Urteilskopf

114 II 435

84. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 14. Dezember 1988 i.S. Firmen R. und S. gegen X. AG und Präsidenten des Obergerichts des Kantons Thurgau (staatsrechtliche Beschwerde)
Regeste (de):
Art. 4 BV, Art. 77 PatG; vorsorgliche Massnahmen nach Wegfall des Patentschutzes.

Die Weigerung, nach Ablauf des Patentschutzes bundesrechtliche Massnahmen gemäss Art. 77 PatG anzuordnen, verletzt Art. 4 BV nicht.

Regeste (fr):
Art. 4 Cst., art. 77 LBI; décision de mesures provisionnelles prise après que le brevet est devenu caduc.

Le refus d'ordonner des mesures provisionnelles de droit fédéral, au sens de l'art. 77 LBI, après l'expiration de la durée de protection du brevet ne viole pas l'art. 4 Cst.

Regesto (it):
Art. 4 Cost., art. 77 LBI; provvedimenti d'urgenza decisi dopo l'estinzione del brevetto.

Non viola l'art. 4 Cost. il rifiuto di ordinare provvedimenti d'urgenza fondati sul diritto federale ai sensi dell'art. 77 LBI dopo che sia scaduta la durata del brevetto.

Sachverhalt ab Seite 435

A.- Am 16. Mai 1988 stellten die Firmen R. und S. bezüglich eines patentierten Verfahrens zum Belegen textiler Unterlagen mit pulverförmigem Kunstharz ein Gesuch um vorsorgliche Massnahmen gemäss Art. 77 PatG. Sie beantragten dem Präsidenten des Obergerichts des Kantons Thurgau, der X. AG zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes und zur Beweissicherung jede Verwendung von Vorrichtungen zur Durchführung eines patentverletzenden Verfahrens zu untersagen, sie zur Offenbarung anzuhalten und die zur Patentverletzung verwendeten Vorrichtungen zu beschlagnahmen. Ein Begehren um superprovisorische Anordnung der verlangten Massnahmen erklärte der Präsident des Obergerichts am 27. Mai 1988 als gegenstandslos. Ende Mai 1988 lief die Schutzdauer des Patentes gemäss Art. 14 PatG ab, worauf das Begehren um vorsorglichen

Schutz des Unterlassungsanspruchs zurückgezogen, die übrigen Anträge aber aufrechterhalten wurden. In der Folge wies der Präsident des Obergerichts das Gesuch um vorsorgliche Massnahmen - soweit es nicht bereits durch den Entscheid über die Begehren um superprovisorische Anordnungen gegenstandslos geworden war -

am 20. Juli 1988 mit den Begründungen ab, der Hinfall des Patentschutzes schliesse Anordnungen im Sinne von Art. 77 PatG aus, zudem sei die Patentverletzung nicht glaubhaft gemacht und das Begehren um vorläufigen Rechtsschutz verspätet gestellt worden.

B.- Die R. und die S. führen staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV. Sie rügen eine willkürliche Anwendung von Art. 77 PatG und machen insbesondere geltend, der Anspruch auf vorsorgliche Massnahmen zur Beweissicherung bestehe nach Ablauf der patentrechtlichen Schutzdauer weiter. Die X. AG schliesst auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Die gleichen Anträge stellt unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid der Präsident des Obergerichts des Kantons Thurgau.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

3. Der Obergerichtspräsident hält die Anordnung vorsorglicher Massnahmen nach Ablauf der patentrechtlichen Schutzdauer nicht mehr für möglich. Die Beschwerdeführerinnen bezeichnen diese Auffassung unter Hinweis auf die auch nach Erlöschen des Patentes noch durchsetzbaren Feststellungs- und Schadenersatzansprüche sowie die hiefür gebotene Beweissicherung als willkürlich. a) Vorsorgliche Massnahmen können zur Beweissicherung, zur Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes oder zur vorläufigen Vollstreckung streitiger Unterlassungs- oder Beseitigungsansprüche verfügt werden (Art. 77 Abs. 1 PatG). Dabei bedarf keiner weiteren Erörterung, dass vorsorgliche Massnahmen zum Schutz patentrechtlicher Defensivansprüche vom Bestand eines materiellen Schutzrechtes abhängig sind, ist der Rechtsbestand des angeblich verletzten Patentes doch Voraussetzung des Rechtsschutzes schlechthin. Nichtige oder erloschene Patente lassen sich nicht durch vorsorgliche Massnahmen schützen (BRINER, Vorsorgliche Massnahmen im schweizerischen Immaterialgüterrecht, SJZ 78/1982 S. 157 ff., 159 bei Fn. 25). Selbstverständlich ist weiter, dass - vorbehältlich eines Forderungsuntergangs zufolge Verjährung, Verwirkung

oder aus andern Gründen - Schadenersatzansprüche aus Patentverletzung auch nach Ablauf der Schutzdauer noch geltend gemacht werden können, sofern die rechtswidrige Handlung in die Zeit des Patentschutzes fällt. Folglich muss dem Belangten ebenfalls die Möglichkeit gewahrt sein, sich in dieser Auseinandersetzung auf die Nichtigkeit des Schutzrechtes zu berufen. Sein Feststellungsinteresse ist unbesehen der abgelaufenen Patentdauer zu bejahen, wenn die Frage der Patentgültigkeit die künftigen Beziehungen und Auseinandersetzungen der Parteien zu beeinflussen vermag (BGE 109 II 167 ff.). Streitgegenstand bildet diesfalls nicht mehr der reale Schutz des Patentes, sondern allein noch der Ausgleich wirtschaftlicher Beeinträchtigungen durch Schutzrechtsverletzungen. Zu prüfen ist daher, ob hiefür, insbesondere zur Sicherung der die Ansprüche stützenden Beweise, der vorsorgliche Rechtsschutz nach Bundesrecht ebenfalls zur Verfügung steht. b) Nach dem Wortlaut von Art. 77 Abs. 1 PatG kann die vorsorgliche Massnahme zur Beweissicherung schlechthin beansprucht werden, ohne dass zwischen den zu sichernden Ansprüchen unterschieden wird. In der Literatur wird die Beweissicherung im allgemeinen weder näher erörtert noch nach Massgabe der einzelnen Ansprüche differenziert, sondern als Zweck der Massnahme bloss erwähnt (TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. Aufl., Band II, S. 1065 lit. a), als unproblematisch bezeichnet (PEDRAZZINI, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl., S. 178 Ziff. 17.9.2) oder dazu unter anderem ausgeführt, dass sie geeignet sei, patentverletzende Erzeugnisse vor dem drohenden Untergang zu bewahren (BLUM/PEDRAZZINI, Anm. 2 zu Art. 77 PatG; vgl. auch S. 659/1 Anm. 2A zu Art. 77 PatG; HANS PETER MING, Die vorsorglichen Massnahmen im Gewerblichen Rechts-

schutz und Urheberrecht, Diss. Zürich 1969, S. 19). Einzelne Autoren lehnen die vorsorgliche Massnahme als Mittel zur Feststellung und Ausgleich bereits eingetretenen und nicht unter Anwachsungsgefahr stehenden Schadens unter dem Kriterium der Nachteilsvoraussetzung ausdrücklich ab (TROLLER, a.a.O., S. 1066 lit. c; differenziert MING, a.a.O., S. 34 f.). c) Art. 64 Abs. 3 BV belässt die Organisation der Gerichte und das gerichtliche Verfahren der Regelungskompetenz der Kantone. Bundesrechtliche Vorschriften, welche in diese Rechtssetzungshoheit eingreifen, sollen dort eine einheitliche Anwendung des Bundesrechts gewährleisten, wo die Vielfalt der kantonalen Ordnungen die Gefahr ungenügenden

oder unterschiedlichen prozessualen Schutzes gleichgerichteter Ansprüche in sich birgt. Als Prinzip der verfassungskonformen Interpretation hat jedoch zu gelten, dass die bundesrechtlichen Prozessvorschriften ihrem beschränkten Sinn entsprechend auszulegen und die kantonalen Zuständigkeiten nicht unnötig einzuengen sind. Im Bestreben, die vorsorglichen Massnahmen des gewerblichen Rechtsschutzes zu vereinheitlichen (BBl 1950 I 1062), wurden die Vorschriften des Patentgesetzes über den vorsorglichen Rechtsschutz bewusst denjenigen des Bundesgesetzes vom 30. September 1943 über den unlauteren Wettbewerb (Art. 9 bis 12 aUWG) angeglichen. Diese wettbewerbsrechtlichen Vorschriften ihrerseits bezweckten, die schädlichen Auswirkungen unlauteren Wettbewerbs möglichst frühzeitig zu verhindern, drohenden Schaden zu verhüten oder den eingetretenen Schaden wenigstens nach Möglichkeit einzudämmen (Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung vom 3. November 1942 zum Entwurf eines Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb, BBl 1942 S. 665 ff., 681). Sie wurden im geltenden UWG im wesentlichen durch einen allgemeinen Hinweis auf die entsprechenden Regelungen des zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutzes ersetzt, erneut im Bestreben, die vorsorglichen Massnahmen des Bundesrechts zu vereinheitlichen (Art. 13 UWG). Auch im Persönlichkeitsrecht aber ging der Bundesgesetzgeber von der grundsätzlichen Gesetzgebungshoheit der Kantone auf dem Gebiete des Prozessrechts aus und strebte eine bundesrechtliche Vereinheitlichung nur insoweit an, als sie für die Verwirklichung des zu regelnden Instituts des Privatrechts unerlässlich schien (Botschaft vom 5. Mai 1982 über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, BBl 1982 II 636 ff., 642 Ziff. 133). Eine Rechtsvereinheitlichung wird dabei als geboten erachtet, um Angriffe auf die Persönlichkeit wirksam zu verhindern oder Störungen zu beseitigen (BBl 1982 II 644). Daraus ist zu schliessen, dass nach der Regelungsabsicht des Gesetzgebers und namentlich in Berücksichtigung seiner Tendenz zur materiellen Vereinheitlichung möglichst aller bundesrechtlichen Vorschriften über den vorläufigen Rechtsschutz - wobei die Zuständigkeit der Kantone soweit wie möglich zu wahren ist - die vorsorglichen Massnahmen lediglich zum Schutz von Defensivansprüchen vereinheitlicht werden sollten. Der prozessuale Rechtsschutz im Ausgleichsverfahren nach abgeschlossener Schädigung hingegen wurde grundsätzlich dem kantonalen Recht belassen. Auch in der neueren Literatur wird die Meinung vertreten, die vorsorglichen

Massnahmen des Bundesrechts ständen zur Sicherung von Entschädigungsforderungen nicht zur Verfügung (TERCIER, Le nouveau droit de la personnalité, S. 149 Rz. 1110; vgl. auch L. DAVID, Supplement zum Kommentar von H. David zum Schweizerischen Markenschutzgesetz, S. 86, N 5 zu Art. 31 MSchG). Dieser Autor ist der Ansicht, die vorsorgliche Massnahme könne insbesondere zur Beweissicherung angeordnet werden, damit der Markeninhaber in den Stand gesetzt werde, Klage zum Schutz seines behaupteten Rechtes anhängig zu machen. Sie überzeugt ebenfalls im Bereich des Patentrechts. Soweit das Bundesgericht sich in seiner jüngeren Praxis mit solchen Massnahmen zu befassen hatte, betrafen sie denn alle auch den Schutz von Defensivan-

sprüchen (BGE 94 I 8 ff.; BGE 99 II 344 ff.; BGE 103 II 287 ff.; BGE 106 II 66 ff.; nicht veröffentlichte Urteile vom 27. Mai 1986 i.S. A. S. und vom 13. Februar 1987 i.S. I. SA). Die Beweissicherung ist nach Sinn und Zweck von Art. 77 PatG nicht als selbständiges Institut zum Schutze aller beliebigen patentbezogenen Forderungen, sondern lediglich als besondere Gewähr zur Sicherung der Defensivansprüche zu betrachten. Das steht in Einklang mit der Auffassung, dass die Beweissicherung ohnehin nicht zu den eigentlichen vorsorglichen Massnahmen zählt (ISAAK MEIER, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes, S. 48 f.; demgegenüber GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 576 Ziff. 3) und zudem in sämtlichen kantonalen Prozessvorschriften bereits vorgesehen ist (Nachweise bei VOGEL, Grundriss des Zivilprozessrechts, S. 193 Rz. 91), was eine umfassende bundesrechtliche Regelung entbehrlich macht. d) Mit Ablauf der Schutzdauer des Patentes begrenzte die Auseinandersetzung der Parteien sich auf den Schadensausgleich aus behaupteter, zwangsläufig abgeschlossener Patentverletzung. Die Fragen nach der Gültigkeit des Patentes während laufender Schutzdauer und nach derjenigen seiner Verletzung sind allein noch im Hinblick auf die beanspruchte Wiedergutmachung von Bedeutung, aber nicht mehr hinsichtlich allfälliger Defensivansprüche. Damit ist der Entscheid des Präsidenten des Obergerichts, den Erlass einer bundesrechtlichen Massnahme gemäss Art. 77 PatG abzulehnen, im Lichte von Art. 4 BV nicht zu beanstanden.