Urteilskopf

117 II 598

109. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 27. November 1991 i.S. W. GmbH gegen P. S.A. (Berufung)
Regeste (de):
Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG. Abgrenzung der Gerichtsstände bei patentrechtlichen Feststellungsklagen. Schutzort.

1. Klagen auf positive Feststellung der Patentgültigkeit sind auch im internationalen Verhältnis am Gerichtsstand für Verletzungsklagen (Art. 109 Abs. 1 IPRG) anzubringen. Der Gerichtsstand für Gültigkeitsklagen im Sinne von Abs. 3 bleibt negativen Feststellungsklagen vorbehalten (E. 2).

2. Ernsthafte Verletzungsgefahr als Voraussetzung für die Zuständigkeit des Richters am Schutzort nach Art. 109 Abs. 1 IPRG (E. 3).

Regeste (fr):
Art. 109 al. 1 et 3 LDIP. Délimitation des fors pour les actions constatatoires de droit en matière de brevet. Lieu de protection.

1. Les actions tendant à la constatation positive de la validité d'un brevet doivent, dans les relations internationales également, être introduites devant le tribunal compétent pour connaître des actions relatives à la violation du droit (art. 109 al. 1 LDIP). Le for pour les actions portant sur la validité au sens de l'alinéa 3 reste réservé pour les actions négatoires de droit (consid. 2).

2. Danger sérieux de violation comme condition de la compétence du juge du lieu de protection au sens de l'art. 109 al. 1 LDIP (consid. 3).

Regesto (it):
Art. 109 cpv. 1 e 3 LDIP. Limitazione dei fori concernenti le azioni di accertamento in materia di brevetti. Luogo di protezione.

1. Le azioni tendenti all'accertamento positivo della validità di un brevetto devono essere introdotte, anche nelle relazioni internazionali, davanti al tribunale competente a statuire sulle azioni concernenti la violazione del diritto (art. 109 cpv. 1 LDIP). Il foro per le azioni concernenti la validità ai sensi del capoverso 3 resta riservato alle azioni di accertamento dell'inesistenza di un diritto (consid. 2).

2. Danno grave come condizione per la competenza del giudice del luogo di protezione ai sensi dell'art. 109 cpv. 1 LDIP (consid. 3).

Sachverhalt ab Seite 598

A.- Die W. GmbH mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland ist Inhaberin des CH-Patentes Nr. 579'979 für eine Saftpresse.

Als Patentvertreter in der Schweiz nach Art. 13 PatG ist eine Zürcher Patentanwaltsfirma im Register eingetragen. Die P. S.A. ist eine Firma mit Sitz in Frankreich, die Weinpressen vertreibt, welche nach Auffassung der W. GmbH das erwähnte Patent verletzen.

B.- Unter Berufung auf Art. 109 Abs. 1 und 3 IPRG klagte die W. GmbH am 27. Dezember 1990 beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die französische Firma auf positive Feststellung der Gültigkeit ihres Patentes, auf Feststellung begangener sowie auf Unterlassung künftiger Patentverletzungen, auf Gewinnherausgabe und auf Urteilspublikation. Mit Beschluss vom 27. Juni 1991 trat das Handelsgericht auf die Klage nicht ein, weil die Klägerin kein rechtserhebliches Interesse an der Feststellung der Gültigkeit ihres Patentes habe und hinsichtlich ihrer übrigen Begehren keinerlei Indizien für eine (drohende) Patentverletzung im Gebiet des Kantons Zürich vorlägen, weshalb dort nicht Schutz im Sinne der Zuständigkeitsvorschrift von Art. 109 Abs. 1 IPRG beansprucht werden könne. Mit Berufung an das Bundesgericht beantragt die Klägerin erfolglos, den Beschluss des Handelsgerichts aufzuheben und dieses anzuweisen, auf die Klage einzutreten.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Wer ein Interesse daran nachweist, kann auf Feststellung klagen, dass ein bestimmtes Patent zu Recht besteht (Art. 74 Ziff. 1 PatG). Indem das Handelsgericht dieses Interesse, nicht aber seine Zuständigkeit zur Feststellung der Gültigkeit des schweizerischen Patentes der Klägerin verneint hat, ist es davon ausgegangen, der Gerichtsstand Zürich sei für die Beurteilung des positiven Feststellungsbegehrens aufgrund von Art. 109 Abs. 3 IPRG gegeben, da der im Register eingetragene Vertreter der Klägerin (Art. 13 PatG) eine Zürcher Anwaltsfirma ist. Diese Annahme bedarf näherer Überprüfung. a) Zwar sind im internationalen Verhältnis nach Art. 109 Abs. 3 IPRG für "Klagen betreffend die Gültigkeit ... von Immaterialgüterrechten in der Schweiz" die schweizerischen Gerichte am Geschäftssitz des im Register eingetragenen Vertreters zuständig, wenn der Beklagte mangels Wohnsitzes in der Schweiz nicht beim Wohnsitzrichter belangt werden kann (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Ähnlich umfassend formuliert ist Art. 16 Ziff. 4 des für die Schweiz

auf den 1. Januar 1992 in Kraft tretenden Lugano-Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen; danach sind für Klagen, welche die "Eintragung oder die Gültigkeit von Patenten" zum Gegenstand haben, ausschliesslich die Gerichte des Registerstaates zuständig (BBl 1990 II 265ff., 349; vgl. auch Art. V d des Protokolls Nr. 1 zu diesem Übereinkommen, BBl 1990 II 373ff., 376). Dass der Wortlaut von Art. 109 Abs. 3 IPRG auch das Begehren der Klägerin auf Feststellung der Gültigkeit ihres Schweizer Patentes erfasst, kann jedoch nicht entscheidend sein, wenn die Auslegung der Vorschrift nach ihrem Sinn und Zweck ergibt (BGE 116 II 578 mit Hinweisen), dass positive Feststellungsklagen vom Gerichtsstand für Gültigkeitsklagen im Sinne von Art. 109 Abs. 3 IPRG auszunehmen und dem für Verletzungsklagen geltenden Gerichtsstand am schweizerischen Wohnsitz des Beklagten bzw. an einem davon verschiedenen Schutzort in der Schweiz (E. 3) zu unterstellen sind (Art. 109 Abs. 1 IPRG). b) Der Zusammenhang der positiven Fest-

stellungsklage mit der Verletzungsklage ist offensichtlich. Gleich dieser geht sie vom verletzten Berechtigten aus und richtet sich gegen den Verletzer mit dem Zweck, durch die Feststellung der Gültigkeit des Patentes den klagenden Berechtigten vor Verletzungen oder Gefährdungen zu schützen. Die positive Feststellungsklage kann eine gleichzeitig erhobene Verletzungsklage ergänzen, indem sie es ermöglicht, zusätzlich zur Beseitigung einer bestimmten Patentverletzung den vollen Schutzbereich des Patentes festzustellen, damit der Beklagte vorsorglich auch von anderen Verletzungshandlungen abgehalten wird. Einer umfassenden Klarstellung dient die positive Feststellungsklage auch dann, wenn im Hinblick auf ein Benützungsverbot oder eine Zwangslizenz abzuklären ist, ob die Lösung des jüngeren Patentes des Beklagten in unzulässiger Weise auf der Lösung des älteren Patentes des klagenden Berechtigten beruht. Weiter kann die positive Feststellungsklage dort Abhilfe schaffen, wo sich die Beeinträchtigung in einer bloss verbalen Anmassung der Berechtigung am Patent erschöpft (BENKARD/ROGGE, N. 94 zu § 139 DPatG mit Hinweisen auf die deutsche Rechtsprechung).
All diesen Fällen ist gemeinsam, dass wie die Verletzungsklage auch die positive Feststellungsklage die Ansprüche des verletzten Berechtigten gegenüber demjenigen verteidigen soll, der sie verletzt oder gefährdet. Unbekümmert darum, ob allein oder zusammen mit einer Verletzungsklage auf Feststellung geklagt wird, bezweckt

der klagende Berechtigte auch mit dem Feststellungsbegehren regelmässig die Abwehr von Beeinträchtigungen. Liegt keine Beeinträchtigung vor, die es abzuwehren gilt, so ist nicht nur die Verletzungs-, sondern auch die zu ihr subsidiäre Feststellungsklage ausgeschlossen (vgl. BGE 114 II 255 E. 2a, 84 II 691 f. E. 2; TROLLER, Immaterialgüterrecht, 3. A. 1985, Bd. II, S. 966; ENGLERT, Legitimation, Zuständigkeit, Kognition, in: Kernprobleme des Patentrechts, Festschrift 100 Jahre PatG, 1988, S. 279 ff., 285). c) Richtet sich die positive Feststellungsklage somit gegen den gleichen Prozessgegner wie die Verletzungsklage und verfolgt sie auch den gleichen Zweck, nämlich die Verteidigung des klagenden Berechtigten gegenüber dem Verletzer, so muss sie auch beim gleichen Richter angehoben werden können wie die Verletzungsklage. Nur wenn der nach Art. 109 Abs. 1 IPRG für die Verletzungsklage zuständige Richter am schweizerischen Wohnsitz des ins Recht gefassten Verletzers bzw. am Schutzort in der Schweiz auch für die positive Feststellungsklage zuständig ist, lässt sich vermeiden, dass über den gleichen Sachverhalt zwei verschiedene Prozesse geführt werden müssen. Das wäre aber unausweichlich, wenn zuerst der nach Art. 109 Abs. 3 IPRG zuständige Richter die Gültigkeit des Patentes festzustellen und anschliessend ein nach Art. 109 Abs. 1 IPRG zuständiger anderer Richter die Abwehransprüche aus der Verletzung dieses Patentes zu beurteilen hätte. Da wie die positive Feststellungsklage auch die Klage auf Feststellung der Widerrechtlichkeit eines bestimmten verletzenden Verhaltens eine Klage ist, die sich gegen den Verletzer richtet, um den klagenden Berechtigten vor Beeinträchtigungen zu schützen (TROLLER, a.a.O. S. 1030), bleibt der Gerichtsstand von Art. 109 Abs. 3 IPRG im Bereich der Feststellungsbegehren auf negative Feststellungsklagen beschränkt. Am Sitz seines schweizerischen Vertreters kann daher der (vermeintliche) Inhaber von Immaterialgüterrechten ohne Wohnsitz in der Schweiz belangt werden, wenn die Klage nicht von ihm ausgeht, sondern sich umgekehrt gegen ihn richtet, weil der (angebliche) Verletzer (BENKARD/ROGGE, N. 95 zu § 139 DPatG) festgestellt haben will, dass die vom Beklagten beanspruchten Rechte nicht oder nicht im behaupteten Umfang existieren (so VISCHER, Das internationale Privatrecht des Immaterialgüterrechts nach dem schweizerischen IPR-Gesetzentwurf, in: GRUR Int. 1987 S. 670 ff., 672 Fn. 23, 674; vgl. auch ENGLERT, Das Immaterialgüterrecht im IPRG, in: BJM 1989 S. 378 ff., 385).

d) Diese Abgrenzung von Abs. 1 und Abs. 3 des Art. 109 IPRG steht im Einklang mit der internen Gerichtsstandsordnung. Im Bestreben, durch möglichst einheitliche Gerichtsstände Prozesse vor mehreren Richtern mit

der Gefahr widersprüchlicher Urteile zu vermeiden, stellt auch Art. 75 PatG für den Gerichtsstand ausschliesslich auf die Parteirollen ab und sieht nicht verschiedene Gerichtsstände für Beseitigungs-, Unterlassungs-, Schadenersatz- und Feststellungsklagen vor (Art. 72-74 PatG). Entscheidend ist nach dieser Bestimmung, ob der Berechtigte zur Verteidigung seiner Rechte gegen den Verletzer vorgeht oder ob umgekehrt der Berechtigte belangt wird, weil sich dieser nach den klägerischen Behauptungen Rechte anmasst und daher bloss vermeintlicher Inhaber von Immaterialgüterrechten ist; im ersten Fall ist am Wohnsitz des Verletzers oder an einem davon verschiedenen Begehungs- bzw. Erfolgsort (Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG), im zweiten Fall am Wohnsitz des Berechtigten zu klagen (Art. 75 Abs. 1 lit. b PatG). Dieser letztgenannte Gerichtsstand ist somit auch nach internem Recht negativen Feststellungsklagen vorbehalten, die gegen den vermeintlichen Berechtigten gerichtet sind, während für positive Feststellungsklagen des Berechtigten gegen den Verletzer dessen Wohnsitzrichter zuständig ist. Bereits die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 42 aPatG unterstellte die auf Abwehr gerichteten Klagen des Berechtigten gegenüber dem Verletzer einem einheitlichen Gerichtsstand. Das Bundesgericht lehnte es ab, den in dieser Bestimmung vorgesehenen Gerichtsstand am Wohnort des Verletzers auf Schadenersatzklagen zu beschränken, wie es der vom Gesetzgeber verwendete Begriff der "Entschädigungsklage" nahegelegt hätte. Am Wohnort des Verletzers wurden vielmehr sämtliche Klagen zugelassen, die mit der Verletzung eines Immaterialgüterrechts zusammenhingen (BGE 82 II 162 E. 2b, BGE 71 II 44ff.). Wenn das Bundesgericht diesem Gerichtsstand neben den Beseitigungs-, Unterlassungs- und Schadenersatzklagen auch ausdrücklich die Feststellungsklage zuwies (a.a.O.), dürfte es zwar die Verletzungsklage gemeint haben, mit welcher der verletzte Berechtigte die Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens des Verletzers feststellen lassen will (E. 2c). Indessen setzt die Feststellung der Widerrechtlichkeit eines bestimmten Verhaltens voraus, dass vorgängig die Gültigkeit des Anspruchs bejaht wird, den der klagende Berechtigte zur Begründung der verlangten Feststellung behauptet. Insoweit stimmt der Gegenstand der Verletzungsklage mit demjenigen der Klage auf

Feststellung der Gültigkeit eines Immaterialgüterrechts sogar überein, was zusätzlich dafür spricht, sie nicht nur nach internem Recht, sondern auch im internationalen Verhältnis dem Gerichtsstand für Verletzungsklagen nach Art. 109 Abs. 1 IPRG folgen zu lassen. e) Diese Lösung hilft schliesslich, Kompetenzkonflikten und Missbrauch vorzubeugen, zu denen eine Ordnung Anlass gäbe, welche die Feststellung der Gültigkeit eines Immaterialgüterrechts einem anderen Richter zuwiese als den Entscheid über die aus der Verletzung dieses Rechts hergeleiteten Ansprüche. Diese Gefahr zeigt gerade der angefochtene Beschluss, wo der Klägerin entgegengehalten wird, vor Handelsgericht sei die Gültigkeit ihres Patentes schon zweimal festgestellt worden, nachdem sie die Nichtigkeitsklagen einer dritten und vierten Partei erfolgreich abgewehrt habe; am bisher für sie günstigen Gerichtsstand Zürich erhebe die Klägerin nur deshalb Feststellungsklage, um in deren Schlepptau die Verletzungsklage von einem ihr genehmen Gericht beurteilen zu lassen. f) Ob diese Vorhalte und die vorinstanzliche Schlussfolgerung, wonach die Klägerin zwar am Gerichtsstand Zürich, nicht aber an der Feststellung der Gültigkeit ihres Patentes interessiert sei, zutreffen, hat das Bundesgericht nicht zu prüfen. Denn gilt auch für positive Feststellungsklagen der Gerichtsstand des Art. 109 Abs. 1 IPRG am Wohnsitz des Beklagten bzw. am Schutzort, konnte die Klägerin nicht aufgrund von Art. 109 Abs. 3 IPRG am Sitz ihres Zürcher Vertreters Feststellungsklage erheben, so dass die Frage des Feststellungsinteresses nicht zu beantworten war. Das Handelsgericht hätte sich vielmehr auch diesbezüglich für unzuständig erklären müssen, nachdem es für die übrigen Klagebegehren seine Zuständigkeit nach Art. 109 Abs. 1 IPRG verneint hatte. Zu prüfen bleibt die Anwendung dieser Bestimmung.

3. Hat der Beklagte keinen Wohnsitz in der Schweiz, sind für die Beurteilung der Verletzungsklage die schweizerischen Gerichte am Ort zuständig, wo der Schutz beansprucht wird (Art. 109 Abs. 1 IPRG). Gleich wie nach Art. 75 Abs. 1 lit. a PatG gilt auch im internationalen Verhältnis als Schutzort der Ort, wo der Eingriff in das

Immaterialgüterrecht stattfindet (VISCHER, a.a.O. S. 673; ENGLERT, BJM 1989 S. 385). Nach der Rechtsprechung zur internen Gerichtsstandsordnung werden dabei Handlungen, aufgrund derer der Erfolg bloss droht, denjenigen Handlungen gleichgestellt, die den Erfolg bereits haben eintreten lassen (BGE 99 II 346

E. 2a). Diese Gleichstellung hat auch im internationalen Verhältnis Platz zu greifen, wobei vom Kläger darzutun ist, dass am beanspruchten Schutzort eine Patentverletzung ernsthaft befürchtet werden muss; eine bloss unbestimmte oder entfernte Möglichkeit genügt nicht (BGE 99 II 346 E. 2b; TROLLER, a.a.O. S. 1032 Fn. 70). Das Handelsgericht stellt in tatsächlicher Hinsicht für das Bundesgericht verbindlich fest (Art. 63 Abs. 2 OG), kein Indiz spreche dafür, dass die bisher ausschliesslich in der französischen Schweiz tätige Beklagte beabsichtige, sich auch um den Deutschschweizer und insbesondere den Zürcher Markt zu bemühen. Damit entfällt aber Zürich als Schutzort. Soweit die Klägerin behauptet, die Marktpräsenz der Beklagten in der französischen Schweiz sei bloss der Anfang, dem bald ein gesamtschweizerisches Angebot folgen werde, widerspricht sie den vom Handelsgericht festgestellten Tatsachen, was im Berufungsverfahren unzulässig ist (Art. 55 Abs. 1 lit. c OG). Als unbegründet erweist sich sodann die Berufung der Klägerin auf BGE 99 II 344 und die allgemeine Lebenserfahrung. In diesem Entscheid ging es um ein Vertriebsverbot für ein Arzneimittel, das bei der IKS bereits angemeldet war und in den schweizerischen Markt eingeführt werden sollte. Während dort der Schluss auf die unmittelbar bevorstehende Marktpräsenz in Zürich durchaus nahelag, trifft dies für die Weinpressen der Beklagten auch nach der allgemeinen Lebenserfahrung nicht zu. Hat die Klägerin somit eine ernsthafte Verletzungsgefahr in Zürich nicht nachgewiesen, fehlt es nach der für sämtliche Klagebegehren massgebenden Gerichtsstandsbestimmung von Art. 109 Abs. 1 IPRG an der Zuständigkeit des Handelsgerichts. Die Vorinstanz ist daher zu Recht nicht auf die Klage eingetreten.