Urteilskopf

125 III 241

40. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Juni 1998 i.S. WRH Marketing AG und Ferag Maschinenbau GmbH gegen Grapha Holding AG (Berufung)
Regeste (de):
Patentnichtigkeitsklage (Art. 26 ff. PatG); materielle Rechtskraft.

Bei einer Patentnichtigkeitsklage ist die materielle Rechtskraft nicht auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe beschränkt, sondern sie erstreckt sich grundsätzlich auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgründe (Änderung der Rechtsprechung).

Regeste (fr):
Action en nullité d'un brevet (art. 26 ss LBI); autorité de la chose jugée).

L'autorité de la chose jugée d'une décision rendue sur une action en nullité d'un brevet ne se limite pas aux causes de nullité invoquées, mais s'étend en principe à toutes les causes de nullité légales (changement de jurisprudence).

Regesto (it):
Azione in nullità di un brevetto (art. 26 segg. LBI); autorità di cosa giudicata.

L'autorità di cosa giudicata di una sentenza pronunciata in esito a un'azione in nullità di un brevetto non è limitata ai motivi di nullità invocati in tale ambito, ma si estende bensì - di principio - a tutte le cause di nullità legali (cambiamento della giurisprudenza).

Sachverhalt ab Seite 241

BGE 125 III 241 S. 241

Die RMO Reist Marketing Organisation AG (heute: WRH Marketing AG) mit Sitz in Hinwil, die Ferag Maschinenbau GmbH mit Sitz in Mölkau, Deutschland, sowie die Ferag AG und die Ferag Holding AG, je mit Sitz in Hinwil, gehören zum Ferag- Konzern, der von Walter Reist aufgebaut worden ist. Diese Gesellschaften befassen sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Sammelheftern (Maschinen für Grossdruckereien). Sie sind Konkurrentinnen der Grapha Holding AG mit Sitz in Hergiswil bzw. der von dieser beherrschten Gesellschaften. Die Grapha Holding AG ist Inhaberin des Schweizer Patentes CH PS 667 621, das einen Sammelhefter zum Gegenstand hat und nach Meinung der Patentinhaberin von Gesellschaften des Ferag-Konzerns in der Vergangenheit verletzt worden ist und weiterhin verletzt wird. Am 7. Juni 1990 reichte die Grapha Holding AG beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein gegen die Ferag AG wegen

BGE 125 III 241 S. 242

Verletzung ihres Patentes. Die Beklagte erhob Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Streitpatentes. Mit Beschluss vom 16. Dezember 1991 trat das Handelsgericht auf die Hauptklage nicht ein und nahm Vormerk vom Rückzug der Widerklage. Der Beschluss ist in Rechtskraft erwachsen. Im Dezember 1994 erhoben die RMO Reist Marketing Organisation AG und die Ferag Maschinenbau GmbH beim Kantonsgericht Nidwalden Klage gegen die Grapha Holding AG mit dem Antrag, es sei festzustellen, dass das Schweizer Patent CH PS 667 621 hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 4 nichtig sei. Die Beklagte beantragte Nichteintreten auf die Klage mit der Begründung, dieser stehe die materielle Rechtskraft des Beschlusses des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 16. Dezember 1991 entgegen. Mit Urteil vom 9. Oktober 1996 trat das Kantonsgericht Nidwalden auf die Klage nicht ein. Es bejahte das Vorliegen einer abgeurteilten Sache, weil zum einen der eingeklagte Anspruch mit jenem identisch sei, der mit der Widerklage vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich geltend gemacht worden sei, und zum andern den Klägerinnen Rechtsmissbrauch vorzuhalten sei, soweit sie sich auf das Fehlen der Parteiidentität beriefen. Die Klägerinnen haben das Urteil des Kantonsgerichtes mit Berufung angefochten, die vom Bundesgericht abgewiesen wird.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Nach der Praxis des Bundesgerichts bestimmt das Bundesrecht über die materielle Rechtskraft, das heisst die Verbindlichkeit eines Urteils für spätere Prozesse, soweit der zu beurteilende Anspruch auf Bundesrecht beruht. Eine abgeurteilte Sache liegt vor, wenn der streitige Anspruch mit einem schon rechtskräftig beurteilten identisch ist. Dies trifft zu, wenn der Anspruch dem Gericht aus demselben Rechtsgrund und gestützt auf den gleichen Sachverhalt erneut zur Beurteilung unterbreitet wird (BGE 119 II 89 E. 2a S. 90 mit Hinweisen; BGE 121 III 474 E. 4a S. 477; BGE 123 III 16 E. 2a S. 18). Mit der Berufung wird vorgebracht, es fehle im vorliegenden Fall die Anspruchsidentität, weil im Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich andere Patentnichtigkeitsgründe geltend gemacht worden seien. a) Die Vorinstanz hat auf eine auf das Jahr 1906 zurückgehende Rechtsprechung des Bundesgerichts abgestellt, wonach sich die Anspruchsidentität bei der Patentnichtigkeitsklage aufgrund der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe bestimmt, weshalb keine abgeurteilte

Sache vorliegt, wenn die gleiche Klagepartei im späteren Verfahren andere Nichtigkeitsgründe als im früheren behauptet (BGE 32 I 161 E. 3 S. 167; bestätigt in BGE 71 II 39 E. 2 S. 41). Diese Praxis ist in der neueren schweizerischen Lehre überwiegend kritisiert worden (kritisch: MAX KUMMER, Das Klagerecht und die materielle Rechtskraft im schweizerischen Recht, Bern 1954, S. 84 ff.; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Band 2, 2. Auflage, Bern 1975, S. 196 ff.; ALOIS TROLLER, Immaterialgüterrecht, Band II, 3. Auflage, Basel 1985, S. 1084; LUCAS DAVID, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Band I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel 1992, S. 40 f.; vgl. auch EUGÈNE BRUNNER, Der Patentnichtigkeitsprozess im schweizerischen Recht, SMI 1995, S. 19 f.; zustimmend: WEIDLICH/BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Erste Lieferung, Bern 1934, S. 306 f.; KAMEN TROLLER, Manuel du droit suisse des biens immatériels, Band II, 2. Auflage, Basel 1996, S. 1181). Ausgangspunkt der Kritik ist die Auffassung, dass die Patentnichtigkeitsklage feststellender und nicht gestaltender Natur ist und ihr eine individualisierte Rechtsbehauptung zugrunde liegt, nämlich jene, dass ein bestimmtes Patentrechtsverhältnis nicht vorliege bzw. nicht habe entstehen können (KUMMER, a.a.O., S. 84 f.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., S. 196). Gegen die Rechtsprechung des Bundesgerichts wird zudem eingewendet, sie führe zu unpraktischen, der Prozessökonomie widersprechenden Ergebnissen, weil die beklagte Partei, um ein Urteil über alle Nichtigkeits-

gründe zu erhalten, unter Umständen gezwungen sei, nicht nur die Abweisung der negativen Feststellungsklage zu beantragen, sondern Widerklage auf positive Feststellung zu erheben und hiebei das Nichtbestehen aller Nichtigkeitsgründe geltend zu machen (KUMMER, a.a.O., S. 87). Gegen die Praxis des Bundesgerichts wird schliesslich vorgebracht, dass sie in Bezug auf die Bestimmung des Umfangs der Rechtskraft zu Problemen führen könne, weil sich die einzelnen Nichtigkeitsgründe hinsichtlich ihres Sachverhaltes häufig nicht scharf trennen liessen (ALOIS TROLLER, a.a.O., S. 1084; KUMMER, a.a.O., S. 89 f.).
b) Die patentrechtliche Nichtigkeitsklage ist auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts eine negative Feststellungsklage und keine Gestaltungsklage (BGE 120 II 357 E. 2a S. 361; in diesem Sinne schon BGE 32 I 161 E. 3 S. 166). Sie hat die Funktion, eine bereits bestehende Rechtslage vom Gericht klären zu lassen (KUMMER, a.a.O., S. 73 f.; vgl. auch STAEHELIN/SUTTER, Zivilprozessrecht, § 13 Rz. 15 f. und 23). Richtig ist sodann, dass ihr ein individualisiertes

BGE 125 III 241 S. 244

Rechtsbegehren zugrunde liegt, nämlich jenes auf Feststellung der Nichtigkeit eines bestimmten Patentes, weshalb auch der Klageantrag regelmässig entsprechend formuliert wird. Das war auch im früheren Verfahren vor dem Handelsgericht der Fall, wo die Ferag AG Widerklage auf Feststellung der Nichtigkeit des Schweizer Patentes CH PS 667 621 erhoben hatte. Im vorliegenden Verfahren haben die Klägerinnen ihren Antrag zwar enger gefasst, indem sie das Rechtsbegehren stellten, dass dieses Patent nur hinsichtlich der Patentansprüche 1 bis 4 als nichtig festzustellen sei. Im Ergebnis stimmt indessen der spätere mit dem früheren Antrag überein, da die Klägerinnen davon ausgehen, dass die Nichtigkeit der Patentansprüche 1 bis 4 auch jene der davon abhängigen Patentansprüche 5 bis 17 zur Folge haben müsste, womit das Patent als Ganzes nichtig wäre. Das jetzige Rechtsbegehren der Klägerinnen ist deshalb als mit dem früheren identisch zu betrachten. c) Das Bundesgericht hat in BGE 32 I 161 E. 3 S. 167 zur Begründung seiner Rechtsprechung auf eine damals in der deutschen Lehre vertretene Meinung verwiesen (nämlich auf J. KOHLER, Handbuch des Deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender Darstellung, Mannheim 1900, S. 387). Danach wird die Nichtigkeitsklage charakterisiert durch die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe, wobei speziell definiert wird, was als einzelner bzw. einheitlicher Klagegrund zu gelten hat. Die Komplexität der einzelnen Nichtigkeitsgründe macht es nach diesem Autor «im Interesse der Klarheit» nötig, dass eine Trennung in mehrere Nichtigkeitsklagen möglich sein muss. Durch die Erhebung einer positiven Feststellungsklage kann die beklagte Partei den Nichtigkeitskläger allerdings dazu zwingen, sämtliche Nichtigkeitsgründe geltend zu machen; nach Gutheissung der positiven Feststellungsklage ist die gleiche Partei mit jeder weiteren Nichtigkeitsklage ausgeschlossen (KOHLER, a.a.O., S. 388). Auch nach heutiger deutscher Lehre und Rechtsprechung bewirkt die Abweisung der Nichtigkeitsklage nur Rechtskraft hinsichtlich der vom Kläger geltend gemachten Klagegründe, wobei aber der eine Mehrzahl einzelner Nichtigkeitsgründe umfassende Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach § 22 Abs. 1 in Verbindung mit § 21 Abs. 1 Nr. 1 des Deutschen Patentgesetzes (DPatG) einen einheitlichen Klagegrund darstellt (BENKARD/ROGGE, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, München 1993, N. 10 und 68 zu § 22 PatG; BERNHARDT/KRASSER, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Auflage, München 1986, S. 436 und 440 f.; vgl. auch GAUL, Patentnichtigkeitsklage und Rechtskraft, GRUR 1965, S. 337 ff.).

BGE 125 III 241 S. 245

d) Mit der früheren Praxis des Bundesgerichts ist nicht berücksichtigt worden, dass die Umschreibung der einzelnen oder einheitlichen Klagegründe weitgehend auf die nationale Gesetzgebung abstellt und deshalb eine Übernahme der Lehre Kohlers davon hätte abhängig gemacht werden müssen, dass das schweizerische Patentgesetz in Bezug auf die Nichtigkeitsgründe in inhaltlicher und systematischer Hinsicht genau mit dem deut-

schen übereinstimmt. Das war aber schon 1906 nicht der Fall, und dabei ist es - trotz sog. Harmonisierung des schweizerischen Patentrechts durch Angleichung namentlich an das Europäische Patentübereinkommen (vgl. BGE 120 II 71 E. 2 S. 73) - bis heute geblieben. Das zeigt sich gerade bei den Nichtigkeitsgründen gemäss den §§ 1-5 DPatG, die nach deutscher Lehre und Praxis einen einheitlichen Klagegrund bilden. Zwar werden auch im schweizerischen Patentgesetz die Nichtigkeitsgründe nach Art. 1 und Art. 1a in Art. 26 Abs. 1 Ziff. 1 zusammengefasst. Separat aufgezählt werden indessen in Ziff. 2 die Nichtigkeitsgründe gemäss Art. 2 PatG, die teilweise (lit. a) jenen von § 2 Nr. 1 DPatG (Verstoss gegen die guten Sitten bzw. die öffentliche Ordnung) entsprechen. Die ohnehin als problematisch betrachtete Umschreibung des einheitlichen Klagegrundes (dazu GAUL, a.a.O., S. 338 f.) müsste somit für das schweizerische Recht anders vorgenommen werden, wobei auch zu bedenken wäre, dass dafür in der deutschen Lehre teilweise auf verfahrensrechtliche Überlegungen abgestellt wird (vgl. BENKARD/ROGGE, a.a.O., N. 10 zu § 22), was für das schweizerische Recht angesichts der Vielfalt der kantonalen Verfahrensordnungen zusätzliche Schwierigkeiten mit sich bringen würde. Schliesslich wurde mit der früheren Praxis des Bundesgerichts auch nicht berücksichtigt, dass die Patentnichtigkeitsklage im deutschen Recht im Gegensatz zum schweizerischen als Popularklage ausgestaltet ist (dazu BGE 116 II 196 E. 2a S. 199). Dem liegt der gesetzgeberische Wille zu Grunde, das Interesse der Allgemeinheit an der Nichtigerklärung eines Patentes höher zu werten als jenes des Patentinhabers an der ungestörten Sondernutzung am Patentgegenstand, weshalb die Erhebung von Patentnichtigkeitsklagen tendenziell gefördert werden soll. Darin ist letztlich die Begründung für die deutsche Lehre und Rechtsprechung zu sehen (GAUL, a.a.O., S. 339 f.), die aber in dieser Form für das schweizerische Recht nicht gelten kann. Gegen die Beibehaltung der früheren Praxis sprechen sodann die in der zitierten schweizerischen Literatur aufgezählten praktischen und prozessökonomischen Gründe. So trifft zu, dass in den Klage-

oder Urteilsbegründungen oft nicht klar zwischen den verschiedenen Nichtigkeitsgründen unterschieden wird und es in diesen Fällen schwierig oder gar unmöglich ist, nachträglich zur Bestimmung der materiellen Rechtskraft festzustellen, welche Nichtigkeitsgründe von einer Partei geltend gemacht oder in einem Gerichtsentscheid verneint worden sind. Als prozessökonomisch nachteilig ist sodann der - bereits von Kohler selbst hervorgehobene - Umstand zu werten, dass die beklagte Partei unter Umständen zur Erhebung einer Widerklage auf positive Feststellung gezwungen ist, falls sie ein Urteil über alle Nichtigkeitsgründe erhalten will. Dies lässt sich vermeiden, wenn die auf Patentnichtigkeit klagende Partei mit einem Entscheid zu rechnen hat, dem umfassende materielle Rechtskraft zukommt, denn dadurch wird sie im eigenen Interesse veranlasst sein, sämtliche in Frage kommenden Nichtigkeitsgründe geltend zu machen (vgl. BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., S. 196 f.). Nach einem allgemeinen, die materielle Rechtskraft einschränkenden Grundsatz bleibt indes die spätere Geltendmachung neuer erheblicher Tatsachen vorbehalten, soweit diese erst nach dem Prozess eingetreten sind (BGE 112 II 268 E. I/1b S. 272; 97 II 390 E. 4 S. 397 mit Hinweisen; BGE 71 II 282 S. 285; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., S. 201). Bei der Patentnichtigkeitsklage ist allerdings zu beachten, dass es um Sachverhalte gehen kann, die einer rechtserheblichen Veränderung aus materiellrechtlichen Gründen nicht zugänglich sind (KUMMER, a.a.O., S. 130 Fussnote 1; zur Möglichkeit der Revision nach kantonalem Recht: ALOIS TROLLER, a.a.O., S. 1084). Das Thema braucht indes hier nicht weiter erörtert zu werden, da mit der Berufungsschrift keine neuen erheblichen Tatsachen behauptet werden. e) Aus den aufgezählten Gründen ist die bisherige Rechtsprechung (BGE 32 I 161 E. 3 S. 167 und 71 II 39 E. 2 S. 41) dahingehend zu ändern, dass die materielle Rechtskraft bei einer Patentnichtigkeitsklage nicht auf die geltend gemachten Nichtigkeitsgründe beschränkt ist, sondern sich nach Massgabe des Rechtsbegehrens oder des Gerichtsentscheides im Vorprozess auf alle gesetzlichen Nichtigkeitsgründe erstreckt. Für den vorliegenden Fall hat das zur Folge, dass die Anspruchsidentität zu bejahen ist, ohne dass geklärt werden muss, ob die Ferag AG mit ihrer Widerklage vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich die gleichen Nichtigkeitsgründe geltend gemacht hat wie die Klägerinnen im jetzigen Verfahren.