Urteilskopf

129 III 25

5. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. GmbH gegen B. AG, C. SA und D. Corporation (Berufung) 4C.196/2002 vom 7. Oktober 2002

Regeste (de):
Gerichtsstand des Schutzortes bei Patentverletzung; subjektive Klagenhäufung (Art. 109 IPRG und Art. 66 PatG).

Berufungsfähigkeit eines Entscheides, mit welchem die internationale örtliche Zuständigkeit für eine von drei beklagten Parteien verneint wird (E. 1).

Teilnahme an Verletzungshandlungen in der Schweiz durch die ausländische Herstellerin der patentverletzenden Produkte (E. 2).

Regeste (fr):
For du lieu de protection en cas de violation d'un brevet; cumul subjectif d'actions (art. 109 LDIP et art. 66 LBI).

Recevabilité d'un recours en réforme contre une décision niant la compétence territoriale internationale pour l'une des trois parties défenderesses (consid. 1).

Participation aux actes de violation en Suisse par la fabricante étrangère des produits violant le brevet (consid. 2).

Regesto (it):
Foro del luogo di protezione in caso di violazione del brevetto; cumulo soggettivo di azioni (art. 109 LDIP e art. 66 LBI).

Ammissibilità del ricorso per riforma contro una decisione con la quale viene negata la competenza territoriale internazionale nei confronti di una delle tre parti convenute (consid. 1).

Partecipazione della produttrice straniera dei prodotti lesivi del brevetto alle infrazioni commesse in Svizzera (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 26

BGE 129 III 25 S. 26

A.- Die A. GmbH (Klägerin) reichte am 27. Oktober 2000 beim Kantonsgericht Zug Klage ein gegen die B. AG (Beklagte 1), die C. SA (Beklagte 2) und die D. Corporation (Beklagte 3). Die Klägerin stellte das Begehren, es sei den Beklagten zu verbieten, Testkassetten zur Abtrennung von Nicht-HDL-Lipoproteinen aus Blut, Testkassetten zur Bestimmung von HDL-Cholesterin im Blut und insbesondere die unter der Bezeichnung "D.-L-D-X" vertriebenen Testkassetten TC- und HDL-Anzeige, TC-, HDL- und GLU-Anzeige, Lipid-Profil und

Lipid-Profil plus Glucose in der Schweiz einzuführen und in der Schweiz oder von der Schweiz aus anzupreisen, feilzuhalten, zu verkaufen, auszuführen oder sonst wie in Verkehr zu bringen bzw. bei entsprechenden Handlungen mitzuwirken. Zur Begründung brachte die Klägerin im Wesentlichen vor, ihr Patent werde von den Beklagten verletzt, indem die Beklagte 3 die Testkassetten in den USA herstelle und über die in Belgien domizilierte Beklagte 2 und die im Kanton Zug ansässige Beklagte 1 in Verkehr bringe.

B.- Mit Beschluss vom 2. Mai 2002 hiess das Kantonsgericht des Kantons Zug die Einrede der örtlichen Unzuständigkeit der Beklagten 3 gut und trat auf die Klage nicht ein, soweit sie sich gegen die Beklagte 3 richtet. Das Bundesgericht heisst die von der Klägerin gegen den Beschluss des Kantonsgerichts erhobene Berufung gut.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Die Berufung ist gemäss Art. 48 OG in der Regel erst gegen die Endentscheide (BGE 127 III 474 E. 1a mit Hinweisen) der obern kantonalen Gerichte zulässig; gegen selbständige Vor- oder Zwischenentscheide dieser Instanzen steht die Berufung nach Art. 49 Abs. 1 OG offen, wenn sie die (bundesrechtliche) Zuständigkeit zum Gegenstand haben, sowie nach Art. 50 OG unter der Voraussetzung, dass sofort ein Endentscheid herbeigeführt und ein so bedeutender

Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren erspart werden kann, dass die gesonderte Anrufung des Bundesgerichts gerechtfertigt erscheint.

1.1 Das Kantonsgericht hat die örtliche Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte für die Beklagte 3 mit der Begründung verneint, aufgrund der Behauptungen der Klägerin liege keine Patentverletzung gemäss Art. 66 PatG (SR 232.14) in der Schweiz vor. Soweit sich die Klage gegen die beiden andern Beklagten richtet, steht dagegen die Zuständigkeit des Gerichts zur Beurteilung der Streitsache nicht in Frage; insofern bleibt das Verfahren hängig. Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um ein Teilurteil, denn es ist nur über einen Teil der subjektiv gehäuften Klagen durch das Nichteintreten definitiv entschieden worden. Teilurteile sind nach der Praxis mit Berufung selbständig anfechtbar, wenn die davon erfassten Begehren zum Gegenstand eines gesonderten Prozesses hätten gemacht werden können, und deren Beurteilung für den Entscheid über die übrigen Begehren präjudiziell ist (BGE 124 III 406 E. 1a S. 409 mit Hinweisen). Diese Voraussetzungen sind jedoch für objektiv gehäufte Begehren aufgestellt worden; sie dienen insofern der Konkretisierung des Grundsatzes der Prozessökonomie, welcher der Regelung der Art. 49 und 50 OG zugrunde liegt. Für Teilurteile, mit denen subjektiv gehäufte Klagen gegen einzelne von mehreren Beklagten entschieden werden, sind diese Anforderungen nicht ohne weiteres angemessen. Das Bundesgericht hat hier in analoger Anwendung von Art. 50 OG die Zulässigkeit der Berufung bejaht, wenn der Umfang des Beweisverfahrens in erheblichem Mass davon abhängt, ob das Verfahren gegen alle oder nur einen Teil der Beklagten durchgeführt wird (BGE 107 II 349 E. 2 S. 353).

1.2 Die Klägerin behauptet, ihr Patent würde durch die von der Beklagten 3 im Ausland hergestellten und von den Beklagten in die Schweiz eingeführten und hier vertriebenen Testkassetten verletzt. Das in Aussicht stehende Beweisverfahren über allfällige patentverletzende Handlungen der Beklagten bezieht sich - sollte die

Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte entgegen der Annahme der Vorinstanz zu bejahen sein - auch auf die Beklagte 3. Mit deren Teilnahme am Verfahren können in diesem Fall zu erwartende Wiederholungen von Beweisaufnahmen vermieden werden. Es kann insofern mit dem Berufungsentscheid im Falle der Gutheissung ein so bedeutender Aufwand an Zeit und Kosten für ein zusätzliches Beweisverfahren erspart werden, dass sich die Anhandnahme der Berufung rechtfertigt.

BGE 129 III 25 S. 28

2. Nach Art. 109 IPRG sind für Klagen betreffend Immaterialgüterrechte die schweizerischen Gerichte am Wohnsitz des Beklagten, bei fehlendem Wohnsitz die Gerichte am Ort zuständig, wo der Schutz beansprucht wird (Abs. 1). Können mehrere Beklagte in der Schweiz belangt werden und stützen sich die Ansprüche im Wesentlichen auf die gleichen Tatsachen und Rechtsgründe, so kann bei jedem zuständigen Richter gegen alle geklagt werden; der zuerst angerufene Richter ist ausschliesslich zuständig (Abs. 2).

2.1 Mit dem Gerichtsstand des schweizerischen Schutzortes wird der Ort bezeichnet, wo der Eingriff in das Immaterialgüterrecht stattfindet (BGE 117 II 598 E. 3 S. 603). Davon ist die Vorinstanz grundsätzlich zutreffend ausgegangen. Die Klägerin beanstandet denn auch nicht, dass die Vorinstanz ihre Zuständigkeit angesichts fehlenden Sitzes der Beklagten 3 in der Schweiz davon abhängig gemacht hat, dass die Beklagte 3 in der Schweiz patentverletzende Handlungen im Sinne von Art. 66 PatG begangen haben soll. Sie hält dagegen dafür, Art. 109 IPRG sei im Ergebnis dadurch verletzt worden, dass die Vorinstanz den Tatbestand des Art. 66 lit. d PatG nicht als erfüllt angesehen habe. Soweit sie zunächst behauptet, die Vorinstanz habe im angefochtenen Urteil die Beurteilung der Zuständigkeit von der Begründetheit des eingeklagten Anspruchs abhängig gemacht, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Vorinstanz hat zutreffend auf die blossen Sachbehauptungen der Klägerin abgestellt und ist danach zum Schluss gekommen, dass diese - wenn sie bewiesen wären - den Tatbestand des Art. 66 lit. d PatG nicht erfüllen würden. Die Vorinstanz hat damit bundesrechtskonform für die Frage ihrer Zuständigkeit geprüft, ob überhaupt die Verletzung eines schweizerischen Schutzrechtes Prozessgegenstand ist (vgl. VISCHER, in: Heini et al., IPRG-Kommentar, Zürich 1993, N. 7 zu Art. 109 IPRG) bzw. ein Handlungs- oder Erfolgsort für die behaupteten unerlaubten Handlungen in der Schweiz gegeben ist.

2.2 Nach Art. 66 PatG kann unter anderem zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, wer die patentierte Erfindung widerrechtlich benützt (lit. a) und wer zu diesen Handlungen anstiftet, bei ihnen mitwirkt, ihre Begehung begünstigt oder erleichtert (lit. d). Die widerrechtliche Benützung als unerlaubte Handlung kann nach schweizerischem Recht verfolgt werden, wenn der Erfolg in der Schweiz eingetreten ist. Dies ist insbesondere von Bedeutung für Anstifter, mittelbare Täter, Miturheber oder Gehilfen, welche in der Schweiz zivilrechtlich verfolgt werden können, sofern sie die Benützung in der Schweiz vom Ausland aus veranlasst oder gefördert

BGE 129 III 25 S. 29

haben (BGE 92 II 293 E. 4 S. 296 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 122 III 81 E. 5 S. 87; BGE 100 II 237 E. 2 S. 239). Dabei werden Handlungen, aufgrund derer der Erfolg bloss droht, denjenigen gleichgestellt, die den Erfolg bereits haben eintreten lassen, wenn die klagende Partei dartut, dass am beanspruchten Schutzort eine Patentverletzung ernsthaft zu befürchten ist (BGE 117 II 598 E. 3). Die von der Beklagten 3 im Ausland hergestellten Testkassetten, welche nach Behauptung der Klägerin deren Patent verletzen sollen, sind nach dem angefochtenen Entscheid gemäss den Sachbehauptungen der Klägerin nicht direkt von der Beklagten 3 in die Schweiz eingeführt worden. Die Vorinstanz hat vielmehr angenommen, die Beklagte 3 als Herstellerin der Test-

kassetten habe an der Einfuhr dieser Produkte in die Schweiz und daher auch an der angeblichen Verletzung des klägerischen Patentes in der Schweiz in keiner Weise ursächlich mitgewirkt.

2.3 Gemäss dem angefochtenen Entscheid hat die Beklagte 3 nach den Sachvorbringen der Klägerin die angeblich patentverletzenden und in die Schweiz eingeführten Produkte im Ausland hergestellt. Auch in Anbetracht des strengen Territorialitätsprinzips im Patentrecht ist nicht zu bestreiten, dass ohne Herstellung der angeblich patentverletzenden Testkassetten durch die Beklagte 3 im Ausland eine Patentverletzung im Sinne von Art. 66 PatG nicht denkbar wäre. Die Herstellung im Ausland genügt für sich allein nicht, damit eine Patentverletzung im Hoheitsgebiet der Schweiz bejaht werden kann. Dennoch beschränkt sich die allfällige Mitwirkung der Beklagten 3 an einer rechtswidrigen Handlung im Sinne von Art. 66 PatG entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht auf die reine Förderung der Einfuhr, wenn sie Herstellerin der angeblich patentverletzenden Produkte ist und daher - wenn auch im Ausland - materiell das Patent der Klägerin benützt. Trifft sie in diesem Falle Vorkehren, welche den Absatz dieser Produkte in der Schweiz erleichtern, ist vielmehr ihre Mitwirkung an der schliesslich in der Schweiz eingetretenen Verletzung zu bejahen. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Herstellerin im Ausland für ihre Produkte einem Dritten vertraglich das Recht einräumt, diese Produkte (auch) in der Schweiz zu vertreiben. Dies trifft nach den Behauptungen der Klägerin, wie sie im angefochtenen Urteil wiedergegeben sind, insofern zu, als die Beklagte 3 der Beklagten 2 das (ausschliessliche) Recht zum Vertrieb der von ihr hergestellten Kassetten in Europa und damit auch in der Schweiz eingeräumt hat. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz kann insofern die Förderung des Vertriebs

in der Schweiz nicht mit der Begründung verneint werden, es hätten auch andere Personen die Produkte der Beklagten 3 in die Schweiz einführen können. Mit der Einräumung des vertraglichen Rechtes, die von ihr hergestellten, angeblich patentverletzenden Produkte in der Schweiz zu vertreiben, hat die Beklagte 3 - stets nach den Sachvorbringen der Klägerin - vielmehr die Einfuhr dieser Produkte in das schweizerische Hoheitsgebiet gefördert und daher eine widerrechtliche Handlung im Sinne von Art. 66 PatG begangen. Dies begründet im Sinne von Art. 109 IPRG die Zuständigkeit schweizerischer Gerichte. Soweit im Übrigen die Ausführungen der Vorinstanz im angefochtenen Urteil in dem Sinne zu verstehen sein sollten, dass sie ein direkt vorsätzliches Verhalten der Beklagten 3 verlangt, erscheint zunächst zweifelhaft, ob für die örtliche Zuständigkeit am Schutzort nicht die (behauptete) objektive Verletzung des Immaterialgutes der Klägerin genügt. Jedenfalls könnte die Zuständigkeit nach Art. 109 IPRG nur verneint werden, wenn jedes Verschulden der Beklagten auszuschliessen wäre, so dass aus diesem Grunde der Tatbestand der behaupteten unerlaubten Handlung zum Vornherein nicht erfüllt sein könnte. Dies trifft vorliegend schon deshalb nicht zu, weil die Vorinstanz jedenfalls aus den Sachvorbringen der Klägerin selbst auf ein eventualvorsätzliches Handeln der Beklagten schliesst, wenn sie davon ausgeht, die Beklagte 3 habe mit einem Export in die Schweiz und insofern mit patentverletzenden Handlungen rechnen müssen, als sie der Beklagten 2 vertragliche Vertriebsrechte an ihren angeblich patentverletzenden Testkassetten für die Schweiz eingeräumt habe.