Urteilskopf

129 III 295

49. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen Y. SpA (Berufung) 4C.370/2002 vom 21. Februar 2003

Regeste (de):
Feststellungsinteresse.

Ergibt sich das Feststellungsinteresse betreffend die Verletzung eines ausländischen Patents aus materiellem ausländischem Recht, kann es im Berufungsverfahren nicht geprüft werden. Offen gelassen, ob das negative Feststellungsinteresse im Bereich des LugÜ nach dem Übereinkommen (orientiert an dessen Sinn und Zweck) zu beurteilen ist (E. 2).

Regeste (fr):
Intérêt à la constatation.

Lorsque l'intérêt à la constatation de la violation d'un brevet étranger découle du droit matériel étranger, il ne peut pas être examiné dans la procédure du recours en réforme. L'intérêt à obtenir une constatation de droit négative dans le domaine de la CL doit-il être apprécié au regard de la Convention (en fonction du sens et du but de celle-ci)? Question laissée ouverte (consid. 2).

Regesto (it):
Interesse all'accertamento.

Se l'interesse all'accertamento della violazione di un brevetto estero risulta dal diritto materiale straniero, esso non può essere esaminato nella procedura del ricorso per riforma. È stato lasciato indeciso il quesito di sapere se nell'ambito della CL l'interesse ad ottenere un accertamento negativo dev'essere giudicato in base alla Convenzione (in funzione del suo senso e scopo) (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 296

A.-
A.a Die X. AG (Beklagte) ist Inhaberin eines Europäischen Patents. Dieses Patent betrifft eine wärmehärtbare Pulverbeschichtungszusammensetzung, die zusammen mit einem geeigneten Polyester der Herstellung von Pulverlacken dient und unter der Bezeichnung A. auf den Markt gelangt. Das Patent ist in Belgien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, den Niederlanden, Schweden und Spanien geschützt, nicht aber in der Schweiz. A.b Die Y. SpA (Klägerin) ist eine italienische Aktiengesellschaft. Sie befasst sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Chemikalien. Zu ihren Produkten gehören unter anderen die beiden Härter B. H und B. S. A.c Die X. AG ist der Ansicht, die B.-Produkte der Y. SpA verletzten ihr Patent. Mit Schreiben vom 27. Januar 2000 verwarnte sie die Klägerin. Diese bestritt in ihrer Antwort vom 15. Februar 2000, dass sie in irgendeiner Weise in die Rechte der Beklagten eingreife. Die X. AG beharrte mit Schreiben vom 19. Juni 2000 auf ihrem Standpunkt und verlangte von der Y. SpA eine Unterlassungserklärung mit der

Androhung, dass sie andernfalls in Deutschland rechtliche Schritte einleiten werde; sie legte ihrem Schreiben den Entwurf einer Klageschrift an das Landgericht Düsseldorf bei. Nachdem es den Parteien anlässlich einer Besprechung vom 9. August 2000 nicht gelungen war eine Einigung zu finden, forderte die X. AG die Y. SpA mit Schreiben vom 23. August 2000 erneut auf, die bereits in ihrem Besitz befindliche Unterlassungserklärung zu unterzeichnen.

B.- Am 7. September 2000 reichte die Y. SpA beim Kantonsgericht von Graubünden Klage gegen die X. AG ein mit folgenden Rechtsbegehren: "1. Es sei festzustellen, dass die Klägerin keine Rechte aus dem belgischen, deutschen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und/oder schwedischen Teil des Europäischen Patents verletzt, namentlich dass a) die Produkte B. H und B. S der Klägerin, die als wesentliche Komponente eine Verbindung der folgenden Strukturformel aufweisen (es folgt die entsprechende chemische Formel), keine

BGE 129 III 295 S. 297

ß-Hydroxyalkylamide im Sinne der Ansprüche dieses Patents sind; b) das Anbieten und Liefern der Produkte B. H und B. S der Klägerin im Zusammenhang mit carboxydhaltigen Polyestern in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt; c) das Anbieten und Liefern der Produkte B. H und B. S der Klägerin in die oben genannten Länder keine mittelbare Verletzung der Ansprüche dieses Patents darstellt: 2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beklagten. Ferner stellen wir den prozessualen Antrag:
Das vorliegende Verfahren sei vorerst zu sistieren, bis über die Nichtigkeitsklage der Klägerin gegen den deutschen Teil des Patents rechtskräftig entschieden worden ist."

C.- Bereits am 6. September 2000 hatte die Y. SpA beim Tribunale Civile in Milano gegen die X. AG eine Klage auf Nichtigerklärung des italienischen Teils des europäischen Patents sowie auf Feststellung dessen Nichtverletzung anhängig gemacht. Am 7. September 2000 gelangte die Y. SpA überdies an das Bundespatentgericht München, vor welchem sie gegen die X. AG Nichtigkeitsklage gegen das mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent erhob. Am 15. September 2000 reichte die X. AG ihrerseits beim Landgericht Düsseldorf gegen die Y. SpA Verletzungsklage betreffend den deutschen Teil des europäischen Patents ein. Mit Beschluss vom 15. November 2000 setzte das Landgericht Düsseldorf diese Streitsache vorläufig aus.

D.- Das Kantonsgericht von Graubünden beschränkte mit Verfügung vom 5. November 2001 das Verfahren auf die Prozessvoraussetzungen, insbesondere die internationale, die örtliche und die sachliche Zuständigkeit, sowie die Frage des Rechtsschutzinteresses der Klägerin an der Beurteilung der eingeklagten Ansprüche und erliess am 9. April 2002 (schriftlich mitgeteilt am 23. Oktober 2002) folgenden Entscheid: "1. Auf die Klage wird eingetreten.
2. Neue prozessleitende Verfügungen erfolgen nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils."

E.- Die Beklagte beantragt mit Berufung, das Urteil des Kantonsgerichts von Graubünden sei aufzuheben (Ziff. 1) und es sei auf die negative Feststellungsklage nicht einzutreten (Ziff. 2), eventuell

BGE 129 III 295 S. 298

sei auf das Verfahren nach Art. 21 Abs. 1 LugÜ (SR 0.275.11) aufgrund fehlender Rechtshängigkeit auszu-

setzen (Ziff. 3). Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung, soweit darauf einzutreten ist. Die von der Beklagten ebenfalls eingereichte staatsrechtliche Beschwerde wurde teilweise gutgeheissen und der Entscheid insoweit aufgehoben, als das Kantonsgericht von Graubünden auf die negative Feststellungsklage betreffend den deutschen Teil des europäischen Patents der Beklagten eingetreten ist. Insoweit wird die Berufung als gegenstandslos abgeschrieben. Das Bundesgericht weist im Übrigen die Berufung der Beklagten ab, soweit darauf einzutreten ist.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beklagte stellt den Antrag, auf die Begehren sei nicht einzutreten, mit denen die Klägerin die Feststellung beantragt, dass sie keine Rechte aus dem belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und schwedischen Teil des europäischen Patents der Beklagten verletze.

2.1 Die Vorinstanz hat zutreffend dargelegt, dass zwischen der in Italien ansässigen Klägerin und der in der Schweiz domizilierten Beklagten eine internationale Streitsache vorliegt, auf welche das Lugano Übereinkommen anwendbar ist. Sie hat weiter ausgeführt, dass die zwingende Zuständigkeit des Art. 16 Ziff. 4 LugÜ vorliegend keine Anwendung findet, da weder die Eintragung noch die Gültigkeit des Patents der Beklagten streitig ist, sondern allein die negative Feststellung der Verletzung zur Beurteilung steht (vgl. BGE 117 II 598 E. 2c mit Hinweisen; vgl. dazu auch KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 7. Aufl., Heidelberg 2002, N. 50, 51 und 55 zum entsprechenden Art. 22 EuGVO; MÄDER, Die Anwendung des Lugano Übereinkommens im gewerblichen Rechtsschutz, Bern 1999, S. 106 ff.). Es besteht kein Anlass darauf zurückzukommen. Die Beklagte stellt auch nicht mehr in Frage, dass die schweizerischen Gerichte am Sitz der Beklagten gemäss Art. 2 Abs. 1 LugÜ zur Beurteilung der vorliegenden Klage zuständig sind, unbesehen davon, dass ausschliesslich die Verletzung ausländischer Schutzrechte im Streite liegt (vgl. MÄDER, a.a.O., S. 111; GEHRI, Wirtschaftsrechtliche Zuständigkeiten im internationalen Zivilprozessrecht der Schweiz, Zürich 2002, S. 56; VISCHER, in: Heini et al. [Hrsg.], IPRG Kommentar, Zürich 1993, N. 4 zu Art. 109 IPRG).

Die Beklagte rügt lediglich, die Vorinstanz habe das Feststellungsinteresse der Klägerin zu Unrecht bejaht bzw. verkannt, dass ein rechtsmissbräuchliches forum running vorliege.

2.2 Unter welchen Voraussetzungen die gerichtliche Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens bundesrechtlicher Ansprüche verlangt werden kann, ist eine Frage des Bundesrechts, da das materielle Recht auch den für seine Durchsetzung erforderlichen Rechtsschutz garantiert (BGE 123 III 414 E. 7b S. 429; BGE 110 II 352 E. 1b, je mit Hinweisen). Soweit materiell kein bundesrechtlicher Anspruch streitig ist, ist grundsätzlich auch der Feststellungsanspruch nicht bundesrechtlicher Natur und aus diesem Grunde im Rahmen der Berufung nicht überprüfbar (Art. 43 OG). Dies gilt insbesondere für ausländische materiell-rechtliche Ansprüche, welche gemäss Art. 43a OG der Kognition des Bundesgerichts im Berufungsverfahren entzogen sind (BGE 126 III 492 E. 3a; BGE 119 II 177 E. 3e, je mit Hinweisen). Soweit sich vorliegend daher ein Feststellungsinteresse über die (nicht-bestehende) Verletzung der belgischen, spanischen, französischen, britischen, niederländischen und schwedischen Patentansprüche der Beklagten aus dem materiellen ausländischen Recht ergibt, kann die angefochtene Entscheidung im Berufungsverfahren nicht geprüft werden.

2.3 Negative Feststellungsklagen betreffen denselben Anspruch wie entsprechende Verletzungsklagen, wenn sie dieselbe Grundlage und denselben Gegenstand haben (BGE 123 III 414 E. 5; BGE 125 III 346 E. 4b S.

349; vgl. auch BGE 128 III 284 E. 3b/bb S. 287, je mit Hinweisen). Für denselben Gegenstand erweitert sich daher die Wahl möglicher Gerichtsstände, soweit Klagen auf negative Feststellung zulässig sind. Wird diese Möglichkeit missbraucht, um insbesondere beabsichtigte Leistungsklagen der Gegenpartei zu blockieren (KROPHOLLER, a.a.O., N. 11 zum entsprechenden Art. 27 EuGVO), so stellt sich die Frage, ob nicht unbesehen des strittigen materiellen Anspruchs ein schutzwürdiges Feststellungsinteresse an der Befassung eines nach Lugano Übereinkommen zur Verfügung stehenden Gerichtsstandes zu verneinen ist (vgl. BGE 123 III 414 E. 7a; vgl. auch VOGEL/SPÜHLER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 7. Aufl., Bern 2001, 7. Kap. N. 32b). Dafür spricht, dass insbesondere die Art der angeblich rechtsmissbräuchlichen Wahl des Forums derart eng mit den direkten Zuständigkeitsvorschriften des Lugano Übereinkommens in Zusammenhang steht, dass sich bei konkurrierenden Gerichtsständen unbesehen der prioritären Rechtshängigkeit die Überprüfung des Rechtsschutzinteresses der klagenden Partei an der

Befassung eines der zur Verfügung stehenden Gerichte aufdrängt. Wird das Interesse an einer negativen Feststellungsklage im Rahmen der Auslegung des Lugano Übereinkommens überprüft, so hat sich die entsprechende Beurteilung an Sinn und Zweck der vom Lugano Übereinkommen zur Verfügung gestellten Gerichtsstände zu orientieren. Es ginge nicht an, unter diesem Titel die Theorie des forum non conveniens verdeckt einzuführen, welche für die Zuständigkeitsordnung des Lugano Übereinkommens verworfen worden ist (KROPHOLLER, a.a.O., N. 20 vor Art. 2 EuGVO). Wie es sich damit jedoch verhält, kann auch im vorliegenden Fall offen bleiben, da sich die Berufung jedenfalls als unbegründet erweist.

2.4 Die Klägerin begehrt die Feststellung, dass sie das belgische, spanische, französische, britische, niederländische und schwedische Patent der Beklagten nicht verletze. Die Beklagte hatte die Klägerin nach den verbindlichen - und übrigens auch nicht bestrittenen - Feststellungen der Vorinstanz verwarnt und von der Klägerin die Unterzeichnung einer Erklärung verlangt, wonach sie auf Geschäfte mit ihrem angeblich patentverletzenden Produkt in sämtlichen Ländern verzichte, in denen die Beklagte Patentschutz beanspruchen kann. Unter diesen Umständen musste die Klägerin mit entsprechenden rechtlichen Schritten seitens der Beklagten in diesen Ländern rechnen, zumal diese ein rechtliches Vorgehen für das hier nicht zu beurteilende deutsche Patent ausdrücklich angedroht hatte. Ein schutzwürdiges Interesse der Klägerin an der begehrten Feststellung ist bei dieser Sachlage nach schweizerischem Verständnis zu bejahen (vgl. BGE 123 III 49 E. 1a mit Hinweisen). Denn die Ungewissheit der Rechtsbeziehungen kann durch die begehrte richterliche Feststellung behoben werden und die Fortdauer der Ungewissheit ist der Klägerin nicht zuzumuten. An der Schutzwürdigkeit des Feststellungsinteresses ändert auch das Vorgehen der Klägerin jedenfalls für die hier in Frage stehenden ausländischen Patente nichts; insofern ist die Klägerin keiner konkret in Aussicht gestellten Verletzungsklage zuvorgekommen, und ihr Interesse an einer gesamthaften Beurteilung der ihr vorgeworfenen Verletzung aller ausländischen Patente ist nicht zu verkennen.