Urteilskopf

95 II 271

34. Urteil der I. Zivilabteilung vom 24. Juni 1969 i.S. von Puell gegen Wunderly.
Regeste (de):
Patentnichtigkeitsklage, Einrede des Rechtsmissbrauchs und des Vertrages.

Der Patentinhaber kann der Patentnichtigkeitsklage des Patentverletzers die Einreden des Rechtsmissbrauches und des Vertrages auch entgegenhalten, wenn der Verletzer die Klage auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde gemäss Art. 86 Abs. 1 PatG hin erhoben hat.

Regeste (fr):
Action en nullité du brevet, exceptions de l'abus de droit et du contrat.

Le titulaire du brevet peut aussi opposer les exceptions tirées de l'abus de droit et du contrat à l'action en nullité introduite par l'auteur de la violation du brevet en raison du délai que l'autorité pénale lui a imparti conformément à l'art. 86 al. 1 LBI.

Regesto (it):
Azione per nullità del brevetto, eccezioni dell'abuso di diritto e del contratto.

Il titolare del brevetto può opporre le eccezioni dell'abuso di diritto e del contratto all'azione per nullità del brevetto introdotta dall'autore della violazione anche quando quest'ultimo ha promosso l'azione dopo l'assegnazione d'un termine da parte dell'autorità penale ai sensi dell'art. 86 cpv. 1 LBI.

Sachverhalt ab Seite 271

BGE 95 II 271 S. 271

A.- Werner von Puell meldete im Jahre 1963 zwei Erfindungen betreffend "Biegeeinrichtung für lange dünne Bleche" und "Lagerung für lange Biegeläden an Abkantmaschinen" zur Patentierung an. Das Patent für die erste Erfindung wurde am 15. April 1966 unter der Nr. 400'065, dasjenige für die zweite Erfindung bereits am 31. Mai 1965 unter der Nr. 392'434 erteilt. Von Puell beherrschte als Hauptaktionär die drei Unternehmen "Quarztechnik AG.", Losone, "Induba AG.", Würenlos und "Etablissement Indhag", Vaduz. Am 16. Oktober 1963 schloss von Puell mit dem Kaufmann Charles Wunderly eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit in den genannten Unternehmen. Gemäss Art. 3 Ziff. 1 dieses Vertrages hatte Wunderly für Fr. 200'000.– neue Aktien der Quarztechnik AG. zu zeichnen, womit sich das Aktienkapital

BGE 95 II 271 S. 272

dieser Gesellschaft auf Fr. 400'000.– erhöhte. Ferner hatten er wie auch von Puell der Gesellschaft je einen

Kredit von Fr. 100'000.– zu verschaffen. Wunderly verpflichtete sich weiter, die Hälfte der Aktien der Induba AG. (Aktienkapital Fr. 50'000) und die Hälfte des Fr. 50'000.– betragenden Anstaltskapitals des Etablissement Indhag zu erwerben (Art. 3 Ziff. 2 und 3). In Art. 3 Ziff. 5 bestimmte der Vertrag, Wunderly werde in den Verwaltungsrat der Quarztechnik AG. und der Induba AG. aufgenommen. Nach Art. 3 Ziff. 7 sollten alle Erträgnisse aus den drei Gesellschaften zwischen von Puell und Wunderly hälftig geteilt werden. Die Geschäftsführung wurde in der Weise aufgeteilt, dass von Puell die technischen Belange und Wunderly die kaufmännischen Fragen bearbeiten solle. Bezüglich der durch Patente oder Patentanmeldungen geschützten Maschinen und Apparate von Puells, die in einer Vertragsbeilage aufgezählt wurden, bestimmte Art. 3 Ziff. 1 l'dass die Nutzungsrechte dem Etablissement Indhag zustünden; dieses sei befugt, sie gegen Bezahlung einer angemessenen Lizenzgebühr auf die Quarztechnik AG. und die Induba AG. zu übertragen. Das Eigentum an den Patenten und den Patentanmeldungen sollte jedoch bei von Puell bleiben. Die dem Vertrag beigeheftete Liste nennt unter dem Titel "Laufende, in Anmeldung, Vorbereitung und Arbeit befindliche Patentangelegenheiten auf den Namen von Puell" an erster Stelle eine "Abkantmaschine" und eine "Biegeeinrichtung für lange dünne Bleche". Dabei handelt es sich, wie nicht streitig ist, um die Erfindungen, für welche die beiden eingangs erwähnten Patente erteilt wurden. Die Parteien nahmen die Zusammenarbeit auf. Sie überwarfen sich jedoch schon im Sommer 1964. Von Puell schied aus dem Verwaltungsrat der Quarztechnik AG. und der Induba AG. aus. Wunderly übernahm zusammen mit einem gewissen Blatter die Anteile von Puells an den beiden Gesellschaften, bei denen Blatter Präsident, Wunderly Vizepräsident des Verwaltungsrates wurde. von Puell gründete die Loparz Holding in Vaduz und übertrug ihr die alleinigen Verwertungsrechte an den beiden oben genannten Patenten. Mit Schreiben vom 25. September 1964 entzog der Anwalt von Puells der Quarztechnik AG. mit sofortiger Wirkung die Herstellungs- und Vertriebsrechte für die

patentgeschützte Abkantmaschine. Die Quarztechnik AG. nahm den Standpunkt ein, die Patente gehörten ihr. Sie stellte die Maschine weiter her bis im September 1965, d.h. bis die Liquidation der Quarztechnik AG. beschlossen wurde. Am 16. Dezember 1965 reichte von Puell bei der Bezirksanwaltschaft Meilen gegen Wunderly Strafklage wegen vorsätzlicher, widerrechtlicher Erfindungsbenutzung gemäss Art. 66 lit. a in Verbindung mit Art. 81 PatG ein. Wunderly machte in der gegen ihn erhobenen Strafuntersuchung geltend, die angeblich verletzten Patente seien nichtig. Daraufhin setzte ihm die Strafuntersuchungsbehörde gestützt auf Art. 86 Abs. 1 PatG Frist zur Anhebung der Nichtigkeitsklage an mit der Androhung, bei unbenütztem Ablauf der Frist würde im Strafuntersuchungsverfahren Verzicht auf die Patentnichtigkeitseinrede und damit die Rechtsbeständigkeit der beiden in Frage stehenden Patente angenommen.

B.- Am 10. Juni 1966 reichte Wunderly beim Handelsgericht des Kantons Zürich gegen von Puell Klage ein mit dem Antrag, die beiden Patente Nr. 400'065 und 392'434 nichtig zu erklären. Der Beklagte beantragte, die Klage abzuweisen. Er machte geltend, aus der Natur des zwischen den Parteien durch die Vereinbarung vom 16. Oktober 1963 begründeten Rechtsverhältnisses ergebe sich, dass der Kläger auf die Erhebung einer Nichtigkeitsklage gegen die beiden Patente verzichtet habe; dieser stehe daher die exceptio pacti entgegen. Auf jeden Fall verstosse die Nichtigkeitsklage angesichts des Vertragsverhältnisses der Parteien gegen Treu und Glauben im Sinne von Art. 2 ZGB, was die Erhebung der exceptio doli rechtfertige. Die Klage sei daher ohne materielle Prüfung der Rechtsbeständigkeit der Patente abzuweisen. Eventuell müsste sie auch als materiell unbegründet abgewiesen werden.

C.- Das Handelsgericht Zürich verwarf den Einwand des Beklagten, die Nichtigkeitsklage verstosse gegen eine vertragliche Vereinbarung, die Patente nicht anzugreifen, sowie gegen Treu und Glauben, und es erklärte nach materieller Prüfung die beiden Patente mit Urteil vom 2. September 1968 nichtig.

D.- Der Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts die Berufung an das Bundesgericht ergriffen mit

dem erneuten Antrag auf Abweisung der Nichtigkeitsklage. Der Kläger beantragt, die Berufung abzuweisen.

BGE 95 II 271 S. 274

E.- Eine vom Beklagten gegen das angefochtene Urteil ebenfalls erhobene kantonalrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde wurde vom Kassationsgericht des Kantons Zürich am 23. Dezember 1968 abgewiesen.

Erwägungen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

2. Der Beklagte beharrt darauf, der Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den Kläger stünden die Einreden des Vertrages und des Rechtsmissbrauches entgegen. Nach schweizerischem Recht sind diese Einreden im Patentnichtigkeitsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen in der Tat zulässig. So ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts beim Lizenzvertrag dem Lizenznehmer die Befugnis zur Erhebung der Nichtigkeitsklage abzusprechen, wenn er im Lizenzvertrag ausdrücklich oder stillschweigend darauf verzichtet hat, das Patent anzugreifen. Aber auch ohne einen solchen Verzicht steht ihm kein Klagerecht zu, wenn ihm die Lizenz gerade deshalb eingeräumt wurde, weil die Rechtsbeständigkeit des Patents zweifelhaft war und mit der Lizenzerteilung die Aufrollung der Frage der Gültigkeit des Patents vermieden werden sollte. Unter diesen Umständen verstiesse die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegen Treu und Glauben (BGE 75 II 168). Gleich verhält es sich, wenn durch den Lizenzvertrag zwischen den Parteien eine gesellschaftliche oder gesellschaftsähnliche Bindung geschaffen und damit ein besonderes Treueverhältnis begründet wurde (BGE 61 II 140,BGE 75 II 167). Eine solche Treuepflicht ist sodann auch anzunehmen, wenn sich die Parteien zwecks gemeinsamer Auswertung von Patenten zu einer Gesellschaft oder gesellschaftsähnlichen Partnerschaft zusammengeschlossen haben. Schliesslich ist auch dem Verkäufer eines Patentes der nachherige Angriff auf dessen Gültigkeit nach Treu und Glauben verwehrt, da er mit dem Verkauf den Bestand des Patentes stillschweigend anerkannt hat. In allen diesen Fällen decken sich die Einrede des Rechtsmissbrauches und des Vertrages inhaltlich im wesentlichen.

3. Die Vorinstanz ist der Auffassung, selbst wenn zwischen den Parteien durch den Vertrag vom 16. Oktober 1963 ein Partnerschaftsverhältnis begründet worden sei, das auch die streitigen Patente erfasst habe, sei dem Beklagten die Erhebung der Einreden des Vertrages und des Rechtsmissbrauchs verwehrt,

BGE 95 II 271 S. 275

weil er gegen den Kläger Strafanzeige wegen Patentverletzung erstattet und der Kläger die Patentnichtigkeitsklage auf Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehörde hin erhoben habe. Dieser Auffassung kann nicht beigepflichtet werden. Art. 66 PatG gibt dem Patentinhaber das Recht, einen Patentverletzer sowohl zivil- wie strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Wählt er den Weg der Zivilklage, so kann er der vom Verletzer erhobenen Einrede oder Widerklage der Patentnichtigkeit seinerseits mit der Einrede des Vertrages oder des Rechtsmissbrauchs begegnen, sofern die oben umschriebenen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Diese Befugnis steht ihm auch zu, wenn der Patentverletzer der Klage des Patentinhabers mit einer selbständig erhobenen Patentnichtigkeitsklage zuvorkommt.
Erhebt der Patentinhaber Strafklage und bestreitet der Verletzer das Vergehen mit der Begründung, es fehle

an einem gültigen Patent, so muss der Patentinhaber die Einreden des Vertrages und des Rechtsmissbrauches ebenfalls erheben dürfen. Denn seine Rechtsstellung kann nicht davon abhangen, ob die Frage der Gültigkeit des Patentes im Zivil- oder im Strafverfahren aufgerollt wird. Die gegenteilige Lösung hätte zur Folge, dass der Patentinhaber, der die genannten Einreden zu erheben gedenkt, auf das zivilrechtliche Vorgehen beschränkt wäre. Das Recht, Strafklage zu erheben, könnte er praktisch nicht mehr ausüben, es sei denn, er nehme die Gefahr in Kauf, die ihm nach dem Zivilrecht zu Gebote stehenden Rechtsbehelfe teilweise zu verlieren. Dass der Gesetzgeber eine solche Beeinträchtigung des Patentinhabers in seinen Rechten beabsichtigt habe, lässt sich dem Gesetz jedoch nicht entnehmen. In der gleichen Lage befindet sich der Patentinhaber, wenn der Verletzer die Patentnichtigkeitsklage erhebt, weil die Strafuntersuchungsbehörde ihm dazu Frist angesetzt hat mit der Androhung, dass sonst angenommen würde, er anerkenne die Rechtsbeständigkeit des verletzten Patentes. Diese in Art. 86 Abs. 1 PatG getroffene Ordnung beruht auf der Überlegung, dass die Strafbehörden, insbesondere die Untersuchungsbehörden und die erstinstanzlichen Strafgerichte, nicht immer über die erforderlichen technischen und patentrechtlichen Kenntnisse verfügen. Es wurde ihnen daher im Gesetz gestattet, sich von der Behandlung speziell patentrechtlicher

Fragen zu entlasten und die Gültigkeit eines Patentes durch den zuständigen Zivilrichter entscheiden zu lassen (Botschaft des Bundesrates zum PatG, BBl 1950 I S. 1066; BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. III, Art. 86 Anm. l'S. 708). Möglicherweise sollte auch der Gefahr vorgebeugt werden, dass der Patentinhaber den Streit über die Gültigkeit des Patents, der unter Umständen die Durchführung kostspieliger Begutachtungen erfordert, auf Kosten des Staates austragen lasse. Die Überweisung an den Zivilrichter wird jedoch nicht zwingend vorgeschrieben. Art. 86 Abs. 1 PatG ist eine blosse "Kann-Vorschrift", in deren Anwendung die Strafbehörden freie Hand haben. Dagegen wurde mit dieser Vorschrift nicht bezweckt, dem Patentinhaber irgendwelche Rechtsbehelfe zu entziehen, die ihm zu Gebote stünden, wenn die Patentnichtigkeitsklage nicht durch die Fristansetzung der Strafuntersuchungsbehörde ausgelöst worden wäre.

4. Nach der Ansicht des Handelsgerichtes sind dem Beklagten die Einreden des Rechtsmissbrauchs und des Vertrages verwehrt, weil er spätestens durch seine Strafanzeige die zwischen den Parteien allenfalls noch bestehenden Bindungen zerstört habe. Es kann jedoch nichts darauf ankommen, ob im Zeitpunkt der zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien noch Bindungen bestehen, abgesehen von solchen, welche die Einrede des Rechtsmissbrauches oder des Vertrages zu begründen vermögen. Solche weitere Bindungen werden in der Regel fehlen. Entscheidend für die Zulässigkeit der genannten Einreden ist, ob zwischen den Parteien ein Treueverhältnis, eine gesellschaftsähnliche Partnerschaft bestand und ob die gestützt darauf erlangten Kenntnisse oder die engen Beziehungen zwischen den Parteien die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage auch nach Auflösung der Partnerschaft als Verstoss gegen Treu und Glauben erscheinen lassen. Gleich verhält es sich, wenn die vertragliche Bindung einen ausdrücklichen oder stillschweigenden Verzicht auf die Patentnichtigkeitsklage enthält. Trifft dies zu, so ist anzunehmen, dass die Verpflichtung, die gemeinsam genützten Patente nicht anzugreifen, auch nach der Auflösung der Partnerschaft weiterbestehe.

5. Das Handelsgericht begründet die Nichtzulassung der vom Beklagten erhobenen Einreden weiter damit, eine gestützt

auf sie erfolgende Abweisung der Zivilklage hätte zur Folge, dass der Kläger eine strafrechtliche Verurteilung hinnehmen müsste, ohne die Nichtigkeit des angeblich verletzten Patentes nachweisen zu dürfen. Diese Auffassung ist unrichtig. Denn der Strafrichter darf nur verurteilen, wenn er (oder der Zivilrichter für ihn verbindlich; vgl.BGE 32 I 161ff.) festgestellt hat, dass "eine patentierte Erfindung widerrechtlich benützt" worden ist (Art. 86 in Verbindung mit Art. 66 PatG). Er hat daher nicht nur zu prüfen, ob ein Patent und eine Verletzung desselben vorliegen, sondern auch, ob eine Erfindung gegeben ist. Eine auf der Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrages beruhende Abweisung der Nichtigkeitsklage ohne materielle Prüfung der Gültigkeit des Patentes durch den Zivilrichter erlaubt dem Strafrichter nicht, die Nichtigkeit zu verneinen, sondern zwingt ihn, die Frage, wenn nötig unter Beiziehung von Sachverständigen, selber zu prüfen und zu entscheiden. Kommt er zum Schluss, das Patent sei nichtig, so hat er den Angeschuldigten freizusprechen. Das hat aber nicht die Vernichtung des Patentes und dessen Löschung im Patentregister zur Folge. Es werden nur die Voraussetzungen für eine Bestrafung des Angeschuldigten verneint. Dritten gegenüber bleibt das Patent bestehen, gleich wie wenn im Zivilprozess die Patentnichtigkeit nicht durch Widerklage, sondern durch blosse Einrede geltend gemacht worden ist. Nach BLUM/PEDRAZZINI (PatG Bd. III, Art. 86 Anm. 2 S. 709) hat auch der Strafrichter zu beachten, dass unter Umständen die Nichtigkeitsklage, etwa aus vertraglichen Gründen, nicht erhoben werden könne. Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden, wenn sie dahin zu verstehen sein sollte, dass der Strafrichter durch den vertraglichen Ausschluss der Nichtigkeitseinrede gebunden und der Angeschuldigte zu bestrafen sei, selbst wenn keine Erfindung vorliegen sollte. Die Tatsache, dass der Angeschuldigte sich seinerzeit verpflichtete, das Patent nicht anzugreifen, genügt für die Strafbarkeit seines Tuns nicht. Die Nichtangriffsverpflichtung ist rein zivilrechtlicher Art und kann auch nur zivilrechtliche Folgen erzeugen, nämlich die Abweisung der Patentnichtigkeitsklage ohne materielle Prüfung der Gültigkeit des Patentes. Dagegen kann sie nicht ohne weiteres zur Bestrafung wegen Patentverletzung führen, wenn der Verpflichtete die Verpflichtung nicht einhält.

Der erwähnten Kommentarstelle ist dagegen zuzustimmen, wenn sie nur den Sinn haben sollte, der Strafrichter habe eine Fristansetzung zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage zu unterlassen, falls er erkennt, dass die Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrags in Betracht fällt. Denn die Fristansetzung hätte in der Tat keinen Sinn, wenn damit zu rechnen ist, dass der Zivilrichter die Einrede gutheisst und damit das Zivilverfahren für den weiteren Gang des Strafverfahrens zwecklos wird. Ist aber der Angeschuldigte trotzdem an den Zivilrichter verwiesen worden, so hat dieser völlig unabhängig vom Strafverfahren, das den Anstoss zur zivilrechtlichen Nichtigkeitsklage gegeben hat, zu urteilen und insbesondere auch die vom beklagten Patentinhaber erhobene Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrages zu prüfen. Denn es ist kein Grund ersichtlich, weshalb der Patentnichtigkeitskläger, dem gegenüber die Einrede mit Erfolg erhoben werden könnte, besser gestellt sein sollte, weil ein Strafverfahren wegen Patentverletzung gegen ihn eröffnet worden ist und die Untersuchungsbehörde ihm Frist zur Erhebung der Patentnichtigkeitsklage angehetzt hat. Das Vorgetsen gemäss Art. 86 PatG ist auf die Fälle zugeschnitten, in denen der Patentverletzer weder in einem Treueverhältnis zum Patentinhaber steht noch sich diesem ausdrücklich oder stillschweigend zur Nichtanfechtung des Patentes verpflichtet hat. Den Nichtigkeitskläger dank dem Strafverfahren besser zu stellen, lag dagegen nicht in der Absicht des Gesetzes. Da der Strafrichter auch bei Abweisung der Nichtigkeitsklage durch den Zivilrichter gestützt auf die Einrede des Rechtsmissbrauchs oder des Vertrages die Gültigkeit des Patents zu prüfen hat, entfällt auch das weitere Argument der Vorinstanz, die auf Fristansetzung durch die Strafuntersuchungsbehörde erhobene Nichtigkeitsklage diene Verteidigungszwecken und müsse daher ohne Rücksicht auf die erwähnten Einreden zugelassen werden.

6. Im weiteren fragt sich, ob die vom Beklagten erhobene Einrede des Rechtsmissbrauchs bezw. des Vertrages sachlich begründet sei. Mit dieser Frage hat sich das Handelsgericht infolge seiner irrtümlichen Auffassung, die genannten Einreden seien überhaupt nicht zulässig, nicht befasst. Das Bundesgericht ist beim gegebenen Stand der Akten nicht in der Lage, sie heute schon zu beurteilen. Die Sache ist daher an die

Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie prüfe, ob der Kläger durch den Vertrag vom 16. Oktober 1963 zum Beklagten in ein Treueverhältnis trat, das ihm die Erhebung einer Patentnichtigkeitsklage kraft stillschweigender Verpflichtung oder gemäss Art. 2 ZGB verbot und sie auch noch ausschliesst, nachdem der Beklagte sich an den erwähnten Vertrag nicht mehr für gebunden hält und der Quarztechnik AG. am 25. September 1964 das Recht, die Erfindungen zu benützen, entzogen hat. Die Vorinstanz wird allenfalls auch zur Behauptung des Klägers Stellung nehmen müssen, der erwähnte Vertrag sei wegen Täuschung unverbindlich, weil der Beklagte ihm beim Vertragsschluss verschwiegen habe, dass ein gewisser Otto Thalmann schon im Sommer 1963 geltend machte, die Erfindungen des Beklagten seien durch eine am 31. August 1963 patentierte Erfindung Thalmanns vorweggenommen worden Denn auf eine Treuepflicht der Gegenpartei darf sich nur berufen, wer selber dieser gegenüber das Gebot, nach Treu und Glauben zu handeln, beachtet hat. Das trifft in der Regel nicht zu auf eine Partei, die dem Vertragsgegner die drohende Gefahr der Vernichtung gemeinsam auszuwertender Patente verschwiegen und ihn so durch Täuschung veranlasst hat, erhebliche Mittel für das gemeinsame Unternehmen aufzuwenden (BLUM/PEDRAZZINI, PatG Bd. II Art. 26 Anm. 16, S. 161 Abs. 2, Art. 34 Anm. 104, S. 499).

Dispositiv

Demnach erkennt das Bundesgericht:
In teilweiser Gutheissung der Berufung wird das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 2. September 1968 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.