

BGer 4C.38/2001 vom 30. Mai 2001

Bundesgericht, 2001-05-30, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.38_2001

FR: TF 4C.38/2001 du 30 mai 2001

IT: TF 4C.38/2001 del 30 maggio 2001

Erwägungen

E. 1

Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden nach Art. 1 des Patentschutzvertrags vom 22. Dezember 1978 (SR 0.232. 149.514) ein einheitliches Schutzgebiet für Erfindungspatente.

In diesem Schutzgebiet gelten gemäss Art. 5 Abs. 1 (Marginalie: Anwendbares Recht) das jeweilige Bundesrecht betreffend Erfindungspatente sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt. Art. 5 Abs. 3 bestimmt sodann, dass das gemäss Absatz 1 anwendbare Recht in der Anlage zum Patentschutzvertrag angeführt ist; Ergänzungen und Änderungen der Anlage werden vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt. Schliesslich wird in Art. 11 des Patentschutzvertrags festgehalten, dass die in Patentsachen gefällten Zivil- und Strafsentscheide der Gerichte des Fürstentums Liechtenstein gemäss den auf Grund des Vertrags anwendbaren Bestimmungen über die Rechtspflege beim Schweizerischen Bundesgericht angefochten werden können.

Nach der per 31. Dezember 1998 und per 31. Dezember 1999 bereinigten Anlage I zum Patentschutzvertrag sind im Sinne von Art. 5 dieses Vertrags namentlich anwendbar die Art. 1 - 40, 43 - 45, 47 - 67, 97 - 120, 136 - 163 und 170 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 1943 über die Organisation der Bundesrechtspflege (abgekürzt OG; SR 173. 110 [vgl.

Liechtensteinisches Landesgesetzblatt Jahrgang 1999, Nr. 196, S. 2 f. und Jahrgang 2001, Nr. 69, S. 2 f.]). Zur Anwendung kommen somit insbesondere die Art. 37 und 43 OG .

Nach der zweiten Bestimmung ist die Berufung an das Bundesgericht möglich. Im angefochtenen Urteil findet sich denn auch eine entsprechende Rechtsmittelbelehrung. Gemäss Art. 37 Abs. 3 OG wird das Urteil des Bundesgerichts in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheides abgefasst. Verwenden die Parteien eine andere Amtssprache, kann die Ausfertigung in dieser Sprache erfolgen. Im hier vorliegenden Fall, wo die eine Partei die gleiche Sprache wie das angefochtene Urteil verwendet hat, bleibt daher diese Sprache massgebend. Das vorliegende Urteil wird deshalb in deutscher Sprache abgefasst. Es kann offen bleiben, ob der Verfahrensbestimmung im Rahmen des Staatsvertrages angesichts der Amtssprache des Fürstentums Liechtenstein eine andere Tragweite beizubemessen ist als im internen schweizerischen Recht.

E. 2

a) Nach dem in Anlage I zum Patentschutzvertrag als anwendbar erklärten Art. 51 Abs. 1 lit. c OG ist in den Entscheiden das Ergebnis der Beweisführung festzustellen und

anzugeben, inwieweit die Entscheidung auf der Anwendung eidgenössischer, kantonaler oder ausländischer Gesetzesbestimmungen beruht. Diese Vorschrift soll dem Bundesgericht im Berufungsverfahren ermöglichen, über die Eintretensvoraussetzungen zu entscheiden und den Sachverhalt zu bestimmen, den es seiner Rechtsprüfung zugrunde zu legen hat (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, N. 1 und 4 zu Art. 51 OG). Missachtet das vorinstanzliche Gericht diese Vorschrift, kann dessen Entscheid von Amtes wegen aufgehoben und zur Verbesserung zurückgewiesen werden. Eine Rückweisung nach dem in Anlage I ebenfalls als anwendbar erklärten Art. 52 OG hat zu erfolgen, wenn die erhobenen Beweise nicht ausreichend klar und vollständig gewürdigt worden sind, so dass der für das Bundesgericht verbindliche Sachverhalt nicht geklärt ist (BGE 119 II 478 E. 1c; 114 II 289 E. 2b; 110 II 132 E. 3d; Poudret, a.a.O., N. 4 zu Art. 51 OG und N. 3 zu Art 52 OG ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, S. 169 Fn.

37 in fine). Dagegen gewährt Art. 51 Abs. 1 lit. c OG ebenso wenig wie der hier ebenfalls anwendbare Art. 64 OG einen Anspruch auf Ergänzung des Sachverhalts, um gestützt auf Tatsachen, die von den Feststellungen des Sachgerichts abweichen, einen günstigeren Entscheid zu erwirken.

Die Beklagte beanstandet, das Obergericht habe das Ergebnis der Beweisführung nicht festgehalten und sich insbesondere nicht zu den Tatsachen geäußert, zu denen sie Beweis angeboten habe. Sie macht in dieser Hinsicht geltend, das Obergericht habe ihre Behauptungen zu den Umständen der Unterzeichnung des PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT vom 12. Oktober 1992 nicht gewürdigt. Zudem fänden sich im angefochtenen Urteil keine Erwägungen zur Verbindung dieses Vertrags mit anderen Vereinbarungen, welche dessen Gültigkeit hätten beeinflussen können. Schliesslich legt die Beklagte den gerichtlichen Vergleich vom 12. Februar 1993 anders aus als das Obergericht. Aus diesen Vorbringen der Beklagten ergibt sich nicht, dass die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil nicht ausreichen würden, um die hier massgebenden Bundesrechtsnormen anzuwenden. Die Beklagte versucht vielmehr in unzulässiger Weise, die Beweiswürdigung durch das Obergericht in Frage zu stellen und den von diesem festgestellten Sachverhalt aus ihrer Sicht zu ergänzen. Dazu steht Art. 51 Abs. 1 lit. c OG nicht zur Verfügung. Vielmehr kann nach Art. 43 OG mit Berufung nur geltend gemacht werden, der angefochten Entscheid beruhe auf einer Verletzung des Bundesrechts, mit Einschluss der durch den Bund abgeschlossenen völkerrechtlichen Verträge. Wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte der Bürger ist die - vorliegend nicht zur Verfügung stehende - staatsrechtliche Beschwerde vorbehalten (Art. 43 Abs. 1) und das Bundesrecht wird durch Feststellungen über tatsächliche Verhältnisse nicht verletzt, sofern sie nicht unter Missachtung bundesrechtlicher Beweisvorschriften zustandegekommen sind und nicht auf einem offensichtlichen Versehen beruhen (Art. 43 Abs. 3 OG , Art. 63 Abs. 2 OG).

b) Soweit die Beklagte überdies Art. 51 Abs. 1 lit. b OG anruft, verkennt sie, dass sich diese Bestimmung allein auf mündliche Verfahren bezieht, während das Verfahren vor Obergericht schriftlich durchgeführt wurde. Eine Verletzung dieser Bestimmung scheidet damit von vornherein aus.

E. 3

Die Beklagte rügt eine Verletzung der Art. 16, 116, 117 und 122 IPRG (Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht vom 18. Dezember 1987; SR 291). Sie vertritt die Ansicht, dass auf die Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 (PATENT ASSIGNMENT AGREEMENT) und den Vergleich vom 12. Februar 1993 (SETTLEMENT AGREEMENT) das Recht des US-Bundesstaates Florida anzuwenden sei. Das Obergericht habe dieses Recht weder ermittelt noch angewendet und dadurch Art. 16 IPRG verletzt.

a) Mit der Berufung kann nach dem durch Ziffer II/1 des Anhangs zum IPRG eingefügten Art. 43a OG geltend gemacht werden, (a) der angefochtene Entscheid habe nicht ausländisches Recht angewendet, wie es das schweizerische internationale Privatrecht vorschreibt; (b) der angefochtene Entscheid habe zu Unrecht festgestellt, die Ermittlung des ausländischen Rechts sei nicht möglich. Das IPRG ist in Anlage I zum Patentschutzvertrag nicht als anwendbares Recht im Sinne von Art. 5 Abs. 3 des Vertrags aufgeführt. Die Beklagte vertritt die Ansicht, es ergebe sich aus Art. 43a OG, dass die unrichtige Anwendung der bundesrechtlichen Normen über das internationale Privatrecht gerügt werden könne, obwohl das IPRG in der Anlage I zum Patentschutzvertrag nicht erwähnt sei.

b) Die Auslegung eines Staatsvertrags hat in erster Linie vom Vertragstext auszugehen, wie ihn die Vertragsparteien nach dem Vertrauensprinzip im Hinblick auf den Vertragszweck verstehen durften (BGE 117 II 480 E. 2b S. 486; 116 Ib 217 E. 3a S. 221). Erscheint die Bedeutung des Textes, wie sie sich aus dem gewöhnlichen Sprachgebrauch sowie dem Gegenstand und Zweck des Vertrags ergibt, nicht offensichtlich sinnwidrig, kommt eine über den Wortlaut hinausreichende - ausdehnende oder einschränkende - Auslegung nur in Frage, wenn aus dem Zusammenhang oder der Entstehungsgeschichte mit Sicherheit auf eine vom Wortlaut abweichende Willenseinigung der Vertragsstaaten zu schliessen ist (BGE 124 I 225 E. 3a S. 228 mit Hinweis).

c) Der Patentschutzvertrag hat zum Zweck, einen einheitlichen Schutz für Erfindungspatente in den Vertragsstaaten zu gewährleisten (vgl. Präambel und Art. 1). Die Erfindungspatente können nur für das Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden oder erlöschen (Art. 4 Abs. 1). Im einheitlichen Schutzgebiet gelten nach Art. 5 Abs. 1 die jeweilige Patentgesetzgebung des Bundes sowie andere Bestimmungen des Bundesrechts, soweit die Handhabung der Patentgesetzgebung ihre Anwendung bedingt, wobei das anwendbare Recht in der Anlage zum Vertrag angeführt ist und Ergänzungen und Änderungen vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitgeteilt werden, die ihrerseits für die Veröffentlichung sorgt (Art. 5 Abs. 3).

d) Das Schweizerische Bundesgericht ist nach Art. 11 des Patentschutzvertrags als letzte Entscheidungsinstanz eingesetzt, um eine einheitliche Rechtsprechung zu gewährleisten (vgl. Botschaft vom 9. Mai 1979 über den Patentschutzvertrag, BBl 1979 II 257 ff., S. 261). Diese Rechtsprechung kann sich allein auf die materiellen Normen beziehen, die gemäss Art. 5 im einheitlichen Schutzgebiet für anwendbar erklärt werden. Dagegen haben die dem Verfahrensrecht zugehörigen Regeln des OG gleich wie alle Verfahrensnormen die Funktion, der Verwirklichung und Durchsetzung des anwendbaren materiellen Rechts zu dienen (vgl. BGE 116 II 215 E. 3 S. 218). Diese Regeln kommen insoweit zur Anwendung, als es um die Beurteilung einer Streitsache aufgrund der staatsvertraglich als anwendbar erklärten materiellen Normen geht. Eine Ausdehnung des Geltungsbereichs von schweizerischen Bundesrechtsnormen kann daraus nicht abgeleitet werden. Da das

schweizerische IPRG in der Anlage I nicht aufgeführt ist und deshalb im einheitlichen Schutzgebiet nicht gilt, können auch keine Rügen im Sinne von Art. 43a OG erhoben werden. Daran ändert nichts, dass sich Art. 43a OG unter den in der Anlage I erwähnten Art. 43 - 45 OG befindet. Art. 43a OG umschreibt allein die in Bezug auf die Anwendung des schweizerischen internationalen Privatrechts zulässigen Rügen, kann dagegen im hier interessierenden Zusammenhang nicht als Verweis auf das schweizerische IPRG verstanden werden. Eine über den Wortlaut des Patentschutzvertrags hinausreichende Auslegung kommt nicht in Frage.

e) Auf die Berufung ist aus diesen Gründen nicht einzutreten, soweit die Beklagte eine Verletzung des IPRG rügt. Die Beklagte legt im Übrigen nicht dar und es ist auch nicht ersichtlich, dass die von ihr als verletzt gerügten Normen des schweizerischen internationalen Privatrechts für die Handhabung der einheitlichen Patentgesetzgebung unabdingbar wären. Es kann daher dahingestellt bleiben, wie es sich verhalten würde, wenn eine für die einheitliche Anwendung der Patentgesetzgebung unerlässliche Norm des übrigen Bundesrechts aus Versehen in der Anlage I des Patentschutzvertrags nicht erwähnt worden wäre.

E. 4

Gemäss Art. 29 PatG (Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente; SR 232. 14) kann der Berechtigte auf Abtretung des Patentgesuchs klagen, wenn dieses von einem Bewerber eingereicht worden ist, der nach Art. 3 PatG kein Recht auf das Patent hat. Nach Art. 3 Abs. 1 PatG steht das Recht auf das Patent dem Erfinder, seinem Rechtsnachfolger oder dem Dritten zu, welchem die Erfindung aus einem andern Rechtsgrund gehört.

Nach Art. 60 EPÜ (Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente vom 5. Oktober 1973; SR 0.232. 142.2) steht das Recht auf das europäische Patent dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger zu (Abs. 1), wobei der Anmelder im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen (Abs. 3). Wird durch rechtskräftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines europäischen Patents einer in Art. 60 Abs. 1 EPÜ genannten Person zugesprochen, die nicht Anmelder ist, so kann diese Person gemäss Art. 61 Abs. 1 EPÜ, sofern das europäische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in Bezug auf die in der europäischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder aufgrund des dem Übereinkommen beigefügten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen ist a) die europäische Patentanmeldung an Stelle des Anmelders

als eigene Anmeldung weiterverfolgen, b) eine neue europäische Patentanmeldung für dieselbe

Erfindung einreichen oder c) beantragen, dass die europäische Patentanmeldung zurückgewiesen wird.

Sowohl das PatG - mit Ausnahme von Art. 32 - wie das EPÜ sind nach den Anlagen I und II zum Patentschutzvertrag im einheitlichen Schutzgebiet anwendbar.

a) Art. 61 EPÜ regelt die Anspruchsgrundlage des wahren Berechtigten gegen den Nichtberechtigten selbst nicht, sondern überlässt dem nationalen Recht die inhaltliche Ausgestaltung der Vindikationsklage. Der wahre Berechtigte muss, um die Rechte aus Art.

61 EPÜ zu erwerben, eine rechtskräftige und anerkennungsfähige Entscheidung vorlegen (Singer/Stauder, Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl. , 2000, N. 5 und 14 zu Art. 61). Während des Rechtsstreits kann die Aussetzung des Verfahrens vor dem europäischen Patentamt verlangt werden (Singer/Stauder, a.a.O., N. 21 ff.

zu Art. 61), was vorliegend geschehen ist, wie sich aus dem angefochtenen Urteil ergibt.

Mit der erfinderrechtlichen Vindikations- oder Abtretungsklage nach Art. 29 PatG kann der Erfinder oder sein Rechtsnachfolger die Vermutung der Berechtigung des formellen Anmelders (Art. 58 EPÜ) oder Patentbewerbers (Art. 4 PatG) umstossen. Der wahre Erfinder oder sein Rechtsnachfolger vermag sich damit wirksam gegen einen Usurpator zu schützen und den Genuss der Rechte zu sichern, die ihm der Patentschutz verleiht (vgl. BGE 73 II 228 E. 3 S. 231; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, 2. Aufl. , Bern 1975, Anm. 1 zu Art. 29; Alois Troller, Immaterialgüterrecht,

3. Aufl. , Bd. I, S. 80 und Bd. II, S. 611; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, 2. Aufl. , Bern 1987, S. 89). Das Recht auf das Patent, das dem Erfinder originär zusteht, ist vertraglich auf Rechtsnachfolger übertragbar. Es gilt im Patentrecht der Grundsatz, dass über die Erfindung mit Ausnahme der Erfinderpersönlichkeitsrechte rechtsgeschäftlich verfügt werden kann, wie sich namentlich aus Art. 33 PatG ergibt (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 2 zu Art. 33 sowie Anm. 4 und 5 zu Art. 3; Peter Heinrich, PatG/EPÜ, N. 3.03 zu Art. 3 PatG und Art. 58, 59, 61 EPÜ). Ob der Erfinder das Recht auf das Patent übertragen hat, ist durch Vertragsauslegung zu ermitteln, wobei die Vermutung gilt, dass mit dem Verkauf der Erfindung gleichzeitig das Recht auf das Patent übertragen wird (Blum/Pedrazzini, a.a.O., Anm. 5 zu Art. 3; Pedrazzini, Patent- und Lizenzvertragsrecht, S. 84). Das auf den Vertrag anwendbare Recht bestimmt sich nach dem massgebenden internationalen Privatrecht (Singer/Stauder, a.a.O., N. 16 zu Art. 60 EPÜ).

b) Im angefochtenen Urteil wird nicht ausdrücklich dargelegt, nach welchen internationalprivatrechtlichen Regeln das Obergericht das anwendbare Recht bestimmt hat. Da das schweizerische IPRG nicht zur Anwendung kommt (vgl. oben E. 3), war das anwendbare Recht nach dem liechtensteinischen internationalen Privatrecht zu bestimmen. Die Klägerin hat denn auch in der Klageschrift auf Art. 40 und 47 des liechtensteinischen Gesetzes über das internationale Privatrecht vom 19. September 1996 Bezug genommen. Jedenfalls steht fest, dass sich die Beklagte nicht auf das schweizerische IPRG und insbesondere dessen Art. 16 Abs. 2 berufen kann, wonach schweizerisches Recht anzuwenden ist, falls der Inhalt des anzuwendenden ausländischen Rechts nicht feststellbar ist. Auf die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge einer Verletzung von Art. 18 des schweizerischen Obligationenrechts ist nicht einzutreten. Zudem kann die Auslegung der Vereinbarung vom 12. Oktober 1992 durch die Vorinstanz in diesem Verfahren nicht überprüft werden. Denn es ist weder ersichtlich noch dargetan, inwiefern im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit der Übertragung der Patentrechte schweizerisches materielles Recht anwendbar und namentlich für die Vertragsauslegung massgebend sein soll. Die staatsvertraglich zur Gewährleistung eines einheitlichen Patentschutzgebiets als anwendbar erklärten Bundesrechtsnormen sind für die Auslegung des Vertrages, mit welchem der Erfinder seine Rechte auf das Patent auf die Klägerin übertragen hat, nicht von Bedeutung. Vielmehr ist das Ergebnis der durch das Obergericht vorgenommenen Vertragsauslegung für das Bundesgericht verbindlich. Dieses Ergebnis widerspricht den gemäss dem Patentschutzvertrag anwendbaren Art. 3 und 29 PatG nicht, denn danach ist die rechtsgeschäftliche Verfügung über die Erfindung bzw. über das Recht auf das Patent

möglich und zulässig. Ist aber nach dem angefochtenen Urteil davon auszugehen, dass der Erfinder seine Rechte an der Erfindung auf die Klägerin übertragen, also zu ihren Gunsten darüber verfügt hat, hält der angefochtene Entscheid ohne weiteres einer Überprüfung aufgrund der nach dem Patentschutzvertrag anwendbaren Regeln stand, führen diese doch zum Ergebnis, dass die Klägerin unter diesen Umständen die wahre Berechtigte im Sinne von Art. 3 PatG und Art. 60 Abs. 1 EPÜ ist.

E. 5

Aus diesen Gründen ist die Berufung abzuweisen, soweit auf sie eingetreten werden kann.

Dem Verfahrensausgang entsprechend ist die Gerichtsgebühr der Beklagten aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1 OG). Diese hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1 und 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.