

SG_HANDELSGERICHT HG.2005.61 vom 28. April 2005

Sg Handelsgericht, 2005-04-28, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/sg_publicationen_HG.2005.61

FR: SG_HANDELSGERICHT HG.2005.61 du 28 avril 2005

IT: SG_HANDELSGERICHT HG.2005.61 del 28 aprile 2005

Regeste

Art. 2, Art. 3 lit. a und b UWG (SR 241). Ein Verstoß gegen das Wettbewerbsgesetz liegt vor bei einer unberechtigten oder irreführenden Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die Nichtigkeit des Patents weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss (Handelsgericht, 22. November 2005, HG.2005.61).

Erwägungen

E. 1

a) Am 28. April 2005 reichten die Klägerinnen eine auf das auch für die Schweiz erteilte europäische Patent EP 814 923 (Klagepatent) gestützte Klage ein, wobei sie insbesondere den Antrag stellten, der Beklagten sei unter Strafandrohung zu verbieten, bestimmt umschriebene Federkern-Montagemaschinen herzustellen und anzubieten, sowie die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin 2 finanzielle Wiedergutmachung zu leisten für den Vertrieb von Federkern-Montagemaschinen (Verfahren HG.2005.38-HGK). Mit Klageantwort und Widerklage vom 30. Juni 2005 verlangte die Beklagte insbesondere die kostenfällige Abweisung der Klage und verlangte widerklageweise u.a., den Klägerinnen sei unter Strafandrohung zu verbieten, sich in wettbewerbswidriger Weise gegenüber potentiellen oder tatsächlichen Kunden für Federkern-Montagemaschinen der Beklagten zu äussern, und es sei der schweizerische Anteil des EP 814 923 nichtig zu erklären (nachfolgend Verfahren I). b) Die Muttergesellschaft der A&B-Gruppe ist die A & B, Incorporated, mit Sitz in den USA (Gesuchsbeilage 2, nachfolgend bekl.act. II/2). Beide Klägerinnen sind (indirekte) Tochtergesellschaften von A & B, Inc. Gemäss unbestrittenen Angaben der Klägerinnen hat die A&B Property Management Company (Klägerin 1) als einzigen Zweck das Halten und Verwalten von Immaterialgüterrechten in der A&B-Gruppe, insbesondere von Patenten und Immobilien. Die C. AG mit Sitz in W. (Klägerin 2) besitzt eine weltweit beherrschende Stellung auf dem Markt für Federkern-Maschinen, welche sie gemäss Angaben der Klägerinnen in über 140 Länder exportiert. Die Klägerin 2 gehört seit 1997 zum A & B-Konzern und ist Lizenznehmerin der Klägerin 1, welche insbesondere Inhaberin des EP 814 923 (Klagepatent) ist (vgl. Klage Rz. 5 ff.). Die D. AG (Beklagte) mit Sitz in S. wurde 1990 im Handelsregister eingetragen und bezweckt insbesondere die Herstellung von sowie den Handel mit Drahtverarbeitungs- und Textilmaschinen (bekl.act. II/28). Gemäss Angaben der Beklagten war deren Hauptaktionär, B. G., von 1971 - 1990 bei der Klägerin 2 angestellt und zuletzt als Gebietsverkaufsleiter tätig. Zwischen der Klägerin 2 und der Beklagten bestand seit Mai 1997 ein Zusammenarbeitsvertrag (bekl.act. II/5). Die Zusammenarbeit wurde im Jahre 2001 beendet (bekl.act. II/6).

E. 2

Die Beklagte machte geltend, gut drei Monate vor der vorliegend anhängig gemachten Patentklage sei die Sealy Corporation, USA, von den Anwälten der Klägerin 1 angegangen und mit der Behauptung unter Druck gesetzt worden, die Beklagte würde die Patente der Klägerinnen verletzen, und es sei Sealy angedroht worden, über die U.S. Federal Trade Commission den Import weiterer D-Maschinen zu verhindern. Die Klägerin 1 habe zum Zwecke der Stimmungsmache gegen die Beklagte auf dem Markt die Information, dass ein Patentverletzungsverfahren gegen die Beklagte eingeleitet worden sei, an Sealy weitergeleitet, bevor die Beklagte selber von dieser Tatsache erfahren habe (Gesuch Rz. 46 ff.). Trotz Ankündigungen im ersten Quartal dieses Jahres halte Sealy bis heute vier Bestellungen von D-Maschinen ohne nähere Begründung zurück (Gesuch Rz. 63; Replik Rz. 22, 59). Die Klägerinnen hielten fest, Sealy, bei welchem Unternehmen es sich um einen der wichtigsten Kunden von A & B handle, sei weder unter Druck gesetzt noch bedroht worden. Dies lasse sich insbesondere nicht mit dem Schreiben des Patentanwalts von A & B vom 25. Januar 2005 (bekl.act. II/14) belegen (Gesuchsantwort Rz. 51 ff.; Duplik Rz. 50). a) Im Schreiben vom 25. Januar 2005 an die Sealy, Inc. (bekl.act. II/14) hielt der Patentanwalt von A & B, Inc. fest, A&B habe Kenntnis erhalten, dass Sealy Federkernmaschinen von D. in die USA importiere. Ferner wurde die Sealy, Inc. darauf hingewiesen, A&B lege der D. AG zur Last, dass diese durch die Herstellung und den Verkauf von Federkernmaschinen insbesondere EP 814 923 (Klagepatent) und ein in der Schweiz angemeldetes Patent von A&B verletzen würden. Es wurde darauf hingewiesen, dass A&B beabsichtige, eine dem Schweizer Patent entsprechende Patentanmeldung gestützt auf die bestehende PCT-Anmeldungen in den USA einzureichen. In einem weiteren Absatz des erwähnten Schreibens wurde Sealy darauf aufmerksam gemacht, dass die Anstrengungen von A&B, um Patentverletzungen durch D. zu verhindern, über die Schweiz hinausgehen würden und insbesondere darin bestehen könnten, eine Klage bei der US-Zollbehörde einzureichen, um den Import von nach Auffassung von A&B patentverletzenden Maschinen zu verhindern. Der Patentanwalt von A&B teilte Sealy weiter mit, dass seines Wissens Sealy bereits Maschinen, welche mit den beanstandeten Maschinen von D. im Wesentlichen identisch sind, importiert und bestellt habe. Als Zweck des Schreibens hielt er fest, Sealy auf diese bestehenden Patente von A&B und auf möglicherweise drohende Verfahren aufmerksam zu machen. Abschliessend wird Sealy der Ratschlag erteilt, den eigenen Patentanwalt zu konsultieren in Bezug auf die Frage, auf welche Weise Sealy vom Konflikt zwischen A & B, der C. AG und der D. AG betroffen sein könnte. Auch wenn das Schreiben vom Patentanwalt im Auftrag von A & B, Inc. an Sealy gesandt wurde, ist dieses der Klägerin 1 zuzurechnen, nachdem diese innerhalb der A&B-Gruppe als einzigen Zweck insbesondere das Halten und Verwalten von Patenten hat (Gesuchsantwort Rz. 6). Die Beklagte legt den Inhalt des erwähnten Schreibens in dem Sinne aus, dass gegenüber Sealy missbräuchliche Patentverletzungsvorwürfe, verbunden mit Drohungen, erhoben worden seien, um Kunden der Beklagten von der Erteilung weiterer Bestellungen abzuhalten, was - im Sinne eines Aktes der Selbstjustiz - zur Gefährdung bzw. Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz der Beklagten führen könne. Gemäss Art. 12 Abs. 2 PatG erfordern die geschäftliche Korrektheit und der Schutz des Verwarnten, dass dem Gegner offengelegt wird, auf welche schweizerischen oder europäischen Patente und -anmeldungen mit Geltung für die Schweiz die Verwarnung gestützt wird (P. Heinrich, Kommentar zum PatG/EPÜ, N 12.03, 12.05). Diese Bestimmung ist indessen vorliegend nicht anwendbar, nachdem es sich um eine der

Klägerin 1 (Sitz in den USA) zuzurechnenden Verwarnung gegenüber einem Unternehmen mit Sitz in den USA in Bezug auf einen angeblich in den USA bestehenden Patentschutz handelt. Im Übrigen wäre aber auch der Patentanwalt von A&B der Bestimmung nachgekommen, indem er insbesondere auf das Klagepatent und PCT-Anmeldungen in den USA hingewiesen hatte. Ein Verstoss insbesondere gegen Art. 2 und Art. 3 lit. a und b UWG liegt vor bei einer unberechtigten oder irreführenden Verwarnung wegen angeblicher Schutzrechtsverletzung. Verwarnungen wegen angeblicher Patentverletzung sind nur dann als unlauterer Wettbewerb zu qualifizieren, wenn der Verwarner mit Sicherheit um die Nichtigkeit des Patents weiss oder an dessen Rechtsbeständigkeit zumindest ernsthaft zweifeln muss. Diese Grundsätze werden bei fehlender Verletzung eines als gültig betrachteten Patents analog angewendet (BGE 108 II 225; sic! 1997, 414; J. Müller, in: Lauterkeitsrecht, SIWR V/1, S. 67; M. Streuli-Youssef, in: SIWR V/1 S. 123). Wie bereits ausgeführt, enthält das Schreiben des Patentanwalts von A&B hinreichend bestimmte Hinweise auf das Klagepatent sowie weitere Patentanmeldungen insbesondere in den USA, so dass Sealy hinreichend über die von A&B beanspruchten Rechte ins Bild gesetzt worden war. Im Schreiben wurde auch nicht der Eindruck erweckt, A&B könnte ein Verfahren gegen Sealy einleiten, insbesondere diese in einen Patentprozess hineinziehen. A&B war auch berechtigt, das Schreiben vor der vorliegend anhängig gemachten Klage an Sealy zu richten. Nachdem erst nach Durchführung des Hauptverfahrens feststehen wird, ob das Klagepatent gültig ist und dessen Verletzung durch die Beklagte vorliegt, durfte sich A&B zu Recht auf das Klagepatent und daraus abgeleitete Rechte berufen. Die Beklagte hat damit nicht glaubhaft dargelegt, dass A&B bzw. der Klägerin 1 aufgrund des Schreibens vom 25. Januar 2005 ein unlauteres Verhalten vorzuwerfen ist. b) Ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen kann aber auch nicht aus dem Verhalten der Parteien und Sealy nach dem Schreiben vom 25. Januar 2005 abgeleitet werden. In den Schreiben von Sealy und der Beklagten bzw. deren Patentanwälte werden deren Einschätzung über die Gültigkeit insbesondere des Klagepatents und eine entsprechende rechtliche Beurteilung wiedergegeben (bekl.act. II/15-18), ohne dass daraus ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen abgeleitet werden könnte. Insgesamt hat damit die Beklagte nicht glaubhaft dargelegt, dass den Klägerinnen in Bezug auf die Sealy Corporation ein unlauteres Verhalten zur Last gelegt werden kann.

E. 3

Die Beklagte wirft den Klägerinnen eine gezielte Streuung von Gerüchten gegenüber Kunden der Beklagten in Ländern ohne Patentschutz vor, insbesondere an der vom 29. April bis 3. Mai 2005 in Köln durchgeführten europäischen Messe für Maschinen, Materialien und Zubehörteile für die Polstermöbel- und Matratzenfertigung ("Interzum"). So sei insbesondere Tomasz Kaczmarek, Product Manager der Com.40 limited Sp.z.o.o. aus Nowe Skalmierzyce (Polen) am Stand der Klägerin 1 informiert worden, dass die Beklagte wegen Patentverletzung eingeklagt worden sei. Die Vertreter der Klägerin 1 hätten ihm deshalb empfohlen, keine D-Maschinen mehr zu installieren, da diese durch A & B abgestellt werden könnten. T. Kaczmarek sei darüber äusserst besorgt gewesen und habe von der Beklagten eine Zusage verlangt, dass dieser Fall nicht eintreten würde. Von der Klägerin 1 seien auch weitere Firmen an der Messe in Köln auf die einzuleitende Patentklage aufmerksam gemacht worden, was zu entsprechenden Anfragen von Unternehmen bei der Beklagten geführt habe (Gesuch Rz. 55 ff.). Die Klägerinnen bestritten die Ausführungen der Beklagten und hielten fest, gestützt auf eine in der Verwaltungsratssitzung vom 24. Januar 2005 der Klägerin 2 geführten Diskussion seien die

Mitarbeiter der Klägerin 2, insbesondere die an der "Interzum" teilnehmenden Verkäufer und Verkaufsagenten, durch die Geschäftsleitung von C. angewiesen worden, dass den Messeteilnehmern die Tatsache der Klageeinleitung kommuniziert werden dürfe, aber nicht mehr. Sie bestritten des Weiteren insbesondere, dass überhaupt ein Gespräch von Mitarbeitern der Klägerin 2 mit T. Kaczmarek, Product Manager der Com.40 limited Sp.z.o.o., stattgefunden habe (Gesuchsantwort Rz. 56 ff.; vgl. Replik Rz. 50 ff.; Duplik Rz. 46 ff.). a) Wie bereits ausgeführt, ist eine Verwarnung gegenüber einem Konkurrenten nicht unberechtigt, wenn der Verwarner mit hinreichender Sicherheit um die Begründetheit des Verletzungsvorwurfs weiss und auch nicht Zweifel an der Richtigkeit der von ihm verbreiteten Äusserungen haben muss. Die gleichen Grundsätze haben auch bei Äusserungen über laufende Gerichtsverfahren zu gelten. Nachdem die vorliegende Unterlassungsklage am 28. April 2005 beim Handelsgericht eingereicht worden war, war insbesondere die Klägerin 2 grundsätzlich berechtigt, an der "Interzum" vom 29. April bis 3. Mai 2005 Kunden auf die Tatsache der Klageeinleitung aufmerksam zu machen. Ob tatsächlich an einer Verwaltungsratssitzung der Klägerin 2 in Bezug auf die Klageeinleitung die Art und Weise der Kommunikation gegenüber Dritten festgelegt wurde (Gesuchsantwort Rz. 56; kläg.act. II/20), braucht vorliegend nicht entschieden zu werden, nachdem die Beklagte unlautere Äusserungen glaubhaft zu machen hat. Die Beklagte brachte in diesem Zusammenhang vor, die Klage sei just zwei Tage vor Beginn der "Interzum" der Post übergeben und so anhängig gemacht worden. Damit sei ganz offensichtlich das Ziel verfolgt worden, der Beklagten bis zur Messe keine Gelegenheit mehr zu geben, die in der Klage erhobenen Patentverletzungsvorwürfe im Einzelnen zu prüfen und so zu verhindern, dass die Beklagte noch vor oder an der Messe insbesondere mit die Patentverletzungsvorwürfe entkräftenden Argumente reagieren konnte. Selbst wenn die bloße Kommunikation der Tatsache einer anhängig gemachten Patentverletzungsklage noch nicht lauterkeitsrechtlich unzulässig sei, so könnten die Begleitumstände, insbesondere der bewusst gewählte Zeitpunkt der Einreichung der Patentverletzungsklage und die entsprechende Kommunikation, welche zu einer Verunsicherung der Messeteilnehmer führe, die wettbewerbsrechtliche Unlauterkeit angesichts dieser Begleitumstände durchaus begründen. Es lag nun aber grundsätzlich in der freien Entscheidung der Klägerinnen, zu welchem Zeitpunkt sie die vorliegende Klage anhängig machen wollten. Ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerinnen ist deshalb zu verneinen, soweit die Beklagte nicht glaubhaft darlegt, dass die Klägerin 2 nicht nur über die Tatsache der eingereichten Patentverletzungsklage Kunden informiert sondern sich darüber hinaus in wettbewerbswidriger Weise verhalten hat. b) Im Gesuch (Rz. 56) brachte die Beklagte vor, T. Kaczmarek sei "an der Interzum 2005 am Stand der C. AG" über die eingereichte Patentverletzungsklage und die daraus sich ergebenden Folgen informiert worden. In der Replik (Rz. 56f.) präziserte die Beklagte ihre Ausführungen in dem Sinne, dass T. Kaczmarek nicht von den Mitarbeitern der Klägerinnen (P. V., M. S., R. S., K. R., C. B.) über die Patentverletzungsklage und die daraus drohenden Folgen orientiert worden sei, sondern dass die ebenfalls anwesenden Verkaufsagenten für die entsprechenden Länder, d.h. nicht Angestellte der Klägerinnen, darauf angesetzt worden seien, die jeweiligen regionalen Interessenten von D-Maschinen auf die Klage und die daraus sich ergebenden Folgen aufmerksam zu machen. T. Kaczmarek sei von dem für Polen zuständigen C-Vertreter, B. Th., von der Möbel Art Sp.z.o.o. in 46-080 Chroicice, Polen, zur Seite gebeten worden, und B. Th. habe T. Kaczmarek aufgrund der eingeleiteten Patentverletzungsklage vom Kauf einer D. BT 247 abgeraten. Die Klägerinnen stellten

nicht in Abrede, dass ein Gespräch zwischen B. Th. (resp. dessen Firma Mebel Art Sp.z.o.o.), der als Vermittlungsagent für die Klägerin 2 tätig war und ist, mit T. Kaczmarek an der "Interzum" 2005 stattfand, wobei ausschliesslich T. Kaczmarek und dessen Begleiter informiert habe, dass die Klägerinnen eine Patentklage gegen die Beklagte eingeleitet hätten. Auf die von beiden beantragte Einvernahme von T. Kaczmarek und B. Th. als Zeugen ist, da diese das Verfahren ungebührlich verzögern würden, zu verzichten (Art. 205 ZPO; vgl. Leuenberger/Uffer-Tobler, N 2 zu Art. 205 ZPO). Das E-Mail von B. G. von der Beklagten an deren Rechtsvertreter vom 20. Mai 2005 betreffend das Gespräch mit T. Kaczmarek (bekl.act. II/22) genügt nicht, um den von der Beklagten behaupteten Inhalt des Gesprächs glaubhaft zu machen, da es sich beim erwähnten E-Mail um eine reine Parteibehauptung handelt. Im Übrigen ist festzuhalten, dass im erwähnten E-Mail in sehr allgemeiner Weise der angebliche Inhalt des geführten Gesprächs erwähnt wird, wobei sich keinerlei Hinweise finden, dass das Gespräch nicht mit Mitarbeitern der Klägerin 2 sondern mit B. Thoma von der Mebel Art stattgefunden hatte. Damit gelingt es der Beklagten nicht, glaubhaft darzulegen, dass B. Thoma von der Mebel Art an der "Interzum" 2005 T. Kaczmarek aufgrund der eingeleiteten Patentverletzungsklage vom Kauf einer D BT 247 abgeraten habe. Ein unlauteres Verhalten der Klägerinnen ist damit nicht dargetan. Im Übrigen legten die Klägerinnen unbestrittenermassen und damit glaubhaft dar, dass Mebel Art ein selbständiger und von beiden Klägerinnen unabhängig agierender Verkaufsent sei, der für verschiedenste Hersteller tätig sei (vgl. www.mebelart.com.pl). Damit kann aber nicht angenommen werden, dass B. Th. in einem mit einem Arbeitsverhältnis vergleichbaren Unterordnungsverhältnis stand. Auch wenn B. Th. wettbewerbswidrige Äusserungen gemacht haben sollte, könnte dieses Verhalten nicht insbesondere gestützt auf Art. 11 UWG oder Art. 55 OR den Klägerinnen angerechnet werden. Damit ist eine Wettbewerbsverletzung in Bezug auf das mit T. Kaczmarek geführte Gespräch auch aus diesem Grund zu verneinen. c) Die Beklagte wies ferner auf ein E-Mail vom Vorstand und Geschäftsführer (CEO) der Collection AB GmbH vom 11. Mai 2005 an die Beklagte hin, in welchem dieser mitteilte, dass auf der Messe das Gerücht gegangen sei, wonach C. die D. AG nun doch auf Patentverletzung verklage. Damit verbunden wurde im erwähnten E-Mail folgende Frage gestellt: "Wird das etwa die Nutzung unserer Maschinen betreffen?" (bekl.act. II/24). Weder dem entsprechenden E-Mail noch den Ausführungen der Beklagten kann entnommen werden, von wem diese angeblichen Informationen stammen sollen (vgl. Gesuch Rz. 58). Nachdem die Beklagte selber nicht behauptet hat, die Klägerinnen hätten ein entsprechendes Gerücht in Umlauf gesetzt, ist ein wettbewerbswidriges Verhalten der Klägerinnen weder behauptet noch glaubhaft dargetan worden.

E. 4

Die Maschinenkopierer und auch Käufer der kopierten Maschine werden in den Medien veröffentlicht.

E. 5

Zusammenfassend sind die beantragten Verbote, soweit sie insbesondere die Sealy Corporation und die Com.40 Limited Sp.z.o.o. betreffen, abzuweisen und im Übrigen Ziff. 1, soweit es die Sipahioglu und weitere 17 genannte Unternehmen in der Türkei betrifft, zu schützen.