

Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A_48/2008 /len

Urteil vom 10. Juni 2008
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Kolly,
Gerichtsschreiberin Feldmann.

Parteien
A. _____,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Thierry Calame
und Lara Dorigo,

gegen

X. _____ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Martin Hitz und Peter Volkart.

Gegenstand
Patentverletzung,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Thurgau vom 22. Mai 2007.

Sachverhalt:

A.
A. _____ (Kläger, Beschwerdeführer) war Inhaber des am 21. Oktober 1985 angemeldeten europäischen Patents EP 001, dessen Schutzdauer am 20. Oktober 2005 ablief. Er behauptet, die X. _____ AG (Beklagte, Beschwerdegegnerin) habe dieses Patent während der Schutzdauer verletzt.

A.a Der Kläger gelangte am 12. Mai 2006 an das Obergericht des Kantons Thurgau mit den Begehren, die Beklagte habe über ihre angeblichen Verletzungshandlungen während der Zeit vom 30. April 1986 bis zum 20. Oktober 2005 Rechnung zu legen (Ziffer 1) und die Beklagte sei zu verpflichten, nach Wahl des Klägers den durch die Verletzungshandlungen erzielten Schaden zu ersetzen oder den Gewinn herauszugeben (Ziffer 2).

A.b Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage mit der Begründung, der angeblich verletzte Patentanspruch 11 des EP 001 sei in der Schweiz nichtig, sie habe keine Verletzung begangen und allfällige Ansprüche des Klägers seien jedenfalls verwirkt und verjährt.

B.
Das Obergericht des Kantons Thurgau wies die Klage mit Urteil vom 22. Mai 2007 ab. Das Gericht kam zum Schluss, der Kläger habe nicht erst, wie er behauptete, im Jahre 2004 von den angeblichen Verletzungshandlungen erfahren, sondern darum bereits Mitte 1994 gewusst. Da er es nicht nur während der Abklärungen zur Verbesserung der Lamellentechnik im Blick auf eine Zusammenarbeit mit der Beklagten vermieden habe, diese auf die behauptete Patentverletzung anzusprechen, sondern auch später keine Patentverletzung geltend gemacht habe, habe die Beklagte in guten Treuen davon ausgehen dürfen, der Kläger halte an seinen ursprünglichen Vorwürfen nicht fest. Das Obergericht erkannte, der Anspruch des Klägers sei aufgrund seines langjährigen rechtsmissbräuchlichen Zuwartens verwirkt.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen stellt der Beschwerdeführer die Rechtsbegehren, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 22. Mai 2007 sei aufzuheben und die Sache sei zu neuer

Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen, eventuell sei die Klage im Sinne seiner Rechtsbegehren vom 7. Dezember 2006 gutzuheissen. Er rügt, die Vorinstanz habe Art. 2 Abs. 2 und Art. 8 ZGB verletzt mit der Annahme, sein Anspruch sei verwirkt; sie habe den Sachverhalt willkürlich festgestellt insbesondere mit der Annahme, er habe die patentverletzenden Gegenstände seit dem Jahre 1994 gekannt und nach dem Scheitern der Zusammenarbeit Anlass gehabt, den Vorwurf der Patentverletzung zu wiederholen. Sie habe sodann unzureichend geprüft, ob die Beschwerdegegnerin einen wertvollen Besitzstand erlangt habe und deren Gutgläubigkeit zu Unrecht bejaht. Zudem habe sie Art. 29 BV verletzt.

D.

Die Beschwerdegegnerin beantragt in der Antwort, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Obergericht des Kantons Thurgau schliesst in der Vernehmlassung unter Hinweis auf den angefochtenen Entscheid auf Abweisung der Beschwerde.

Erwägungen:

1.

Der angefochtene Entscheid betrifft eine Zivilsache (Art. 72 Abs. 1 BGG). Die Vorinstanz hat die Klage abgewiesen (Art. 90 BGG) und sie hat als von Art. 76 PatG vorgesehene einzige kantonale Instanz (Art. 75 Abs. 2 lit. a BGG) entschieden, weshalb die Beschwerde in Zivilsachen unbesehen des Streitwertes zulässig ist (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). Der Beschwerdeführer, der mit seinen Anträgen vor der Vorinstanz unterlegen ist (Art. 76 BGG), hat die Beschwerde gegen den am 14. Dezember 2007 versandten, ihm am 17. Dezember 2007 zugegangenen, begründeten Entscheid der Vorinstanz rechtzeitig eingereicht (Art. 100 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG). Der (Haupt-)Antrag auf Rückweisung der Sache zur weiteren Abklärung ist zulässig und auch allein angebracht, da im angefochtenen Urteil keine Sachverhaltsfeststellungen getroffen werden, welche die Beurteilung der Gültigkeit des Patents des Beschwerdeführers oder dessen behauptete Verletzung durch die Beschwerdegegnerin erlauben würden.

2.

Nach Art. 105 BGG legt das Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Abs. 1). Es kann diese Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Abs. 2). Die Voraussetzungen für eine Sachverhaltsrüge nach Art. 97 Abs. 1 BGG und für eine Berichtigung des Sachverhalts von Amtes wegen nach Art. 105 Abs. 2 BGG stimmen im Wesentlichen überein. Soweit es um die Frage geht, ob der Sachverhalt willkürlich oder unter verfassungswidriger Verletzung einer kantonalen Verfahrensregel ermittelt worden ist, sind strenge Anforderungen an die Begründungspflicht der Beschwerde gerechtfertigt. Entsprechende Beanstandungen sind vergleichbar mit den in Art. 106 Abs. 2 BGG genannten Rügen. Demzufolge genügt es nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten. Vielmehr ist in der Beschwerdeschrift nach den erwähnten gesetzlichen Erfordernissen darzulegen, inwiefern diese Feststellungen willkürlich bzw. unter Verletzung einer verfahrensrechtlichen Verfassungsvorschrift zustande gekommen sind. Ausserdem kann die Feststellung des

Sachverhalts nur gerügt werden, wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG). Andernfalls können Vorbringen mit Bezug auf einen Sachverhalt, der von den Feststellungen im angefochtenen Entscheid abweicht, nicht berücksichtigt werden (BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.).

Soweit der Beschwerdeführer die Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV rügt, genügt die Begründung den Anforderungen von Art. 106 Abs. 2 BGG nicht. Es wird in der Beschwerde insbesondere nicht dargetan, welche Beweisanerbieten zu welchen rechtserheblichen Tatsachenbehauptungen die Vorinstanz nicht abgenommen haben soll (vgl. BGE 132 II 485 E. 3.2 S. 494; 131 I 153 E. 3 S. 157 je mit Hinweisen). Soweit sich die Vorbringen des Beschwerdeführers im Rahmen der Willkürüge im Übrigen in einer appellatorischen Kritik am angefochtenen Entscheid erschöpfen, sind sie ebenfalls nicht zu hören.

3.

Nach Treu und Glauben im Geschäftsverkehr muss der Inhaber eines Immaterialgüterrechtes seine Rechte durchsetzen, wenn er von deren Verletzung erfährt und darf diese nicht dulden, um seine Ansprüche in einem Zeitpunkt gegen den Usurpator geltend zu machen, in dem die Folgen für den Verletzer völlig unzumutbar geworden sind. Ein solches Vorgehen widerspricht nach konstanter Rechtsprechung dem Rechtsmissbrauchsverbot von Art. 2 Abs. 2 ZGB. Zwar ist eine Verwirkung

wegen verspäteter Rechtausübung nicht leichthin anzunehmen, da nur der offenbare Missbrauch eines Rechtes nicht geschützt werden darf (BGE 117 II 575 E. 4a S. 577). Verzögerte Rechtausübung kann indes selbst dann missbräuchlich sein, wenn sie auf fahrlässiger Unkenntnis der Rechtsverletzung beruht, wenn dem Verletzer zuzubilligen ist, er habe die pflichtwidrig unterbliebene Reaktion in guten Treuen als Duldung auffassen dürfen (BGE 117 II 575 E. 4b S. 578).

3.1 Bei der Verletzung von Kennzeichen ist nach der Praxis erforderlich, dass sich der Verletzer einen wertvollen Besitzstand aufgebaut hat (vgl. die Zusammenfassung der Praxis im Urteil 4C.371/2005 vom 2. März 2006 E. 3.1, publ. in: sic! 2006, S. 500). Die Voraussetzung des wertvollen Besitzstandes lässt sich nicht ohne weiteres auf die Verletzung anderer Immaterialgüterrechte übertragen (David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR Bd. I/2, 2. Aufl. 1998, S. 75). Damit die Folgen für den Verletzer völlig unzumutbar sind, ist zwar erforderlich, dass dieser in guten Treuen Dispositionen getroffen hat, die nicht ohne weiteres rückgängig gemacht werden können. Derartige Dispositionen sind aber für die Produktion und den Absatz von Gütern regelmässig nötig. Dass Dispositionen getroffen worden sind, die sich nicht ohne weiteres rückgängig machen lassen, darf daher bei der Verletzung von Patenten ohne gegenteilige Anhaltspunkte regelmässig angenommen werden, wenn die Verletzung über lange Zeit geduldet worden ist. Die Rüge des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe unzureichend geprüft, ob die Beschwerdegegnerin einen wertvollen Besitzstand erlangt habe, ist unbegründet.

3.2 Die Vorinstanz hat die Voraussetzungen der Verwirkung im angefochtenen Urteil zutreffend dargestellt. Sie hat in Würdigung der Beweise geschlossen, der Beschwerdeführer habe von der angeblichen Patentverletzung bereits seit Mitte 1994 Kenntnis gehabt, und er habe keinen Anlass gehabt, mit der Durchsetzung seiner Ansprüche rund 10 Jahre zuzuwarten; die Beschwerdegegnerin habe dagegen davon ausgehen dürfen, dass er seine Vorwürfe nicht aufrechterhalte, nachdem er mit ihr zur Verbesserung ihrer Produkte zusammengearbeitet habe. Der Beschwerdeführer rügt unter anderem, damit sei Art. 8 ZGB verletzt. Die allgemeine bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB regelt die Folgen der Beweislosigkeit. Ist eine rechtserhebliche Tatsache weder bewiesen noch widerlegt, so ist Art. 8 ZGB verletzt, wenn die Beweislast falsch verteilt wird (vgl. BGE 134 III 224 E. 7.2 S. 234; 133 III 507 E. 5.2 S. 510; 128 III 271 E. 2a/aa S. 273). Die Norm ist aber auch verletzt, wenn die Voraussetzung der Beweislosigkeit zu Unrecht bejaht oder verneint wird, weil der Beurteilung ein falsches Beweismass zugrundegelegt (vgl. zum Beweismass BGE 132 III 715 E. 3.1 S. 719 f.; 130 III 321) oder weil Beweislosigkeit angenommen wird, obwohl die beweisbelastete Partei taugliche Beweismittel prozessual gehörig angeboten hatte, diese aber nicht abgenommen worden sind (BGE 122 III 219 E. 3c S. 223 f.; vgl. für den Gegenbeweis auch BGE 129 III 18 E. 2.6 S. 24 f.; 115 II 305). Wird dagegen in Beachtung des bundesrechtlich vorgegebenen Beweismasses in Würdigung der vorhandenen Beweise eine rechtserhebliche Tatsache als bewiesen oder als widerlegt erachtet, so ist die bundesrechtliche Beweisvorschrift von Art. 8 ZGB nicht verletzt, denn sie regelt die Beweiswürdigung nicht und schliesst auch die antizipierte Würdigung von Beweisen nicht aus (BGE 131 I 153 E. 3 S. 157; 122 III 219 E. 3 c S. 223 f.). Die Vorinstanz hat ihrer Beweiswürdigung das Regelbeweismass der vollen Überzeugung zugrunde gelegt und ist zutreffend davon ausgegangen, dass Beweislosigkeit nicht vorliegt. Die Rüge der Verletzung von Art. 8 ZGB ist unbegründet.

4.

Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 9 BV und rügt, die Vorinstanz habe willkürlich angenommen, dass er seit Mitte 1994 von den Handlungen der Beschwerdegegnerin Kenntnis gehabt habe, die er als patentverletzend erachtet. Denn es seien ihm keine patentverletzenden Radiatoren geliefert worden und er sei ohne diese Lieferung nicht in der Lage gewesen, die Verletzung zu erkennen. Ausserdem habe er auf die Beteuerungen der Beschwerdegegnerin vertrauen dürfen und sei auf eine Untersuchung der patentverletzenden Produkte nicht angewiesen gewesen, um diese zu verbessern. Schliesslich habe er auch nach dem Scheitern der Zusammenarbeit mit der Beschwerdegegnerin keinen Anlass gehabt, Patentverletzungsvorwürfe zu wiederholen. Seine Absichten seien im angefochtenen Entscheid willkürlich festgestellt worden; auch habe die Vorinstanz die Gutgläubigkeit der Beschwerdegegnerin willkürlich bejaht.

4.1 Willkürlich ist ein Entscheid nach konstanter Praxis, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft. Das Bundesgericht hebt einen Entscheid dabei nur auf, wenn nicht bloss die Begründung, sondern auch das Ergebnis unhaltbar ist; dass eine andere Lösung ebenfalls als vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht (BGE 132 I 175 E. 1.2 S. 177;

129 | 8 E. 2.1 S. 9).

4.2 Die Vorinstanz ist von der Sachdarstellung des Beschwerdeführers ausgegangen, wonach er bereits vor einer Besprechung mit der Beschwerdegegnerin im Januar 1994 Kenntnis davon gehabt hatte, dass diese Heizkörper herstellte, welche gewisse Ähnlichkeiten mit seinem Patent aufwiesen und dass ihm bekannt war, dass die Beschwerdegegnerin ihrerseits in der Schweiz ein Patent (CH Nr. 002) angemeldet hatte, das mit seinem Patent gewisse Ähnlichkeiten zu haben schien. Sie hat die Vorbringen des Beschwerdeführers als nicht überzeugend verworfen, dass er wegen sprachlicher Schwierigkeiten die Patentschrift der Beschwerdegegnerin nicht habe verstehen können. Sie hat auch seine Behauptung als unglaubwürdig verworfen, dass er aufgrund der Reaktion der Beschwerdegegnerin keinen Anlass zu weiteren Nachforschungen gehabt habe. Ausserdem hat sie angenommen, der Beschwerdeführer habe im Blick auf eine beabsichtigte Zusammenarbeit aufgrund seines Begehrens im Schreiben vom 12. Mai 1994 zwei Radiatoren geliefert bekommen und damit die behauptete Patentverletzung abklären können. Schliesslich hielt die Vorinstanz die Darstellung der Umstände nicht für überzeugend, unter denen der Beschwerdeführer zwar im Jahre 2004, nicht jedoch im Jahre 1994

Kenntnis von den Ähnlichkeiten der Heizkörper der Beschwerdegegnerin mit seinem Patent erhalten habe, die er als Verletzung qualifiziert.

4.3 Die Vorinstanz hat entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers in erster Linie erwogen, er hätte die von ihm als Verletzung seiner patentierten Erfindung qualifizierten Ähnlichkeiten der von der Beschwerdegegnerin hergestellten Heizkörper schon aus der Patentschrift CH Nr. 002 der Beschwerdegegnerin ersehen können. Sie hat insofern willkürfrei geschlossen, dass der Beschwerdeführer naheliegenderweise eine Übersetzung dieser Patentschrift in die englische Sprache bei seinen Patentanwälten in Auftrag gab, wenn er der deutschen Sprache nicht mächtig war und aus den Zeichnungen zu wenig deutlich ersehen konnte, ob die von ihm als möglich erachtete Verletzung vorliege. Die Behauptung des Beschwerdeführers, dass aus den Zeichnungen bzw. der Abbildung 5 nicht erkennbar sei, dass die von ihm als Verletzung qualifizierte Ähnlichkeit bestehe, vermag jedenfalls die Beweiswürdigung nicht als willkürlich auszuweisen. Die Vorinstanz hat die Behauptung des Beschwerdeführers in vertretbarer Weise als unglaubwürdig verworfen, dass er sich durch die Beteuerungen der Organe der Beschwerdegegnerin von einer genaueren Prüfung seines Verdachts habe abhalten lassen. Es ist notorisch, dass die Meinungen über die Frage in guten Treuen geteilt sein

können, ob bestimmte Ausführungen in den Schutzbereich eines Patents fallen oder ob sie dieses nicht verletzen. Es ist schlechterdings nicht nachvollziehbar, dass ein Fachmann aufgrund blosser Beteuerungen auf eigene Abklärungen verzichten könnte und damit letztlich seiner eigenen Beurteilung weniger vertrauen würde als der nicht autorisierten Meinung eines - interessierten - Dritten. Die Vorinstanz ist jedenfalls nicht in Willkür verfallen mit dem Schluss, der Beschwerdeführer habe sich von eigenen Nachforschungen und insbesondere von einer eingehenden Prüfung der Patentschrift der Beschwerdegegnerin weder durch sprachliche Barrieren noch durch die gegenteiligen Beteuerungen der Organe der Beschwerdegegnerin abhalten lassen. Die Feststellung der Vorinstanz, dass die Ähnlichkeiten, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, aus der Patentschrift CH Nr. 002 der Beschwerdegegnerin ersichtlich sind, bestreitet er im Übrigen nicht.

4.4 Die Vorinstanz ist entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht in Willkür verfallen mit der Annahme, er habe im Jahre 2004 jedenfalls nicht mehr über die beanstandeten Produkte der Beschwerdegegnerin gewusst als im Jahre 1994. Sie hat dabei zusätzlich auch willkürfrei aus dem Schreiben des Beschwerdeführers vom 12. Mai 1994 abgeleitet, dass ihm die Beschwerdegegnerin auf seinen Wunsch (zwei) Muster ihrer Radiatoren zustellte. Sie hat dabei angenommen, dass der Beschwerdeführer in irgendeiner Weise reagiert hätte, wenn die Beschwerdegegnerin sich geweigert hätte, dem im Schreiben vom 12. Mai 1994 geäusserten Wunsch nach einer Überlassung des "X. _____ Model" nachzukommen. Die Vorinstanz hat auch das Schreiben entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht missverstanden, wenn sie daraus den Wunsch ableitete, die Beschwerdegegnerin möge zwei (recte drei) ihrer Radiatoren (Sample No. 1, No. 2 und No. 3) "X. _____ Model" zur Verfügung stellen. Dass die Lieferung nicht an die Adresse des Beschwerdeführers, sondern an eine von ihm genannte Drittperson erfolgen sollte, ändert nichts daran, dass die Radiatoren in die Verfügungsgewalt des Beschwerdeführers gelangten. Wenn die Vorinstanz auch daraus schloss, dem

Beschwerdeführer wäre es möglich gewesen, die von ihm behauptete Patentverletzung an den Ausführungen der Beschwerdegegnerin abzuklären, ist dies jedenfalls im Ergebnis vertretbar.

4.5 Die Vorinstanz hat auch ohne Willkür die Gutgläubigkeit der Beschwerdegegnerin bejaht. Die

Rüge des Beschwerdeführers beruht auf der Annahme, dass die Beschwerdegegnerin um seine angeblich beschränkte Kenntnis gewusst habe, während die Vorinstanz ohne Willkür die volle Kenntnis des Beschwerdeführers um die Ausführung der Beschwerdegegnerin feststellte, die er als Verletzung erachtet. Ausserdem verkennt der Beschwerdeführer mit seiner Rüge, dass die Beschwerdegegnerin bzw. deren Organe durchaus in guten Treuen der Ansicht sein können, dass ihre Ausführungen nicht in den Schutzbereich seines Patents fallen, während er selbst den Schutzbereich seiner Erfindung anders definiert.

4.6 Die Vorinstanz hat die Beweise nicht willkürlich gewürdigt und den Sachverhalt nicht offensichtlich unrichtig festgestellt, wenn sie annahm, der Beschwerdeführer habe bereits im Jahre 1994 die Gegenstände der Beschwerdegegnerin gekannt, die er im Jahre 2004 als patentverletzend beanstandete. Sie hat aufgrund dieser Feststellung zutreffend geschlossen, dass der Beschwerdeführer nach rund 10-jährigem Zuwarten mit der Geltendmachung seiner Ansprüche rechtsmissbräuchlich handelt, so dass er seine angeblichen Ansprüche verwirkt hat. Die Rügen des Beschwerdeführers sind - soweit sie sich nicht ohnehin in einer appellatorischen Kritik erschöpfen - abzuweisen.

5.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind dem Ausgang des Verfahrens entsprechend dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Er hat der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das vorliegende Verfahren zu ersetzen (Art. 68 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 8'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.

Der Beschwerdeführer hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 10. Juni 2008

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:

Corboz Feldmann