Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.86/2004 /lma

Urteil vom 7. Juli 2004
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterin Klett, Bundesrichter Nyffeler, Favre, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Arroyo.

Parteien
LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund,
Beklagte und Gesuchstellerin, vertreten durch
Rechtsanwälte Dr. Patrick Troller und Dr. Gallus Joller,

gegen

Mega Bloks Inc., vormals Ritvik Holdings Inc.,
4505 Hickmore, CA-St. Laurent / Quebec H4T1K4,
Klägerin und Gesuchsgegnerin, vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Lucas David und Dr. Magda Streuli-Youssef,

Gegenstand
Erläuterung des bundesgerichtlichen Urteils vom 2. Juli 2003 (4C.46/2003),

Sachverhalt:
A.
Mit Urteil vom 2. Juli 2003 (4C.46/2003) hiess das Bundesgericht die Berufung der Lego Systems A/S (Gesuchstellerin) teilweise gut, hob den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 17. Dezember 2002 auf und wies die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück.
B.
Mit Eingabe vom 24. Februar 2004 beantragt die Gesuchstellerin, es sei das Urteil vom 2. Juli 2003 bezüglich der Anforderungen an Alternativformen von Spielbausteinen zu erläutern (Ziff. 1); es seien die vom Bundesgericht gestellten Anforderungen an die im Rahmen der Prüfung der technischen Notwendigkeit zu berücksichtigenden Alternativformen zu erläutern und es sei insbesondere Folgendes klarzustellen (Ziff. 2): ob die Alternativformen von Spielbausteinen mit den von der Gesuchstellerin gemäss den streitgegenständlichen Formmarken hergestellten Spielbausteinen kompatibel, das heisst zusammenbaubar, sein müssen; ob die Alternativformen von Spielbausteinen quaderförmig sein müssen; ob die Alternativformen von Spielbausteinen nicht die im Urteil des Bundesgerichts genannten Anforderungen erfüllen müssen. Zur Begründung bezieht sich die Gesuchstellerin auf den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Januar 2004, aus dem sie ein Verständnis der bundesgerichtlichen Erwägungen entnimmt, das ihrem eigenen widerspricht.

Die Gesuchsgegnerin beantragt die Abweisung des Erläuterungsgesuchs.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Die Erläuterung nimmt das Bundesgericht nach Art. 145 OG auf Gesuch einer Partei insbesondere vor, wenn der Rechtsspruch eines bundesgerichtlichen Entscheides unklar, unvollständig oder zweideutig ist oder wenn seine Bestimmungen untereinander oder mit den Entscheidungsgründen im Widerspruch stehen (Abs. 1). Die Erläuterung eines Rückweisungsentscheides ist nur solange zulässig, als das kantonale Gericht nicht den En-

dentscheid in der Sache erlassen hat (Abs. 2).
1.1 Die Erläuterung dient dazu, Abhilfe zu schaffen, wenn die Entscheidformel (Dispositiv) unklar ist. Sie kann sich dagegen nicht auf die Entscheidungsgründe beziehen (BGE 101 Ib 220 E. 3). Die Erwägungen unterliegen der Erläuterung nur, wenn und insoweit der Sinn des Dispositivs erst durch den Beizug der Entscheidungsgründe ermittelt werden kann (BGE 104 V 51 E. 1). Vom Urteilsinhalt ist der Erläuterung nur zugänglich, was den Charakter einer Anordnung aufweist. Nicht dazu gehören namentlich Fragen, die vom Gericht nicht zu prüfen waren und über die es deshalb nicht entschieden hat (BGE 110 V 222 f.; vgl. auch Poudret/Sandoz, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. V, 1992, N 3 zu Art. 145 OG; Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl. Basel 1998, N 8.33 S. 283).
1.2 Im Urteil vom 2. Juli 2003 ist die Sache im Sinne der Erwägungen zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen worden. Nach Art. 66 Abs. 1 OG darf die kantonale Instanz, an die eine Sache zurückgewiesen wird, neues Vorbringen berücksichtigen, soweit es nach dem kantonalen Prozessrecht noch zulässig ist. Sie hat jedoch die rechtliche Beurteilung, mit der die Zurückweisung begründet wird, ihrer Entscheidung zugrunde zu legen. Diese Beurteilung bindet auch das Bundesgericht (BGE 125 III 421 E. 2a). Wegen dieser Bindung der Gerichte ist es, abgesehen von allenfalls zuzulassenden Noven, ihnen wie den Parteien verwehrt, der Beurteilung des Rechtsstreits einen andern als den bisherigen Sachverhalt zu unterstellen oder die Sache unter rechtlichen Gesichtspunkten zu prüfen, die im Rückweisungsentscheid ausdrücklich abgelehnt oder überhaupt nicht in Erwägung gezogen worden sind (BGE 116 II 220 E. 4a; enger BGE 111 II 94 E. 2 S. 95, je mit Hinweisen). Der von der Rückweisung erfasste Streitpunkt darf also nicht ausgeweitet oder auf eine neue Rechtsgrundlage gestellt werden (BGE 116 II 220 E. 4a mit Hinweis). Wie weit die Gerichte und Parteien an die erste Entscheidung gebunden sind, ergibt sich aus der Begründung der Rückweisung,
die den Rahmen sowohl für die neue rechtliche Begründung wie auch für neue Tatsachenfeststellungen vorgibt.
1.3 In den Erwägungen hat das Bundesgericht zunächst verneint, dass die umstrittene Formmarke das Wesen der Ware ausmache (E. 3.1). Die Rückweisung zur weiteren Abklärung betrifft einerseits die Frage, ob der Gesuchsgegnerin die Wahl einer anderen technischen Möglichkeit zur Erreichung des stabilen Ineinandergreifens der Spielbausteine unzumutbar sei (E. 3.2.3 und 3.2.4); anderseits die Prüfung einer allfälligen Verkehrsdurchsetzung der Formmarke (E. 4.2). Das Erläuterungsgesuch bezieht sich auf die Anforderungen, die an alternative Formen gestellt werden können, um die technische Notwendigkeit im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG (SR 232.11) zu beurteilen. Da in dieser Hinsicht die Rückweisung mit Anweisungen an die Vorinstanz verbunden ist und sich die Tragweite des Rückweisungsentscheids aus den Erwägungen ergibt, ist insoweit die Erläuterung zulässig.
1.4 Der Erläuterung zugänglich sind allein unklare, unvollständige, zweideutige oder in sich widersprüchliche Entscheide. Eine Unklarheit liegt vor, wenn die Parteien oder die mit dem Vollzug (bzw. nach Rückweisung mit der weiteren Abklärung) betrauten Gerichte oder Behörden den Entscheid tatsächlich subjektiv anders verstehen als es die Meinung des urteilenden Gerichtes war. Es kommt insofern nicht darauf an, ob der Entscheid klar und vollständig gedacht und gewollt war (Urteil 5C.122/2002 vom 7. Oktober 2002, E. 2.1, Pra 92/2003 Nr. 94 S. 505; Poudret/Sandoz, a.a.O., N 1 zu Art. 145 OG). Die blosse Behauptung, die Formulierung einer Entscheidung sei für eine Partei unverständlich, genügt indessen nicht zur Begründung eines Erläuterungsanspruchs. Vielmehr hat die um Erläuterung ersuchende Partei substanziiert darzulegen, weshalb und inwiefern der fragliche Entscheid für sie unklar ist. Sie hat das Klarstellungsbedürfnis plausibel zu machen. Der Erläuterungsbedarf ist vom Gericht - von offensichtlich unklaren Entscheiden abgesehen - nur mit Zurückhaltung zu bejahen (vgl. auch Walter Hagger, Die Erläuterung im schweizerischen Zivilprozessrecht unter besonderer Berücksichtigung des Kantons Zürich, Diss. Zürich 1982, S. 75).

Die Gesuchstellerin verweist zur Begründung der Unklarheit der Erwägungen im Bundesgerichtsurteil vom 2. Juli 2003 auf den Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 27. Januar 2004; aus diesem Beschluss gehe ein Verständnis des Bundesgerichtsurteils hervor, das ihrem eigenen widerspreche. Dieses unterschiedliche Verständnis von Gericht und Gesuchstellerin genügt an sich nicht, um einen Erläuterungsbedarf nachzuweisen. Von entscheidender Bedeutung ist vorliegend indessen, dass das Handelsgericht als von der Rückweisung betroffene Vorinstanz das bundesgerichtliche Urteil anders verstanden hat als es die Meinung des Bundesgerichts war (vgl. unten E. 2.1.1). Die Erläuterung drängt sich daher bereits aus prozessökonomischen Gründen auf, da andernfalls die Vorinstanz bei der vorzunehmenden Ergänzung der tatsächlichen Feststellun-

gen von unrichtigen Voraussetzungen ausgehen würde. Angesichts dieser besonderen Konstellation, ist der Erläuterungsbedarf zu bejahen und auf das Erläuterungsgesuch einzutreten.
1.5 Die formellen Voraussetzungen der Erläuterung sind im Übrigen erfüllt. Das Erläuterungsbegehren ist nicht fristgebunden und solange zulässig, als nach der Rückweisung kein neuer Entscheid ergangen ist (Art. 145 Abs. 2 OG; Poudret/Sandoz, a.a.O., N 5 zu Art. 145). Das Verfahren vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich ist noch hängig; der in jenem Verfahren erlassene Beweisbeschluss vom 27. Januar 2004 hat die Gesuchstellerin zum Erläuterungsantrag veranlasst.
2.
Im Urteil vom 2. Juli 2003 hielt das Bundesgericht fest, das Handelsgericht habe im ersten Urteil die Frage nicht abschliessend beurteilt, ob der Klägerin (Gesuchsgegnerin) die Wahl einer anderen technischen Möglichkeit zur Erreichung des stabilen Ineinandergreifens der Spielbausteine zumutbar sei. Nach den bundesgerichtlichen Erwägungen hatte das Handelsgericht zwar festgestellt, dass es praktikable Alternativen zu runden, gefüllten Noppen gebe; aufgrund der abweichenden Rechtsauffassung des Handelsgerichts fehlten jedoch tatsächliche Feststellungen, um die Frage der Zumutbarkeit zu beantworten (E. 3.2.4): "Die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil erlauben die Beurteilung nicht, ob die auf den bestimmt proportionierten Quadern aufgesetzten, in bestimmter Weise angeordneten, zylinderförmigen Noppen zur Erreichung der angestrebten Klemm- oder Stabilisierungswirkung beim Zusammenbau der Spielbausteine technisch notwendig sind. Dies wäre der Fall, wenn Mitbewerbern wie der Klägerin mit dem Verbot ihrer Verwendung der Verzicht auf eine nahe liegende und zweckmässige Ausstattung zugemutet würde, so dass sie an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene
Ausführung wählen müssten". Zur Ergänzung dieser tatsächlichen Feststellungen wurde die Sache - im Sinne der Erwägungen (Art. 66 Abs. 1 OG) - an die Vorinstanz zurückgewiesen (Art. 64 Abs. 1 OG).
2.1 Das Handelsgericht hat im Beweisbeschluss vom 27. Januar 2004 (S. 5 f./ddd) ausgeführt, das Bundesgericht habe sich zur Frage nicht geäussert, ob andere Formen mit LEGO-Steinen kompatibel sein müssten, um als Alternative in Frage zu kommen. Nachdem aber auf der Hand liege, dass für Spielbausteine Alternativformen gewählt werden könnten, die sich in den Proportionen von den eingetragenen eindeutig unterschieden, bestehe keine technische Notwendigkeit, die eingetragenen Formen zu verwenden. Das Handelsgericht hielt dafür, das Bundesgericht sei "ersichtlich davon ausgegangen, die Alternativformen müssten gleich proportioniert, d.h. mit den LEGO- Steinen kompatibel sein. Genauer, die Proportionen der Alternativformen müssen so sein, dass mit diesen Proportionen hergestellte Klemmbausteine mit den gemäss den Proportionen der eingetragenen Formmarken hergestellten LEGO-Steinen kompatibel sind. Damit kommen als Alternativformen nur solche in Betracht, welche mit der jeweiligen hinterlegten LEGO-Form kompatibel sind, d.h. Formen von Steinen darstellen, welche mit den entsprechenden LEGO-Bausteinen verbaut werden können".
2.1.1 Die Gesuchstellerin bringt zu Recht vor, das Handelsgericht verkenne mit diesen Erwägungen die Tragweite der Rückweisung. Die vom Bundesgericht angeordnete Rückweisung erfolgte allein zur tatsächlichen Feststellung, ob die nach dem Urteil des Handelsgerichts vom 17. Dezember 2002 bestehenden praktikablen Alternativen zu runden, gefüllten Noppen ebenso praktisch und ebenso solide und mit keinen grösseren Herstellungskosten verbunden seien als die umstrittene, als Marke beanspruchte Form der auf dem Quader aufgesetzten Noppen (vgl. E. 3.2.4 des Bundesgerichtsurteils vom 2. Juli 2003). Die technische Notwendigkeit, beim Zusammenbau der Spielbausteine eine Klemm- oder Stabilisierungswirkung zu erreichen, bezieht sich offenkundig allein auf den Zusammenbau der Spielbausteine untereinander, nicht auf solche anderer Art bzw. auf anders geformte oder technisch anders zusammenbaubare Spielbausteine. Das Bundesgericht ist entgegen der Ansicht des Handelsgerichts in keiner Weise - auch nicht sinngemäss - davon ausgegangen, dass die von der Gesuchsgegnerin gewählte Alternativform mit den LEGO-Bausteinen zusammenbaubar sein soll.
2.1.2 Die Gesuchsgegnerin führt zwar zutreffend an, das Bundesgericht habe in konstanter Praxis die Herbeiführung der Zusammenbaubarkeit mit LEGO-Bausteinen nicht als wettbewerbswidrig, sondern als zulässig angesehen. Indessen bedeutet diese Praxis nicht, dass diese Zusammenbaubarkeit - mit fremden Spielbausteinen - technisch notwendig sei. Das Bundesgericht hat bereits im Urteil vom 2. Juli 2003 (E. 5.2.2) darauf hingewiesen, dass in jenen Präjudizien lediglich erkannt wurde, die Konkurrenten verhielten sich ihrerseits nicht schon deshalb unlauter und verletzten den wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz nicht bereits dadurch, dass sie LEGO-kompatible Bauelemente in Verkehr brächten. Aus den Präjudizien ergibt sich weder ein überwiegendes Freihalteinteresse an kompatiblen Formen noch eine - vom Handelsgericht unterstellte - technische Notwendigkeit, dass Spielbausteine nicht allein untereinander, sondern auch mit Spielbausteinen anderer Form

zusammenbaubar sein sollen. Eine derartige Auslegung von Art. 2 lit. b MSchG widerspricht dem Urteil des Bundesgerichts vom 2. Juli 2003. Das Erläuterungsgesuch ist insofern begründet.
2.2 Das Handelsgericht hat im Beweisbeschluss vom 27. Januar 2004 (S. 3 f./aaa) sodann festgehalten, dass als Alternativen nur Formen in Betracht kommen, die jedenfalls im Wesentlichen und auch im verbauten Zustand als quaderförmig in Erscheinung treten. Die Gesuchstellerin leitet - insofern mit der Gesuchsgegnerin - aus den Erwägungen des Bundesgerichts ab, dass mögliche Alternativformen nicht auf Quaderformen beschränkt sind. Dass (unter sich stabil zusammenbaubare) Spielelemente nicht auf Quaderformen beschränkt sind, ergibt sich in der Tat aus den bundesgerichtlichen Erwägungen zum Wesen der Ware (Urteil vom 2. Juli 2003, E. 3.1.3 und E.3.1.4). Das Bundesgericht hat aber die Auffassung des Handelsgerichts nicht beanstandet, dass das Publikum von Spielbausteinen eine quaderförmige Gestalt erwartet (E. 3.1.2.). Wenn das Handelsgericht daraus ableitet, dass (untereinander technisch stabilisierbare) Alternativformen eine im Wesentlichen quaderförmige Form aufweisen müssen, entspricht dies dem zutreffenden Verständnis der bundesgerichtlichen Erwägungen. Dass darüber hinaus auch andere, nicht-quaderförmige Alternativformen denkbar sind, ändert nichts daran, dass sich die technische Lösung zum stabilen gegenseitigen Ineinandergreifen
der Spielbausteine (auch) auf die Quaderform beziehen muss. Da sich die technische Notwendigkeit der Form zum Ineinandergreifen jedenfalls auch auf quaderförmige Spielbausteine bezieht, ist im Übrigen nicht einsichtig, welches Interesse die Gesuchstellerin an der Klarstellung haben könnte, dass entgegen der Formulierung im Beschluss des Handelsgerichts vom 27. Januar 2004 nicht "nur" quaderförmige Spielbauelemente in Betracht fallen. Das Erläuterungsbegehren ist insofern unbegründet.
2.3 Die Gesuchstellerin versteht schliesslich den Rückweisungsentscheid des Bundesgerichts in dem Sinne abschliessend, dass das Handelsgericht keine weiteren, im Bundesgerichtsurteil vom 2. Juli 2003 nicht ausdrücklich genannten Anforderungen an Alternativformen stellen dürfe. Sie hält insbesondere das Erfordernis fehlender Verwechslungsgefahr der Alternativformen im Beweisbeschluss für unzulässig und fügt an, sie halte dies auch für sachlich verfehlt. Das Bundesgericht hat im Rückweisungsentscheid vom 2. Juli 2003 den Feststellungen des damals angefochtenen handelsgerichtlichen Urteils entnommen, dass es praktikable Alternativen zu runden gefüllten Noppen gibt, um technisch die stabile Zusammenbaubarkeit von Spielbausteinen zu erreichen. Es durfte aufgrund dieser Feststellung im vorinstanzlichen Entscheid davon ausgehen, dass diese Alternativen die Formmarke der Gesuchstellerin - abgesehen von den im handelsgerichtlichen Urteil erwähnten Gründen - nicht in Frage stellten. Daher beschränkt sich der Rückweisungsentscheid auf die Zumutbarkeit der praktikablen Alternativen und damit auf die Frage, ob die - nach den damals massgebenden Feststellungen vorhandenen - praktikablen Alternativen zumutbar seien oder ob sie im Gegenteil die
Konkurrenten zur Wahl einer weniger praktischen, weniger soliden oder mit grösseren Herstellungskosten verbundenen Ausführung zwingen würden. Den damaligen Feststellungen des Handelsgerichts liess sich jedoch im Einzelnen nicht entnehmen, welche konkreten Formen die Vorinstanz als praktikable Alternativen ansah. Entsprechende Feststellungen konnten dementsprechend vom Bundesgericht auch nicht übernommen werden. Aufgrund der Erwägungen im Bundesgerichtsurteil vom 2. Juli 2003 kann somit nicht festgestellt werden, dass sämtliche nicht ausdrücklich genannte Anforderungen an Alternativformen allgemein schon den Rückweisungsentscheid sprengen würden. Im Rückweisungsentscheid wurde kein Entscheid über die Praktikabilität konkreter Alternativformen getroffen, sondern vielmehr das Ergebnis der Würdigung der Vorinstanz allgemein übernommen. Die Frage der Praktikabilität wurde nicht geprüft, womit sie der Erläuterung nicht zugänglich ist (vgl. vorne E. 1.1). Das Begehren der Gesuchstellerin ist insoweit abzuweisen.
3.
Das Erläuterungsbegehren ist insoweit begründet, als sich das Bundesgerichtsurteil vom 2. Juli 2003 als unklar erwiesen hat in Bezug auf die Frage, ob alternative Formen von Spielbausteinen mit den LEGO-Bausteinen zusammenbaubar bzw. kompatibel sein müssen. Dieses - vom Handelsgericht im Beweisbeschluss vom 27. Januar 2004 bejahte - Erfordernis ergibt sich nicht aus dem bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheid vom 2. Juli 2003 und sprengt den Rahmen der Rückweisung. Im Übrigen ist das Erläuterungsbegehren abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dieser Verfahrensausgang rechtfertigt es, den Parteien die Gerichtsgebühr je hälftig zu auferlegen (Art. 156 Abs. 3 OG) und keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 159 Abs. 3 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Das Erläuterungsgesuch wird teilweise gutgeheissen und der Rückweisungsentscheid vom 2. Juli 2003 wird in

dem Sinne erläutert, dass Alternativformen mit den Formen der Gesuchstellerin nicht kompatibel bzw. zusammenbaubar sein müssen. Im Übrigen wird das Begehren um Erläuterung abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.– wird den Parteien je zur Hälfte auferlegt.

3.

Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

4.

Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. Juli 2004

Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: