Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4C.344/2006 /len

Urteil vom 8. Januar 2007
I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Favre,
Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiber Luczak.

Parteien
X._____ Ltd.,
Beklagte und Berufungsklägerin,
vertreten durch Advokat Dr. Caspar Zellweger,

gegen

Y._____ GmbH,
Klägerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Leonz Meyer.

Gegenstand
Designrecht,

Berufung gegen das Urteil des Zivilgerichts
des Kantons Basel-Stadt vom 26. April 2006.

Sachverhalt:

A.
Die Y._____ GmbH (Klägerin), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in Lahr, ist Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die Schweiz bei der WIPO am 28. November 1994 hinterlegten Designs DM 1._____, das eine Schmuckschatulle darstellt. Die X._____ Ltd. (Beklagte) ist eine Gesellschaft mit Sitz in Hongkong. Sie zeigte an der Uhren- und Schmuckmesse "Baselworld" Schmuckschatullen, die dem Design DM 1._____ glichen. Auf Ersuchen der Klägerin stellte das so genannte Panel, ein von der Messe Basel eingesetztes, aus Juristen und Branchenkennern zusammengesetztes Gremium, dessen Tätigkeit einem Reglement der Messe untersteht, am 18. April 2004 eine Verletzung des klägerischen Designrechts durch die Beklagte fest.

B.
Mit Klage vom 8. Juni 2004 stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren:
1. Es sei der Beklagten zu verbieten, Schmuckschachteln, die die gleichen wesentlichen Merkmale wie das klägerische Design DM 1._____ aufweisen (vier- oder rechteckige Schachteln mit gewölbtem Boden und gewölbtem Deckel; sichelförmiger Abstand zwischen Deckel und Schachtel; Verzierungslinie im Deckel, welche parallel zu den Deckenkanten verläuft), in der Schweiz zu gebrauchen, insbesondere einzuführen, zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, durchzuführen oder auszuführen.
2. Die Beklagte sei zu verpflichten, Herkunft und Umfang der von ihr anlässlich der BASELWORLD 2004 eingeführten und ausgestellten Schmuckschachteln mit den in Ziff. 1 erwähnten Merkmalen anzugeben, sowie

Adressaten und Umfang der Weitergabe an gewerbliche Abnehmer zu nennen.
3. Die Beklagte sei zu verurteilen, der Klägerin Schadenersatz im Betrag von CHF 5'539.50 samt Zins zu 5 % seit 15. April 2004 zu bezahlen.
4. Soweit es Schmuckschachteln mit den Merkmalen gemäss Ziff. 1 betrifft, sei die Beklagte in einer ersten Stufe zu verurteilen, der Klägerin alle Bestellungseingänge und Rechnungsstellungen seit dem 15. April 2004 herauszugeben, soweit sie sich auf Verkaufsaktivitäten anlässlich der BASEL-WORLD 2004 zurückführen lassen; zusätzlich hat die Beklagte ihre diesbezügliche Kalkulation betreffend ihren Gewinnerwartungen offen zu legen; in einer zweiten Stufe sei die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin vom Gewinn einen teilklageweise geltend gemachten Betrag von CHF 5'000 samt Zins von 5 % seit 15. April 2004 herauszugeben, wobei sich die Klägerin ausdrücklich vorbehält, diesen Betrag nach Einsicht in die vorhin genannten Akten zu erhöhen.
5. Die Beklagte sei zu verurteilen, die Gerichtskosten des vorliegenden Verfahrens zu bezahlen sowie der Klägerin eine Prozesskostenentschädigung zu entrichten."
Das Zivilgericht Basel-Stadt verbot der Beklagten mit Urteil vom 26. April 2006 unter Androhung von Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB, Schmuckschatullen mit parallel gewölbtem Boden und Deckel und kreissegmentförmigem Abstand zwischen Deckel und Schachtel sowie einer parallel zu den Kanten verlaufenden Verzierungslinie in die Schweiz einzuführen, in der Schweiz zu lagern, anzubieten, in Verkehr zu bringen, durch die Schweiz durchzuführen oder aus der Schweiz auszuführen (Dispositiv Ziff. 1). Unter derselben Androhung von Ungehorsamsstrafe wurde die Beklagte sodann verurteilt, der Klägerin innert dreissig Tagen ab Rechtskraft des Urteils Herkunft und Umfang der von ihr anlässlich der "Baselworld" 2004 eingeführten und ausgestellten Schmuckschatullen mit den in Ziff. 1 erwähnten Merkmalen bekannt zu geben (Dispositiv Ziff. 2). Schliesslich wurde die Beklagte verurteilt, der Klägerin CHF 10'539.50 nebst 5 % Zins seit 15. April 2004 zu bezahlen (Dispositiv Ziff. 3).

C.
Die Beklagte hat gegen dieses Urteil sowohl Berufung als auch staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht erhoben. Letztere hat das Bundesgericht mit Urteil vom heutigen Tage abgewiesen, soweit es darauf eingetreten ist. Mit der Berufung beantragt die Beklagte, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Klage abzuweisen. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung zurückzuweisen sowie zur Durchführung eines gerichtlichen Gutachtens zur Frage, ob das von der Klägerin unter Nr. DM 1._____ registrierte Design im Zeitpunkt der Registrierung (28. November 1994) eine schutzfähige Eigenart aufgewiesen hat und zur Befragung des Geschäftsführers der Firma A._____ Srl als Zeugen. Die Klägerin schliesst auf kostenfällige Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (SR 173.110; BGG) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Nach Art. 132 BGG ist dieses Gesetz auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. Da der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2007 erging, richtet sich das Verfahren noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation des Bundesgerichts (Bundesrechtspflegegesetz [OG]).

1.2 Nach Art. 37 des Bundesgesetzes über den Schutz von Design vom 5. Oktober 2001 (Designgesetz, DesG; SR 232.12) bezeichnen die Kantone das Gericht, das für das ganze Kantonsgebiet als einzige Instanz in Zivilklagen zuständig ist. In dieser Zuständigkeit hat das Zivilgericht Basel-Stadt geurteilt. Die Berufung ist daher nach Art. 48 Abs. 2 lit. b OG zulässig.

1.3 Der Sitz der Klägerin befindet sich in Deutschland, jener der Beklagten in Hongkong. Mithin liegt ein internationales Verhältnis vor. Die Beklagte hat die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts nicht bestritten und anerkennt diese in der Berufung ausdrücklich, weshalb eine entsprechende Prüfung zufolge Einlassung (Art. 6 IPRG) unterbleibt. Die Vorinstanz hat sodann die Streitsache ohne nähere Erörterung nach schweizerischem Recht entschieden. Da die Klägerin Designschutz für die Schweiz beanspruchte, ist das angefochtene Urteil

insoweit nicht zu beanstanden (Art. 110 Abs. 1 IPRG).

2.
Das Designgesetz schützt Gestaltungen von Erzeugnissen oder Teilen davon, die namentlich durch die Anordnung von Linien, Flächen, Konturen oder Farben oder durch das verwendete Material charakterisiert werden, als Design (Art. 1 DesG). Schutz kann es beanspruchen, wenn es neu ist und Eigenart aufweist (Art. 2 Abs. 1 DesG). Die Hinterlegung begründet die Vermutung der Neuheit und Eigenart sowie der Berechtigung zur Hinterlegung (Art. 21 DesG).

2.1 Die Vorinstanz erkannte, diese gesetzliche Vermutung führe zu einer Umkehr der Beweislast, so dass es der Beklagten obliege, die Vermutung zu widerlegen.
2.1.1 Die Beklagte ist dagegen der Auffassung, bei der internationalen Registrierung des von der Klägerin beanspruchten Designs finde keinerlei Prüfung durch die Registerbehörden statt, sondern jede Anmeldung werde eingetragen. Wenn Art. 21 DesG auch auf solche Registrierungen angewendet werde, komme dies im Resultat einer vollständigen Aufhebung von Art. 8 ZGB gleich. Sollte dies tatsächlich dem Wunsch des Gesetzgebers entsprochen haben, führe dies dazu, dass eine Partei, die einen bloss behaupteten Ausschliesslichkeitsanspruch bestreiten wolle, einen Negativbeweis erbringen müsse, an den naturgemäss nicht die gleichen Anforderungen wie an einen Positivbeweis gestellt werden dürften.
2.1.2 Die Vorbringen der Beklagten sind nicht nachvollziehbar. Auch die schweizerischen Registerbehörden prüfen bei der Eintragung Neuheit und Eigenart des einzutragenden Designs nicht (Stutz/Beutler/Künzi, Handkommentar Designgesetz, N. 38 zu Art. 2 DesG und N. 1 zu Art. 21 DesG; Staub/Celli, Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, N. 47 zu Art. 2 DesG und N. 17 zu Art. 21 DesG). Die Umkehr der Beweislast folgt aus Art. 21 DesG und ist in der Lehre unbestritten (Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 16 zu Art. 21 DesG; Staub/Celli, a.a.O., N. 17 zu Art. 21 DesG; Heinrich, DesG/HMA-Kommentar, N. 21.02 zu Art. 21 DesG). Der Beweis, dass ein Design nicht neu oder nicht eigenartig ist, fällt unter die "bestimmten" Negativa (Kummer, Berner Kommentar, N. 195 zu Art. 8 ZGB), da er durch den Nachweis bestimmter positiver Tatsachen erbracht werden kann, wie etwa durch die Vorlegung einer identischen Schmuckschatulle, verbunden mit dem Nachweis, dass sie bereits im fraglichen Zeitpunkt bestand und in der Schweiz angeboten wurde (vgl. Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 66 zu Art. 2 DesG; Staub/Celli, a.a.O., N. 59 zu Art. 2 DesG). Beweisschwierigkeiten, wie sie bei unbestimmten Negativa auftreten können, ergeben sich
mithin keine (Kummer, Berner Kommentar, N. 194 ff. zu Art. 8 ZGB).

2.2 Die Vorinstanz ging davon aus, der Beklagten sei der Nachweis der fehlenden Neuheit des strittigen Designs nicht gelungen. Die in tatsächlicher Hinsicht gegen diese Annahme vorgebrachten Rügen der Beklagten hat das Bundesgericht im Urteil über die staatsrechtliche Beschwerde verworfen. In der Berufung bringt die Beklagte nichts vor, was darauf schliessen liesse, die Vorinstanz habe den Begriff der Neuheit verkannt. Die Vorinstanz ging somit zu Recht davon aus, das von der Klägerin hinterlegte Design erfülle das Erfordernis der Neuheit.

3.
Zu prüfen bleibt der Einwand der Beklagten, das strittige Design weise keine Eigenart auf.

3.1 Ein Design weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck von Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet (Art. 2 Abs. 3 DesG). Mit dieser Formulierung lehnt sich das DesG an jene von Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen (EU-MRL) bzw. von Art. 6 Abs. 1 der EG-Verordnung Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (EU-MVO) an, die ebenfalls auf den Unterschied im Gesamteindruck von bereits bekanntem Design abstellen, den das hinterlegte Muster beim "informierten Benutzer" hervorruft. Nach den insoweit unwidersprochenen und zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz besteht die Eigenart in einer objektiven Abweichung vom Vorbekannten, ohne dass Originalität im Sinne einer eigentlichen schöpferischen Leistung erforderlich wäre. Auch ein banales Design kann unter dem Gesichtspunkt der Eigenart schutzfähig sein, wenn es sich nach dem Gesamteindruck nach den wesentlichen Elementen vom Vorbekannten unterscheidet (Heinrich, a.a.O., N. 2.64 - 2.66 zu Art. 2 DesG; Stutz/Beutler/Künzi,

a.a.O., N. 81 zu Art. 1 DesG).

3.2 Nach der Botschaft (BBl 2000 S. 2739 f.) sollen sich die Anforderungen an die Eigenart an der Rechtsprechung zur Originalität, wie sie nach MMG (Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle [MMG (BS 2 S. 873); aufgehoben durch Ziff. I des Anhangs zum DesG, AS 2002 S. 1469]) erforderlich war, orientieren. Danach war ein Muster oder Modell dann schutzfähig, wenn es eine gewisse Originalität, ein Mindestmass an geistigem Aufwand aufwies (BGE 113 II 77 E. 3c S. 80; 106 II 71 E. 2a S. 73; 104 II 322 E. 3b S. 329). Die Lehre steht dieser Auffassung kritisch gegenüber, da mit dem Designgesetz die Anforderungen jedenfalls qualitativ geändert wurden, indem statt der subjektiven Leistung ein objektives Anderssein verlangt wird. Die Schutzvoraussetzung der Eigenart soll vielmehr als erweiterte, in örtlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht aufgehende Neuheitsprüfung zu verstehen sein (Heinrich, a.a.O., N. 2.69 zu Art. 2 DesG; Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 29 und 94 zu Art. 2 DesG). Soweit aber die Eigenart bereits nach der bisherigen Rechtsprechung als gegeben erachtet wurde, wenn im Vergleich mit bereits bestehendem Design der Gesamteindruck der Unähnlichkeit hervorgerufen wird (BGE 84 II 653 E.
2e S. 661), steht einer Übernahme der zum MMG ergangenen Rechtsprechung nichts entgegen. Hieran schliesst das neue Recht an. Unterschiede in einer bedeutenden Anzahl von Einzelheiten im Vergleich zum früheren Design sind unerheblich, sofern der Gesamteindruck der Ähnlichkeit bejaht werden kann (Botschaft, BBl 2000 S. 2740).

3.3 Entsprechend hat das Bundesgericht für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts gleich wie im Anwendungsbereich des Modellrechts (BGE 104 II 322 E. 4 S. 329 f.; Urteil des Bundesgerichtes 4C.205/1988 vom 22. November 1988, E. 3a, publ. in: SMI 1989 I S. 105 ff., je mit Hinweisen) den Gesamteindruck für massgebend erklärt, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren (BGE 130 III 636 E. 2 S. 639; 129 III 545 E. 2 S. 548 ff. mit Hinweisen). Die Beurteilung, ob sich das Design genügend vom Vorbekannten abhebt, hat demgemäss nicht nach der Sichtweise einer Fachperson zu erfolgen, sondern aus der Perspektive der an einem Erwerb interessierten Personen, welche die betreffenden Produkte ihrer Bewertungsfähigkeit entsprechend aufmerksam begutachten (Botschaft, BBl 2000 S. 2740; ebenso schon zum MMG Urteil des Bundesgerichts 4C.110/1990 vom 15. Oktober 1990, E. 2a/cc mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 116 II 471).

3.4 Wenn unter der Geltung des DesG von "origineller Gestaltung" die Rede ist (BGE 130 III 636 E. 2.1.3 S. 641), geschieht dies in Anlehnung an die romanischen Gesetzestexte von Art. 2 Abs. 2 DesG ("Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original"; "Un design può esser protetto se è nuovo e originale") und ist als Würdigung des Gestaltungsergebnisses zu verstehen, ohne dass das Augenmerk auf den Kreationsakt gerichtet würde, wenngleich schwer vorstellbar ist, wie eine neue und sich in ihrem Gesamteindruck als solche präsentierende Form zustande kommen soll, ohne dass ihr ein Schöpfungsakt, ein Mindestmass an geistigem Aufwand zugrunde läge. Behält man im Auge, dass das Designgesetz den Schutzbereich erweitert hat, steht nichts entgegen, die Erfordernisse im Lichte der unter der bisherigen Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zu prüfen, wie dies in der Botschaft vorgesehen ist (BBl 2000 S. 2739 f.). Dass nach DesG nicht mehr der synoptische Vergleich, sondern der Gesamteindruck, wie ihn der Kaufsinteressent in kurzfristiger Erinnerung behält, massgeblich ist (BGE 129 III 545 E. 2.6 S. 553), spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle.

4.
4.1 Nach den Feststellungen der Vorinstanz handelt es sich beim klägerischen Design um eine Schatulle, bestehend aus einer Box und einem Deckel. Deckel und Boden weisen jeweils im Quer- und Längsschnitt eine parallele sphärische Krümmung auf, so dass der Boden auf einer ebenen Standfläche nur an den Ecken aufliegt. Die Seiten der Box stehen nicht senkrecht zur Standfläche, sondern ungefähr rechtwinklig zur Tangente des Bodens im Auflagepunkt. Der obere Rand der Box ist parallel zur Standfläche ausgebildet, so dass zwischen dem gekrümmten Deckel und dem Rand der Box eine Lücke in Form eines Kreissegments gebildet wird. Der Deckelrand ist etwas erhaben.

4.2 Nach Einschätzung der Vorinstanz wird das Design der Klägerin in erster Linie durch die parallele Wölbung von Deckel und Boden und in zweiter Linie durch die kreissegmentförmige Lücke zwischen Deckel und Box

charakterisiert, wobei die Wölbung des Bodens entgegen der Meinung der Beklagten keineswegs nur technisch bedingt sei. Sie sei gut sichtbar und präge den Gesamteindruck mit. Die von der Beklagten bezeichneten vorbestandenen Vergleichsmodelle (”New York Line”, ”Seville”, ”Modern Style 1/2”, ”Alexandria Line”) hätten zwar teils bombierte, aber nicht sphärisch gekrümmte Deckel oder seitlich eingeprägte Kreissegmente. Sie wiesen aber weder die parallele Wölbung von Deckel und Boden noch die kreissegmentförmige Lücke zwischen Deckel und Boden auf.

5.
Die Beklagte rügt in der Berufung in zweierlei Hinsicht eine Verletzung ihres Beweisführungsanspruchs.

5.1 Zum einen macht sie in der Berufung mit Aktenhinweis geltend, sie habe in der Klageantwort nicht nur zur Neuheit, sondern auch zur Frage der Eigenart des Designs das Einholen eines Gutachtens verlangt. Die Vorinstanz habe diesem Antrag ohne jegliche Begründung nicht stattgegeben. Ihr Urteil sei insoweit unter Verletzung von Art. 8 ZGB zustande gekommen.
5.1.1 Der Entscheid über die Rechtsfrage der Schutzfähigkeit des Designs bedingt die Beantwortung der Frage, ob sich in der Beurteilung der massgebliche Verkehrskreise, d.h. der an einem Kauf der entsprechend gestalteten Produkte interessierten Personen (vgl. Botschaft, BBl 2000 S. 2740; von Büren/Marbach, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Rz. 417 S. 84) der Gesamteindruck des klägerischen Designs vom Vorbekannten massgeblich abhebt. Beim Vergleich der Gestaltungen sind dementsprechend die prägenden Hauptelemente ausschlaggebend. Stimmen sie überein, so wird ein Kaufinteressent die Vergleichsprodukte in Bezug auf das Design als ebenso gleichwertig erachten wie in Bezug auf die technisch notwendigen Elemente. Geringfügige Abweichungen wird ein Kaufinteressent nicht beachten, aber gestalterische Besonderheiten dürften ihm auffallen und allenfalls seinen Kaufentschluss bestimmen (BGE 129 III 545 E. 2.3 S. 551). Diese vom Bundesgericht mit Bezug auf den Schutzbereich nach Art. 8 DesG, wo es ebenfalls den Gesamteindruck beim Abnehmer zu ermitteln gilt, angewandten Beurteilungskriterien haben auch Gültigkeit, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob sich ein Design nach seinem Gesamteindruck vom Vorbekannten abhebt und
daher Eigenart beanspruchen kann, korreliert doch der Massstab zur Beurteilung der Eigenart mit dem Schutzumfang (Staub/Celli, a.a.O., N. 75 zu Art. 2 DesG, mit Hinweisen). Demgemäss darf die Beurteilung nicht bei der Betrachtung der einzelnen, wenn auch charakterisierenden Elemente stehen bleiben, sondern sie hat sich auf deren Zusammenspiel zu erstrecken (Staub/Celli, a.a.O., N. 70 zu Art. 2 DesG).
5.1.2 Welches Fachwissen erforderlich sein soll, um auf die dargestellte Weise zu einem Urteil über das Vorliegen von Eigenart zu gelangen, zeigt die Beklagte nicht auf und ist nicht ersichtlich. Soweit nicht die Anordnung einer geeigneten demoskopischen Untersuchung zur Debatte steht, nimmt das Bundesgericht Untersuchungen der dargelegten Art seit jeher aus eigener Anschauung und Kenntnis vor und überprüft entsprechende Entscheidungen kantonaler Gerichte auf Berufung hin als Rechtsfragen, soweit kein Branchenverständnis spezifischer Verkehrskreise in Frage steht, wie das Bundesgericht hinsichtlich der Verwechslungsgefahr erkannte (BGE 128 III 401 E. 5 S. 404; 126 III 239 E. 3a S. 245 mit Hinweis; zur Abgrenzungsproblematik zwischen Tat- und Rechtsfrage im Bereich Verkehrsanschauung allgemein und im Ergebnis in Analogie zur normativen Auslegung von Willenserklärungen zustimmend auch Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, N. 268 ff. zu Art. 3 lit. b UWG). Wenn sich das angerufene Sachgericht in die Lage eines interessierten Abnehmers versetzt und seinen eigenen, aus einem Vergleich mit den von der Beklagten bezeichneten Objekten gewonnenen Eindruck jenem des durchschnittlichen Kaufinteressenten zuordnet, verletzt es somit kein
Bundesrecht, zumal die Beklagte nicht darlegt, inwiefern Branchenverständnis erforderlich sein sollte, um den Gesamteindruck entsprechend zu bestimmen. Ohne dies ausdrücklich zu erwähnen, nahm das Bundesgericht die entsprechende Beurteilung denn auch in BGE 130 III 636 ebenfalls aus eigener Anschauung vor (E. 2.1.3). Die Rüge der Verletzung von Art. 8 ZGB ist daher unbegründet.

5.2 Eine weitere Verletzung von Art. 8 ZGB sieht die Beklagte in der Verweigerung der Befragung des Geschäftsführers der A._____ Srl als Zeugen.
5.2.1 Mit Bezug auf die weitere zum Vergleich angeführte, von der A._____ Srl angeblich seit Jahren vertriebene Gestaltung der Schatullenserie ”Domino Dèco A” (act. 9 Nr. 5) erwog die Vorinstanz, die aus dem Internet stammende Abbildung sei zwar schwer erkennbar. Weil die betreffenden Schatullen jedoch keine Krümmung des Deckels und des Bodens aufzuweisen schienen, erübrige sich die beantragte Einvernahme

des Geschäftsführers der A._____ Srl als Zeugen. Die Beklagte entnimmt dem Wortlaut des angefochtenen Urteils, wonach es scheine, dass die Schachteln keine Krümmung des Deckels aufwiesen, die Vorinstanz gehe diesbezüglich von einem offenen Beweisergebnis aus. Bei dieser Sachlage verletze die Vorinstanz durch die Nichtabnahme des angebotenen Beweismittels den Beweisführungsanspruch der Beklagten.
5.2.2 Auch wenn das Gericht eine Behauptung weder als erwiesen noch als widerlegt erachtet, ist es nach Art. 8 ZGB nur verpflichtet, weitere Beweisanträge abzunehmen, wenn diese rechtserhebliche Tatsachen betreffen (BGE 132 III 222 E. 2.3 S. 226, 545 E. 3.3.2 S. 548, je mit Hinweisen) und nach Form und Inhalt den Vorschriften des kantonalen Prozessrechts entsprechen (BGE 129 III 18 E. 2.6 S. 24 f.; 114 II 289 E. 2a S. 290, je mit Hinweisen). Hinsichtlich der Eigenart ist auf die Abweichung von Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, abzustellen (Art. 2 Abs. 3 DesG; Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 114 zu Art. 2 DesG). Aus diesem Grund sind Veröffentlichungen nur zu berücksichtigen, wenn sich das Design aufgrund der Bildqualität erkennen lässt (vgl. Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 71 zu Art. 2 DesG). Da auf der Abbildung im Internet keine Krümmung zu erkennen ist, steht die Internetabbildung der Eigenart nicht entgegen. Die Frage, ob der Boden der abgebildeten Schachteln tatsächlich gekrümmt ist, wird nur relevant, falls die abgebildeten Schachteln bereits vor dem 28. November 1994 produziert wurden und in diesem Zeitpunkt den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen hätten bekannt sein
können. Soweit sich aus dem angefochtenen Entscheid nicht ergibt, dass die Beklagte diese Punkte behauptet und prozesskonform dazu Beweise angeboten hat, ist dies in der Berufungsschrift detailliert darzulegen und mit Aktenhinweisen zu belegen (BGE 130 III 102 E. 2.2 S. 106; 115 II 484 E. 2a S. 485 f., je mit Hinweisen). Diesen Anforderungen genügen die Ausführungen und Hinweise der Beklagten in der Berufungsschrift nicht. Eine Verletzung von Art. 8 ZGB ist nicht dargetan.

6.
Um das Vorliegen der Eigenart in Abrede zu stellen, bringt die Beklagte vor, die Wölbung des Bodens sei entgegen den Ausführungen der Vorinstanz so gut wie nicht sichtbar, diene einzig der Stapelbarkeit und sei somit durch die technische Funktion bestimmt.

6.1 Nach Art. 4 lit. c DesG ist der Designschutz ausgeschlossen, wenn die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind. Damit soll dem Freihaltebedürfnis Rechnung getragen werden, das wegen des fehlenden gestalterischen Spielraums besteht.
6.1.1 In anderer Formulierung war ein entsprechender Ausschlussgrund bereits in Art. 3 MMG verankert (Botschaft, BBl 2000 S. 2741). Daraus ergab sich nach der Rechtsprechung, dass es bei der Formgebung darum gehen musste, den Geschmack, den Sinn für das Schöne anzusprechen (BGE 95 II 470 E. II.1 S. 472); für eine durch die Herstellungsweise, den Nützlichkeitszweck oder die technische Wirkung des Gegenstandes bedingte Form konnte der Modellschutz nicht beansprucht werden (Urteil des Bundesgerichts 4C.110/1990 vom 15. Oktober 1990, E. 2a/aa nicht publiziert in BGE 116 II 471). Gemäss Art. 3 MMG hatten für die Beurteilung der Schutzfähigkeit alle auf Nützlichkeitszwecke und technische Wirkung ausgerichteten Elemente auszuscheiden. Dem Modellschutz sind nur die verbleibenden Elemente zugänglich (BGE 116 II 191 E. 2c/aa S. 193; 113 II 77 E. 3c und d S. 80 ff., je mit Hinweisen). Im zuletzt erwähnten Entscheid verweigerte das Bundesgericht den Modellschutz, obwohl die betreffenden funktionellen Elemente des umstrittenen Plattenspielertonkopfs auch mittels anderer Formen realisiert werden konnten, die hinterlegte Form mithin nicht im eigentlichen Sinne technisch notwendig war. Generell wurde die Schützbarkeit nur bejaht, wenn die
Formgebung nicht überwiegend zu Nützlichkeitszwecken erfolgte (David, Basler Kommentar, 2. Aufl., N. 4 zu Art. 3 MMG).
6.1.2 In der Lehre wird aufgrund des Wortlauts von Art. 4 lit. c DesG mit gutem Grund die Meinung vertreten, entgegen dem alten Recht sei Designschutz möglich, sobald eine Formalternative bestehe, denn diesfalls sei das Design nicht ausschliesslich durch seine technische Funktion bedingt (Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 42 zu Art. 4 DesG mit Hinweis; Alois Troller, Immaterialgüterrecht, Band I, 3. Aufl., S. 405; a.A. Heinrich, a.a.O., N. 4.14 ff. zu Art. 4 DesG, der den Schutz bereits bei geringer Freiheit der Formgestaltung innerhalb der technischen Anforderungen ausschliessen will). Allerdings ist auch nach dieser Lehrmeinung ausschliesslich technische Bedingtheit anzunehmen, wenn im Hinblick auf eine technische Lösung verschiedene gleichwertige Varianten zur Verfügung stehen, deren jede einen subjektiv unterschiedlich zu gewichtenden Vorteil für sich in Anspruch nehmen kann (Stutz/Beutler/Künzi, N. 44 zu Art. 4 DesG). Das Bundesgericht erkannte hinsichtlich

Art. 2 lit. b MSchG, der u.a. Formen der Ware oder Verpackungen, die technisch notwendig sind, vom Markenschutz ausschliesst, der Ausschlussgrund der technischen Notwendigkeit sei nur gegeben, wenn keine andere Form zur Verfügung stehe oder vernünftigerweise verwendet werden
könne oder wenn zwar eine andere Möglichkeit bestehe, deren Ausführung aber wenig praktisch oder mit grösseren Herstellungskosten verbunden wäre, sei doch den Mitbewerbern nicht zuzumuten, auf die nächstliegende und am besten geeignete Form zu verzichten (BGE 131 III 121 E. 3.1 S. 124; 129 III 514 E. 3.2 S. 522 ff.). Diese Umschreibung der technischen Notwendigkeit mit Bezug auf die Formmarke stimmt in ihrem Gehalt mit der wiedergegebenen Lehrmeinung zur Bedeutung von Art. 4 lit. c DesG überein. Dadurch lässt sich auch verhindern, dass bei begrenztem Gestaltungsspielraum alle möglichen Designvarianten hinterlegt werden, um eine Idee für andere zu sperren (vgl. Heinrich, a.a.O., N. 4.14 ff. zu Art. 4 DesG), denn die technisch nächstliegende und am besten geeignete Form bleibt vom Ausschluss in Art. 4 lit. c DesG erfasst, während weniger naheliegende Varianten Designschutz beanspruchen können. Es erscheint daher gerechtfertigt, den Begriff der ausschliesslich technischen Bedingtheit gemäss dieser Bestimmung im Sinne der zitierten Lehre und Rechtsprechung zu verstehen.

6.2 Die wichtigste Funktion einer Schmuckschatulle besteht in der Aufbewahrung von Schmuck. Diese Aufgabe lässt sich in mannigfacher Formgebung erfüllen. Dass dem hinterlegten Design insoweit ein Freihaltebedürfnis entgegenstünde, macht die Beklagte nicht geltend. Dennoch lässt sich nicht gänzlich von der Hand weisen, dass der Stapelbarkeit auch bei Schmuckschatullen eine gewisse Bedeutung zukommt, wenngleich es sich beim darin abzulegenden Schmuck in aller Regel nicht um einen Massenartikel handelt und zahlreiche Schatullenmodelle derart gestaltet sind, dass sie sich von vornherein gegen eine Stapelung sperren (z.B. bombierte Deckel - gerader Boden; Verschluss auf der Oberseite, etc.). Ob die Stapelbarkeit als eine vom Zweck des Gegenstandes diktierte Eigenschaft angesehen und technische Anforderungen zur Erreichung dieses Zwecks überhaupt ins Feld geführt werden könnten, ist daher fraglich, kann aber offen bleiben. Entscheidend ist, dass die von der Beklagten angesprochene technische Funktion, eine Stapelung zu ermöglichen, die Wahl des hinterlegten Designs keineswegs gebietet. Es genügt, darauf hinzuweisen, dass sich auch Schachteln der gängigen Form mit auf gerader Unterlage aufliegendem Boden und geradem Deckel ohne weiteres
stapeln lassen und dass in Grosszahl weitere Gestaltungen denkbar sind, welche denselben Zweck erfüllen (z.B. Auflage der Schachtel auf vier Füssen mit passendem Deckel, konvexer Deckel mit entsprechendem Boden, etc.). Die Vorinstanz erkannte daher zu Recht, dass die parallelen sphärischen Bögen von Boden und Deckel technisch nicht notwendig sind. Art. 4 lit. c DesG ist daher nicht verletzt. Demnach durfte die Vorinstanz das als prägend erachtete Gestaltungselement der parallelen, kreissegmentförmigen Wölbung in die Prüfung des Gesamteindrucks des hinterlegten Modells einbeziehen. Selbst wenn man zu Gunsten der Beklagten davon ausgehen wollte, die parallele Kreisform sei zumindest in Bezug auf Schachteln mit sphärisch gewölbten Deckeln hinsichtlich der Stapelbarkeit technisch bedingt, schlösse dies nach der Lehre eine Berücksichtigung nicht aus, da einzelne technisch bedingte Merkmale den Gesamteindruck des Designs mitprägen können, weshalb die Beurteilung von Neuheit nicht auf die "übrig bleibenden" Elemente zu beschränken ist, sondern auch schutzunfähige Elemente zu berücksichtigen sind (Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 45 zu Art. 4 DesG; Staub/Celli, a.a.O., N. 28 zu Art. 4 DesG).
6.3
Unerheblich ist, ob die Wölbung gut sichtbar ist, wie die Vorinstanz annimmt und die Beklagte bestreitet, kann doch gerade eine diskrete, aber spezielle Formgebung den Gesamteindruck des Designs massgeblich prägen. So verhält es sich im vorliegenden Falle. Die parallelen Wölbungen von Deckel und Boden, die namentlich in der Seitenansicht deutlich hervortreten, in Kombination mit der diskreten, nicht überwindbaren kreissegmentförmigen Öffnung zwischen Deckel und Box vermitteln einen Eindruck, der sich vom bisher Bekannten abhebt, als solcher zumindest über kurze Zeit in der optischen Erinnerung des interessierten Käufers vorherrschen wird und von keiner der zum Vergleich herangezogenen Formgebungen erweckt werden konnte. Wenn die Vorinstanz bei dieser Sachlage annahm, das umstrittene Design erfülle das Erfordernis der Eigenart, hat sie Art. 2 DesG im Ergebnis bundesrechtskonform angewandt. Die Diskussion der Beklagten über die Bedeutung der von der Vorinstanz verwendeten Begriffe "sphärisch" und "bombiert" erweist sich unter diesen Umständen als fruchtloser Streit um Worte.

7.

Nach dem Gesagten ist die Berufung abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beklagte kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 3'000.– wird der Beklagten auferlegt.

3.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'500.– zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Zivilgericht des Kantons Basel-Stadt schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Januar 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: