Urteilskopf

116 II 191

35. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. April 1990 i.S. X. gegen Y. AG (Berufung)
Regeste (de):
Lizenzvertrag über ein nichtiges Modell.

- Einrede fehlender Modellfähigkeit (Art. 12 Ziff. 4 MMG); Kombinationsmusterschutz und Programmschutz (E. 2c);

- Erweist sich das zugrunde liegende Schutzrecht als nichtig, so fällt damit grundsätzlich auch der Lizenzvertrag dahin; in einem gewissen Umfang ist dabei allerdings den tatsächlichen Auswirkungen Rechnung zu tragen, die ein registriertes Schutzrecht trotz Nichtigkeit zufolge seiner Scheinexistenz entfalten kann (E. 3a und b).

Regeste (fr):
Contrat de licence portant sur un modèle nul.

- Exception tirée de l'absence des caractères d'un modèle (art. 12 ch. 4 LDMI); protection d'un modèle combiné et protection d'un programme (consid. 2c);

- Si le droit protégé, qui en constitue l'objet, s'avère nul, le contrat de licence devient, en principe, également caduc de ce fait; à cet égard, il convient toutefois de tenir compte, dans une certaine mesure, des incidences effectives que peut avoir un droit enregistré, nonobstant sa nullité, en raison de son existence apparente (consid. 3a et b).

Regesto (it):
Contratto di licenza concernente un modello nullo.

- Eccezione relativa all'assenza dei caratteri di un modello (art. 12 n. 4 LDMI); protezione di un modello combinato e protezione di un programma (consid. 2c).

- Se il diritto protetto, che ne costituisce l'oggetto, risulta nullo, il contratto di licenza viene anch'esso meno per la stessa ragione; occorre nondimeno tener conto, in certa misura, delle conseguenze fattuali che può avere un diritto registrato, malgrado la sua nullità, in virtù della sua esistenza apparente (consid. 3a e b).

Sachverhalt ab Seite 192

BGE 116 II 191 S. 192

A.- X. ist Inhaber des seit dem 2. März 1978 beim Internationalen Büro für geistiges Eigentum der OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) in Genf registrierten Modells "jeu de pavé" für einen aus je zwei unterschiedlichen Trapez- und Rechtecksteinen bestehenden Beton-Pflastersteinsatz, dessen Schutz in der Folge bis 1993 verlängert wurde. Am 28. September 1978 schloss X. mit der Y. AG einen Lizenzvertrag, womit er dieser das ausschliessliche Recht übertrug, den Steinsatz gegen eine Umsatzgebühr im Vertragsgebiet

herzustellen und zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. Ab 1. Januar 1986 verweigerte die Y. AG die Bezahlung weiterer Lizenzgebühren, da sie einerseits am Bestand des Schutzrechts zweifelte und anderseits analoge Konkurrenzprodukte auf dem Markt festgestellt hatte.

B.- Mit Klage vom 2. Mai 1988 machte X. modellrechtliche Unterlassungsansprüche geltend und verlangte die Rechnungslegung über die auf dem Umsatz zu berechnenden vertraglichen Lizenzgebühren, eventuell die Bezahlung eines gerichtlich zu bestimmenden Betrages sowie Schadenersatz in gerichtlich zu bestimmender Höhe. Das Handelsgericht des Kantons Bern wies die Klage am 4. Juli 1989 ab.

C.- Unter Abweisung der vom Kläger eingelegten Berufung bestätigt das Bundesgericht das handelsgerichtliche Urteil.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Die Beklagte stellt den Ansprüchen des Klägers die Einrede entgegen, das dem Lizenzvertrag zugrunde liegende Modell sei nichtig. Das Handelsgericht hat zwar den Einwand fehlender Neuheit (Art. 12 Ziff. 1 MMG) verworfen, die Nichtigkeitseinrede aber deshalb geschützt, weil der vom Kläger hinterlegte Pflastersteinsatz

seiner Natur nach kein Modell im Sinne des Gesetzes darstelle (Art. 12 Ziff. 4 MMG). (...)
c) Das Handelsgericht hat die einzelnen Pflastersteine zufolge ihrer elementaren geometrischen Formen und ihrer technisch bedingten Proportionen nicht als schutzfähig erachtet, dagegen nicht ausgeschlossen, dass ihre Kombination in einem oder mehreren Verlegemustern den gesetzlichen Anforderungen an die Schutzfähigkeit zu genügen vermöchte. Indessen seien die zu schützenden Kombinationen aus der Hinterlegung nicht erkennbar und erstrecke sich der Modellschutz insbesondere auch nicht auf die im Anhang zur Hinterlegung skizzierten, als blosse Anwendungsbeispiele angeführten Verlegevarianten. Die hinterlegten Formen stellten deshalb kein Modell im Sinne des Gesetzes dar, was nach Art. 12 Ziff. 4 MMG die Nichtigkeit der Hinterlegung begründe. Der Kläger beanstandet zu Recht nicht, dass der Modellschutz sich nach dem angefochtenen Urteil weder auf die Form der einzelnen Steine noch auf sämtliche durch deren Kombination möglichen Verlegemuster beziehen kann. Er macht aber geltend, das Handelsgericht habe sich zu Unrecht auf den ornamentalen Kombinationsschutz versteift, ohne zu beachten, dass der hinterlegte Steinsatz als solcher, als Programm, schutzfähig sei.
aa) Die Verwendung schlichter geometrischer Figuren ist nach der Rechtsprechung nur unter der Voraussetzung schutzfähig, dass ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung originell ist (BGE 95 II 174 E. b mit Hinweis). Ein aus solchen Figuren gebildetes Kombinationsmuster hat dabei nur insoweit Modellcharakter, als die Kombination nicht ihrerseits technisch-funktionell bedingt ist, haben doch gemäss Art. 3 MMG für die Beurteilung der Schutzfähigkeit alle Elemente auszuscheiden, welche auf Nützlichkeitszwecke und technische Wirkung ausgerichtet sind. Erforderlich ist sodann, dass das Kombinationsmuster oder Ornament als Einheit im hinterlegten Modell erkennbar ist (TROLLER, Immaterialgüterrecht, a.a.O., S. 396 Anm. 4 mit Hinweisen und S. 518 Ziff. 1; GRUR 1983 S. 750). Die Auffassung des Handelsgerichts, dass die vorliegende Hinterlegung kein solches Kombinationsmuster offenbart, rügt der Kläger nicht als bundesrechtswidrig.
bb) Vom Kombinationsmuster, das verschiedene Gestaltungselemente zu einem einheitlichen und selbständigen Erzeugnis verbindet, unterscheidet der deutsche Bundesgerichtshof in einem

Entscheid zu einem Möbelprogramm den Fall, dass mehrere an sich selbständige Einzelstücke erst in ihrer Gesamtheit eine besondere ästhetische Wirkung entfalten (GRUR 1975 S. 383; FURLER, Geschmacksmustergesetz, 4. Auflage, N. 84 zu § 1). Der Kläger will diese Betrachtungsweise auch auf das schweizerische Recht angewandt wissen. Wie es sich damit verhält, kann indessen offenbleiben, da der hinterlegte Steinsatz die Voraussetzungen eines Programmschutzes ohnehin nicht erfüllen würde. Auch in Deutschland lehnen Lehre und Rechtsprechung es ab, eine blosse Elementenkombination, beispielsweise ein herkömmliches Möbelprogramm, das sich ästhetisch durch eine bestimmte Anordnung der Elemente auszeichnet, dem Modellschutz zu unterstellen, wenn nicht gleichzeitig den einzelnen Möbelstücken Modellcharakter zukommt (GRUR 1975 S. 385 mit Hinweisen; FURLER, a.a.O., N. 5 zu § 1). Das Möbelprogramm, das im vom Kläger angerufenen Entscheid als schutzfähig bezeichnet wird, weist demgegenüber die Besonderheit auf, dass es auf einer einheitlichen und in sich geschlossenen Ausstattungsidee beruht, welche seinen ästhetischen Wert erst eigentlich ausmacht. Die einzelnen Anbauelemente sind in ihren Gestaltungsformen und Ausmassen so konzipiert, dass ihre Verbindung die Wirkung eines geschlossenen Kombinationskörpers ergibt. Schutzwürdig ist dabei nicht das ornamentale Bild der Elementanordnung, sondern die Koordinationsidee als solche und in ihrer Einheit. Erst die bestimmungsgemässe Verbindung der einzelnen Anbauelemente ergibt die schutzwürdige Raumform, gekennzeichnet nicht durch die Anordnung der Einzelteile im Raum, sondern durch das allen denkbaren Kombinationen zugrunde liegende einheitliche und in sich geschlossene Konzept (vgl. die Bemerkungen von GERSTENBERG, in GRUR 1975 S. 387). Zu Recht wurde davor gewarnt, die Urteilsgründe zu verallgemeinern; sie sind auf die Besonderheit des zu beurteilenden Möbelprogrammes zugeschnitten (GERSTENBERG, a.a.O.) Der Steinsatz des Klägers kann keine vergleichbare Sonderstellung beanspruchen. Er beruht nicht auf einem in sich geschlossenen Gestaltungskonzept im beschriebenen Sinn, sondern gegenteils auf der durch proportionale Abstimmung der einzelnen Elemente ermöglichten Vielfalt der ornamentalen Gestaltung einer Pflästerung. Nicht das einheitliche Erscheinungsbild der Kombination unbesehen der konkreten Anordnung der Elemente bestimmt die Originalität, sondern die abwechslungsreiche Freiheit der ornamentalen Gestaltung mit einem Satz aus bloss vier Steinen.

Das aber ist richtig betrachtet eine Frage des Nützlichkeitszwecks, welcher den Modellschutz nicht zu begründen vermag (Art. 3 MMG). Dem Steinsatz als solchem fehlt daher die für einen Modellschutz erforderliche ästhetische Originalität; diese könnte höchstens einzelnen, mit den Steinen gebildeten eigentlichen Kombinationsmustern und Ornamenten zukommen. Solche sind aber nach der unangefochten gebliebenen Auffassung des Handelsgerichts aus dem hinterlegten Modell nicht erkennbar (E. aa hievor). Dem Handelsgericht kann deshalb keine Verletzung von Bundesrecht vorgeworfen werden, wenn es die Einrede der ungültigen Hinterlegung aufgrund von Art. 12 Ziff. 4 MMG geschützt hat.

3. Der Kläger macht weiter geltend, selbst wenn die Modellhinterlegung ungültig sei, hätte die Beklagte nach dem Vertrag weder die Gebührenzahlungen einstellen dürfen, bevor die Streitsache durch gerichtliches Urteil rechtskräftig entschieden sei, noch sei sie berechtigt gewesen, den Steinsatz nach erfolgter Vertragsauflösung weiterzuverwenden. a) Das Bestehen des Rechtsschutzes bildet regelmässig Grundlage des Lizenzvertrages. Erweist sich das dem Lizenznehmer zur Verfügung gestellte Recht als ungültig, so fällt daher nach herrschender Auffassung auch der Lizenzvertrag dahin. Darüber, wie dieses Ergebnis rechtlich zu begründet ist, gehen die Meinungen allerdings auseinander; in Lehre und Rechtsprechung findet sich eine Vielzahl verschiedener Lösungsansätze. So wird insbesondere angenommen, die Ungültigkeit des Schutzrechtes führe dazu, dass die Leistung des Lizenzgebers objektiv unmöglich, der Vertrag mithin nach Art. 20 OR nichtig sei (BGE 75 II 169

E. 3a; PEDRAZZINI, SPR VII/1, S. 620 f.; BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Art. 34, Anm. 65 sub lit. a). Eine andere Ansicht geht dahin, dass das im Nachhinein festgestellte Fehlen des Rechtsschutzes dem Lizenznehmer die Berufung auf Grundlagenirrtum (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR) erlaube (BLUM, in GRUR 1955 S. 201 ff.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O. sub lit. f). Denkbar wäre auch eine Auflösung des Lizenzvertrages aus wichtigem Grund, wie sie das Gesetz für andere Dauerschuldverhältnisse ausdrücklich vorsieht (Art. 269, 291, 337, 418r, 527, 545 Abs. 1 Ziff. 7 und Abs. 2 OR; GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, Diss. Freiburg 1968, S. 173 ff.). Einigkeit besteht insoweit, als in einem gewissen Umfang dem Umstand Rechnung zu tragen ist, dass ein registriertes Schutzrecht trotz seiner Nichtigkeit zufolge

seiner Scheinexistenz tatsächliche Wirkungen entfalten, die Konkurrenz blockieren und dem Lizenznehmer während einer bestimmten Zeit zum gleichen Wettbewerbsvorsprung wie ein gültiges Recht verhelfen kann; eine vollständige Rückabwicklung des Vertrages wird sich deshalb oft nicht rechtfertigen (BGE 85 II 39 ff. E. 3a und b; 75 II 169 ff. E. b-d je mit Hinweisen; PEDRAZZINI, a.a.O., S. 620 f.; BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., Art. 34, Anm. 66 sub lit. a und b). Einig ist man sich auf der anderen Seite aber auch, dass dem Lizenzvertrag und damit der Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung von Gebühren spätestens dann die Grundlage entzogen ist, wenn die tatsächlichen Auswirkungen des Scheinrechtes weggefallen sind, so wenn dieses formell nichtig erklärt worden ist oder von den Wettbewerbsteilnehmern allgemein nicht mehr beachtet wird (BGE 85 II 44 E. a, 45 E. c mit Hinweisen; 75 II 175 E. e; PEDRAZZINI, a.a.O., S. 620). b) Im vorliegenden Fall hat das Handelsgericht verbindlich (Art. 63 Abs. 2 OG) festgestellt, die Beklagte habe die Bezahlung von Lizenzgebühren ab 1. Januar 1986 eingestellt, nachdem verschiedene, dem Lizenzmodell sehr ähnliche Produkte auf den Markt gelangt seien, ohne dass der Kläger sein Schutzrecht ernsthaft verteidigt hätte. Damit steht fest, dass das vom Kläger hinterlegte Modell zu diesem Zeitpunkt bereits aufgehört hatte, zufolge seiner Scheinexistenz dieselben tatsächlichen Wirkungen wie ein gültiges Recht zu zeitigen. Die Grundlage für den Lizenzvertrag und für die Gebührenzahlungspflicht der Beklagten war deshalb nach dem Gesagten bereits dahingefallen.