Urteilskopf

129 III 545

86. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen Y. AG (Berufung) 4C.121/2003 vom 14. Juli 2003

Regeste (de):
Art. 52 Abs. 1, Art. 33, Art. 9 und Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG.

Intertemporaler Anwendungsbereich des Designgesetzes. Feststellungs- und Unterlassungsklage (E. 1).

Art. 8 DesG; Schutzbereich des Designs.

Methodik und Massstab der Beurteilung, ob eine angebliche "Verletzungsform" den gleichen Gesamteindruck wie ein bereits eingetragenes Design erweckt (E. 2).

Regeste (fr):
Art. 52 al. 1, art. 33, art. 9 et art. 35 al. 1 let. a LDes.

Champ d'application transitoire de la loi sur les designs. Action en constatation et action en interdiction (consid. 1).

Art. 8 LDes. Etendue de la protection.

Méthode et critères pour déterminer si une prétendue contrefaçon dégage la même impression générale qu'un design déjà enregistré (consid. 2).

Regesto (it):
Art. 52 cpv. 1, art. 33, art. 9 e art. 35 cpv. 1 lett. a LDes.

Campo di applicazione intertemporale della legge sul design. Azione d'accertamento (del diritto) e azione volta alla proibizione della lesione (consid. 1).

Art. 8 LDes. Estensione della protezione.

Metodi e criteri per stabilire se una forma che si pretende lesiva suscita il medesimo effetto generale di un design già registrato (consid. 2).

Sachverhalt ab Seite 545

A.- Die Y. AG (Klägerin) bezweckt den Handel unter anderem mit Haushaltartikeln. Sie beabsichtigte, die Knoblauchpresse "Pelikan", die seit September 2001 in Deutschland verkauft wird, auch in der Schweiz auf den Markt zu bringen. Noch vor Auslieferung der Ware in der Schweiz wurde sie von der X. AG (Beklagte)

verwarnt. Diese gehört zur schweizerisch-dänischen Z.-Gruppe und hat unter anderem Design und Entwicklung von Haushaltgegenständen

BGE 129 III 545 S. 546

und von sonstigen Produkten aller Art zum Zweck. Sie ist seit 25. März 1998 Inhaberin des Modells Nr. 1 für eine Knoblauchpresse, dessen Form wie folgt hinterlegt ist:
B.
B.a Am 12. November 2001 gelangte die Klägerin an das Obergericht des Kantons Luzern und beantragte, es sei festzustellen, dass sie die Rechte der Beklagten aus der schweizerischen Modellhinterlegung 1 durch Herstellung und Vertrieb einer Knoblauchpresse der folgenden Form nicht verletze:
Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage und erhob Widerklage mit dem Begehren, es sei der Klägerin mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz die Knoblauchpresse "Pelikan", wie sie im Rechtsbegehren der Klägerin beschrieben ist, herzustellen, zu benutzen, anzupreisen, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen und bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken. B.b Das Obergericht hiess das Rechtsbegehren der Klägerin mit Urteil vom 5. Februar 2003 gut und stellte fest, dass diese durch die Herstellung und den Vertrieb einer Knoblauchpresse in der folgenden Form

BGE 129 III 545 S. 547

die Rechte der Beklagten aus deren Hinterlegung des Designs 1 nicht verletze. Die Widerklage wies das Gericht ab. Es hielt unter anderem dafür, der Vergleich der angeblich das Designrecht der Beklagten verletzenden Produktegestaltung der Klägerin mit dem hinterlegten Design der Beklagten sei in Auslegung von Art. 8 des Bundesgesetzes über den Schutz von Design (DesG) nicht anhand des Erinnerungsbildes der Adressaten, sondern nach dem - aktuellen - Gesamteindruck der Formen vorzunehmen. Danach unterscheide sich die Knoblauchpresse "Pelikan" der Klägerin hinreichend von der eingetragenen "Allium Garlic Press" der Beklagten.

C.- Die Beklagte stellt mit Berufung vom 25. April 2001 den Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben, die Klage vollumfänglich abzuweisen und in Gutheissung der Widerklage sei der Klägerin mit sofortiger Wirkung und unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292 StGB zu verbieten, in der Schweiz ihre Knoblauchpresse "Pelikan", wie sie im Rechtsbegehren der Klage vom 12. November 2001 beschrieben ist, herzustellen, zu benutzen, anzupreisen, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen oder bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken. Sie rügt unter anderem, die Vorinstanz habe Art. 8 DesG verletzt, indem sie den Gesamteindruck anhand eines synoptischen Vergleichs statt des Erinnerungsbildes beurteilt habe und indem sie verneint habe, dass die Knoblauchpresse der Klägerin den gleichen Gesamteindruck erwecke wie ihr eingetragenes Design. Das Bundesgericht weist die Berufung ab.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

1. Am 1. Juli 2002 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz,

DesG; SR 232.12) in Kraft getreten. Nach Art. 52 Abs. 1 DesG unterstehen eingetragene Muster und Modelle ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem neuen Recht. Das Modell Nr. 1 der Beklagten für eine Knoblauchpresse war im Zeitpunkt des Inkrafttretens des DesG im Register eingetragen. Die Vorinstanz hat die Streitsache zutreffend nach dem DesG beurteilt, was denn auch von keiner der Parteien beanstandet wird.
Gemäss Art. 33 DesG kann, wer ein rechtliches Interesse nachweist, gerichtlich feststellen lassen, dass ein Recht oder Rechtsverhältnis nach dem Gesetz besteht oder nicht besteht. Die Klägerin

beantragt die Feststellung, dass ihre Knoblauchpresse "Pelikan" das Designrecht der Beklagten nicht verletzt. Nachdem sie von der Beklagten verwarnt worden ist, hat die Vorinstanz ihr Interesse an dieser Feststellung zutreffend bejaht (vgl. BGE 123 III 49 E. 1a S. 51; BGE 120 II 20 E. 3a S. 22, je mit Hinweisen). Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, andern zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9 DesG). Wird sie in ihren Rechten verletzt oder gefährdet, kann sie vom Gericht insbesondere verlangen, die drohende Verletzung zu verbieten (Art. 35 Abs. 1 lit. a DesG). Auch die Widerklage, an der die Beklagte in der Berufung festhält, ist zulässig.

2. Nach Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. Mit dieser Umschreibung ist der Schutzbereich gegenüber dem früheren Art. 24 des Bundesgesetzes 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) erweitert worden. Denn nach dieser Bestimmung war die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältiger Vergleichung wahrgenommen werden konnte (vgl. BGE 104 II 322 E. 4 S. 329; BGE 83 II 475 E. 3 S. 480). Art. 24 MMG wurde in der Rechtsprechung so ausgelegt, dass eine Nachahmung nicht schon durch geringfügige, bei näherer Betrachtung ersichtliche Unterschiede ausgeschlossen wurde, weil es nicht auf die Abweichungen, sondern auf die Übereinstimmungen und damit auf den Gesamteindruck ankomme, den die miteinander zu vergleichenden Muster oder Modelle insbesondere beim letzten Abnehmer hinterliessen. Da das MMG von einem engeren Begriff der Nachahmung ausging als das Marken- oder Wettbewerbsrecht, wurde für den Vergleich des angeblich widerrechtlich hergestellten mit dem hinterlegten Modell verlangt, dass sie nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten waren; auf das blosse Erinnerungsbild durfte nicht abgestellt werden (BGE 104 II 322 E. 3 S. 330). Die Vorinstanz hat nicht nach der Erinnerung des massgebenden Adressaten beurteilt, ob das Designrecht der Beklagten verletzt ist, sondern aufgrund eines direkten gleichzeitigen Vergleichs des hinterlegten Designs mit der angeblichen Verletzungsform. Insofern hat sie die Praxis zum altrechtlichen Art. 24 MMG weitergeführt. Die Beklagte hält dafür, die Vorinstanz habe

damit den gesetzgeberischen Willen missachtet. Denn mit der Verabschiedung von Art. 8 DesG sei eine Abkehr vom Grundsatz der zwingenden Vornahme eines synoptischen Vergleichs beabsichtigt worden. Die Vorinstanz habe sodann eine Verletzung des Designrechts unzutreffend verneint.

2.1 Die geltende Formulierung von Art. 8 DesG entspricht dem Vorschlag des Bundesrates in seiner Botschaft zum Designgesetz vom 16. Februar 2000 (vgl. BBl 2000 S. 2729, 2785). Der Bundesrat führte dazu aus, ein wesentlicher Mangel des MMG liege darin, dass in der Praxis fast nur gegenüber sklavischen Nachahmungen

Schutz gewährt werde. Diesem Mangel solle Abhilfe geschaffen werden, indem der Schutzbereich des Designs weiter gefasst und auf Designs erstreckt werde, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufwiesen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erweckten wie bereits eingetragene Designs. Massgebend solle der Gesamteindruck sein und nicht, ob Unterschiede im Hinblick auf Einzelheiten nachgewiesen werden könnten. Ausgangspunkt dieser Prüfung bildeten daher die Übereinstimmungen, nicht die Abweichungen. Selbst wenn man im praktischen Vergleich die beiden Designs nebeneinander halte, solle es nicht darum gehen, übereinstimmende oder abweichende Details zu finden, sondern vielmehr darum, sich auf das Charakteristische, Wesentliche zu konzentrieren, das allein den Ausschlag für den gleichen oder anderen Gesamteindruck gebe. Als Beurteilungsmassstab solle das Empfinden derjenigen Personen gelten, die das Produkt zu erwerben beabsichtigten und dementsprechend bei der Betrachtung der zu vergleichenden Designs ein bestimmtes Mass an Aufmerksamkeit aufwendeten (a.a.O., S. 2743 f.). Im Parlament stellte der Sprecher der ständerätlichen Kommission ausdrücklich zuhanden der Materialien klar, dass unter neuem Recht zwei Designs nicht zwingend synoptisch miteinander verglichen werden müssten. Richtig sei vielmehr, dass die Richter zu prüfen hätten, ob die beiden Designs einen unterschiedlichen Gesamteindruck erweckten, wofür Einzelheiten eine gewisse Rolle spielten, aber für sich allein nicht entscheidend seien (AB 2001 S 269).

2.2 In der Lehre wird aus der Neuformulierung von Art. 8 DesG und aus den dargestellten Materialien teilweise abgeleitet, dass nun entsprechend dem kennzeichenrechtlichen Vorgehen zu beurteilen sei, ob die zu vergleichenden Designs nach ihrem Gesamteindruck in der Erinnerung der Verbraucher unterschiedlich haften bleiben (JÜRG MÜLLER, Zum Schutzbereich des Designs, sic! 1/2001 S. 13, 16 f.; JÜRG SIMON, Formmarke und Design, in: Baudenbacher/Simon

[Hrsg.], Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Basel 2000, S. 145 ff., 162; PETER V. KUNZ, Grundsätze zum Immaterialgüterrecht - Illustration am Beispiel des neuen Designgesetzes, recht 20/2002 S. 85 ff., 90; ROBERT M. STUTZ, Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des Design, Diss. Bern 2002, S. 239 f.). Zur Begründung wird insbesondere angeführt, nur durch dieses Vorgehen sei die vom Gesetzgeber angestrebte Erweiterung des Schutzumfangs zu erreichen. Ein anderer Teil der Lehre hält dagegen ausdrücklich daran fest, dass das Erinnerungsbild keine Rolle spielen und nur im direkten Vergleich ermittelt werden könne, ob der nach Art. 8 DesG massgebende Gesamteindruck durch die gleichen, wesentlichen Merkmale erweckt werde (VON BÜREN/MARBACH, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002, S. 95; PETER HEINRICH, DesG/HMA-Kommentar, Zürich 2002, N. 8.12 f. zu Art. 8 DesG). Diese Ansicht wird im Wesentlichen damit begründet, dass Design und Marke unterschiedliche Funktionen hätten, weshalb Formschutz nicht mit Kennzeichenschutz vermengt werden dürfe. Ferner stehe der Schutzumfang eines immaterialgüterrechtlichen Monopols stets in direkter Relation zur schöpferischen Leistung, die zur Erwirkung des Schutzrechts erforderlich sei, wobei schon relativ bescheidene Abweichungen vom vorbekannten Formenschatz zum Schutz als Design berechtigten. Ein weiterer Teil der Lehre schliesslich hält es für nebensächlich, ob die gleichzeitige Gegenüberstellung der umstrittenen Designs zum Ausgangspunkt des Vergleichs gemacht oder ob aus dem Erinnerungsbild des Betrachters argumentiert werde. Entscheidend sei, dass das Gericht beim Vergleichen der Objekte mit Blick auf den Gesetzeszweck und die geschützten praktischen Interessen des Rechtsinhabers die richtigen Überlegungen anstelle (STAUB, in: Staub/Celli [Hrsg.], Designrecht, Kommentar zum DesG, Zürich 2003, N. 50 zu Art. 8 DesG; ähnlich wohl MICHAEL A. MEER, Das neue Designgesetz - ein Überblick, AJP 2002 S. 935, 940 Ziff. 5.1.). Als wesentliche, in die Beurteilung einzubeziehende Gesichtspunkte genannt werden hier etwa das Zielpublikum (Empfinden der am Kauf interessierten Personen), die übereinstimmenden Merkmale der Vergleichsobjekte, die prägenden Hauptelemente und die Art der Erzeugnisse, sowie unter Umständen auch die Gestaltungsfreiheit des Designers, der Abstand der hinterlegten von vorbestehenden Formen, die Verwechslungsgefahr und der Kontext, in dem das Design gebraucht wird (STAUB, a.a.O., N. 53 ff. zu Art. 8 DesG).

2.3 Nach Art. 8 DesG ist für die Definition des Schutzbereichs der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird. Aus den Materialien ergibt sich und in der Lehre scheint unbestritten, dass sich dieser Gesamteindruck entsprechend der früheren Praxis zu Art. 24 MMG aus der Betrachtung eines am Kauf interessierten Verbrauchers bestimmt. Die am Kauf eines Gebrauchsgegenstands interessierte Person wird sich nicht in gleicher Art auf ihre Erinnerung stützen, wie ein Käufer sich an Kennzeichen orientiert, wenn er in der Masse des Angebots das einmal geschätzte Produkt wieder zu finden sucht (BGE 122 III 382 E. 1 S. 383 f., 469 E. 5f S. 579; vgl. auch BGE 126 III 315 E. 6b/aa S. 320). Die Kaufinteressenten werden das Angebot der in Betracht fallenden Gebrauchsgegenstände verhältnismässig kurzfristig prüfen und miteinander vergleichen. Dabei werden sie zwar die Konkurrenzprodukte regelmässig nicht direkt nebeneinander halten, aber sich doch bewusst die Merkmale einprägen, die ihnen subjektiv wichtig sind und die kurzfristig im Gedächtnis haften bleiben. 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.

2.4 Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragene Gestalt der Knoblauchpresse der Beklagten und die im Klagebegehren dargestellte Form der Knoblauchpresse der Klägerin. Massgebend sind für das geschützte Design der Beklagten dabei allein die Abbildungen, die Gegenstand der Eintragung bilden (vgl. STAUB, a.a.O., N. 29 zu Art. 8 DesG; HEINRICH, a.a.O., N. 34 zu Art. 8 DesG; vgl. entsprechend im Markenrecht BGE 120 II 307 E. 3a S. 310). Soweit die Beklagte in der Berufung Merkmale als wesentlich aufzählt, die in den registrierten Abbildungen nicht zum Ausdruck kommen, ist sie daher nicht zu hören. Nach der hinterlegten Abbildung der Seitenansicht der Knoblauchpresse der Beklagten wird die Gestaltung einerseits von der Form des unteren Hebelarms (Haltearm) geprägt, in den das dreieckige Pressgehäuse zur Aufnahme des Knoblauchs integriert ist. Prägend wirkt andererseits auch die Form des gleich langen oberen Hebelarms, der zur Ausführung der Pressbewegung durch ein Gelenk

am vorderen Ende der Arme mit dem Haltearm verbunden ist und dessen Gestaltung im Bereich des Pressgehäuses von der Seite her nicht erkennbar ist, weil er darin verschwindet. Die im Klagebegehren dargestellte "Pelikan"-Presse der Klägerin stimmt in der Form des unteren Haltearms und insbesondere in der Gestaltung des Pressgehäuses von der Seite her betrachtet im Wesentlichen mit dem Design der Beklagten überein: Dass die Winkel des Pressgehäuses in der klägerischen Form etwas spitzer ausgestaltet sind und sich der Haltearm im Unterschied zur waagrechten Ausführung im hinterlegten Design etwas nach unten biegt, vermag den übereinstimmenden Gesamteindruck des Haltearmes der klägerischen Presse im Vergleich zu demjenigen im Design der Beklagten nicht zu beeinflussen. Wesentlich verschieden ausgestaltet sind die Knoblauchpressen indessen in der Form der oberen Hebelarme. Insbesondere wird der obere Hebelarm der klägerischen Presse im Bereich des Pressgehäuses durch einen auffallend gestalteten, erhöhten Plastikaufsatz betont. Dadurch erscheinen sowohl seine Form wie auch das Gesamtvolumen der Presse deutlich anders als im Design der Beklagten.

2.5 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Knoblauchpresse der Klägerin insgesamt nicht denselben Eindruck erweckt wie das Design der Beklagten. Sie hat dabei der von der Seite her gesehen dreieckigen Form

des Pressgehäuses im Design der Beklagten kein entscheidendes Gewicht verliehen, obwohl darin ein den Gesamteindruck durchaus prägendes Element gesehen werden kann. Dies ist durch den Umstand gerechtfertigt, dass sich auch die Presse der Beklagten nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Art. 63 Abs. 2 OG) nicht erheblich von damals bekannten Designs unterscheidet. Dass das Element der Drei-Ecks-Form der Presskammer neu gewesen wäre, behauptet denn auch die Beklagte nicht. Soweit im Übrigen die Form der Presskammer funktional bedingt ist, vermag das registrierte Design ohnehin nur einen eher geringeren Schutzbereich zu entfalten (vgl. Art. 4 lit. c DesG). Die Vorinstanz hat die prägenden Hauptelemente der zu vergleichenden Gestaltungen insgesamt zutreffend primär auf die Übereinstimmungen untersucht. Sodann hat sie aufgrund der unterschiedlichen Gestaltung der oberen Hebelarme richtig erkannt, dass sich die Presse der Klägerin und das Design der Beklagten im für die Kaufinteressenten massgebenden Gesamteindruck deutlich unterscheiden. Der obere Hebelarm ist bei der Presse der Klägerin im Bereich des Pressgehäuses deutlich ausgebildet, während er beim

Design der Beklagten im Gehäuse verschwindet. Am hinteren Ende schwingt er sodann bei der Klägerin markant nach oben aus, während er bei der Beklagten, eine Symmetrie zum Haltearm bildend, nach unten gebogen ist.

2.6 Die Vorinstanz hat die Übereinstimmungen und Unterschiede in den prägenden Hauptelementen zur Ermittlung des massgebenden Gesamteindrucks im Sinne von Art. 8 DesG aufgrund der hinterlegten Abbildung des Gebrauchsgegenstands einerseits und aufgrund der dargestellten angeblichen Verletzungsform anderseits zutreffend ermittelt. Für die Beurteilung des Gesamteindrucks nach Art. 8 DesG ist zwar nicht davon auszugehen, dass der Kaufinteressent als Adressat der Gestaltungen die Gebrauchsgegenstände gleichzeitig nebeneinander hält, sondern dass er den Gesamteindruck in kurzfristiger Erinnerung behält. Am entsprechenden Erinnerungsbild ist der massgebende Eindruck zu messen. Den Gesamteindruck bildet sich der Kaufinteressent aus der Wahrnehmung der prägenden Elemente, deren Übereinstimmung und wesentliche Verschiedenheiten ihm im Gedächtnis haften bleiben. Diese sind anhand eines direkten Vergleichs der hinterlegten Abbildung des registrierten Designs mit der behaupteten Verletzungsform zu ermitteln. Dem Vorgehen der Vorinstanz kann insofern auch methodisch gefolgt werden. Die Rüge der Verletzung von Art. 8 DesG ist unbegründet.