Urteilskopf

130 III 636

82. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. A. SA gegen F. SA (Berufung) 4C.28/2004 vom 13. Juli 2004

Regeste (de):
Art. 2, 4, 8 und 9 DesG, Art. 12 und 24 MMG; Schutzbereich des Designs bzw. Modells.

Neuheit und Eigenheit bzw. Originalität als Voraussetzung für die grundsätzliche Schutzfähigkeit eines Designs bzw. Modells (E. 2.1).

Kriterien für die Beurteilung der Frage, ob ein Schmuckstück ein hinterlegtes Modell bzw. Design verletzt (E. 2.2).

Ansprüche, die sich aus einer Schutzrechtsverletzung ergeben (E. 2.3).

Regeste (fr):
Art. 2, 4, 8 et 9 LDes, art. 12 et 24 LDMI; domaine de protection du design ou du modèle.

Nouveauté et singularité, respectivement originalité, en tant que condition à la possibilité de principe de protéger un design ou un modèle (consid. 2.1).

Critères permettant de trancher la question de savoir si un bijou viole un modèle ou un design déposés (consid. 2.2).

Prétentions résultant d'une violation des droits protégés (consid. 2.3).

Regesto (it):
Art. 2, 4, 8 e 9 LDes, art. 12 et 24 LDMI; estensione della protezione del design rispettivamente del modello.

Novità e particolarità, rispettivamente originalità, quali presupposti per la tutela, di principio, di un design o di un modello (consid. 2.1).

Criteri che permettono di determinare se un gioiello viola un modello rispettivamente un design depositato (consid. 2.2).

Pretese derivanti da una violazione di diritti protetti (consid. 2.3).

Sachverhalt ab Seite 637

An der Weltmesse für Uhren und Schmuck in Basel vom 29. April bis 6. Mai 1999 bot die F. SA (die Beklagte) an ihrem Stand einen Schmuckanhänger in der Form eines Herzens mit zwei gekreuzten Bändern an.

Die A. SA (die Klägerin) gelangte an das sog. Panel, ein von der Messe Basel für die Dauer der Ausstellung eingesetztes Schiedsgericht, und machte geltend, mit diesem Schmuckstück würden ihre Rechte an dem am 25. September 1995 bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hinterlegten internationalen Modell DM/034196 verletzt.
Hinterlegtes Modell der Klägerin DM/034 196

Umstrittenes Modell der Beklagten
Das Panel stellte eine Verletzung des klägerischen Modells fest und empfahl, die Beklagte einen Revers unterzeichnen zu lassen sowie das Feilhalten und Verkaufen der betreffenden Modelle zu verbieten. Am 2. Mai 1999 unterzeichnete die Beklagte die verlangte Reverserklärung, mit der sie sich verpflichtete, während der Dauer der Messe das umstrittene Modell weder feilzuhalten noch zu verkaufen. Am 15. März 2000 gelangte die Klägerin ans Zivilgericht Basel-Stadt und stellte folgende Rechtsbegehren:

"1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte durch das Feilhalten, Verkaufen und Bewerben eines Schmuckstücks gemäss Beilage 1 (Ohrhänger, bestehend aus einem Herzen mit zwei Löchern in der oberen Hälfte zur Fixierung zweier gekreuzter Aufhängungsringe in der Form eines X) an der Weltmesse für Uhren und Schmuck vom 29. April bis 6. Mai 1999 in Basel die Rechte der Klägerin aus dem internationalen Modell (WIPO) DM/034 196 (Hinterlegungsdatum: 25. September 1995) verletzt und gegenüber der Klägerin unlauteren Wettbewerb begangen hat. 2. Es sei der Beklagten unter Androhung der Ungehorsamsstrafe nach Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu untersagen, die von ihr anlässlich der Weltmesse für Uhren und Schmuck vom 29. April bis 6. Mai 1999 feilgehaltenen Schmuckstücke wie unter Rechtsbegehren 1 hiervor beschrieben, herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen, in ihr Promotionsmaterial aufzuführen bzw. zu den erwähnten Handlungen anzustiften, bei ihnen mitzuwirken, ihre Begehung zu begünstigen oder zu erleichtern. 3. Die Beklagte sei zur Zahlung von Fr. 10'000.- nebst 5 % Zins ab Klageeinreichung an die Klägerin zu verurteilen, wobei Mehrforderungen ausdrücklich vorbehalten bleiben. 4. Es sei die Beklagte unter Androhung der Ungehorsamsstrafe gemäss Art. 292 StGB für den Fall der Zuwiderhandlung zu verurteilen, a) die Anzahl der von ihr hergestellten Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor; b) die Herkunft der nicht von ihr selbst hergestellten Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor; c) die Anzahl der von ihr verkauften Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor (unter Nennung der Käufer und der Preise); d) die Anzahl der Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor, die sich noch im Lager befinden; e) die gesamte Anzahl der Schmuckstücke gemäss Rechtsbegehren 1 hiervor, die sich in ihrem Besitz befanden; anzugeben.
5. Die Klägerin sei zu ermächtigen, das Urteil auf Kosten der Beklagten je zweimal in der Grösse je einer Viertelseite in den folgenden Publikationen zu veröffentlichen: El Pais (Madrid), El Correo (Bilbao), Basler Zeitung; Neue Zürcher Zeitung; Bulletin de la Fédération Horlogère; eventualiter seien Art und Umfang der Veröffentlichungen durch das Gericht festzulegen. 6. Die ordentlichen und ausserordentlichen Kosten seien der Beklagten aufzuerlegen."

Mit Urteil vom 11. September 2003 wies das Zivilgericht Basel-Stadt die Rechtsbegehren gemäss Ziff. 2, 3, 4b und 5 ab und trat im Übrigen auf die Klage nicht ein. Mit Berufung vom 19. Januar 2004 beantragt die Klägerin dem Bundesgericht im Wesentlichen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben (Ziff. 1), der Beklagten seien künftige Verletzungen zu verbieten (Ziff. 2) und sie sei zur Bezahlung von Schadenersatz (Ziff. 3), zur Auskunftserteilung (Ziff 4 lit a-e) und zur Urteilspublikation zu verpflichten (Ziff. 5); eventualiter sei das angefochtene Urteil zur Neuentscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (Ziff. 6). Die Beklagte beantragt dem

Bundesgericht, die Berufung abzuweisen. Das Zivilgericht Basel-Stadt verzichtete auf eine Vernehmlassung.

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Nach Art. 8 des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (DesG; SR 232.12) 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. Gemäss Art. 9 DesG verleiht das Designrecht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen. Für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts ist der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren. Dabei ist für die Beurteilung massgebend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehenden Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält (BGE 129 III 545 E. 2 S. 548 ff. mit weiteren Hinweisen). Demgegenüber war der Schutzbereich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (MMG; BS 2, 873) etwas enger gezogen. Gemäss Art. 24 Ziff. 1 MMG ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältigem Vergleich wahrgenommen werden kann, wobei eine blosse Farbänderung nicht als Verschiedenheit gilt. Im Vergleich zum DesG geht das MMG insoweit von einem engeren Begriff der Nachahmung aus, als das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind (sog. synoptischer Vergleich), und im Unterschied zum DesG nicht

auf das blosse Erinnerungsbild abzustellen ist. Gleich wie beim Designrecht ist auch im Anwendungsbereich des Modellrechts der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren (BGE 104 II 322 E. 4 S. 329 f. mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichtes 4C.205/1988 vom 22. November 1988 [”Tausendfüssler”], publ. in: SMI 1989 I S. 105 ff., E. 3a, mit weiteren Hinweisen).

2.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil die Schutzfähigkeit des klägerischen Modells grundsätzlich in Frage gestellt. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Klägerin habe mit der Hinterlegung ihres Modells keinen Ausschliesslichkeitsanspruch bezüglich jeglicher Schmuckstücke bestehend aus einem Herz mit zwei Löchern und daran ansetzenden gekreuzten Bändern erworben. Das Herz mit den Bändern stelle ein blosses Motiv dar, das als solches nicht geschützt werden könne. Gegen diese Begründung wendet die Klägerin ein, dass die Vorinstanz mit ihrer Auffassung, das ”Herz mit den Bändern” stelle Gemeingut dar, Bundesrecht verletzt habe.

2.1.1 Zutreffend weist die Vorinstanz darauf hin, dass im Geltungsbereich des MMG nach der Rechtsprechung die Verwendung schlichter geometrischer Figuren nur unter der Voraussetzung schutzfähig ist, dass ihre Verbindung, Anordnung oder Ausschmückung neu und damit originell ist (BGE 116 II 191 E. 2c/aa S. 193; BGE 95 II 470 E. 3b S. 474). Die schlichte Herzform als häufig verwendetes Motiv für ein Schmuckstück wäre daher im Anwendungsbereich des MMG grundsätzlich nicht schutzfähig.

2.1.2 Auch für den Geltungsbereich des DesG verlangt das Gesetz als Schutzvoraussetzung unter anderem,

dass das Design neu ist und Eigenart aufweist (Art. 2 Abs. 1 DesG). Dieses Erfordernis wird auch in der Aufzählung der Fälle, in denen der Designschutz ausgeschlossen ist, erwähnt (Art. 4 lit. a-e DesG). Dabei handelt es sich um eine abschliessende Aufzählung (STAUB/CELLI, Designrecht, Zürich 2003, N. 19 zu Art. 4 DesG; PETER HEINRICH, DesG/ HMA, Zürich 2002, N. 4.48 zu Art. 4 DesG). Angesichts dieser abschliessenden Aufzählung wird in der Literatur die Auffassung vertreten, ein ungeschriebenes Freihaltebedürfnis für "Gemeingut" bestehe nicht (HEINRICH, a.a.O., N. 4.48 zu Art. 4 DesG).

2.1.3 Wie es sich dabei verhält, kann offen gelassen werden. Im vorliegenden Fall könnte sich nämlich höchstens für die Herzform

BGE 130 III 636 S. 641

des Schmuckstücks an sich die Frage stellen, ob insofern von einem freihaltebedürftigen Gemeingut auszugehen ist. Demgegenüber kann der Vorinstanz nicht beigepflichtet werden, dass das "Herz mit den Bändern" als freihaltebedürftiges Gemeingut zu betrachten sei. In der speziellen Kombination des Herzes mit zwei gekreuzten Bändern ist eine originelle Gestaltung zu erblicken, die sowohl dem Modell- als auch dem Designschutz zugänglich ist (Art. 12 MMG [vgl. im Einzelnen BGE 104 II 322 insbes. E. 3b S. 328 f. mit weiteren Hinweisen], Art. 2 Abs. 1 DesG). Der Auffassung der Vorinstanz, das "Herz mit den Bändern" gehöre zum freihaltebedürftigen Gemeingut und sei daher nicht schutzfähig, kann somit nicht gefolgt werden.

2.2 Nachdem die grundsätzliche Schutzfähigkeit des hinterlegten Modells zu bejahen ist, muss weiter geprüft werden, ob aufgrund des Gesamteindrucks des hinterlegten Modells und des beklagtischen Schmuckstückes davon auszugehen ist, dass die Beklagte das klägerische Modell widerrechtlich nachgemacht (Art. 24 MMG) bzw. gebraucht hat (Art. 9 DesG). Nach Rechtsprechung und Lehre ist sowohl beim synoptischen Vergleich als auch bei einem auf der kurzfristigen Erinnerung basierenden Vergleich zunächst zu entscheiden, wie gross aufgrund des Gesamteindrucks beim interessierten Verbraucher die Übereinstimmungen zwischen dem hinterlegten Modell und dem umstrittenen Objekt sind. Gehen diese sehr weit, so beherrscht das Gemeinsame den Eindruck, und die Verschiedenheiten treten zurück, möglicherweise so stark, dass der vom Gesetz vorausgesetzte Betrachter sie im Rahmen des Ganzen nicht mehr beachtet. Massgebend sind somit nicht so sehr irgendwelche Verschiedenheiten, als vielmehr der Gesamteindruck (für das MMG : BGE 104 II 322 E. 4 S. 330; BGE 83 II 475 E. 3c S. 482; Urteil des Bundesgerichtes 4C.205/1988 vom 22. November 1988 ["Tausendfüssler"], publ. in: SMI 1989 S. 105 ff., E. 3a; für das DesG : HEINRICH, a.a.O, N. 8.15 zu Art. 8 DesG; Botschaft des Bundesrates, BBl 2000 S. 2743 f.).

2.2.1 Nach den Feststellungen der Vorinstanz besteht das klägerische Modell aus einem Herz mit einem Kreuz. Das Herz ist mit Edelsteinen besetzt. Etwa in der Mitte des Herzes befinden sich zwei Löcher, durch welche die zwei Bänder geführt werden, die sich kreuzen. Wie bereits erwähnt, fällt dem interessierten Verbraucher in erster Linie auf, dass das Herz mit gekreuzten Ringen versehen ist. Darin liegt die Originalität des hinterlegten

BGE 130 III 636 S. 642

Schmuckstückes. Diese aussergewöhnliche Formgebung verleiht dem hinterlegten Modell einen individuellen Charakter, welcher einem interessierten Betrachter sowohl bei einem synoptischen Vergleich speziell auffällt als auch in der kurzfristigen Erinnerung besonders haften bleibt.

2.2.2 Genau diese besondere Formgebung und dieses kennzeichnende Gepräge wird vom beklagtischen Ohrring aufgenommen. Auch bei diesem Schmuckstück handelt es sich um ein mit Edelsteinen besetztes Herz in Verbindung mit zwei gekreuzten Ringen. Hinsichtlich des prägenden Erscheinungsbilds ist das beklagtische Schmuckstück mit dem hinterlegten Modell vergleichbar. Zutreffend weist die Vorinstanz zwar darauf hin, dass zwischen den beiden Objekten auch Unterschiede festzustellen sind. So sind die Anordnung der Löcher und der Kreuzungspunkt der Bänder verschieden. Ferner ist nur der beklagtische Ohrring mit Edelsteinen auf den sich kreuzenden Linien versehen. Und schliesslich ist das beklagtische Objekt bei gleicher Breite ca. doppelt so lang wie das klägerische Modell. Diese Unterschiede ändern aber nichts daran, dass die beiden Objekte beim interessierten Verbraucher den gleichen Gesamteindruck hinterlassen. Die unterschiedliche Anordnung der Löcher und die verschiedenen Kreuzungspunkte sind erst bei sorgfältiger Betrachtung und genauem Vergleich erkennbar. Selbst bei einem synoptischen Vergleich nach Massgabe des MMG treten diese Verschiedenheiten derart in den Hintergrund, dass sie vom interessierten Verbraucher im Rahmen des Gesamteindruckes kaum mehr beachtet werden. Und erst recht treten diese Unterschiede bei der Beurteilung des Gesamteindrucks in der kurzfristigen Erinnerung nach Massgabe des DesG völlig in den Hintergrund. Auch die unterschiedliche Grösse der hier zu beurteilenden Schmuckstücke ist nicht entscheidend. Falls dieser Unterschied vom interessierten Verbraucher überhaupt wahrgenommen werden sollte, könnten die Objekte als Schmuckstücke der gleichen Kollektion desselben Anbieters angesehen werden. Das Gleiche gilt übrigens auch insofern, als die Bänder der beklagtischen Ohrringe im Unterschied zum hinterlegten Modell mit Edelsteinen besetzt sind. Auch diesbezüglich könnte der interessierte Verbraucher annehmen, dass es sich um zwei Schmuckstücke der gleichen Kollektion - aber mit unterschiedlicher Ausstattung - handelt, sofern diese Unterschiede überhaupt wahrgenommen werden.

2.2.3 Insgesamt ergibt sich somit, dass der prägende Gesamteindruck beider Schmuckstücke darin besteht, dass eine Herzform in origineller und charakteristischer Art und Weise mit zwei gekreuzten Bändern, die durch das Herz geführt sind, in Verbindung gebracht werden. Die Unterschiede, die zwischen dem hinterlegten Modell und dem beklagtischen Ohranhänger zwar bestehen, treten selbst bei einem synoptischen Vergleich nach Massgabe des MMG derart in den Hintergrund, dass sie im Rahmen des Gesamteindrucks nicht mehr beachtet werden. Umso mehr hat dies bei einer Prüfung nach Kriterien des DesG, welches Gesetz den Formenschutz im Vergleich zum MMG ausgeweitet hat, zu gelten. Wie erwähnt ist diesbezüglich davon auszugehen, dass sich dem interessierten Verbraucher bei einer Betrachtung der Objekte die Gemeinsamkeiten derart in der kurzfristigen Erinnerung einprägen werden, dass die Unterschiede gänzlich in den Hintergrund treten. Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass der Beklagten dadurch, dass sie das hinterlegte Modell nachgemacht (Art. 24 Ziff. 1 MMG) bzw. zu gewerblichen Zwecken gebraucht hat (Art. 9 Abs. 1 DesG), eine Verletzung des Modell- und Designschutzes vorzuwerfen ist.

2.3 Die Berufung ist daher insoweit gutzuheissen, als die Vorinstanz eine Schutzrechtsverletzung verneint hat, und das Verfahren ist zur Beurteilung der von der Klägerin aus der Schutzrechtsverletzung abgeleiteten Ansprüche an die Vorinstanz zurückzuweisen.

2.3.1 Präzisierend ist dabei festzuhalten, dass das Feststellungsbegehren gemäss Ziff. 1 nicht mehr zu prüfen ist. Die Auffassung der Vorinstanz, diesbezüglich fehle es an einem Rechtsschutzinteresse, ist unangefochten geblieben.

2.3.2 In Bezug auf das Auskunftsbegehren gemäss Ziff. 4 hat die Vorinstanz im Wesentlichen ausgeführt, dass der Klägerin eine nähere Substanziierung der Leistungsklage nach Eingang der verlangten Auskunft aus Gründen des kantonalen Prozessrechts verwehrt sei, weshalb dieser Antrag - mit Ausnahme des Auskunftsbegehrens gemäss Ziff. 4b, das auf die Verfolgung allfälliger weiterer Störer gerichtet ist - sinn- und zwecklos sei. Soweit sich die Berufung gegen diese Begründung richtet, wird die Anwendung von kantonalem Prozessrecht

beanstandet, welches im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43 Abs. 1 OG). Mit Ausnahme des Begehrens gemäss Ziff. 4b hat sich die Vorinstanz damit auch nicht mehr zum Auskunftsbegehren zu äussern.

2.3.3 Ebenso wenig hat sich die Vorinstanz mit dem Schadenersatzbegehren auseinander zu setzen. Im angefochtenen Urteil wurde das Schadenersatzbegehren mangels Substanziierung abgewiesen. Zur Begründung wurde ausgeführt, die Klägerin habe auch jene Anspruchsgrundlagen nicht geliefert, deren Nachweis ihr auch ohne Auskunft seitens der Beklagten möglich gewesen wäre, wie z.B. die Angabe des mit dem geschützten Modell insgesamt oder pro Stück erzielten Gewinns oder allfälliger auf das Verhalten der Beklagten zurückzuführender Gewinneinbussen. Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen hat die Vorinstanz den geltend gemachten Schadenersatz zu Recht mangels Substanziierung abgewiesen.

2.3.4 Folglich hat sich die Vorinstanz im neuen Entscheid nur zum Unterlassungsbegehren gemäss Ziff. 2, zum Auskunftsbegehren gemäss Ziff. 4b und zum Publikationsbegehren gemäss Ziff. 5 zu äussern.