

# AG\_HANDELSGERICHT HOR.2019.16 vom 31. Januar 2024

Ag Handelsgericht, 2024-01-31, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag\\_handelsgericht\\_HOR.2019.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_handelsgericht_HOR.2019.16)

FR: AG\_HANDELSGERICHT HOR.2019.16 du 31 janvier 2024

IT: AG\_HANDELSGERICHT HOR.2019.16 del 31 gennaio 2024

## Erwägungen

### E. 1

und 2 vertreten durch Rechtsanwälte lic. iur. Bernard Volken, und MLaw Pascal Spycher, [...] Gegenstand Ordentliches Verfahren betreffend Urheber- und Lauterkeitsrecht

- 2 - Das Handelsgericht entnimmt den Akten:

#### E. 1.1

Zuständigkeit Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 ZPO das Gericht am Wohnsitz oder Sitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder Erfolgsort zuständig. Im Teilurteil vom 3. August 2021 wurde festgehalten, dass zu den Klagen aus unerlaubter Handlung i.S.v. Art. 36 ZPO namentlich auch die immaterialgüterrechtlichen Verlet- zungsklagen nach dem URG sowie die lauterkeitsrechtlichen Verletzungs- klagen nach dem UWG zählen. Es wurde erwogen, das angerufene Gericht

- 10 - sei für die immaterialgüterrechtlichen und lauterkeitsrechtlichen Verlet- zungsklagen örtlich zuständig, weil die Webseiten, auf denen die streitge- genständlichen Produkte der Beklagten vertrieben werden, auch im Kanton Aargau abrufbar sind. Ebenfalls wurde festgehalten, dass sich die Beklag- ten i.S.v. Art. 18 ZPO auf das Verfahren vor dem angerufenen Handelsge- richt eingelassen haben, da sie dessen Zuständigkeit ausdrücklich nicht bestritten haben. Mit Bezug auf das auf Reparation ausgerichtete Rechts- begehren Ziff. 4 gilt es nunmehr zu ergänzen, dass der Begriff der uner- laubten Handlung i.S.v. Art. 36 ZPO – nebst Ansprüchen aus Art. 41 ff. OR – auch Ansprüche auf Gewinnherausgabe aus bösgläubiger unechter Ge- schäftsführung ohne Auftrag (sog. Geschäftsanmassung) i.S.v. Art. 62 Abs. 2 URG i.V.m. Art. 423 Abs. 1 OR umfasst.1 Ob dies auch auf Ansprü- che aus Eingriffskondiktion i.S.v. Art. 62 Abs. 1 OR zutrifft, ist dagegen strit- tig. Während ein Teil der Lehre die deliktische Natur der Eingriffskondiktion bejaht, ist ein anderer Teil der Ansicht, für die Eingriffskondiktion finde der allgemeine Gerichtsstand gemäss Art. 10 ZPO Anwendung.2 Wie es sich hier verhält, kann offenbleiben. Denn nach dem sog. Gerichtsstand der Kla- genhäufung (Art. 15 Abs. 2 ZPO) ist in Fällen, in denen mehrere Ansprüche gegen eine beklagte Partei in einem sachlichen Zusammenhang stehen, jedes Gericht zuständig, das für einen der Ansprüche zuständig ist. Ein sol- cher Fall liegt hier vor, stehen die Verletzungsklage und die aus ihr abge- leiteten reparatorischen Ansprüche doch zweifellos in einem sachlichen Zu- sammenhang.

#### E. 1.2

Bestimmtheit des Rechtsbegehrens Ziff. 4 Die Beklagten machten anlässlich der Hauptverhandlung geltend, das klä- gerische Rechtsbegehren Ziff. 4 sei nicht bestimmt. Entsprechend könne auf dieses nicht eingetreten werden. Zur Begründung führten die Beklagten aus, Rechtsbegehren müssten so formuliert sein, dass sie ohne weitere

Ausführungen ins Urteilsdispositiv übernommen und ohne weitere Interpretation vollstreckt werden könnten. Die Forderung von Fr. 377'354.00 richte sich hingegen pauschal gegen "die Beklagten". Das Rechtsbegehren lasse offen, für welche Zeitspanne von welcher Beklagten Gewinnherausgabe verlangt werde (beklagtische Plädoyernotizen Rz. 2 ff.). Diesen Ausführungen kann nicht gefolgt werden. So wie das Rechtsbegehren Ziff. 4 der Klägerin verfasst ist, werden beide Beklagten gleichermaßen ins Recht gefasst und zwar für die gesamte Zeitperiode. Das Rechtsbegehren Ziff. 4 ist insoweit klar und könnte ohne Weiteres zum Urteil erhoben werden. Ob dem Kläger entsprechende Ansprüche (gegen beide 1 KUKO ZPO-HAAS/STRUB, 3. Aufl. 2021, Art. 36 N. 5; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Vor Art. 9-13a N. 34; BSK MSchG-FRICK, 3. Aufl. 2017, Vor Art. 51a-60 N. 11. 2 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Vor Art. 9-13a N. 34 [nicht deliktisch]; SHK MSchG-STAUß, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 30 [deliktisch]; BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Vor Art. 51a-60 N. 11 [deliktisch]; BGE 134 III 214 E. 2.2; HEINZMANN, in: Barrelet/Egloff, Das neue Urheberrecht, 4. Auf. 2020, Vorbem. Art. 61-66a N. 4 [deliktisch].

- 11 - Beklagten) zustehen und das gestellte Rechtsbegehren Ziff. 4 gutzuheissen ist, betrifft nicht die Frage des Eintretens, sondern die Frage der Begründetheit der Klage.

### **E. 1.2.1**

Der Beklagte 1 ist eine natürliche Person mit Wohnsitz in S.\_\_\_\_\_. Er ist einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der C.\_\_\_\_\_ gmbh (Beklagte 2) mit Einzelunterschrift (Klagebeilage [KB] 42).

### **E. 1.2.2**

Die Beklagte 2 ist eine am 21. Juni 2017 gegründete und am 26. Juni 2017 ins Handelsregister eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Sitz in S.\_\_\_\_\_. Sie bezweckt einerseits die Herstellung von und den Handel mit eigenen dekorativen und funktionellen Elementen aus Stahl, Holz und Keramik sowie den Vertrieb exklusiver Designermöbel und Zubehör für den Innen- und Aussenbereich und andererseits die Planung und Gestaltung von Gärten und Empfangsbereichen von Unternehmen (KB 42). Die Beklagte 2 übernahm anlässlich ihrer Gründung die Aktiven und Passiven der seit dem 1. Juli 2013 im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmung D.\_\_\_\_\_ des Beklagten 1, welche in der Folge am 6. Juli 2017 im Handelsregister gelöscht wurde.

### **E. 1.3**

Verweis auf Teilurteil vom 3. August 2021 Im Übrigen kann für die Prozessvoraussetzungen vollumfänglich auf die Ausführungen im Teilurteil vom 3. August 2021 verwiesen werden. Auf das einzig noch zu beurteilende Rechtsbegehren Ziff. 4 ist einzutreten. 2. Modifikation des Rechtsbegehrens Ziff. 4 (Verzugszins) Der Kläger bezifferte in der Eingabe vom 9. März 2023 sein Rechtsbegehren Ziff. 4 auf Fr. 377'354.00. Dieses Rechtsbegehren modifizierte er in seiner Eingabe vom 16. Mai 2023, indem er auf dem Betrag von Fr. 377'354.00 zusätzlich noch Verzugszinsen geltend machte.

### **E. 2**

Der Kläger stellt sogenannte "Feuerringe" her. Ursprungsmodell ist der "Feuerring D", aus dem der Kläger weitere Varianten entwickelte (KB 14). Bei den "Feuerringen" handelt es sich um grosse Stahlschalen (Klage Rz. 13) mit unterschiedlichem Aufriss und Durchmesser (Klage Rz. 6 f., 17) und aufgesetztem, 12 mm starkem, am Rand der Schale

befestigtem horizontalen Stahlring (Klage Rz. 13, Replik Rz. 31), in deren Zentrum ein Holzfeuer entfacht werden kann und auf deren Stahlring Lebensmittel gefertigt werden können.

- 3 -

### **E. 2.1**

Darstellung des Klägers Der Kläger führte aus, der zusätzlich geforderte Verzugszins stelle eine unwesentliche Änderung des Rechtsbegehrens dar, die zu keiner relevanten Änderung des Streitgegenstands führe.

### **E. 2.2**

Darstellung der Beklagten Die Beklagten sind demgegenüber der Auffassung, die zusätzliche Geltendmachung von Verzugszins führe zu einer Änderung der Forderung und stütze sich auf eine zusätzliche Rechtsgrundlage. Es handle sich um eine wesentliche Änderung. Wenn die Verzugszinsforderung wider Erwarten zugelassen werde, dürfe sie für die zeitlich nach Klageeinreichung entstandenen Forderungen (wobei solche Forderungen bestritten seien) entsprechend erst auf den Zeitpunkt der Entstehung angewandt werden (Eingabe vom 16. Juni 2023 Rz. 11).

### **E. 2.3**

Rechtliche Klageänderung meint Änderung des Streitgegenstands.<sup>3</sup> Nach dem zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff bestimmt sich die Identität des Streitgegenstands nach dem Rechtsbegehren und dem ihm zugrunde liegenden Lebenssachverhalt ("Lebensvorgang"), aus dem die Klage tatsächlich hergeleitet wird.<sup>4</sup> Keine Streitgegenstandsänderung liegt vor, wenn nachträglich lediglich Nebenpunkte (sog. Akzessorien) wie Verzugszinsen, Parteikosten, Urteilpublikation, Aufhebung des Rechtsvorschlages beantragt werden.<sup>5</sup> <sup>3</sup> BSK ZPO-WILLISEGGER, 3. Aufl. 2017, Art. 227 N. 4. <sup>4</sup> BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 3), Art. 227 N. 8. <sup>5</sup> BSK ZPO-WILLISEGGER (Fn. 3), Art. 227 N. 22.

- 12 -

### **E. 2.4**

Beurteilung Dem Gesagten zufolge ist die erst nachträglich erfolgte Geltendmachung von Verzugszinsen somit zulässig. Ob und ab wann Verzugszinsen gefordert werden können, ist eine materiell-rechtliche Frage. Diese ist bei der materiellen Prüfung der Forderung zu diskutieren (unten, E. 7). 3. Aktenschluss

## **E. 3**

Der Beklagte 1 konstruierte den ersten sogenannten "Grillring" im Jahr 2014 (Klageantwort Rz. 6, Replik Rz. 21). Er ist Inhaber der Internet-Domain "www.grillring.ch" (Registrierung: 12. Januar 2004; KB 44) und "www.gartenfeuer.ch" (Registrierung: 4. Mai 2009; KB 43), über die namentlich "Grillringe" der Beklagten 2 vertrieben werden. Die ebenfalls auf den Beklagten 1 registrierte Domain "www.feuerundring.ch" (Registrierung: 18. Januar 2018; KB 45) ist seit anfangs März 2019 inaktiv (Klage Rz. 38, KB 58).

### **E. 3.1**

Vorbringen betreffend Schriftenwechsel

#### **E. 3.1.1**

Darstellung der Beklagten Die Beklagten machen geltend, jeder Partei stehe das Recht auf zweimalige unbeschränkte Äusserung zu. Nachdem das Verfahren mit Verfügung vom 10. April 2019 auf Rechtsbegehren Ziff. 1-3 eingeschränkt worden sei, hätten die Beklagten mit Eingabe vom 21. April 2023 erstmals und mit Eingabe vom 16. Juni 2023 zum zweiten Mal Gelegenheit gehabt, sich zum Rechtsbegehren Ziff. 4 zu äussern. Demgegenüber habe der Kläger bereits in der Klage vom 15. März 2019 eine erste Äusserungsmöglichkeit gehabt. Der Aktenschluss sei für den Kläger daher bereits mit seiner Eingabe vom 9. März 2023 erfolgt, als er sich hierzu zum zweiten Mal habe äussern können. Dies jedenfalls hinsichtlich der Behauptungen und Beweismittel, welche nicht erst mit der Auskunftserteilung durch die Beklagten hätten vorgebracht werden können. Der Kläger trage jedoch mit Eingabe vom 16. Mai 2023 neuen Sachverhalt vor, unterlasse es jedoch darzulegen, dass die Voraussetzungen von Art. 229 ZPO für den Vortrag von Noven nach Aktenschluss erfüllt seien. Das Gesagte gelte beispielsweise für die Frage der Kausalität (Eingabe vom 16. Juni 2023 Rz. 5 ff.; vgl. auch Eingabe vom 13. Juli 2023 Rz. 4 ff.).

### **E. 3.1.2**

Darstellung des Klägers Der Kläger ist demgegenüber der Auffassung, da das Gericht das Verfahren auf die Rechtsbegehren Ziff. 1-3 beschränkt habe, seien sämtliche Vorbringen betreffend Rechtsbegehren Ziff. 4 erst nach erteilter Auskunft vorzutragen gewesen. Vor der Bezifferung habe kein Aktenschluss eintreten können. Zudem rügten die Beklagten vornehmlich, der Kläger habe die Kausalität zwischen der Urheberrechtsverletzung und dem Verkauf bzw. der Gewinnerzielung nicht genügend und/oder verspätet substantiiert und bewiesen. Indessen sei bereits rechtskräftig festgestellt, dass die beklagten Grills das Urheberrecht des Klägers verletzt. Die Beklagten hätten dann im Rahmen der Rechnungslegung zugegeben, 207 solche Grills verkauft zu haben. Dies schliesse notwendigerweise die Anerkennung des Kausalzusammenhangs ein. Es kaufe niemand einen mehrere tausend Franken teuren Grill, weil er einfach irgendeinen Grill wolle. Vielmehr werde der Grill wegen der spezifischen Form gekauft. Bei den klägerischen Ausführungen handle es sich somit bloss um rechtliche Schlüsse, die keiner Novenschanke unterlägen. Im Weiteren hätten die Beklagten das Argument der

- 13 - Ursachenkonkurrenz erst in der Eingabe 21. April 2023 Rz. 9 ff. erstmals vorgetragen (Eingabe vom 30. Juni 2023 Rz. 15 ff.).

### **E. 3.1.3**

Rechtliches Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im ordentlichen Verfahren wie auch im vereinfachten Verfahren zweimal unbeschränkt die Möglichkeit, sich zur Sache zu äussern und namentlich neue Tatsachen in den Prozess einzuführen.<sup>6</sup> Danach haben sie nur noch unter den eingeschränkten Voraussetzungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen und Beweismittel vorzubringen. Die Beschränkung der Zulassung von neuen Tatsachen und Beweismitteln kann insbesondere nicht dadurch umgangen werden, dass Instruktionsverhandlungen durchgeführt werden, in deren Rahmen zusätzlich unbeschränkt Noven vorgebracht werden können. Dem Instruktionsrichter steht es hingegen offen, eine Instruktionsverhandlung bloss zum Zweck von Vergleichsverhandlungen anzusetzen, womit die Verhandlung nicht als zweite Gelegenheit der Parteien zu unbeschränktem Vorbringen neuer Tatsachen und Beweismitteln dienen und der Aktenschluss anschliessend noch nicht eintreten kann.<sup>7</sup> Gemäss Art. 125 lit. a ZPO kann das Gericht zur Vereinfachung des Prozesses insbesondere das Verfahren auf

einzelne Fragen oder einzelne Rechtsbegehren beschränken.<sup>8</sup> Infolge Verfahrensbeschränkung wird ein Teilentscheid (Art. 236 ZPO) bzw. ein Zwischenentscheid (Art. 237 ZPO) erlassen. Eine derartige Beschränkung kann das Gericht insbesondere mit der Fristansetzung für die Klageantwort anordnen (Art. 222 Abs. 3 ZPO). Ob eine Verfahrensbeschränkung auch noch mit der Fristansetzung für die Replik angeordnet werden kann, hat das Bundesgericht bisher noch nicht entschieden.<sup>9</sup>

#### **E. 3.1.4**

Beurteilung Entsprechend den vorstehenden Ausführungen ist den Beklagten insoweit zuzustimmen, als der Kläger in der Klage grundsätzlich eine erste unbeschränkte Äusserungsmöglichkeit hatte, weil das Verfahren damals noch nicht beschränkt war. Demgemäss trat der Aktenschluss für den Kläger betreffend die Rechtsbegehren Ziff. 1-3 mit Erstattung der Replik vom 10. September 2019 ein. Hinsichtlich Rechtsbegehren Ziff. 4 gilt es zu unterscheiden. Soweit der Kläger für die Begründung seines Anspruchs nicht auf die Rechnungslegung durch die Beklagten angewiesen war, zählt die Klage ebenfalls als erster unbeschränkter Vortrag. Der zweite unbeschränkte Vortrag war entsprechend die Eingabe vom 9. März 2023. Dies vgl. zum summarischen Verfahren hingegen BGE 144 III 117 E. 2.2, wonach der Aktenschluss grundsätzlich nach einmaliger Äusserung eintritt. 7 BGE 146 III 55 E. 2.3.1. 8 BGE 146 III 55 E. 2.3.2; BGer 4A\_267/2014 vom 8. Oktober 2014 E. 4.2. 9 BGE 146 III 55 E. 2.3.2.

- 14 - war die zweite und letzte Möglichkeit, mit welcher der Kläger seinen Anspruch begründen konnte. Dies gilt allerdings nicht, soweit es um die Höhe, d.h. den Betrag der eingeklagten Forderung ging. Denn insoweit kann die Klage nicht als erster Vortrag gelten, da der Kläger vor Rechnungslegung durch die Beklagten gar nicht in der Lage war, zur Höhe Stellung zu nehmen. Demgemäss gilt die Eingabe vom 9. März 2023 als erster und diejenige vom 16. Mai 2023 als zweiter Vortrag. Folgendes ist aber zu berücksichtigen: Weil das Verfahren nach Eingang der Klage, aber vor der Erstattung der Klageantwort durch die Beklagten beschränkt wurde, konnten sich die Beklagten erst nach Abschluss des ersten Teils des Verfahrens erstmals umfassend zu Rechtsbegehren Ziff. 4 äussern. Somit stand den Beklagten in der Eingabe vom 21. April 2023 eine erste und mit der Eingabe vom 16. Juni 2023 eine zweite Möglichkeit zu, um unbeschränkt zum klägerischen Rechtsbegehren Ziff. 4 vorzutragen. Anders als für den Kläger kommt es bei den Beklagten somit zu keiner Spaltung. Ihnen kamen im zweiten Teil des Verfahrens betreffend Rechtsbegehren Ziff. 4 folglich sowohl zu den Anspruchsvoraussetzungen wie auch zur Höhe der Forderung noch zwei unbeschränkte Vorträge zu. Dieses Ergebnis erscheint jedoch problematisch, führte es doch dazu, dass der Kläger sich mit Eingabe vom 9. März 2023 zum letzten Mal unbeschränkt zu den Anspruchsvoraussetzungen der kompensatorischen Ansprüche hätte äussern müssen, mithin also, bevor die Beklagte sich hierzu zum ersten Mal zu äussern hatte. Für den Kläger trat folglich Aktenschluss ein, bevor er je Gelegenheit hatte, von den Gegenargumenten der Beklagten Kenntnis zu nehmen. Es war ihm somit verwehrt, in einem freien Vortrag auf die Gegenargumente der Beklagten einzugehen. Auf der anderen Seite konnte sich die Beklagte nach Eintritt des Aktenschlusses für die Klägerin hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen noch zwei Mal unbeschränkt äussern, ohne dass die Klägerin zwischen diesen beiden Vorträgen hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen noch einmal hätte unbeschränkt vortragen dürfen. Es fragt sich somit, welchen Nutzen der zweite schriftliche Vortrag der Beklagten insoweit gehabt hat. Denn hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen gab es ja keinen unbeschränkten Vortrag

des Klägers mehr, auf welchen die Beklagten hätten reagieren müssen.<sup>10</sup> Ob diese besondere Konstellation (Verfahrensbeschränkung vor Erstattung der Klageantwort) es ausnahmsweise rechtfertigt, vom Grundsatz, dass die Parteien zwei unbeschränkte Äusserungsmöglichkeiten haben, abzuweichen, braucht hier nicht entschieden zu werden. Denn die Beklagten rügen unzulässige Noven hinsichtlich der Begründung des Anspruchs.<sup>10</sup> Vgl. hierzu auch BGer 5A\_921/2017 vom 16. Juli 2018 E. 3.5.

- 15 - auf Gewinnherausgabe (insbesondere mit Rücksicht auf das Tatbestandsmerkmal des Kausalzusammenhangs zwischen Gewinn und Eigengeschäftsführung). Ein solcher Anspruch besteht – wie sich aus den nachfolgenden Erwägungen ergibt – indessen bereits aus anderen Gründen nicht.

### **E. 3.2**

Vorbringen betreffend Noven anlässlich der Hauptverhandlung Die Beklagten bringen vor, der Kläger habe im Rahmen seines Plädoyers anlässlich der Hauptverhandlung vom 19. Januar 2024 zwei Bilder in den Prozess eingebracht. Es handle sich hierbei um unzulässige Noven. Wie es sich hier verhält, braucht nicht entschieden zu werden. Das erste Bild (klägerische Plädoyernotizen Rz. 22) wurde vom Kläger zum Beweis der Bösgläubigkeit vorgebracht. Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, ist die Bösgläubigkeit aber ohnehin zu verneinen. Das zweite Bild (klägerische Plädoyernotizen Rz. 32) betrifft die "neuesten Angebote" der Beklagten 2. Diese sind jedoch gar nicht Prozessgegenstand. 4. Zum Bestand und dem Anspruchsziel der verschiedenen geltend gemachten reparatorischen Ansprüche

### **E. 4**

Der Kläger liess den Beklagten 1 mit Schreiben vom 12. Juni 2014 wegen Verletzung seines Patents CH aaa abmahnen und verlangte von ihm eine entsprechende Unterlassungserklärung (KB 50).

#### **E. 4.1**

Forderung des Klägers Der Kläger macht in erster Linie einen Anspruch auf Gewinnherausgabe in Höhe von Fr. 377'354.00 geltend (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 12). Er stützt sich hierbei primär auf Art. 423 Abs. 1 OR und führte hierzu zusammengefasst aus, im Urteil vom 3. August 2021 sei festgestellt worden, dass die Beklagten mit ihren Modellen "dimidius", "conicum" und "hemisfär" das Urheberrecht des Klägers verletzt hätten. Damit sei eine widerrechtliche Einmischung in die Rechtssphäre des Klägers belegt. Das Vorliegen eines Verletzergewinns werde von den Beklagten nicht bestritten (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 18). Dass die Beklagten vorliegend bösgläubig gehandelt hätten, sei in der Klage bereits aufgezeigt worden. Der Kläger habe den Beklagten 1 am 12. Juni 2014 erstmals schriftlich abgemahnt (KB 50). Der Beklagte 1 habe am 25. Juni 2014 gar eine Unterlassungserklärung abgegeben (KB 52). Im August 2016, Januar 2017 und September 2017 seien weitere Abmahnungen an die Beklagte 2 erfolgt (KB 53-55). Demgemäss hätten die Beklagten nicht gutgläubig sein können (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 19). Wer Patentrechte verletze, müsse sich auch die Frage stellen, ob er zusätzlich Urheberrechte verletze. Ansonsten nehme er Urheberrechtsverletzungen in Kauf (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 41). Hinzu komme, dass heute auch juristischen Laien bekannt sei, dass geistige Schöpfungen nicht ohne die Zustimmung des Urheberrechtinhabers verwendet werden dürften. Dem Beklagten 1, der selbst eine Stahlmanufaktur betreibe, habe zudem mehr als jedem Laien bekannt sein müssen, dass an den Feuerringen ein Urheberrecht bestehe. Wenn man mit einer Suchmaschine im Internet

nach "Feuerringen" suche, was der Beklagte 1 sicher einmal getan habe, erkenne man, dass es sich bei den Feuerringen um die "Originale" mit individuellem Design im Bereich der Grillkunst

- 16 - handle. Es sei daher unmöglich, dass den Beklagten der Bestand des Urheberrechts an den Feuerringen nicht bekannt gewesen sei. Dass die Beklagten im vorliegenden Verfahren das Bestehen von Urheberrechtsverletzungen bestritten hätten, sei nicht relevant. Logischerweise bestreite ein Beklagter den Anspruch der Klägerin. Ansonsten gebe es ja gar kein Verfahren. Daraus könne hinsichtlich der Bösgläubigkeit aber nichts abgeleitet werden. Ein Verschulden könne nur ausgeschlossen werden, wenn der Schädiger nachweisen könne, dass er die Rechtslage sorgfältig geprüft habe und zur ehrlichen Überzeugung gekommen sei, dass eine Schutzrechtsverletzung ausgeschlossen werden könne. Für Bösgläubigkeit genüge fahrlässiges Handeln bzw. eine pflichtwidrige Unvorsichtigkeit. Die Beklagten hätten allerdings sogar eventualvorsätzlich gehandelt. Sodann müsse der Kläger die Bösgläubigkeit gar nicht beweisen (Eingabe vom 9. März 2023; Rz. 19; Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 29 ff. und 41 ff.). Subsidiär stützt der Kläger seinen Anspruch auf ungerechtfertigte Bereicherung. Er macht geltend, dass der Anwendungsbereich von Art. 423 Abs. 1 und den Art. 62 ff. OR – v.a. im Immaterialgüterrecht – nahezu deckungsgleich sei. Anders als bei der Geschäftsanmassung werde bei der ungerechtfertigten Bereicherung indessen keine Bösgläubigkeit verlangt. Mit anderen Worten müssten die Beklagten den von ihnen erzielten Gewinn dem Kläger auch herausgeben, wenn sie nicht bösgläubig gewesen wären (was sie indessen gewesen seien; Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 20). Schliesslich macht der Kläger geltend, ihm stehe auch ein Schadenersatzanspruch gestützt auf Art. 41 Abs. 1 OR zu. Die Widerrechtlichkeit ergebe sich daraus, dass – wie im Teilurteil vom 3. August 2021 festgestellt worden sei – die Beklagten mit den Modellen "dimidius", "conicum" und "hemisfär" das Urheberrecht des Klägers verletzt hätten. Diese Kenntnis vom Schutzrecht des Klägers sei durch die diversen Abmahnungen und die Unterlassungserklärung des Beklagten 1 erstellt gewesen. Die Beklagten hätten nie behauptet (geschweige denn bewiesen), dass sie die Rechtslage hinsichtlich ihrer Produkte je überprüft hätten. Ein Verschulden liege damit ebenfalls vor (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 23). Auch ein Schaden im Sinne einer Vermögensverminderung liege vorliegend auf der Hand. Wie im Teilurteil vom 3. August 2021 festgestellt, hätten die Beklagten das aktiv vom Kläger genutzte Schutzrecht verletzt und gemäss eigenen Angaben insgesamt 207 Nachahmungen verkauft. Es handle sich beim Feuerring um ein Grillgerät höchster Qualität mit künstlerischem Anspruch und internationaler Anerkennung. Mindestens einige der Erwerber der 207 von den Beklagten verkauften Grillgeräte hätten sich ein Modell des Klägers gekauft, wenn die beklagten Modelle nicht auf dem Markt gewesen wären (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 24). Die Höhe des Schadens bestimme der Kläger vorliegend unter Verwendung der Berechnungsmethode der Lizenzanalogie. Bei der Lizenzanalogie gehe es darum,

- 17 - dass der Verletzer dem Berechtigten Schadenersatz in der Höhe der Vergütung leiste, die bei einem Abschluss eines Lizenzvertrages über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre und stehe insbesondere dann im Vordergrund, wenn der Patentinhaber Dritten nichtexklusive Lizenzen gewährt habe, vergleichbare Verhältnisse vorlägen und angenommen werden könne, dass auch dem Verletzer eine Lizenz in derselben Höhe gewährt worden wäre und er seinerseits be- reit

gewesen wäre, mit dem Patentinhaber einen Lizenzvertrag abzuschliessen (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 25).

#### **E. 4.2**

Darstellung der Beklagten Hinsichtlich des aus Art. 423 Abs. 1 OR abgeleiteten Gewinnherausgabeanspruchs machen die Beklagten geltend, weder die Klage noch die Eingabe vom 9. März 2023 enthielten substantiierte Behauptungen, geschweige denn Beweisofferten hinsichtlich der Kausalität zwischen der Urheberrechtsverletzung und den herausverlangten Vorteilen. Die einzige in diese Richtung gehende Ausführung sei Rz. 18 der Eingabe vom 9. März 2023, wo behauptet werde, die Beklagten hätten die Kausalität durch die Rechnungslegung anerkannt. Die Beklagten seien jedoch lediglich dem rechtskräftig entschiedenen Auskunftsanspruch nachgekommen, Auskunft über die mit den gegenständlichen Grills erzielten Umsätze und Aufwände zu erteilen (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 7). Weiter bestünden für die Gewinnerzielung konkurrierende Ursachen. Bei den Produkten handle es sich nämlich nicht um reine Kunstwerke, sondern um Gegenstände mit Gebrauchszweck (Grill). Ein Abnehmer kaufe einen Grill offensichtlich zu einem grossen Teil wegen der Funktion, die nichts mit dem Urheberrecht zu tun habe. Dies treffe insbesondere auf die Grills der Beklagten zu, welche - anders als die klägerischen Grills - mit diversem Zubehör geliefert würden (etwa Aschenkorb, Backhaube, Pfannenhaltung). Auch seien die beklagtischen Grills handlicher und leichter transportierbar. Ein grosser Teil des Kaufentscheids zugunsten der beklagtischen Grills sei daher der Funktionalität geschuldet (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 9). Überdies hätten die Beklagten es verstanden, sich zu vermarkten, indem sie ihre Produkte an Messen präsentierten (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 10). So seien sie weiterempfohlen worden und hätten die Grills auch als Folgeprodukt bei Verkäufen anderer Waren verkaufen können (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 11). Das Geschäft sei überdies mit starkem Fokus auf die Person des Beklagten 1 betrieben worden, der im Raum T.\_\_\_\_\_ verankert und in Vereinen aktiv sei und daher dort über ein grosses Netzwerk verfüge (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 12). Entgegen den klägerischen Ausführungen genüge ein "Wissensmüssen" für die Bejahung der Bösgläubigkeit nicht. Gefordert sei vielmehr mindestens Eventualvorsatz. Die Bösgläubigkeit sei aber ohnehin zu verneinen, unabhängig davon, welcher Standard angelegt werde (Eingabe vom

- 18 - 21. April 2023 Rz. 14). Sowohl in der ersten Abmahnung vom 12. Juni 2014 (KB 50) wie auch in den folgenden Abmahnungen in den Jahren 2016/2017 (vgl. KB 53-56) sei lediglich eine Verletzung des klägerischen CH-Patents Nr. aaa geltend gemacht worden bzw. im Schreiben vom 12. Januar 2017 (KB 54) eine angebliche Markenverletzung (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 15). Ansprüche aus Urheberrechtsverletzung habe der Kläger erstmals mit Schreiben vom 19. Februar 2019 (KB 57) geltend gemacht (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 16). Vorher hätten die Beklagten keine Kenntnisse von angeblichen Urheberrechten gehabt, seien doch weder solche geltend gemacht worden, noch behauptet worden, der Kläger habe den Feuerring kreiert. Doch auch nach dem Schreiben vom 19. Februar 2019 (KB 57) seien die Beklagten nicht bösgläubig gewesen. Zwar seien nunmehr gerichtlich Urheberrechtsverletzungen festgestellt worden. Aktuelle Diskussionen und entsprechende Berichterstattung zeigten jedoch, dass der Fall auch anders beurteilt werden könne (Verweis auf: SENN, Die Zweckänderung bei einer Grundform als Individualitätskriterium?, in: sic! 2023, S. 211 ff.). Wohl hätten sich die Beklagten über die Rechtslage geirrt. Ihre Rechtsauffassung sei aber nicht unhaltbar gewesen. Entsprechend

seien die Beklagten bis zum Urteil des Bundesgerichts vom 17. Juni 2022 gut- gläubig gewesen (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 17 ff.). Für den Fall, dass die Bösgläubigkeit der Beklagten wider Erwarten bejaht werde, müsse das Verhalten des Klägers als treuwidrig beurteilt werden. Es sei stossend, dass er zur Gewinnmaximierung die Beklagten während Jahren nicht auf die Urheberrechtsverletzung aufmerksam gemacht habe (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 22). Entgegen dem Kläger könne der Gewinn bei fehlender Bösgläubigkeit nicht einfach über die ungerechtfertigte Bereicherung dennoch herausverlangt werden. Das Bereicherungsrecht berechtige höchstens zur Herausgabe der gesparten Lizenzgebühren. Gegen einen Bereicherungsanspruch werde im Übrigen die Entreicherungsinrede gemäss Art. 64 OR erhoben (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 23). Soweit der Kläger die Lizenzanalogie im Zusammenhang mit einem Schadenersatzanspruch aus Art. 41 Abs. 1 OR geltend mache, sei darauf hin- zuweisen, dass diese nur für die Schadensbemessung herangezogen wer- den könne. Das Vorhandensein eines Schadens müsse hingegen bewie- sen werden. Ein Schadensnachweis sei dem Kläger jedoch nicht gelungen. Es werde bestritten, dass auch nur ein Erwerber der gegenständlichen Grills einen klägerischen Feuerring gekauft hätte, wenn die Beklagten keine solchen Grills verkauft hätten. Die Parteien lägen geografisch weit ausei- nander, die beklagtischen Grills wiesen technische Vorteile auf und es be- stünden Preisunterschiede (klägerischer Feuerring Fr. 4'000.00 bis Fr. 35'000.00, beklagtischer Feuerring durchschnittlich Fr. 3'320.00; Ein- gabe vom 21. April 2023 Rz. 42).

- 19 - Zur Kausalität zwischen Widerrechtlichkeit und Schaden äussere sich der Kläger gar nicht (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 43). Hinsichtlich des (feh- lenden) Verschuldens gelte das zur Bösgläubigkeit Gesagte (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 44). Ein grosser Teil der Forderung betreffe zudem den Beklagten 1 gar nicht, denn der Verkauf der gegenständlichen Grills sei ab deren Gründung über die Beklagte 2 gelaufen (weshalb der Kläger beispielsweise sein Abmahn- schreiben vom 4. September 2017 korrekterweise an die Beklagte 2 ge- richtet habe [KB 55]). Jeglicher Gewinn und/oder jegliche ungerechtfertigte Bereicherung ab dem Gründungszeitpunkt sei folglich ausschliesslich der Beklagten 2 zuzurechnen. Für eine entsprechende Solidarhaftung des Be- klagten 1 bilde beispielsweise Art. 51 OR keine Grundlage (Eingabe vom 13. Juli 2023 Rz. 6).

### **E. 4.3**

Zur Rechtsnatur von Art. 62 Abs. 2 URG Gemäss Art. 62 Abs. 2 URG bleiben die Klagen nach dem Obligationen- recht auf Schadenersatz, auf Genugtuung sowie auf Herausgabe eines Ge- winns entsprechend den Bestimmungen über die Geschäftsführung ohne Auftrag vorbehalten. In der Lehre ist strittig, ob es sich bei diesem Verweis (bzw. den analogen Verweisen in Art. 55 MSchG, Art. 35 Abs. 2 DesG, Art. 9 Abs. 3 UWG sowie Art. 28a Abs. 3 ZGB) um einen Rechtsgrund- oder Rechtsfolgenverweis handelt.<sup>11</sup> Bei einem Rechtsgrundverweis kommt die verwiesene Norm als solche zur Anwendung. Es müssen also die Tatbestandsmerkmale der Norm, auf die verwiesen wird, erfüllt sein, damit die Rechtsfolgen dieser Norm eintreten.<sup>12</sup> Bei einem Rechtsfolgen- verweis wird dagegen direkt auf die Rechtsfolgen verwiesen. Es genügt folglich, wenn die Voraussetzungen der Verweissnorm erfüllt sind, damit die Rechtsfolgen der Norm, auf die verwiesen wird, eintreten. Sollte es sich bei Art. 62 Abs. 2 URG um einen Rechtsfolgenverweis handeln, genügte es also, dass eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, damit die reparatorischen Rechtsfolgen von Art. 41 ff. OR bzw. Art. 423 Abs. 1 OR eintreten.<sup>13</sup> Im Entscheid "Willy Schnyder"<sup>14</sup> hat die zweite zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts die Frage, ob es

sich bei Art. 28a Abs. 3 ZGB – der analogen Bestimmung zu Art. 62 Abs. 2 URG im Recht des Persönlichkeits- schutzes – (scheinbar) so beantwortet, dass es sich um einen Rechtsfol- gen- und nicht bloss um einen Rechtsgrundverweis handelt.<sup>15</sup> Konsequen- terweise wäre diese Rechtsprechung auch auf Art. 62 Abs. 2 URG (sowie 11 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 68; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 118. 12 PFEIFFER, Vertragliche Rechtsfolge der "Verwendung missbräuchlicher Geschäftsbedingungen" (Artikel 8 UWG), Zürich 2021, § 14 N. 306 13 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 118; PFEIFFER (Fn. 12), § 14 N. 333 ff. 14 BGE 133 III 153 E. 2.4. 15 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 121.

- 20 - die weiteren analogen Bestimmungen in den immaterialgüterrechtlichen Gesetzen sowie im UWG anzuwenden). Dies widerspräche allerdings der Rechtsprechung der ersten zivilrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts. Nach der Rechtsprechung der ersten zivilrechtlichen Abteilung verhält es sich nämlich so, dass die Voraussetzung der Bösgläubigkeit zu prüfen ist, wenn die genannten Normen auf die unechte bösgläubige Geschäftsfüh- rung ohne Auftrag i.S.v. Art. 423 Abs. 1 OR verweisen. Damit geht die erste zivilrechtliche Abteilung des Bundesgerichts (und damit scheinbar anders als die zweite zivilrechtliche Abteilung) davon aus, dass es sich bei Art. 62 Abs. 2 URG (bzw. den analogen Bestimmungen in anderen Gesetzen) um einen Rechtsgrund- und nicht um einen Rechtsfolgenverweis handelt.<sup>16</sup> Für die Entscheidung der Streitfrage kann nicht relevant sein, bei welcher Abteilung des Bundesgerichts das vorliegende Urteil angefochten werden müsste (erste zivilrechtliche Abteilung, vgl. Art. 22 BGG i.V.m Art. 31 Abs. 1 lit. f Reglement für das Bundesgericht [BGerR; SR 173.110.131]). Unab- hängig davon erscheint es vorliegend jedoch angezeigt, mit der herrschen- den Lehre der ersten zivilrechtlichen Abteilung zu folgen. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass die zweite zivilrechtliche Abteilung eine Abkehr von der bisherigen Rechtsprechung intendierte, nach der das Tatbestands- merkmal der Bösgläubigkeit bei der unechten bösgläubigen Geschäftsfüh- rung ohne Auftrag bzw. das Tatbestandsmerkmal des Verschuldens bei Verletzung eines Immaterialgüterrechts, Persönlichkeitsrechts oder Lauter- keitsrechts zu prüfen sind.<sup>17</sup> Die herrschende Lehre nimmt im Weiteren auch an, dass der Verweis in Art. 62 Abs. 2 URG (bzw. den analogen Bestimmungen in anderen Geset- zen) nicht abschliessend ist. Nebst den in der Bestimmung genannten An- sprüchen auf Schadenersatz (Art. 41 ff. OR), Genugtuung (Art. 49 OR) und Gewinnherausgabe (Art. 423 Abs. 1 OR) kommen folglich insbesondere auch Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung (Art. 62 ff. OR) in Be- tracht.<sup>18</sup>

## **E. 4.4**

Passivlegitimation der Beklagten

### **E. 4.4.1**

Rechtliches Passivlegitimiert sind primär diejenigen Personen, die dem Rechteinhaber vorbehaltene Handlungen vornehmen bzw. voraussichtlich vornehmen werden. Wird die Rechtsverletzung durch eine Unternehmung bzw. eine Gesellschaft begangen, stellt sich die Frage der Passivlegitimation der für diese handelnden Individuen. Neben der Gesellschaft sind grundsätzlich 16 BGer 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1, 4C.101/2003 vom 7. Juli 2003 E. 6.2; BSK UWG- RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 122 m.w.N. 17 Vgl. auch EGLOFF/HEINZMANN (Fn. 2), Art. 62 N. 21; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 122; BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 68; SHK MSchG-STAUß (Fn. 2), Art. 55 N.

115. 18 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 68 f.; SHK URG-MÜLLER, 2. Aufl. 2012, Art. 62 N. 5; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 74 ff.

- 21 - auch deren Organe passivlegitimiert. Laut Art. 55 Abs. 2 und 3 ZGB verpflichten die Organe die juristische Person sowohl durch den Abschluss von Rechtsgeschäften als auch durch ihr sonstiges Verhalten (Abs. 2); ausserdem sind die handelnden Personen für ihr Verschulden persönlich verantwortlich (Abs. 3). Der Kläger kann die Organe sowohl allein als auch in (einfacher) passiver Streitgenossenschaft mit der Gesellschaft einklagen.<sup>19</sup> Zu präzisieren gilt es indessen, dass Art. 55 Abs. 3 ZGB keine Mithaftung der Organe für jedwelche Ansprüche eines Rechteinhabers gegenüber der Gesellschaft begründet. Erfasst ist nach dem deutschen Gesetzestext nur eine persönliche Haftung des Organs bei Verschulden. Diese Formulierung dürfte freilich zu eng sein. Nach dem französischen Gesetzestext genügen nämlich bereits "fautes commises" (begangene Fehler), damit eine Haftung auch gegen das Organ begründet werden kann. Entsprechend führen nicht nur Ansprüche aus Verschuldenshaftung (insbesondere Art. 41 Abs. 1 OR) zu einer Mithaftung, sondern es kommt auch eine persönliche Mithaftung bei verschuldensunabhängigen Haftungstatbeständen in Betracht. Im Weiteren scheint auch eine persönliche Belangbarkeit des Organs bei einem Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung denkbar, dies allerdings nur dann, wenn das Organ persönlich bereichert ist.<sup>20</sup> Haben mehrere Organträger desselben und/oder verschiedener Organe einen Schaden aus unerlaubter Handlung gemeinsam verschuldet, so haften sie dem Geschädigten gemäss Art. 50 Abs. 1 und Art. 143 ff. OR solidarisch.<sup>21</sup>

#### **E. 4.4.2**

Würdigung Der Beklagte 1 führte zunächst eine Einzelunternehmung. In der Folge gründete er die Beklagte 2 (Eintragung im Handelsregister am 26. Juni 2017), wobei er die Aktiven und Passiven der Einzelunternehmung als Sacheinlage/Sachübernahme in die Beklagte 2 einbrachte. Der Beklagte 1 ist (einziger) Gesellschafter und Geschäftsführer der Beklagten 2 (Klage Rz. 27; KB 42). Da die Beklagte 2 Aktiven und Passiven der Einzelunternehmung übernahm, hat die Beklagte 2 auch für reparatorische Ansprüche einzustehen, die vor ihrer Gründung entstanden sind (Art. 181 Abs. 1 OR). Eine Verantwortlichkeit des Beklagten 1 als Organ kommt in Betracht, für "fautes commises". Insbesondere haftet er bei Ansprüchen aus Art. 41 Abs. 1 OR solidarisch mit. Demgegenüber kommt eine Mithaftung des Beklagten 1 für Ansprüche aus ungerechtfertigter Bereicherung für Urheberrechtsverletzungen der Beklagten 2 nur in Betracht, soweit der Beklagte 1 auch persönlich bereichert wurde. Es ist indessen nicht ersichtlich, wie dies in der vorliegenden Kons- 19 BSK MSchG-Staub, 2. Aufl. 2017, Art. 55 N. 24. 20 BK ZGB-RIEMER, 1993, Art. 54/55 N. 64 f. 21 BK ZGB-RIEMER (Fn. 20), Art. 54/55 N. 64 f.

- 22 - tellation denkbar wäre, wo der Beklagte 1 als Organ der Beklagten 2 urheberrechtlich geschützte Grills veräusserte. Denn die Vorteile dieser Geschäfte standen ausschliesslich der Gesellschaft und nicht dem Beklagten 1 zu. Anderes wird vom Kläger nicht, jedenfalls nicht hinreichend behauptet. Dass der Beklagte 1 als Gesellschafter der Beklagten 2 möglicherweise indirekt von den Urheberrechtsverletzungen profitierte (Wertsteigerung der Stammanteile, Dividenden etc.) mag zutreffen, kann aber nicht dazu führen, dass gegen ihn persönlich ein Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung besteht, zumal genau diese Vorteile ja bei der Gesellschaft durch den Kläger mit dem Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung abgeschöpft werden können (was sich ebenfalls indirekt auf den Beklagten 1 als Gesellschafter der Beklagten 2 auswirkt).

## **E. 4.5**

Unechte bösgläubige Geschäftsführung ohne Auftrag (sog. Geschäftsanmassung; Anspruch auf Gewinnherausgabe gemäss Art. 423 Abs. 1 OR)

### **E. 4.5.1**

Rechtliches Wenn die Geschäftsführung nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Geschäftsherrn unternommen wurde, so ist dieser gleichwohl berechtigt, die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile sich anzueignen (Art. 423 Abs. 1 OR). Man spricht hier von einer sog. unechten bösgläubigen Geschäftsführung ohne Auftrag bzw. einer Geschäftsanmassung. Um einen Gewinnabschöpfungsanspruch nach Art. 423 Abs. 1 OR zu begründen, muss ein Eingriff der Geschäftsführerin in eine fremde Rechtssphäre ohne Fremdgeschäftsführungswillen vorliegen. Der Eingriff muss widerrechtlich sein, darf also insbesondere nicht durch einen Rechtfertigungsgrund gerechtfertigt sein und der Geschäftsführer muss bösgläubig sein. Schliesslich kann nur Gewinn abgeschöpft werden, sofern ein kausal auf die bösgläubige Eigengeschäftsführung zurückzuführender Gewinn erzielt wurde.<sup>22</sup> Wo das Gesetz eine Rechtswirkung an den guten Glauben einer Person geknüpft hat, ist dessen Dasein zu vermuten (Art. 3 Abs. 1 ZGB). Wer bei der Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umständen von ihm verlangt werden darf, nicht gutgläubig sein konnte, ist nicht berechtigt, sich auf den guten Glauben zu berufen (Art. 3 Abs. 2 ZGB). Bösgläubig handelt demgemäss, wer weiss oder wissen muss, dass er in eine fremde Rechtsphäre eingreift.<sup>23</sup> Da es sich bei der Bösgläubigkeit um den Ausdruck einer persönlichen Vorwerfbarkeit handelt, müssen allenfalls äussere Indizien den Beweis der inneren Tatsachen erbringen. Der Schutzrechtsinhaber muss beweisen, dass der Verletzende das urheberrechtlich geschützte Werk ge-

22 HUGUENIN, *Obligationenrecht Allgemeiner und Besonderer Teil*, 3. Aufl. 2019, § 25 N. 2164. 23 SHK URG-MÜLLER (Fn. 18), Art. 62 N. 18; BGE 129 III 422 E. 4; 126 III 69 E. 2a; BGer 4C.101/2003 E. 6.2 8 (publiziert in: sic! 2004, S. 90 ff.).

- 23 - kann hat oder hätte kennen müssen, wobei in der Lehre an das Kennenmüssen im Bereich des Urheberrechts wegen des fehlenden Registers hohe Anforderungen gestellt werden.<sup>24</sup> Selbst eine Abmahnung durch den Schutzrechtsinhaber zerstört den guten Glauben des Eigengeschäftsführers nicht ohne Weiteres. Nach der Rechtsprechung kann sich nämlich derjenige, der angesichts schwer zu beurteilender Umstände eine zwar falsche, aber dennoch vertretbare Meinung vertritt, auf seinen guten Glauben berufen.<sup>25</sup>

### **E. 4.5.2**

Würdigung Die Achillesferse des Anspruchs aus Art. 423 Abs. 1 OR ist die Bösgläubigkeit, weshalb diese als erstes zu prüfen ist. Die Klägerin beruft sich zunächst darauf, dass sie den guten Glauben des Beklagten 1 (und da dieser ein Organ der Beklagten 2 ist, auch von dieser) bereits mit dem klägerischen Abmahnschreiben vom 12. Juni 2014 (KB 50/51) zerstört habe. Die Beklagten weisen aber zu Recht darauf hin, dass in diesem vom damaligen Rechtsvertreter des Klägers, Rechtsanwalt E.\_\_\_\_\_, verfassten Schreiben lediglich eine Verletzung des klägerischen Patents CH aaa geltend gemacht wird und einzig eine Unterlassungserklärung im Zusammenhang mit den patentrechtlichen Ansprüchen des Klägers aus Patent CH aaa verlangt wurde. Die in der Folge vom Beklagten 1 abgegebene Unterlassungserklärung bezog sich denn auch lediglich auf das Patent CH aaa, was vom Kläger nicht beanstandet wurde. In der weiteren Korrespondenz in den Jahren 2016/2017 (KB 53-55) wurde ebenfalls die Verletzung patenrechtlicher Ansprüche

(nämlich wiederum das Patent CH aaa sowie die entsprechenden europäischen Patente EP ddd und EP bbb) beanstandet. Zudem wurden in der Abmahnung vom 19. August 2016 (KB 53) sowie insbesondere auch derjenigen vom 12. Januar 2017 eine Verletzung der klägerischen Wortmarke „Feuerring“ (CH ccc) beanstandet, was für das vorliegende Verfahren allerdings von keiner Relevanz ist. Der klägerischen Fokussierung auf patentrechtliche Ansprüche verlieh der Kläger zudem insoweit Nachdruck, als er sich für die Abmahnung vom 4. September 2017 (KB 55) nicht mehr von Rechtsanwalt E.\_\_\_\_\_, sondern von einem Patentanwalt mit naturwissenschaftlicher Ausbildung (Dipl. Natw. ETH F.\_\_\_\_\_) vertreten liess. Das Abmahnschreiben konzentriert sich denn auch darauf, mit technischen Ausführungen eine Patentverletzung darzulegen. Vor diesem Hintergrund erstaunt es nicht, dass auch die Beklagten für die Abwehr der geltend gemachten patentrechtlichen Ansprüche nicht einen Rechtsanwalt, sondern einen Naturwissenschaftler, nämlich den Patentanwalt Dr. sc. nat. und dipl. Phys. G.\_\_\_\_\_, beizogen. Urheberrechtliche sowie lauterkeitsrechtliche Ansprüche machte der Kläger

#### **E. 4.6**

Geschäftseinmischung (Eingriffskondiktion gemäss Art. 62 OR)

##### **E. 4.6.1**

Rechtliches Von unechter gutgläubiger Geschäftsführung ohne Auftrag oder Geschäftseinmischung spricht man, wenn die Geschäftsführerin ein objektiv fremdes Geschäft führt, aber subjektiv der Überzeugung ist, sie handle in eigener Sache. Im Gegensatz zur unechten bösgläubigen Geschäftsführung ohne Auftrag fehlt es ihr an Bösgläubigkeit bezüglich der Fremdheit des Geschäfts. Art. 423 Abs. 1 OR findet nach herrschender Lehre und Rechtsprechung bloss auf den oben diskutierten Fall der Geschäftsanmassung und nicht auch auf die Geschäftseinmischung Anwendung. Auf die Geschäftseinmischung der Geschäftsführerin finden vielmehr die Art. 62 ff. OR (in Form der sog. Eingriffskondiktion) Anwendung.<sup>27</sup> Ein Anspruch aus Eingriffskondiktion setzt eine ungerechtfertigte Bereicherung aus dem Vermögen der Bereicherungsgläubigerin voraus.<sup>28</sup> Bei der Eingriffskondiktion entsteht die Bereicherungslage – anders als bei der Leistungskondiktion, bei welcher die Entreicherte die Vermögensverschiebung bewirkt – durch ein Verhalten des Bereicherten, eines Dritten oder durch einen Zufall. Mittels Eingriffskondiktion können der Ge- oder Verbrauch sowie die Nutzung von fremden Gütern bzw. Dienstleistungen ausgeglichen werden.<sup>29</sup> Der Berei-

##### **E. 4.6.2**

Würdigung Aufgrund des Teilurteils vom 3. August 2021 bzw. dem Urteil des Bundesgerichts 4A\_472/2021, 4A\_482/2021 vom 17. Juni 2022 steht fest, dass die Beklagten ohne Berechtigung in das Urheberrecht des Klägers eingriffen. Da es sich beim Urheberrecht um ein absolutes Recht handelt, liegt ein Eingriff in ein absolutes Recht vor. Demgemäss ist das Verhalten der Beklagten widerrechtlich im Sinne der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie. Der Kläger leitet aus dem Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung einen Anspruch auf Herausgabe des Verletzergewinns ab. Wie dargelegt, kann mit dem Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung jedoch lediglich die Bezahlung der Lizenzgebühr verlangt werden, welche der Verletzer bei erlaubter Nutzung des Immaterialgüterrechts dem Rechteinhaber hätte bezahlen müssen.

#### **E. 4.7**

Anspruch auf Schadenersatz gemäss Art. 41 ff. OR

#### **E. 4.7.1**

Rechtliches Der Kläger macht überdies auch einen Anspruch auf Schadenersatz gestützt auf die Art. 41 ff. OR geltend. Art. 41 Abs. 1 OR setzt voraus, dass der Geschädigte einen Schaden nachweist, der natürlich und adäquat kausal durch das widerrechtliche und schuldhaft Verhalten des Schädigers entstanden ist.<sup>38</sup> Da es sich beim Urheberrecht – wie bereits dargelegt – nicht um ein Registerrecht handelt, ist nicht nur der Nachweis der Bösgläubigkeit, sondern auch der Nachweis des Verschuldens des Verletzers häufig schwierig. Denn die beiden Tatbestandsmerkmale werden in der Lehre

#### **E. 4.7.2**

Würdigung Hinsichtlich des Tatbestandsmerkmals des Verschuldens kann auf die Ausführungen zur Bösgläubigkeit verwiesen werden. Die beiden Tatbestandsmerkmale sind, wenn nicht identisch dann mindestens inhaltlich fast deckungsgleich. Vorliegend sind jedenfalls keine Gründe ersichtlich, um das Verschulden abweichend von der Bösgläubigkeit zu beurteilen. Der Kläger berechnet den Schaden nach der Methode der Lizenzanalogie. Ein Anspruch aus Lizenzanalogie steht ihm auch aus Bereicherungsrecht zu (vgl. oben E. 4.6.2). 5. Einrede der Verjährung

#### **E. 5**

Mit Schreiben vom 25. Juni 2014 teilte der Beklagte 1 dem Kläger mit, er könne die vorformulierte Unterlassungserklärung nicht unterschreiben, werde es aber unterlassen, Produkte zu produzieren, zu verkaufen oder anderweitig in Verkehr zu bringen, welche das klägerische Patent CH aaa verletzen. Er habe alle Hinweise, welche die Feuerschalen "vesta" und "dimidius" betreffen, von sämtlichen elektronischen Medien entfernt und Dritten unzugänglich gemacht; Printmedien seien keine vorhanden (KB 52).

#### **E. 5.1**

Darstellung der Beklagten Die Beklagten führten aus, der Kläger habe sich in Rz. 67 der Klage auf die strafrechtliche Verjährungsfrist gemäss Art. 60 Abs. 2 OR berufen. Es treffe zu, dass bei der Geschäftsanmassung wegen deren deliktischen Natur die Verjährungsregel von Art. 60 Abs. 2 OR anwendbar sei. Der Kläger verkenne indessen, dass die strafrechtliche Verjährungsfrist im Zivilrecht nur greife, wenn der objektive und der subjektive Tatbestand erfüllt seien. Es sei bereits aufgezeigt worden, dass die Beklagten ohne Eventualvorsatz gehandelt hätten. Der Eventualvorsatz müsse sich nicht nur auf den faktischen Vorgang des Verkaufs eines Produkts beziehen, sondern es müsse Kenntnis des Urheberrechts und der Wille, dieses zu verletzen, vorhanden sein. Mithin müsse sich der Vorsatz auch auf die Widerrechtlichkeit beziehen. Somit falle die strafrechtliche Verjährungsfrist weg und es greife die damals noch geltende relative Verjährungsfrist von einem Jahr. Jegliche Ansprüche aus Verkäufen, welche mehr als ein Jahr vor Klageeinreichung zurücklägen, seien somit verjährt (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 41; siehe auch Eingabe Rz. 88 ff.).

#### **E. 5.2**

Darstellung des Klägers Der Kläger machte demgegenüber geltend, die Beklagten seien bösgläubig gewesen. Es könne aber ohnehin nicht der objektive Tatbestand [gemeint wahrscheinlich: subjektive Tatbestand] entscheidend sein. Art. 60 Abs. 2

#### **E. 5.3**

Rechtliches Die Verjährung für Ansprüche aus unerlaubter Handlung für Schadenersatz und Genugtuung ist in Art. 60 OR geregelt. Nach Abs. 1 dieser Bestimmung gilt, dass der Anspruch auf Schadenersatz oder Genugtuung mit Ablauf von drei Jahren von dem Tage an gerechnet, an welchem der Geschädigte

- 30 - Kenntnis vom Schaden und von der Person des Ersatzpflichtigen erlangt hat, jedenfalls aber mit Ablauf von zehn Jahren, vom Tage an gerechnet, an welchem das schädigende Verhalten erfolgte oder aufhörte, verjährt. Abs. 1bis und Abs. 3 sehen sodann hier nicht weiter relevante Vorschriften für besondere Konstellationen vor. Abs. 2 von Art. 60 OR sieht im Weiteren Folgendes vor: Hat die ersatz- pflichtige Person durch ihr schädigendes Verhalten eine strafbare Hand- lung begangen, so verjährt der Anspruch auf Schadenersatz oder Genug- tuung ungeachtet der vorstehenden Absätze frühestens mit Eintritt der strafrechtlichen Verfolgungsverjährung. Tritt diese infolge eines erstin- stanzlichen Strafurteils nicht mehr ein, so verjährt der Anspruch frühestens mit Ablauf von drei Jahren seit Eröffnung des Urteils. Diese Bestimmung bezieht sich sowohl auf die relative wie auch die absolute Verjährungs- frist.<sup>42</sup> Die Anwendung der längeren Verjährungsfrist für strafbare Handlungen setzt voraus, dass das die zivilrechtliche Haftung begründende Verhalten den jeweiligen Straftatbestand in objektiver und subjektiver Hinsicht er- füllt.<sup>43</sup> Die längere Verjährungsfrist des Strafrechts entfällt folglich, wenn die Strafbarkeit des Täters im Strafverfahren verneint worden ist, gleichviel ob dies mangels objektiven oder subjektiven Tatbestandes geschehen sei.<sup>44</sup> Die Anwendung von Art. 60 Abs. 2 OR setzt indessen weder eine vorgän- gige Strafverfolgung noch ein Strafurteil voraus. Erforderlich ist einzig, dass eine strafbare Handlung gegeben ist. Liegt zur Zeit der Einleitung der Zivil- klage kein Entscheid des Strafrichters vor, so hat der Zivilrichter darüber zu befinden, ob ein Straftatbestand erfüllt ist.<sup>45</sup> Art. 60 Abs. 2 OR ist auch an- wendbar, wenn bei Antragsdelikten der Strafantrag nicht innert Frist oder gar nicht gestellt wurde.<sup>46</sup> Die längere strafrechtliche Verjährungsfrist trifft auch juristische Personen bezüglich der Haftung für ihre Organe oder auch den Haftpflichtversicherer, welcher direkt für den Zivilanspruch belangt wird.<sup>47</sup> Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung finden die deliktsrechtli- chen Verjährungsregeln (Art. 60 OR) auch auf die bösgläubige Geschäfts- anmassung (Art. 423 Abs. 1 OR) Anwendung.<sup>48</sup> Der Bereicherungsanspruch verjährt mit Ablauf von drei Jahren, nachdem der Verletzte von seinem Anspruch Kenntnis erhalten hat, in jedem Fall

#### **E. 5.4**

Würdigung Wie oben dargelegt, stehen dem Kläger mangels Verschuldens bzw. Bösgläubigkeit weder Ansprüche aus unerlaubter Handlung noch solche aus Geschäftsanmassung zu. Die Verjährung richtet sich daher nicht nach Art. 60 OR, insbesondere auch nicht nach dessen Abs. 2. Zwar sind vor- sätzliche Verletzungen des Urheberrechts unter Umständen strafbar (vgl. Art. 67 URG). Indessen ist unter Verweis auf die obigen Ausführungen dem Kläger nicht zu folgen, wenn er ausführt, Art. 60 Abs. 2 OR fände auch An- wendung, wenn es am subjektiven Tatbestand fehle. Vielmehr verhält es sich so, dass Art. 60 Abs. 2 OR nur Anwendung findet, wenn sowohl der objektive wie auch der subjektive Tatbestand erfüllt sind. Oben wurde be- reits dargelegt, dass es hinsichtlich des Tatbestands der Geschäftsanmas- sung an der Bösgläubigkeit und hinsichtlich der unerlaubten Handlung am Verschulden fehlt. Bei dieser Sachlage ist nicht ersichtlich, wie in strafrecht- licher Hinsicht ein vorsätzliches Verhalten vorliegen sollte, auch wenn der strafrechtliche und der zivilrechtliche Verschuldensbegriff nicht vollkommen

deckungsgleich sind. Denn vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern sich die strafrechtliche von der zivilrechtlichen Beurteilung unterscheiden soll. Solches wird denn auch nicht vorgetragen. Infrage stehen daher ausschliesslich Ansprüche aus Eingriffskondiktion. Die Verjährung richtet sich folglich nach Art. 67 Abs. 1 OR. Vorliegend erhob der Kläger am 15. März 2019 Klage. Da die unbezifferte Forderungsklage die Verjährung hinsichtlich der nunmehr bezifferten Ansprüche rückwirkend unterbrach und die Verjährung seit deren Unterbrechung nicht wieder zu laufen begonnen hat (Art. 138 Abs. 1 OR), ist einzig zu prüfen, ob Ansprüche im Zeitpunkt der Einreichung der Klage am 15. März 2019 bereits verjährt waren. Die absolute Verjährungsfrist von 10 Jahren ist vorliegend ohne Relevanz, da erst Urheberrechtsverletzungen ab dem 26. Juni 2014 infrage stehen. Hinsichtlich der relativen Verjährungsfrist gilt es zu beachten, dass die Revision des Verjährungsrechts erst am 1. Januar 2020 in Kraft trat. Demgemäss gilt gemäss Art. 49 SchlT ZGB, dass Ansprüche, die am 15. März 2019 bereits verjährt waren, verjährt bleiben, die Verlängerung der Verjährungsfristen gemäss Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB auf diese Ansprüche also keine Wirkung entfaltet. Aufgrund der vorliegenden Abmahnungen (12. Juni 2014 [KB 50/51], 19. August 2016 [KB 53], 12. Januar 2017 [KB 54], 4. September 2017 [KB 55], 19. Februar 2019 [KB 57]), steht fest, dass der Kläger seit Juni

- 33 - 2014 Kenntnis von den sein Urheberrecht verletzenden Grills der Beklagten hatte. Die zahlreichen Abmahnungen belegen auch, dass er regelmässig prüfte, welche Produkte die Beklagten anbieten. Der Kläger legt nicht dar, weshalb er erst am 15. März 2019 in der Lage gewesen wäre, eine unbezifferte Forderungsklage zu erheben. Demgemäss ist davon auszugehen, dass sämtliche Ansprüche, die vor dem 15. März 2018 fällig wurden, verjährt sind (Art. 130 Abs. 1 i.V.m. Art. 132 Abs. 1 OR). 6. Zur Höhe der reparatorischen Ansprüche

## **E. 6**

Mit E-Mail vom 19. August 2016 liess der Kläger den Beklagten 1 erneut abmahnen; dieses Mal wegen behaupteter Verletzung der klägerischen Patente CH aaa, EPO ddd und EPO bbb sowie der Schweizer Marke Nr. ccc "Feuerring" (KB 53). Weitere Abmahnungen an die Beklagten 1 und 2 ergingen am 12. Januar 2017 betreffend Verletzung der klägerischen Marke "Feuerring" (KB 54) und am 4. September 2017 betreffend Verletzung des Schweizer Patents Nr. aaa und des europäischen Patents Nr. bbb (KB 55).

### **E. 6.1**

Vorbemerkungen Da dem Kläger lediglich Ansprüche aus Eingriffskondiktion, deren Höhe nach der Methode der Lizenzanalogie zu bestimmen sind, zustehen, ist nachfolgend lediglich auf die Ausführungen der Parteien zur Forderungshöhe einzugehen, die für die Lizenzanalogie relevant sind.

### **E. 6.2**

Darstellung des Klägers Der Kläger führte aus, die Beklagten hätten gemäss eigenen Angaben 207 Nachahmungen seines Grills verkauft. Der Feuerring sei ein Grillgerät höchster Qualität mit künstlerischem Anspruch und internationaler Anerkennung. Es handle sich entsprechend um einen Luxus-Nischenmarkt, in welchem sich nicht viele Bewerber bewegten und in welchem der Kläger der herausstechende Anbieter sei. Entsprechend bewegten sich auch die Stückpreise im Hochpreissegment von mehreren tausend Franken. Es stehe damit ausser Frage, dass mindestens einige der Erwerber der 207 von den Beklagten verkauften Grillgeräten sich eines der Modelle des Klägers gekauft

hätten, hätten sie nicht eines der Beklagten erworben (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 24). Bei der Lizenzanalogie gehe es darum, dass der Verletzer dem Berechtigten Schadenersatz in der Höhe der Vergütung leiste, die bei einem Abschluss eines Lizenzvertrages über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 25). Der Kläger habe in der Vergangenheit wiederholt mit Dritten Lizenzverträge abgeschlossen, auch vergleichsweise. In einem ähnlich gelagerten Fall, in welchem vor Bundespatentgericht ein Vergleich gefunden worden sei, hätten sich der Kläger und die dortige Beklagte auf eine Lizenzgebühr von Fr. 1'540.00 pro verkauftem Grillgerät sowie Fr. 500.00 für an Lager stehende Grillgeräte geeinigt (Beilage 2 zur Eingabe vom 9. März 2023). Auch in ausländischen Märkten mit Kunden mit geringerer Kaufkraft, wie Österreich, habe der Kläger mittels Vergleich einen Lizenzvertrag mit einer Lizenzgebühr von EUR 400.00 abgeschlossen (im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses im Jahr 2017 habe dies ca. Fr. 444.00 entsprochen; KB 4 [anonymisiert] und 5 [lediglich Platzhalter eingereicht]; Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 26 f.).

- 34 - Entsprechend sei von einer minimalen Lizenzgebühr von Fr. 500.00 auszugehen. Konkret bedeute dies, dass dem Kläger Fr. 103'500.00 unter dem Titel Lizenzanalogie zugesprochen werden müssten. Dieser Betrag stehe dem Kläger unabhängig von irgendwelchen verspätet vorgetragenen Äußerungen der Beklagten zu (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 29). Bei einer Stückzahl von 207 verkauften Einheiten könnten die Beklagten nicht sinnvoll behaupten, sie hätten keinen Lizenzvertrag mit dem Kläger abgeschlossen. Wer bereit sei, eine Organisation für die Herstellung und den Verkauf von mehreren hundert Grillgeräten aufzubauen, verzichte bei einem Stückpreis von über Fr. 3'000.00 nicht wegen Fr. 500.00 auf eine Lizenz, zumal die Beklagten für ein vom Urheber autorisiertes Original einen höheren Verkaufspreis hätten verlangen können, womit sie die Lizenzgebühr auch dem Endkonsumenten hätten weitergeben können (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 30). Weiter anerkannten die Beklagten, dass bei Luxusprodukten – vorliegend handle es sich um solche – Lizenzgebühren von 10% üblich seien. Sodann komme es einzig und allein darauf an, was hypothetisch beim Abschluss eines Lizenzvertrages über das betreffende Schutzrecht von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre (BGE 132 III 379 S. 382). Das von den Beklagten nachgeahmte Modell Feuerring Luneli koste Fr. 5'756.75 ohne Mehrwertsteuer, netto (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 115 f.). Da die Beklagten glauben machen wollten, mit ihren unautorisierten Nachahmungen praktisch keinen Gewinn erzielt zu haben, wäre es die einzig wirtschaftlich vernünftige Entscheidung gewesen, einen Lizenzvertrag mit dem Kläger abzuschliessen, um sodann autorisierte Originale zum vom Kläger etablierten Preis anbieten zu können. Insoweit könne auch nur der Originalverkaufspreis als taugliche Berechnungsgrundlage herangezogen werden, da der Kläger selbstverständlich nicht einer Lizenzzahlung zugestimmt hätte, die sich am (unterhalb des von ihm etablierten Originalverkaufspreises) günstigeren Nachahmerpreis orientiert hätte. Die vom Kläger angesetzte Lizenzanalogie von Fr. 500.00 entspreche somit der von den Beklagten anerkannten Lizenzsätzen von 10% im Luxusbereich und decke sich mit den vom Kläger mit anderen Marktteilnehmern bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 116 f.). Betreffend die Entreichungseinrede nach Art. 64 OR gelte es festzuhalten, dass die Beklagten nicht erklärten, weshalb alle Gewinne bereits wieder ausgegeben worden seien. Abgesehen davon sei nach Art. 62 OR auch eine Ersparnisbereicherung herauszugeben, welche vorliege, wenn der Bereicherte das rechtsgrundlos Erlangte für etwas verwendet habe, das er

- 35 - auch sonst aus eigenen Mitteln getätigt hätte (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 60 f.)

### E. 6.3

Darstellung der Beklagten Die Beklagten bestritten, dass auch nur ein Erwerber der beklagtischen Grills einen klägerischen Feuerring gekauft hätte, wenn die Beklagten keine solchen Grills verkauft hätten. Zum einen lägen die Parteien geografisch weit auseinander, was gerade bei den nur schwer transportierbaren klägerischen Feuerringen besonders ins Gewicht falle. Zum anderen wiesen die Grills der Beklagten, und zwar nicht nur die streitgegenständlichen, gegenüber dem klägerischen Feuerring technische Vorteile auf. Komme hinzu, dass der Beklagte 1 in der Region verankert sei. Schliesslich seien die Preisunterschiede zu beachten. So betrage die Preisspanne des klägerischen Feuerrings Fr. 4'000.00 bis Fr. 35'000.00. Dem stehe ein Durchschnittspreis der beklagtischen Grills von rund Fr. 3'320.00 (Umsatz von Fr. 687'854/207 Stück) gegenüber. Aus den genannten Gründen erscheine es abwegig, dass die Abnehmer der beklagtischen Grills den klägerischen Feuerring gekauft hätten, hätten die Beklagten keine solchen Grills verkauft. Naheliegender sei vielmehr, dass die Käufer andere Grills bei den Beklagten oder deren Konkurrenten im ähnlichen Preissegment gekauft hätten (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 42). Der Kläger weise in Rz. 26 der Eingabe vom 9. März 2023 auf mehrere in der Vergangenheit mit Dritten geschlossene Lizenzverträge hin, erwähne aber gerade einmal zwei davon. Es liege auf der Hand, dass er gerade diejenigen erwähne, welche zu seinen Gunsten seien. Hinsichtlich des in Rz. 27 der Eingabe vom 9. März 2023 erwähnten angeblichen Lizenzvertrags unterlasse der Kläger jegliche Behauptung, inwiefern der damalige angebliche Vertrag vergleichbar mit der vorliegenden Situation sei. Jegliche Vergleichbarkeit werde bestritten. Bezüglich des in Rz. 26 erwähnten Vertrags scheitere die Vergleichbarkeit bereits daran, dass der Vertrag offensichtlich als gerichtlicher Vergleich geschlossen worden sei. Es sei sicherlich kein Zufall, dass der Vergleich zwei Monate nach dem Bundesgerichtsurteil, welches die urheberrechtliche Schutzfähigkeit des klägerischen Feuerrings bejaht habe, geschlossen worden sei. Die dortige beklagte Partei habe sich weitere Prozesskosten ersparen wollen und sei daher zur Bezahlung höherer Lizenzgebühren bereit gewesen (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 46). Hinsichtlich der Lizenzgebühr von Fr. 1'540.00 sei neben der Tatsache, dass sie Teil eines gerichtlichen Vergleichs sei, zu beachten, dass sie gemäss der gerichtlichen Vereinbarung nur für 13 verkaufte Vorrichtungen und nicht für eine unbestimmte Anzahl zu verkaufender Grills gegolten habe.

- 36 - Komme hinzu, dass die Beklagten keinen Lizenzvertrag geschlossen hätten. Sollte dies unterstellt werden, so wäre zu prüfen, welche Lizenzgebühr hätte erwartet werden können. Üblicherweise werde von Lizenzgebühren in der Höhe von 0.5 - 10% ausgegangen, was gerichtsnotorisch sei, wobei der obere Bereich dem Luxussegment zuzuschreiben sei. Bei den beklagtischen Grills handle es sich indessen im Gegensatz zu den klägerischen Grills nicht um Luxusprodukte, weshalb die für Luxusprodukte gewöhnliche Lizenzgebühr zu reduzieren sei. Selbst wenn von 10%, also dem Maximum für Luxusprodukte, ausgegangen werde, so betrage die Stückgebühr Fr. 308.80 (durchschnittlicher Brutto-Verkaufspreis:  $[\text{Fr. } 3'320.00 - \text{MwSt. von } 3.5\%] * 0.1$ ). Aus den genannten Gründen sei sie jedoch wesentlich tiefer anzusetzen als die in obiger Berechnung angewandten 10%. Folglich sei der vom Kläger angewandte und angeblich grosszügige Betrag von Fr. 500.00 pro Stück völlig überrissen, insbesondere auch mit Blick auf die mit den gegenständlichen Grills erzielten Gewinne (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 47). 10% seien

jedoch nicht üblich, sondern das theoretische Maximum. Es sei nicht ersichtlich, weshalb dieses Maximum hier angewendet werden sollte. Ohnehin handle es sich bei den gegenständlichen Grills der Beklagten nicht um Luxusprodukte. Überdies seien die 10% Lizenzgebühr bzw. richtigerweise eine wesentlich tiefere Lizenzgebühr nicht auf den Preis der klägerischen Grills, sondern auf diejenigen der Beklagten anzuwenden. Dies ergebe sich mitunter aus AB 12. Weiter würden die Beklagten die Entreicherungseinrede nach Art. 64 OR erheben. Jegliche Einkünfte oder Ersparnisse (deren Relevanz hier allerdings bestritten werde) seien nicht mehr vorhanden und seien bereits beim erstinstanzlichen Urteil vom 3. August 2021 nicht mehr vorhanden gewesen (Eingabe vom 21. April 2023 Rz. 23).

#### **E. 6.4**

Rechtliches Art. 62 OR verschafft dem Anspruchsinhaber einen Anspruch auf objektiven Wertersatz (nach dem Verkehrswert) im Sinne einer Gebrauchsschädigung. Bei einer Urheberrechtsverletzung besteht diese in einer angemessenen (ersparten) Lizenzgebühr.<sup>52</sup> Anders als bei der Lizenzanalogie im Zusammenhang mit der Schadensberechnung bei Ansprüchen aus unerlaubter Handlung spielt es für die Berechnung der herauszugebenden Bereicherung keine Rolle, ob dem Verletzer insgesamt ein Vorteil erwachsen ist.<sup>53</sup> Unerheblich ist auch, ob die Rechteinhaberin selbst einen Gewinn erzielt hätte oder ob sie überhaupt bereit gewesen wäre, dem Verletzer 52 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 113 m.w.N. 53 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 114. m.w.N.

- 37 - eine Lizenz einzuräumen.<sup>54</sup> Greift der Verletzer in das fremde Ausschliesslichkeitsrecht unberechtigterweise ein, so hat er hierfür eine angemessene (hypothetische) Lizenzgebühr zu bezahlen. Bei der Bestimmung der Bereicherung nach der Methode der Lizenzanalogie ist die übliche Lizenzgebühr bzw. die hypothetische Vergütung, die von vernünftigen Vertragspartnern vereinbart worden wäre, herauszugeben. In der Praxis mangelt es indes häufig an Referenzwerten für eine übliche Lizenzgebühr. Es muss daher eine hypothetische Lizenzgebühr bestimmt werden, wobei diese üblicherweise in Prozenten des Nettoverkaufspreises (Stücklizenz) ausgedrückt wird.<sup>55</sup> Sehr generell lässt sich sagen, dass 1% wenig, 3-5% durchschnittlich, 10% hoch und 15% sehr hoch sind.<sup>56</sup> Der Bereicherte kann sich im Weiteren nicht auf die Entreicherungsreinrede gemäss Art. 64 OR berufen. Die hypothetische Lizenzgebühr ist nach objektiven Kriterien zu bestimmen und nicht subjektiv entsprechend der beim Bereicherten noch vorhandenen Bereicherung.<sup>57</sup> Im Übrigen sieht eine Mehrheit der schweizerischen Lehre in der unterlassenen Bezahlung der üblichen Lizenzgebühr eine Ersparnisbereicherung.<sup>58</sup> Bei einer Ersparnisbereicherung kann die Einrede der Entreicherung nach Art. 64 OR von vornherein nicht erhoben werden.<sup>59</sup> Für die Festsetzung der Höhe der zu entrichtenden hypothetischen Lizenzgebühr ist Art. 42 Abs. 2 OR analog anzuwenden.<sup>60</sup> Demgemäss kann die ziffernmässig regelmässig nicht oder nur schwer nachweisbare hypothetische Lizenzgebühr nach Ermessen des Gerichts mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Entreicherten getroffenen Massnahmen abgeschätzt werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass dem Entreicherten die Möglichkeit eröffnet würde, ohne nähere Angaben Lizenzforderungen in beliebiger Höhe zu stellen. Art. 42 Abs. 2 OR zielt lediglich auf eine Beweiserleichterung und nicht etwa darauf, dem Entreicherten die Beweislast generell abzunehmen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung hat der Entreicherte vielmehr alle Umstände, die für den Eintritt einer Bereicherung sprechen und deren Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zumutbar zu behaupten und zu beweisen.<sup>61</sup> 54 SHK PatG-SCHWEIZER, 1. Aufl. 2019, Art. 73 N. 53. 55 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1),

Art. 55 N. 115. 56 FISCHER/DORIGO, in: Weinmann/Münch/Herren, Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl. 2021, § 17 N. 6.7; ähnlich im Markenrecht: BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 115. 57 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 117. 58 FISCHER/DORIGO (Fn. 56), § 17 N. 6.7 59 HUGUENIN (Fn. 22), § 23 N. 1807; SHK PatG-SCHWEIZER (Fn. 54), Art. 73 N. 53; BGE 71 II 147 E. 6. 60 BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 118; SHK PatG-SCHWEIZER (Fn. 54), Art. 73 N. 54. 61 BGE 122 III 219 E. 3a.

- 38 -

### E. 6.5

Würdigung Da die hypothetischen Lizenzgebühren, die vor dem 15. März 2018 fällig wurden, verjährt sind, sind für die Berechnung des Anspruchs des Klägers die vor diesem Datum verkauften Grills nicht zu berücksichtigen. Demgemäss geht es vorliegend einzig noch um Grills, die von der Beklagten 2 verkauft wurden, da der Beklagte 1 sein Einzelunternehmen bereits im Jahr 2017 in die Beklagte 2 eingebracht hatte. Im Jahr 2018 verkaufte die Beklagte 2 unbestrittenermassen 37 Grills (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 34). Es ist indessen unklar, wann im Jahr 2018 diese Grills verkauft wurden. Es wäre an der Beklagten 2 gewesen, welche sich auf die Einrede der Verjährung beruft, darzulegen, welche dieser Grills vor dem 15. März 2018 verkauft wurden (Art. 8 ZGB). Demgemäss ist hinsichtlich dieser Grills nicht bewiesen, dass die hypothetische Lizenzgebühr verjährt ist. Somit ist von 164 für die Berechnung der hypothetischen Lizenzgebühr massgeblichen verkauften Grills auszugehen (2018: 37; 2019: 43; 2020: 48; 2021: 36; Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 34) Der Kläger macht geltend, die Beklagte 2 hätte für autorisierte Originale einen höheren Verkaufspreis erzielen können, weshalb die Lizenzgebühr nicht gestützt auf den Verkaufspreis der Beklagten 2 zu ermitteln sei (Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 30). Auszugehen ist nach Lehre und Rechtsprechung jedoch vom Nettoverkaufspreis, den der Verletzer (hier: die Beklagte 2) erzielte.<sup>62</sup> In den Jahren 2018 bis 2021 erzielte die Beklagte 2 unbestrittenermassen einen Bruttoerlös (also inkl. 7.7% MwSt.) von Fr. 544'766.00 (2018: 124'955.00; 2019: 136'417.00; 2020: 159'743.00; 2021: 123'651.00; Eingabe vom 9. März 2023 Rz. 34). Der durchschnittliche Bruttoverkaufspreis beträgt folglich (gerundet) Fr. 3'321.74 pro Grill (544'766.00/164). Der Nettoerlös (exkl. 7.7% MwSt.) beträgt folglich (gerundet) Fr. 505'818.01 (gerundet: 2018: 116'021.36; 2019: 126'663.88; 2020: 148'322.19; 2021: 114'810.58) und der durchschnittliche Nettoverkaufspreis (gerundet) Fr. 3'084.26. Es stellt sich nun die Frage, wie viel Prozent vom Nettoerlös bzw. dem Nettoverkaufspreis die Beklagten dem Kläger als Lizenzgebühr zu bezahlen haben. Der Kläger weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich in einem vor Bundespatentgericht geschlossenen Vergleich die dortige Beklagte verpflichtet habe, dem Kläger Fr. 1'540.00 pro verkauftem Grill und Fr. 500.00 für an Lager stehende Grillgeräte zu bezahlen. Auch habe er mit einer österreichischen Produzentin von Grills einen Vergleich geschlossen, in welchem sich diese verpflichtet habe, EUR 400.00 (bzw. nach damaligen 62 HGer ZH HG80097 vom 9. Juli 2010 E. V.6.4.3, publiziert in: sic! 2011, S. 39 ff.; BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 115.

- 39 - Wechselkurs Fr. 444.00) pro Grill zu bezahlen. Ohne weitere Angaben sind diese Beträge allerdings wenig aussagekräftig. Sie lassen sich nicht in Beziehung zu den jeweiligen Nettoverkaufspreisen der betroffenen Grillgeräte setzen, weil der Kläger letztere nicht beziffert. Im Weiteren ist auch der beklagtische Hinweis richtig, dass die im Rahmen eines Vergleichs geschlossenen Vereinbarungen nicht geeignet sind, eine hypothetische

Lizenzge- bühr festzusetzen. Der Kläger macht weiter geltend, bei den streitgegenständlichen Geräten handle es sich um absolute Luxusprodukte. Daher sei von einer üblichen Lizenzgebühr von 10% auszugehen (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 115). Die Beklagten entgegnen, bei ihren Grills handle es sich - anders als bei den klägerischen - nicht um Luxusprodukte (Eingabe vom 21. April 2023; Rz. 47; Eingabe vom 16. Juni 2023 Rz. 102). Entgegen den Beklagten kann indessen nicht ernsthaft in Abrede gestellt werden, dass es sich so- wohl bei den klägerischen als auch bei den beklagtischen Geräten um Lu- xusprodukte handelt. Auch der Durchschnittspreis der beklagtischen Grills ist gemessen an den notorisch bekannten Preisen handelsüblicher Holz- kohlegrills sehr hoch. Personen, die lediglich einen funktionalen Grill haben wollen, kaufen weder die Produkte des Klägers noch jene der Beklagten. Denn auch ein Grill mit (sehr) hohen Ansprüchen an die Funktionalität könnte viel günstiger erworben werden. Die streitgegenständlichen Grills des Klägers und der Beklagten dürften folglich überwiegend von Personen erworben werden, die nebst dem funk- tionalen Aspekt grossen Wert auf das Design des Grills legen und Willens und in der Lage sind, mehrere tausend Franken für einen Grill auszugeben. Ermessensweise ist daher in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR von einer Lizenzgebühr für Luxusprodukte von 10% auszugehen. Demgemäss ist die geschuldete hypothetische Lizenzgebühr für 164 Grill- geräte mit Fr. 50'581.80 zu veranschlagen (auf zwei Dezimalen gerundet durchschnittlich Fr. 308.43 pro Grill). 7. Zinsanspruch Der Kläger hat die reparatorischen Ansprüche mit Eingabe vom 9. März 2023 auf Fr. 377'354.00 beziffert. Zinsen hat er auf diesem Betrag damals indessen noch keine gefordert. Erst mit Eingabe vom 16. Mai 2023 hat er zusätzlich beantragt, dieser Betrag sei zu 5% seit dem 15. März 2019 zu verzinsen. Zur Begründung führte er aus, er mache den gesetzlichen Ver- zugszins von 5% geltend (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 7). Wie dargelegt, steht dem Kläger vorliegend lediglich ein reparatorischer Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung zu. Anders als beim Scha- denersatzanspruch, bei dem der Schaden mit seinem Eintritt zu verzinsen

- 40 - ist, hat der Verletzte, der sich auf den Bereicherungsanspruch beruft, dar- zulegen, dass beim Verletzer eine entsprechende Zinsbereicherung einge- treten ist. Er kann sich nicht einfach auf den gesetzlichen Verzugszins (Art. 104 Abs. 1 OR) berufen. Ein solcher kann erst ab Eintritt des Verzugs geltend gemacht werden.<sup>63</sup> Nach Art. 102 Abs. 1 OR bedarf der Eintritt des Verzugs in der Regel einer Mahnung. Die Erhebung einer Leistungsklage stellt eine Mahnung dar. Da die Mahnung empfangsbedürftig ist, tritt der Verzug indessen nicht bereits mit der Klageerhebung, sondern erst mit Zu- stellung der Klage an die Gegenpartei ein.<sup>64</sup> Wird – wie es der Praxis des Handelsgerichts entspricht und auch vorliegend gemacht wurde – in der ersten Verfügung des Handelsgerichts an die Parteien zwar nicht die Klage zugestellt aber immerhin das Rechtsbegehren wiedergegeben, so muss die Mahnung bereits als mit Zustellung dieser Verfügung erfolgt gelten. Wie bereits dargelegt, wird bei Erhebung einer unbezifferten Forderungs- klage die Verjährung im Umfang der nachträglich erfolgten Bezifferung un- terbrochen und zwar rückbezogen auf den Zeitpunkt der Einreichung der unbezifferten Forderungsklage. Selbiges muss auch mit Bezug auf die mahnende Wirkung der Klage gelten. Der Kläger macht Verzugszins ab Einreichung der Klage (15. März 2019) geltend. Wie aufgezeigt, konnte die Mahnwirkung der Klage jedoch erst mit Zustellung der ersten handelsgerichtlichen Verfügung vom 18. März 2019 eintreten, in welcher die Rechtsbegehren des Klägers abgedruckt waren. Diese Verfügung wurde am 19. März 2019 zugestellt. Der Verzugszins wäre demgemäss grundsätzlich ab dem 20. März 2019 (d.h. am Tag nach der Zustellung der Mahnung)

geschuldet,<sup>65</sup> jedenfalls insoweit als die Ansprüche aus Lizenzanalogie damals schon entstanden waren. Dies trifft lediglich hinsichtlich der Lizenzgebühren des Jahres 2018 zu. Wann die üblichen Lizenzgebühren genau fällig wurden, ist nicht klar, weil nicht bekannt ist, wann genau die jeweiligen Grillgeräte verkauft wurden. Sicher ist einzig, dass die Lizenzgebühren jedenfalls spätestens am Ende des jeweiligen Jahres hätten bezahlt werden müssen. Für die Verzugszinsen gilt die gleiche Verjährungsfrist wie für die Hauptforderung (Art. 133 OR). Für die bis zum 31. Dezember 2019 entstandenen Zinsen galt demgemäss nach Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB noch die einjährige relative Verjährungsfrist gemäss Art. 67 Abs. 1 aOR (neue Fassung in Kraft seit 1. Januar 2020). Für die Zinsen ab dem Jahr 2019 gilt nach Art. 49 Abs. 1 SchlT ZGB die neue relative Verjährungsfrist von drei Jahren. 63 BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 147; BGE 80 II 152 E. 3. 64 BSK OR I-LÜCHINGER/WIEGAND, 7. Aufl. 2020, Art. 102 N. 9. 65 BSK OR I-LÜCHINGER/WIEGAND (Fn. 64), Art. 104 N. 3.

- 41 - Verjährt sind daher gemäss Art. 133 OR nur die Zinsen auf den vor dem 15. März 2018 entstandenen Hauptforderungen. Auch hier gilt, dass es an der Beklagten 2 gewesen wäre, darzulegen, dass die Forderungen des Jahres 2018 vor dem 16. Mai 2020 entstanden sind, da sie Rechte aus der Einrede der Verjährung ableitet. 8. Fazit Die Beklagte 2 ist zu verurteilen, dem Kläger Fr. 50'581.80 zu bezahlen sowie Zins von 5% p.a. seit dem - 31. Dezember 2018 auf Fr. 11'602.13 [für das Jahr 2018]; - 31. Dezember 2019 auf Fr. 12'666.39 [für das Jahr 2019]; - 31. Dezember 2020 auf Fr. 14'832.22 [für das Jahr 2020]; - 31. Dezember 2021 auf Fr. 11'481.06 [für das Jahr 2021]. 9. Prozesskosten

## **E. 7**

Mit Stellungnahme vom 18. September 2017 lehnte die Beklagte 2 eine Unterlassungserklärung mit dem Argument ab, sie verletze die letztgenannten beiden Patente des Klägers nicht, weil ihren Produkten jeweils ein erfindungswesentliches Merkmal fehle (KB 56).

## **E. 8**

Mit Schreiben vom 19. Februar 2019 liess der Kläger die Beklagten 1 und 2 ein weiteres Mal abmahnen wegen behaupteter Verletzung seiner Rechte aus Patent-, Marken- und Urheberrecht sowie wegen Verstosses gegen den lautereren Wettbewerb (KB 57).

- 4 -

## **E. 9**

In der Folge stellte der Beklagte 1 den Betrieb der Domain "www.feuerundring.ch" ein und gab mit Schreiben vom 4. März 2019 eine Unterlassungserklärung betreffend die künftige Benützung der Bezeichnung "Feuerundring" ab. Dagegen bestritt er, dass dem Kläger in Bezug auf den "Feuerring" Urheberrechtsschutz zukomme. Weiter bekräftigte er seine Ansicht, die Produkte der Beklagten 2 verletzten die klägerischen Rechte aus dem Schweizer Patent Nr. aaa und dem europäischen Patent Nr. bbb mangels erfindungswesentlicher Merkmale nicht (KB 58).

### **E. 9.1**

Allgemeines Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Die Prozesskosten werden der unterliegenden Partei auferlegt. Bei Nichteintreten und bei Klagerückzug gilt die klagende Partei, bei Anerkennung der Klage die beklagte Partei als unterliegend (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Hat

keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Das vorliegende Verfahren bestand aus zwei Phasen. In der ersten Phase ging es darum, ob die Beklagten mit ihren Grills "vesta", "dimidius", "conicum", "dimidius altus" und "hemisfär" das Urheberrecht des Klägers verletzen und sie hinsichtlich der Verkäufe dieser Modelle gegenüber dem Kläger Auskunft zu erteilen haben. Dieses Begehren wurde mit Teilurteil vom 3. August 2021 hinsichtlich der Modelle "dimidius", "conicum" sowie "hemisfär" gutgeheissen, hinsichtlich der Modelle "vesta" und "dimidius altus" jedoch abgewiesen. Demgemäss obsiegte der Kläger in der ersten Phase zu 60% (Verhältnis 3 [Obsiegen] zu 2 [Unterliegen]). In der zweiten Phase beantragte der Kläger, die Beklagten seien zu verurteilen, ihm Fr. 377'354.00 (nebst hier nicht relevantem Zins) zu bezahlen. Dieses Begehren wurde hinsichtlich des Beklagten 1 vollumfänglich abgewiesen, hinsichtlich der Beklagten 2 lediglich im Umfang von Fr. 50'581.80 gutgeheissen (also ca. im Umfang von rund 13.4% gemessen am eingeklagten Betrag). Entsprechend unterlag der Kläger gegenüber dem Beklagten 1 zu 100% und gegenüber der Beklagten 2 zu 86.6%. Bewertet man die gesamte zweite Phase (sodass ein vollständiges Obsiegen gegen eine der zwei Beklagten mit 50% bewertet wird) unterlag der Kläger in der zweiten Phase des Prozesses zu rund 93.3% ((cid:2869)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2878)(cid:2876).(cid:2874)). (cid:2870)

- 42 - Zusammengefasst trägt der Kläger somit 40% der Prozesskosten der ersten Phase und 93.3% ((cid:2869)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2878)(cid:2876)(cid:2874).(cid:2874)) der Prozesskosten der zweiten Phase. Die (cid:2870) Beklagten haben 60% der Prozesskosten der ersten Phase und die Beklagte 2 6.7% ((cid:2869)(cid:2871).(cid:2872)) der zweiten Phase zu tragen. (cid:2870)

## E. 9.2

**Gerichtskosten** Die Gerichtskosten bestehen vorliegend einzig aus der Entscheidgebühr (Art. 95 Abs. 2 lit. b ZPO). Der Grundansatz der Entscheidgebühr bestimmt sich nach Art. 96 ZPO i.V.m. § 7 Abs. 1 VKD in Abhängigkeit des gemäss § 4 Abs. 1 VKD nach Art. 91 ff. ZPO zu bestimmenden Streitwerts. Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie allfällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, sofern sich die Parteien darüber nicht einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Bei den Beseitigungsbegehren bereitet die Bestimmung des Streitwerts Schwierigkeiten. Nach einer Faustregel ist bei durchschnittlichen Immaterialgüterrechten etwa von einem Streitwert von Fr. 100'000.00 auszugehen. Dies erscheint auch vorliegend angemessen. Für die Auskunftsklage als Hilfsanspruch des reparatorischen Rechtsbegehrens sind für die Streitwertbemessung in etwa 10% - 40% der Klage auf Zahlung von Fr. 377'354.00 einzusetzen.<sup>66</sup> Vorliegend scheint es angemessen, den Streitwert auf Fr. 75'000.00 (entspricht rund 20% der geforderten Zahlung) festzulegen. Der Streitwert für die erste Phase wird folglich ermessensweise auf Fr. 175'000.00 festgelegt. Der Streitwert der zweiten Phase beträgt Fr. 377'354.00 (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Insgesamt ist folglich von einem Streitwert von Fr. 552'354.00 auszugehen. Der Grundansatz gemäss § 7 Abs. 1 VKD beträgt demgemäss Fr. 17'955.31 (Fr. 9'670.00 + 1.5% des Streitwertes [Fr. 8'285.31]). Wegen der zahlreichen eingereichten Rechtsschriften (es wurde sowohl in der ersten wie auch der zweiten Phasen ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt und die Parteien haben zusätzlich mehrere

unaufgeforderte Eingaben eingereicht) rechtfertigt sich gestützt auf § 7 Abs. 3 VKD eine Erhöhung des Grundansatzes um rund 50% auf Fr. 26'933.00. Dem Kläger werden 40% der Gerichtskosten der ersten Phase auferlegt, mithin also gerundet Fr. 3'413.20 ((cid:2870)(cid:2874)(cid:2877)(cid:2871)(cid:2871) (cid:2934) (cid:2869)(cid:2875)(cid:2873)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2868) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2872)), und für die zweite Phase (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) 66 ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess, sic! 7/2002 S. 493/504.

- 43 - 93.3%, mithin also gerundet Fr. 17'167.15

((cid:2870)(cid:2874)(cid:2877)(cid:2871)(cid:2871) (cid:2934) (cid:2871)(cid:2875)(cid:2875)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2877)(cid:2871)(cid:2871)). Folglich hat der (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) Kläger Gerichtskosten für beide Phasen von insgesamt gerundet Fr. 20'580.35 zu bezahlen. Die beiden Beklagten haben unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 106 Abs. 3 Satz 2 ZPO) für die erste Phase 60% bzw. gerundet Fr. 5'119.85 ((cid:2870)(cid:2874)(cid:2877)(cid:2871)(cid:2871) (cid:2934) (cid:2869)(cid:2875)(cid:2873)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2868) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2874)) und die Beklagte 2 für die zweite Phase (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) gerundet 6.7% bzw. gerundet Fr. 1'232.80 ((cid:2870)(cid:2874)(cid:2877)(cid:2871)(cid:2871) (cid:2934) (cid:2871)(cid:2875)(cid:2875)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2868)(cid:2874)(cid:2875)) zu bezahlen. (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) Die Gerichtskosten werden gestützt auf Art. 111 Abs. 1 Satz 1 ZPO mit dem Gerichtskostenvorschuss des Klägers in Höhe von Fr. 7'770.00 verrechnet. Somit sind vom Kläger noch Fr. 12'810.35 und von den Beklagten unter solidarischer Haftung Fr. 5'119.85 und der Beklagten 2 Fr. 1'232.80 an die Obergerichtskasse zu bezahlen.

### **E. 9.3**

**Parteientschädigung** Die Parteientschädigung bemisst sich gemäss Art. 96 ZPO i.V.m. § 3 Abs. 1 lit. a Ziff. 7 sowie § 4 Abs. 1 AnwT i.V.m. Art. 91 Abs. 1 ZPO ausgehend von einer gestützt auf den Streitwert (Fr. 552'354.00) zu bestimmen- den Grundentschädigung in Höhe von gerundet Fr. 32'527.68 (Fr. 14'300 + 3.3% des Streitwertes [gerundet Fr. 18'227.68]). Durch die Grundentschädigung sind Instruktion, Aktenstudium, rechtliche Abklärungen, Korrespondenz und Telefongespräche sowie eine Rechtsschrift und die Teilnahme an einer behördlichen Verhandlung abgegolten (vgl. § 6 Abs. 1 AnwT). Vorliegend fand am 27. Mai 2021 eine Instruktionsverhandlung und am 19. Januar 2024 die Hauptverhandlung statt. Weiter wurde in beiden Phasen ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt und die Parteien haben zudem (teilweise umfangreiche) unaufgeforderte Eingaben gemacht (in der ersten Phase: Klägerin: neun, Beklagte: acht; in der zweiten Phase: Kläger drei, Beklagte: zwei). Entsprechend ist ermessensweise ein ordentlicher Zuschlag gemäss § 6 Abs. 3 AnwT von insgesamt rund 100% zu gewähren, ergebend gerundet Fr. 65'055.36. Ausserordentliche Zu- oder Abschläge gemäss Art. 7 Abs. 1 AnwT rechtfertigen sich hingegen nicht. Hinzuzurechnen ist jedoch eine Auslagenpauschale von praxisgemäss 3% (§ 13 Abs. 1 Satz 2 AnwT). Ein Mehrwertsteuerzuschlag wird von keiner der Parteien beantragt. Entsprechend ist auch kein solcher zu gewähren.<sup>67</sup> Die volle Parteientschädigung beträgt somit gerundet Fr. 67'007.00. Dem Kläger steht für die erste

Phase gegenüber beiden Beklagten eine Parteientschädigung in Höhe von gerundet 60% bzw. gerundet Fr. 12'737.70 ((cid:2874)(cid:2875)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2875) (cid:2934) (cid:2869)(cid:2875)(cid:2873)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2868) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2874)) zu, von jeder der Beklagten also Fr. 6'368.85, (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) und für die zweite Phase gegenüber der Beklagten 2 von gerundet 6.7% bzw. gerundet Fr. 3'067.10 ((cid:2874)(cid:2875)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2875) (cid:2934) (cid:2871)(cid:2875)(cid:2875)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2868)(cid:2874)(cid:2875)). (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) 67 Gerichte Kanton Aargau, Generalsekretariat, Merkblatt zur Frage der Berücksichtigung der Mehrwertsteuer bei der Bemessung der Parteientschädigung, Ziff. 2.3.

- 44 - Den Beklagten stehen für die erste Phase je 20% bzw. gerundet Fr. 4'245.90 ((cid:2874)(cid:2875)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2875) (cid:2934) (cid:2869)(cid:2875)(cid:2873)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2868) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2870)) zu (gemeinsam also 40% bzw. gerundet (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) Fr. 8'491.80). Dem Beklagten 1 steht für die zweite Phase eine Parteientschädigung von 50% bzw. gerundet Fr. 22'888.70 ((cid:2874)(cid:2875)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2875) (cid:2934) (cid:2871)(cid:2875)(cid:2875)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2873)) und der (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) Beklagten 2 für die zweite Phase gerundet 43.3% bzw. gerundet Fr. 19'821.65 ((cid:2874)(cid:2875)(cid:2868)(cid:2868)(cid:2875) (cid:2934) (cid:2871)(cid:2875)(cid:2875)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) (cid:2934) (cid:2868).(cid:2872)(cid:2871)(cid:2871)) zu. (cid:2873)(cid:2873)(cid:2870)(cid:2871)(cid:2873)(cid:2872) Werden die gegenseitigen Ansprüche verrechnet, hat der Kläger dem Beklagten 1 eine Parteientschädigung in Höhe von Fr. 20'765.75 (Fr. 4'245.90+Fr. 22'888.70-Fr. 6'368.85) und der Beklagten 2 in Höhe von Fr. 14'631.60 (Fr. 4'245.90+Fr. 19'821.65-Fr. 6'368.85-Fr. 3'067.10) zu bezahlen.

- 45 - Das Handelsgericht erkennt: 1. Die Beklagte 2 wird verurteilt, dem Kläger Fr. 50'581.80 sowie Zinsen zu 5% im nachfolgend genannten Umfang zu bezahlen: - seit 31. Dezember 2018 auf Fr. 11'602.13; - seit 31. Dezember 2019 auf Fr. 12'666.39; - seit 31. Dezember 2020 auf Fr. 14'832.22; - seit 31. Dezember 2021 auf Fr. 11'481.06. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 2. Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 26'933.00 werden im Umfang von Fr. 20'580.35 dem Kläger, im Umfang von Fr. 5'119.85 den Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit und im Umfang von Fr. 1'232.80 der Beklagten 2 auferlegt. Die Gerichtskosten werden mit dem vom Kläger geleisteten Gerichtskostenvorschuss in Höhe von Fr. 7'770.00 verrechnet. Demgemäss wird der Kläger verpflichtet, Fr. 12'810.35, die Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit Fr. 5'119.85 und die Beklagte 2 Fr. 1'232.80 an die Obergerichtskasse zu bezahlen. 3. Der Kläger wird verurteilt, dem Beklagten 1 eine Parteientschädigung von Fr. 20'765.75 und der Beklagten 2 von Fr. 14'631.60 (je inkl. Auslagen) zu bezahlen. Zustellung an: [...] 1. ■ Rechtsmittelbelehrung für die Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff., Art. 90 ff. BGG) Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen, von der schriftlichen Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheides an gerechnet, die Beschwerde an das Schweizerische Bundesgericht erhoben werden. Die

Beschwerde ist schriftlich oder in elektronischer Form beim Schweizerischen Bundesgericht einzureichen. Die Beschwerdeschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschriften bzw. eine anerkannte elektronische Signatur zu enthalten. In der Begründung ist in gedrängter Form

- 46 - darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht (Art. 95 ff. BGG) verletzt. Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in den Händen hat; ebenso ist der angefochtene Entscheid beizulegen (Art. 42 BGG). Aarau, 31. Januar 2024 Handelsgericht des Kantons Aargau 1. Kammer Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: Dubs Bisegger

## **E. 10**

Mit Klage vom 15. März 2019 (eingegangen am 18. März 2019) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren: " 1. Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die von der Beklagten unter den Modellnamen "vesta", "dimidius", "conicum", "dimidius altus", und "hemisfär" angebotenen Stahlskulpturen, wie nachstehend skizziert abgebildet, selbst oder durch Dritte anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten.

- 5 - 2. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung nach Art. 292 StGB mit Busse, sowie unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Stahlskulpturen gemäss Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie dem Kläger den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche entsprechenden Stahlskulpturen zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung sowie der zerstörten Mengen. 3. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über a) die Anzahl aller vom 26. Juni 2014 bis zum Datum des Urteils in die Schweiz eingeführten bzw. in der Schweiz verkauften Stahlskulpturen gemäss Abbildungen unter Ziff. 1 unter Beilegung der Zollunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine sowie sämtlicher weiterer Dokumente, aus denen die Stückzahlen und Verkaufspreise der Stahlskulpturen hervorgehen;

- 6 - b) den Gesamtumsatz, der seit dem 26. Juni 2014 bis zum Datum des Urteils mit dem Verkauf von Stahlskulpturen gemäss Abbildungen unter Ziff. 1 in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der unmittelbar zuzuordnenden Herstellungskosten sowie den unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen. 4. Die Beklagten seien zu verurteilen, dem Kläger eine nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss vorstehendem Rechtsbegehren durch den Kläger noch zu beziffernden oder durch das Gericht festzulegenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen. 5. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

### **E. 11**

Mit Klageantwort vom 18. Juni 2019 (eingegangen am 20. Juni 2019) beantragten die Beklagten 1 und 2: " Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. - Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Klägers -"

### **E. 12**

In der Replik, der Duplik sowie in ihren weiteren Eingaben hielten die Parteien an ihren Rechtsbegehren fest.

### **E. 13**

Am 27. Mai 2021 fand eine Instruktionsverhandlung mit Vermittlungsgespräch statt. Anlässlich dieser Verhandlung konnte kein gerichtlicher Vergleich erzielt werden. Die Parteien gaben einen Verzicht auf die Durchführung einer Hauptverhandlung sowie einen Verzicht auf Einreichung schriftlicher Schlussvorträge zu Protokoll.

### **E. 14**

Mit Verfügung vom 10. Juni 2021 wurde die Streitsache an das Handelsgericht überwiesen und die Zusammensetzung des Gerichts bekannt gegeben.

### **E. 15**

Am 16. Juni 2021 erliess der Präsident die Beweisverfügung.

### **E. 16**

Am 3. August 2021 fällte das Handelsgericht folgendes Teilurteil: " 1. In teilweiser Gutheissung des Klagebegehrens Ziff. 1 wird den Beklagten 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 und der Bestrafung des Beklagten 1 sowie der Organe der Beklagten 2 mit Busse nach Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall verboten, die unter den Modellnamen "dimidius", "conicum" und "hemisfär" angebotenen Grillgeräte, wie nachstehend skizziert abgebildet, selbst oder durch Dritte anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten. 2. In teilweiser Gutheissung des Klagebegehrens Ziff. 2 werden die Beklagten 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 und der Bestrafung des Beklagten 1 sowie der Organe der Beklagten 2 mit Busse nach Art. 292 StGB und der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall verpflichtet, innerhalb von 20 Kalendertagen nach der Rechtskraft des vorliegenden (Teil-)Urteils sämtliche Bestände von Grillgeräten gemäss Dispositiv-Ziff. 1 hiervor, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des (Teil-)Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu vernichten und dem Kläger den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche

- 8 - entsprechenden Grillgeräte vernichtet wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Vernichtung sowie der vernichteten Mengen. 3. In teilweiser Gutheissung des Rechtsbegehrens Ziff. 3 der Klage vom 15. März 2019 werden die Beklagten 1 und 2 unter Androhung einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 1'000.00 pro Tag der Nichterfüllung sowie einer Ordnungsbusse von bis zu Fr. 5'000.00 und der Bestrafung des Beklagten 1 sowie der Organe der Beklagten 2 nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall verpflichtet, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des vorliegenden (Teil-)Urteils dem Kläger Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung

Rechnung zu legen über a) die Anzahl aller vom 26. Juni 2014 bis zum Datum des Teilurteils in die Schweiz ein- geführten bzw. in der Schweiz verkauften Grillgeräte gemäss Dispositiv-Ziff. 1 hiervor unter Beilegung der Zollunterlagen, Rechnungen, Lieferscheine sowie sämtlicher weiterer Doku- mente, aus denen die Stückzahlen und Verkaufspreise der Grillgeräte hervorgehen; b) den Gesamtumsatz, der seit dem 26. Juni 2014 bis zum Datum des Teilurteils mit dem Verkauf von Grillgeräte gemäss Dispositiv-Ziff. 1 hiervor in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der unmittelbar zuzuordnenden Herstellungskosten sowie den unmittelbar zuzu- ordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen. 4. Art. 292 StGB lautet: "Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft." 5. Im Übrigen werden die Klagebegehren Ziff. 1, 2 und 3 abgewiesen. 6. Die Kosten werden im Endentscheid oder in einem separaten Kostenentscheid verlegt."

#### **E. 17**

Gegen dieses Teilurteil erhoben sowohl der Kläger als auch die Beklagten Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht. Dieses wies die Be- schwerden mit Urteil 4A\_472/2021, 4A\_482/2021 vom 17. Juni 2022 ab, soweit es darauf eintrat.

#### **E. 18**

Mit Eingabe vom 9. März 2023 bezifferte der Kläger das Rechtsbegehren Ziff. 4, indem er beantragte, die Beklagten seien zu verurteilen, ihm Fr. 377'354.00 als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.

#### **E. 19**

Mit Eingabe vom 21. April 2023 beantragten die Beklagten die vollumfäng- liche Abweisung von Rechtsbegehren Ziff. 4, unter Kosten- und Entschädi- gungsfolgen.

- 9 -

#### **E. 20**

Mit Eingabe vom 16. Mai 2023 beantragte der Kläger neu zusätzlich, dass ihm auf dem eingeklagten Betrag ein Zins von 5% seit 15. März 2019 zu- zusprechen sei.

#### **E. 21**

Mit Eingabe vom 16. Juni 2023 hielten die Beklagten auch hinsichtlich des geänderten Rechtsbegehrens Ziff. 4 an ihrem Antrag auf vollumfängliche Abweisung - unter Kosten- und Entschädigungsfolgen - fest.

#### **E. 22**

In ihren weiteren Eingaben hielten die Parteien an ihren Rechtsbegehren fest.

#### **E. 23**

Mit Verfügung vom 22. September 2023 wurden die zugelassenen Beweis- mittel bezeichnet und bestimmt, welcher Partei zu welchen Tatsachen der Haupt- oder Gegenbeweis obliegt. Weiter wurde das Verfahren dem Han- delsgericht überwiesen und die Zusammensetzung des Spruchkörpers be- kannt gegeben. Sodann wurde den Parteien mitgeteilt, dass Obergerichts- schreiber Bisegger an die Stelle der bisherigen Gerichtsschreiberin getre- ten ist.

## E. 24

SHK URG-MÜLLER (Fn. 18), Art. 62 N. 18.

## E. 25

BGer 4C.101/2003 vom 17. Juli 2003 E. 6.2 8 (publiziert in: sic! 2004, S. 90 ff.);  
4A\_474/2012, 4A\_478/2012, 4A\_584/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1 BGE 94 II 312 E.  
5e und 5h.

- 24 - erstmals mit Schreiben vom 19. Februar 2019 (KB 57) geltend, als er sich wieder von einem Rechtsanwalt - Dr. iur. Kilian Schärli, LL.M - vertreten liess. Dieser vertritt ihn unter anderem auch im vorliegenden Verfahren. Der damalige beklagte Vertreter, Patentanwalt Dr. G.\_\_\_\_\_, zeigte sich in seinem Antwortschreiben vom 4. März 2019 (KB 58) auf das Schreiben vom 19. Februar 2019 (KB 57) denn auch sichtlich erstaunt, dass nach der bereits auf das Jahr 2014 zurückgehenden Korrespondenz zwischen den Parteien im Jahr 2019 erstmals urheberrechtliche Ansprüche behauptet wurden. Bei dieser Sachlage konnten die Beklagten bis zur Abmahnung vom 19. Februar 2019 (KB 57) von vornherein nicht als bösgläubig gelten. Der Kläger war seit der ersten Abmahnung am 12. Juni 2014 immer fachkundig vertreten (nämlich entweder durch einen Rechts- oder einen Patentanwalt). Bei dieser Sachlage durften die Beklagten in guten Treuen davon ausgehen, dass der Kläger, hätte er auch sein Urheberrecht reklamieren wollen, nicht nur einseitig auf patentrechtliche (d.h. technische) Ansprüche seines Grills hingewiesen, sondern auch erwähnt hätte, er sei der Urheber der streitgegenständlichen Grills und es liege nebst der patentrechtlichen auch eine urheber- sowie lauterkeitsrechtliche Verletzung vor. Entgegen dem Kläger verhält es sich nicht so, dass derjenige, der Patentrechte verletzt, sich auch die Frage stellen muss, ob er darüber hinaus Urheberrechte verletzt. Patente schützen neue, gewerblich anwendbare Erfindungen (Art. 1 Abs. 1 PatG). Urheberrechte schützen Werke, d.h. geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Patente und Urheberrechte haben daher einen vollkommen anderen Schutzgegenstand und eine Patentverletzung impliziert keineswegs auch eine Urheberrechtsverletzung. Das klägerische Argument, es sei auch juristischen Laien bekannt, dass urheberrechtlich geschützte Werke nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers verwendet werden dürften, ist zwar nicht falsch, ändert aber nichts daran, dass die Beklagten aufgrund der vor dem 19. Februar 2019 versandten Abmahnungen nichts vom klägerischen Urheberrecht wussten oder hätten wissen müssen. Auch ist nicht ersichtlich, weshalb den Beklagten aufgrund einer Internetrecherche hätte auffallen sollen, dass die klägerischen Grills auch urheberrechtlich geschützt sind. Insbesondere konnte aufgrund einer Internetrecherche nicht eruiert werden, dass der Kläger der Schöpfer dieser Gegenstände ist. Da es sich bei den Urheberrechten anders als etwa bei Patentrechten nicht um Registerrechte handelt, war es für die Beklagten vielmehr äusserst schwierig, zu erkennen, dass dem Kläger Urheberrechte an den streitgegenständlichen Grills zustehen.

- 25 - Vernünftigerweise diskutabel erscheint daher nur eine Bösgläubigkeit der Beklagten seit dem Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019. Denn ab diesem Zeitpunkt wurden die Beklagten immerhin darüber informiert, dass der Kläger Urheberrechte beansprucht. Wie dargelegt, geht die Rechtsprechung aber nicht ohne Weiteres davon aus, dass ein Abmahnschreiben betreffend Verletzung eines Urheberrechts den guten Glauben zerstört. Solange der Verletzer des Urheberrechts eine vertretbare Rechtsposition einnimmt, kann nicht von einer Bösgläubigkeit ausgegangen werden. Die Beklagten weisen vorliegend zu Recht darauf hin, dass sie sich vom Standpunkt einer rückblickenden ex-post-Betrachtung

zwar in einem Rechtsirrtum befunden hatten, dass die Rechtslage damals aber unklar gewesen sei. In der Tat wurde im ersten Teil des Verfahrens zwar eine Urheberrechtsverletzung bejaht – allerdings nicht für alle vom Kläger beanstandeten Grills der Beklagten. Die vorliegende Konstellation stellt eindeutig einen Grenzfall dar.<sup>26</sup> Wenn die Beklagten der Ansicht waren, dem Kläger stehe kein Urheberrecht zu, kann nicht von einer (damals) nicht vertretbaren Rechtsauffassung gesprochen werden. Demgemäss steht dem Kläger kein Anspruch aus Geschäftsanmassung nach Art. 423 Abs. 1 OR zu.

#### **E. 26**

Vgl. auch SENN, Die Zweckänderung bei einer Grundform als Individualitätskriterium?, in: sic! 2023, S. 211 ff.;

#### **E. 27**

HUGUENIN (Fn. 22), § 25 N. 2189, § 23 N. 1799; BGE 129 III 422 E. 4.

#### **E. 28**

HUGUENIN (Fn. 22), § 25 N. 1773; BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 140;

#### **E. 29**

HUGUENIN (Fn. 22), § 25 N. 1796.

- 26 - cherte muss sich auf Kosten der Entreicherten bereichert haben. Nicht erforderlich ist nach der neueren Lehre und Rechtsprechung eine Entreichung des Berechtigten im Sinne einer Vermögensverschiebung.<sup>30</sup> Nach der vom Bundesgericht vertretenen Widerrechtlichkeitstheorie ist eine Bereicherung ungerechtfertigt, wenn die Aktivität oder Passivität des Anspruchsgegers rechtswidrig war. Für die Entstehung des Kondiktionsanspruchs genügt dabei jede Verletzung fremder subjektiver Rechte, für welche kein Rechtfertigungsgrund vorliegt. Eine solche Verletzung liegt bei einem Eingriff in ein absolutes Recht wie beispielsweise das Eigentums-, das Persönlichkeits- oder ein Immaterialgüterrecht vor.<sup>31</sup> Das Bundesgericht umschreibt den Inhalt des Kondiktionsanspruchs wie folgt: Die Bereicherung besteht in der Differenz zwischen dem jetzigen und demjenigen Vermögensstand, der ohne das bereichernde Ereignis vorläge. Die Vermögensdifferenz kann sich nicht nur aus einer Vergrösserung (*lucrum emergens*), sondern auch aus einer Nichtverminderung des Vermögens (*damnum cessans*) ergeben. Im zweiten Fall liegt eine sog. Ersparnisbereicherung vor, die entweder auf einer Nichtverminderung der Aktiven oder einer Nichterhöhung der Passiven beruht.<sup>32</sup> Nicht abschliessend geklärt ist allerdings, was der Verletzte unter dem Titel der Eingriffskondiktion verlangen kann. Prinzipiell ausgeschlossen, da nicht möglich, ist lediglich eine Rückerstattung in natura. Gemäss der Rechtsprechung ist der "aus der Rechtsverletzung erzielte Gewinn [...] herauszugeben". Auszugleichen sei "die Bereicherung, die der Schuldner gem. Art. 62 Abs. 1 OR auf Kosten eines andern ("aux dépens d'autrui") erlangt hat".<sup>33</sup> Worin dieser Gewinn konkret besteht, also ob der Verletzer wie bei der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag den tatsächlich erzielten Verletzergewinn herauszugeben oder etwa nur eine angemessene Lizenzgebühr zu leisten hat, hat das Bundesgericht bisher nicht klar entschieden.<sup>34</sup> Die bisherigen Ausführungen des Bundesgerichts wurden in der Lehre teilweise in dem Sinne interpretiert, dass gestützt auf Art. 62 Abs. 1 OR (gleich wie nach Art. 423 Abs. 1 OR) der Verletzergewinn herausverlangt werden kann.<sup>35</sup> Dies erscheint aber verfehlt: Das Bundesgericht hat nämlich festgehalten, dass für einen Anspruch aus Art. 423 Abs. 1 OR die Bösgläubigkeit eine

notwendige Voraussetzung bildet. Diese Ausführungen wären müssig, wenn sich der deckungsgleiche Anspruch bei fehlender Bösgläubigkeit einfach auf Art. 62 Abs. 1 OR abstützen liesse. Damit die vom Bundesgericht vorgenommene Abgrenzung gegenüber dem Anspruch aus

**E. 30**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 140.

**E. 31**

HUGUENIN (Fn. 22), § 25 N. 1798.

**E. 32**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 142; BGE 129 III 646 E. 4.2.

**E. 33**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 142; BGer 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1; vgl. auch BGE 129 III 422 E. 4.

**E. 34**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 142.

**E. 35**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 143.

- 27 - Art. 423 Abs. 1 OR sinnvoll ist, muss der Anspruchsinhalt folglich ein anderer sein. Dies passt auch zu den Ausführungen in BGE 133 III 153 E. 2.4. In diesem Urteil lehnte es das Bundesgericht ausdrücklich ab, die Gewinnherausgabe als möglichen Inhalt eines Bereicherungsanspruchs anzuerkennen. Auch in der Lehre wird eine Gewinnherausgabe auf dem Weg des Bereicherungsrechts von namhaften Autoren abgelehnt.<sup>36</sup> Wenn sich die Herausgabe des Verletzergewinns aber ausschliesslich aus den Regeln von Art. 423 Abs. 1 OR ableiten lässt, stellt sich die Frage, welchen Inhalt ein Anspruch aus Art. 62 Abs. 1 OR überhaupt noch haben kann. Es liegt nahe, hier auf den vom Bundesgericht von jeher aus Art. 62 Abs. 1 OR abgeleiteten Anspruch auf Erstattung des objektiven Werts des durch den Eingriff Erlangten, d.h. des üblichen Miet- oder Pachtzinses im Falle der unberechtigten Nutzung einer Sache oder der nach der Methode der Lizenzanalogie berechneten üblichen Lizenzgebühr bei der unberechtigten Nutzung fremder Rechte abzustellen.<sup>37</sup>

**E. 36**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 143.

**E. 37**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 144; vgl. auch: HUGUENIN (Fn. 22), § 23 N. 1804; BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 111.

**E. 38**

BSK UWG-RÜETSCHI/ROTH, Art. 9 N. 78.

- 28 - oftmals gleichgestellt.<sup>39</sup> Jedenfalls kann aufgrund der schwierigen Recherchierbarkeit häufig kein Verschulden abgeleitet werden.<sup>40</sup> Zur Berechnung des Schadens stehen dem Verletzten nach herrschender Gerichtspraxis und Lehre als Methode die konkrete Berechnungsmethode und die Lizenzanalogie zur Verfügung.<sup>41</sup>

**E. 39**

BSK MSchG-FRICK (Fn. 1), Art. 55 N. 101; vgl auch HUGUENIN (Fn. 22), § 25 N. 2176; BSK OR I- OSER/WEBER, 7. Aufl. 2020, Art. 423 N. 8.

**E. 40**

SHK URG-MÜLLER (Fn. 18), Art. 62 N. 10.

**E. 41**

SHK URG-MÜLLER (Fn. 18), Art. 62 N. 11.

- 29 - OR solle das Opfer einer Straftat durch eine längere Verjährungsfrist begünstigen. Dieser Vorteil dürfe nicht von Unwägbarkeiten abhängen, die die Berücksichtigung des subjektiven Elements durch den Strafrichter mit sich bringe. Die objektiv festgestellte Straftat einer Person, die zum Beispiel aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens für unzurechnungsfähig erklärt worden sei oder vor ihrer Verurteilung verstorben sei, setze die Frist gemäss Art. 60 Abs. 2 OR trotz Erlöschens der Strafverfolgung in Gang. Es reiche also aus, dass die Handlung als solche strafbar sei und dem Beklagten der Zivilklage zugerechnet werden könne. Es sei unerheblich, ob dieser subjektiv strafbar sei. Die verlängerte Verjährung nach Art. 60 Abs. 2 OR sei ein zivilrechtliches Institut, das von der strafrechtlichen Sanktionierung unabhängig sei. Weiter gelte es zu beachten, dass auch ein allfälliger Verbotssirrtum (der vorliegend bestritten werde) nicht beachtlich wäre. Zusätzlich gelte es zu beachten, dass für Forderungen aus ungerechtfertigter Bereicherung eine Verjährungsfrist von drei Jahren ab Kenntnis des Anspruches gelte (vgl. Art. 67 Abs. 1 OR). Fristauslösende Kenntnisnahme liege vor, wenn der Gläubiger einen derartigen Grad an Gewissheit hinsichtlich des Bereicherungsanspruchs erlangt habe, dass nach Treu und Glauben angenommen werden könne, der Gläubiger habe nunmehr weder Anlass noch Möglichkeit zu weiterer Abklärung und gleichzeitig in ausreichendem Masse Unterlagen zur Klageerhebung, sodass ihm diese vernünftigerweise zugemutet werden dürfe. Gewissheit hinsichtlich des Bereicherungsanspruchs setze Kenntnisse über das ungefähre Ausmass der Entreicherung, die Grundlosigkeit der Vermögensverschiebung und die Person des Bereicherten voraus. Effektiv habe der Kläger im vorliegenden Verfahren erst anlässlich der Auskunftserteilung im August bzw. Dezember 2022 überhaupt Kenntnis vom Umfang der Entreicherung erlangt. Vorher habe er weder Kenntnis von den erzielten Umsätzen noch von den verkauften Stückzahlen der Beklagten gehabt. Damit könne der Anspruch des Klägers aus Art. 62 ff. OR noch gar nicht verjährt sein. Sogar wenn man von einer früheren Kenntnis ausgehe, könne eine Kenntnis der Tatsache der fortgesetzten Bereicherung der Beklagten bzw. des Umfangs der Entreicherung erst mit Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres angenommen werden, womit eine Kenntnis und Verjährung ohnehin nur für Ansprüche von vor dem 15. März 2016 (d.h. mehr als drei Jahre vor Klageerhebung) angenommen werden könnte. Wie erwähnt sei dies aber nicht der Fall (Eingabe vom 16. Mai 2023 Rz. 98 ff.; s. auch Klage Rz. 67)

**E. 42**

BSK OR I-DÄPPEN, 7. Aufl. 2020, Art. 60 N. 11.

**E. 43**

BGer 4P.105/2005 vom 31. August 2005 E. 4.

**E. 44**

BGE 106 II 213 E. 4 und 3. Regeste.

**E. 45**

BGE 122 III 225 E. 4.

**E. 46**

BSK OR I-DÄPPEN (Fn. 42), Art. 60 N. 13

**E. 47**

BSK OR I-DÄPPEN (Fn. 42), Art. 60 N. 12.

**E. 48**

BGE 126 III 382 E. 4.

- 31 - aber mit Ablauf von zehn Jahren seit der Entstehung des Anspruchs (Art. 67 Abs. 1 OR). Diese Bestimmung wurde mit Wirkung per 1. Januar 2020 revidiert. Vorher betrug die sog. relative Verjährungsfrist von heute drei Jahren bloss ein Jahr. Übergangsrechtlich ist Art. 49 SchlT ZGB zu beachten: Bestimmt das neue Recht eine längere Frist als das bisherige Recht, so gilt das neue Recht, sofern die Verjährung nach bisherigem Recht noch nicht eingetreten ist (Abs. 1). Bestimmt das neue Recht eine kürzere Frist, so gilt das bisherige Recht (Abs. 2). Das Inkrafttreten des neuen Rechts lässt den Beginn einer laufenden Verjährung unberührt, sofern das Gesetz nichts anderes bestimmt (Abs. 3). Im Übrigen gilt das neue Recht für die Verjährung ab dem Zeitpunkt seines Inkrafttretens (Abs. 4). Kenntnis erhalten vom Anspruch hat der Gläubiger, wenn er einen solchen Grad von Gewissheit über den Bereicherungsanspruch hat, dass nach Treu und Glauben gesagt werden kann, er habe nunmehr keinen Anlass oder keine Möglichkeit mehr zu weiterer Abklärung und andererseits genügend Unterlagen zur Klageerhebung, sodass ihm eine solche vernünftigerweise zugemutet werden darf.<sup>49</sup> Die Verjährung wird insbesondere unterbrochen durch Erhebung einer Klage (Art. 135 Ziff. 2 OR). Wird die Verjährung durch Schlichtungsgesuch, Klage oder Einrede unterbrochen, so beginnt die Verjährung von Neuem zu laufen, wenn der Rechtsstreit vor der befassen Instanz abgeschlossen ist (Art. 138 Abs. 1 OR). Die Unterbrechung tritt allerdings grundsätzlich nur im Umfang des eingeklagten Betrages ein. Dies gilt selbst dann, wenn der Gläubiger bei Vornahme dieser Handlungen das Ausmass seiner Forderung noch nicht bestimmen konnte. Um seine Rechte zu wahren muss der Geschädigte daher entweder die Verjährung für den höchsten in Frage kommenden Betrag unterbrechen oder eine Unterbrechungshandlung vornehmen, die keine Angabe eines bestimmten Betrags erfordert, wie die unbezifferte Forderungsklage (Art. 85 ZPO).<sup>50</sup> Bei Erhebung einer unbezifferten Forderungsklage wird die Verjährung im Umfang der nachträglich erfolgten Bezifferung unterbrochen und zwar rückbezogen auf den Zeitpunkt der Einreichung der unbezifferten Forderungsklage.<sup>51</sup> Soweit ersichtlich bisher vom Bundesgericht nicht beantwortet worden ist die Frage, wann die relative Verjährungsfrist beginnt, wenn eine unbezifferte Forderungsklage erhoben wurde. Es muss aber davon ausgegangen werden, dass die relative Verjährungsfrist beginnt, sobald es möglich ist, eine unbezifferte Forderungsklage zu erheben. Denn in diesem Fall ist dem Gläubiger die Erhebung der Klage ja zumutbar. Verhielte es sich anders, stellte sich das Problem des Verjährungsbeginns jedenfalls hinsichtlich der relativen Verjährungsfrist denn auch gar nicht. Diese würde immer erst im Zeitpunkt, an

**E. 49**

BGE 129 III 503E. 3.4.

**E. 50**

BGE 119 II 339 E. 1c; 116 II 215 E. 4a; BSK OR I-DÄPPEN (Fn. 42), Art. 135 N. 20. 51  
BGer 4A\_581/2021 vom 3. Mai 2022 E. 3.3.

- 32 - dem eine Bezifferung der Forderung möglich wird, zu laufen beginnen. Im Weiteren stünde der Verjährungsbeginn im Wesentlichen im Belieben des Gläubigers, der mit der Erhebung der unbezifferten Forderungsklage einfach zuwarten könnte. Dies kann jedoch nicht angehen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.