

BGE 151 III 95

Bundesgericht (BGE), 2024-09-11, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_151 III 95](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_151_III_95)

FR: ATF 151 III 95

IT: DTF 151 III 95

Regeste

Regeste a Art. 423 OR und Art. 2 Abs. 2 lit. f URG; Gewinnherausgabeanspruch bei Urheberrechtsverletzungen; böser Glaube des Urheberrechtsverletzers bei Werken der angewandten Kunst. An den Beweis des Kennenmüssens von Bestand und Schutzzumfang des fremden Rechtsguts sind im Urheberrecht hohe Anforderungen zu stellen. Begründet das Abmahnschreiben des Schutzrechtsinhabers die behauptete Urheberrechtsverletzung nicht näher, muss der Verletzer keine spezifischen eigenen Abklärungen tätigen (E. 2).

Regeste b Art. 41 OR; Verschulden bei Urheberrechtsverletzungen. Fehlt es dem Urheberrechtsverletzer am bösen Glauben für den Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 OR, entfällt auch das Verschulden für den Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR (E. 3).

Regeste c Art. 62 Abs. 1 und Art. 42 Abs. 2 OR; Lizenzgebühr als Wertersatz. Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen geht der Bereicherungsanspruch nach Art. 62 Abs. 1 OR auf eine angemessene Lizenzgebühr, die gegebenenfalls in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR zu schätzen ist (E. 4.1).

Erwägungen

E. 2.1

Wurde die Geschäftsführung nicht mit Rücksicht auf das Interesse des Geschäftsherrn unternommen, so ist dieser gemäss Art. 423 Abs. 1 OR gleichwohl berechtigt, sich die aus der Führung seiner Geschäfte entspringenden Vorteile anzueignen. Art 423 OR regelt die sogenannte unechte Geschäftsführung ohne Auftrag (auch Geschäftsanmassung, Eigengeschäftsführung). Im Unterschied zur echten Geschäftsführung ohne Auftrag handelt der Geschäftsführer nicht fremdnützig, sondern für eigene Rechnung und im eigenen Interesse. Dabei nimmt er Handlungen vor, die in die Rechtsposition eines anderen eingreifen (BGE 129 III 422 E. 4; BGE 86 II 18 E. 4; Urteil 4A_88/2019 vom 12. November 2019 E. 3.1.1). Hauptanwendungsfall sind Eingriffe in absolute Rechte eines anderen, wie namentlich in Immaterialgüterrechte. Der Vorteilsherausgabeanspruch ist an drei Voraussetzungen geknüpft: widerrechtlicher Eingriff in die Rechte eines anderen, Wille des Geschäftsherrn, das Geschäft ausschliesslich oder schwergewichtig im eigenen Interesse zu führen, und schliesslich Bösgläubigkeit des Geschäftsherrn. Dieser handelt bösgläubig, wenn er weiss oder wissen muss, dass er ohne Rechtsgrund in eine fremde Rechtsposition eingreift (BGE 129 III 422 E. 4; BGE 126 III 69 E. 2a; Urteile 4A_450/2019 vom 18. Mai 2020 E. 5.1.1; 4A_88/2019 vom 12. November 2019 E. 3.1.1; 4A_474/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1). Wer unter schwierig zu beurteilenden Umständen einer zwar falschen, aber doch vertretbaren Ansicht folgt, kann den guten Glauben für sich in Anspruch nehmen (BGE 94 II 297 E. 5h; Urteil 4A_474/2012 vom 8.

Februar 2013 E. 8.1 mit Hinweisen). Der Beweis des bösen Glaubens obliegt dem Geschäftsherrn (Urteil 4A_474/2012 vom 8. Februar 2013 E. 8.1 mit Hinweisen; MATTHIAS BGE 151 III 95 S. 99 LEEMANN, Schadenersatz-, Gewinnherausgabe- und Bereicherungsklagen, in: Schweizer IP-Handbuch, 2. Aufl. 2021, S. 1651 ff. § 53, S. 1673 Rz. 14.2).

E. 2.2

Bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit des Geschäftsherrn ist im Urheberrecht besonders zu beachten, dass Urheberrechte nicht aus einem Register hervorgehen und schwer recherchierbar sind. Darin unterscheiden sie sich von Markenrechten (Art. 37 ff. des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG; SR 232.11]), Patentrechten (Art. 60 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente [PatG; SR 232.14]), Designrechten (Art. 24 ff. des Bundesgesetzes vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design [DesG; SR 232.12]) oder Rechten an dreidimensionalen Strukturen von Halbleitererzeugnissen (Art. 13 ff. des Bundesgesetzes vom 9. Oktober 1992 über den Schutz von Topographien von Halbleitererzeugnissen [ToG; SR 231.2]). Ob ein Werk urheberrechtlich geschützt ist und wie weit der Schutzzumfang reicht, kann fraglich sein und bildet oftmals Kern eines nachfolgenden Streits. Die Zuerkennung von Urheberrechten an einem Werk hängt auch von Wertungen ab, so dass es schwierig absehbar sein kann, wie die Gerichte entscheiden würden. Deshalb zerstört auch ein Abmahnschreiben, das auf der Behauptung des angeblichen Schutzrechtsinhabers beruht, den guten Glauben nicht ohne weiteres. Dies gilt besonders für Werke der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG [SR 231.1]), ist hier doch die vorausgesetzte Werkindividualität schwieriger zu erfüllen, da der Gebrauchszweck die normale Form vorgibt und im Zweifel auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen ist (BGE 148 III 305 E. 5.1 und 5.3; BGE 143 III 373 E. 2.1). Sodann ist der Schutzzumfang bei einem Gebrauchsgegenstand umso geringer, je weniger ausgeprägt der dem Werk durch die Ausnutzung des Gestaltungsspielraums verliehene individuelle Charakter ausfällt (Urteil 4A_472/2021 / 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022 E. 7.3, nicht publ. in: BGE 148 III 305). Wenn der Gebrauchszweck, die vorbekannten Formen oder die Technizität des Gebrauchsgegenstands keinen Raum für eine individuelle Schöpfung lassen, liegt ein rein handwerkliches Erzeugnis vor, dem kein urheberrechtlicher Schutz zukommt (vgl. Besprechung des Urteils 4A_472/2021 / 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022 durch BRIGITTE BIELER, Feuerring - Ein Holzfeuergrill als Werk der angewandten Kunst, iusNet IP, Oktober 2022). Erforderlich ist eine Wertung des BGE 151 III 95 S. 100 Gesamteindrucks im Vergleich zu anderen Modellen derselben Warengattung unter Berücksichtigung der Vorbedingungen des betreffenden Gegenstands. Es stellen sich mithin heikle Fragen, die nicht ohne weiteres beantwortet werden können und schwierig zu beurteilen sind. Deshalb werden an den Beweis des Kennenmüssens des Bestands und Schutzzumfangs des fremden Rechtsguts im Urheberrecht hohe Anforderungen gestellt (BARBARA K. MÜLLER, in: Urheberrechtsgesetz [URG], 2. Aufl. 2012, N. 18 zu Art. 62 URG). Aus dem gleichen Grund darf im Urheberrecht das Mass der erforderlichen Sorgfalt zur Abklärung der Rechtslage nicht überspannt werden (LEEMANN, a.a.O., S. 1662 § 53 Rz. 4.12).

E. 2.3

Die Vorinstanz verneinte die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegner. Der Beschwerdeführer habe erstmals im Schreiben vom 19. Februar 2019 lauterkeitsrechtliche und urheberrechtliche Ansprüche geltend gemacht. In der vorgängigen Abmahnkorrespondenz

seit 12. Juni 2014 habe er sich auf die Verletzung seiner Patente fokussiert, deshalb einen Patentanwalt beigezogen und einseitig auf patentrechtliche, d.h. technische Ansprüche seines Grills hingewiesen, ohne das Urheberrecht auch nur zu erwähnen. Die Beschwerdegegner hätten daher bis zur Abmahnung vom 19. Februar 2019 von vornherein nicht als bösgläubig gelten können. Entgegen dem Beschwerdeführer sei es ferner nicht so, dass derjenige, der Patente verletze, sich auch fragen müsse, ob er darüber hinaus auch Urheberrechte verletze. Patente und Urheberrechte hätten einen vollkommen anderen Schutzgegenstand, und eine Patentverletzung impliziere keineswegs auch eine Urheberrechtsverletzung. Es bestehe kein Grund, weshalb die Beschwerdegegner vor dem 19. Februar 2019 vom (behaupteten) Urheberrecht des Beschwerdeführers wussten oder hätten wissen müssen. Die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegner komme daher nur seit dem Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019 in Betracht, denn damit seien sie immerhin darüber informiert worden, dass der Beschwerdeführer nunmehr auch Urheberrechte beanspruche. Betreffend die Verletzung eines Urheberrechts vermöge ein Abmahnschreiben den guten Glauben aber nicht zu zerstören. Solange der Verletzer des Urheberrechts eine vertretbare Rechtsposition einnehme, scheidet Bösgläubigkeit aus. Vorliegend sei die Rechtslage damals unklar gewesen. Zwar sei im ersten Teil des Verfahrens eine BGE 151 III 95 S. 101 Urheberrechtsverletzung bejaht worden, allerdings nicht betreffend aller vom Beschwerdeführer beanstandeten Grills der Beschwerdegegner. Die vorliegende Konstellation stelle eindeutig einen Grenzfall dar. Die Ansicht der Beschwerdegegner, dem Beschwerdeführer stehe kein Urheberrecht zu, sei eine (damals) vertretbare Rechtsauffassung gewesen.

E. 2.4

Diesen Erwägungen ist durchwegs zuzustimmen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, dringt nicht durch:

E. 2.4.1

So insistiert er erfolglos auf den Abmahnschreiben vor demjenigen vom 19. Februar 2019. Bis dahin konzentrierte sich der Beschwerdeführer auf die Verletzung seiner Patente und erwähnte das Urheberrecht nicht einmal. Die Vorinstanz urteilt richtig, wenn sie unter diesen Umständen ein Wissen oder Wissenmüssen der Beschwerdegegner vom behaupteten Urheberrecht des Beschwerdeführers von vornherein ausschliesst (vgl. Art. 3 Abs. 2 ZGB e contrario). Die Beschwerdegegner waren daher auch nicht verpflichtet, Abklärungen zu treffen. Der Beschwerdeführer irrt, wenn er meint, die Beschwerdegegner hätten eine fachkundige Beratung beziehen und ein Gutachten einholen müssen. Nur wenn dieses die Verletzung von Urheberrechten ausgeschlossen hätte, könnten sie als gutgläubig gelten. Da sie dem Gericht kein solches Gutachten vorgelegt hätten, hätten sie nicht bewiesen, sorgfältig gehandelt zu haben. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers besteht kein Erfordernis, stets bei einer fachkundigen Person ein Gutachten zu allen denkbaren Aspekten einholen zu müssen, sobald die Verletzung von Immaterialgüterrechten im Raum steht. Das vom Beschwerdeführer angerufene Urteil des Bundespatentgerichts O2022_002 vom 12. Februar 2024 unterscheidet sich massgeblich vom vorliegenden Sachverhalt und kann ohnehin nicht auf die Verletzung von Urheberrechten übertragen werden. Zudem hat die Vorinstanz zutreffend dargelegt, dass der Beschwerdeführer seine Abmahnungen auf die Verletzung seiner Patente konzentrierte. Die Beschwerdegegner hatten daher nur diesbezüglich Abklärungen zu treffen. Sie waren aber aufgrund der unterschiedlichen Schutzgegenstände von Patent- und Urheberrecht nicht verpflichtet, auch Abklärungen,

geschweige denn ein Gutachten, zur möglichen Verletzung von Urheberrechten einzuholen, nachdem der Beschwerdeführer selbst solche nicht einmal erwähnt, sondern sich bloss einseitig auf seine Patente berufen hatte. BGE 151 III 95 S. 102 Daran änderte sich nichts, wenn - wie der Beschwerdeführer behauptet, der seine Behauptung aber ohnehin nicht durchwegs auf die Feststellungen im angefochtenen Urteil stützen kann - "eine übermässige Werkverwendung" vorliegen würde. Wie ausgeführt, mussten die Beschwerdegegner angesichts der einseitigen Fokussierung auf die Patentverletzung die Möglichkeit einer Urheberrechtsverletzung nicht in Betracht ziehen und durften demnach auf diesbezügliche Abklärungen verzichten.

E. 2.4.2

Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers vermochte aber auch das Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019 den guten Glauben der Beschwerdegegner nicht zu zerstören. Zum einen kann nicht von einer "urheberrechtsspezifischen Abmahnung" gesprochen werden, wie der Beschwerdeführer sich ausdrückt. Denn in diesem Schreiben berief er sich wiederum auf seine Patent- und Markenrechte und lediglich zusätzlich und erstmals auch auf Urheberrecht und unlauteren Wettbewerb. Er liess die Beklagten also gerade nicht spezifisch wegen behaupteter Verletzung seiner Urheberrechte abmahnen. Im angefochtenen Urteil finden sich keine Feststellungen, wonach er sein behauptetes Urheberrecht spezifiziert oder näher substantiiert hätte. Der Beschwerdeführer erhebt keine Sachverhaltsrüge, die eine diesbezügliche Ergänzung der vorinstanzlichen Feststellungen erlauben würde. Die nebst anderen Rechten angerufene, aber nicht weiter begründete Verletzung von Urheberrechten, nachdem dieser Aspekt zuvor nie auch nur erwähnt worden war, musste die Beschwerdegegner nicht veranlassen, nunmehr spezifische Abklärungen zum Urheberrecht zu tätigen, zumal ein solches nicht augenfällig in Betracht fiel.

E. 2.4.3

Vielmehr erkannte die Vorinstanz zutreffend, dass die Rechtsauffassung der Beschwerdegegner, wonach dem Beschwerdeführer in Bezug auf den "Feuerring" kein Urheberrechtsschutz zukomme, (damals) durchaus vertretbar war, da diesbezüglich jedenfalls erhebliche Zweifel bestehen bzw. ein Grenzfall vorliegt. Der Beschwerdeführer vermag diese Beurteilung nicht umzustossen, indem er im Wesentlichen auf seinem vorinstanzlich eingenommenen, aber zu Recht verworfenen Standpunkt beharrt. Beim Eingriff in ein Urheberrecht kann es nicht nur fraglich sein, ob eine Handlung als Verletzung anzusehen ist. Vielmehr kann es mangels Registereintrag bereits fraglich und ungewiss sein, ob ein Werk überhaupt Urheberrechtsschutz geniesst. Die diesbezügliche Beurteilung richtet sich zwar nach rechtlichen Kriterien, beruht aber BGE 151 III 95 S. 103 auch auf einer Wertung, die schwierig abzuschätzen ist. Dies gilt in besonderem Mass für Werke der angewandten Kunst (vgl. oben E. 2.2). Wie das Bundesgericht namentlich im vorliegenden Fall bei der Beurteilung des urheberrechtlichen Schutzes des streitgegenständlichen Grills betonte, ist hier die Hürde der Werkindividualität hoch und ist von einem engen Schutzzumfang auszugehen (Urteil 4A_472/2021 / 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022 E. 5.3, 6.3.2 und 7.3, teilweise publ. in: BGE 148 III 305). Dass der streitgegenständliche Grill schliesslich als urheberrechtlich geschütztes Werk anerkannt wurde, stand auf Messers Schneide. Ausschlaggebend war dabei nota bene nicht die vom Beschwerdeführer in den Vordergrund gestellte Reduktion bzw. minimalistische Ausgestaltung des Grills, sondern andere vom Bundesgericht angeführte Aspekte; auch

wurde der Schutzzumfang enger gezogen als vom Beschwerdeführer postuliert (Urteil 4A_472/2021 / 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022 E. 6.1.2 und 7, nicht publ. in: BGE 148 III 305). Dies zeigt, dass selbst die Einschätzung des Beschwerdeführers nicht durchwegs zutraf. Mit anderen Worten sind bezüglich des urheberrechtlichen Schutzes des "Feuerrings" unterschiedliche Ansichten vertretbar; auch in der Fachwelt gehen die Meinungen auseinander (vgl. nur die Kritik an BGE 148 III 305 etwa von MISCHA SENN, Die Zweckänderung bei einer Grundform als Individualitätskriterium?, sic! 4/2023 S. 211 ff.; GREGOR WILD, Besprechung der Dissertation von Eliane Haas: Die Verwendung von Bearbeitungen urheberrechtlich geschützter Werke, sic! 5/2023 S. 323; VOLKEN/STAMPFLI, Führt die Rechtsprechung zum Urheberrecht zu einer Aushöhlung des Designrechts?, SJZ 119/2023 S. 1020 ff., 1025). Unter diesen Umständen war es schwierig zu beurteilen, ob dem Grill des Klägers Urheberrechtsschutz zukommt und wieweit dessen Schutzzumfang reicht. Bestand und Schutzzumfang des Urheberrechts am streitgegenständlichen Grill standen mithin keineswegs fest, zumal sich der Beschwerdeführer erst in letzter Zeit mit dem Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019 unter anderem neu auch auf das Urheberrecht berief, wobei er dies nicht näher substantiierte. Die Beschwerdegegner hatten deshalb keinen Anlass, Abklärungen zum Urheberrecht zu tätigen. Daran ändert nichts, dass in Juristenkreisen das Thema Urheberrecht in "erheblichem Ausmass" diskutiert wird, wie der Beschwerdeführer vorbringt. Die Beschwerdegegner durften auch nach dem Abmahnschreiben vom 19. Februar 2019 ohne Abklärungen zum BGE 151 III 95 S. 104 Urheberrecht in guten Treuen davon ausgehen, dass ihre Handlungen keine Verletzung von Urheberrechten am Grill des Beschwerdeführers darstellen. Ihre Rechtsauffassung, sie verletzten kein Urheberrecht des Beschwerdeführers, war damals vertretbar.

E. 2.5

Die Vorinstanz verneinte die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegner zutreffend und verwarf demnach einen Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 OR zu Recht. (...)

E. 3

Der Beschwerdeführer macht sodann einen Schadenersatzanspruch nach Art. 41 OR geltend. Ein solcher setzt auch im Immaterialgüterrecht den Nachweis des Schadens, der Widerrechtlichkeit, des Verschuldens und des natürlichen und adäquaten Kausalzusammenhangs zwischen der schädigenden Handlung und dem Schaden voraus (BGE 132 III 379 E. 3.1; LEEMANN, a.a.O., S. 1658 § 53 Rz. 2.1). Die Vorinstanz verneinte das Verschulden. Dabei verwies sie auf die Ausführungen zur mangelnden Bösgläubigkeit der Beschwerdegegner. Es seien keine Gründe ersichtlich, das Verschulden abweichend von der Bösgläubigkeit zu beurteilen. Der Beschwerdeführer widerspricht dem zu Unrecht. Bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten hängt das Verschulden davon ab, ob der Verletzer den Bestand des vorbestehenden Schutzrechts sowie dessen Schutzzumfang kannte bzw. hätte kennen müssen. Damit besteht Übereinstimmung zur Voraussetzung der Bösgläubigkeit für den Gewinnherausgabeanspruch nach Art. 423 OR (LEEMANN, a.a.O., S. 1660 § 53 Rz. 4.2 und S. 1672 f. Rz. 14.2). Da die Vorinstanz die Bösgläubigkeit der Beschwerdegegner bundesrechtskonform verneinte (vgl. oben E. 2.4 und 2.5), verwarf sie folgerichtig auch das Verschulden. Die anderslautende Auffassung des Beschwerdeführers hat sich bereits unter dem Titel der "Bösgläubigkeit" nicht erhärtet und vermag daher auch im vorliegenden Zusammenhang betreffend das Verschulden nicht durchzudringen. Damit erübrigt es sich, die weiteren Voraussetzungen zu prüfen. Dem

Beschwerdeführer steht bereits mangels Verschuldens der Beschwerdegegner kein Anspruch auf Schadenersatz nach Art. 41 OR zu.

E. 4.1

Der Anspruch des in absoluten Rechten Verletzten auf Herausgabe des erzielten Gewinnes beruht nur im Falle der Bösgläubigkeit BGE 151 III 95 S. 105 auf Geschäftsanmassung (Art. 423 OR), während der Gutgläubige den aus der Rechtsverletzung erzielten Gewinn nach den Regeln der ungerechtfertigten Bereicherung (Art. 62 OR) herauszugeben hat. Im Unterschied zu Art. 423 OR knüpft Art. 62 OR den Herausgabeanspruch nicht an das Verschulden des Bereicherten an (BGE 129 III 646 E. 4.4, BGE 129 III 422 E. 4). Auszugleichen ist die Bereicherung, die der Schuldner gemäss Art. 62 Abs. 1 OR auf Kosten eines andern ("aux dépens d'autrui") erlangt hat; nicht vorausgesetzt ist eine unmittelbare Vermögensverschiebung zwischen dem Bereicherungsgläubiger und dem Bereicherungsschuldner und im Gegensatz zum Schadenersatzanspruch bedarf es keiner Vermögenseinbusse des Bereicherungsgläubigers (BGE 129 III 422 E. 4, BGE 129 III 646 E. 4.2; Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1). Anders als die Geschäftsanmassung (Art. 423 OR) erlaubt das Bereicherungsrecht (Art. 62 OR) keine Gewinnabschöpfung (BGE 133 III 153 E. 2.4). Bei Immaterialgüterrechtsverletzungen geht der Bereicherungsanspruch nach Art. 62 Abs. 1 OR auf Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschädigung, mithin auf eine angemessene Lizenzgebühr. Dabei richtet sich die Angemessenheit in erster Linie nach der für eine solche Nutzung üblichen Lizenzgebühr. Kann eine solche nicht festgestellt werden, ist zu fragen, was vernünftige Vertragsparteien in Kenntnis der Umstände vereinbart hätten (hypothetische Lizenzgebühr). Nötigenfalls ist die übliche oder hypothetische Lizenzgebühr in analoger Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR vom Gericht zu schätzen (zum Ganzen: LEEMANN, a.a.O., S. 1681 § 53 Rz. 27.3).

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