

# **BGer 4A\_44/2016 vom 25. Mai 2016**

Bundesgericht, 2016-05-25, DE

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_4A\\_44\\_2016](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_44_2016)

FR: TF 4A\_44/2016 du 25 mai 2016

IT: TF 4A\_44/2016 del 25 maggio 2016

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Die Beschwerde betrifft eine Zivilsache ( Art. 72 BGG ), richtet sich gegen den Endentscheid ( Art. 90 BGG ) eines Fachgerichts in Handelssachen, das als einzige, obere kantonale Instanz entschieden hat ( Art. 75 BGG ) in einer Streitigkeit im Zusammenhang mit geistigem Eigentum (Design), für welche Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO eine einzige kantonale Instanz vorsieht, womit gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG keine Streitwertgrenze gilt. Die Beschwerde ist von der mit ihrem Begehren insoweit unterlegenen Partei ( Art. 76 BGG ) innert der Beschwerdefrist (Art. 100 i.V.m. Art. 46 BGG ) eingereicht worden. Die Beschwerde ist - unter Vorbehalt hinreichender Begründung ( Art. 42 Abs. 2 BGG und Art. 106 Abs. 2 BGG ) - zulässig.

### **E. 2**

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der bei der WIPO mit Schutzwirkung für die Schweiz hinterlegten Designs DM/074437 und DM/078819. Sie geben Saunen-Bestandteile wie folgt wieder:

DM/074437:

DM/078819:

Die Beschwerdeführerin behauptet, die in Ziffer 1, erster Spiegelstrich ihres Widerklagebegehrens wiedergegebene Ausführungsform verletze diese Designs. Diese Ausführungsform wird wie folgt dargestellt:

#### **E. 2.1**

Die Vorinstanz hat geschlossen, die in den Designs der Beschwerdeführerin beanspruchte Gestaltung sei in den wesentlichen Elementen in einem Katalog aus dem Jahre 2009 wie folgt vor der Hinterlegung veröffentlicht worden:

#### **E. 2.2**

Die Beschwerdeführerin rügt zunächst, die Vorinstanz habe der Beschwerdegegnerin die Beweislast abgenommen mit dem Beizug von Beweismitteln aus anderen Verfahren sowie die Beweislastregeln von Art. 21 DesG verletzt und die Beweise willkürlich gewürdigt mit dem Schluss, die massgeblichen schweizerischen Verkehrskreise hätten von dieser Abbildung Kenntnis gehabt.

##### **E. 2.2.1**

Die Vorinstanz hat festgestellt, dass die Beschwerdegegnerin schon im früheren Verfahren (Geschäfts-Nr. HG090318) vor dem Handelsgericht diese Abbildung eines Dritten in einem Katalog als Beilage zur Klageantwort eingereicht habe. Die Beschwerdegegnerin hatte sich in ihrer Replik/Widerklageantwort - wie die Beschwerdeführerin erwähnt - auf dieses

Verfahren und insbesondere die von der Vorinstanz beigezogene Beilage gestützt im Zusammenhang mit der von ihr behaupteten

res iudicata und der Bestreitung des Feststellungsinteresses der Beschwerdeführerin. Sie hatte an der erwähnten Stelle vorgebracht:

(...) Bereits im Verfahren HG 0309118 vor dem Handelsgericht geht aus den Akten hervor, dass übereinander stehende (scheinbar durchlaufende) Metallstützen im Verkehr waren (damaliges bekl. act. 5 S. 17, Späti-Sauna in kl. act. 23). Dazu Folgendes: über diesen Streitgegenstand war somit entschieden. Das hinderte die heutige Beklagte und Widerklägerin nicht daran, nur wenige Wochen nach dem Rückzug ihrer Klagebegehren, mit DM 074437 eben diese Komponenten 3.1 und 3.2 zu registrieren. (...) "

Die Vorinstanz hat Art. 55 ZPO nicht verletzt, wenn sie dieses Vorbringen als hinreichende Behauptung der Tatsache berücksichtigte, dass die von der Beschwerdegegnerin als Design beanspruchte Gestaltung scheinbar durchlaufender Metallstützen den massgebenden Verkehrskreisen schon vor der Hinterlegung der Designs bekannt war, und indem sie das konkrete Beweisanerbieten aus den Akten des früheren Verfahrens erhob.

### **E. 2.2.2**

Die Vorinstanz hat nicht verkannt, dass nach Art. 21 DesG die Hinterlegung die Vermutung der Neuheit und der Eigenart sowie der Berechtigung zur Hinterlegung begründet. Sie ist ohne weiteres davon ausgegangen, dass der Beschwerdegegnerin obliegt zu beweisen, dass der in den Designs der Beschwerdeführerin beanspruchten Gestaltung die Neuheit oder die Eigenart fehlt. Sie hat in dieser Hinsicht festgestellt, dass es sich bei der von ihr aus dem früheren Verfahren erhobenen Abbildung um einen Auszug aus einem an Abnehmer gerichteten Katalog mit Schweizer Bezug handelt, was sich auch aus anderen Auszügen der Klageantwortbeilage im früheren Verfahren ergebe, wenn man die Sprache, das "Look and Feel" der Kataloggestaltung (Schrift, "Spektrum", Formatierung etc.), die gelisteten Anbieter (Unternehmen) und den Verweis auf Bezugsadressen mit Seitenangabe berücksichtigt.

### **E. 2.2.3**

Die Beschwerdeführerin kritisiert zwar diese Beweiswürdigung der Vorinstanz mit der Behauptung, es handle sich entgegen der Bezeichnung der Vorinstanz bei den Beweismitteln des früheren Verfahrens nicht um Kataloge, sondern um eine lose Zusammenstellung aus verschiedensten Quellen, weshalb absolut unklar bleibe, ob sich dieses "Spektrum" an die relevanten Verbraucher gerichtet habe und von diesen wahrgenommen worden sei. Sie vermag damit jedoch Willkür nicht auszuweisen, auf welche die Kognition des Bundesgerichts in diesem Zusammenhang beschränkt ist (vgl. BGE 140 III 16 E. 1.3 S. 17). Denn die Vorinstanz konnte ohne Willkür den Zusammenhang berücksichtigen, in dem die Abbildung im früheren Verfahren eingereicht worden war und aus dem sich ergibt, dass nicht nur die Veröffentlichung der Abbildung vor der Hinterlegung der Designs durch die Beschwerdeführerin erfolgt sein muss, sondern dass sie auch in diesem früheren Verfahren schon als Beleg für Gestaltungen eingereicht wurde, die auf dem Markt erhältlich waren. Sie konnte sodann ohne Willkür aus dem Verweis auf Bezugsadressen mit Seitenangaben ("Bezugsadressen Seite 79") schliessen, dass sich das Angebot auf der Abbildung an Verbraucher richtete. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist unbegründet, soweit sie zu hören ist.

### **E. 2.3**

Die Beschwerdeführerin rügt sodann, die Vorinstanz lege den Rechtsbegriff der Eigenart gemäss Art. 2 DesG falsch aus, wenn sie aus dieser Abbildung auf fehlende Eigenart ihrer Designs schliesse.

#### **E. 2.3.1**

Die Vorinstanz hat festgehalten, dass die Abbildung eine runde, metallene, scheinbar "durchlaufende" Stütze zeigt, positioniert zwischen linker/rechter Seite einer Saunapritsche und rechter/linker Seite einer Saunabank. Sie hat als das charakteristische Merkmal den Effekt des "Durchlaufens" erachtet, nicht dagegen die Varianten einer zusätzlichen Verzierung (wie schwarzer Fuss an der oberen Stütze), ein anderer Stützenrundriss (viereckig, rund), eine abweichende Stützenfarbe (metall/schwarz) oder eine doppelte Bepankung mit Trennlinie bei der Pritsche, weshalb sich die Designs der Beschwerdeführerin für den massgebenden Konsumenten nur in unwesentlichen Eigenschaften unterscheiden.

#### **E. 2.3.2**

Die Beschwerdeführerin bringt vor, das vorbestehende Design vermöge die Eigenart ihrer Gestaltung im Gesamteindruck aus verschiedenen Gründen nicht zu zerstören (S. 13 f.). Sie hält dafür, aus der Abbildung lasse sich nicht ausmachen, ob die beiden Stützen die gleichen Proportionen hätten; die untere Stütze erscheine dünner als die obere. Sie will aus der Abbildung auch nicht ersehen können, ob die untere Stange am selben Ort montiert sei wie die obere; es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die untere Stange versetzt montiert resp. nicht gleich dick sei wie die obere. Schliesslich stellt sie den optischen Effekt der "durchlaufenden" Stütze auf der Abbildung mit der Begründung in Frage, die obere der beiden Stützen sei klar erkennbar nicht durchgehend aus Metall gefertigt, sondern weise im unteren Bereich einen schwarzen Bestandteil - wohl aus Gummi - auf, der die optische Wirkung vermittele, als stehe sie auf der Pritsche drauf; es werde dadurch klar ersichtlich, dass es sich um eine zusammengesetzte Stange aus verschiedenen Materialien handle. Schliesslich macht sie geltend, die Abbildung zeige lediglich runde, silberne Stützen, während ihr Design DM/078819 eckige, schwarze Stützen zeige. Mindestens dieses Design sei als eigenartig anzusehen.

#### **E. 2.3.3**

Ein Design weist keine Eigenart auf, wenn es sich nach dem Gesamteindruck vom Design, welches den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bekannt sein konnte, nur in unwesentlichen Merkmalen unterscheidet ( Art. 2 Abs. 3 DesG ). Für den Schutz als Design ist nach Art. 2 Abs. 1 DesG erforderlich, dass die Form neu ist und Eigenart aufweist, was zutrifft, wenn sich der Gesamteindruck der beanspruchten Form in der Beurteilung der an einem Kauf der entsprechend gestalteten Produkte unmittelbar interessierten Personen vom Vorbekanntem massgeblich abhebt ( BGE 134 III 547 E. 2.2 S. 550; 133 III 189 E. 5.1.1 S. 193 f.; 134 III 205 E. 5 und 6 S. 209 ff.). Beim Vergleich der Gestaltungen sind die prägenden Hauptelemente ausschlaggebend. Stimmen sie überein, so wird ein Kaufinteressent die Vergleichsprodukte in Bezug auf das Design als ebenso gleichwertig erachten wie in Bezug auf die technisch notwendigen Elemente. Geringfügige Abweichungen wird ein Kaufinteressent nicht beachten, aber gestalterische Besonderheiten dürften ihm auffallen und allenfalls seinen Kaufentschluss bestimmen ( BGE 129 III 545 E. 2.3 S. 551). Diese Beurteilungskriterien sind sowohl mit Bezug auf den Schutzbereich nach

Art. 8 DesG , wie auch für die Beurteilung der Eigenart massgebend ( BGE 134 III 205 E. 6.1 S. 21; 133 III 189 E. 5.1.1 S. 193 f.).

#### **E. 2.3.4**

Die Vorinstanz hat diese Grundsätze zutreffend angewandt, wenn sie die Eigenart der Designs DM/074437 und DM/078819 mit Hinweis auf das vorbekannte Design verneint hat, wie es namentlich in der vor der Hinterlegung offerierten Sauna abgebildet ist. Der Beschwerdeführerin kann zunächst nicht gefolgt werden, wenn sie aus der Abbildung nicht erkennen will, dass die Stützen, welche die oberen und unteren Pritschen bzw. Bänke tragen, so aufeinander montiert sind, dass sie den Eindruck einer Konstruktion erwecken, die durch die untere Bank hindurchdringt. Es lässt sich entgegen ihrer Behauptung unschwer erkennen, dass die Stützen denselben Durchmesser aufweisen und es ist nicht nachvollziehbar, dass optisch der Eindruck entstehen könnte, die untere Stütze (auf der nach allgemeiner Erfahrung mehr Gewicht lastet) könnte dünner sein als die obere. Ebenso wenig erwecken die Lichteffekte der Abbildung den Eindruck einer unterschiedlichen Material- oder Farbwahl der oberen Stütze im Vergleich zur unteren. Die Vorinstanz hat vielmehr Bundesrecht nicht verletzt, wenn sie als charakteristisches Merkmal, das den Gesamteindruck prägt, den Effekt des "Durchlaufens" der Stütze durch die untere Bank als massgebend erkannte. Die Designs der Beschwerdeführerin beanspruchen dieses gestalterische Element der optischen Wirkung des Durchlaufens der Stütze durch die Bank. Dass neben dieser gestalterischen Besonderheit die konkrete Ausgestaltung der Stützen in runder oder eckiger Form, die Farbgebung oder die Materialwahl als Details erscheinen, welche als geringfügige Abweichungen wahrgenommen werden, hat die Vorinstanz zutreffend erkannt. Denn es ist weder behauptet noch ersichtlich, dass diesen ihrerseits gestalterische Besonderheit zukommen würde, die den Gesamteindruck verändern und ihrerseits prägen würde. Die Beschwerdeführerin hat denn auch sowohl eckige wie runde Stützen in unterschiedlichen Farben und Materialien in ihren als Design registrierten Abbildungen hinterlegt, ohne dass sich daraus markant unterschiedliche Gestaltungen ergäben.

#### **E. 2.3.5**

Die Vorinstanz hat die Eigenart der beanspruchten Gestaltung der Beschwerdeführerin zu Recht verneint. Bei dieser Sachlage kann dahingestellt bleiben, ob die Designs für "Pritschen mit durchgehenden Pritschenstützen" (Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin) wegen fehlender Eigenständigkeit schutzfähig sind, was die Minderheit der Vorinstanz verneinte.

### **E. 3**

Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe mit der Verteilung der vorinstanzlichen Prozesskosten Art. 106 ZPO verletzt.

#### **E. 3.1**

Die Prozesskosten werden nach Art. 106 Abs. 1 ZPO der unterliegenden Partei auferlegt. Hat keine Partei vollständig obsiegt, so werden die Prozesskosten nach dem Ausgang des Verfahrens verteilt ( Art. 106 Abs. 2 ZPO ). Massstab der Verteilung bildet auch danach grundsätzlich der Umfang des Obsiegens und Unterliegens. Inwieweit eine Partei obsiegt hat oder unterlegen ist, kann nicht stets rechnerisch genau bestimmt werden, zumal wenn einzelne Begehren keinen oder keinen eindeutig bestimmbar Streitwert aufweisen. In einem gewissen Umfang obliegt daher dem Gericht, das Mass des Obsiegens oder

Unterliegens ermessensweise zu bestimmen. In die ermessensweise Bestimmung des Ausgangs des Verfahrens im Sinne von Art. 106 Abs. 2 ZPO greift das Bundesgericht nur ein, wenn allgemein anerkannte Grundsätze verletzt worden sind, wenn Tatsachen berücksichtigt worden sind, die für den Entscheid keine Rolle hätten spielen dürfen, oder wenn umgekehrt Umstände ausser Acht geblieben sind, die hätten beachtet werden müssen. Ausserdem werden Ermessensentscheide aufgehoben oder abgeändert, wenn sie sich als offensichtlich unbillig, als in stossender Weise ungerecht erweisen ( BGE 138 III 669 E. 3.1 S. 671, 135 III 121 E. 2 S. 123f.).

### **E. 3.2**

Die Vorinstanz hat zunächst den Streitwert der Klage wie unbestritten mit Fr. 50'000.-- beziffert, wobei sie das zentrale Rechtsbegehren 2 mit 3/5 dieses Wertes und die übrigen Klagebegehren mit Fr. 20'000.-- bewertete. Sie folgte auch - in Anbetracht des durch die reparatorischen Ansprüche höheren Streitwerts der Widerklage - der Streitwertangabe der Beklagten für die Widerklage mit Fr. 150'000.--. Da das Widerklagebegehren in Ziffer 1 dem Klagebegehren Ziffer 2 entsprach, setzte die Vorinstanz den Gesamtstreitwert auf Fr. 170'000.-- fest, nämlich Fr. 150'000.-- für die Widerklage und Fr. 20'000.-- für die übrigen Klagebegehren. Sie bestimmte sodann das Mass des Unterliegens bzw. Obsiegens so, dass die Beklagte in Bezug auf die Widerklagebegehren Ziffer 1, 1. Spiegelstrich und 3. Spiegelstrich (Rückzug) unterlag, während die Klägerin mit ihren nicht durch die Widerklage konsumierten Klagebegehren unterlag. Unter Berücksichtigung der auf die Haupt- und Widerklagebegehren entfallenden Streitwerte auferlegte sie der Beklagten 3/4 der Gerichtskosten, der Klägerin 1/4. Entsprechend verlegte sie die Parteikosten beider anwaltlich vertretenen Parteien.

### **E. 3.3**

Die Beschwerdeführerin beanstandet, die Vorinstanz habe bei der Bestimmung des Ausgangs des Verfahrens ausser Acht gelassen, dass sie materiell nur zu 2/3 unterlegen sei und daher nur 2/3 der Prozesskosten zu tragen habe. Sie geht davon aus, dass ihren drei Widerklagebegehren je gleiches Gewicht beizumessen sei, und hält dafür, es könne ihr im Rahmen einer Stufenklage nicht zum Nachteil gereichen, dass ihr in Bezug auf ihr gutgeheissenes Begehren keinerlei reparatorische Ansprüche zuständen. Ausserdem legt sie Gewicht auf den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin mit ihren Klagebegehren unterlegen ist, soweit diese nicht durch die Widerklage konsumiert werden. Die Beschwerdeführerin verkennt damit, dass die Vorinstanz den einzelnen Begehren der Parteien - entsprechend den unterschiedlich bestimmten Streitwerten für die Klage einerseits und die Widerklage andererseits - unterschiedliche Streitwerte beigemessen hat. Dass die Vorinstanz aufgrund unterschiedlicher Gewichtung - und für die Widerklagebegehren je unter Beachtung auch der reparatorischen Anträge - den einzelnen Begehren unterschiedliche Streitwerte beigemessen und daher im Ergebnis das Unterliegen der Beschwerdeführerin mit zweien ihrer drei Widerklagebegehren stärker gewichtet hat als das Unterliegen der Beschwerdegegnerin mit ihren mit den Widerklagebegehren nicht korrelierenden Klagebegehren, ist nicht rechtsfehlerhaft. Nachdem die Vorinstanz die höhere Streitwertangabe der Beschwerdeführerin für die Widerklage mit der Begründung übernahm, dass im Unterschied zur Klage reparatorische Ansprüche zur Beurteilung stünden, durfte sie ohne Rechtsverletzung insbesondere auch berücksichtigen, dass die Beschwerdegegnerin mit der Gestaltung, die ihr verboten wurde, keinerlei Umsätze erzielt hatte. Die Vorinstanz hat die Prozesskosten nicht rechtswidrig verteilt. Dass eine andere

Ermessensausübung für die Beurteilung des Ausgangs des Verfahrens ebenfalls denkbar gewesen wäre, ändert daran nichts.

#### **E. 4**

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten der Beschwerdeführerin zu auferlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ) und diese hat der Beschwerdegegnerin deren Parteikosten für das bundesgerichtliche Verfahren zu ersetzen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).

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