

BGer 4C.28/2004 vom 13. Juli 2004

Bundesgericht, 2004-07-13, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.28_2004

FR: TF 4C.28/2004 du 13 juillet 2004

IT: TF 4C.28/2004 del 13 luglio 2004

Erwägungen

E. 1

In Bezug auf die geltend gemachte Schutzrechtsverletzung ist zunächst das anwendbare Recht zu bestimmen. Am 1. Juli 2002 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; SR 232.12) in Kraft getreten. Nach Art. 52 Abs. 1 DesG unterstehen eingetragene Muster und Modelle ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes dem neuen Recht. Die Klägerin macht eine Verletzung ihres internationalen Modells DM/034 196 geltend, welches im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Designgesetzes eingetragen war. Insbesondere in Bezug auf den im vorliegenden Verfahren geltend gemachten Schadenersatzanspruch im Zusammenhang mit den angeblich an der Weltmesse für Uhren und Schmuck im Jahre 1999 begangenen Verletzungshandlungen (vgl. Klage, Antrag Ziff. 3) ist das MMG anwendbar. Demgegenüber ist namentlich für die Beurteilung des Unterlassungsanspruchs (vgl. Klage, Antrag Ziff. 2) das Designgesetz anwendbar. Es muss daher im Folgenden sowohl unter dem Gesichtspunkt des DesG als auch des MMG geprüft werden, ob die Beklagte durch den von ihr angebotenen Ohranhänger in Herzform das gültig hinterlegte Modell DM/034 196 der Klägerin verletzt hat.

E. 2

Nach Art. 8 DesG erstreckt sich der Schutz des Designrechts auf Designs, welche die gleichen wesentlichen Merkmale aufweisen und dadurch den gleichen Gesamteindruck erwecken wie ein bereits eingetragenes Design. Gemäss Art. 9 DesG verleiht das Designrecht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen. Für die Definition des Schutzbereichs des Designrechts ist der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren. Dabei ist für die Beurteilung massgebend, wie der Kaufinteressent die in Frage stehenden Gebrauchsgegenstände in kurzfristiger Erinnerung behält (BGE 129 III 545 E. 2S. 548 ff. m.w.H.).

Demgegenüber war der Schutzbereich nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 30. März 1900 betreffend die gewerblichen Muster und Modelle (MMG; BS 2,873) etwas enger gezogen. Gemäss Art. 24 Ziff. 1 MMG ist die Nachahmung eines hinterlegten Modells widerrechtlich, wenn eine Verschiedenheit nur bei sorgfältigem Vergleich wahrgenommen werden kann, wobei eine blosse Farbänderung nicht als Verschiedenheit gilt. Im Vergleich zum DesG geht das MMG insoweit von einem engeren Begriff der Nachahmung aus, als das hinterlegte und das widerrechtlich hergestellte Modell nebeneinander zu halten und gleichzeitig zu betrachten sind (sog. synoptischer Vergleich), und im Unterschied zum DesG nicht auf das blosse Erinnerungsbild abzustellen ist. Gleich wie beim Designrecht ist auch im Anwendungsbereich des Modellrechts der Gesamteindruck massgebend, der namentlich durch die wesentlichen Merkmale bestimmt

wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren (BGE 104 II 322 E. 4 S. 329 f. m.w.H.; Urteil des Bundesgerichtes vom 22. November 1988 [\"Tausendfüssler\", 4C.205/1988, publ. in SMI 1989 I S. 105 ff., E. 3a, m.w.H.).

E. 2.1

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

E. 2.1.1

Zutreffend weist die Vorinstanz darauf hin, dass

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

E. 2.1.2

Auch

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

E. 2.1.3

Wie es sich dabei verhält, kann offen gelassen werden. Im vorliegenden Fall könnte sich nämlich höchstens für die Herzform des Schmuckstücks an sich die Frage stellen, ob insofern von einem Freihaltebedürftigen Gemeingut auszugehen ist. Demgegenüber kann der Vorinstanz nicht beigeplichtet werden, dass das \"Herz mit den Bändern\" als Freihaltebedürftiges Gemeingut zu betrachten sei. In der speziellen Kombination des Herzes mit zwei gekreuzten Bändern ist eine originelle Gestaltung zu erblicken, die sowohl dem Modell- als auch dem Designschutz zugänglich ist (Art. 12 MMG [vgl. im Einzelnen BGE 104 II 322 insbes. E. 3b S. 328 f. m.w.H.], Art. 2 Abs. 1 DesG). Der Auffassung der Vorinstanz, das \"Herz mit den Bändern\" gehöre zum Freihaltebedürftigen Gemeingut und sei daher nicht schutzfähig, kann somit nicht gefolgt werden.

E. 2.2

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

E. 2.2.1

Nach den Feststellungen der Vorinstanz besteht das klägerische Modell aus einem Herz mit einem Kreuz. Das Herz ist mit Edelsteinen besetzt. Etwa in der Mitte des Herzes befinden sich zwei Löcher, durch welche die zwei Bänder geführt werden, die sich kreuzen. Wie bereits erwähnt, fällt dem interessierten Verbraucher in erster Linie auf, dass das Herz mit gekreuzten Ringen versehen ist. Darin liegt die Originalität des hinterlegten Schmuckstückes. Diese aussergewöhnliche Formgebung verleiht dem hinterlegten Modell einen individuellen Charakter, welcher einem interessierten Betrachter sowohl bei einem synoptischen Vergleich speziell auffällt als auch in der kurzfristigen Erinnerung besonders haften bleibt.

E. 2.2.2

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

sollte, könnten die Objekte als Schmuckstücke der gleichen Kollektion desselben Anbieters angesehen werden. Das Gleiche gilt übrigens auch insofern, als die Bänder der beklagischen Ohringe im Unterschied zum hinterlegten Modell mit Edelsteinen besetzt sind. Auch diesbezüglich könnte der interessierte Verbraucher annehmen, dass es sich um zwei Schmuckstücke der gleichen Kollektion - aber mit unterschiedlicher Ausstattung - handelt, sofern diese Unterschiede überhaupt wahrgenommen werden.

E. 2.2.3

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

E. 2.3

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

E. 2.3.1

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

E. 2.3.2

In Bezug auf das Auskunftsbegehren gemäss Ziff. 4 hat die Vorinstanz im Wesentlichen ausgeführt, dass der Klägerin eine nähere Substanziierung der Leistungsklage nach Eingang der verlangten Auskunft aus Gründen des kantonalen Prozessrechts verwehrt sei, weshalb dieser Antrag - mit Ausnahme des Auskunftsbegehrens gemäss Ziff. 4b, das auf die Verfolgung allfälliger weiterer Störer gerichtet ist - sinn- und zwecklos sei. Soweit sich die Berufung gegen diese Begründung richtet, wird die Anwendung von kantonalem Prozessrecht beanstandet, welches im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43 Abs. 1 OG). Mit Ausnahme des Begehrens gemäss Ziff. 4b hat sich die Vorinstanz damit auch nicht mehr zum Auskunftsbegehren zu äussern.

E. 2.3.3

Ebenso wenig hat sich die Vorinstanz mit dem Schadenersatzbegehren auseinander zu setzen. Im angefochtenen Urteil wurde das Schadenersatzbegehren mangels

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

E. 2.3.4

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

E. 3

Umstritten ist weiter, ob der Beklagten abgesehen von einer Schutzrechtsverletzung auch eine Wettbewerbsverletzung im Sinn von Art. 3 lit. d UWG vorgeworfen werden kann. Dazu hat die Vorinstanz ausgeführt, die Klägerin habe erst in ihrer Replik - und damit verspätet - behauptet, ihrer Kollektion "C. _____ " komme Kennzeichnungskraft zu. Selbst bei verwechselbarer Ähnlichkeit von Waren, deren Gestaltung oder Ausstattung keinen Kennzeichnungscharakter zukomme, liege keine Irreführung im Sinn von Art. 3 lit. d UWG vor. Soweit die Klägerin diesbezüglich geltend macht, sie habe die Verkehrsgeltung und damit die Kennzeichnungskraft der Kollektion "C. _____ " rechtzeitig behauptet, ist auf die Berufung nicht einzutreten. Die Frage, ob die den Prozessparteien obliegenden Behauptungen rechtzeitig erhoben wurden, richtet sich nach kantonalem Prozessrecht, das im Berufungsverfahren nicht überprüft werden kann (Art. 43 Abs. 1 OG).

E. 4

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass die Berufung teilweise gutzuheissen ist, soweit darauf einzutreten ist, und dass die Sache zur Neuentscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt keine Partei vollständig. Es rechtfertigt sich deshalb, die Kosten den Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 3 OG) und die Parteientschädigungen wettzuschlagen (Art. 159 Abs. 3 OG).

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