

BGer 4P.248/2006 vom 8. Januar 2007

Bundesgericht, 2007-01-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4P.248_2006

FR: TF 4P.248/2006 du 8 janvier 2007

IT: TF 4P.248/2006 del 8 gennaio 2007

Erwägungen

E. 1

Am 1. Januar 2007 ist das Bundesgesetz über das Bundesgericht (SR 173.110; BGG) in Kraft getreten (AS 2006 1205, 1243). Nach Art. 132 BGG ist dieses Gesetz auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. Da der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2007 erging, richtet sich das Verfahren noch nach dem Bundesgesetz über die Organisation des Bundesgerichts (Bundesrechtspflegegesetz [OG]).

E. 1.1

Nach Art. 54 Abs. 2 OG wird der Eintritt der Rechtskraft durch zulässige Berufung und Anschlussberufung im Umfang der Anträge gehemmt. Gegen den angefochtenen Entscheid ist die Berufung gegeben, welche die Beschwerdeführerin denn auch eingereicht hat. Ihr Begehren um Erteilung der aufschiebenden Wirkung ist daher gegenstandslos.

E. 1.2

Von hier nicht gegebenen Ausnahmen abgesehen ist die staatsrechtliche Beschwerde rein kassatorischer Natur (BGE 132 III 291 E. 1.5 S. 294 mit Hinweisen). Auf die vorliegende Beschwerde ist daher insoweit nicht einzutreten, als die Beschwerdeführerin mehr verlangt als die Aufhebung des angefochtenen Entscheides.

E. 1.3

Die staatsrechtliche Beschwerde ist nur gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide zulässig (Art. 86 Abs. 1 OG).

E. 1.3.1

Das setzt voraus, dass die vor Bundesgericht erhobenen Rügen mit keinem kantonalen Rechtsmittel hätten geltend gemacht werden können. Zwar haben die Kantone im Anwendungsbereich des Bundesgesetzes über den Schutz von Design vom 5. Oktober 2001 (Designgesetz, DesG, SR 232.12) ein Gericht zu bezeichnen, das für das ganze Kantonsgebiet als einzige Instanz für Zivilklagen zuständig ist (Art. 37 DesG). Dies schliesst indessen nur ordentliche kantonale Rechtsmittel aus, während die kumulative Ergreifung von ausserordentlichen kantonalen Rechtsmitteln möglich bleibt zur Behebung von Mängeln, die nicht mit Berufung an das Bundesgericht gerügt werden können (Stutz/Beutler/Künzi, Handkommentar Designgesetz, N. 7 zu Art. 37 DesG ; Heinrich, DesG/HMA-Kommentar, N. 37.21 zu Art. 37 DesG ; Staub/Celli, Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, N. 28 zu Art. 37 DesG).

E. 1.3.2

In Basel-Stadt steht diesbezüglich die Beschwerde nach § 242 ZPO /BS zur Verfügung, mit welcher Endurteile des Zivilgerichts wegen wesentlicher Verfahrensmängel und nichtappellable Entscheide zusätzlich wegen Willkür angefochten werden können (§ 242 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 ZPO/BS). Entscheide aus dem Immaterialgüterrecht, die materiell der Beurteilung durch das Appellationsgericht entzogen und dem Zivilgericht als einziger Instanz zur endgültigen Erledigung zugewiesen sind, können aber grundsätzlich nicht mit einer Willkürbeschwerde an das Appellationsgericht weitergezogen werden. Dieses soll sich nicht auf diesem Umweg doch wieder mit den entsprechenden Rechtsmaterien befassen müssen (Stamm, Beschwerdefähige Entscheide nach der Praxis des Basler Appellationsgerichts zu § 242 ZPO , in BJM 1986 S. 2; vgl. auch Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht, § 21 Rz. 74 S. 269).

E. 1.3.3

Allerdings lässt das Appellationsgericht die Willkürbeschwerde gegen den Kostenentscheid auch in immaterialgüterrechtlichen Angelegenheiten zu, da insoweit die richtige Anwendung kantonrechtlicher Vorschriften zur Diskussion stehe, welche vom Bundesgericht nur im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde überprüft werden könne und für welche es sich rechtfertige, vorgängig eine kantonale Instanz als Kontrolle einzuschalten (Stamm, a.a.O., S. 3; vgl. auch Staehelin/Sutter, a.a.O., § 21 Rz. 74 S. 269). Unter diesem Gesichtspunkt erscheint fraglich, ob die Willkürbeschwerde nicht generell zulässig ist, soweit vom Bundesgericht nur im Rahmen der staatsrechtlichen Beschwerde zu behandelnde Themen Prozessgegenstand bilden. Selbst wenn man berücksichtigt, dass nach der zitierten Literatur die Willkürbeschwerde nur bezüglich des Kostenentscheides ausdrücklich als zulässig bezeichnet wird (Stamm, a.a.O., S. 3; vgl. auch Staehelin/Sutter, a.a.O., § 21 Rz. 74 S. 269) und zu Gunsten der Beschwerdeführerin davon ausgeht, dass an der Zulässigkeit der kantonalen Willkürbeschwerde zumindest ernsthafte Zweifel bestehen, und vom Erfordernis der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges mit Bezug auf die Rüge der Willkür (einschliesslich der Rüge der willkürlichen antizipierten Beweiswürdigung, vgl. Staehelin/Sutter, a.a.O., § 21 Rz. 82 S. 272) absieht (BGE 132 I 92 E. 1.5 S. 94 mit Hinweisen), hilft dies der Beschwerdeführerin im Ergebnis nicht, da es ihr nicht gelingt, den angefochtenen Entscheid als willkürlich auszuweisen. Soweit Verfahrensmängel, namentlich eine Verletzung des rechtlichen Gehörs (Staehelin/Sutter, a.a.O., § 21 Rz. 82 S. 271), gerügt werden, ist auf die Beschwerde mangels Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges jedenfalls nicht einzutreten.

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin bestritt vor Zivilgericht die Schutzfähigkeit des klägerischen Designs, weil ihm die nach Art. 2 Abs. 1 DesG erforderliche Neuheit und Eigenart fehle. Ausgehend von der rechtlichen Beurteilung, wonach Neuheit nur dann nicht gegeben sei, wenn der Öffentlichkeit vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum ein identisches, d. h. die konkrete Kombination aller den Gesamteindruck bestimmenden Merkmale aufweisendes Design zugänglich gemacht worden ist, erwog das Zivilgericht, die von der Beschwerdeführerin angeführten neuheitsschädigenden Gestaltungen wiesen lediglich einen Teil der den Gesamteindruck bestimmenden Merkmale auf. Die Beweisanträge der Beschwerdeführerin (Expertise über die Neuheit des Designs, Befragung eines Experten, insbesondere eines namentlich genannten Juweliers, eventuell als Zeugen) hielt das Zivilgericht für untauglich zur Führung des erforderlichen Beweises, weil auch von einem Experten nicht zu erwarten sei, dass er sich so präzise an den Stand des Designs vor über

zehn Jahren zu erinnern vermöge.

E. 2.2

Die Beschwerdeführerin macht geltend, die vorweggenommene Beweiswürdigung durch das Zivilgericht sei willkürlich, weshalb es gegen den Anspruch auf rechtliches Gehör verstossen habe, den Antrag auf Expertise abzulehnen. Es sei nicht ersichtlich, weshalb sich auch nicht einer der Dutzenden von möglichen Experten daran erinnern sollte. Abgesehen davon gehe es nicht bloss um ein "Erinnern", sondern um eine "qualifizierte Aussage bzw. Beurteilung durch einen Experten".

E. 2.3

Die Rüge der Verletzung des rechtlichen Gehörs hätte die Beschwerdeführerin mit kantonaler Beschwerde erheben können. Daher ist nur auf die Vorbringen bezüglich der willkürlichen antizipierten Beweiswürdigung einzugehen (vgl. E. 1.3 hiervor).

E. 2.4

Beweisthema bildete die Frage, ob im Zeitpunkt der Hinterlegung (Ende 1994) eine mit der hinterlegten identische Formgebung für Schmuckschatullen den in der Schweiz beteiligten Verkehrskreisen bereits bekannt war (Staub/Celli, a.a.O., N. 57 zu Art. 2 DesG). Ein ähnlicher Gesamteindruck reicht zur Zerstörung der Neuheit nicht aus (Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 89 zu Art. 2 DesG). Der Beweis hätte etwa durch die Vorlegung einer identischen Schmuckschatulle, verbunden mit dem Nachweis, dass sie bereits im fraglichen Zeitpunkt bestand und in der Schweiz angeboten wurde, geleistet werden können (vgl. Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 66 u Art. 2 DesG ; Staub/Celli, N. 59 zu Art. 2 DesG), allenfalls durch Einreichung einer entsprechenden Abbildung in einer Publikation aus der damaligen Zeit.

E. 2.5

Auch die Anrufung von Zeugen bildet ein taugliches Beweismittel (Heinrich, a.a.O., N. 2.41 zu Art. 2 DesG). Ein Zeuge wird aber über eigene Wahrnehmungen einvernommen (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. Aufl., S. 338). Der Zeuge muss die zu beweisende Tatsache selbst miterlebt haben und seine Sinneswahrnehmung dem Richter übermitteln können (Stahelin/Sutter, a.a.O., § 14 Rz. 23, S. 159). Mit Bezug auf den von der Beschwerdeführerin namentlich als Zeugen angerufenen Juwelier hält das Zivilgericht indessen fest, die Beschwerdeführerin habe nicht behauptet, dass dieser konkrete Kenntnis eines älteren identischen Objekts hätte. Da die Beschwerdeführerin diese Feststellung nicht als willkürlich ausweist, konnte das Zivilgericht ohne Willkür davon ausgehen, der angerufene Zeuge könne aus eigener Wahrnehmung nichts zur Klärung des Sachverhalts beitragen, weshalb sich eine Einvernahme erübrige.

E. 2.6

Der Sachverständige (Experte) soll dem Richter demgegenüber durch seine besonderen fachlichen Kenntnisse die zur Entscheidung notwendige Erfahrung beziehungsweise das notwendige Fachwissen vermitteln (Stahelin/Sutter, a.a.O., § 14 Rz. 58, S. 168; Guldener, a.a.O., S. 347). Ein Gutachten ist mithin nur notwendig, wenn das Gericht auf besonderes Fachwissen angewiesen ist (Heinrich, a.a.O., N. 2.41 zu Art. 2 und N. 37.14 zu Art. 37 DesG ; vgl. auch Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 32 zu Art. 38 DesG).

E. 2.6.1

Der Experte hat aufgrund seines Fachwissens über allgemein und jederzeit zugängliche Erfahrungstatsachen Auskunft zu geben (Guldener, a.a.O., S. 338 f.). Der Gutachter ist mithin im Gegensatz zum Zeugen, der über eigene Wahrnehmungen aussagt, ersetzbar (vgl. Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl., Kapitel 10 Rz. 124 S. 280; Adrian Pfeiffer, Die Substanziierung der Beweisanträge im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Basel 1987, S. 44), weshalb er vom Gericht bestimmt wird (Guldener, a.a.O., S. 348). Auch sofern eine Person ihre Wahrnehmung nur aufgrund ihrer besonderen Sachkunde machen konnte, ist sie nicht als Experte, sondern als sachverständiger Zeuge anzuhören (Guldener, a.a.O., S. 339 Fn. 4; Vogel/Spühler, a.a.O., Kapitel 10 Rz. 125 S. 280).

E. 2.6.2

Diese Grundsätze verkennt die Beschwerdeführerin, wenn sie ausführt, es sei nicht ersichtlich, weshalb sich auch nicht einer der Dutzenden von möglichen Experten an eine entsprechende Schmuckschachtel erinnern sollte. Mit Bezug auf das beantragte Gutachten ist dieser Einwand unbehelflich, da sich dieses über Umstände auszusprechen hätte, zu denen grundsätzlich jede Person mit dem notwendigen Fachwissen Auskunft geben könnte. Dass es angesichts des Zeitablaufs willkürlich sein soll anzunehmen, die Frage, ob das streitige Design im Moment der Hinterlegung neu war, liesse sich nicht aus der allgemeinen Erfahrung von Personen mit dem notwendigen Fachwissen beantworten, vermag die Beschwerdeführerin nicht aufzuzeigen, zumal nach mehr als einem Jahrzehnt eruiert werden müsste, ob die betreffende Formgebung spätestens am Tag vor der Hinterlegung (Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 76 u Art. 2 DesG) oder erst danach bekannt wurde. Da das Gericht nicht verpflichtet ist, eine Vielzahl von möglichen Beweismitteln zu durchforsten, um abzuklären, ob sich daraus etwas zu Gunsten der Partei ableiten lässt, die sich darauf beruft (vgl. Guldener, a.a.O., S. 321; C. Jürgen Brönnimann, Die Behauptungs- und Substanziierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, Diss. Bern 1989, S. 197, Fn. 1008), kann der Verzicht auf die Anordnung des Gutachtens nicht mit der Begründung als willkürlich ausgegeben werden, es sei nicht ersichtlich, weshalb sich auch nicht einer der Dutzenden von möglichen Experten an eine entsprechende Schmuckschachtel erinnern sollte. Die Rüge der Beschwerdeführerin ist unbegründet, soweit darauf einzutreten ist.

E. 2.7

Die Beschwerdeführerin bringt allerdings vor, es gehe ihr nicht bloss um ein "Erinnern", sondern um eine qualifizierte Beurteilung durch einen Experten. Als Experten kämen neben langjährig tätigen Juwelieren auch Dozenten an speziellen Fach-(Hoch-)Schulen für Gestaltung und Design in Frage, die sich von Berufs wegen mit der zeitlichen Entwicklung des Designs befassen, oder Patentanwälte mit Zugang zu den massgeblichen Archiven. Derartige Experten hätten Anhand von Fachliteratur, Zeitschriften, Prospekten, Musterbüchern, Kompendien usw. einen objektiven Spiegel des Entwicklungsstandes des Designs zu einem bestimmten Zeitpunkt.

E. 2.7.1

Die Beschwerdeführerin zeigt aber nicht auf, dass sie Entsprechendes bereits im kantonalen Verfahren vorgebracht hat. Damit erscheint dieses Vorbringen als neu und unzulässig (BGE 129 I 74 E. 6.6 S. 84 ; 128 I 354 E. 6c S. 357, je mit Hinweisen; vgl. Marc Forster, Staatsrechtliche Beschwerde, in Geiser/Münch [Hrsg.], Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., Rz. 2.1 S. 84 f.).

E. 2.7.2

Überdies legt sie nicht dar, inwiefern zur Beurteilung der Frage, ob der Neuheit des Designs eine identische Vorwegnahme des hinterlegten Designs entgegenstand, besonderes Fachwissen erforderlich wäre (Heinrich, a.a.O., N. 2.41 zu Art. 2 und N. 37.14 zu Art. 37 DesG ; vgl. auch Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 32 zu Art. 38 DesG). In der Lehre wird die Anordnung eines Gutachtens nur in speziellen Fällen befürwortet, beispielsweise wenn das Gericht für die Frage, ob eine bestimmte Veröffentlichung im Ausland den inländischen Verkehrskreisen hätte bekannt sein können, auf die Auskunft eines "Insiders" angewiesen ist (Heinrich, a.a.O., N. 2.41 zu Art. 2 und N. 37.14 zu Art. 37 DesG ; Stutz/Beutler/Künzi, a.a.O., N. 32 zu Art. 38 DesG) oder sofern sich im Zusammenhang mit der technischen Bedingtheit von Merkmalen schwierige technische Fragen stellen (Heinrich, a.a.O., N. 37.14 zu Art. 37 DesG). Auch diesbezüglich ist die Rüge nicht hinreichend begründet (BGE 130 I 26 E. 2.1 S. 31 mit Hinweisen).

E. 3.1

Was den Gewinnherausgabeanspruch der Beschwerdegegnerin anbelangt, erwog das Zivilgericht, die Beschwerdeführerin sei dem diesbezüglichen Auskunftsbegehren formal nachgekommen, indem sie in der Klageantwort erklärt habe, zwischen dem 1. Juli 2001 und dem 30. Juni 2004 überhaupt keine Verkäufe der fraglichen Schmuckschatulle getätigt zu haben. Das Zivilgericht hielt diese Aussage indessen trotz der dazu vorgelegten Bestätigung der Revisionsstelle im Hinblick auf das Verhalten der Beschwerdeführerin nicht für glaubhaft. Diese hatte nämlich nach der unwidersprochenen Feststellung des Zivilgerichts die streitigen Schatullen trotz des vorangegangenen Panelentscheids und während der Rechtshängigkeit des Verfahrens vor Zivilgericht an der "Baselworld" 2005 erneut unter der Hand angeboten.

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin rügt, diesbezüglich leide das angefochtene Urteil an einem unlösbaren inneren Widerspruch und sei willkürlich, erkläre das Zivilgericht doch an der einen Stelle, die Beschwerdeführerin habe ihre Offenlegungspflichten erfüllt und an der anderen Stelle, die Bestätigung der Revisionsstelle sei gelogen, womit es der Beschwerdeführerin eine unerlaubte Handlung unterstelle.

E. 3.3

Die Rüge geht fehl, soweit sie den Begründungsanforderungen nach Art. 90 Abs. 1 lit. b OG überhaupt genügt (dazu eingehend BGE 130 I 258 E. 1.3 S. 261 f. ; 129 I 113 E. 2.1 S. 120, je mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin geht mit keinem Wort auf die Würdigung ihres Verhaltens ein, welches nach Auffassung des Zivilgerichts nahelegt, dass sie entgegen ihren Angaben eben doch Verkäufe getätigt hat. In der Tat ist schwer nachvollziehbar, weshalb die Beschwerdeführerin die Schmuckschachtel trotz hängigen Verfahrens weiterhin anbieten sollte, wenn sie keinerlei Verkäufe damit tätigte. Inwiefern das Zivilgericht insoweit in Willkür verfallen sein soll, zeigt die Beschwerdeführerin nicht auf und ist nicht ersichtlich.

E. 4

Insgesamt erweist sich die staatsrechtliche Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Verfahrensausgang wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

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