

BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2014.14 vom 26. Februar 2015

BS Appellationsgericht, 2015-02-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bs_appellationsgericht_ZK.2014.14

FR: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2014.14 du 26 février 2015

IT: BS_APPELLATIONSGERICHT ZK.2014.14 del 26 febbraio 2015

Erwägungen

E. 1

1.1 Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) ist für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage betreffend Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum, einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte, eine einzige kantonale Instanz zuständig. Gemäss § 11 Abs. 2 Ziff. 1 des baselstädtischen Gesetzes über die Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung vom 13. Oktober 2010 (EG ZPO; SG 221.100) ist für deren Behandlung die besondere zivilrechtliche Abteilung des Appellationsgerichts zuständig (vgl. § 63 Abs. 3 bis des Gerichtsorganisationsgesetzes [GOG]; SG 154.100) und für vorsorgliche Massnahmen der Einzelrichter (§ 9 Abs. 2 Ziff. 1 lit. c in Verbindung mit § 11 Abs. 3 EG ZPO). Im Bereich des Bundesgesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG; SR 241) ergibt sich dieselbe Zuständigkeit aus den erwähnten Bestimmungen in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 lit. d ZPO, sofern der Streitwert, wie vorliegend, mindestens CHF 30'000.– beträgt.

Die Gesuchstellerinnen beziffern den Streitwert, ohne nähere Begründung, mit in jedem Fall über CHF 30'000.■ (vgl. Gesuch Rz. 7). Die Gesuchsgegnerinnen schätzen den Streitwert auf CHF 50'000.– (Kostennote vom 17. Dezember 2014). Ausgegangen wird im Folgenden von einem Streitwert von CHF 50'000.■.

1.2 Die Gesuchstellerin 1 hat ihren Sitz in der Schweiz, die Gesuchstellerin 2 in den Niederlanden. Die beiden Gesuchsgegnerinnen haben ihren Sitz in den USA. Damit liegt ein internationaler Sachverhalt vor. Nach Art. 10 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht (IPRG; SR 291) sind zur Anordnung vorsorglicher Massnahmen die schweizerischen Gerichte oder Behörden zuständig, die in der Hauptsache zuständig sind oder die schweizerischen Gerichte und Behörden am Ort, an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. Die Gesuchstellerinnen machen in der Sache eine Verletzung von Immaterialgüterrechten sowie unlauteren Wettbewerb durch die Gesuchsgegnerinnen geltend. Die internationale Zuständigkeit richtet sich entsprechend nach Art. 109 Abs. 2 und Art. 129 Abs. 1 IPRG. Danach sind insbesondere die schweizerischen Gerichte am Handlungs- und Erfolgsort zuständig beziehungsweise am Ort, wo sich die Handlung im Wettbewerb auswirkt oder auszuwirken droht.

Die Gesuchstellerinnen behaupten, die Gesuchsgegnerinnen böten im Internet Uhren an, die das in der Schweiz geschützte Design der Gesuchstellerin 1 verletzen; das Angebot richte sich auch an potentielle Kunden in der Schweiz. Zudem stelle das Angebot auch ein unlauteres Verhalten dar, welches sich auf den schweizerischen Markt auswirken könne. Im

Rahmen der Zuständigkeitsprüfung kann grundsätzlich auf diese Ausführungen der Gesuchstellerinnen abgestellt werden (BGE 137 III 32 E. 2.3: ■Die vom Kläger behaupteten Tatsachen, die sowohl für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts als auch die Begründetheit der Klage erheblich sind, sind für die Beurteilung der Zuständigkeit als wahr zu unterstellen. Sie werden erst im Moment der materiellen Prüfung des eingeklagten Anspruchs untersucht; diesbezügliche Einwände der Gegenpartei sind im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich []. Eine Ausnahme gilt nur für den Fall, dass der klägerische Tatsachenvortrag auf Anhieb fadenscheinig oder inkohärent erscheint und durch die Klageantwort sowie die von der Gegenseite produzierten Dokumente unmittelbar und eindeutig widerlegt werden kann [...]. Über Tatsachen, die nur für die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts, nicht aber für die materielle Begründetheit des eingeklagten Anspruchs notwendig sind [], ist hingegen Beweis zu führen, wenn deren Vorhandensein von der Gegenpartei bestritten wird [...].■). Nicht zu prüfen ist an dieser Stelle, ob materiell tatsächlich eine unerlaubte Handlung und eine Verletzung von Immaterialgüterrechten vorliegt (siehe etwa Umbricht/Rodriguez/Krüsi, Basler Kommentar, 3. Auflage 2013, Art. 129 IPRG N 33). Die zuständigkeitsbegründenden Tatsachen sind zudem lediglich glaubhaft zu machen.

Zwar wenden die Gesuchsgegnerinnen ein, die Gesuchsgegnerin 1 liefere die Uhren ausschliesslich an die Gesuchsgegnerin 2 und auch diese liefere keine Uhren in die Schweiz. Die blosser Erreichbarkeit einer Internetseite von der Schweiz aus genüge nicht, um einen Erfolgsort in der Schweiz zu begründen (Gesuchsantwort Rz. 7 ff.). Ruft man indessen die Internetseite der Gesuchsgegnerin 2 auf, so wird deutlich, dass sich diese ausdrücklich auch an Kunden in der Schweiz richtet, heisst es doch auf der Startseite ■Shipping available to Switzerland■ (Gesuchsreplik Rz. 9 ff.). Dass im Verlauf des Produktauswahl- und Bestellvorgangs bei der Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 dann der Hinweis angebracht ist ■This product cannot ship to Switzerland. Ships to US only.■ (siehe Gesuchsantwort Beilage 6), macht die Ausführungen der Gesuchstellerinnen, wonach mit einer Lieferung in die Schweiz zu rechnen sei, nicht auf Anhieb fadenscheinig oder inkohärent.

Die Gesuchsgegnerinnen wenden sodann ein, die abstrakte, unbestimmte Möglichkeit, dass sie die Smartwatch in Zukunft in die Schweiz liefern könnten, begründe keinen Erfolgsort (Gesuchsduplik Rz. 6). Angesichts des Hinweises auf der Internetseite der Gesuchsgegnerin 2 ■Shipping available to Switzerland■ ist diese Möglichkeit aber nicht auszuschliessen. Sie genügt im Rahmen der Prüfung der Eintretensvoraussetzungen zur Annahme eines Erfolgsorts und damit zur Begründung der Zuständigkeit. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass die Frage der drohenden Verletzung der Rechte der Gesuchstellerinnen vorweggenommen würde.

Erfolgt ein Angebot im Internet, das sich auch an Kunden in der Schweiz richtet, so ist jedes Gericht in der Schweiz international und örtlich zuständig. Die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts ist daher gegeben. Die abweichenden Ausführungen und Behauptungen der Gegensuchsgegnerinnen in der Duplik (Duplik Rz.

E. 2

Nach Art. 261 Abs. 1 ZPO müssen für den Erlass einer vorsorglichen Massnahme folgende Tatbestandsmerkmale erfüllt sein: ein Anspruch zivilrechtlicher Natur, die Gefährdung oder Verletzung dieses Anspruchs, ein drohender nicht leicht wiedergutzumachende Nachteil,

die zeitliche Dringlichkeit und die Verhältnismässigkeit, indem die getroffenen Massnahmen nicht weiter gehen dürfen, als dies zum Schutz des glaubhaft gemachten Anspruchs nötig ist (vgl. zum Ganzen Huber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2. Auflage 2013, Art. 261 ZPO N 17 ff.). Die Gesuchstellerinnen müssen das Vorliegen dieser Voraussetzungen glaubhaft machen, was das Gericht summarisch zu prüfen hat. Für die Glaubhaftmachung genügt es, wenn aufgrund objektiver Kriterien eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die behaupteten Tatsachen beziehungsweise den behaupteten Sachverhalt spricht (Huber, a.a.O., Art. 261 ZPO N 25). Eine vorsorgliche Massnahme kann jede gerichtliche Anordnung sein, die geeignet ist, den drohenden Nachteil abzuwenden, so insbesondere ein Verbot (Art. 262 lit. a ZPO).

E. 3

Zur Darlegung ihrer Aktivlegitimation machen die Gesuchstellerinnen geltend, sie gehörten beide zum []-Konzern. Ihnen gehörten die Rechte am geistigen Eigentum von IWC und sie vertrieben die bekannten IWC-Uhren in der Schweiz, auch die erfolgreiche Ingenieur-Kollektion, deren Design seit 1955 mehrfach dem Zeittrend angepasst worden sei. Die Gesuchsgegnerin 1 habe nun zusammen mit dem amerikanischen Modedesigner [] ihre erste Smartwatch entwickelt. Deren äusseres Design bediene sich offenkundig der charakteristischen Gestaltung der Uhren der Gesuchstellerinnen. Damit liege eine Verletzung registrierter Designrechte und unlauterer Wettbewerb vor. Die Smartwatch sei seit dem 7. November 2014 über die online-Plattform der Gesuchsgegnerin 2 erhältlich. Die Lieferung in die Schweiz sei bisher zwar aufgrund zollrechtlicher Gründe noch nicht möglich, aber es sei davon auszugehen, dass nach Behebung dieser Probleme auch in die Schweiz geliefert werde (Gesuch Rz. 9 ff.). Die Gesuchstellerin 1 sei Inhaberin des registrierten Designs. Die Gesuchstellerin 2 vertreibe die IWC-Uhren an schweizerische Wiederverkäufer; sie verfüge über eine Zweigniederlassung in der Schweiz (Gesuch Rz. 13 ff.).

Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten nicht, dass die Gesuchstellerin 1 Inhaberin des internationalen Designs Nr. [] ist. Sie bestreiten aber, dass die Gesuchstellerin 2 IWC-Uhren direkt an schweizerische Wiederverkäufer vertreibe und dass sie zum []-Konzern gehöre. Sie weisen darauf hin, dass die Gesuchstellerin 2 weder Inhaberin des registrierten Designs noch ausschliessliche Lizenznehmerin sei. Die Gesuchstellerin 2 sei daher nicht aktivlegitimiert (Gesuchsantwort Rz. 17 ff.). Die Gesuchstellerinnen behaupten diesbezüglich, der Vertrieb der IWC-Uhren erfolge insbesondere über die Schweizer Zweigniederlassung der Gesuchstellerin 2; diese sei daher in ihrem Geschäftsbetrieb sowie in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht und verletzt (Gesuchsreplik Rz. 18). Die Gesuchstellerinnen reichen dazu ein Bestätigungsschreiben von [], Maison Lead Intellectual Property Advisor bei [] in Bellevue, Genf, ein (Gesuchsreplik Beilage 3). Diese Bestätigung wird von den Gesuchsgegnerinnen als reine Parteibehauptung qualifiziert, welche die Aktivlegitimation der Gesuchstellerin 2 nicht glaubhaft mache (Gesuchsduplik Rz. 9 ff.).

Gemäss Art. 9 Abs. 1 UWG ist zur Klage berechtigt, wer durch unlauteren Wettbewerb in seiner Kundschaft, seinem Kredit oder beruflichen Ansehen, in seinem Geschäftsbetrieb oder sonst in seinen wirtschaftlichen Interessen bedroht oder verletzt wird. Dass dies in Bezug auf die in den Niederlanden domizilierte Gesuchstellerin 2 der Fall sein soll, haben die Gesuchstellerinnen ■ wie die Gesuchsgegnerinnen zutreffend ausführen ■ nicht

glaubhaft machen können. Aus den Handelsregisterauszügen der Gesuchstellerinnen und ihrer Zweigniederlassungen geht nicht hervor, dass die Gesuchstellerin 2 durch das Verhalten der Gesuchsgegnerinnen in ihren wirtschaftlichen Interessen bedroht wäre. Die Bestätigung von [] (Gesuchsreplik Beilage 3) vermag dies auch nicht glaubhaft zu machen, handelt es sich dabei doch lediglich um ein im Hinblick auf das vorliegende Verfahren verfasstes Schreiben eines Mitarbeiters der Gesuchstellerin und damit um eine blosser Parteibehauptung.

Die Gesuchstellerin 2 ist weder Inhaberin des registrierten Designs noch ausschliessliche Lizenznehmerin. Bezüglich UWG konnte sie die Voraussetzungen der Klageberechtigung nicht glaubhaft darlegen. Das Gesuch ist daher in Bezug auf die Gesuchstellerin 2 mangels Aktivlegitimation abzuweisen und die superprovisorische Massnahme vom 14. November 2014 in dieser Hinsicht aufzuheben.

Unbestritten ist, dass die Gesuchstellerin 1 Inhaberin des international registrierten Designs Nr. [] ist. Dieses ist mit Schutzwirkung auch für die Schweiz eingetragen. Die Gesuchstellerin 1 verfügt demnach grundsätzlich über zivilrechtliche Ansprüche gemäss dem Designgesetz (DesG; SR 232.12) und ist entsprechend auch im Rahmen des UWG aktivlegitimiert (Art. 9 Abs. 1 UWG).

E. 4

4.1 Die Gesuchstellerin 1 behauptet, gewisse seit dem Jahr 2013 auf dem Markt befindliche Modelle der IWC Ingenieur-Kollektion zeichneten sich durch eine auffällig gestaltete Lünette aus. Auch das Gehäuse weise mit seiner dreilappigen Verbindung zum Uhrenband eine gewisse Eigenart auf. Diese Gestaltungen seien als Design eingetragen (Gesuchsbeilage 16). Die Gesuchsgegnerinnen böten seit dem 7. November 2014 über das Internet eine neue Smartwatch an. Bei deren Design habe sich die Gesuchsgegnerin 1 offenkundig der charakteristischen Produktegestaltung der Ingenieur-Uhren der Gesuchstellerin bedient. Damit lägen eine Verletzung des registrierten Designs sowie eine unlautere Anlehnung an die Produktgestaltung der Gesuchstellerinnen vor (Gesuch Rz. 10 ff. und 21 ff.). Die erste Uhr der Ingenieur-Kollektion sei 1955 auf den Markt gekommen; das Design sei seither mehrfach dem aktuellen Zeittrend angepasst worden (Gesuch Rz. 20). Die heutigen Modelle charakterisierten sich insbesondere durch die Lünette mit den markant gestalteten Aussparungen für die Schrauben, die den äusseren Rand der Lünette durchbrechen, sodass die Schrauben auch von der Seite her sichtbar seien; diese Gestaltung sei mit Design Nr. 4 hinterlegt worden. Weiter sei das Gehäuse mit der dreilappigen Verbindung zum Uhrenband, mit den auffälligen Knöpfen und mit der Lünette markant; diese Gestaltung sei mit Design Nr. 2 hinterlegt worden (Gesuch Rz. 23). Zum Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs und auch heute hätten insbesondere die Aussparungen in der Lünette, die den äusseren Rand durchbrechen, nicht zum vorbekannten Formenschatz gehört (Gesuch Rz. 25; Gesuchsbeilage 17).

Die Gesuchstellerinnen behaupten weiter, bei der Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 sei die Nachahmung des markanten Designs der Lünette und des Gehäuses der Ingenieur-Uhren offensichtlich (Gesuch Rz. 27 mit Abbildung und Rz. 29 mit gegenüberstellenden Abbildungen). Zudem seien auch die Ähnlichkeiten beim Material und bei den Grössenverhältnissen frappant (Gesuch Rz. 31). Die Smartwatch weise genau diejenigen Charakteristika des registrierten Designs auf, die jenes schutzfähig machten (Gesuch Rz. 43). Die Übernahme der wesentlichen Merkmale führe zu einem gleichen

Gesamteindruck (Gesuch Rz. 44). Insgesamt könne dies zur Schlussfolgerung führen, die Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 könnte die neue Smartwatch von IWC sein (Gesuch Rz. 33). Die Smartwatch sei eine bewusste, schmarotzerische Nachahmung der IWC-Uhren und das Verhalten der Gesuchsgegnerinnen daher auch unlauter (Gesuch Rz. 46). Die Gesuchsgegnerinnen richteten sich mit ihrem Angebot auch an Kunden in der Schweiz; auf der Internetseite werde der Preis in CHF angegeben und es werde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass auch in die Schweiz geliefert werde (Gesuch Rz. 34; Gesuchsbeilagen 18 und 22). Allerdings sei bis jetzt eine Lieferung in die Schweiz noch nicht möglich, denn es erfolge der Hinweis: ■Due to border regulations or the nature of this product, it cannot be shipped to your location.■ (Gesuchsbeilage 23). Mit einer Lieferung der Smartwatch in die Schweiz sei aber zu rechnen. Die Gesuchsgegnerinnen hätten denn auch auf das Abmahnschreiben der Gesuchstellerinnen vom 7. November 2014 nicht reagiert (Gesuch Rz. 38 f.).

Die Gesuchsgegnerinnen führen aus, eine Lieferung durch die Gesuchsgegnerin 1 in die Schweiz habe es nie gegeben und sei auch nicht beabsichtigt; die Gesuchsgegnerin 1 liefere nur an die Gesuchsgegnerin 2 (Gesuchsantwort Rz. 7). Auch die Gesuchsgegnerin 2 vertreibe die Smartwatch ausschliesslich in den USA. Dies sei auf eine Vorgabe der Gesuchstellerin 1 zurückzuführen, die Smartwatch ausschliesslich an Käufer in den USA zu liefern (Gesuchsantwort Rz. 9 f.). Auf dem Bestellportal der Gesuchsgegnerin 2 erfolge nun der Hinweis, dass eine Lieferung der Smartwatch in die Schweiz nicht möglich sei (Gesuchsantwort Beilage 6). Die Umrechnung des Kaufpreises in CHF erfolge automatisch, wenn die Internetseite der Gesuchsgegnerin 2 von der Schweiz aus aufgerufen werde (Gesuchsantwort Rz. 14). Die Gesuchsgegnerinnen machen weiter geltend, die Aussparungen in der Lünette, die deren äusseren Rand durchbrechen, seien ein Merkmal, das zum Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs zum vorbekannten Formenschatz gehört habe. Hierfür verweisen sie auf mehrere Beispiele, namentlich auf die Uhren Rebellion Predator, Hublot King Power, Meister Ambassador, Gevрил AO111R, Fossil Silver Ceramic Topring, Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chrono Michael Schuhmacher und Chopard Classic Racing Superfast Chrono (Gesuchsantwort Rz. 24 ff.). Auch die dreilappige Verbindung zum Uhrenband gehöre zum vorbekannten Formenschatz, insbesondere weil dieses Merkmal seit 1976 ein charakteristisches Ausstattungsmerkmal der IWC Ingenieur-Kollektion darstelle (Gesuchsantwort Rz. 39). Auch Uhren anderer Hersteller wiesen solche dreilappigen Verbindungen auf, etwa die Tag Heuer Carrera oder das internationale Design Nr. 073351 (Gesuchsantwort Rz. 40 f.). Das Design der Gesuchstellerin 1 habe daher nur einen geringen Schutzzumfang.

Die Gesuchsgegnerinnen bestreiten, dass die Smartwatch eine Nachahmung der IWC Ingenieur-Kollektion darstelle (Gesuchsantwort Rz. 42). Es bestehe ein anderer Gesamteindruck, insbesondere wegen der unterschiedlichen Anzahl Aussparungen oder weil die Knöpfe der Smartwatch deutlich als Bedienelemente einer Digitaluhr zu erkennen seien (Gesuchsantwort Rz. 49). Der unterschiedliche Gesamteindruck, der im Erinnerungsbild haften bleibe, bestehe sowohl zum hinterlegten Design als auch zu den konkreten Ausführungen desselben (Gesuchsantwort Rz. 51).

In der Replik bestreiten die Gesuchstellerinnen, dass das Design bloss einen geringen Schutzzumfang habe, weil es sich nur wenig vom vorbekannten Formenschatz unterscheide. Sie machen geltend, dass kein einziges Design des von den Gesuchsgegnerinnen vorgebrachten Formenschatzes dem Design der IWC Ingenieur näher komme als die

Gestaltung der Smartwatch (Gesuchsreplik Rz. 24 ff.). Wie die Gesuchsgegnerinnen sind auch die Gesuchstellerinnen der Auffassung, die dreilappige Verbindung des Gehäuses zum Uhrenband sei ein charakteristisches Ausstattungsmerkmal der IWC Ingenieur-Kollektion. Das hinterlegte Design Nr. [] Nr. 2 sei nun aber geprägt von der Kombination dieses dreilappigen Elements mit der auffallenden Lünette und den Uhrenknöpfen; diese Kombination mache die Eigenart aus (Gesuchsreplik Rz. 52 f.).

In der Gesuchsduplik halten die Gesuchsgegnerinnen an ihrer Auffassung fest, wonach dem registrierten Design nur ein sehr beschränkter Schutzzumfang zukomme (Duplik Rz. 13 ff.). Design Nr. 4 etwa schütze nur die Lünette. Die Frage der Designverletzung beurteile sich anhand des Gesamteindrucks, der in Bezug auf die wesentlichen Merkmale gleich sein müsse wie beim eingetragenen Design. Als wesentliche Merkmale gälten nur solche, welche im vorbekannten Formenschatz im Hinterlegungszeitpunkt noch nicht hätten gefunden werden können. Bezüglich des Gehäuses und der Verbindung zum Uhrenband machen die Gesuchsgegnerinnen geltend, diese Kombination von Gestaltungsmerkmalen finde sich im vorbekannten Formenschatz wieder, insbesondere bei der Rebellion Predator, der Hublot King Power, der Meister Ambassador und der Fossil Silver Ceramic Topring. Darüber hinaus habe sich die Gesuchstellerin 1 selbst mannigfache Vorveröffentlichungen zuzuschreiben, welche den Schutzbereich des Designs erheblich einschränkten. So sei unbestritten, dass die dreilappige Verbindung zum Uhrenband seit 1976 ein charakteristisches Ausstattungsmerkmal der IWC Ingenieur-Kollektion sei. Veröffentlichungen aus den Jahren 2009 und 2010 der IWC Big Ingenieur Chronograph, die erstmals am Genfer Uhrensalon im Januar 2009 ausgestellt worden sei, gehörten ebenfalls zum vorbekannten Formenschatz. Nur die seitlich sichtbaren Aussparungen seien bei diesem Modell noch nicht vorhanden. Der Schutzbereich reduziere sich daher auf die ganz konkrete Ausprägung der hinterlegten Gestaltung (Gesuchsduplik Rz. 34 ff. mit Abbildung sowie Gesuchsduplik Beilagen 33 und 34). Die Gesuchsgegnerinnen sind der Auffassung, dass bereits die unterschiedliche Anzahl Aussparungen für die Verschraubung einen deutlich anderen Gesamteindruck hinterlasse (Gesuchsduplik Rz. 43). Die Aussparungen bei der Gestaltung der Gesuchstellerin 1 seien auch erheblich tiefer, was insbesondere in der Seitenansicht einen markant anderen Gesamteindruck vermitteln (Gesuchsduplik Rz. 45). Schliesslich seien die Schrauben bei der Smartwatch eingestanz und liessen sich nicht entfernen, das Design der Gesuchstellerin 1 sei hingegen ohne Schrauben hinterlegt (Gesuchsduplik Rz. 59).

4.2 Design ist schutzfähig, soweit es neu ist und Eigenart aufweist (Art. 2 Abs. 1 DesG). Das Designrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 Abs. 1 DesG). Es verleiht dem Rechtsinhaber das Recht, anderen zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9 Abs. 1 DesG). Gemäss 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. Massgebend ist der Gesamteindruck des interessierten Verbrauchers. Zu vergleichen sind die prägenden, wesentlichen Merkmale, welche den Gesamteindruck bestimmen. Massgebend sind nicht so sehr irgendwelche Verschiedenheiten als vielmehr dieser Gesamteindruck (BGE 130 III 636 E. 2.2). Für die Beurteilung des Gesamteindrucks ist nicht davon auszugehen, dass der Kaufinteressent als Adressat der Gestaltungen diese gleichzeitig nebeneinander hält, sondern dass er den Gesamteindruck in kurzfristiger Erinnerung behält (vgl. dazu auch BGE 129 III 545 E. 2.6; BGE 130 III 645 E. 3.1).

Wesentlich sind diejenigen Merkmale, um deren willen das Design Schutz genießt (Heinrich, DesG/HMA: Kommentar zum schweizerischen Designgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Haager Musterschutzabkommens, Art. 8 DesG N 8.09).

Wenig eigenartigen Designs kommt ein geringer Schutzzumfang zu; der innovative Gehalt des registrierten Designs ist insoweit bei der Beurteilung des Gesamteindrucks zu berücksichtigen (vgl. Wang, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, SIWR VI, Designrecht, Basel 2007, S. 232, mit weiteren Hinweisen). Ein geringer Abstand des Designs vom vorbekannten Formenschatz führt zu einem engen Schutzzumfang. Kein entscheidendes Gewicht kommt daher Merkmalen zu, die sich nicht erheblich vom vorbekannten Formenschatz abheben (dazu BGE 129 III 545 E. 2.5). Die Massstäbe für die Gültigkeit eines registrierten Designs und für den Schutzbereich sind insoweit kongruent (Heinrich, a.a.O., Art. 8 DesG N 8.06; BGE 133 III 189 E. 5.1.1: ■ Diese vom Bundesgericht mit Bezug auf den Schutzbereich nach Art. 8 DesG, wo es ebenfalls den Gesamteindruck beim Abnehmer zu ermitteln gilt, angewandten Beurteilungskriterien haben auch Gültigkeit, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob sich ein Design nach seinem Gesamteindruck vom Vorbekanntem abhebt und daher Eigenart beanspruchen kann, korreliert doch der Massstab zur Beurteilung der Eigenart mit dem Schutzzumfang [...]).

Aus den von den Gesuchsgegnerinnen aufgezeigten Beispielen geht hervor, dass die Gestaltung der Lünette mit den Aussparungen, die den Rand durchbrechen und von der Seite her sichtbar sind, zum Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs am 23. Dezember 2010 (Gesuchsbeilage 16) zum vorbekannten Formenschatz gehörte ■ wenn auch in unterschiedlich starker Ausprägung: So ist dieses Merkmal insbesondere bei der Rebellion Predator, der Hublot King Power, der Meister Ambassador, der Gevрил AO111R (auch wenn die Aussparungen hier weniger markant sind), der Fossil Silver Ceramic Topring, der Audemars Piguet Royal Oak (beziehungsweise beim entsprechenden schweizerischen Design Nr. 132214) sowie bei der Chopard Classic Racing Superfast Chrono vorhanden.

Gleiches gilt für die Verbindung zum Uhrenband. Hier springt vor allem die eigene vorbestehende Gestaltung der Gesuchstellerin 1 ins Auge, insbesondere die IWC Big Ingenieur Chronograph (Gesuchsduplik Rz. 35 sowie Gesuchsduplik Beilagen 33 und 34). Zudem sind das internationale Design Nr. 073351 (Gesuchsanwort Beilage 10) und die Tag Heuer Carrera (Gesuchsbeilage 17: 3. Zeile, 2. Abbildung von links; Gesuchsanwort Rz. 39 ff.) zu erwähnen. Schliesslich weist auch die Fossil Silver Ceramic Topring eine dreilappige Verbindung auf und zudem eine gleiche Gestaltung von Krone und Knöpfen (Gesuchsanwort Rz. 32; Gesuchsreplik Rz. 41).

Bei Betrachtung der Abbildungen der IWC Big Ingenieur, des Designs 2.1 der Sammelhinterlegung Nr. 075394 und der Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 (siehe untenstehende Abbildung, von links) fällt auf, dass der Abstand des hinterlegten Designs von der vorbekannten Gestaltung nur wenig abweicht, nämlich bei der Gestaltung der Aussparungen und der Ausbuchtung oben links am Gehäuse.

Die Gesuchstellerinnen führen selbst aus, das Design Nr. 2 zeichne sich gerade durch die Kombination der dreilappigen Verbindung mit der auffallenden Lünette und den Uhrenknöpfen aus; diese Kombination verleihe dem Design seine Eigenart (Gesuchsreplik Rz. 53). Mit Blick auf die vorbekannten Gestaltungen ist das Design nur in der konkreten Ausgestaltung, wie sie hinterlegt wurde, geschützt. Dies gilt sowohl für die Lünette mit den Aussparungen als auch für ihre Kombination mit Gehäuse, Verbindung zum Uhrenband,

Krone und Knöpfen und der Ausbuchtung oben links. Insbesondere die Aussparungen in der Lünette und die dreilappige Verbindung zum Uhrenband waren zum Zeitpunkt der Hinterlegung weder neu noch einzigartig und stellen somit keine Merkmale dar, um derentwillen das Design geschützt ist. Entsprechend wenig Gewicht ist diesen Elementen bei der Beurteilung des Gesamteindrucks beizumessen. Insgesamt hebt sich das registrierte Design der Gesuchstellerin 1 nicht besonders stark vom vorbekannten Formenschatz ab, weshalb sein Schutzbereich gering ist. Bereits geringfügige Unterschiede genügen daher, um einen zureichenden Abstand und einen anderen Gesamteindruck zu bewirken.

Als wesentliches Merkmal sind die Aussparungen in der Lünette prägend. Die Lünette der Gesuchstellerin 1 weist fünf Aussparungen auf, die Lünette der Smartwatch der Gesuchsgegnerin deren sechs. Dies führt in der konkreten Anordnung dazu, dass sich bei der Smartwatch nicht nur bei 12 Uhr (oben), sondern auch bei 6 Uhr (unten) eine Aussparung beziehungsweise Schraube befindet, also in einer vertikal gedachten Linie oben und unten. Auch im Bereich der Krone beziehungsweise der Knöpfe präsentiert sich die Gestaltung anders, indem bei der Gestaltung der Gesuchstellerin 1 eine Aussparung gerade leicht oberhalb der Krone angebracht ist, bei der Smartwatch hingegen deren zwei je auf Höhe des oberen und unteren Knopfs, was in letzterem Fall zu einem symmetrischen Erscheinungsbild führt. Da dem Design der Gesuchstellerin 1 nur ein geringer Schutzbereich zukommt, genügen diese Unterschiede, um die Gemeinsamkeiten in den Hintergrund zu drängen. Sie führen zu einem in der kurzfristigen Erinnerung des interessierten Abnehmers abweichenden Gesamteindruck.

Wird kein gleicher Gesamteindruck erweckt, liegt keine Verletzung des Designrechts der Gesuchstellerin 1 vor. Die Gesuchstellerinnen haben somit nicht glaubhaft machen können, dass ein ihnen beziehungsweise der Gesuchstellerin 1 zustehender designrechtlicher Anspruch verletzt ist oder dass eine Verletzung zu befürchten ist.

4.3 Die Gesuchstellerinnen machen zudem geltend, das Verhalten der Gesuchsgegnerinnen sei unlauter. Die Gesuchsgegnerin 1 habe bewusst die wesentlichen äusseren Gestaltungsmerkmale der Ingenieur-Modelle übernommen; es sei eine bewusste, schmarotzerische Nachahmung und der gute Ruf der IWC werde ausgebeutet; es sei ein Imagetransfer beabsichtigt (Gesuch Rz. 46). Die Gesuchsgegnerinnen verglichen zudem ihre Ware in unnötig anlehnender Weise mit den Uhren der Gesuchstellerinnen, was nach Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG unlauter sei (Gesuch Rz. 48). Die Gesuchsgegnerinnen wenden ein, dass bei Verneinung einer Designverletzung zusätzliche Merkmale hinzukommen müssten, um auf ein unlauteres Verhalten schliessen zu können (Gesuchsantwort Rz. 67 ff.; Gesuchsduplik Rz. 61). Das hätten die Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft gemacht. Insbesondere zeigten die Blogeinträge (siehe Gesuchsreplik Rz. 85) gerade, dass den interessierten Personen klar sei, dass es sich bei der Smartwatch nicht um ein IWC-Produkt handle (Gesuchsduplik Rz. 65). Es sei für die Abnehmer ohne weiteres erkennbar, dass eine Vergleichbarkeit der Uhren punkto Qualität, Image und funktionalen Eigenschaften nicht gegeben sei.

Unlauter ist jedes täuschende oder in anderer Weise gegen Treu und Glauben verstossende Verhalten, welches das Verhältnis zwischen Mitbewerbern oder zwischen Anbietern und Abnehmern beeinflusst (Art. 2 UWG), zum Beispiel die Rufausbeutung. Unlauter handelt weiter insbesondere derjenige, der Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen (Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG), oder wer sich oder seine Waren in irreführender

oder anlehrender Weise mit anderen oder ihren Waren vergleicht (Art. 3 Abs. 1 lit. e UWG).

Da sich die Smartwatch der Gesuchsgegnerin 1 genügend vom hinterlegten Design der Gesuchstellerin 1 unterscheidet und einen anderen Gesamteindruck hinterlässt, müssten für die Bejahung der Unlauterkeit des Verhaltens der Gesuchsgegnerinnen zusätzliche Umstände glaubhaft gemacht werden. Eine mögliche Ähnlichkeit der Gestaltung allein begründet keine Unlauterkeit, wenn sie, wie hier, keine Verletzung des registrierten Designs bedeutet (siehe etwa Stutz/Beutler/Künzi, Handkommentar DesG, Teil A: Grundlagen, N 94). Solche zusätzlichen Umstände haben die Gesuchstellerinnen nicht glaubhaft gemacht. Inwiefern etwa ein Imagetransfer vorliegen soll oder eine vergleichende Werbung, die die Smartwatch zum Beispiel als gleich gut wie die Uhren der Gesuchstellerin anpreisen würde, haben die Gesuchstellerinnen nicht substantiiert dargelegt.

4.4 Fehlt es an der Glaubhaftmachung einer drohenden Verletzung der Rechte der Gesuchstellerin 1, erübrigt sich die Prüfung der weiteren Voraussetzungen für den Erlass bzw. die Aufrechterhaltung einer vorsorglichen Massnahme. Die superprovisorische Massnahme vom 14. November 2014 wird daher aufgehoben und das Gesuch vom 11. November 2014 abgewiesen.

E. 5

Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Gesuchstellerinnen die Gerichtskosten von CHF 7'000.– und die Übersetzungskosten von CHF 2'487.85 in solidarischer Verbindung (§ 2 Abs. 3 und § 7 GebV). Überdies tragen sie in solidarischer Verbindung eine nicht mehrwertsteuerpflichtige Parteientschädigung an die Gesuchsgegnerinnen von insgesamt CHF 7'466.65, inklusive Auslagen (§ 11, § 4, § 5 Abs. 1 und § 10 Abs. 2 HO).

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