

Urteilkopf

148 III 305

36. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. und B. GmbH gegen C. und vice versa (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_472/2021 / 4A_482/2021 vom 17. Juni 2022

Regeste

Art. 2 Abs. 1 und Abs. 2 lit. f URG; Urheberrechtsschutz; Werk-Individualität. Anforderungen an die urheberrechtliche Individualität eines Werks der angewandten Kunst (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 5).

Sachverhalt ab Seite 307

BGE 148 III 305 S. 307

A.

A.a C. (Kläger) betätigt sich als Bildhauer und Stahlplastiker.

A. (Beklagter 1) ist einziger Gesellschafter und Geschäftsführer der B. GmbH (Beklagte 2). Die Beklagte 2 bezweckt einerseits die Herstellung von und den Handel mit eigenen dekorativen und funktionellen Elementen aus Stahl, Holz und Keramik sowie den Vertrieb exklusiver Designermöbel und Zubehör für den Innen- und Aussenbereich und andererseits die Planung und Gestaltung von Gärten und Empfangsbereichen von Unternehmen.

A.b Der Kläger stellt sogenannte "Feuerringe" her. Ursprungsmodell ist der "Feuerring D", aus dem der Kläger weitere Varianten entwickelt hat. Bei den "Feuerringen" handelt es sich um grosse Stahlschalen mit unterschiedlichem Aufriss und Durchmesser und aufgesetztem, 12 mm starkem, am Rand der Schale befestigtem horizontalem Stahlring, in deren Zentrum ein Holzfeuer entfacht werden kann und auf deren Stahlring Lebensmittel gegart werden können.

A.c Der Beklagte 1 konstruierte den ersten sogenannten "Grillring" im Jahr 2014. Er ist zudem Inhaber verschiedener Internet-Domains, über die namentlich "Grillringe" der Beklagten 2 vertrieben werden.

B.

B.a Mit Klage vom 15. März 2019 beim Handelsgericht des Kantons Aargau stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

"1.

Den Beklagten sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung nach **Art. 292 StGB** mit Busse im Widerhandlungsfall zu verbieten, die von der Beklagten unter den Modellna

men "vesta", "dimidius", "conicum", "dimidius altus", und "hemisfä

BGE 148 III 305 S. 308

r" angebotenen Stahlskulpturen, wie nachstehend skizziert abgebildet, selbst oder durch Dritte anzubieten, zu veräussern oder sonst wie zu verbreiten.

BGE 148 III 305 S. 307

2.

Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung nach **Art. 292 StGB** mit Busse, sowie unter Androhung der kostenpflichtigen Ersatzvornahme im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Rechtskraft des Urteils sämtliche Bestände von Stahlskulpturen gemäss Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befinden, auf eigene Kosten zu zerstören und dem Gericht sowie dem Kläger den schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass sämtliche

entsprechenden Stahlskulpturen zerstört wurden, unter Angabe des Zeitpunkts und des Ortes der Zerstörung sowie der zerstörten Mengen.

3. Die Beklagten seien unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1'000 pro Tag der Nichterfüllung, mindestens aber CHF 5'000, sowie der Bestrafung ihrer Organe nach **Art. 292 StGB** mit Busse im Widerhandlungsfall zu verpflichten, innerhalb von 30 Kalendertagen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen und nach anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung Rechnung zu legen über

a) die Anzahl aller vom 26. Juni 2014 bis zum Datum des Urteils in die

Schweiz eingeführten bzw. in der Schweiz verkauften Stahlskulpturen gemäss Abbildungen unter Ziff. 1 unter Beilegung der Zollunter

la

gen, Rechnungen, Lieferscheine sowie sämtlicher weiterer Dokume

nte, aus denen die Stückzahlen und Verkaufspreise der Stahlskulpturen hervorgehen;

b)

den Gesamtumsatz, der seit dem 26. Juni 2014 bis zum Datum des Urteils mit dem Verkauf von Stahlskulpturen gemäss Abbildungen

unter Ziff. 1 in der Schweiz erzielt wurde, unter Angabe der unmitte

lbar zuzuordnenden Herstellungskosten sowie den unmittelbar zuzuordnenden sonstigen Kosten, wobei sämtliche Kosten mit Belegen nachgewiesen sein müssen.

BGE 148 III 305 S. 309

2. Die Beklagten seien zu verurteilen, dem Kläger eine nach dem Ergebnis der Auskunftserteilung gemäss vorstehendem Rechtsbegehren durch den Kläger noch zu beziffernden oder durch das Gericht festzulegenden Betrag als finanzielle Wiedergutmachung zu bezahlen.

3. Alles unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklagten."

Die Beklagten beantragten die kostenfällige Abweisung der Klage.

B.b Mit Urteil vom 3. August 2021 hiess das Handelsgericht die Klagebegehren Ziff. 1 (Unterlassung), Ziff. 2 (Beseitigung) und Ziff. 3 (Auskunfterteilung und Rechenschaftsablegung seit 26. Juni 2014 bis Urteilsdatum) teilweise gut, nämlich hinsichtlich der Grillgeräte mit den Modellnamen "dimidius", "conicum" und "hemisfär". Im Übrigen wies es die Klagebegehren Ziff. 1, 2 und 3 ab.

Es hielt fest, der erste marktreife Feuerring ("Feuerring D") sei 2009 geschaffen worden. Bei der Würdigung sei von diesem Objekt "Feuerring D" auszugehen gemäss der nachstehenden Abbildung, auf welches der Kläger seine Klage primär abstütze.

Aus dem "Feuerring D", bei dessen verschiedenen Varianten das Verhältnis von Aussendurchmesser zu Höhe jeweils in etwa 4:1 betrage, habe der Kläger weitere Modelle des "Feuerring" namens "LUNA", "LUNELI" und "GASTRO" mit kleinerem Verhältnis zwischen Aussendurchmesser und Höhe bei im Übrigen unveränderter äusserer Gestaltung entwickelt. Das Modell "OVUM" unterscheide sich von den vorgenannten Modellen insofern, als seine Silhouette nicht einem Kreissegment oder Halbkreis, sondern einer auf einem Scheitelpunkt der Hauptachse stehenden halbierten Ellipse e

BGE 148 III 305 S. 310

ntspre che. Das Verhältnis von Aussendurchmesser zu Höhe betrage hier 4:3. Insgesamt sei beim klägerischen Grillgerät eine künstlerische Gestaltung (individuelle geistige Schöpfung) erkennbar, verlange doch die Funktion eines Holzfeuergrills keineswegs nach der vom Kläger gewählten Form. Vielmehr lehre die allgemeine Erfahrung, dass der angestrebte Zweck eine grosse Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten zulasse. Das klägerische Grillgerät hebe sich auch von den im Jahr 2009 vorbekannten Formen anderer Grillgeräte ab und weise insofern die geforderte Individualität auf. Der klägerische "Feuerring" könne demnach Urheberrechtsschutz im Sinn von **Art. 2 Abs. 1 URG** in Anspruch nehmen.

Die beklagtischen Objekte "dimidius", "conicum" und "hemisfär" würden die Formensprache, Linienführung und Materialisierung des klägerischen "Feuerring" übernehmen und verletzen daher das Urheberrecht des Klägers. Demgegenüber lägen die Modelle "vesta" und "dimidius altus" ausserhalb des urheberrechtlichen Schutzbereichs, denn sie würden sich aufgrund der Kombination von Kugelhaube und Hohlzylinder klar vom "Feuerring" unterscheiden.

C. Gegen dieses Urteil erhoben sowohl der Kläger wie die Beklagten Beschwerde in Zivilsachen beim Bundesgericht.

Der Kläger beantragt im Verfahren 4A_482/2021 im Wesentlichen, seine Klagebegehren seien auch bezüglich der Modelle "vesta" und "dimidius altus" zu schützen. Eventualiter sei die Sache zu neuer Beurteilung an das Handelsgericht zurückzuweisen.

Die Beklagten beantragen im Verfahren 4A_472/2021, die Klage sei insgesamt abzuweisen; eventuell sei die Sache zur Ergänzung des Sachverhalts und neuem Entscheid an das Handelsgericht zurückzuweisen.

Das Bundesgericht weist die Beschwerden ab, soweit es darauf eintritt.
(Zusammenfassung)

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

5. Das Bundesgesetz vom 9. Oktober 1992 über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG; SR 231.1) definiert das Werk in **Art. 2 Abs. 1 URG**: "Werke sind, unabhängig von ihrem Wert oder Zweck, geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die individuellen Charakter haben." Dazu gehören nach **Art. 2 Abs. 2 lit. f URG** auch Werke der angewandten Kunst.

BGE 148 III 305 S. 311

5.1 Nach der Legaldefinition geniessen Werke der angewandten Kunst urheberrechtlichen Schutz, wenn sie als geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter anzusehen sind.

Das Bundesgericht hat die Schutzvoraussetzungen letztmals in **BGE 143 III 373** E. 2.1 wie folgt umschrieben: Originalität im Sinne einer persönlichen Prägung durch den Urheber oder die Urheberin ist nach dem geltenden, revidierten Gesetz nicht erforderlich. Vorausgesetzt wird, dass der individuelle Charakter im Werk selbst zum Ausdruck kommt. Massgebend ist die Werk-Individualität und nicht die Urheber-Individualität (**BGE 136 III 225** E. 4.2; **BGE 134 III 166** E. 2.1; **BGE 130 III 168** E. 4.4, **BGE 130 III 714** E. 2.1). Dabei hängen die Anforderungen an die Individualität vom Spielraum ab, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht; je geringer dieser ist, desto eher ist Individualität zu bejahen (**BGE 125 III 328** E. 4b mit Hinweis). Geschützt ist, was sich als individuelle oder originelle Schöpfung von den tatsächlichen oder natürlichen Vorbedingungen im Rahmen der Zweckbestimmung abhebt (**BGE 125 III 328** E. 4b; **BGE 117 II 466** E. 2a). Diktiert allerdings der Gebrauchszweck die Gestaltung durch vorbekannte Formen derart, dass für individuelle oder originelle Merkmale praktisch kein Raum bleibt, liegt ein rein handwerkliches Erzeugnis vor, das vom Schutz des Urheberrechts auszunehmen ist (**BGE 125 III 328** E. 4b; **BGE 117 II 466** E. 2a; **BGE 113 II 190** E. 1.2a; je mit Hinweisen). Dabei werden nach der Rechtsprechung bei Werken der angewandten Kunst verhältnismässig hohe Anforderungen an die Individualität gestellt; im Zweifel ist danach auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen (**BGE 113 II 190** E. 1.2a mit Hinweis; Urteil 4A_78/2011 vom 2. Mai 2011 E. 2.4).

5.2 Dem wird entgegengehalten, diese Formulierungen bewirkten in ihrem Zusammenhang eine gewisse Rechtsunsicherheit. Man könne nicht einerseits sagen, der individuelle Charakter müsse bei Gebrauchsgegenständen leicht anerkannt werden, da bei solchen ein kleinerer Gestaltungsspielraum bestehe und andererseits aber gleichzeitig fordern, bei Gebrauchsgegenständen bedürfe es eines hohen Masses an Individualität, weshalb im Zweifelsfall gegen den Urheberrechtsschutz zu entscheiden sei (VINCENT SALVADÉ, *Entre unicité et originalité*, Der digitale Rechtsprechungs-Kommentar [dRSK] 30, September 2019). In der Tat ist das Vorliegen eines eingeschränkten Gestaltungsspielraums zweiseitig: Daraus lässt sich einerseits eine Forderung nach lediglich geringen Anforderungen an das individuelle Gepräge wegen der geringen zur Verfügung stehenden

BGE 148 III 305 S. 312

Spielräume oder aber umgekehrt eine Forderung nach strengen Massstäben ableiten, weil für freie künstlerische Entscheidungen in diesem Bereich typischerweise wenig Raum ist (MATTHIAS LEISTNER, *Einheitlicher europäischer Werkbegriff auch im Bereich der angewandten Kunst*, GRUR 2019 S. 1119). In grundsätzlicher Hinsicht wird die vom Bundesgericht seit **BGE 113 II 190** verwendete und in der Standardliteratur zumeist ohne Kommentierung (IVAN CHERPILLOD, in: *Urheberrechtsgesetz [URG]*, Müller/Oertli [Hrsg.], 2. Aufl. 2012, N. 19 zu **Art. 2 URG**; VON BÜREN/MEER, in: *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, SIWR II/1, 3. Aufl. 2014, Rz. 182) wiedergegebene Formulierung kritisiert, wonach das verlangte individuelle Gepräge vom dem Ersteller zur Verfügung stehenden Spielraum abhängt, zumal **Art. 2 Abs. 1 URG** eine Differenzierung der Schutzvoraussetzungen nach Werkkategorien keineswegs vorsehe (RETO M. HILTY, *Urheberrecht*, 2. Aufl. 2020, Rz. 164; *derselb e*, "Hobby-Kalender", sic! 1/2003 S. 29 ff.; VINCENT SALVADÉ, *Le minimalisme est protégé [nachfolgend: Minimalisme]*, dRSK 11, September 2017, Rz. 9; WILLI EGLOFF, in: *Das neue Urheberrecht*, Barrelet/Egloff [Hrsg.], 4. Aufl. 2020, N. 13 zu **Art. 2 URG** [die Rechtsprechung des Bundesgerichts sei "keineswegs unproblematisch"]; FLORENT THOUVENIN, *Irrtum: Je kleiner der Gestaltungsspielraum, desto eher sind die Schutzvoraussetzungen erfüllt*, Berger/Macciachini [Hrsg.], in: *Populäre Irrtümer im Urheberrecht*, Festschrift für Reto M. Hilty, 2008, S. 61 ff.).

Daraus wird aber Unterschiedliches gefolgert. Zum einen, dass es falsch sei, wegen des geringen Spielraums weniger Anforderungen an das individuelle Gepräge zu stellen, denn damit würde die

Schutzvoraussetzung der Individualität grundlos unterwandert (HILTY, Urheberrecht, a.a.O., Rz. 164; *derselbe*, "Hobby-Kalender", a.a.O., S. 29 ff.; kritisch auch: MICHAEL A. MEER, Anmerkung zu **BGE 143 III 373**, sic! 12/2017 S. 727). Umgekehrt wird bemängelt, dass das Bundesgericht auch in **BGE 143 III 373** an der "Zweifelsregel" festgehalten habe und damit (scheinbar) gerade höhere Anforderungen stelle (SALVADÉ, Minimalisme, a.a.O., Rz. 9; MICHAEL RITSCHER, Weichenstellung beim urheberrechtlichen Schutz von Gebrauchsobjekten, sic! 10/2020 S. 545 ff., 551). Andere meinen, das Ergebnis von **BGE 143 III 373** werde wohl trotz "Zweifelsregel" dazu verleiten, die Anforderungen an die Individualität niedriger anzusetzen (MEER, a.a.O., S. 727; ähnlich IVAN CHERPILLOD, Notion d'oeuvre des arts appliqués, rapport avec la protection des designs, Revue internationale du droit d'auteur 2017 S. 133 ff., 137).

BGE 148 III 305 S. 313

5.3 Die in der Rechtsprechung verwendete Formulierung, wonach die Anforderungen an die Individualität vom Spielraum abhängen, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht, bedeutet nicht etwa, dass für verschiedene Werkkategorien unterschiedliche Schutzvoraussetzungen gelten würden. Die Anforderungen an die Individualität sind vielmehr für alle Arten von Werken dieselben; es geht stets um das gesetzliche Kriterium, ob im Werk der individuelle Charakter zum Ausdruck kommt. Demnach ist für alle Werke die vorausgesetzte Individualität im Hinblick auf den Spielraum zu beurteilen, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht, denn nur innerhalb dieses Raums kann sich die schöpferische Leistung entfalten. Bei Gebrauchsgegenständen ist dieser Gestaltungsspielraum - im Gegensatz zu zweckfreien Kunstwerken - durch den Gebrauchszweck eingeschränkt; das Gleiche trifft noch mehr für Bauwerke zu (vgl. dazu **BGE 142 III 387** E. 3.1). Die individuelle künstlerische Gestaltung muss sich dabei aus demjenigen Teil ergeben, der nicht bereits vom Gebrauchszweck vorgegeben ist, sondern eine freie Gestaltung zulässt. Insoweit können sich die Rahmenbedingungen für individuelle oder originelle Schöpfung bei verschiedenen Arten von Werken durchaus erheblich unterscheiden. Damit einhergehend muss auch das Kriterium des individuellen Charakters als relativ zur jeweiligen Werkgattung verstanden werden (so zutreffend EGLOFF, a.a.O., N. 13 zu **Art. 2 URG**; THOUVENIN, a.a.O., S. 73).

Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Anforderungen an die Individualität auch bei Gebrauchsgegenständen nicht grundsätzlich andere sind als bei Werken der Kunst. Vielmehr beruht die erwähnte Aussage und damit zusammenhängend auch die sog. "Zweifelsregel" auf der praktischen Erkenntnis, dass Individualität schwieriger zu erfüllen ist, wenn der Gebrauchszweck die normale Form bestimmt (in diesem Sinn auch SOMMER/GORDON, Individualität im Urheberrecht - einheitlicher Begriff oder Rechtsunsicherheit?, sic! 4/2001 S. 287 ff., 296; SALVADÉ, Minimalisme, a.a.O., Rz. 9; THOUVENIN, a.a.O., S. 73). Angesichts der langen Schutzdauer (**Art. 29 URG**) sind für alle Werke, nicht nur Gebrauchsgegenstände, nicht zu geringe Anforderungen an die Individualität zu stellen.