

S. 228 / Nr. 37 Muster- und Modellschutz (d)

BGE 73 II 228

37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 4. November 1947 i. S. Schmid c. Soratroi

Seite: 228

Regeste:

Muster- und Modellschutz.

1. Zulässigkeit der Berufung. Begriff der Muster- und Modellstreitigkeit nach Art. 45 OG (Erw. 1).

2. Zulässigkeit der im MMG nicht vorgesehenen Klage auf Abtretung eines Musters oder Modells in analoger Anwendung von Art. 20 PatG (Erw. 3).

Protection des dessins et modèles industriels.

1. Recevabilité du recours en réforme. Notion de la contestation relative aux dessins et modèles, au sens de l'art. 45 OJ (consid. I).

2. Admissibilité de l'action non prévue par la LDMI en cession du dessin ou modèle, par application analogique de l'art. 20 LB (consid. 2).

Protezione dei disegni e modelli industriali.

1. Ammissibilità del ricorso per riforma. Concetto di causa relativa ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'art. 45 OGF (consid. I).

2. Ammissibilità dell'azione di cessione (non prevista dalla LDMI) per applicazione analogica dell'art. 20 LBI (consid. 2).

A. Der Beklagte Soratroi hat am 17. Juli 1945 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum in Bern unter Nr. 71200 auf seinen Namen den Modellschutz für eine Additionsmaschine erwirkt.

Der Kläger Schmid reichte gegen Soratroi Klage ein mit den Begehren, es sei festzustellen, dass in Wirklichkeit er Urheber dieses Modells sei, und der Beklagte sei dem zufolge zur Übertragung der Hinterlegung auf ihn zu verpflichten.

Der Beklagte beantragte Abweisung der Klage.

B. Das Handelsgericht Zürich hat mit Urteil vom 27. Juni 1947 das Feststellungsbegehren «angebrachtermassen», das Übertragungsbegehren materiell

Seite: 229

abgewiesen. Es nahm an, das schweizerische Recht kenne keinen der Patentabtretungsklage gemäss Art. 20 PatG analogen Anspruch auf Abtretung eines Modells, sondern lediglich die Ungültigkeitsklage und allenfalls eine Schadenersatzklage aus Vertrag oder Delikt auf Naturalersatz; der Kläger verlange aber weder das eine noch das andere. Für das Feststellungsbegehren fehle das nach dem kantonalen Prozessrecht erforderliche rechtliche Interesse.

C. Mit der vorliegenden Berufung erneuert der Kläger seine vor der kantonalen Instanz gestellten Begehren; eventuell beantragt er Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zu materieller Entscheidung.

Der Beklagte trägt auf Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen Entscheides an.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Gegenstand der vorliegenden Berufung ist in erster Linie die Frage der rechtlichen Zulässigkeit der Klage auf Abtretung eines Modells und sodann, falls dies zu bejahen sein sollte, ob der vom Kläger erhobene Abtretungsanspruch begründet sei. Es handelt sich somit um eine zivilrechtliche Streitigkeit betreffend den Muster- oder Modellschutz, für welche nach Art. 45 lit. a OG und Art. 33 Abs. 2 MMG die Berufung an das Bundesgericht ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig ist. Dass das MMG die Abtretungsklage nicht ausdrücklich vorsieht, ist auf den Charakter des geltendgemachten Anspruchs ohne Einfluss und schliesst daher die Berufungsfähigkeit nicht aus. Die Berufung ist in Muster- und Modellstreitigkeiten ohne Rücksicht auf den Streitwert vorgesehen worden, um eine einheitliche Lösung der dieses Spezialgebiet beschlagenden Rechtsfragen auf dem Gebiete der ganzen Eidgenossenschaft zu gewährleisten. Dieses Interesse besteht auch hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit der Muster- und Modellabtretungsklage.

2. Das Begehren des Klägers auf Feststellung seiner Urheberschaft am streitigen Modell ist lediglich das

Seite: 230

Motiv für die gleichzeitig erhobene Abtretungs-, d. h. Leistungsklage und entbehrt daher selbständiger Bedeutung (BGE 67 II 44). Es wäre deshalb selbst dann abzuweisen, wenn die Zulässigkeit der Feststellungsklage ganz allgemein durch das eidgenössische Recht geregelt wäre (so LEUCH in SJZ

36 S. 293 ff.), und nicht grundsätzlich mit Ausnahme des hier nicht zutreffenden Falles, dass das Bundeszivilrecht ausdrücklich oder stillschweigend einen Feststellungsanspruch gewährt dem kantonalen Prozessrecht unterstünde, wie das Bundesgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung angenommen hat (BGE 63 II 223). Die Frage nach der Rechtsnatur der Feststellungsklage kann daher gleich wie im Falle BGE 69 II 77 f. auch hier offen bleiben.

3. Wie bereits bemerkt wurde, ist ein Klagerecht des wirklichen Urhebers eines Musters oder Modells auf Übertragung des Schutzrechts durch denjenigen, der es unrechtmässig hinterlegt und damit für sich den im Gesetz vorgesehenen Schutz dafür erlangt hat, im MMG nicht ausdrücklich vorgesehen. Entgegen der Meinung des Klägers kann ein solcher Anspruch auch nicht aus Art. 4 MMG und Art. 13 Abs. 3 der Wo dazu herausgelesen werden. Unter der in Art. 4 MMG neben der Vererblichkeit vorgesehenen Übertragbarkeit ist offensichtlich nur die Übertragung auf Grund vertraglicher Vereinbarung verstanden, nicht dagegen die richterliche Zusprechung im Sinne einer Vindikation. Die von einer kompetenten Behörde ausgestellte Erklärung betreffend eine Änderung des Besitzes am Schutzrecht gemäss Art. 13 Abs. 3 VVo sodann kann, da diese Vorschrift lediglich eine Ausführungsbestimmung zu Art. 4 MMG darstellt, neben der von der zuständigen Verwaltungs- oder Gerichtsbehörde ausgestellten Erbescheinigung nach Art. 559 ZGB ebenfalls nur das in einem Prozess über das Vorliegen einer vertraglichen Übertragung ergangene Gerichtsurteil sein.

Das Gesetz sieht für den Fall der Erwirkung des Schutzrechtes durch einen andern Hinterleger als den Urheber

Seite: 231

oder dessen Rechtsnachfolger vielmehr nur die Ungültigkeitsklage des Art. 12 Ziff. 2 MMG vor, zu deren Erhebung der wahre Urheber als in erster Linie Interessierter gemäss Art. 13 MMG legitimiert ist. Die auf eine solche Klage hin erfolgte Ungültigerklärung der Hinterlegung verschafft aber dem wahren Urheber kein Schutzrecht am hinterlegten Modell. Er erlangt durch die Ungültigerklärung lediglich wie jeder Dritte das Recht, es ebenfalls zu gebrauchen. Eine erneute Hinterlegung durch ihn ist mangels Neuheit nach Art. 12 Ziff. 1 MMG nicht möglich.

Dieses Ergebnis ist zweifellos unbefriedigend. Im Patentrecht, wo nach dem Gesetz von 1888 die gleiche Situation bestand, ist die Lücke bei der Revision durch die Aufnahme der Patentabtretungsklage nach Art. 20 PatG ausgefüllt worden. Es fragt sich daher, ob diese Vorschrift auf dem Wege der Analogie auf das Muster- und Modellrecht übertragen werden könne. Da das Wesen der Analogie darin besteht, eine bestimmte Regelung um des ihr innewohnenden Grundgedankens willen auf ähnlich liegende Verhältnisse zu übertragen, drängt sich eine analoge Anwendung der im Patentrecht getroffenen Lösung auf das Muster- und Modellrecht in der Tat auf. Denn hier wie dort handelt es sich darum, den wahren Urheber eines Geistesgutes wirksam gegen einen Usurpator zu schützen und ihm den Genuss der Rechte zu sichern, die ihm nach dem Gesetz zustehen. Gewiss unterscheiden sich der Patentschutz einerseits und der Muster- und Modellschutz anderseits insofern voneinander, als Gegenstand des Patentrechts eine Erfindung ist, d. h. die Verwirklichung eines erheblichen technischen Fortschritts auf Grund einer schöpferischen Idee, während durch das Muster- und Modellrecht nur eine äussere Formgebung geschützt werden soll. Allein diese Verschiedenheit vermag sowenig wie der Unterschied in der wirtschaftlichen Bedeutung der beiden Schutzrechte zu rechtfertigen, dass im einen Falle die Usurpation rückgängig gemacht werden kann, während sie im andern Fall bei Anfechtung

Seite: 232

unweigerlich den Verlust des gesetzlich vorgesehenen Monopolrechts für den wahren Urheber nach sich zieht. Die Rechtsgleichheit gebietet, dass die Usurpation des Monopolrechts in beiden Fällen mit den gleichen Mitteln und mit der gleichen Wirkung bekämpft werden kann.

Dass bei der Einführung der Patentabtretungsklage im Jahre 1907 nicht gleichzeitig auch das MMG in entsprechender Weise revidiert worden ist, zwingt angesichts der Seltenheit derartiger Streitigkeiten nicht zum Schlusse, der Gesetzgeber habe für das Gebiet des Muster- und Modellrechtes die Abtretungsklage bewusst und absichtlich ausschliessen wollen. Ebensowenig ist das Unterbleiben der Einführung der Abtretungsklage anlässlich der Teilrevision des MMG vom 21. Dezember 1928 als Ausschluss der Abtretungsklage aufzufassen, da damals lediglich die Bestimmung über die Nachfrist für die Gebührenzahlung, Art. 11 MMG, der im Jahre 1925 revidierten Pariser Verbandsübereinkunft von 1883 angepasst werden sollte.

Im Patentrecht hat das Bundesgericht unter der Herrschaft des PatG von 1888 die Einführung der Abtretungsklage auf dem Wege der Rechtsprechung im Sinne einer Lückenausfüllung allerdings abgelehnt (vergl. BGE 33 II 164 ff.). Das hatte seinen Grund aber wesentlich darin, dass die Einführung dieses Rechtsbehelfs die Regelung einer Anzahl weiterer Punkte voraussetzte, wie insbesondere die Frage der Stellung des gutgläubigen Lizenznehmers, die Verjährung des Klagerechts usw., was nach der Auffassung des Gerichts ein Eingreifen des Gesetzgebers erforderte. Dieses

Hindernis steht der Zulassung der Muster- und Modellabtretungsklage auf dem Wege der Analogie nicht entgegen, da ja nunmehr alle diese Fragen in Art. 20 PatG eine Regelung gefunden haben, die sich zwanglos auf das Gebiet des Muster- und Modellrechts übertragen lässt.

4. Ist somit die Zulässigkeit der vom Kläger erhobenen Modellabtretungsklage entgegen der Ansicht der Vorinstanz zu bejahen, so muss die Sache zur Prüfung der

Seite: 233

materiellen Begründetheit des klägerischen Begehrens an die Vorinstanz zurückgewiesen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichts Zürich vom 27. Juni 1947 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen wird