

## S. 56 / Nr. 12 Muster- und Modellschutz (d)

BGE 54 II 56

12. Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Januar 1928 i.S. Alfred Bühler A.-G. gegen A.-G. Möbelfabrik Horgen-Glarus.

Seite: 56

Regeste:

Muster- und Modellschutz:

1. Neuheitszerstörung Art. 12 Ziff. 1 MMG: es kommt auf das tatsächliche Bekanntsein in den beteiligten (inländischen) Verkehrskreisen an, nicht auf die Art, wie das Muster oder Modell bekannt geworden ist, z. s. ob durch Vertrauensmissbrauch (Erw. 2 bis 4).
2. Verhältnis der allgem. Bestimmungen über Haftung aus unerlaubter Handlung, insbes. aus unlauterem Wettbewerb, zum MMG. Unlautere Reklame (Erw. 5 u. 6).

A. - Die Beklagte, Alfred Bühler A.-G., suchte am 26. Juni 1926 durch ihren Vertreter in Zürich, A. Hölzle, für einen von ihr hergestellten Klappstuhl für Theater-, Kinematographen-, Konzert- und Vortragssäle beim Eidg. Amt für geistiges Eigentum den Muster- und Modellschutz nach, und erhielt ihn am 27. Juni 1926 unter der Nummer 39,261. Bei der Anmeldung machte sie den für ihren Stuhl in Deutschland schon früher erwirkten Modellschutz nicht geltend.

B. - Am 30. Juni 1926 liess die Klägerin, A.-G. Möbelfabrik Horgen-Glarus, unter der Nummer 39,269 das Modell für einen ähnlichen Stuhl schützen und brachte diesen im Sommer 1926 in den Verkehr, indem sie ihn an das Pfautheater Zürich und das Orientkino Zürich verkaufte. Die Beklagte leitete deswegen am 1. September 1926 gegen die Klägerin, bzw. deren Direktor Schaub Strafklage wegen Modell- und Musterschutzverletzung ein. Sie machte geltend, dass die an das Orientkino gelieferte Bestuhlung nichts anderes sei, als eine direkte Nachahmung des Stuhles, den sie

Seite: 57

hergestellt und für den sie den Modellschutz in der Schweiz erlangt habe.

C. - In der durch die Bezirksanwaltschaft Horgen durchgeführten Strafuntersuchung gab Schaub zu, dass dem Stuhlmodell der Klägerin dasjenige der Beklagten, das er beim Direktor des Pfautheaters in Zürich zu besichtigen Gelegenheit gehabt habe, in der Hauptsache als Grundlage gedient habe; er berief sich aber darauf, dass damals noch kein Modell des Stuhles der Beklagten beim Eidg. Amt für geist. Eigentum hinterlegt gewesen und dass derselbe mangels Neuheit im Zeitpunkt der Hinterlegung überhaupt nicht schutzfähig sei.

D. - Am 20. November hob die Klägerin beim Handelsgericht Zürich die vorliegende Klage auf Ungültigerklärung des der Beklagten erteilten Modellschutzes Nr. 39,261 an, worauf das gegen die Klägerin eingeleitete Strafverfahren bis nach Ausgang des Zivilprozesses eingestellt wurde.

E. - Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage und stellte widerklageweise folgende Rechtsbegehren:

«1. Die Klägerin und Widerbeklagte habe das Nachmachen und Nachahmen des der Beklagten und Widerklägerin unter Nr. 39,261 geschützten Modells eines Klappstuhles, sowie das Inverkehrbringen und Verkaufen des nachgemachten Gegenstandes sofort zu unterlassen.

2. Sie habe der Widerklägerin 60000 Fr. nebst 6% Zins seit 28. Juni 1926 als Schadenersatz zu bezahlen.

3. Der für die Widerbeklagte unterm 30. Juni 1926 eingetragene Modellschutz Nr. 39,269 sei ungültig zu erklären.

4. Der Widerklägerin sei das Recht einzuräumen, das Urteil auf Kosten der Widerbeklagten je zweimal in drei von der Widerklägerin zu bestimmenden schweizerischen Zeitungen zu veröffentlichen.»

F. - Das zürcherische Handelsgericht hat mit Urteil vom 30. September 1927 erkannt:

1. Die Hauptklage wird gutgeheissen, und der der

Seite: 58

Beklagten unter Nr. 39,261 am 27. Juni 1926 für einen Stuhl erteilte Modellschutz als ungültig erklärt.

2. Der der Klägerin unter Nr. 39,269 am 30. Juni 1926 für einen Stuhl erteilte Modellschutz wird ebenfalls als ungültig erklärt, und es wird die Klägerin ferner verpflichtet, der Beklagten 1000 Fr. Schadenersatz nebst 5% Zins seit 10. November 1926 zu bezahlen; im übrigen wird die Widerklage abgewiesen.

G. - Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin die Berufung an das Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen:

1. Es sei die Hauptklage abzuweisen, und die Widerklage auch in den Punkten 1, 2 und 4 gutzuheissen.

2. Eventuell sei die Sache zur Aktenvervollständigung bezüglich des Quantitativs in Punkt 2 der Widerklage an das Handelsgericht zurückzuweisen.

H. - Die Klägerin und Widerbeklagte hat sich der Berufung angeschlossen und beantragt, es sei die Schadenersatzforderung der Widerklägerin auch in dem von der Vorinstanz zugesprochenen Betrage von 1000 Fr. nebst Zins zu 5% seit 10. Dezember 1926 abzuweisen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1.- Da die Klägerin und Widerbeklagte die Entscheidung der Vorinstanz, durch welche der Modellschutz für ihren Klappstuhl als ungültig erklärt wurde, nicht anfecht, hat es bei dieser teilweisen Gutheissung der Widerklage sein Bewenden. Streitig sind vor Bundesgericht einerseits das Rechtsbegehren der Hauptklage auf Aberkennung des der Beklagten gewährten Modellschutzes, andererseits der übrige Inhalt der Widerklage.

2.- Im ersteren Punkte dreht sich der Streit darum, ob das Stuhlmodell der Beklagten im Zeitpunkt der Hinterlegung beim Eidg. Amt für geist. Eigentum (27. Juni 1926) neu gewesen sei oder nicht, was nach Art. 12 Ziff. 1 MMG davon abhängt, ob es damals «im Publikum oder in den beteiligten Verkehrskreisen

Seite: 59

bekannt» war. Es ist der Vorinstanz beizustimmen, dass hiefür, entsprechend der Regelung in Art. 4 Abs. 1 PatG und der Rechtsprechung auf dem Gebiete des Markenschutzes (BGE 39 II 116 ff. und Urteil vom 30. November 1927 i. S. Carborundum Cy. c. Schmirgelscheibenfabrik A.-G.) nur die Verhältnisse im Inland in Betracht kommen (vgl. auch § 1 Abs. 2 des deutschen Gesetzes betreffend den Schutz von Gebrauchsmustern, sowie Prop. industr. Jahrg. 1903 S. 113 f.). Es ist deshalb ohne Belang, ob die Behauptung der Klägerin zutrifft, dass ein mit dem Stuhl der Beklagten übereinstimmender Klappsessel schon am 9. Februar 1926 im Ufapalast in Stuttgart verwendet und dort am 12. Juni gl. J. vom technischen Assistenten der Klägerin gesehen worden sei.

3.- Was das angebliche Vorbekanntsein des Stuhlmodells der Beklagten in der Schweiz anbetrifft, so hat die Vorinstanz aktengemäss und daher in für das Bundesgericht verbindlicher Weise festgestellt, dass im Mai 1926 für die Bestuhlung des Pfauentheaters in Zürich eine Konkurrenz ausgeschrieben worden war, und an dieser sich neben andern Fabrikanten auch die beiden Parteien beteiligt haben. Der Vertreter der Beklagten in Zürich, A. Hölzle, hat nach seinen eigenen Angaben etwa gegen Ende Mai den Stuhl der Beklagten zur Besichtigung durch den Verwaltungsrat des Pfauentheaters in das Bureau von F. Rieser, Direktor der Genossenschaft Pfauen, an die Waldmannstrasse verbracht, und das Modell hat dort wochenlang mit Modellen anderer Fabrikanten in einem Raume bzw. Magazin zur Besichtigung gestanden. Der Stuhl ist daselbst jedenfalls während des Monats Juni 1926 von den Angestellten der Genossenschaft Pfauen und auch vom genannten Direktor den Personen, die sich dafür interessierten, gezeigt worden, und er ist so nicht nur von den Mitgliedern, den Verwaltungsräten und Angestellten der Genossenschaft, sondern auch von andern Personen gesehen worden, die keine besondere Veranlassung hatten, ihn mit

Seite: 60

Rücksicht auf den Umbau des Pfauentheaters zu besichtigen, so von Kinobesitzer O. Beck in Winterthur, von K. Müller, der als Verwaltungsrat der Steinmühle A.-G. für die Bestuhlung eines Kinos zu sorgen hatte, von den Architekten Kaufmann, Flockiger und Leuenberger, sowie namentlich auch vom Direktor der Klägerin, Schaub.

4.- Nach der Auffassung der Beklagten konnten diese Vorgänge deswegen nicht neuheitsschädlich wirken, weil ihr Stuhlmodell dem Direktor des Pfauentheaters lediglich zur Offerte und «unter Auflage der Geheimhaltung, im Vertrauen» vorgezeigt und überlassen worden sei und die genannten Personen nur durch Bruch einer Geheimnispflicht instand gesetzt worden seien, das Modell zu besichtigen. Die Beklagte beruft sich dafür, dass das Bekanntwerden eines Musters auf dem Wege der widerrechtlichen Durchbrechung eines Geheimnisses die Neuheit des Musters nicht zerstöre, auf KOHLER, Musterrecht S. 80, Handb. d. Pat. r. § 73 S. 193 f. und GUYER, Komm. z. MMG, Anm. 7 zu Art. 12. Allein zu Unrecht. Aus dem Ausspruch KOHLERS, dass der Gebrauch ein offenkundiger sein müsse und eine Verbreitung zu dem Zwecke, dass jemand im Vertrauen den Gegenstand erproben soll, noch keine neuheitsschädliche Verwendung sei (Musterrecht S. 80), könnte die Beklagte nur dann etwas zu ihren Gunsten herleiten, wenn Hölzle sich darauf beschränkt hätte, anlässlich der Konkurrenzausschreibung das Stuhlmodell dem Direktor Rieser vertraulich und mit der Verpflichtung zur Geheimhaltung zu überlassen und ebenso eventuell auch anderen Interessenten, und diese die Geheimnispflicht tatsächlich innegehalten hätten. Alsdann könnte in der Tat nicht angenommen werden, dass der Stuhl im Publikum oder in den beteiligten Verkehrskreisen schon vor der Hinterlegung des Modells bekannt gewesen sei. Hier stellt sich aber die Frage so, ob die

Bekanntgabe des Modells an Vertreter von Konkurrenzfirmen und sonstige Drittpersonen durch Rieser, welche vorbehaltlos

Seite: 61

und keineswegs mehr als eine vertrauliche erfolgt ist, als neuheitsschädlich anzusehen sei, und für die Beantwortung dieser Frage ist mit jener Erwägung nichts gewonnen. Dasselbe ist bezüglich der Ausführungen KOHLERS über die Vorbenützung einer Erfindung zu sagen: letztere müsse über den Kreis des Vertrauten, des Treuverhältnisses hinausgehen; nur was darüber hinausgehe, sei publik (Handb. d. Pat. r. § 73 S. 193). Wollte man ferner in Anlehnung an CANTOR (Schutz von Gebrauchsmustern S. 349) darauf abstellen, ob mit dem Geheimhaltungsbruch des zur Verschwiegenheit Verpflichteten bei der Benützung habe gerechnet werden müssen oder nicht, so wäre der Beklagten entgegenzuhalten, dass ihr Vertreter Hölzle (selbst vorausgesetzt, dass seine Sachdarstellung vollständig zutreffen sollte), keine genügenden Massnahmen getroffen hatte, um die Geheimhaltung zu sichern. Ja er gibt selber zu, sich mit mündlichen Vorstellungen, die nicht einmal bewiesen sind, beim Bureaufräulein Riesers begnügt zu haben, als er bei einem späteren Besuche bei diesem gewahr wurde, dass das Stuhlmodell der Beklagten mit andern Mustern zusammen im Kulissenraum verwahrt war. Es ist ferner zu beachten, dass jener, von CANTOR in den Vordergrund gerückte Gesichtspunkt sich auf das deutsche Musterschutzgesetz vom 1. Juni 1891 gründet; dessen § 1 Abs. 2 weicht vom Art. 12 Ziff. 1 des Schweiz. MMG wesentlich ab, indem er bestimmt, dass Modelle insoweit nicht als neu gelten, als sie zur Zeit der auf Grund des Gesetzes erfolgten Anmeldung bereits in öffentlichen Druckschriften beschrieben oder im Inlande offenkundig benutzt sind. Während also das deutsche Recht die neuheitszerstörende Wirkung von der Verwendung bestimmter Mittel abhängig macht, die geeignet sind, die Kenntnis des Musters zu vermitteln, kommt es nach schweizerischem Recht auf die Bekanntgabe als solche, den Effekt, an, gleichgültig, wie er eingetreten sein mag, speziell ob nach dem ordentlichen Gang der Dinge nicht vorausgesehen werden konnte, dass das

Seite: 62

angewendete Mittel eine Bekanntgabe zur Folge haben werde. Ist ein Muster oder Modell in den massgebenden Verkehrskreisen vor der Hinterlegung tatsächlich bekannt geworden, so kann es nach Art. 12 Ziff. 1 MMG selbst dann nicht mehr als neu angesehen werden, wenn die Kenntnis auf der Verletzung einer Geheimhaltungspflicht beruhen sollte (vgl. Sten. Bull. der BV, Jahrg. 1900 S. 113, BGE 29 II 162). Die Vorinstanz konnte deshalb füglich von einer Aufklärung des zwischen den Aussagen Hölzles und Riesers bestehenden Widerspruches darüber, ob dieser jenem gegenüber eine Geheimhaltungspflicht wirklich eingegangen sei oder nicht, Umgang nehmen.

Dagegen hat sie in für das Bundesgericht verbindlicher Weise festgestellt, dass im vorliegenden Falle die beteiligten Verkehrskreise, worunter als Konsumenten insbesondere die Theater- und Kinematographenbesitzer und als Produzenten die Konkurrenten der Beklagten in der Lieferung derartiger Bestuhlungen fallen, verhältnismässig klein sind und dass jedenfalls ein erheblicher Teil derselben den Stuhl kannte, bevor die Beklagte dafür den Modellschutz auswirkte. Damit wird die Berufung der Beklagten auf das Urteil des Bundesgerichts vom 23. Mai 1903 i. S. Fischer g. Dreifuss hinfällig, in welchem ausgeführt wurde, es sei, damit von einem Bekanntsein in den beteiligten Verkehrskreisen gesprochen werden könne, erforderlich, dass eine grössere Mehrheit von Industriellen, Händlern und Abnehmern des Produktes das Muster kenne (vgl. BGE 29 II 368). Denn es ergibt sich hieraus keineswegs, dass ein Bekanntsein im Sinne von Art. 12 Ziff. 1 MMG nicht schon bei Bekanntgabe an eine verhältnismässig geringe Anzahl von Personen angenommen werden könne, wenn der beteiligte Verkehrskreis selbst nach der Natur der Sache ein sehr beschränkter ist. Unzutreffend ist schliesslich auch der von der Beklagten weiterhin eingenommene Standpunkt, sie könne der Berufung der Klägerin auf die mangelnde

Seite: 63

Neuheit des Modells mit Rücksicht auf die Verletzung der Geheimnispflicht durch Rieser die *exceptio doli* entgegenhalten. Da nicht Rieser die Ungültigkeitserklärung des Modellschutzes verlangt und kein Anhaltspunkt für die Annahme einer Kollusion zwischen ihm und der Klägerin besteht, ist für eine solche Einrede kein Raum. Das mit der Hauptklage gestellte Rechtsbegehren ist daher in Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil gutzuheissen.

5.- Damit ist auch den Widerklagebegehren 1 und 2 das Fundament entzogen, soweit sie sich auf den Modellschutz gründen. Die Widerklage stützt sich aber ausserdem, abgesehen von Art. 28 ZGB, welcher von vorneherein als unanwendbar ausscheidet, auf die allgemeinen Bestimmungen über die Haftung aus unerlaubter Handlung, insbesondere auf Art. 48 OR. In der Tat hat das Bundesgericht, speziell im Urteil vom 9. Mai 1914 i. S. Schweiz. Broncewarenfabrik gegen Kindlimann & Cie (BGE 40 II 360) ausgesprochen, dass nach ständiger Praxis und übereinstimmender Auffassung der Doktrin

die Spezialgesetze über den gewerblichen Rechtsschutz und das Urheberrecht die Anwendung der gemeinrechtlichen Bestimmungen über Haftung aus unerlaubter Handlung und insbesondere über den unlauteren Wettbewerb nur insoweit ausschliessen, als sie die Materie erschöpfend regeln und namentlich gegenüber dem gemeinen Recht einen erhöhten Rechtsschutz gewähren. Handlungen, die nicht durch die Spezialgesetze untersagt, den untersagten Tatbeständen aber ähnlich sind und die Voraussetzungen unerlaubter Handlungen nach OR 41 ff. aufweisen, können auf Grund dieser Bestimmungen verfolgt werden (vgl. ferner BGE 37 II 172; 38 II 701 ff.; 52 II 171; WEISS, Concurr. déloy. S. 54 ff.; OSER, Anm. IV 1 c zu OR 48; BECKER, Vorbem. 7 zu OR 41/61). Allein der vorliegende Tatbestand ist eben doch ein solcher, welcher an sich, die Gültigkeit des Modellschutzes vorausgesetzt, unter das Verbot

Seite: 64

des Art. 24 Ziff. 1 und 2 MMG fallen würde. Im übrigen könnte, so wie die Verhältnisse liegen, auch schwerlich angenommen werden, dass die Widerbeklagte durch das Inverkehrbringen des in Frage stehenden Stuhles der Widerklägerin in einer gegen ein Gebot der allgemeinen Rechtsordnung verstossenden Weise Schaden zugefügt habe. Die Annahme, dass die Widerbeklagte dabei vor allem auf Wahrnehmung der eigenen Interessen ausging, liegt näher, als diejenige einer absichtlichen Schadenszufügung, so dass auch ein allfälliges Verhalten wider die guten Sitten nach Art. 41 Abs. 2 OR eine Schadenersatzpflicht nicht begründen würde. Und zur Anwendung der Spezialbestimmung des Art. 48 OR über den unlauteren Wettbewerb bedürfte es doch wohl neben der Nachbildung des Stuhles der Widerklägerin noch anderweitiger, Treu und Glauben verletzender Veranstaltungen, wie die Widerklägerin andererseits in der Lage gewesen wäre, einen ihr drohenden Schaden durch geeignete Massnahmen wenigstens teilweise abzuwenden.

6.- Eine solche, offenbar durch Art. 48 OR verpönte Veranstaltung ist mit der Vorinstanz in der Art und Weise zu erblicken, wie die Widerbeklagte mit dem dem Modell der Widerklägerin nachgebildeten Stuhl den Wettbewerb betrieben hat. Wie im angefochtenen Urteil zutreffend ausgeführt wird, musste speziell das Lesen der im «Schweizer Cinema» vom 16. Sept. 1926 erschienenen Schilderung der durch die Widerbeklagte ausgeführten Neubestuhlung des Kinos Orient in Zürich notwendig zu der Annahme verleiten, dass die Widerbeklagte die Urheberin des als unübertrefflich gepriesenen Stuhlmodells sei, während Schaub in der Strafuntersuchung ohne weiteres zugestanden hat, dass das Modell der Widerklägerin demjenigen der Widerbeklagten in der Hauptsache als Grundlage gedient habe. Eine derartige Publikation, in Verbindung mit der Auswirkung des Modellschutzes für den nachgemachten Stuhl, lässt sich mit den an Treu und Glauben im Geschäftsverkehr

Seite: 65

zu stellenden Anforderungen nicht vereinbaren und war dazu angetan, die Widerklägerin in ihrer Kundschaft zu beeinträchtigen, oder doch in deren Besitz zu bedrohen. Die Widerbeklagte ficht zu Unrecht die Annahme der Vorinstanz an, dass diese Kundgebung, wenn nicht von ihr verfasst, so doch jedenfalls von ihr «inspiriert» worden sei. Es liegt auf der Hand, dass die darin enthaltenen Angaben über das Stuhlmodell nur auf Mitteilungen der Widerbeklagten beruhen können und also die Publikation im «Schweizer Cinema», wie auch die analoge im «Tagesanzeiger der Stadt Zürich» vom 13. August 1926, zum allermindesten mit ihrem Wissen und Willen erschienen sind, so dass sie nach Art. 50 OR dafür haftet. Die Festsetzung des Schadenersatzes ist eine reine Ermessensfrage. Wenn die Vorinstanz in Würdigung aller Umstände die Entschädigung auf 1000 Fr. bemessen hat, so ist im Berufungsverfahren dagegen nicht aufzukommen.

7.- Endlich ist der Vorinstanz auch in der Abweisung der Genugtuungsforderung, sowie des Begehrens um Veröffentlichung des Urteils auf Kosten der Widerbeklagten beizustimmen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Hauptberufung und die Anschlussberufung werden abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 30. September 1927 wird, soweit es im Berufungsverfahren angefochten wurde, in allen Teilen bestätigt