

## Besprechung / Compte rendu

### Designrecht

#### MARKUS WANG

Roland von Büren / Lucas David (Hg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. VI

Helbing Lichtenhahn, Basel 2007, XLVIII + 336 Seiten, CHF 228.–, EUR 152.–,

ISBN 978-3-7190-2164-1

Nach den designrechtlichen Kommentaren von PETER HEINRICH (DesG/HMA, Zürich 2002), von ROGER STAUB und ALESSANDRO L. CELLI (Hg.; Designrecht, Zürich 2003) sowie von ROBERT MIRKO STUTZ, STEPHAN BEUTLER und MURIEL KÜNZI (Stämpflis Handkommentar SHK, Designgesetz, Bern 2006) ist mit dem nun vorliegenden Buch aus dem Helbing Lichtenhahn Verlag die erste umfassende Monographie zum schweizerischen Designrecht erschienen. Das Werk, welches als Band VI die SIWR-Reihe und damit eine beeindruckende wissenschaftliche Darstellung des schweizerischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechts vervollständigt, wurde zum grössten Teil von MARKUS WANG verfasst. Dieser konnte auf einzelne Vorarbeiten von MICHAEL RITSCHER zurückgreifen und im Kapitel zum Schutz von Design durch Markenrecht auf die Unterstützung von MARKUS INEICHEN zählen.

WANG bespricht das schweizerische Designrecht unter eingehender Behandlung der bisherigen Lehre und Praxis zum seit gut fünf Jahren geltenden Designgesetz. Nach der Erarbeitung der Grundlagen und der internationalen Bezüge werden Schutzgegenstand, -voraussetzungen und -ausschlussgründe sowie Entstehung, Bestand, Inhalt, Umfang, Übertragung, Lizenzierung, Belastung und Untergang des Designrechts systematisch und übersichtlich erörtert. Die Sprache des Verfassers besticht durch Klarheit und Treffsicherheit. Die Themen werden sauber abgehandelt, die dogmatische Auseinandersetzung wird gesucht und bestanden, Praxisnähe bleibt gleichwohl gewahrt, Literatur und Rechtsprechung sind sorgfältig berücksichtigt. Die Lektüre bereitet Freude.

Angesichts der vorbestehenden Literatur und der jüngst ergangenen Gerichtsentscheide stösst auf besonderes Interesse, wie der Autor – namentlich auch im gesamteuropäischen Zusammenhang – die wesentlichen Streitfragen des Designrechts beantwortet.

Bereits im einführenden Grundlagenkapitel wird angesprochen (S. 26), was im folgenden Kapitel «Schutzgegenstand» vertieft und in den nachfolgenden Kapiteln folgerichtig mehrfach aufgenommen wird: WANG befürwortet mit der wohl mittlerweile herrschenden Lehre eine konkrete Konzeption des Designschutzes (S. 67 ff.). Dabei sei diese Produktgebundenheit nicht zu eng zu verstehen: «So sind bei der Beurteilung der materiellen Schutzvoraussetzungen nicht nur die Formen identischer Erzeugnisse, sondern sämtliche in der jeweiligen Produktgruppe bekannten Designs mit zu berücksichtigen. Entsprechend erstreckt sich der Schutzbereich eines Designs auch auf Formen sämtlicher Erzeugnisse derselben Produktgruppe» (S. 68) mit gleichem Gesamteindruck, wobei bei der Bestimmung einer solchen Produktgruppe für die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen bzw. des Geltungsbereichs nicht auf die Substituierbarkeit abzustellen sei, sondern – etwas breiter – «generell auf sämtliche funktionell ähnlichen Erzeugnisse», nämlich auf alle Produkte, «die eine identische oder zumindest ähnliche gebrauchstechnische Grundfunktion aufweisen» (S. 69, ferner S. 217).

Im Rahmen der in der Lehre und Praxis strittigen Punkte und noch immer im Kapitel «Schutzgegenstand» lehnt der Autor mit Blick auf die Voraussetzung der «visuellen Wahrnehmbarkeit» den designrechtlichen Schutz reiner Tastmuster ab (S. 52), hält einen generellen Ausschluss des designrechtlichen Schutzes für Formen und Formelemente, die dem Benutzer anlässlich des üblichen Gebrauchs des Erzeugnisses verborgen bleiben, für zu weitgehend (S. 56 f., 73 f.) und bejaht im Grundsatz den

designrechtlichen Schutz reiner Ziergegenstände sowie von Formen unbeweglicher Sachen, wie etwa von Gebäuden und Brücken (S. 70 f.).

Anlässlich der folgenden Besprechung der materiellen Schutzvoraussetzungen der Neuheit und der Eigenart befürwortet der Verfasser, beim Kriterium der objektiv-relativen Neuheit nur die sich mit der Gestaltung, der Herstellung oder dem Vertrieb der in Frage stehenden Erzeugnisse befassenden Fachleute unter die «in der Schweiz beteiligten Verkehrskreise» gemäss Art. 2 Abs. 2 DesG zu subsumieren, wogegen «die potenzielle Kenntnis der Konsumenten» nicht zu berücksichtigen sei (S. 96). Weiter lehnt es WANG ab, neben der objektiv-relativen Neuheit zusätzlich das Erfordernis einer subjektiven Neuheit zu verlangen, da ansonsten «bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit nicht nur auf die Verschiedenheit im Vergleich zum Vorbekanntem, sondern letztlich auch auf das Vorhandensein einer eigenschöpferischen Leistung des Designers abgestellt werden muss» (S. 84).

Die Schutzvoraussetzung der Eigenart von Art. 2 Abs. 3 DesG ist gemäss WANG objektiv auszulegen; die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur altrechtlichen Originalität wird verworfen (S. 103 ff.). Bei der Beurteilung der Eigenart ist sodann auf die Sicht der Abnehmer und nicht auf jene der Fachleute abzustellen, womit «die Prüfung der Schutzfähigkeit grundsätzlich aus der gleichen Optik zu erfolgen hat wie die Beurteilung der Frage, ob ein Design durch ein anderes verletzt wird» (S. 109).

Im Kapitel «Schutzausschlussgründe» lehnt WANG im Einklang mit dem Recht der EU trotz des Fehlens eines ausdrücklichen gesetzlichen Ausschlussgrundes im DesG den designrechtlichen Schutz von sog. «Must-fit»-Teilen («die Formmerkmale eines Produkts oder Produktteils, die zur Herstellung der mechanischen Verbindung notwendig sind») für die Schweiz ab, befürwortet aber im Unterschied zur Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung der EU für sog. «must-match»-Teile (Formelemente «von Einzelteilen, deren stilistische Gestaltung von der Erscheinungsform des Gesamterzeugnisses abhängig ist») für die Schweiz selbst dann im Grundsatz designrechtlichen Schutz, wenn sie zur Reparatur des Gesamterzeugnisses eingesetzt werden (S. 132 ff.).

Im Vergleich zum Markenrecht schliesst WANG, dass die Behandlung technisch-funktioneller Gestaltungen unter dem DesG und unter dem MSchG «insofern weitgehend identisch zu sein» scheint, «als MSchG 2 b und DesG 4 c Formen dann vom Schutz ausschliessen, wenn den Mitbewerbern im Falle ihrer Monopolisierung keine anderen zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten offen bleiben würden» (S. 136). Diese Erkenntnis deckt sich jedenfalls im Grundsatz mit der vom Autor auf S. 136 nicht erwähnten Folgerung des Bundesgerichts in BGE 133 III 197 (BGer 4C.344/2006, E. 6.1.2).

Bemerkenswert im anschliessenden Kapitel zur Entstehung und zum Bestand des Designrechts sind insbesondere die Ausführungen von WANG zur Behandlung von im Arbeitsverhältnis geschaffenen Erzeugnissen, denen sowohl Design- wie auch Urheberrechtsschutz zukommt. Bei Designs greift die Bestimmung von Art. 332 OR; das URG enthält mindestens grundsätzlich keine entsprechende Norm. Der Konflikt ist bei mangelnder vertraglicher Regelung offensichtlich: Das Urheberrecht kann originär dem Arbeitnehmer, das Designrecht dem Arbeitgeber zustehen. Zur Lösung der Schwierigkeit ruft die Praxis namentlich zugunsten des Arbeitgebers die Zweckübertragungstheorie an, die Lehre stützt sich zudem auf die allgemeine arbeitsvertragliche Ablieferungspflicht von Art. 321b Abs. 2 OR. WANG schlägt seinerseits vor, «das Designrecht während dessen Schutzdauer dem Urheberrecht vorgehen zu lassen, so dass der Arbeitgeber das alleinige Recht hat zu bestimmen, wie das Design für Produkte der entsprechenden Art genützt wird» (S. 153).

Das Kapitel zu Entstehung und Bestand enthält weitere spannende Ausführungen, etwa jene zu den Wirkungen des Registers (S. 172 ff.), ehe die Leserschaft zum zentralen Kapitel «Inhalt und Umfang des Designrechts» gelangt.

WANG, der im Designrecht ein positiv formuliertes Nutzungsrecht ausmacht (S. 198) und kein Designerpersönlichkeitsrecht anerkennt (auch kein Recht auf Nennung; S. 199), bespricht gründlich den sachlichen Schutzzumfang des Designs. Durchaus freundlich würdigt er den vom Bundesgericht wohl gewählten Ansatz, mit dem Gesamteindruck im kurzfristigen Erinnerungsbild einen Mittelweg zwischen dem altrechtlichen (und nun laut WANG nicht mehr geltenden) synoptischen Vergleich und dem alleinigen Abstellen auf das Erinnerungsvermögen zu finden (S. 221, 229), und unterstreicht, dass beim Gesamteindruck auf die Optik des «informierten Benutzers» abzustellen ist (S. 224). Die Betrachtung des Gesamteindrucks bedingt eine Prüfung der wesentlichen Merkmale (Art. 8 DesG), wobei für WANG der Begriff «wesentlich» nicht in einem qualitativen Sinn zu verstehen ist. Es dürfe

«nicht davon ausgegangen werden, dass ein Merkmal nur wesentlich ist, wenn es Eigenart aufweist» (S. 226).

Der Verfasser unterstützt ferner grundsätzlich die sog. Abstandslehre, wonach wenig eigenartigen Designs nur ein geringer, besonders eigenartigen Designs aber ein grosser Schutzbereich zuzumessen ist (S. 232), und bejaht für das Designrecht die internationale Erschöpfung angesichts fehlender Rechtsprechung, mangels Anhaltspunkten in den Materialien sowie «aus ökonomischen Erwägungen und aufgrund der Berührungspunkte des Designrechts zum Urheberrecht» (S. 247).

Im Kapitel «Übertragung, Lizenzierung und Belastung» fällt auf, dass WANG – jeweils mit der überwiegenden Lehre – das Designrecht für unteilbar hält (S. 260) und eine weite Auslegung der den Gutgläubensschutz regelnden Bestimmung von Art. 14 Abs. 2 DesG bevorzugt. Der Gutgläubensschutz erfasst demnach auch den in der Praxis wohl wesentlichsten Fall des Erwerbs des Designrechts von einer noch als Rechtsinhaberin eingetragenen, materiell aber nicht mehr berechtigten Person (S. 268).

Nach dem abschliessenden Kapitel «Untergang des Designrechts» rundet ein detailliertes zweisprachiges Stichwortverzeichnis das Buch ab.

Die Arbeit von WANG schliesst die erste Generation der Besprechungen des schweizerischen Designgesetzes ab. Vier grosse Werke zu diesem Gesetz sind nun seit dessen Inkraftsetzung im Jahre 2002 ergangen, dazu während des gleichen Zeitraums fünf Bundesgerichtsentscheide. Der Umstand, dass während derselben Zeit keine Gesamtbetrachtung zum schweizerischen Markenschutzgesetz trotz des ausgewiesenen Bedürfnisses veröffentlicht worden ist, mag die Frage aufwerfen, ob die literarischen Kräfte dieses Landes angemessen eingesetzt worden sind. Die Antwort ist nicht hier zu erteilen. Das Buch von WANG ist der Immaterialgüterrechtsgemeinde ohnehin wärmstens zu empfehlen.

*RA Dr. Christoph Gasser, LL.M., Zürich*