



Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Vizepräsident, und Ersatzoberrichterin Nicole Klausner, die Handelsrichter Dr. Jacques Troesch, Erich Just und Ulrich Ritter sowie der Gerichtsschreiber Dr. Moritz Vischer

Urteil vom 12. Mai 2017

in Sachen

A._____ GmbH,
Klägerin

vertreten durch lic. iur. et dipl. Ing. HTL X._____

gegen

B._____,
Beklagter

vertreten durch Fürsprecher Dr. iur. Y._____

betreffend **Design**

Rechtsbegehren:

(act. 1 S. 2)

- "1. Es sei festzustellen, dass das beim IGE hinterlegte Design 1... (Zerstäuber) nichtig ist.
2. Alles unter KEF zu Lasten des Beklagten."

Sachverhalt und Verfahren

A. Sachverhaltsübersicht

a. Parteien und ihre Stellung

Bei der Klägerin handelt es sich um eine schweizerische Aktiengesellschaft, die Beratungsdienstleistungen sowie die Produktion und den Vertrieb von Ultraschallvernebler-Apparaten bezweckt.

Beim Beklagten handelt es sich um den in Österreich wohnhaften Hinterleger der streitgegenständlichen Designs.

b. Prozessgegenstand

Mit der vorliegenden Klage beantragt die Klägerin die Feststellung der Nichtigkeit zweier Designs von Ultraschallvernebler, die in Saunas, Dampfbäder etc. zum Einsatz gelangen können.

B. Prozessverlauf

Am 15. Dezember 2014 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage samt Beilagen mit obigen Rechtsbegehren hierorts ein (act. 1; act. 2; act. 3/2-15). Den ihr mit Verfügung vom 16. Dezember 2014 (act. 5) auferlegten Gerichtskostenvorschuss leistete sie fristgerecht (act. 7). Mit Verfügung vom 5. Januar 2015 (act. 8) wurde dem Beklagten Frist zur Einreichung der Klageantwort angesetzt. Deren Erstattung samt Beilagen erfolgte am 5. März 2015 (act. 10; act. 11; act. 12/1-15). Die Vergleichsverhandlung vom 14. Januar 2016 führte zu keiner Einigung (Prot. S. 10 f.). Nachdem die Parteien mit Eingaben vom 18. Februar 2016

(act. 33) und 22. Februar 2016 (act. 34) zur Höhe des Streitwerts Stellung nahmen, wurde die Klägerin mit Verfügung vom 30. Juni 2016 (act. 53) – unter Berücksichtigung eines höheren Streitwerts – zur Leistung eines weiteren Gerichtskostenvorschusses verpflichtet. Dieser ging fristgerecht hierorts ein (act. 55). Ein in der Zwischenzeit gestelltes Ausstandsgesuch der Klägerin wurde mit Beschluss des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 10. Mai 2016 (act. 49) abgewiesen. Hinsichtlich der diesbezüglichen Verfahrensschritte kann, zwecks Vermeidung unnötiger Wiederholungen, auf die dortigen Erwägungen verwiesen werden. Die Replik datiert alsdann vom 17. Oktober 2016 (act. 57; act. 58/16-37) und die Duplik vom 9. Januar 2017 (act. 61; act. 62/16). Mit Verfügung vom 20. März 2017 wurde den Parteien Frist angesetzt, um zu erklären, ob sie auf Durchführung der mündlichen Hauptverhandlung verzichten (act. 65). Während sich die Klägerin nicht vernehmen liess, was androhungsgemäss als Verzicht zu werten ist, verzichtete der Beklagte mit Eingabe vom 3. April 2017 (act. 67) ausdrücklich auf die Durchführung der Hauptverhandlung. Mit Verfügung vom 7. April 2017 (act. 68) wurde den Parteien die Gerichtsbesetzung mitgeteilt. Damit erweist sich das Verfahren als spruchreif, weshalb ein Urteil zu ergehen hat (Art. 236 Abs. 1 ZPO). Auf die Parteivorbringen ist im Folgenden nur soweit für die Entscheidungsfindung notwendig einzugehen.

Erwägungen

1. Formelles

Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts des Kantons Zürich blieben zu Recht unbestritten (act. 1 N 5 f.; act. 10 N 6; Art. 22 Ziff. 4 LugÜ, Art. 109 Abs. 1 IPRG, Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO i.V.m. § 44 lit. a GOG).

Die Parteien sind sodann unbestrittenermassen Konkurrenten, weshalb die von der Klägerin behauptete Einschränkung in ihrer wirtschaftlichen Freiheit zur Bejahung des Feststellungsinteresses genügt (act. 1 N 3 f.; vgl. BGE 138 III 461 E. 2.2). Dieses wurde denn auch durch den Beklagten nicht in Abrede gestellt (act. 10 N 4 f.).

Zusammenfassend ist auf die Klage einzutreten.

2. Beweislast

In casu macht die Klägerin die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Designs gestützt auf die Ausschlussgründe gemäss *Art. 4 lit. b DesG* (fehlende Neuheit und Eigenart) und gemäss *Art. 4 lit. c DesG* (technische Bedingtheit der Designs) geltend.

Gemäss Art. 21 DesG begründet die Hinterlegung die Vermutung der Neuheit und der Eigenart zugunsten des Schutzrechtsinhabers, mithin des Beklagten. Entsprechend hat die *Klägerin* das Vorliegen des Ausschlussgrundes gemäss Art. 4 lit. b DesG zu beweisen (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 5. März 2014 E. 5.2 = sic! 2014 S. 545 ff.; Urteil BGer 4C.344/2006 vom 8. Januar 2007 E. 2.1.2 m.w.H.; Urteil BGer 4A_44/2016 vom 25. Mai 2016 E. 2.2.2.; SHK-STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 21 DesG N 19).

Gleiches gilt im Ergebnis auch hinsichtlich des Vorliegens des Ausschlussgrundes der technischen Bedingtheit gemäss Art. 4 lit. c DesG, auch wenn sich die Beweislast nach der allgemeinen Regel von Art. 8 ZGB richtet (Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 5. März 2014 E. 5.2 m.w.H. = sic! 2014 S. 545 ff.).

Zusammenfassend liegt die Beweislast für die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Designs, d.h. das Vorliegen der Ausschlussgründe gemäss Art. 4 lit. b und lit. c DesG, vollumfänglich bei der Klägerin.

3. Würdigung

3.1. Hauptbegründung: Fehlende Differenzierung der Klägerin zwischen den beiden streitgegenständlichen Designs

Bei den streitgegenständlichen Designs handelt es sich – entgegen den klägerischen Behauptungen (act. 57 N 80) – um *zwei, voneinander unterschiedliche Designs*. Dies ergibt sich bereits eindeutig aus dem Registereintrag, umfasst dieser doch zwei Ordnungsnummern für jedes hinterlegte Design (act. 3/3; Art. 25 Abs. 1

lit. g DesV). Die Eintragung mehrerer Designs im Register ist gemäss Art. 20 DesG i.V.m. Art. 24 Abs. 1 DesG ohne Weiteres möglich und zulässig. Etwas anderes wurde auch durch die Klägerin nicht dargetan (act. 57 N 80).

In Verkenntung dieser Sachlage unterliess es die Klägerin in ihren Parteivorträgen zwischen den einzelnen Designs hinlänglich zu differenzieren, was vom Beklagten zu Recht mehrfach moniert wurde (z.B. act. 10 N 8; act. 61 N 7, N 44 f.). Die klägerischen Tatsachenvorbringen über die Nichtigkeit der beiden Designs sind entsprechend nicht nachvollziehbar, verbleibt doch völlig im Unklaren, ob sie sich auf beide Designs *oder* nur auf ein Design beziehen. Aufgrund des unklar gebliebenen Tatsachenfundaments ist die Klage somit abzuweisen.

Zusammenfassend ist die Klage bereits aufgrund der fehlenden Differenzierung zwischen den beiden streitgegenständlichen Designs abzuweisen.

3.2. Eventualbegründung: Unzulässige Beweisofferten und insgesamt pauschale und vage Tatsachenvorbringen der Klägerin

Wollte man – unter Ausserachtlassung des soeben Dargelegten – die klägerischen Tatsachenvorbringen dennoch berücksichtigen, so gilt es mit dem Beklagten zu bemerken, dass mehrthematische Beweismittel *unzulässig* sind (act. 61 N 11 ff. m.w.H.; statt vieler: HASENBÖHLER, Das Beweisrecht der ZPO, Band 1, Zürich 2015, N 2.11). Die Klägerin stellte dementsprechend nicht gehörige Beweisangebote, indem sie unspezifisch, teilweise "für sämtliche obigen Ausführungen", "vorgenannte" Unterlagen oder das Zeugnis "weiterer Mitarbeiter (w. MA)" zum Beweis anbot. Dies hat zur Folge, dass der grösste Teil ihrer Tatsachenbehauptungen in der Replik mangels formgültiger Beweisofferten als *unbewiesen* zu gelten hat (act. 57 N 7–9, N 13, N 16, N 23, N 28, N 31, N 32–36; N 38, N 39, N 41, N 42, N 44–47, N 50, N 53, N 68, N 75, N 88), zumal der Beklagte die klägerischen Ausführungen ausdrücklich bestritt (z.B. act. 61 N 11 ff.). Einzig in Randnote 24 der Replik gelang es der Klägerin Beweismittel gehörig anzubieten. Die Patentanmeldungen für Duschkabinen sind für den Ausgang des vorliegenden Prozesses, der sich um Ultraschallvernebler dreht, aber, wie der Beklagte in aller Kürze zutreffend ausführte, "unerheblich" (act. 61 N 37).

Überhaupt blieben die tatsächlichen Ausführungen in beiden Parteivorträgen der Klägerin äusserst *pauschal und vage*. Es kann im Geltungsbereich des Verhandlungsgrundsatzes aber nicht Aufgabe des erkennenden Gerichts sein, die Sachdarstellung einer Partei aus den Beilagen selbst zusammenzutragen (BGE 141 III 549, nicht publ. E. 3.1 m.w.H.). So hält die Klägerin hinsichtlich einer neuheits-schädlichen Veröffentlichung beispielsweise lediglich fest, die Designs seien einem "breiten Publikum" (act. 1 N 10) zugänglich gemacht worden, ohne zu präzisieren, was sie genau damit meint. Hinsichtlich der Ausschlussgründe der fehlenden Eigenart und der technischen Bedingtheit der Designs lässt es die Klägerin allgemein bei Sätzen, wie "[Die Eigenart] ist nicht ersichtlich" (act. 1 N 21), "Bei der Form handelt es sich im Wesentlichen um die Formgebung aus den technischen Vorgaben" (act. 1 N 21) oder "Dass für einen Rundbehälter als solches kein Designschutz beansprucht werden kann, wird hoffentlich auch vom Beklagten anerkannt" (act. 57 N 74) bewenden. Mit derartigen pauschalen Ausführungen kommt die Klägerin ihrer Behauptungs- und Substantiierungslast jedenfalls nicht nach.

Zusammenfassend fehlt es sowohl in der Klageschrift als auch in der Replik an rechtsgenügend vorgetragenen Behauptungen, weshalb die Klage auch aus dieser Perspektive abzuweisen ist. Überdies erweist sich der grösste Teil der in der Replik gestellten Beweisanträge als formungültig.

3.3. (Sub-)Eventualbegründung: Fehlender Beweiswert der eingereichten Unterlagen der Klägerin

Betrachtet man im Sinne einer zusätzlichen Eventualbegründung – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – die einzelnen Beweismittel der Klägerin genauer, so gilt es vorab im Allgemeinen festzuhalten, dass Zeichnungen in Patentschriften ein Design gewöhnlich *nicht* entnommen werden kann (Urteil des Obergerichts des Kantons Appenzell Ausserrhoden vom 16. März 2012 E. 3.4b = sic! 2013, S. 49 ff.; OFK-HEINRICH, Art. 2 DesG N 31). Dies gilt auch im vorliegenden Fall, unterscheidet sich doch sowohl die österreichische Patentschrift vom 15. Februar 2010 (act. 3/14) als auch die deutsche Gebrauchsmusterschrift vom 3. September 2009 (act. 3/15) deutlich von den streitgegenständlichen Designs (z.B. hinsichtlich

der Öffnungen des Flüssigkeitsbehälters; vgl. auch die ausführlichen, diesbezüglichen beklagtischen Ausführungen in act.10 N 18).

Als "berechtigte Person" im Sinne von Art. 3 lit. b i.V.m. Art. 7 DesG gilt, wie der Beklagte zu Recht ausführt (act. 61 N 111 ff.), die zur Hinterlegung berechtigte Person (OFK-HEINRICH, Art. 3 DesG N 16). In casu ist demnach *der Beklagte die berechtigte Person* (vgl. Art. 21 DesG). Dies ergibt sich im Übrigen auch aus dem Registereintrag, fungiert doch der Beklagte sowohl als *Designer* als auch als *Hinterleger* (act. 3/3). Mit anderen Worten kann der Beklagte sich auf die Schonfrist gemäss Art. 3 lit. b DesG berufen, die ein Jahr vor dem unbestritten gebliebenen Hinterlegungsdatum (act. 3/3; act. 1 N 10; act. 10 N 14), d.h. am 15. April 2011, zu laufen beginnt. Sämtliche dem Beklagten im genannten Zeitraum zuzurechnenden Offenbarungshandlungen wirken also ohnehin nicht neuheitsschädlich.

Die durch die Klägerin ins Recht gereichten Unterlagen (act. 3/4-13) betreffen allesamt angebliche Verkäufe der streitgegenständlichen Designs im Jahr 2011 und fanden zugestandermassen im Wissen und Einverständnis des Beklagten statt:

act. 1 N 14

"Wohlverstanden: Diese Verkäufe fanden alle im Wissen und Einverständnis des Beklagten statt (...)."

Die entsprechenden klägerischen Unterlagen vermögen damit also gerade *keine* neuheitsschädlichen Offenbarungshandlungen zu dokumentieren. Es liegt doch – selbst wenn den anbotenen Beweismitteln an sich überhaupt Beweiswert zukommen sollte, was indessen offen bleiben kann – ein Anwendungsfall von Art. 3 lit. b DesG, mithin eine nicht neuheitsschädliche Offenbarung durch den Beklagten selbst, vor. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass gleichgültig ist, ob der Beklagte oder eine Drittperson, wie die Klägerin etc., im genannten Zeitraum als mögliche Verkäuferin agierte. Relevant ist einzig, dass der Beklagte Urheber der Offenbarungshandlungen war (OFK-HEINRICH, Art. 3 DesG N 31; SHK-STUTZ/BEUTLER/ KÜNZI, Art. 3 DesG N 42 ff.). Die gegenteiligen Ausführungen der Klägerin in der Replik überzeugen dementsprechend nicht und sind insgesamt auch nicht nachvollziehbar (act. 57 N 54 ff.).

Schliesslich kommt auch den klägerischen Internetausdrücken von irgendwelchen Google-Suchanfragen hinsichtlich des Ausschlussgrundes der technischen Bedingtheit kein Beweiswert zu. Vielmehr spricht nur schon die Tatsache, dass sich zwei Designs im Streit befinden und die zahlreichen durch den Beklagten erwähnten, auf dem Markt erhältlichen Ultraschallvernebler (act. 12/4-15) *gegen* den Ausschlussgrund der technischen Bedingtheit (in diesem Sinne auch: BGE 133 III 189 E. 6.1.2, 6.2). Mit anderen Worten können Ultraschallvernebler auch auf andere Weise konstruiert werden, als sie den beiden Designs des Beklagten zugrunde liegt und dementsprechend eine ganz andere äussere Gestalt aufweisen.

Zusammenfassend vermag die Klägerin mit den von ihr eingereichten Unterlagen keinen Beweis hinsichtlich des Vorliegens irgendeines Ausschlussgrundes zu erbringen, geschweige denn solche überzeugend darzutun, weshalb die Klage auch aus dieser Perspektive abzuweisen ist.

3.4. Fazit

Die klägerischen Vorbringen bleiben unklar, da nicht zwischen den beiden streitgegenständlichen Designs unterschieden wurde. Ein grosser Teil der Beweisofferterten erweist sich überdies als unzulässig, wobei die Tatsachenvorbringen ohnehin zu pauschal und vage bleiben, um Beweis darüber abnehmen zu können. Ferner führt selbst eine inhaltliche Beurteilung der einzelnen Beweismittel zu keinem anderen Resultat: Die Klage ist vollumfänglich abzuweisen.

4. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen

Der Klägerin vermag die Nichtigkeit der streitgegenständlichen Designs, mithin das Vorliegen der Ausschlussgründe von Art. 4 lit. b und lit. c DesG, nicht zu beweisen, was entsprechend zur Klageabweisung führt.

5. Kosten- und Entschädigungsfolgen

5.1. Gerichtskosten

Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1

GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Unter Hinweis auf die bereits ergangenen Verfügungen vom 27. Januar 2016 (act. 31) sowie vom 30. Juni 2016 (act. 53) ist der Streitwert – in Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis des hiesigen Gerichts – auf CHF 50'000.– festzusetzen (vgl. BGE 133 III 490 E. 3.3 m.w.H.). Dies führt zu einer ordentlichen Gerichtsgebühr von CHF 5'600.– (§ 4 Abs. 1 GebV OG). Sie ist ausgangsgemäss der Klägerin aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 ZPO) und aus ihrem Kostenvorschuss zu beziehen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).

5.2. Parteientschädigungen

Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von CHF 50'000.– beträgt die Grundgebühr rund CHF 7'000.–. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhandlung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundgebühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Dies führt in Anwendung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von CHF 9'300.–. Mangels Antrags ist keine Mehrwertsteuer geschuldet.

Das Handelsgericht erkennt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'600.–.
3. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss bezogen.
4. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 9'300.– zu bezahlen.

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien sowie gestützt auf Art. 40 DesG nach Ablauf der Rechtsmittelfrist an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert beträgt CHF 50'000.–.

Zürich, 12. Mai 2017

Handelsgericht des Kantons Zürich

Vizepräsident:

Gerichtsschreiber:

Roland Schmid

Dr. Moritz Vischer