Zivilrechtliches Verschulden bei der Verletzung von Schutzrechten

MARK SCHWEIZER*

Verschulden und Bösgläubigkeit sind von zentraler Bedeutung für die finanziellen Ansprüche des Schutzrechtsinhabers aus der Verletzung seiner immaterialgüterrechtlichen Schutzrechte. Die Rechtsprechung zum zivilrechtlichen Verschulden der Verletzer von Immaterialgüterrechten ist in der Schweiz jedoch spärlich. Der Beitrag bettet die vorhandene Rechtsprechung in die dogmatischen Grundlagen ein und würdigt die in der Lehre vertretenen Auffassungen kritisch. Ein besonderes Augenmerk gilt den Fragen, wann sich der Verletzer entschuldigend auf seine Unkenntnis des Schutzrechts berufen kann und ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen die vorgängige Einholung eines Gutachtens durch eine Fachperson zu entschuldigen vermag.

La faute et la mauvaise foi jouent un rôle central dans la détermination des prétentions financières du titulaire de droits de propriété intellectuelle découlant de la violation de ses droits. La jurisprudence relative à la faute du contrevenant aux droits de propriété intellectuelle en droit civil est toutefois rare. La présente contribution place la jurisprudence existante dans son cadre dogmatique et analyse de façon critique les points de vue représentés dans la doctrine. Un accent particulier est mis sur l'examen de la question de savoir dans quel cas le contrevenant peut être excusé en se fondant sur son ignorance de l'existence d'un droit; l'accent est également mis sur la question de savoir si, et cas échéant dans quelles circonstances le fait d'avoir requis un avis de droit à un expert permet d'excuser la violation d'un droit de propriété intellectuelle.

I. **Einleitung**
II. **Begriffe**
1. Verschulden
2. Bösgläubigkeit
III. **Patentrecht**
1. Kenntnis des Schutzrechts
2. Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts, insbesondere bei Zusicherungen Dritter
IV. **Markenrecht**
1. Kenntnis des Schutzrechts
2. Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts, insbesondere bei Zusicherungen Dritter
V. **Urheberrecht**
1. Kenntnis des Schutzrechts
2. Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts, insbesondere bei Zusicherungen Dritter
Zusammenfassung | Résumé

I. Einleitung

Während das Verschulden und die Bösgläubigkeit beim Eingriff in fremde Schutzrechte für die Unterlassungsansprüche ohne Belang sind, sind sie für die finanziellen Ansprüche des Schutzrechtsinhabers von zentraler Bedeutung: Für den auf Art. 41 ff. OR gestützten Anspruch auf Schadenersatz (inkl. Ersatz des entgangenen Gewinns) ist Verschulden erforderlich, während der Anspruch auf Gewinnherausgabe gegen den Geschäftsführer ohne Auftrag nach Art. 423 OR (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag) gemäss inzwischen gefestigter Praxis des Bundesgerichts voraussetzt, dass der Geschäftsführer bösgläubig gehandelt hat[1]. Einzig der Anspruch auf Herausgabe der Bereicherung nach Art. 62 ff. OR setzt weder Verschulden noch Bösgläubigkeit voraus[2]. Allerdings spielt die Bösgläubigkeit bei der Berechnung der herauszugebenden Bereicherung auch bei der Eingriffskondiktion eine wichtige Rolle, denn der Entreicherungseinwand nach Art. 64 OR steht nur dem gutgläubig Bereicherten zu[3].

---

* Dr. iur., Rechtsanwalt, Zürich.

1 BGE 129 III 422 ff. E. 4; BGer, sic! 2006, 774 ff. E. 3.1, «Rohrschelle»; BGer, sic! 2013, 360 ff. E. 8.1, «Pneu Online II»; kritisch C. HILTI, Die «ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung» der Bösgläubigkeit – der Anfang vom Ende des Gewinnherausgabeanspruchs?, AJP 2006, 695 ff. Zur Entwicklung der Rechtsprechung R. SCHLOSSER, in: J. de Werra / P. Gilliéron (Hg.), Commentaire romand – Propriété intellectuelle, Basel 2013, LDA 62 N 97 f.

2 BGE 129 III 422 E. 4. Umstritten ist, ob gestützt auf OR 62 auch der Verletzergewinn herausverlangt werden kann. Ablehnend OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. V 3.5.1, «Love»; befürwortend H. P. WALTER, Lizenzanalogie, Verletzerzuschlag und Gewinnabschöpfung im Ausgleichsmechanismus des schweizerischen Immaterialgüterrechts, in: V. Kunz / D. Herren / T. Cottier / R. Matteotti (Hg.), Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis. Festschrift für Roland von Büren, Basel 2009, 231 ff.

3 F. LOCHER, Zu den vermögensrechtlichen Folgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen nach schweizerischem Recht vor dem Hintergrund neuerer Gerichtsentscheide, GRURInt 2007, 275 ff., 281, 283, und F. DESSEMONTET, L'enrichissement illégitime dans la propriété intellectuelle, in: H. Merz /

Wenig hilfreich bei der Beurteilung, ob eine Immaterialgüterrechtsverletzung verschuldet ist, ist der alte Rechtsgrundsatz *error iuris nocet* («Rechtsirrtum schadet»)[4]. Die Verletzung von Immaterialgüterrechten ist immer eine Verletzung von (absoluten) Rechten Dritter. Liesse man die Einrede, das Recht nicht gekannt oder seinen Schutzumfang falsch beurteilt zu haben, nicht zu, hätte man im Immaterialgüterrecht *contra legem* eine scharfe Kausalhaftung eingeführt[5]. Das Bundesgerichtsurteil in Sachen «djbobo.ch» stellt zwar fest, dass ein Irrtum über die Rechtslage grundsätzlich nicht zu befreien vermöge[6], relativiert diese Aussage aber gleich anschliessend wieder mit dem Hinweis, dass es sich anders verhalten könne, «wenn [der Verletzer] nachweist, dass er die Rechtslage nach einer erfolgten Warnung ganz besonders sorgfältig geprüft hat und zur ehrlichen Überzeugung kommen durfte, dass die Warnung unbegründet war.[7]» Man kommt also nicht umhin, das Verhalten des Verletzers differenziert zu beurteilen; mit einem schlagwortartigen Verweis darauf, dass Rechtsunkenntnis schadet, ist es nicht getan.

Im Folgenden sollen die für die Rechtsfolgen von Immaterialgüterrechtsverletzungen wichtigen Begriffe des Verschuldens und der Bösgläubigkeit näher untersucht werden. Nach ihrer Definition wird ihre Anwendung in den Rechtsgebieten des Patent-, Marken- und Urheberrechts nach einem einheitlichen Schema dargestellt. Von grösster praktischer Bedeutung ist dabei immer, wann ein Verletzer Kenntnis vom Schutzrecht hätte haben müssen, d. h., welche Sorgfaltsobliegenheiten einen Marktteilnehmer bei der Abklärung der Schutzrechtslage treffen. Auf eine gesonderte Darstellung der Rechtslage im Designrecht wird verzichtet, um unnötige Wiederholungen zu vermeiden. Ebenfalls nicht Thema dieses Beitrags ist das Verschulden bei sich als unzutreffend herausstellenden Verwarnungen aus (nicht rechtsbeständigen oder nicht verletzten) Schutzrechten, da sich die daraus (eventuell) entstehenden Ansprüche aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb ergeben und nicht Teil des Immaterialgüterrechts sind.

II. Begriffe

1. Verschulden

Als Verschulden wird «ein menschliches Verhalten, das die Ursache eines Schadens darstellt und als so tadelnswert angesehen wird, dass es die Haftbarmachung des Schädigenden zu rechtfertigen vermag» [8] bezeichnet. Verschulden ist einerseits gegeben, wenn jemand mit Absicht (Vorsatz) handelt, d. h. den schädigenden Eingriff herbeiführen will oder diesen zumindest eventualvorsätzlich in Kauf nimmt[9]. Andererseits ist ein Tun oder Unterlassen verschuldet, wenn es fahrlässig ist, d. h. auf einen Mangel an Sorgfalt zurückzuführen ist. Dabei genügt leichte Fahrlässigkeit[10].

Eine allgemeine Umschreibung der geforderten Sorgfalt, die justiziabel ist, ist allerdings sehr schwierig. Die Rechtsprechung behilft sich mit dem Bild des «*bonus pater familias*», d. h. eines Durchschnittsmenschen, der in seinen objektiven Eigenschaften wie Alter, Ausbildung, Erfahrung etc. dem Schädiger entspricht[11]. Das tatsächliche Verhalten des Schädigers wird verglichen mit dem hypothetischen Verhalten eines sich in der gleichen Lage befindlichen, durchschnittlich sorgfältigen (umsichtigen) Menschen[12]. Wäre dieser «musterhafte Mensch»[13] gleich vorgegangen wie der Schadensverursacher, so ist ihm kein Verschulden vorzuwerfen. Der Sorgfaltsmassstab ist also insofern ein objektiver, als konkretes Unvermögen nicht entschuldigend wirkt – der Schädiger muss sich an dem für seinen Tätigkeitsbereich massgeblichen «Mustermenschen» messen lassen[14]. Verlangt wird in subjektiver Hinsicht einzig Urteilsfähigkeit[15], die aber bei Immaterialgüterrechtsverletzungen praktisch immer gegeben ist.

Nicht zu übersehen ist, dass bei dieser offen formulierten Umschreibung des Sorgfaltsmassstabes die Gefahr einer rückschauenden Betrachtungsweise besteht; d. h., aus dem Eintritt eines Schadens wird auf die Verletzung einer Sorgfaltsobliegenheit geschlossen[16]. In der Praxis wird daher oft darauf abgestellt, ob der Schädiger *ex ante* formulierte Sorgfaltsregeln ein-

---

W. R. Schluep (Hg.), Recht und Wirtschaft heute, Festgabe zum 65. Geburtstag von M. Kummer, Bern 1980, 191 ff., 213, halten den Entreicherungseinwand bei der Eingriffskondiktion für nicht anwendbar. Dies ist abzulehnen, Walter (Fn. 2), 252; Schlosser (Fn. 1), LDA 62 N 144.

4 Zum Grundsatz BGer vom 6. Juni 2011, 5A_240/2011, E. 6.5.

5 F. Birrer, Das Verschulden im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Freiburg 1970, 63; Schlosser (Fn. 1), LDA 62 N 39.

6 Unter Hinweis auf BGE 105 II 212 ff. E. 3 und K. Oftinger / E. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht Allg. Teil, Bd. I, 5. Aufl., Zürich 1995, § 5 Rn. 30 und 37.

7 BGer, sic! 2003, 438 ff. E. 5.1, «djbobo.ch».

8 Oftinger / Stark (Fn. 6), 141; ihnen folgend R. Brehm, in: H. Hausheer / H. P. Walter (Hg.), Das Obligationenrecht: Die Entstehung durch unerlaubte Handlung, Art. 41–61, OR, 4. Aufl., Bern 2013, OR 41 N 168.

9 Statt aller C. Heierli / A. K. Schnyder in: H. Honsell / N. P. Vogt / W. Wiegand (Hg.), Obligationenrecht I, 5. Aufl., Basel 2011, OR 41 N 45.

10 Brehm (Fn. 8), OR 41 N 200.

11 Brehm (Fn. 8), OR 41 N 172.

12 BGer vom 24. Februar 2004, 4C.225/2003 E. 5.2. Es ist nicht zu übersehen, dass sich bei dieser Definition das Definiendum (Sorgfalt) im Definiens findet (als «sorgfältig»).

13 Brehm (Fn. 8), OR 41 N 172a.

14 Statt aller A. Troller, Patentrecht, Markenrecht, Urheberrecht, Muster- und Modellrecht, Wettbewerbsrecht, Bd. II, 3. Aufl., Basel 1983, 979 f.

15 Statt aller Brehm (Fn. 8), OR 41 N 179.

16 M. Schweizer, Kognitive Täuschungen vor Gericht: Eine empirische Studie, Zürich 2005, Rz. 673 ff.; V. Roberto / K. Grechenig, Rückschaufehler («Hindsight Bias») bei Sorgfaltspflichtverletzungen, ZSR 2011, 5 ff.

gehalten hat, sei es, dass sich diese aus Gesetz oder privatrechtlichen Richtlinien[17] ergeben[18]. Nicht ausreichend ist jedoch die Berufung auf eine blosse Übung oder Gewohnheit, wenn diese objektiven Sorgfaltsmassstäben nicht genügt[19]. Für Immaterialgüterrechtsverletzungen hilft der Verweis auf vorbestehende Sorgfaltsregeln nicht weiter, weil es keine entsprechenden Regelwerke, weder gesetzliche noch private, gibt. Es bleibt daher Lehre und Rechtsprechung überlassen, den äusserst vagen allgemeinen Sorgfaltsmassstab des «*bonus paterfamilias*» so zu konkretisieren, sodass hinreichende Rechts- und Handlungssicherheit entsteht.

2. Bösgläubigkeit

Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt bei der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag bösgläubig, wer weiss oder wissen müsste, dass er sich in eine fremde Rechtssphäre einmischt, ohne dass ein Rechtfertigungsgrund vorliegt[20]. In der Lehre wird der erste Fall als «tatsächliche Bösgläubigkeit» und der zweite Fall als «normative Bösgläubigkeit» bezeichnet.[21] Tatsächlich bösgläubig ist «jede Tätigkeit im Bewusstsein eines Normverstosses, ohne dass zugleich das Willenselement der Schädigungsabsicht erfüllt sein muss.»[22] Normative Bösgläubigkeit liegt vor, wenn das Unrechtsbewusstsein fehlt, wo es objektiv geboten wäre («wissen müsste»)[23]. In der praktischen Rechtsanwendung handelt der tatsächlich Bösgläubige regelmässig vorsätzlich und der normativ Bösgläubige fahrlässig[24]. Die Rechtsprechung folgt nicht der in der Lehre vertretenen Auffassung, dass nur derjenige bösgläubig handelt, der vorsätzlich oder eventualvorsätzlich handelt.[25] Den Rechtsfolgen von Art. 423 OR entgeht nur der schuldlose Verletzer[26]; derjenige, der gemessen am Massstab von Treu und Glauben (Art. 2 ZGB) nicht wissen musste oder wissen konnte, dass eine fehlerhafte Rechtsstellung vorliegt[27]. Wer angesichts schwieriger Umstände eine falsche aber vertretbare (Rechts-)auffassung einnimmt, kann sich gegebenenfalls auf seinen guten Glauben berufen[28]; dieser Rechtsprechung kann aber nicht uneingeschränkt gefolgt werden[29].

Die Beweislast für die Bösgläubigkeit des Geschäftsführers obliegt bei der unechten Geschäftsführung ohne Auftrag dem Geschäftsherrn[30], ebenso wie die Beweislast für das Vorliegen des Verschuldens bei der deliktischen Haftung dem Geschädigten auferlegt ist[31]. In der Praxis zeigen sich daher weder in der Umschreibung des Sorgfaltsmassstabs noch bei der Beweislast massgebliche Unterschiede zwischen fehlender Sorgfalt und fehlendem guten Glauben.

III. Patentrecht

1. Kenntnis des Schutzrechts

Wird bei der Verletzung von Immaterialgüterrechten über das Verschulden gestritten, so geht es meist um die Kenntnis des Schutzrechts, denn Produkte werden nicht ohne Vorsatz mit bestimmten Eigenschaften oder Kennzeichen versehen und auf den Markt gebracht, sodass es in der Regel unstreitig ist, dass die verletzende Handlung an und für sich verschuldet erfolgt ist[32].

In der älteren schweizerischen Lehre wurde ohne weitere Begründung angenommen, dass ein Verschulden tatsächliche Kenntnis oder zumindest fahrlässige, d. h. auf pflichtwidrige Unsorgfalt zurückzuführende, Unkenntnis des Schutzrechts voraussetzt[33]. In der neueren Lehre wird, auf unterschiedlicher dogmatischer Grundlage, vertreten, dass es auf die Kenntnis oder fahr-

---

17 Sofern diese nicht durch Interessenvertreter verfasst wurden, die einseitig die Interessen der potenziell Geschädigten oder der potenziell Haftpflichtigen vertreten, SCHWEIZER (Fn. 16), Rz. 683.

18 BGer vom 10. April 2004, 4A_22/2008 E. 10.2.

19 BREHM (Fn. 8), OR 41 N 177 unter Hinweis auf die Rechtsprechung.

20 BGer vom 8. Februar 2013, 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012 E. 8.1, «Pneu Online II»; im französischen Original «Agit de mauvaise foi celui qui sait ou devrait savoir qu'il s'immisce dans la sphère d'autrui sans avoir de motif pour le faire.»

21 WALTER (Fn. 2), 246.

22 WALTER (Fn. 2), 246.

23 WALTER (Fn. 2), 246.

24 WALTER (Fn. 2), 246.

25 So R. JENNY, Die Eingriffskondiktion bei Immaterialgüterrechtsverletzungen, Zürich 2005, 146 f.; V. ROBERTO, Schadenersatz, Gewinnabschöpfung und Bereicherungsanspruch bei Immaterialgüterrechtsverletzung, sic! (Sondernummer) 2008, 23 ff., 29; Y. BENHAMOU, Dommages-intérêts suite à la violation de droits de propriété intellectuelle, Genf 2013, Rz. 554 f.

26 Neben der in Fn. 20 zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung siehe auch BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker II»; ebenso HILTI (Fn. 1), 699; WALTER (Fn. 2), 246; SCHLOSSER (Fn. 1), LDA 62 N 100.

27 BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker II» *e contrario*.

28 BGer vom 8. Februar 2013, 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012 E. 8.1, «Pneu Online II» unter Hinweis auf BGer vom 17. Juli 2003, 4C.101/2003, E. 6.3, «Logotype» und BGE 94 II 297 ff. E. 5h.

29 Auch das Bundesgericht wendet sie nicht uneingeschränkt an, siehe BGer, sic! 1999, 156 ff. E. 6, «Kamov»; sic! 2003, 438 ff., E. 5.1, «djbobo.ch».

30 BGer vom 8. Februar 2013, 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012, E. 8.1, «Pneu Online II».

31 BGE 137 III 539 ff. E. 5.2. Dies im Gegensatz zur deutschen Praxis, gemäss der Widerrechtlichkeit das Verschulden indiziert und der Verletzer die seiner Entlastung dienenden Umstände vortragen muss, BGH, GRUR 1993, 460 ff., 464, «Wandabstreifer».

32 P. HEINRICH, PatG/EPÜ, 2. Aufl., Bern 2010, PatG 73 N 16.

33 R. BLUM / M. M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, 574 ff.; TROLLER (Fn. 14), 979 ff.; ebenso aus der neueren Lehre P. GILLIÉRON, Les conséquences pécuniaires résultant de la violation des droits de propriété intellectuelle, ZSR 2005, 243 ff., Rz. 16; BENHAMOU (Fn. 25), Rz. 448 ff.

lässige Unkenntnis des Schutzrechts nicht ankomme. Nach der «Fiktionstheorie» gilt Existenz und Inhalt des Schutzrechts mit der amtlichen Veröffentlichung des Patent(gesuchs) als bekannt, während nach der von HEINRICH entwickelten «Tatbestandstheorie» die Patentansprüche wie Rechtsnormen behandelt werden, deren Unkenntnis im Privatrecht nicht entschuldigt. Die beiden Theorien werden nachfolgend kurz dargestellt, ehe kritisch dazu Stellung genommen wird.

Nach der Fiktionstheorie bewirken die gesetzlichen Bestimmungen von Art. 73 Abs. 3 PatG (für nationale Patentanmeldungen), Art. 111 Abs. 2 PatG (für europäische Patentanmeldungen) und Art. 137 PatG (für internationale Patentanmeldungen), gemäss denen Ersatz für denjenigen Schaden geltend gemacht werden kann «den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuchs Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit dessen Veröffentlichung», eine Fiktion der Kenntnis der Patentschrift mit deren Veröffentlichung[34]. Die ältere Lehre hat dies gerade abgelehnt[35].

Nach der von HEINRICH vertretenen «Tatbestandstheorie» sind Patentansprüche wie Rechtsnormen zu behandeln. Sie gehören zum Tatbestand, und Unkenntnis des Rechts schadet[36]. Der Vorsatz des Verletzers muss sich nicht auf den Tatbestand beziehen, sondern nur auf Handlungen, die sich unter den Tatbestand (d. h. die Patentansprüche) subsumieren lassen. Ein Verschulden ist nach dieser Theorie zumindest beim Hersteller immer gegeben[37].

Nach der hier vertretenen Auffassung vermögen weder die Fiktions- noch die Tatbestandstheorie zu überzeugen. Was die Fiktionstheorie anbelangt, so ist der älteren Lehre zuzustimmen, gemäss welcher der Normgehalt von Art. 73 Abs. 3 (und Art. 111 und 137) PatG keine Fiktion der Kenntnis der veröffentlichten Patentanmeldungen umfasst. Eine solche Fiktion lässt sich dem Gesetz nicht einmal für erteilte Patente entnehmen[38]. Art. 73 Abs. 3 PatG und die Parallelbestimmungen für europäische und internationale Anmeldungen regeln nur den Zeitpunkt, ab dem frühestens Schadenersatz geltend gemacht werden kann, wenn die Voraussetzungen dafür – die von diesen Bestimmungen nicht geändert werden – gegeben sind[39].

Für dieses Auslegungsergebnis spricht insbesondere die Gesetzgebungsgeschichte. Mit Art. 73 Abs. 3 PatG sollte für schweizerische Anmeldungen die gleiche Regelung übernommen werden, wie sie bereits aufgrund von Art. 111 PatG für europäische Patentanmeldungen galt[40]. Art. 111 PatG wiederum setzt den gemäss Art. 67 Abs. 2 EPÜ 1973 zulässigen Vorbehalt zu Art. 67 Abs. 1 EPÜ 1973 um, der europäischen Patentanmeldungen einstweilen den gleichen Schutz wie erteilten Patenten gewährt. Die Vertragsstaaten dürfen aber vorsehen, dass der Schutz nach Art. 64 EPÜ (für erteilte Patente), europäischen Anmeldungen nicht gewährt wird. Der Schutz von Anmeldungen «darf jedoch nicht geringer sein als der Schutz, der sich aufgrund des Rechts des betreffenden Staats aus der zwingend vorgeschriebenen Veröffentlichung der ungeprüften nationalen Patentanmeldungen ergibt. Zumindest hat jeder Vertragsstaat vorzusehen, dass der Anmelder für die Zeit von der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung an von demjenigen, der die Erfindung in diesem Vertragsstaat unter Voraussetzungen benutzt hat, *die nach dem nationalen Recht im Fall der Verletzung eines nationalen Patents sein Verschulden begründen würden*, eine den Umständen nach angemessene Entschädigung verlangen kann.» (Art. 67 Abs. 2 EPÜ 1973; kursiv durch den Autor). Mit Art. 111 PatG hat die Schweiz diesen Vorbehalt ausgeschöpft. Damit scheint klar, dass die Haftung auf Fälle beschränkt ist, die ein Verschulden begründen würden, das Verschulden in Hinblick auf die Kenntnis der Patentanmeldung also gerade nicht fingiert wird. In der Rechtsprechung wurde die Fiktion der Kenntnis vom Kantonsgericht Zug zumindest für das strafrechtliche Verschulden als ungenügend beurteilt[41].

Richtig an der Tatbestandstheorie von HEINRICH ist, dass die Patentansprüche zum Tatbestand gehören. Ebenfalls richtig ist, dass Unkenntnis der Rechtswidrigkeit einer Handlung

[34] DESSEMONTET (Fn. 3), 202; D. MEISSER, Das Patentregister – Eine Gegenüberstellung zum Grundbuch, in: Institut für gewerblichen Rechtsschutz (Hg.), Kernprobleme des Patentrechts, Bern 1988, 241 ff., 245; M. RITSCHER / S. BEUTLER, Der Schutzvermerk im Immaterialgüterrecht, sic! 1997, 540 ff., 545 f. (für europäische Anmeldungen, nicht aber für schweizerische Patente); F. BLUMER, Patentverletzungsprozess, in: C. Bertschinger / P. Münch / T. Geiser (Hg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Basel 2002, Rz. 17.109; HEINRICH (Fn. 32), PatG 111 N 4; SCHLOSSER (Fn. 1), LBI 73 N 8.

[35] BIRRER (Fn. 5), 123; R. BLUM / M. M. PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. III, 2. Aufl., Bern 1975, 548, 574 (BLUM / PEDRAZZINI, 548, nehmen mit Veröffentlichung der Anmeldung immerhin eine Beweislastumkehr an, gemäss der es ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dem Verletzer obliegt, darzulegen, weshalb er schuldlos keine Kenntnis vom Schutzrecht haben konnte); JENNY (Fn. 25), Rz. 197.

[36] HEINRICH (Fn. 32), PatG 73 N 15 ff.; ablehnend SCHLOSSER (Fn. 1), LBI 73 N 9 Fn. 15.

[37] HEINRICH (Fn. 32), PatG 73 N 16.

[38] BLUM / PEDRAZZINI (Fn. 35), 548.

[39] M. M. PEDRAZZINI / C. HILTI, Europäisches und schweizerisches Patent- und Patentprozessrecht, 3. Aufl., Zürich 2008, 470. Dies ist auch die Auffassung, die P. HEINRICH, in Abgrenzung zu seiner Aussage in HEINRICH (Fn. 32), PatG 111 N 4, in einem Privatgutachten vom 4. Februar 2013 vertritt (liegt dem Autor vor).

[40] Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. November 2005, BBl 2006, 1 ff., 87.

[41] KGer Zug, sic! 2009, 39 ff. E. 5.3, «Resonanzetikette III».

grundsätzlich nicht entschuldigt[42]. Das Gesetz sieht jedoch Ausnahmen vor. So haftet namentlich derjenige nicht, der eine fremde Sache beschädigt, die er gutgläubig besitzt, also nicht erkennt und auch nicht erkennen muss, dass er nicht Eigentümer der Sache (geworden) ist (Art. 938 Abs. 2 ZGB). Entscheidende Frage ist, ob man aus der Ausnahmeregelung schliesst, dass dort, wo keine Ausnahme vorgesehen ist, Kenntnis der Widerrechtlichkeit nicht zum Verschulden gehört *(argumentum e contrario)*[43] oder ob man aus der vergleichbaren Interessenlage schliesst, dass bei der Benutzung einer technischen Lehre in Unkenntnis ihres Patentschutzes das Verschulden entfällt *(argumentum per analogiam)*. M.E. spricht einiges dafür, den Sachverhalt der schuldlosen Benutzung eines fremden Patents analog zum gutgläubigen Besitz einer fremden Sache zu behandeln mit der Folge, dass denjenigen, der weder weiss noch bei pflichtgemässer Sorgfalt wissen müsste, dass er in ein fremdes Patent eingreift, kein Verschulden trifft[44]. Dies ist die unangefochtene Rechtslage in Deutschland[45], und auch das schweizerische Bundespatentgericht nimmt Bösgläubigkeit nur an, wenn die Unkenntnis des Schutzrechts und dessen Verletzung zumindest auf Fahrlässigkeit beruhen[46].

Es bleibt daher dabei, dass deliktische Haftung voraussetzt, dass dem Verletzer zumindest fahrlässige Unkenntnis des Schutzrechts vorgeworfen werden kann. Eine allgemeine Erkundigungsobliegenheit besteht dabei nicht, aber «wer Grund zum Verdacht hat [muss] Abklärungen treffen»[47]. Die Anforderungen an den Sorgfaltsmassstab sind dabei hoch anzusetzen[48]. Massgeblich ist dabei die eigene Sachkunde des Verletzers. Wer selbst Patente anmeldet und damit die Vorteile des Patentsystems nutzt, wird sich kaum je darauf berufen können, fremde Schutzrechte nicht gekannt zu haben[49]. Weiter betont die Lehre, dass an umsatzstärkere Unternehmen höhere Anforderungen gestellt werden als an kleinere Unternehmen[50]. Von grösseren Unternehmen darf erwartet werden, dass sie die Patente und Patentanmeldungen in ihrem Fachgebiet kennen[51]. Produktionsunternehmen müssen vor Aufnahme der Produktion abklären, ob entgegenstehende Schutzrechte Dritter bestehen[52]. Nach deutscher Lehre und Rechtsprechung gilt das grundsätzlich auch für Handelsunternehmen[53]. Die schweizerische Lehre war bislang zurückhaltender und hat angenommen, Handelsunternehmen dürften sich ohne gegenteilige Anhaltspunkte (wie ein Verwarnungsschreiben) grundsätzlich darauf verlassen, dass ihre Lieferanten keine patentverletzenden Waren lieferten[54]. Das Bundespatentgericht betont in einem neueren Urteil zwar, dass keine allgemeine Erkundigungsobliegenheit bestehe, bejaht jedoch die Bösgläubigkeit eines Online-Händlers, der einen Reiseadapter (Netzstecker) aus Taiwan in der Schweiz ohne Abklärung der Schutzrechtslage vertrieb, denn «[w]er ein Produkt, das von der Gattung her durchaus unter Patentschutz fallen könnte, von einem Herkunftsort bezieht, von dem bekannt ist, dass dort den Immaterialgüterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird, der muss entsprechende Abklärungen treffen, bevor er das Produkt auf den Markt bringt[55]». Darin kann eine Verschärfung der Anforderungen an die Sorgfaltsobliegenheit von Händlern gesehen werden. In Deutschland wird bei Händlern generell zwischen dem Bezug aus dem Inland und dem Ausland unterschieden; während sich der Händler grundsätzlich darauf verlassen darf, dass ihm ein inländischer Lieferant keine patentverletzende Ware liefert, gilt dies nicht für den Bezug von ausländischen Lieferanten[56]. Das neuste Urteil des Bundespatentgerichts «Netzstecker II»[57] geht in eine ähnliche Richtung.

---

42 BGE 91 II 25 ff. E. 7; 105 II 209 ff. E. 3; Oftinger/Stark (Fn. 6), § 5 Rz. 24 ff., 30, m.H. auf a.M. in Fn. 30 , 198.

43 So Oftinger/Stark (Fn. 6), § 5 Rz. 31.

44 Die Tatbestandstheorie ablehnend auch Schlosser (Fn. 1), LBI 73 N 9 Fn. 15.

45 R. Krasser, Patentrecht, 5. Aufl., München 2004, 875; R. Rogge/K. Grabinski in: G. Benkard (Begr.), Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., München 2006, dPatG 139 N 42 f.; T. Kühnen, in: R. Schulte (Hg.), Patentgesetz, 8. Aufl., Köln 2008, dPatG 139 N 62.

46 BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker II».

47 BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker II».

48 Pedrazzini/Hilti (Fn. 39), 457; für das deutsche Recht vgl. Krasser (Fn. 45), 875; Rogge/Grabinski (Fn. 45), dPatG 139 N 46 ff. (mit umfassender Kasuistik); Kühnen (Fn. 45), dPatG 139 N 62.

49 Ähnlich Gilliéron (Fn. 33), Rz. 15, der auf «besondere Fachkenntnisse» abstellt, die bei Unternehmen, die selbst Patente anmelden, regelmässig vorliegen; Birrer (Fn. 5), 124.

50 Blum/Pedrazzini (Fn. 35), 574; L. David, SIWR I/2, 3. Aufl., Basel 2011, Rz. 387; Benhamou (Fn. 25), Rz. 450; Schlosser (Fn. 1), LDA 62 N 35.

51 So für das deutsche Recht Rogge/Grabinski (Fn. 45), dPatG 139 N 47 m.H. auf die Rechtsprechung.

52 KGer Zug, sic! 2009, 39 ff. E. 7.3, «Resonanzetikette III».

53 Hören (Fn. 45), dPatG 139 N 62; differenzierend Rogge/Grabinski (Fn. 45), dPatG 139 N 47.

54 Blum/Pedrazzini (Fn. 35), 574; Gilliéron (Fn. 33), Rz. 15 (zumindest für «Generalisten»); Benhamou (Fn. 25), Rz. 450; a.M. Pedrazzini/Hilti (Fn. 39), 457 (Abklärungen immer zumutbar); Heinrich (Fn. 32), PatG 73 N 14 (leichte Fahrlässigkeit auch bei Händlern, Berücksichtigung über Verminderung der Ersatzpflicht); differenzierend David (Fn. 50), Rz. 387: Generalimporteure und Grossisten sind zur Abklärung der Schutzrechtslage verpflichtet, nicht aber Einzelhändler.

55 BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker II», unter Hinweis auf Rogge/Grabinski (wie Fn. 45) dPatG 139 N 47.

56 Rogge/Grabinski (Fn. 45), dPatG 139 N 47 m.H. auf die Rechtsprechung.

57 BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007, E. 4.3, «Netzstecker II».

Eine Obliegenheit zur weiteren Abklärung der Schutzrechtslage kann sich aus öffentlicher Schutzrechtsberühmung z. B. durch Schutzvermerke wie «patent pending» oder «®» auf der Originalware ergeben, zumal derjenige, der solche Berühmungen verwendet, verpflichtet ist, jedermann auf Anfrage die Nummer des entsprechenden Patents oder Patentgesuchs anzugeben (Art. 12 Abs. 1 PatG)[58].

Durch ein hinreichend konkretes Verwarnungsschreiben (Abmahnung) wird dem angeblichen Verletzer tatsächliche Kenntnis vom Schutzrecht verschafft. [59] «Hinreichend konkret» heisst nicht, dass das Verwarnungsschreiben eine Merkmalsgegenüberstellung von Anspruch und Ausführungsform enthalten muss, aber es muss für den Adressaten eindeutig erkennbar sein, welches Patent als durch welche Ausführungsform verletzt betrachtet wird. Dazu wird zumindest die Angabe der Veröffentlichungsnummer des Patents oder der Patentanmeldung und der Typenbezeichnung der angegriffenen Ausführungsform notwendig sein. Setzt der Empfänger eines solchen Schreibens die gerügten Handlungen fort, handelt er schuldhaft, wenn nicht eine der engen Ausnahmen greift, die im folgenden Abschnitt (Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts) erörtert werden[60].

Der Grad des Verschuldens kann bei der auf Art. 41 ff. OR gestützten deliktischen Haftung bei der Bemessung des Schadenersatzes berücksichtigt werden (Art. 43 Abs. 1 OR)[61], sodass das Gericht einem nur leichten Verschulden des Verletzers Rechnung tragen kann, indem es den Schadenersatzanspruch (in der Praxis meist: den zu ersetzenden entgangenen Gewinn des Patentinhabers) mindert. Diese Möglichkeit fehlt mangels gesetzlicher Grundlage bei der Bemessung des gestützt auf Art. 423 OR (unechte Geschäftsführung ohne Auftrag) herauszugebenden Gewinns[62]. Sind die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben – zu denen wie erwähnt die Bösgläubigkeit des Geschäftsführers gehört – ist grundsätzlich der gesamte auf die Verletzung zurückzuführende Gewinn herauszugeben[63]. Wenn man mit der neueren Lehre bei der auf Art. 62 OR gestützten Eingriffskondiktion auf das Erfordernis der Vermögensverschiebung verzichtet und auch die Herausgabe des Verletzergewinns zulässt[64], so entsteht dadurch kein Wertungswiderspruch[65] – der eigene Gewinn ist selbst ohne Verschulden herauszugeben, umso mehr daher bei leichtem Verschulden. Dem gutgläubig Bereicherten steht einzig die Entreicherungseinrede nach Art. 64 OR zu, auf welche sich der bösgläubige unechte Geschäftsführer ohne Auftrag nicht berufen kann.

2. Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts, insbesondere bei Zusicherungen Dritter

Kennt der Verletzer das Schutzrecht oder müsste er es kennen, vertraut er aber – wie sich später herausstellt, irrtümlicherweise – darauf, dass das Schutzrecht ungültig ist, kann er sich nur in Ausnahmefällen darauf berufen[66]. Die ältere bundesgerichtliche Rechtsprechung, die das Verschulden bereits entfallen liess, wenn der Verletzer «nach den gegebenen Verhältnissen genügenden Anlass hatte, am Bestand dieses Rechtes ernstlich zu zweifeln und wenn die Rechtsverletzung aus einem subjektiv begreiflichen und berechtigten Bestreben zur Verteidigung seines Interessenstandpunkts entsprungen ist»[67], darf als überholt gelten[68]. Wer ein erteiltes Patent verletzt, nimmt zumindest in Kauf, dass er ein gültiges Patent verletzt. Etwas anderes mag allenfalls für ungeprüfte nationale Patente gelten, die nach der Praxis des Bundespatentgerichts nicht die Vermutung der Gültigkeit haben[69]. Regel-

[58] Birrer (Fn. 5), 125; M. Ritscher / S. Beutler, Der Schutzvermerk im Immaterialgüterrecht, sic! 1997, 540 ff.; Locher (Fn. 3), 280; Blumer (Fn. 34), Rz. 17.111; David (Fn. 50), Rz. 385.

[59] Statt aller Blum / Pedrazzini (Fn. 35), 575.

[60] Blumer (Fn. 34), Rz. 17.108.

[61] Statt aller Brehm (Fn. 8), OR 41 N 200; a.M. Gilliéron (Fn. 33), Rz. 24, für den nur ein Mitverschulden des Geschädigten zu einer Herabsetzung des Schadenersatzes führen kann.

[62] Hingegen plädiert eine Mehrheit der Lehre für die analoge Anwendung von Art. 44 Abs. 2 OR (Herabsetzung bei blosser Fahrlässigkeit, wenn der Ersatzpflichtige «durch Leistung des Ersatzes in eine Notlage versetzt» würde): J. Schmid, Die Geschäftsführung ohne Auftrag, Freiburg 1992, Rz. 852; M. Nietlispach, Zur Gewinnherausgabe im schweizerischen Privatrecht, Bern 1994, 124; P. Tercier / P. G. Favre, Les contrats spéciaux, 4. Aufl., Genf 2009, Rz. 6061; Schlosser (Fn. 1) LDA 62 N 105. Die praktische Bedeutung von Art. 44 Abs. 2 OR ist allerdings gering.

[63] Zur Berechnung BGE 134 III 306, «Resonanzetikette II»; aus der umfangreichen Lehre Gilliéron (Fn. 33), Rz. 19 ff.; P. Spitz, Überlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, 795 ff.; P. Kohler, Zur Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008, 564 ff.; Locher (Fn. 3); Walter (Fn. 2); Benhamou (Fn. 25), Rz. 560 ff.

[64] So Nietlisbach (Fn. 62), 407 ff.; P. Kohler, Gewinnherausgabe bei Patentrechtsverletzungen, Bemerkungen zur Entscheidung «Rohrschelle», sic! 2006, 815 ff.; Ders., Zur Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und bösgläubigen Immaterialgüterrechtsverletzungen, sic! 2008, 564 ff.; Locher (Fn. 3), 282; Walter (Fn. 2), 251; a.M. OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. V. 3.5.1, «Love»; ZK-Schmid OR 423 N 185 f.; BSK-Weber OR 423 N 11; Jenny (Fn. 25), 272 ff.; Roberto (Fn. 25), 30 f.; Benhamou (Fn. 25), Rz. 671.

[65] So aber Roberto (Fn. 25), 30 f.

[66] Birrer (Fn. 5), 126; Pedrazzini / Hilti (Fn. 39), 457; für das deutsche Recht BGH, GRUR 1977, 250 ff., 252, «Kunststoffhohlprofil», ständige Rechtsprechung.

[67] BGE 39 II 129 ff. E. 5, «Corso».

[68] Siehe BGer vom 7. November 2002, 4C.141/2002 E. 5.1, «djbobo.ch».

[69] BPatGer vom 24. Mai 2014, S2013_005, E. 3, «Description selon art. 77 LBI», unter Hinweis auf BGer vom 28. Februar 2007, 4C.403/2005 E. 4.3, «Citalopram I».

mässig wird man dem Verletzer jedoch auch hier Fahrlässigkeit vorwerfen müssen, denn dass ein Anmelder ungültige Schutzrechte anmeldet und zur Erteilung bringt, kann nicht vermutet werden. Ebenfalls schuldhaft handelt, wer ein Patent verletzt, das in erster Instanz für ungültig erklärt wurde, wenn gegen das Urteil ein Rechtsmittel mit aufschiebender Wirkung eingelegt wurde. Das Risiko, dass die Rechtsmittelinstanz zu einem anderen Schluss kommt, nimmt der Verletzer bewusst in Kauf. Anders hingegen, wenn ein Schutzrecht wegen einer durch den Inhaber verpassten Frist – typischerweise die Frist zur Bezahlung der Jahresgebühr – verfällt und später wieder auflebt, weil der Patentinhaber in den früheren Stand wieder eingesetzt wurde (Art. 47 PatG). Während der Dauer des Verfalls bis zum Wiederaufleben des Schutzrechts fehlt es bereits an der Rechtswidrigkeit einer «patentverletzenden» Handlung, weil das Patent während dieser Zeit nicht mehr besteht.

Ein Spezialfall liegt vor, wenn das Patent in einem eingeschränkten Umfang (gegenüber den ursprünglich erteilten Ansprüchen) aufrechterhalten wird, sei es, dass es durch ein Gericht oder eine Behörde für teilnichtig erklärt oder durch den Patentinhaber selbst «freiwillig» eingeschränkt wird. Einschränkungen des Patents, auch durch Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung in die Ansprüche, sind nach dem EPÜ 2000 (Art. 105a) und dem Patentgesetz (Art. 24) zeitlich unbegrenzt zulässig. Anders als bei der Zusammenlegung von Patentansprüchen ist es für einen Dritten kaum vorhersehbar und nicht mit vernünftigem Aufwand abzuklären, durch Aufnahme welcher Merkmale aus der Beschreibung möglicherweise noch ein rechtsbeständiges Schutzrecht entsteht[70]. Stellt sich daher heraus, dass die erteilten Ansprüche auch bei Zusammenlegung nichtig sind und nur durch die Aufnahme zusätzlicher Merkmale aus der Beschreibung «gerettet» werden können, so ist die Verletzung dieser eingeschränkten Ansprüche erst ab ihrer Kenntnis durch den Verletzer schuldhaft.

Vertraut der Verletzer darauf, dass er ein ihm bekanntes Patent nicht verletzt, und stellt sich das Vertrauen später als falsch heraus, so handelt er in aller Regel schuldhaft[71]. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung ist m.E. eher zu grosszügig mit dem Verletzer. Wer angesichts schwieriger Umstände eine falsche, aber vertretbare (Rechts-)Auffassung einnehme, könne sich auf seinen guten Glauben berufen[72]. Dies gilt auch für eine falsche Auffassung zum Schutzbereich eines Patents[73]. Verfolgt man die Verweiskette ausgehend vom zitierten Urteil «pneusonline.ch», so gelangt man über das «Logotype»-Urteil[74] zu BGE 94 II 297 ff. E. 5h. Dort ging es um den guten Glauben des Ersitzers von Bildern, die der ursprüngliche Eigentümer vor der Machtergreifung Hitlers einer Bank zur Sicherung übereignet hatte und die später auf Veranlassung der nationalsozialistischen Behörden öffentlich versteigert wurden. Dieser Sachverhalt ist kaum vergleichbar mit der Verletzung von Patentansprüchen. Zwar kann man sich über deren Auslegung trefflich streiten, aber wie der deutsche Bundesgerichtshof treffend festhält, handelt fahrlässig, «wer sich erkennbar in einem Grenzbereich des rechtlich Zulässigen bewegt, in dem er eine von der eigenen Einschätzung abweichende Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit des fraglichen Verhaltens in Betracht ziehen muss.»[75] Wessen Handeln so nahe an einem gültigen Anspruch ist, dass ein Gericht den Patentanspruch als verletzt erachtet, muss sich bewusst sein, dass er widerrechtlich handeln könnte, was zur Begründung der Fahrlässigkeit genügt[76]. Dies gilt m.E. auch für die Verletzung durch äquivalente Mittel; auch hier bewegt sich der Verletzer zumindest im «Grenzbereich des rechtlich Zulässigen» und kann nicht schuldlos darauf vertrauen, dass er den Anspruch nicht verletzt[77].

Weil die Schutzrechtslage im Patentrecht auch für sachkundige Unternehmen oft sehr schwierig zu überblicken ist, werden in der Praxis in Gebieten mit hoher Patentdichte häufig Gutachten durch externe Patentanwälte eingeholt, die sich dazu äussern, ob ein (geplantes) Produkt oder Verfahren Rechte Dritter verletzt (Verletzungsgutachten oder «Freedom-To-Operate-Analyse»). Kommt ein solches Gutachten zum Schluss, dass keine Verletzung gültiger Schutzrechte vorliegt[78], und stellt ein Gericht später eine Patentverletzung fest, so stellt sich die Frage, ob sich der Patentinhaber darauf berufen kann, im Vertrauen auf die Richtigkeit des Gutachtens schuldlos gehandelt zu haben.

Die schweizerische Rechtsprechung hat dazu bisher keine eindeutige Praxis entwickelt. In einem Urteil aus dem Jahr 1909 wirft das Bundesgericht dem Verletzer vor, er habe nicht einmal behauptet, vor der Produktionsaufnahme den Rat von Technikern oder Juristen eingeholt zu haben[79], womit es

[70] Heinrich (Fn. 32), PatG 24 N 21 ff.

[71] Pedrazzini/Hilti (Fn. 39), 457; differenzierend nach Fachkenntnis des Verletzers Birrer (Fn. 5), 127 f.

[72] BGer, sic! 2013, 360 ff. E. 8.1, «Pneu Online II».

[73] BGer, sic! 2008, 821 ff. E. 4.5, «Radiatoren».

[74] BGer, sic! 2004, 90 ff.

[75] BGHZ 149, 191 ff., 204, «shell.de».

[76] Ebenso Pedrazzini/Hilti (Fn. 39), 457.

[77] Differenzierend BGH, GRUR 1975, 422 ff., 425, «Streckwalze II»; Birrer (Fn. 5), 127 f.

[78] In der Praxis ist die Aussage praktisch immer beschränkt auf die in einer vorangehenden Recherche gefundenen Patente und Patentanmeldungen, denn niemand kann ausschliessen, dass ein einschlägiges Schutzrecht nicht gefunden wurde.

[79] BGE 35 II 643 ff. E. 8., «radiateur nid d'abeilles».

zumindest andeutet, dass die Einholung eines solchen Rates entschuldigen könnte. In einem Urteil von 1974 hält der Cour de Justice civile du Canton de Genève einer Patentinhaberin zugute, sie habe sich guten Glaubens auf die Gutachten deutscher Experten verlassen können «dont tout laisse à croire qu'ils étaient sérieux.»[80] Für BLUM / PEDRAZZINI ist ein Verschulden zu verneinen, wenn sich der Verletzer auf die Auskunft eines Patentanwalts verlässt, «vorausgesetzt aber, dass er überzeugend wirkt und dass der Auftraggeber nicht selbst eine bessere Kenntnis des Sachverhalts hat.»[81] Ein Verschulden könne in einem solchen Fall nur noch dadurch gegeben sein, dass schuldhaft ein bekanntlich unzuverlässig Gutachter ausgewählt wurde[82]. Für DAVID kann das Verschulden entfallen, wenn ein «ausgewiesener Experte im entsprechenden Sachgebiet» die Rechtslage sehr sorgfältig geprüft hat und der Verletzer aufgrund des positiven Ergebnisses der Prüfung zur ehrlichen Überzeugung gelangt, dass eine Schutzrechtsverletzung auszuschliessen ist[83]. Kritisch gegenüber der entschuldigenden Wirkung von Gutachten sind PEDRAZZINI / HILTI; sie weisen darauf hin, dass sich beinahe immer ein Gutachter finden lasse, der eine für den Verletzer positive Beurteilung abgebe, weshalb sich das Verschulden fast immer widerlegen liesse[84].

Ein Verletzungsgutachten kann nach hier vertretener Auffassung entschuldigend wirken, wenn der Verletzer bei der Auswahl und Instruktion des Gutachters die notwendige Sorgfalt aufgewendet hat[85]. Er muss eine in dem betreffenden technischen Gebiet fach- und rechtskundige Fachperson wählen; d. h. regelmässig eine Patentanwältin mit schweizerischer oder europäischer Zulassung oder einen im Patentrecht erfahrenen Rechtsanwalt. Die Fachperson muss unabhängig sein, weshalb eine Beurteilung durch einen Arbeitnehmer des Verletzers nicht zu entschuldigen vermag. Schliesslich muss die Fachperson vollständig über den Sachverhalt aufgeklärt worden sein, und die vom Gericht beurteilte Handlung muss der Handlung entsprechen, die der Gutachter beurteilt hat. Damit entschieden werden kann, ob diese Voraussetzungen vorliegen, wird der Verletzer das Gutachten dem Gericht im Volltext vorlegen müssen[86].

IV. Markenrecht

1. Kenntnis des Schutzrechts

Auch im Markenrecht setzt Verschulden voraus, dass der Verletzer weiss oder wissen musste, dass an einem Kennzeichen Markenrechte bestehen und dass er durch seine Handlungen in den Schutzbereich des älteren Rechts eingreift (regelmässig: eine Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke schafft, siehe aber Art. 3 Abs. 1 lit. a und Art. 15 MSchG)[87]. Der Eintrag einer Marke im schweizerischen Markenregister begründet keine Fiktion der Kenntnis seines Inhalts[88]. Trotz missverständlichem Wortlaut von Art. 3 Abs. 5 Madrider Abkommen (SR 0.232.112.3)[89] führt auch die Publikation in der «Gazette OMPI des marques internationales» nicht zur Fiktion der Kenntnis internationaler Markenanmeldungen[90].

Umstritten ist, ob den Gewerbetreibenden eine Obliegenheit trifft, vor der Benutzung eines Kennzeichens die Schutzrechtslage abzuklären. STAUB und WILLI gehen davon aus, dass sich ein Gewerbetreibender «grundsätzlich» nach vorbestehenden Markenrechten erkundigen muss[91]. DAVID und BENHAMOU bejahen dies generell für Importeure und Grossisten, während Detaillisten nur bei Vorliegen besonderer Verdachtsmomente zu weiteren Abklärungen verpflichtet seien[92]. TROLLER, dem sich SCHLOSSER und GILLIÉRON anschliessen, sieht eine generelle Obliegenheit, sich vor Aufnahme des Gebrauchs eines Kennzeichens nach eingetragenen Marken zu erkundigen, stuft die zumutbaren Erkundigungen aber nach Grösse der Unternehmung ab[93]:

---

80 CJ Genève vom 15. März 1975, SMI 1975, 50 f., 51, «Rheinbau GmbH». Das Gericht hatte die Nichtigkeit des Patents festgestellt, und die erfolgreiche Klägerin machte vorprozessuale Anwalts- und Gutachtenskosten geltend. M.E. fehlt es hier jedoch bereits an der Rechtswidrigkeit, es ist nicht rechtswidrig, ein Patent zu verteidigen, das sich als ungültig herausstellt; erst wenn der Patentinhaber weiss, dass das Patent ungültig ist, kann sein Beharren eventuell unlauter sein.

81 BLUM / PEDRAZZINI (Fn. 35), 575.

82 BLUM / PEDRAZZINI (Fn. 35), 575.

83 DAVID (Fn. 50), Rz. 386; ähnlich LOCHER (Fn. 3), 280. Die Formulierung von der «sehr sorgfältigen Prüfung» und der «ehrlichen Überzeugung» wird vom BGer, sic! 2003, 438 ff. E. 5.1, «djbobo.ch», übernommen.

84 PEDRAZZINI / HILTI (Fn. 39), 457.

85 In Anlehnung an die *curae in eligendo, instruendo et custodiendo* des Geschäftsherrn nach OR 55 Abs. 1, wobei die Überwachung beim externen Gutachter entfällt.

86 So auch die deutsche Rechtsprechung, BGH, GRUR 1959, 478 ff., 480, «Laux-Kupplung».

87 SCHLOSSER (Fn. 1), LPM 55 N 18, 19.

88 Statt aller E. MARBACH, SIWR III/1, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 1238.

89 Der entsprechende Artikel im Protokoll zum Madrider Abkommen (SR 0.232.112.4) lautet gleich.

90 Das Madrider Abkommen will internationalen Registrierungen den gleichen Schutz wie nationalen Registrierungen verschaffen, aber keine darüber hinausgehenden Bevorzugungen.

91 CH. WILLI, MSchG, Zürich 2002, MSchG 55 N 66; R. STAUB, in: F. Thouvenin / G. Bühler / M. G. Noth (Hg.), Markenschutzgesetz, Zürich 2009, MSchG 55 N 93; ebenso BIRRER (Fn. 5), 156.

92 DAVID (Fn. 50), Rz. 387 f.; BENHAMOU (Fn. 25), Rz. 447.

93 TROLLER (Fn. 14), 983; R. SCHLOSSER, La mise en œuvre de la protection en droit des marques: Aperçu à la lumière de la jurisprudence récente, SJ 2004, 1 ff., 7; GILLIÉRON (Fn. 33), Rz. 13. Die von TROLLER erwähnte Auskunft des damaligen Bundesamtes für Geistiges Eigentum erteilt das IGE in dieser Form allerdings nicht mehr; es bleibt nur die (freie) Suche nach identischen Marken auf

während kleinere Unternehmen sich bloss beim IGE nach ähnlichen Marken erkundigen müssten, seien grössere Unternehmen zu umfassenden Abklärungen durch Markenjuristen verpflichtet. TROLLER argumentiert, der daraus resultierende Aufwand sei zumutbar, weil der Gewerbetreibende «sich damit nicht nur den Vorwurf des schuldhaften Handelns, sondern vor allem auch unnütze Aufwendungen für [den Marktauftritt] erspart.»[94] MARBACH lehnt jede Erkundigungsobliegenheit mangels entsprechender gesetzlicher Grundlage ab[95].

Wer selbst Marken zum Schutz anmeldet, wird sich in der Regel nicht darauf berufen können, ältere Rechte nicht gekannt zu haben. Er ist mit dem Instrumentarium des Markenrechts offenbar vertraut und muss sich bewusst sein, dass der Gebrauch unterscheidungskräftiger Zeichen im geschäftlichen Verkehr die Rechte Dritter beeinträchtigen kann.

Ansonsten sind die Anforderungen an den Sorgfaltsmassstab mit der herrschenden Lehre nach der Grösse des Unternehmens abzustufen: eine Suche nach identischen Marken in der frei zugänglichen Datenbank des IGE (swissreg.ch) darf man von jedem Gewerbetreibenden erwarten. Diese Suche findet jedoch weder ähnliche Marken noch internationale Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz. Weitergehende Erkundigungen, die auch diese Marken erfassen, können nur von demjenigen verlangt werden, der für die Wahl des Kennzeichens verantwortlich ist. Die Erkundigungsobliegenheit unter Hinweis auf die fehlende gesetzliche Grundlage abzulehnen[96], überzeugt nicht, denn gesetzlich gefordert ist sorgfältiges Verhalten, und die Erkundigung nach älteren Rechten ist eine Umschreibung der geforderten Sorgfalt. Hilfspersonen des Verletzers, wie Lohnfertiger, Drucker oder Frachtführer, trifft keine Erkundigungsobliegenheit, und damit auch keine Schuld, wenn keine besonderen Verdachtsmomente vorliegen[97].

Ein Verschulden liegt jedoch unabhängig von der (unterlassenen) Abklärung der Registerlage vor, wenn von der tatsächlichen Kenntnis des älteren Zeichens auszugehen ist[98]. Es muss als bekannt gelten, dass gewerblich genutzte Kennzeichen üblicherweise als Marken geschützt sind. Zudem ist auch die Annäherung an nicht eingetragene unterscheidungskräftige Kennzeichen regelmässig widerrechtlich (Art. 3 lit. d und e UWG). Ob eine ältere Marke mit einem Schutzrechtsvermerk (® oder ™) versehen ist, spielt für das Verschulden daher selten eine Rolle – kannte der Verletzer die Marke, trifft ihn ein Verschulden, kannte er sie nicht, kannte er auch den Schutzrechtsvermerk nicht. Ob der Verletzer die Verwendung des Zeichens kannte, hängt von dessen Bekanntheit im Verkehr ab: Je bekannter ein Kennzeichen – in der entsprechenden Branche – ist, desto eher wird der Schluss gerechtfertigt sein, dass der Verletzer es kannte. Dies ist letztlich eine Frage der Beweiswürdigung, die sich schematischen Überlegungen entzieht. Wo nur wenige Anbieter einen Markt bearbeiten, wird man in der Regel davon ausgehen dürfen, dass die Mitbewerber die Kennzeichen ihrer Konkurrenten kennen, denn es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, dass Wettbewerbsteilnehmer sich über ihre Konkurrenz informieren.

Zu unterscheiden von der fehlenden Kenntnis des Markenrechts ist die irrtümliche Überzeugung, trotz bestehender Markenrechte das Kennzeichen nutzen zu können, z. B. weil die Rechte an der Marke erschöpft sind («Originalware»). Hier kommt es darauf an, ob Verdachtsmomente für eine Schutzrechtsverletzung durch den Erstanbieter bestehen. Diese können beispielsweise darin begründet sein, dass Markenware zu Preisen deutlich unter den üblichen Marktpreisen angeboten wird[99], dass der Anbieter sich nicht identifizieren lässt (z. B. bei reinen Online-Händlern) oder dass er seinen Sitz in einem Land hat, «von dem bekannt ist, dass dort den Immaterialgüterrechten Dritter nicht durchwegs die angemessene Beachtung geschenkt wird»[100], um das Bundespatentgericht zu zitieren. Bestehen Verdachtsmomente, so ist der Erwerber verpflichtet, weitere Abklärungen vorzunehmen[101].

2. Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts, insbesondere bei Zusicherungen Dritter

Das Vertrauen darauf, dass eine Marke ungültig ist oder durch die eigene Kennzeichenverwendung keine Verwechslungsgefahr geschaffen wird, vermag bei gegenteiliger Feststellung durch ein Gericht oder eine Behörde ohne besondere Umstände nicht zu entschuldigen. Es kann hier auf das vorne zum Patentrecht Gesagte verwiesen werden. Wer aus einer Marke verwarnt wurde, ist grundsätzlich nicht mehr gutgläubig[102].

Hat der Verletzer vor der Benutzung seines Kennzeichens eine Ähnlichkeitsrecherche nach älteren Marken bei

swissreg.ch oder die (kostenpflichtige) Ähnlichkeitsrecherche.

[94] TROLLER (Fn. 14), 984.

[95] MARBACH (Fn. 88), Rz. 1239.

[96] So MARBACH (Fn. 88), Rz. 1239.

[97] TROLLER (Fn. 14), 985. Ein Verdachtsmoment kann z. B. darin liegen, dass eine sehr bekannte Marke nachgeahmt wird, ohne dass der Verletzer eine Ermächtigung dazu nachweist.

[98] BGE 40 I 305 ff. E. 4, «J.M. Farina»; OGer Zürich, SMI 1994, 222 ff. E. 8, «Levi's Jeans»; GILLIÉRON (Fn. 33), Rz. 11.

[99] DAVID (Fn. 50), Rz. 388.

[100] BPatGer vom 19. März 2014, O2013_007 E. 4.3, «Netzstecker II», unter Hinweis auf ROGGE / GRABINSKI (wie Fn. 45), dPatG 139 N 47.

[101] DAVID (Fn. 50), Rz. 388.

[102] Einschränkend BGer, sic! 2003, 438 ff. E. 5.1, «djbobo.ch».

einem anerkannten Anbieter solcher Recherchen durchführen lassen und wurde die später als verletzt erachtete Marke nicht gefunden, so liegt in der Regel kein Verschulden vor. Anders, wenn die ältere Marke zwar gefunden wurde, aber vom Experten, der den Bericht auswertete, als ungültig, nicht verletzt oder nicht benutzt beurteilt wurde. Obwohl die Eintragung einer Marke bekanntlich für Gerichte nicht verbindlich ist[103], muss bei einer eingetragenen Marke davon ausgegangen werden, dass sie gültig ist, bis ein Gericht das Gegenteil festgestellt hat. Das Vertrauen darauf, dass das Markenamt die Marke zu Unrecht zur Eintragung zugelassen hat, vermag auch dann nicht zu entschuldigen, wenn es sich auf den Rat eines Experten stützt, denn die Eintragung nach Prüfung auf absolute Schutzausschlussgründe durch das Institut (vgl. Art. 30 Abs. 2 lit. c MSchG) wiegt schwerer als die abweichende Meinung einer Fachperson. Die Situation ist hier insofern anders als im Patentrecht, als es keinen neuen Stand der Technik geben kann, der dem Prüfer nicht vorlag und der zu einer abweichenden Beurteilung führen kann. Wer die Verwechslungsgefahr falsch einschätzt, handelt ebenfalls fahrlässig. Sind zwei Zeichen so ähnlich, dass eine Verwechslungsgefahr begründet wird, wird eine Verletzung zumindest in Kauf genommen[104]. Insofern ist es schwer denkbar, dass ein Markenverletzer aufgrund einer «besonders sorgfältigen» Prüfung der Rechtslage nach einer Verwarnung gutgläubig handeln kann, wie das Bundesgericht im Urteil «DJ Bobo» annimmt[105], soweit sich die Prüfung auf die Rechtsbeständigkeit und Verwechslungsgefahr bezieht. Denkbar ist, dass sich der Verletzer aufgrund einer Schrankenbestimmung des Markenrechts zu seinem Gebrauch berechtigt fühlt und in dieser Auffassung durch den Rat eines Experten bestätigt wird, was zum guten Glauben führen kann.

Bei der fehlenden Benutzung (die nach Ablauf der Schonfrist grundsätzlich dazu führt, dass die Marke nicht durchgesetzt werden kann, Art. 12 Abs. 1 MSchG) trifft den Verletzer eine Obliegenheit, den Inhaber der Marke anzufragen, ob die Marke noch benutzt wird. Beantwortet der Markeninhaber die Anfrage nicht binnen angemessener Frist[106], darf der Verletzer davon ausgehen, dass die Marke nicht (mehr) benutzt wird[107].

V. Urheberrecht

1. Kenntnis des Schutzrechts

Im Urheberrecht stellt sich die Situation insofern anders dar, als die selbständig geschaffene Parallelschöpfung keine Verletzung des Urheberrechts am vorbestehenden Werk ist[108]; fehlt es daher an der Kenntnis des älteren Werks, ist mangels Widerrechtlichkeit die Schuldfrage gar nicht zu prüfen[109].

Dass geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter nicht ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers verwendet werden dürfen, darf heute auch als dem juristischen Laien bekannt gelten. Dies kann man nicht mit dem simplen Hinweis, dass allgemeine Rechtsunkenntnis schade, begründen[110], aber damit, dass die Diskussion um Umfang und Grenzen des urheberrechtlichen Schutzes heute ein Ausmass erreicht hat, die dem durchschnittlich informierten Zeitgenossen nicht entgangen sein kann. Irren kann sich der Verletzer jedoch darüber, ob eine ihm bekannte geistige Schöpfung ein Werk im Sinne von Art. 2 URG ist, d. h., ob sie «individuellen Charakter» hat. Ein zentrales Register, in dem alle Werke im Sinne des Urheberrechts erfasst würden, gibt es bekanntlich nicht; der urheberrechtliche Schutz entsteht *eo ipso* mit der Schöpfung, wenn die Voraussetzungen gegeben sind[111].

Wer Kenntnis von einer geistigen Schöpfung hat, die er im Sinne von Art. 10 URG verwenden will, und an der Schutzfähigkeit dieser Schöpfung zweifelt, ist grundsätzlich verpflichtet, den Rat eines ausgewiesenen Experten einzuholen, ansonsten er zumindest eventualvorsätzlich handelt[112]. Das Gleiche gilt für denjenigen, der glaubt, seine Schöpfung weiche vom bekannten Werk dermassen ab, dass kein «Werk zweiter Hand», sondern eine freie Benützung vorliege[113].

Schwierig ist das Verschulden regelmässig dann zu beurteilen, wenn der Verletzer das urheberrechtsverletzende Werk bei einem Dritten in Auftrag gegeben hat. Zwei Urteile, die beide die Erstellung von Firmenlogos durch Grafiker betrafen, zeigen das Span-

[103] BGE 140 III 297 E. 5.1, «Keytrader».

[104] Birrer (Fn. 5), 159.

[105] BGer, sic! 2003, 438 ff. E. 5.1, «djbobo.ch».

[106] Zwei Wochen müssen in der Regel, ausserhalb der Ferienzeit, genügen.

[107] Troller (Fn. 14), 984.

[108] Statt aller F. Dessemontet, Le droit d'auteur, Lausanne 1999, Rz. 171a. Das Obergericht Zürich verneint die Möglichkeit einer echten Doppelschöpfung von Werken mit individuellem Charakter, OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. IV. 3.1, «Love», kritisch F. Thouvenin, Anmerkung zum Urteil des OGer Zürich vom 7. Juli 2009, sic! 2010, 898 ff., 899.

[109] Vorbehalten bleibt der Spezialfall der «unbewussten Übernahme», die widerrechtlich, aber nicht schuldhaft ist, Schlosser (Fn. 1), LDA 62 N 40; OGer, Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. V. 3.2, «Love»; a.M. G. Galli, Die Bedeutung der Absicht bei Wettbewerbsverstössen und der Verletzung von Immaterialgüterrechten, Basel 1991, 107.

[110] So aber B. K. Müller, in: B.K. Müller/R. Oertli (Hg.), URG, 2. Aufl., Zürich 2012, URG 62 N 10.

[111] Statt aller F. Dessemontet (Fn. 108), Rz. 46.

[112] OGer Aargau, SMI 1988, 128 ff. E. 6b, «Piktogramm»; BGE 25 II 533 E. 6 i.f.; 114 II 368 E. 2a i.f., «Corbusier Gedenkmedaille»; aus der Lehre Troller (Fn. 14), 985; Dessemontet (Fn. 108), Rz. 798; Schlosser (Fn. 1), LDA 62 N 35; weniger weit gehend Gilliéron (Fn. 33), Rz. 17.

[113] OGer Aargau, SMI 1988, 128 ff. E. 6b, «Piktogramm»; BGE 114 II 368 ff. E. 2a i.f., «Corbusier Gedenkmedaille».

Die Sportpiktogramme 600, 602, 659, 682 von O. Aicher:

Das Firmensignet des Beklagten:

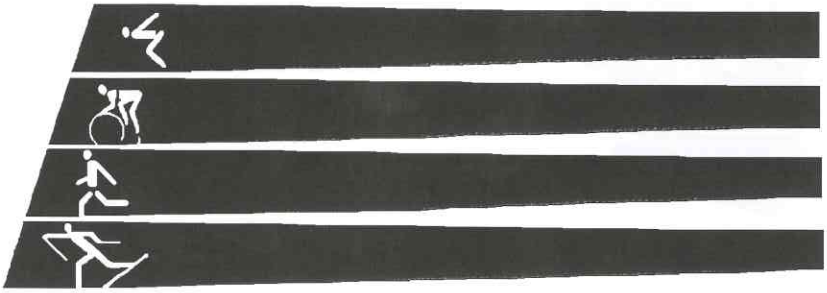

Abbildung 1: Das strittige Firmenlogo aus dem Urteil des Obergerichts Aargau vom 18. Dezember 1987 (SMI 1988, 133)

nungsfeld. Im ersten Fall bejahte das Obergericht Aargau ein leichtes Mitverschulden des Auftraggebers. Die Werbeagentur hatte für das Firmensignet die bekannten Piktogramme von Otl Aicher, die dieser für die Olympischen Sommerspiele 1972 in München entworfen hatte, leicht abgewandelt (siehe Abbildung 1). Sie meinte, man habe das Gefühl, «es verhebi jetzt»[114]. Weitere Abklärungen durch eine Fachperson des Urheberrechts traf der Auftraggeber[115] nicht, und er liess sich die urheberrechtliche Unbedenklichkeit auch nicht schriftlich zusichern. Damit nahm der Auftraggeber nach Ansicht des Obergerichts Aargau die Urheberrechtsverletzung trotz der mündlichen Zusicherungen der Werbeagentur eventualvorsätzlich in Kauf, was zur solidarischen Haftung für die geltend gemachten Ansprüche führte[116].

Das Bundesgericht betrachtete andererseits den Betreiber eines Automobilmuseums, der ein Grafikatelier mit der Ausarbeitung eines neuen Logos beauftragt hatte, als gutgläubig, obwohl sowohl die Vorinstanz als auch das Bundesgericht eine Urheberrechtsverletzung bejahten. Der Auftraggeber habe das Werk des Klägers nicht gekannt und auf das spezialisierte Grafikatelier vertrauen dürfen. Daran ändere selbst ein in englischer Sprache verfasstes Verwarnungsschreiben nichts, da dieses keine ausreichend beweiskräftigen Indizien enthalten habe, die das Museum an den Zusicherungen des Grafikateliers hätten zweifeln lassen müssen[117].

Nach Dessemontet ist in solchen Konstellationen «indirekter» Verletzung das Verschulden nicht leichtfertig zu bejahen[118]. M.E. ist zu differenzieren: Kannte der Besteller das ältere Werk nicht[119], so darf er sich grundsätzlich darauf verlassen, dass ihm ein gewerblicher Anbieter von urheberrechtlich schutzfähigen Werken, wie ein Grafiker, Fotograf, Texter oder Komponist, kein rechtsverletzendes Werk anbietet. Dies gilt auf jeden Fall dann, wenn in der Vergangenheit wiederholt Werke geliefert wurden, die keine Rechte Dritter verletzt hatten[120]. Kannte er das Werk, wie dies bei den Piktogrammen von Otl Aicher der Fall war, und gleicht das bestellte Werk diesem bekannten Werk, wird er nur schuldlos handeln, wenn er von einer unabhängigen Fachperson Rat einholt. Auf eine, auch schriftliche, «Unbedenklichkeitserklärung» des Anbieters kann es nicht ankommen[121]. Der Anbieter des rechtsverletzenden Werks ist nie unparteiisch, seine Aussage hat daher kein Gewicht. Wie die Sachverhalte in den erwähnten Urteilen «Piktogramm» und «Logotype» zeigen, leugnen die Verletzer die Übernahme des vorbestehenden Werks typischerweise bis zuletzt.

Der Verletzer kann sich weiter zwar bewusst sein, dass er ein fremdes Werk verwendet, sich dazu aber befugt halten, weil eine der zahlreichen Schrankenbestimmungen des Urheberrechts greift. Ein Verschulden kann hier entfallen, wenn die Verwendung im Rahmen des gesellschaftlich Üblichen liegt, sodass der Verletzer gutgläubig davon ausgehen konnte, dass sie rechtmässig ist. Eine ungewöhnliche oder übermässige Verwendung, die üblicherweise nur gegen Entgelt gestattet ist, muss jedoch Anlass zu weiteren Abklä-

[114] O-Ton des Urteils, OGer Aargau, SMI 1988, 128 ff. E. 6b, «Piktogramm».

[115] Wohl eher Besteller, aber das Gericht spricht von «Auftraggeber».

[116] OGer Aargau, SMI 1988, 128 ff. E. 6c, «Piktogramm». Der Kläger erhielt CHF 1000 für entgangene Lizenzgebühren sowie Ersatz der vorprozessualen Interventionskosten zugesprochen.

[117] BGer, sic! 2004, 90 ff. E. 7.2, «Logotype»; im französischen Original «Cette écriture [...] ne contenait pas d'éléments suffisamment probants pour que cette institution ne puisse continuer à penser, sans manquer à la diligence due, [...] avait créé une oeuvre originale, comme il n'a point cessé de l'affirmer.»

[118] Dessemontet (Fn. 108), Rz. 801.

[119] Ob er das Werk kannte, ist eine Frage der freien Beweiswürdigung. Die Behauptung, weithin bekannte Werke nicht gekannt zu haben, ist meist wenig glaubhaft, zumal der Besteller nach Erhalt der Entwürfe an diese Werke erinnert werden dürfte.

[120] Dessemontet (Fn. 108), Rz. 799,

[121] Entgegen der Andeutung in OGer Aargau, SMI 1988, 128 ff. E. 6b, «Piktogramm», die ohnehin *obiter dictum* blieb.

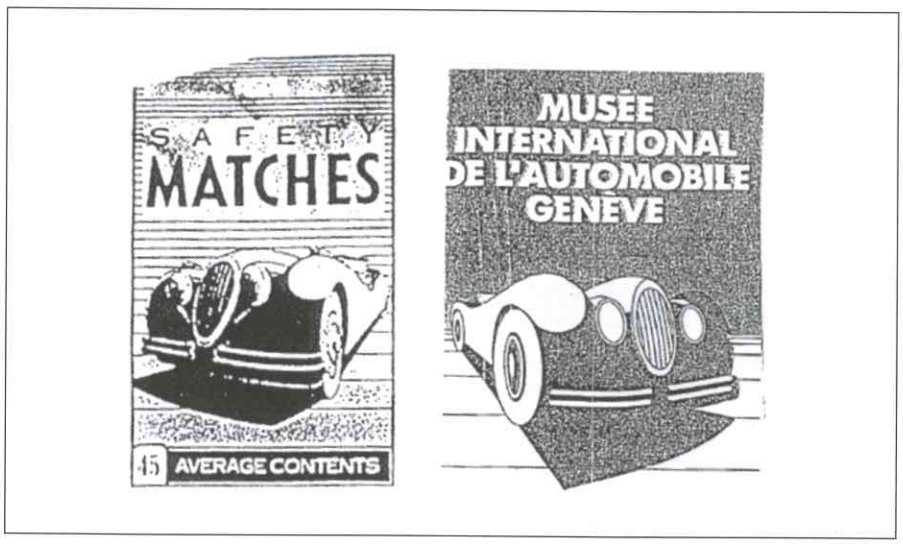

Abbildung 2: Werk des Klägers (links) und Logo des Beklagten (rechts) gemäss Urteil 4C.101/2003 vom 17. Juli 2003

rungen geben. Bei Personen, die in ihrem beruflichen Umfeld regelmässig mit Urheberrecht zu tun haben, wie einem Händler, der DVDs verkauft, nimmt das Bundesgericht an, dass sie mit den urheberrechtlichen Schutznormen vertraut sind[122].

Wird der Besteller wegen der Verwendung des Werkes verwarnt, kann er sich regelmässig nicht mehr auf seinen guten Glauben berufen[123]. Man muss davon ausgehen, dass Verwarnungen wegen der Verletzung von Urheberrechten in der Regel nicht grundlos verschickt werden, weshalb der Vorwurf ernst zu nehmen ist und weitere Abklärungen getroffen werden müssen. Das gilt entgegen den Erwägungen des Bundesgerichts im Urteil «Logotype» auch dann, wenn das Verwarnungsschreiben keine Beweismittel enthält, so lange es plausibel erscheint und in einer Sprache verfasst ist, deren Verständnis vom Empfänger erwartet werden darf.

2. Verschulden bei Kenntnis des Schutzrechts, insbesondere bei Zusicherungen Dritter

Wie bereits erwähnt, können Zusicherungen eines Dritten, der sich selbst dem Vorwurf der Urheberrechtsverletzung ausgesetzt sieht, das Verschulden nicht beseitigen. Lässt der angebliche Verletzer die Rechtslage hingegen durch eine unabhängige Fachperson abklären und kommt diese zum Schluss, dass keine Rechtsverletzung vorliegt, kann der Rat entschuldigen, wenn die Fachperson sorgfältig ausgewählt und instruiert wurde[124]. Es kann auf das vorne zum Patentrecht Gesagte verwiesen werden. Auch hier wird der Verletzer das entsprechende Gutachten dem Gericht einreichen müssen, um den Nachweis zu führen, dass er sorgfältige Abklärungen getroffen hat.

[122] BGer, sic! 2008, 200 ff. E. 8.2, «DVDs» (Unkenntnis des [damals neu eingeführten] Art. 12 1bis URG entschuldigt einen Verkäufer parallel importierter DVDs nicht).

[123] OGer Zürich, sic! 2010, 889 ff. E. IV. 3.4, «Love»; C. Hilti, Immaterialgüterrechtsverletzungen und unlauterer Wettbewerb, in: P. Münch/T. Geiser (Hg.), Handbücher für die Anwaltspraxis, V, Schaden, Haftung, Versicherung, Basel 1999, Rz. 18.60.

[124] OGer Aargau, SMI 1988, 128 ff., E. 6b, «Piktogramm» *e contrario*; Troller (Fn. 14), 985; Dessemontet (Fn. 108), Rz. 798; Schlosser (Fn. 1), LDA 62 N 39.

Zusammenfassung

Verschulden und Bösgläubigkeit sind von zentraler Bedeutung für die finanziellen Ansprüche des Schutzrechtsinhabers aus der Verletzung seiner Schutzrechte. Der blosse Hinweis darauf, dass Rechtsirrtum schadet, würde zu einer scharfen Kausalhaftung führen. Das Problem muss differenzierter behandelt werden.

Unbestritten ist, dass im Zivilrecht ein objektivierter Sorgfaltsmassstab Anwendung findet. Der Verletzer muss sich daran messen lassen, wie sich ein umsichtiger Durchschnittsmensch in seiner Situation verhalten hätte. Ohne Konkretisierung ist dieser Massstab allerdings kaum justiziabel, und im Bereich des Immaterialgüterrechts fehlt es insbesondere an ex ante formulierten Sorgfaltsregeln, die als Richtlinien dienen könnten. Ein praktisch relevanter Unterschied zwischen Verschulden und Bösgläubigkeit ist nicht festzustellen.

Im Patentrecht wurden die Theorien entwickelt, dass die Patentansprüche zum objektiven Recht («Tatbestand») gehören und ihre Verletzung daher immer verschuldet ist («Tatbestandstheorie») respektive dass ihre Kenntnis durch die Publikation der Patentanmeldung unwiderlegbar fingiert wird («Fiktionstheorie»). Beide Theorien vermögen nicht zu überzeugen. Auch im Patentrecht muss bei tatsächlicher Unkenntnis des verletzten Patents die Unkenntnis auf mangelnde Sorgfalt zurückzuführen sein, damit ein Verschulden bejaht werden kann. Der Sorgfaltsmassstab ist aber mit der Rechtsprechung hoch anzusetzen. Insbesondere wer selbst Patente anmeldet, wird sich in der Regel nicht darauf berufen können, die Patente anderer nicht gekannt zu haben. Ein Verletzungsgutachten («freedom to operate opinion») einer unabhängigen Fachperson vermag jedoch zu entschuldigen, wenn diese sorgfältig ausgewählt und vollständig instruiert wurde und das Gutachten lege artis erstellt wurde. Ein nur leichtes Verschulden kann bei der Schadenersatzbemes-

sung nach Art. 41 OR, nicht aber bei der Bemessung des herauszugebenden Gewinns nach Art. 423 OR berücksichtigt werden.

Auch im Markenrecht begründet die Eintragung einer Marke im Register keine Fiktion ihrer Kenntnis. Wer für die Wahl des Kennzeichens, unter dem ein Produkt vertrieben wird, verantwortlich ist, muss jedoch vor dem Gebrauch abklären, ob keine älteren Rechte entgegenstehen. Von blossen Zwischenhändlern darf immerhin verlangt werden, dass sie das Vorhandensein identischer älterer Marken überprüfen. Wer tatsächliche Kenntnis von einem älteren Zeichen hat, handelt schuldhaft, unabhängig davon, ob er weiss, dass das Zeichen als Marke geschützt ist. Ein Gutachten einer Fachperson zur Rechtsbeständigkeit und Verwechslungsgefahr vermag nicht zu entschuldigen. Anders als im Patentrecht kann es im Markenrecht keinen neuen Stand der Technik geben, der dem Prüfer nicht bekannt war und zu einer abweichenden Beurteilung führen kann. Wer sich erfolgreich auf sein Vertrauen, dass eine Marke nicht rechtserhaltend gebraucht werde, berufen will, muss sich beim Inhaber der älteren Marke nach dem Gebrauch erkundigt haben.

Da im Urheberrecht die selbständige Parallelschöpfung nicht widerrechtlich ist, fehlt es bei Kenntnis des vorbestehenden Werks bereits an der Widerrechtlichkeit. Ein Irrtum darüber, dass eine dem Verletzer bekannte geistige Schöpfung ein Werk im Sinne des Urheberrechts ist, vermag hingegen regelmässig nicht zu entschuldigen. Hat er das verletzende Werk durch einen Dritten erstellen lassen, so handelt der Besteller gutgläubig, wenn er das vorbestehende Werk nicht kannte, auch wenn der Unternehmer das Werk in Kenntnis des vorbestehenden Werks geschaffen hat. Kannte der Besteller das vorbestehende Werk, so ist die Nutzung eines Werks zweiter Hand ohne Zustimmung des Inhabers der Rechte am vorbestehenden Werk hingegen verschuldet. Glaubt der Verletzer, seine Nutzung eines Werks falle unter eine der zahlreichen Schrankenbestimmungen des Urheberrechts, so kann ein Verschulden entfallen, wenn die Verwendung im Rahmen des gesellschaftlich Üblichen liegt. Eine Verwarnung zerstört regelmässig den guten Glauben.

Résumé

La faute et la mauvaise foi jouent un rôle central dans la détermination des prétentions financières du titulaire de droits de propriété intellectuelle découlant de la violation de ses droits. La simple référence au principe selon lequel l'erreur de droit est dommageable mènerait à une responsabilité causale trop stricte. Le problème doit être traité de façon plus différenciée.

Il n'est pas contesté qu'en droit civil, un degré de vigilance objectivé est applicable. Le contrevenant doit être comparé au comportement d'un homme consciencieux moyen placé dans sa situation. Toutefois, s'il n'est pas concrétisé, ce critère n'est pas justiciable; tout particulièrement dans le droit de la propriété intellectuelle, il manque des règles de diligence formulées ex ante qui pourraient servir de directives. On ne constate pas de différence pratique pertinente entre faute et mauvaise foi.

En droit des brevets, la théorie a été développée selon laquelle les revendications représentent le droit objectif («l'état de faits») et que leur violation est toujours constitutive d'une faute («théorie de l'état de fait»), respectivement que la publication de la demande de brevet implique de façon irréfragable qu'elles sont connues («théorie de la fiction»). Ces deux théories ne sont pas convaincantes. En droit des brevets également, l'ignorance effective de l'existence du brevet qui a été violé doit être due à un manque de diligence pour être considérée comme fautive. La jurisprudence doit toutefois établir le degré de vigilance attendu à un niveau élevé. En particulier, la personne qui dépose elle-même des brevets ne pourra en principe pas prétendre avoir ignoré l'existence des brevets d'un tiers. Toutefois, une expertise sur la liberté d'exploitation («freedom to operate opinion») rédigée par un expert indépendant pourra excuser cette ignorance dans le cas où cette personne a été soigneusement choisie et instruite et que l'avis a été établi dans les règles de l'art. La légèreté de la faute pourra cas échéant uniquement être prise en compte dans la mesure du dommage au sens de l'art. 41 CO, mais pas dans le calcul du gain manqué au sens de l'art. 423 CO.

Il en va de même en droit des marques, pour lequel l'enregistrement d'une marque au registre ne fonde pas de fiction selon laquelle cette marque serait connue. La personne responsable du choix d'un signe distinctif sous lequel un produit sera commercialisé devra s'assurer, avant de l'utiliser, qu'aucun droit antérieur ne s'y oppose. On pourra toujours exiger des simples intermédiaires qu'ils vérifient l'existence de signes antérieurs identiques. La personne qui a connaissance effective de l'existence d'un signe antérieur sera considéré comme fautive, indépendamment du fait qu'il sache que le signe est protégé en tant que marque ou non. L'existence d'un avis de droit établi par un expert relatif à l'existence d'un droit ou au risque de confusion ne constitue pas une excuse valable. A la différence du droit des brevets, il n'y a en droit des marques pas de nouvel état de la technique qui n'était pas connu de l'examinateur et qui pourrait mener à une autre évaluation de la situation. La personne qui veut pouvoir se fonder avec succès sur l'absence d'utilisation valable d'une marque devra préalablement s'être renseigné à ce propos auprès du titulaire de la marque antérieure.

En droit d'auteur, la création parallèle indépendante n'est pas illicite; de ce fait, la connaissance de l'existence d'une œuvre préexistante n'est pas illicite. Une erreur relative au fait qu'une création préexistante connue du contrefacteur est une œuvre au sens du droit d'auteur, ne constitue en principe pas une excuse. Dans le cas où le contrefacteur a fait réa-

liser l'œuvre contrefaisante par un tiers, le commanditaire agit de bonne foi s'il ne connaissait pas l'existence de l'œuvre préexistante, même si le commandité a créé l'œuvre alors qu'il avait lui connaissance de l'œuvre plus ancienne. Si le commanditaire connaissait l'œuvre préexistante, alors l'utilisation d'une œuvre dérivée sans l'autorisation du titulaire des droits sur l'œuvre préexistante est considérée comme fautive. Si le contrevenant pense que l'utilisation qu'il fait d'une œuvre tombe sous le coup de l'une des nombreuses limitations au droit d'auteur, sa responsabilité pourra alors tomber, pour autant que l'utilisation qu'il en fait corresponde à ce qui est socialement usuel. Un avertissement détruit généralement la bonne foi.