

Mischa Senn

# Die Zweckänderung bei einer Grundform als Individualitätskriterium?

Diskussionsbeitrag zum BGer vom 17. Juni 2022, 4A\_482/2021 (sic! 1/2023, 44 ff., «Feuerring»)

In seinem «Feuerring»-Entscheid hält das BGer fest, dass auch im Bereich der angewandten Kunst – in Abgrenzung zur designrechtlichen Eigenart – die Voraussetzungen der urheberrechtlichen Individualität höher sein müssen. Doch ohne auf die für diese Werkkategorie relevanten prägenden Gestaltungsmerkmale näher einzugehen, beschränkt sich das BGer bei der Beurteilung der Individualität indessen auf die zwei allgemeinen Kriterien «ungewöhnlich» und «überraschend». Es attestiert einem Feuergrill den Status eines Werkes der angewandten Kunst, indem es einer Kombination der beiden Grundformen Schale und Ring aufgrund der Zweckänderung einen seiner Ansicht nach «Überraschungseffekt» beimisst und diesen als Kriterium für eine Individualität heranzieht. Auch zu weiteren urheberrechtlichen Aspekten werden mehr Fragen aufgeworfen, als Klärungen erfolgen. Zudem wird die Tendenz bestärkt, wonach sich die urheberrechtliche Individualität (auch) hinsichtlich der Werke der angewandten Kunst entgegen dem eingangs erwähnten Grundsatz der höheren Anforderungen nach unten nivelliert, sodass sich das Designrecht in dieser Kategorie damit eigentlich erübrigt.

Dans son arrêt «Feuerring», le TF constate que dans le domaine des arts appliqués il y a également lieu que les conditions du caractère individuel en matière de droit d'auteur doivent être plus élevées – par opposition à l'originalité, qui caractérise le droit du design. Mais sans examiner de plus près les caractéristiques de conception déterminantes pour cette catégorie d'œuvres, le TF se limite lors de l'évaluation du caractère individuel à deux critères généraux, nommément le caractère «inhabituel» et «surprenant» d'une oeuvre. Il octroie à un grill le statut d'œuvre d'art appliqué en attribuant à la combinaison des deux formes de base, la coupe et l'anneau, un «effet de surprise» dû à une utilisation inattendue, effet qu'il considère comme un critère attestant du caractère individuel de l'objet. Également en vue d'autres aspects du droit d'auteurs, l'arrêt en question soulève plus de questions qu'ils n'apportent de clarifications. En outre, les considérations menées dans cet arrêt renforcent la tendance d'un nivellement par le bas du caractère individuel en matière de droit d'auteur, (également) en ce qui concerne les œuvres des arts appliqués, ce qui contredit le principe des exigences plus élevées susmentionnées; il en résulte que le droit du design dans cette catégorie devient en principe superflu.

## I. Sachverhalt

## II. Anmerkungen

1. Vorbemerkungen
2. Schutzvoraussetzung Individualität
3. Kriterien zur Beurteilung der Individualität
4. Gestaltungsspielraum und «Zweifelsregel»
5. Formenschatz
6. Massgebender Personenkreis
7. Schutzbereich und Spezialitätsprinzip
8. Funktionalität

## III. Fazit

MISCHA SENN, Prof. Dr. iur., Zürich, Handelsrichter am HGer ZH, Fachexperte und Vizepräsident der Schweizerischen Lauterkeitskommission.

Der Autor dankt Sandra Marmy (RA Dr. iur., Zürich) und Kai-Peter Uhlig (RA Dr. iur., Zürich) für die kritischen und wertvollen Hinweise.

## I. Sachverhalt

Der Kläger betätigt sich als Bildhauer und Stahlplastiker. Er produzierte u.a. Feuergrills, die er mit «Feuerring» bezeichnet.<sup>1</sup> Für dieses Produkt hatte er am 4. Oktober 2010 eine CH-Wortmarke hinterlegt; die Registrierung erfolgte am 16. März 2011. Am 14. November 2017 erhielt er für die Wort-/Bildmarke die CH-Registrierung. Die Wortmarke umfasst die Klassen 6, 11 und 21; die spätere Marke nebst weiteren Klassen ebenfalls die Klassen 11 und 21. Gemäss Feststellung der Vorinstanz (HGer Aargau) wurde der mit «Feuerring D» bezeichnete Grill 2009 «geschaffen». Zudem wurde für diesen «Feuergrill» das Patent 2010 erteilt.

<sup>1</sup> Bei dieser Bezeichnung geht es offensichtlich um eine Wortkreation, die einen mit Feuer betriebenen Grill in einer besonderen Ringform beschreiben soll. Eine Wortmarke wurde (dennoch) eingetragen. Mit Feuerring nicht gemeint ist indessen der sog. zirkumpazifische Feuerring, d.h. der Vulkanring, der den Pazifik umgibt.

Vorliegend ging es indessen nicht um einen Marken-, sondern um einen Urheberrechtsstreit. Der Kläger ging in diesem Fall gegen die Beklagten vor, mit der Begründung, dass deren Grillformen seinem Produkt gleichen würden; entsprechend machte er eine Urheberrechtsverletzung geltend. Das HGer Aargau als Erstinstanz hiess die Klage im Urteil vom 3. August 2021 teilweise gut; das BGer wies die Beschwerden der Beklagten mit Urteil vom 17. Juni 2022 ab.

Die einzelnen Erwägungen des BGer wie auch des HGer werden bei den folgenden Anmerkungen wiedergegeben.

## II. Anmerkungen

### 1. Vorbemerkungen

Diese Besprechung des BGer-Urteils versucht, die einzelnen Erwägungen unter den nachfolgend aufgeführten Titeln zu thematisieren. Sie erhebt selbstredend keinen Anspruch auf eine kohärente Systematik. Auch sind Wiederholungen gewollt; sie sollen u.a. der Lesbarkeit dienen.

### 2. Schutzvoraussetzung Individualität

Das hier interessierende Kriterium der Schutzvoraussetzung ist der individuelle Charakter (nachfolgend wird von Individualität gesprochen). Die Individualität an sich ist im Urheberrecht grundsätzlich einheitlich anzuwenden. Darin besteht mittlerweile Einigkeit.<sup>2</sup> Die Schwierigkeit liegt im Festlegen und Feststellen des Schutzniveaus («Mindesthöhe»), also der Umschreibung der Voraussetzungen bzw. Anforderungen für das Erreichen des individuellen Charakters. Die Mindesthöhe wird allerdings weder einheitlich angewendet, noch ist sie überhaupt dogmatisch angemessen erfasst.<sup>3</sup> Einig ist man sich hinsichtlich des Schutzniveaus jedenfalls darin, dass eine *Überdurchschnittlichkeit* vorliegen und damit das übliche Formenrepertoire deutlich überragt werden muss,<sup>4</sup> die Gestaltung muss sich somit «vom allgemein Üblichen»<sup>5</sup> abheben.

Das BGer hält nun im vorliegenden Entscheid ebenfalls fest, dass an die Individualität «nicht zu geringe Anforderungen zu stellen» seien.<sup>6</sup> Als Begründung wird auf die lange Schutzdauer (Art. 29 URG) verwiesen; weitere Ausführungen folgen hierzu nicht. Es kommt damit der jedoch Kritik entgegen, wonach, wenn man so sagen darf, der «Nivellierung des Schutzniveaus nach unten» – auch im Bereich der angewandten Kunst – Einhalt zu gebieten sei. Es bezieht sich dabei ausdrücklich auf den «Barhocker»-Entscheid<sup>7</sup>, wonach in Abgrenzung zur designrechtlichen Eigenart die «Voraussetzungen der urheberrechtlichen Individualität höher sein müssen».<sup>8</sup> Wie zu zeigen sein wird, folgt das BGer im konkreten Fall dann aber diesem Grundsatz gerade nicht.

Unglücklich ist indessen – nebenbei bemerkt – die Feststellung des BGer, wonach «das Urheberrecht die <individuelle> (...) Leistung schützt». Beim Urheberrecht geht es allenfalls indirekt um die Leistung (im Gegensatz zu den verwandten Schutzrechten); vielmehr und primär geht es um

das Ergebnis einer geistigen Schöpfung, die sich im Werk bzw. dem Werkexemplar und eben nicht in der Leistung manifestiert. Weshalb hier nicht die entsprechenden Termini verwendet werden, ist selbst bei einer Gegenüberstellung der beiden Gesetze (URG – DesG) nicht nachvollziehbar.

### 3. Kriterien zur Beurteilung der Individualität

Ist man sich also einig darin, dass die Individualität werkübergreifend einheitlich und auf einem (relativ) hohen Niveau zu beurteilen ist, sind die Kriterien für die Bestimmung des individuellen Charakters des konkreten Werkes demgegenüber auf Stufe der einzelnen Werkkategorie festzulegen.<sup>9</sup> Oder anders ausgedrückt müssten «diese Kriterien die jeweils gattungsspezifischen Gestaltungsmöglichkeiten reflektieren»<sup>10</sup> bzw. seien «werkadäquate» Kriterien anzuwenden.<sup>11</sup> Für diese Abklärung wird nach einem gestuften Vorgehen verfahren, sei es explizit beschrieben<sup>12</sup> oder implizit gehandhabt.

Als allgemeine Elemente der Individualität werden prägende Gestaltungselemente, vorbekannte Gestaltungen (Formenschatz bzw. -repertoire/Vergleichsbeispiele) und Gesamteindruck genannt.<sup>13</sup> Das Element der *prägenden Gestaltungsmerkmale* bezieht sich auf die formal-ästhetischen Kriterien der jeweiligen Werkkategorie,<sup>14</sup> sie bilden den fachlichen Prüfungsmaßstab. Dazu gehören u.a. die Form als solche mit ihren Proportionen (Symmetrie), die verwendeten Formelemente und deren Anordnung. Zudem sind auch jene (allgemeinen) Kriterien heranzuziehen, die bei der bildenden Kunst massgeblich sind, nämlich Formensprache, Stil/Stilelemente, Linienführung und Kontraste (Spannung zwischen Motiven und Formelementen). Schliesslich ist im Ergebnis immer der Gesamteindruck aufgrund des «Zusammenwirkens aller Elemente»<sup>15</sup> ausschlaggebend, der die wesentlichen Kriterien mitberücksichtigt.

2 So E. 5.3 des Entscheides; vgl. auch F. THOUVENIN/F. WIGGER, Anmerkung zum Urteil des HGer Zürich vom 25. Januar 2022 [«Blick.ch», teils auch mit «Hotelverkäufe» bezeichnet], sic! 2022, 440; eingehend M. SENN, Die urheberrechtliche Individualität – eine methodische Annäherung, sic! 2017, 524 (m.w.H.).

3 Vgl. auch F. THOUVENIN, Irrtum: Je kleiner der Gestaltungsspielraum, desto eher sind die Schutzvoraussetzungen erfüllt, in: M. Berger/S. Macciachini (Hg.), Populäre Irrtümer im Urheberrecht. Festschrift für Reto M. Hilty, 2008, 73; R. M. HILTY, «Hobby-Kalender», sic! 2003, 30; eingehend SENN (Fn. 2), 524 (m.w.H.).

4 Anstelle vieler: A. RITTER, Angewandte Kunst, in: A. Raschèr/M. Senn (Hg.), Kulturrecht – Kulturmarkt, Zürich 2012, 109 ff. (m.w.H.); HILTY (Fn. 3), 30; SENN (Fn. 2), 524 (m.w.H.).

5 BGE 130 III 168 ff. E. 4.5, «Marley» und BGE 130 III 714 ff. E. 2.3, «Meili».

6 E. 5.3 des Entscheides; vgl. dazu THOUVENIN/WIGGER (Fn. 2), 440.

7 BGE 143 III 373 ff. E. 2.6.2, «Barhocker».

8 E. 6.1.2 des Entscheides.

9 E. 5.3 des Entscheides.

10 THOUVENIN/WIGGER (Fn. 2), 440.

11 SENN (Fn. 2), 524 (m.w.H.).

12 Dazu im Einzelnen SENN (Fn. 2), 522 und 536 (m.w.H.).

13 Dazu im Einzelnen SENN (Fn. 2), 529 ff. (m.w.H.).

14 Vgl. auch THOUVENIN (Fn. 3), 69 ff.

15 Vgl. BGE 143 III 373 ff. E. 2.4, «Barhocker».

Dessen ungeachtet beschränkt sich das BGer vorliegend aber auf die allgemeinen Kriterien, die für alle Werkkategorien gelten, wie «ungewöhnlich» und «überraschend» (E. 6.1). Diese Beschränkung ist zwar in eindeutigen Fällen möglich,<sup>16</sup> doch ist die Begründung vorliegend nicht überzeugend, wenn ausgeführt wird, dass sich ein «gewisser Überraschungseffekt zudem nicht zuletzt daraus [ergebe], dass nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es sich beim «Feuerring» um einen Grill handelt» und der «unbefangene Betrachter (...) zunächst nicht einen Grill mit besonderer (anderer) Form [erkennt], sondern ein künstlerisches Objekt, welches sich bei genauerem Hinsehen als Grill zeigt». Diese Argumentation basiert auf der Überzeugung des BGer, wonach «der «Feuerring» damit mehr als bloss die Variation einer vorbestehenden Gestaltung» sei. Es geht also davon aus, dass es solche Formen bisher nicht gab, zumindest nicht für Feuergrille (dazu vgl. Ziff. 5).

#### 4. Gestaltungsspielraum und «Zweifelsregel»

a) Die Frage des (minimalen) Schutzniveaus<sup>17</sup>, also der Grenzlinie zum individuellen Charakter, bleibt eine Herausforderung. Die Ansätze zur Annäherung an diese «Grenze» sind mannigfaltig. Eine graduelle Abstufung bei der Beurteilung der Individualität wird mit der Konstruktion des sog. *Gestaltungsspielraums* zu erreichen versucht, wonach der Grad der Individualität vor allem vom «Spielraum abhängt, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht; je geringer dieser ist, desto eher ist Individualität zu bejahen».<sup>18</sup> Abgesehen von dieser auch sprachlich unlogischen Setzung war mit einer zunehmend breiter vertretenen Lehrmeinung festzuhalten, dass diese Praxis ernsthaft nicht (mehr) nachvollziehbar ist.<sup>19</sup> Im vorliegenden Fall hat das BGer diese Praxis zumindest präzisiert.<sup>20</sup> Unter Hinweis auf Lehrmeinungen hält es dazu einerseits fest, dass die «Anforderungen an die Individualität vielmehr für alle Arten von Werken dieselben» seien.<sup>21</sup> Andererseits geht es weiter unten beim Kriterium des Schutzzumfangs mit den Lehrmeinungen grundsätzlich zutreffend davon aus, «dass der Schutzzumfang bei einem Gebrauchsgegenstand umso geringer ist, je weniger ausgeprägt der dem Werk durch die Ausnutzung des Gestaltungsspielraums verliehene individuelle Charakter ausfällt».<sup>22</sup> Diese Überlegungen erfolgen indessen wie bei der Vorinstanz im Rahmen der Gegenüberstellungen (Abgrenzung) zu den streitgegenständlichen Objekten, aber nicht in Bezug auf den für den «Feuerring» relevanten Formenschatz, um dessen Individualität zu belegen. Damit tappt das BGer hier wie die Vorinstanz in die gleiche Falle (vgl. dazu Ziff. 6.b).

b) Zur sog. Zweifelsregel macht das BGer (dafür) eine Klarstellung: Die im «Monsieur Pierre»-Entscheid<sup>23</sup> als «aufgestellte Regel»<sup>24</sup> formulierte Setzung, wonach bei Werken der angewandten Kunst verhältnismässig hohe Anforderungen an die Individualität gestellt würden und im Zweifel auf eine rein handwerkliche Leistung zu erkennen sei, wird im vorliegenden Entscheid mit «sog. Zweifelsregel» bezeichnet. Diese beruhe «auf der praktischen Erkenntnis, dass Indivi-

dualität schwieriger zu erfüllen ist, wenn der Gebrauchszweck die normale Form bestimmt». Es hält in diesem Zusammenhang abschliessend fest, dass «für alle Werke, nicht nur Gebrauchsgegenstände, nicht zu geringe Anforderungen an die Individualität zu stellen»<sup>25</sup> seien. Ob damit von der «Zweifelsregel» im Gegensatz zur bisherigen Rechtsprechung abgekehrt wird,<sup>26</sup> scheint aufgrund der Ausführungen in dieser Erwägung nicht ganz eindeutig, könnte indessen als Einleitung zur Änderung dieser Praxis zu verstehen sein und wäre begrüssenswert.

#### 5. Formenschatz

a) Das, was bereits an Formen (vor-)besteht, ist bei der Beurteilung der Individualität (zwingend) zu beachten. Solche bereits bestehenden Gestaltungen werden unterschiedlich bezeichnet, beispielsweise mit «vorbekannte Formen»<sup>27</sup>, «(vorbestehender) Fundus» bzw. «Fundus aus dem allgemein Verfügbaren»<sup>28</sup>, mal auch als «Vorläufer».<sup>29</sup> Dieses Kriterium hat bereits Max Kummer im Rahmen seiner These zur (sog.) statistischen Einmaligkeit aufgezeigt, wonach eine (neue) Gestaltung «mit dem, was ist»<sup>30</sup> zu vergleichen sei. Es geht also darum zu prüfen, was im (gesamten) Formenrepertoire bzw. Formenschatz bereits existiert. Man kann dieses Kriterium auch als *Ausschlussgrund*<sup>31</sup> bezeichnen.

16 Vgl. SENN (Fn. 2), 536.

17 Vgl. hierzu L. DAVID, in: B. K. Müller/R. Oertli (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012, Einführung N 27.

18 So beispielsweise BGE 143 III 373 ff. E. 2.1, «Barhocker».

19 So bereits HILTY (Fn. 3), 30; THOUVENIN (Fn. 3), 64 ff. (m.w.H.), sowie THOUVENIN/WIGGER (Fn. 2); SENN (Fn. 2), 530 (m.w.H.).

20 Ob damit die bisherige Praxis «aufgegeben» worden sei (so THOUVENIN/WIGGER [Fn. 2], 440), scheint nicht so eindeutig.

21 E. 5.3 des vorliegenden Entscheides; vgl. zur Anforderungshöhe SENN (Fn. 2), 524 (m.w.H.).

22 E. 7.3 und vorausgehend E. 5.1 des vorliegenden Entscheides, u.a. mit Verweis auf BGE 125 III 328 ff., «Chêne-Bourgeries», wonach eine neue Kreation nicht «etwas absolut Neues sein» müsse.

23 BGE 105 II 297 ff., «Monsieur Pierre».

24 So formuliert in BGE 113 II 190 ff. E. I.2a, «Le Corbusier»; bestätigt im «Barhocker»-Entscheid (BGE 143 III 373 ff. E. 2.1). Wie diese vom BGer selbst eingeführte Regel begründet wird, ist nicht ersichtlich; es ist auch kaum nachvollziehbar, inwiefern die rechtliche Beurteilung eines Sachverhalts davon abhängen soll, ob ein Zweifelsfall (als Rechtsfrage) vorliegt. Vgl. auch die Kritik zu dieser Rechtsprechung beispielsweise auch bei M. RITSCHER, Weichenstellung beim urheberrechtlichen Schutz von Gebrauchsobjekten, sic! 2020, 551.

25 E. 5.3 (mit Hinweisen auf Literatur) des vorliegenden Entscheides.

26 Wie THOUVENIN/WIGGER (Fn. 2), 440, andeuten.

27 E. 6.6.1 des vorliegenden Entscheides; BGE 143 III 373 ff. E. 2.4, «Barhocker».

28 RETO M. HILTY, Urheberrecht, 2. Aufl., Bern 2020, N 164, 167, sowie Anmerkung zu «Hobby-Kalender», (Fn. 3), 30.

29 BGE 113 II 190 ff. E. II.1, «Le Corbusier». Etwas unklar ist, was mit den ergänzenden, im Markenrecht verwendeten Adjektiven «gewohnter» bzw. «üblicher» Formschatz gemeint sein bzw. inwiefern damit eine Abgrenzung bewirkt werden soll (vgl. dazu M. NOTH, in: M. Noth/G. Bühler/F. Thouvenin (Hg.), Stämpfli Handkommentar zum Markenschutzgesetz (MSchG), 2. Aufl., Bern 2017, MSchG 2 b N 59).

30 M. KUMMER, Das urheberrechtlich schützbares Werk, Bern 1968, 30.

31 Zum Schutzausschlussrund der technischen Bedingtheit vgl. RITSCHER (Fn. 4), 550, unter Hinweis auf das EuGH-Urteil «Brompton» (EuGH vom 11. Juni 2020, C-833/18).

Dieses urheberrechtliche Kriterium des Vorbestehenden wird zwar stellenweise angeführt, jedoch zu wenig beachtet. Das mag auch dem Umstand geschuldet zu sein, dass der Rechtsbegriff der Individualität als Rechtsfrage abzuhandeln ist. Anders aber die Frage des Vorbestehenden, die als Tatfrage zu behandeln und dementsprechend von den Parteien darzulegen ist.<sup>32</sup>

So auch in diesem Fall. Seitens der Beklagten wurden verschiedene bereits existierende Formen aufgezeigt. Im erstinstanzlichen Urteil des HGer AG wurden die ins Recht gelegten dokumentierten vorbestehenden Formen im Einzelnen behandelt und die Unterschiede zum «Feuerring» darzulegen versucht, doch erschöpft sich dabei die Begründung einer Individualität im Hervorheben der Unterschiede und weniger im Aufzeigen darin, welches die Besonderheiten beim «Original» selbst sind, um dessen eigenständige Formgebung und damit Individualität darzulegen. Das zeigt sich beispielsweise in den Ausführungen des HGer, wonach die «Konstruktion für den Betrachter durch das Zusammenspiel ihrer Merkmale so deutlich vom «Feuerring» abweicht, dass Individualität vorliegt», oder weiter, dass die Formgebung des Produktes E «so erheblich vom «Feuerring D» abweicht, dass *diesem* Individualität zuzusprechen ist».<sup>33</sup> Es geht offensichtlich davon aus, dass bereits das Abweichen der Formgebung bei einem anderen, früher geschaffenen Objekt eine Individualität des später geschaffenen «Originals» zur Folge hat. Eine solche Negativabgrenzung kommt einem Zirkelschluss gleich und kann keine (hinreichende) Begründung für die Individualität des Erstwerks sein, zumal sich diese Individualität im konkreten Werk (hier: «Original») selbst zeigen muss. Ein Unterschied als solcher ist jedenfalls noch kein hinreichendes Kriterium für die Individualität.

Das BGer andererseits geht indessen nur kurz auf die Thematik des Formenschatzes ein und belässt es bei der Feststellung, dass sich der «Feuerring» «vom damals bekannten Formenschatz für Grills im Gesamteindruck künstlerisch eindeutig abhebt» und «im Vergleich zu vorbekannten Formen als etwas Neues, Einzigartiges wahrgenommen»<sup>34</sup> werde. Abgesehen davon, dass nicht ausgeführt wird, durch wen diese Wahrnehmung zu erfolgen hätte und somit weder angegeben wird, welches Verständnis oder welche Kenntnis über den Formenschatz hier massgebend ist, noch welcher der relevante Adressatenkreis ist (vgl. dazu Ziff. 4), wird ebenso wenig auf das zum «Feuerring» vorbestehende Formenrepertoire näher eingegangen, wie es immerhin die Vorinstanz noch vornahm, wenn auch methodisch eigenartig.

b) Vergleicht man urheberrechtliche Entscheide, so ist einigermaßen nachvollziehbar, dass beispielsweise innerhalb der Werkkategorie der angewandten Kunst (Art. 2 Abs. 2 lit. f URG) in der Unterkategorie Möbel/Stühle auf den Formenschatz dieser Vergleichsgruppe abgestellt wird. Das mag bei Stühlen angehen, kann indessen nicht generell als Regel angewandt werden, zumal keine urheberrechtlichen Bestimmungen ein Spezialitätsprinzip – im Vergleich beispielsweise zum Klassensystem des Markenrechts – weder vorgeben noch dies zumindest explizit als lückenfüllende Regel statuiert wurde (vgl. dazu sogleich und Ziff. 7). Das

könnte zur Vermutung verleiten, dass die Grundsätze des Markenrechts unausgesprochen ins Urheberrecht aufgenommen würden, vergleicht man beispielsweise die im Markenrecht bestehenden Grundsätze, wie sie in den Erwägungen im «Panton»-Entscheid angeführt werden.<sup>35</sup> Zutreffend mag die Begründung im «Le Corbusier»-Fall<sup>36</sup> hinsichtlich der *Berücksichtigung* des vorbestehenden «Wassily»-Stuhls von Breuer gewesen sein, da der «LC1»-Stuhl von Le Corbusier mit jenem gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Übersehen wurden dabei allerdings die deutlich unterschiedlichen Ausgestaltungen, weshalb der Entscheid diesbezüglich auch von Fachkreisen zu Recht kritisiert wurde. Verglichen zu diesen Objekten («Wassily»- und «LC1»-Stühle), deren klare künstlerische und gestalterische Intentionen auch für Laien unübersehbar sind, geht die Argumentation des BGer im vorliegenden Fall eines Feuergrills nicht auf, da bei jenen Stühlen die Art der Gestaltungen der Grundformen (wie Beine, Sitze, Lehnen) offensichtlich nicht funktional bedingt sind und ihre Ausgestaltung auf sehr unterschiedliche Weisen gelöst werden konnten. Wie in Ziff. 8 aufgezeigt wird, liegt beim «Feuerring» eine funktionsbedingte Form vor.

c) Richtig ist, dass die Prüfung der Individualität eine Rechtsfrage, die des Formenschatzes eine Tatfrage ist (vgl. lit. a hievor). Aus den Ausführungen des BGer geht indessen nicht hervor, nach welcher Methode es zur Schlussfolgerung kommt, wonach sich der «Feuerring» «vom damals bekannten Formenschatz für Grills im Gesamteindruck künstlerisch eindeutig abhebt».<sup>37</sup> Es macht hierzu keine Ausführungen. Die diesbezügliche Passage lässt jedenfalls den Schluss zu, dass das BGer diesen Gesichtspunkt als Rechtsfrage abhandelt. Es sei denn, es geht mit dem Hinweis auf den «damals bekannten Formenschatz» von den im Verfahren ins Recht gelegten Dokumentationen und somit von einer dargelegten Tatsache aus. Diese Interpretation ist jedoch zumindest nicht die einzig mögliche. Wird die Frage des Formenschatzes indessen faktisch als Rechtsfrage behandelt, wäre das sowohl methodisch wie rechtlich problematisch.

In diesem Zusammenhang kann aber darauf hingewiesen werden, dass es solche Formen mit den Grundelementen Schale und Ring schon seit langer Zeit gibt, seien es Brunnen (wie seitens der Beklagten dargelegt wurde), oder seien es – wollte man das Spezialitätsprinzip im Urheberrecht gelten lassen (vgl. dazu Ziff. 7) – Feuerschalen. Ein solcher «Vorläufer» ist die hölzerne Feuerschale von Jirzankal (China, ca. 2000 v. Chr.), deren Rand («Ring») zwar nach aussen geht, aber ebenfalls funktionsbedingt ist. Inwiefern nun der nach innen montierte Rand beim «Feuerring» «überraschend und ungewöhnlich» sein soll, ist nicht ersichtlich und dürfte dem «Betrachter» vielmehr als zwangsläufig erscheinen, je-

32 Im «Le Corbusier»-Fall wurde die Prüfung der «Vorläufer» (indessen im Rahmen der Rechtsfrage vorgenommen (BGE 113 II 190 ff. E. II.1). HGer Aargau vom 3. August 2021, E. 4.3.3, Beispiele B und E (Hervorhebung durch den Autor).

33 E. 6.1.2 des vorliegenden Entscheides.

34 BGE 134 III 547 ff. E. 2.3, «Panton».

35 BGE 113 II 190 ff. E. II.1, «Le Corbusier».

36 E. 6.1.2 des vorliegenden Entscheides.

denfalls dann, wenn gemäss Leitbild von einer aufmerksamen und informierten Person auszugehen ist, was sogleich beschrieben wird.

## 6. Massgebender Personenkreis

a) Es stellt sich jeweils die Frage, aus wessen Perspektive das Tatbestandsmerkmal der Individualität zu beurteilen ist. Hier gilt wie sonst im Immaterialgüterrecht der Grundsatz einer objektivierten Beurteilung eines Rechtsbegriffes.<sup>38</sup> Als objektivierter Massstab für die Beurteilung der Individualität dient das *relevante Zielpublikum*, d.h. der *massgebende Personenkreis*.<sup>39</sup> Zur Klärung dieser Fragen ist ein zweistufiges Vorgehen erforderlich:<sup>40</sup> Zuerst ist (als Rechtsfrage) festzulegen, welches das relevante Zielpublikum, insb. der anvisierte Adressatenkreis, ist. Im zweiten Schritt ist das Verständnis des soeben festgelegten Zielpublikums zu definieren. Da auch diese Methode als Rechtsfrage angesehen wird, behilft man sich mit der normativen Figur des Durchschnittsrezipienten. Für diesen wurde ein bestimmter Verständnishorizont definiert. Die Anforderungskriterien dafür sind im sog. Konsumentenleitbild wiedergegeben, wonach von einem informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsrezipienten auszugehen ist.<sup>41</sup>

b) Im vorliegenden Entscheid wird eine differenzierte Betrachtung zum Verständnishorizont nicht vorgenommen. Ebenso wenig wird auf den Grundsatz der objektiven Auslegung verwiesen, wonach auf die Auffassung (Verständnis) des «unbefangenen durchschnittlichen Dritten» abzustellen sei. Mangels weiterer Erläuterung entsprach das Verständnis des Durchschnittsrezipienten aus der Sicht des BGer dem des «unbefangener Betrachters». Damit wird das Leitbild auf die Unbefangenheit reduziert, womit sich trefflich jenes Verständnis anbringen lässt, wie es der Begründung dient.

Entsprechend «musste» auch nicht weiter ausgeführt werden, wer oder welche Adressaten bei dieser Form beispielsweise «überrascht» sein könnten. Geht man jedoch davon aus, dass das Objekt (Grill) der Unterkategorie der angewandten Kunst zuzuordnen sei, wäre beim vorliegenden Objekt folgerichtig das «Durchschnittsurteil des für Kunst empfänglichen und mit Kunstfragen einigermaßen vertrauten Menschen» massgeblich. Das BGer scheint aber nicht anzunehmen, dass diese (normative) Rechtsfigur hier ausschlaggebend ist, was mindestens hinsichtlich eines Objektes der *angewandten* (und nicht beispielsweise der bildenden) Kunst noch nachvollziehbar erscheint. Ob und weshalb ein «unbefangener Betrachter» «zunächst» bzw. «nicht auf den ersten Blick» nicht einen Grill erkenne, sondern «ein künstlerisches Objekt», wird nicht dargelegt.

Zwar liegt diese (abgekürzte) Argumentationsweise auf der Linie der Rechtsprechung zu dieser Frage, was den – zweifelhaften aber praktischen – Vorteil mit sich bringt, sich weitere Begründungen über das relevante Zielpublikum und den massgebenden Personenkreis sowie das entsprechende Verständnis zu ersparen. Der gebotenen Begründungspflicht wird damit indessen nicht Genüge getan.<sup>42</sup> Abgesehen davon ist eine «Überraschung» eine subjektive Reaktion beim

Rezipienten und kein objektiver Massstab für die Individualität.

## 7. Schutzbereich und Spezialitätsprinzip

Mit *Schutzbereich* wird im Immaterialgüterrecht allgemein jener Bereich bezeichnet, in welchem das betreffende Schutzrecht (inhaltliche) Geltung erlangt, daher wird teilweise auch von *Schutzumfang* oder Geltungsbereich gesprochen.<sup>43</sup> *Schutzgegenstand* sind demgegenüber die in den einzelnen Gesetzen aufgeführten schutzfähigen Objekte, idealerweise dementsprechend als Schutzgegenstand betitelt.<sup>44</sup> Was ausserhalb dieses Bereichs liegt, tangiert das Schutzrecht nicht mehr bzw. wird von diesem nicht erfasst. Die eigentliche Schwierigkeit findet sich bei der Grenzlinie oder vielmehr der Abgrenzung zum «Aussenbereich». Je nach Schutzrecht bestehen unterschiedliche Methoden oder Modelle zur Grenzziehung.<sup>45</sup>

So wird im Kennzeichenrecht der Schutzbereich durch das *Spezialitätsprinzip* eingeschränkt.<sup>46</sup> Dieses auch Spezialitätsgrundsatz genannte Modell ist insb. bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr heranzuziehen. Es soll damit ermöglichen, die in einem definierten Branchen- oder Produktbereich<sup>47</sup> enthaltenen konkreten Produkte einander gegenüber zu stellen. Umgekehrt bedeutet dies grundsätzlich, dass nur ähnliche oder sogar gleiche Produkte in Frage kommen. Im MSchG beispielsweise ist dies für die Produktgleichartigkeit bzw. -gleichheit in Art. 3 Abs. 1 lit. b und c

38 Vgl. dazu den Überblick bei M. SENN, Die Rechtsfigur des Durchschnittsrezipienten, KUR 2013, 19 ff. (m.w.H.). THOUVENIN (Fn. 3), 66, spricht ohne weitere Ausführungen vom «unbefangenen Publikum».

39 Vgl. dazu SENN (Fn. 38), 21 (m.w.H.), und G. WILD, Von der statistischen Einmaligkeit zum soziologischen Werkbegriff, sic! 2004, 63 ff. Sinngemäss wohl auch THOUVENIN (Fn. 3), 72, der allerdings von «intimen Kenntnissen der jeweiligen Werkgattung» spricht.

40 Vgl. zum Ganzen M. SENN, Neuer Grundsatz zum Geltungs- und Anwendungsbereich, sic! 2008, 592; *derselbe*, Influencer-Marketing und die Rechtswirklichkeit, in: Jusletter 16. Dezember 2019, 10; *derselbe*, Anmerkungen zum Fall «Kiener» (BGer vom 8. Oktober 2019, 6B\_365/2019, AJP 2020, 252).

41 Vgl. SENN (Fn. 4), 19 (m.w.H.).

42 Zur Begründungspflicht vgl. dazu SENN, Anmerkung «Kiener» (Fn. 40), 253.

43 HILTY beispielsweise erwähnt nebst (Schutz-)Sphäre auch *Feld* (Fn. 28, N 374; DAVID nennt es auch *Geltungsbereich* (L. DAVID, Lexikon IGR, SIWR I/3, Basel 2005, 299).

44 So beispielsweise bei Art. 1 URG (bzw. 1. Titel), Art. 1 DesG.

45 Die allerdings und je nach Schutzrecht etabliert sind oder eben (noch) nicht, wie beispielsweise im Urheberrecht (vgl. dazu THOUVENIN/WIGGER [Fn. 2]; die beiden Autoren sprechen von *Grundsätzen*).

46 Ob und inwieweit dies *tatsächlich* für die ganze Palette der einzelnen Kennzeichenrechte zutrifft, ist hier nicht weiter zu erörtern. Einig ist man sich weitgehend nebst der Geltung im *Markenrecht* auch im *Patent-* und *Lauterkeitsrecht*, nicht einig ist man sich im *Namensrecht* (bei Unternehmen); Unklarheit besteht im *Designrecht* (vgl. dazu M. REINLE, Designschutz auf der Überholspur, Ingres-Tagung Praxis Immaterialgüterrecht [Tagungsbericht], sic! 2012, 756 ff.); abgelehnt wird es vom BGer im *Firmenrecht* (vgl. dazu beispielsweise CH. HILTY, Firmenrecht, in: SIWR III/2, 3. Aufl., Basel 2019, N 291 ff.).

47 Die Bezeichnungen lauten unterschiedlich: teils (Produkte-)Segment, -Bereich, -Nähe oder (Branchen-)System bzw. -Prinzip.

ausdrücklich festgehalten. Ausserhalb davon bleiben vorbestehende (eingetragene) Formen unberührt.

Wie soeben festgehalten, gilt das Spezialitätsprinzip im gesamten Kennzeichenrecht. In der innerhalb der Immaterialgüterrechte verbleibenden Domaine – dem *Urheberrecht* – ist dieser Begriff indessen unbekannt. Soweit ersichtlich, wurde dieses Modell jedenfalls nicht explizit erwähnt oder eingeführt. In der einzig aufgefundenen Stelle führt DAVID zutreffend aus, dass das Spezialitätsprinzip «unstreitig» keine Anwendung im Urheberrecht fände.<sup>48</sup> Das BGer behandelt die Frage bzw. das Vorhandensein eines Spezialitätsprinzips im Urheberrecht auch im vorliegenden Fall nicht; es sei denn, die folgende Aussage würde als (unbewusstes) Anleihen zu verstehen sein: «Die vorausgesetzte Individualität [ist] im Hinblick auf den Spielraum zu beurteilen, der für die individuelle Gestaltung zur Verfügung steht, denn nur *innerhalb dieses Raums* kann sich die schöpferische Leistung entfalten».<sup>49</sup>

Bei der Analyse einzelner Entscheidungen und einzelner Lehrmeinungen ist jedoch davon auszugehen, dass das Spezialitätsprinzip auch im Urheberrecht faktische Geltung – möglicherweise im Rahmen des Gestaltungsspielraums – erlangt hat. Es wird einfach nicht so bezeichnet. Vielmehr wird dieses Prinzip beispielsweise umschrieben mit «(Spiel-)Raum» oder «bestimmte Werkgattung».<sup>50</sup> So wie es scheint, liegt mit diesem Modell eine nicht weiter hergeleitete, jedoch verschiedentlich übernommene Setzung vor. Eine vertiefte methodische Betrachtung kann hier nicht geleistet werden, doch eine solche wäre ebenso spannend wie begrüssenswert. Die Gelegenheit hierzu hätte das BGer vorliegend gehabt. Jedenfalls wäre eine Klärung wünschenswert, ob und inwieweit ein (urheberrechtliches) Spezialitätsprinzip im Rahmen des Gestaltungsspielraums auch dogmatisch zu behandeln ist.

## 8. Funktionalität

a) Die beiden Grundelemente des Grills, nämlich Schale und Ring, sind in technischer Hinsicht funktionsbedingt<sup>51</sup>: Während eine Schale für die Funktion eines Grills zwar nicht zwingend ist, da der gleiche Effekt auch mit anderen (Grund-)Formen erzielt werden kann, ist das andere Element (Ring) *als Ergänzung zur Schale* notwendig, um – wie in der Patentschrift beschrieben – das Grillgut (z.B. Fleisch) auf horizontaler Ebene am Rand garen zu können.

Abgesehen davon, dass nach hier vertretener Ansicht diese Form dem Formenschatz zuzuordnen ist (vgl. Ziff. 5), mag die konkrete Gestaltung dieses Grills möglicherweise zwar etwas ungewöhnlich erscheinen. Das liegt aber nicht der formal-ästhetischen Gestaltungsabsicht und -umsetzung zugrunde. Dass die Kombination von Schale und Innenring (Rand) funktionsbedingt ist, beschreibt bereits die Patentschrift, wonach sich durch die «Kreisringfläche» ein «radial nach aussen abnehmendes Temperaturgefälle» ergebe.<sup>52</sup> Wählt man somit eine Schale als Grundform der «Feuerungs- wanne» (gemäss Patentschrift) und möchte darin eine Heizfläche anbringen, welche die im Patent beschriebene Funk-

tion erfüllen muss, ist diese Lösung mit der zweiten Grundform eines Rings so wenig ungewöhnlich wie überraschend, sondern naheliegend,<sup>53</sup> da funktionsbedingt. Selbst wenn man die Frage der urheberrechtlichen Individualität nicht an die Funktionsbedingtheit knüpfen wollte, kann diese sich dadurch bedingt ergebende Grillform als Ergebnis auch im Urheberrecht nicht ungeachtet bleiben.

Deshalb ist die Beurteilung des BGer, wonach sich der «Feuerring» im «Gesamteindruck (...) vielmehr künstlerisch in einer Weise vom Vorbekanntem abhebt» nach der hier vertretenen Ansicht noch keine hinreichende Begründung für die Individualität, zumal diese Formgestaltung möglicherweise bzw. angeblich künstlerisch intendiert ist, funktional bedingt bleibt es dennoch. Dies kann in Anlehnung an den designrechtlichen Ausschlussgrund der technisch bedingten Funktion (Art. 4 lit. c DesG) jedenfalls argumentiert werden, zumal nicht ersichtlich ist, weshalb ein solcher Grundsatz nur im Designrecht gelten soll, nicht aber für Werke der angewandten Kunst (s. sogleich bei lit. b). Dabei ist allerdings anzumerken, dass diese Frage in Bezug auf einen Urheberrechtsschutz soweit bekannt nicht abschliessend geklärt ist (siehe sogleich). Mit HILTY ist hierzu jedenfalls festzuhalten, dass, wenn «sich eine Gestaltung auf die für den Gebrauchsgegenstand ohnehin charakteristischen, nicht austauschbaren Bestandteile [reduziert], (...) ein urheberrechtlicher Schutz entfällt».<sup>54</sup>

b) Was hierbei «überraschend» sein soll, wie es das BGer zur Begründung anführt, ist kaum nachzuvollziehen. Wählt man die – für sich genommen ohnehin nicht schutzfähige – Grundform einer Schale und ergänzt sie mit einem nach innen erweiterten Rand, so bleibt wie erwähnt kaum etwas anderes übrig, als dies mit der Form eines Rings zu be-

48 DAVID (Fn. 43), 308.

49 E. 5.3 des vorliegenden Entscheides (*Hervorhebung* durch den Autor). Weshalb hier – nebenbei bemerkt – von «*individueller* Gestaltung» die Rede ist, lässt sich weder für diesen Satzteil nachvollziehen noch ist die Individualität auf eine solcherart qualifizierte Gestaltung angewiesen, soweit mit Gestaltung der Schöpfungsakt gemeint wäre. Massgebend für die Individualität ist einzig das Werk selbst (vgl. auch SENN [Fn. 2], 525 f.). So gesehen spielt es auch keine Rolle, ob der Urheber «seinen Spielraum in  *kreativer* Weise nutzt, um Individuelles zu schaffen», wie THOUVENIN/WIGGER (Fn. 2), 440, ausführen (*Hervorhebung* vom Autor), da eine kreative *Vorgehensweise* keine notwendige Voraussetzung für eine Individualität ist.

50 THOUVENIN (Fn. 3), 68 (m.w.H.).

51 Aufgrund der Analogie zum Formenschutz im Designrecht wird hier der Begriff der *technischen Funktion* verwendet (Art. 4 lit. c DesG). Die (markenrechtliche) Unterscheidung von technischer *Bedingtheit* und technischer *Notwendigkeit* wird vom BGer im «Lego III»-Entscheid wiedergegeben, wonach bei der Bedingtheit der Verwendungszweck die Form bestimmt wird, während bei der Notwendigkeit keine alternative Form besteht (BGer, sic! 2003, 892, E. 2.4.2 und 3, «Formmarke»); vgl. dazu M. RITSCHER, Praxisänderung in Deutschlang zum urheberrechtlichen Schutz von Werken der angewandten Kunst, sic! 2014, 306). Im zitierten EuGH-Entscheid ist die Rede von *technischer Funktion*.

52 Patentschrift, Nr. 0011 des CH-Patents 699 047 B1.

53 Das Naheliegen kann – als nicht patentrechtlicher Terminus – ebenfalls als Abgrenzungs-Kriterium für die Individualität herangezogen werden (vgl. SENN [Fn. 2], 526, hinsichtlich des innovativen Elements).

54 HILTY, Urheberrecht (Fn. 28), N 192 (unter Hinweis auf BGE 113 II 190 ff., «Le Corbusier».

werkstelligen; insofern wäre diese Form vom designrechtlichen Ausschlussbestand erfasst, eine Formalternative<sup>55</sup> ist kaum vorstellbar. Diese zwar im Designrecht relevanten Gesichtspunkte sind jedoch auch aufgrund ihrer allgemeingültigen Bedeutung bei Formobjekten der angewandten Kunst für die Beurteilung der urheberrechtlichen Individualität heranzuziehen. Zudem ist in grundsätzlicher Hinsicht zu beachten, dass einer bestehenden Grundform (hier: Kombination Schale/Ring) nicht plötzlich eine Individualität zukommt, wenn der Zweck sich ändert, also beispielsweise eine der Grundformen für Brunnen für einen Grill verwendet wird. Dieser vom BGer vorgenommene Gedankengang würde selbst bei Anwendung des Spezialitätsprinzips im Urheberrecht dem System des Urheberrechts widersprechen, wonach die Individualität insb. durch die Eigenartigkeit der *Gestaltung* und eben nicht aufgrund eines «Überraschungseffekts» aufgrund einer zweckungewohnten Kreation entsteht. Die Individualität ist nicht in ihrer *Wirkung* beim «überraschten» Adressaten (BGer: «Betrachter») auszumachen, sondern beim Objekt selbst. Das ergibt sich nur schon aus dem auch vom BGer bestätigten Grundsatz, wonach die Individualität am Werk zu erkennen ist; nicht bei ihrer Wirkung. Der Überraschungseffekt ist als ausschlaggebendes Kriterium jedenfalls untauglich.

c) Hinsichtlich der technischen Bedingtheit einer Form, geht auch aus den Erwägungen des BGH hervor, dass technisch bedingte Formelemente jenen notwendigen Umständen bilden, ohne die das Objekt «nicht funktionieren könnte»; dazu «gehören (...) auch Merkmale, die zwar aus technischen Gründen verwendet werden, aber frei wählbar oder austauschbar sind». Diesen Standpunkt begründet der BGH zutreffend damit, dass «im System der Rechte des geistigen Eigentums technisch bedingte Merkmale (...) im Hinblick auf das öffentliche Interesse (...) grundsätzlich frei verwendbar sein sollten.» Entsprechend hält es dazu abschliessend fest, dass es diesem System «widerspräche, wenn technisch bedingte Merkmale urheberrechtlich schutzfähig wären und der Urheber den freien Stand der Technik für sich monopolisieren könnte».<sup>56</sup> Dass die Formelemente (im uns vorliegenden Fall: Schale/Ring) *in dieser Anordnung* zwar nicht notwendig, jedoch technisch bedingt sind, wurde oben ausgeführt. Abgesehen davon würde die Anwendung eines (ungeschriebenen) Spezialitätsprinzips im Urheberrecht dem Grundsatz der Zweckfreiheit gemäss dem Werkbegriff nach Art. 2 Abs. 1 URG widersprechen.

d) Wollte man darüber hinaus die mit diesem Entscheid möglicherweise eingeleitete «Praxis» belassen, wonach sich die Individualität auf den Zweck beziehe, indem diese Grundform (Schale/Ring) *für diesen Zweck* bisher nicht verwendet wurde, wäre diese Logik dem Urheberrecht gänzlich fremd. Das hätte zwar in der Tat einen «Überraschungseffekt», die Tragweite scheint dem BGer indessen nicht wirklich bewusst geworden zu sein. Wenn das umgekehrt in ihrer Konsequenz auch noch bedeuten würde, dass diese Schalenform (eines Grills) unabhängig von der Funktion *nunmehr* auch allgemein für solche Formen monopolisierbar würde, wäre das ein nicht vertretbares Ergebnis.

e) Würde man sich der Logik dieser bundesgerichtlichen Überlegung anschliessen wollen, erhielte Marcel Duchamps mit seinem Werk «Fountain» ungeahnte Adelung eines Urheberrechtsschutzes, da und soweit das Objekt «Urinoir» durch Änderung des Zweckes nicht mehr dem beabsichtigten Gebrauch dient, sondern als reines Kunstobjekt präsentiert wurde. Das Readymade «Fountain» ist als Vorläufer der Konzeptkunst zu verstehen<sup>57</sup> und wäre, würde man diesem Gegenstand wider Erwarten urheberrechtliche Individualität attestieren wollen, der Werkkategorie der bildenden Kunst zuzuordnen. Der «Feuergrill» ist aber unbestreitbar ein Objekt der angewandten Kunst. Nur schon deshalb kann die Zweckänderung kein hinreichender Grund für die Individualität sein. Oder, um es mit Kummer zu sagen: «Bekanntem einen überraschenden Verwendungszweck erschliessen (...) hat urheberrechtlich kein Gewicht».<sup>58</sup>

f) Zudem wäre originell – nicht zu verwechseln mit *individuell*<sup>59</sup> – allenfalls beispielsweise ein Dreieck-Rand, der jedoch sowohl aus morphologischem Gesichtspunkt als auch hinsichtlich des beabsichtigten Zwecks nicht oder nur beschränkt geeignet wäre. Berücksichtigt man hierzu die Ausführungen des BGer im «Le Corbusier»-Fall, wonach zwar einerseits festgehalten wird, dass «der Gebrauchszweck dem Schutz eines Gegenstandes (...) nicht entgegen» stehe, dann aber andererseits eingeschränkt wird, dass sich dies anders verhalten würde, «wenn die Form des Gegenstandes durch seinen Gebrauchszweck derart bedingt oder seine Gestaltung durch vorbekannte Formen so eingeschränkt ist, dass für individuelle (...) Merkmale praktisch kein Raum bleibt»,<sup>60</sup> so scheint relativ deutlich, dass diese Rechtsprechung ebenfalls davon ausgeht, dass eine funktionsbedingte Form die Individualität einer Gestaltung zumindest deutlich einschränkt.<sup>61</sup>

Wenn demnach zwischen der gewählten Form und der Funktion eine «eindeutige Beziehung»<sup>62</sup> besteht bzw. ein Spielraum für die Form aufgrund der kombinierten Grundform (Schale/Ring [Rand]) praktisch nicht mehr besteht, da sie einer klar definierten Funktion dienen, diese beiden Formteile somit – wie in der Patenschrift ausgeführt (s. lit. a hievor) – funktional abhängig voneinander sind, stellt sich ein «Überraschungseffekt» bestenfalls bei Adressaten ein, denen solche (Grund-)Formkombinationen überhaupt unerschlossen blieben. Auch wenn das BGer vom «unbefangenen Betrachter» ausgeht (vgl. Ziff. 6), wirkt die – unbelegte,

55 Vgl. dazu BGE 133 III 189 E. 6.1.2 [«Schmuckschatulle»] mit Hinweisen auf die Lehre; dazu siehe auch PETER HEINRICH, OFK-DesG, 2. Aufl., Zürich 2014, DesG 4, N 27.

56 BGH vom 12. Mai 2011, «Seilzirkus», Rz. 20 und 21, GRUR 2012, 58 ff., m.H.a. Lehrmeinungen.

57 Vgl. Brockhaus Kunst, 2. Aufl., Leipzig 2001, 254; ferner B. GLAUS/P. STÜDER, Kunstrecht, Zürich 2003, 21.

58 KUMMER (Fn. 30), 51.

59 Vgl. zur Unterscheidung zwischen Individualität und Originalität SENN (Fn. 2), 520.

60 BGE 113 II 190 ff. E. I.2.a, «Le Corbusier».

61 Vgl. hierzu die Ausführungen von RITSCHER (Fn. 24), 551, wo aber nur der Grundsatz und nicht der nachfolgende Ausnahmegrund aufgeführt werden.

62 HEINRICH (Fn. 54), DesG 4 N 21.

da als Rechtsfrage behandelte – Annahme wenig praxisbezogen, wenn dieser «zunächst ein künstlerisches Objekt (...) erkennt».<sup>63</sup>

g) Schliesslich ist kurz auf einen prozessualen Aspekt hinzuweisen: Das BGer geht zwar auf die von den Beklagten aufgeführten Argumente ein, wonach die durch das Patent einhergehenden Einschränkungen der Gestaltungsfreiheit aufgrund der technischen Bedingtheit vorgegeben seien, indem es zutreffend festhält, dass sich «Einschränkungen der künstlerischen Freiheit aus technischen Anforderungen ergeben» würden.<sup>64</sup> Ob, wie das BGer annimmt, die «Verbindung zwischen der Erfindung und der künstlerischen Gestaltung des «Feuerring» [von den Beklagten hätten] substantiieren müssen», wirklich nicht hinreichend dargelegt worden ist oder gar offensichtlich vorliegend war, kann bezweifelt werden.

In prozessualer Hinsicht bezüglich der Beweislastverteilung kann aus den Begründungen des BGer und mangels Kenntnis der Rechtsschriften nicht abschliessend nachvollzogen werden, ob vorliegend ein fehlender Gestaltungsspielraum aufgrund der «technischen Vorgaben des Patents» als rechtshindernde Tatsache von den Beklagten darzulegen gewesen wäre, wie das BGer ausführt. Denn je nach Konstellation wäre es möglich, dass die technische (Un-)Bedingtheit als rechtsbegründende Tatsache von der Partei darzulegen wäre, welche einen Rechtsanspruch aufgrund der behaupteten Individualität ableiten möchte, diesfalls also vom Kläger (vgl. Art. 61 URG i.V.m. Art. 88 ZPO).

### III. Fazit

1. Wenn eine Grundform eine Funktionsänderung erfährt oder jedenfalls einem anderen Zweck zugeführt wird, scheint das dem BGer als Individualitätskriterium zu genügen. Abgesehen davon, dass sich diese Argumentation nicht mit den (bisherigen) Grundsätzen des Urheberrechtssystems deckt, würden sich mit einer solchen Praxis einige problematische Konsequenzen ergeben. Gleiches gilt bei einer faktischen Anwendung des Spezialitätsprinzips im Urheberrecht, zumal dann, wenn dies ohne nähere Herleitung vorgenommen wird.

2. Die Reduktion auf zwei allgemeine Kriterien («ungewöhnlich» und «überraschend») genügt für die Beurteilung der Individualität zumindest vorliegend nicht.

3. Diese Rechtsprechung entspricht – leider – der Tendenz einer Nivellierung der Individualitätshöhe nach unten.<sup>65</sup> Wenn es beim Streitgegenstand zudem noch um Objekte der angewandten Kunst geht, führt diese Entwicklung zu einer bedenklichen Verwischung der Grenzen mit dem Designschutz, selbst wenn die Möglichkeit eines parallelen Schutzes bestehen bleibt. Letzteres ist indessen nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr Folgendes:

Es besteht eine grosse Versuchung, «alle nur erdenklichen Alltagsgegenstände urheberrechtlich»<sup>66</sup> zu schützen. Das zeigt sich beispielsweise in der EU spätestens seit den «Brompton»- und «Cofemel»-Entscheiden des EuGH. Und so jüngst auch im «Feuergrill»-Entscheid. Eine solche Ent-

wicklung vermag möglicherweise den Herstellern von Gebrauchsgegenständen dienlich sein, wenn ein Designrecht dafür nicht möglich oder dieser Schutz abgelaufen ist. Es besteht die Gefahr, dass man in bestimmten Bereichen auf das Designrecht verzichten könnte, wenn der Urheberrechtsschutz für solche Objekte weiterhin so locker erteilt wird. Es wäre (wieder) darauf zu achten, dass die «inhärente Logik des Systems der Rechte des geistigen Eigentums»<sup>67</sup> nicht durchbrochen wird. Der «Feuergrill»-Entscheid entspricht diesbezüglich nicht dem Grundgedanken des Urheberrechtssystems, dass eine bestehende allgemeine Form aufgrund einer neuen Funktionszuschreibung einen urheberrechtlichen Status erlangt.

Tröstlich ist bei den EU-Leitentscheiden «Brompton» und «Cofemel» sowie auch im Fall «Geburtstagszug» immerhin, dass die nationalen Gerichte den Urheberrechtsschutz dann jeweils doch versagten.<sup>68</sup>

63 E. 6.1 des vorliegenden Entscheides. Zum massgebenden Adressatenkreis vgl. Ziff. 6.

64 E. 6.3.2 des vorliegenden Entscheides.

65 Wie beispielsweise auch der Entscheid «Hotelverkäufe» des HGer Zürich, bei welchem es um den Urheberrechtsschutz eines journalistischen Beitrags über Hotelverkäufe ging (HGer Zürich, sic! 2022, 433; vgl. dazu THOUVENIN/WIGGER [Fn. 2], 440). Vgl. auch die Kritik dieser Rechtsprechung bei SENN (Fn. 2), 524 (m.w.H.).

66 Vgl. hierzu R. DISSMANN, Werke der angewandten Kunst – alles anders als angenommen?, GRUR 2022, 1553 f.

67 DISSMANN (Fn. 65), 1554.

68 Hinweise dazu bei DISSMANN (Fn. 65), 1554.



## Zusammenfassung

Das BGR stellt im «Feuerring»-Entscheid fest, dass auch im Bereich der angewandten Kunst – in Abgrenzung zur designrechtlichen Eigenart – die Voraussetzungen der urheberrechtlichen Individualität höher sein müssen. Doch ohne auf die für diese Werkkategorie relevanten prägenden Gestaltungsmerkmale näher einzugehen, beschränkt sich das BGR bei der Beurteilung der Individualität lediglich auf die zwei allgemeinen Kriterien «ungewöhnlich» und «überraschend». Dabei ist die Begründung nicht überzeugend, wenn ausgeführt wird, dass sich ein «gewisser Überraschungseffekt zudem nicht zuletzt daraus [ergebe], dass nicht auf den ersten Blick erkennbar ist, dass es sich beim «Feuerring» um einen Grill handelt» und der «unbefangene Betrachter (...) zunächst nicht einen Grill mit besonderer (anderer) Form [erkennt], sondern ein künstlerisches Objekt, welches sich bei genauerem Hinsehen als Grill zeigt». Dass ein Überraschungseffekt als entscheidendes Kriterium für die Individualität gelten soll, ist ebenso neu wie überraschend.

Eine blosse Gegenüberstellung (Abgrenzung) der Streitgegenständlichen Objekte, jedoch nicht das Beachten des relevanten Formenschatzes, um die Individualität des Objektes zu begründen, ist nicht nachvollziehbar; zumal offen blieb, ob es sich dabei um eine rechtsbegründende oder rechtshindernde Tatsache handelt. Hinsichtlich der Unterscheidung in eine Rechtsfrage – bei der Individualität – und einer Tatfrage – beim Formenschatz – äussert sich das BGR zu wenig klar, so dass es den Anschein erweckt, als würde der Formenschatz als Rechtsfrage behandelt.

Bei einigen Ausführungen scheint das BGR von einer faktischen Geltung des Spezialitätsprinzips im Urheberrecht auszugehen. Dabei hätte im vorliegenden Fall eine gute Gelegenheit bestanden, diese Frage auch im Rahmen des Gestaltungsspielraums zu untersuchen. Zu hinterfragen ist in diesem Zusammenhang die Ausführung des BGR, wonach einer Kombination der beiden Grundformen Schale und Ring aufgrund der Zweckänderung ein «Überraschungseffekt» beigemessen werden und dieser als ausschlaggebendes Kriterium für eine Individualität dienen kann.

Darüber hinaus liegt eine zu vereinfachte, zumal unbegründete Annahme bei der Beurteilung der Rechtsfigur des relevanten Rezipienten vor, wenn das BGR den Verständnishorizont des massgebenden Adressaten auf die Unbefangenheit reduziert.

Schliesslich und immerhin äusserst sich das BGR kritisch zur bisherigen Rechtsprechung der sog. «Zweifelsregel», was grundsätzlich erfreulich ist, soweit die Ausführungen als Einleitung zu einer Praxisänderung zu verstehen sind.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass dieser Entscheid hinsichtlich der kritisierten Passagen wenig hilfreich ist, wenn nicht sogar kontraproduktiv. Es ist jedenfalls zu hoffen, dass diese Ausführungen nicht bestätigt werden.

## Résumé

Dans son arrêt «Feuerring», le TF constate que dans le domaine des arts appliqués il y a également lieu que les conditions du caractère individuel en matière de droit d'auteur doivent être plus élevées – par opposition à l'originalité, qui caractérise le droit du design. Mais sans examiner de plus près les caractéristiques de conception déterminantes pour cette catégorie d'œuvres, le TF se limite lors de l'évaluation du caractère individuel à deux critères généraux, nommément le caractère «inhabituel» et «surprenant» de l'oeuvre. Dans ce contexte, la justification n'est pas convaincante lorsqu'il est indiqué qu'un «certain effet de surprise [résulte] en outre notamment du fait qu'il n'est pas reconnaissable à première vue que l'anneau de feu» est en réalité un gril et que «l'observateur impartial (...) [ne reconnaît] pas, au début, un gril présentant une forme particulière (différente), mais un objet artistique qui, après un regard plus attentif, se révèle être un gril». Le fait qu'un effet de surprise puisse être considéré comme un critère déterminant du caractère individuel est aussi nouveau que surprenant.

Une simple juxtaposition (délimitation) des objets litigieux, sans prise en compte du répertoire des formes pertinent pour justifier le caractère individuel de l'objet, n'est pas judicieuse; d'autant plus que la question de savoir s'il s'agit-là d'un fait générateur de droit ou d'un fait empêchant l'exercice du droit est restée ouverte. En ce qui concerne la distinction entre une question de droit – caractère individuel – et une question de fait – répertoire des formes –, le TF ne s'exprime pas de manière suffisamment claire, de sorte qu'il donne l'impression de traiter le répertoire des formes comme une question de droit.

Certaines explications mènent à penser que le TF semble partir de l'idée que le principe de spécialité s'applique de facto au droit d'auteur. Le cas d'espèce présentait toute fois une occasion opportune d'examiner cette question également sous l'angle de la marge de manœuvre créative. Dans ce contexte, il convient de remettre en question l'explication du TF selon laquelle un «effet de surprise» peut être attribué à la combinaison des deux formes de base (coupe et anneau) en raison de l'utilisation inattendue de l'objet, et que cet effet peut servir de critère déterminant pour définir le caractère individuel.

En outre, lorsque le TF réduit l'horizon de compréhension du destinataire déterminant au critère de l'impartialité, il se fonde sur une hypothèse trop simplifiée, d'autant plus qu'elle s'avère infondée en ce qui concerne l'appréciation de la figure juridique du public pertinent.

Enfin, il convient de noter que le TF s'exprime tout de même de manière critique quant à la jurisprudence actuelle de la règle dite du «doute», ce qui est en principe à approuver, dans la mesure où les explications doivent être comprises comme introduisant une modification de la pratique.

En résumé, s'agissant des passages critiqués ci-dessus, force est de constater que cette décision est peu utile, voire contre-productive. Il reste à espérer que ces propos ne seront pas confirmés.