

Felix Locher

# Zum Schutz von Urheberrechten in der aktuellen Rechtsprechung (Ausstellungs- und Lagerrecht, Beseitigungsklage, Beweisrecht)

Anmerkungen zum Entscheid des Handelsgerichts Zürich vom 30. Januar 2024,  
HG210019-O, «Fotoabzüge» (sic! 2024, 599 ff.)

In dem vom Handelsgericht des Kantons Zürich beurteilten Fall klagte die Rechtsnachfolgerin des Urhebers gegen eine Kunstgalerie und einen Kunsthändler. Dieser hatte der Kunstgalerie zahlreiche Werkexemplare für eine Ausstellung zur Verfügung gestellt. Der Urheber der Werke war unbestritten. Umstritten war, ob die Werkexemplare vom Urheber hergestellt und veräussert wurden. Die Beklagten konnten dies nicht beweisen und sich daher nicht erfolgreich auf die Erschöpfung der Verbreitungsrechte der Klägerin nach Art. 12 Abs. 1 URG berufen. Das Handelsgericht bejahte mehrere Urheberrechtsverletzungen und hiess die Unterlassungsklage (Art. 62 Abs. 1 lit. a URG) mehrheitlich und die Auskunftsklage (Art. 62 Abs. 1 lit. c URG) vollumfänglich gut. Die Beseitigungsklage (Art. 62 Abs. 1 lit. b URG) wies das Handelsgericht hingegen ab. Im Folgenden wird auf die Frage eingegangen, ob der Urheber oder die Urheberin das ausschliessliche Recht hat, zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk ausgestellt und gelagert wird (Art. 10 URG). Darüber hinaus werden Fragen zum Rechtsschutz (Art. 62 und 63 URG) und zum Beweisrecht erörtert. Die Anmerkungen beschränken sich auf die Punkte, in denen das Handelsgericht zu Ungunsten der Klägerin entschied, und damit auf die Frage, ob die Rechtsgrundlagen für einen wirksameren Schutz der nach Art. 2 URG geschützten Werke vorhanden sind.

Dans l'affaire jugée par le Tribunal de commerce du canton de Zurich, l'auteur a porté plainte contre une galerie d'art et un marchand d'art. Ce dernier avait mis à la disposition de la galerie d'art de nombreux exemplaires d'œuvres pour une exposition. L'auteur des œuvres n'était pas contesté. La controverse portait sur la question de savoir si les exemplaires d'œuvres avaient été fabriqués et aliénés par l'auteur. Les défendeurs n'ont pas pu le prouver et n'ont donc pas pu invoquer avec succès l'épuisement des droits de la demanderesse selon l'art. 12 al. 1 LDA. Le Tribunal de commerce a reconnu plusieurs violations du droit d'auteur et admis pour l'essentiel l'action en interdiction (art. 62 al. 1 let. a LDA), tout en donnant pleinement droit à l'action en obtention d'information (art. 62 al. 1 let. c LDA). En revanche, le Tribunal de commerce a rejeté l'action en cessation (art. 62 al. 1 let. b LDA). Les paragraphes qui suivent abordent la question de savoir si l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera exposée et stockée (art. 10 LDA). En outre, les questions relatives aux voies de droit (art. 62 et 63 LDA) et au droit de la preuve sont traitées. Les remarques se limitent aux points sur lesquels le Tribunal de commerce a statué en défaveur de la demanderesse, et donc à la question de savoir s'il existe une base légale pour une protection plus efficace des œuvres protégées par l'art. 2 LDA.

## I. Ausschliessliche Verwendungsrechte

1. Ausstellung des Werks
2. Lagern von Werkexemplaren

## II. Unterlassungsklage

## III. Beseitigungsklage

1. Allgemeines

FELIX LOCHER, Dr. iur., Rechtsanwalt, Bern.

*Der Autor vertrat in diesem Verfahren die Klägerin und äussert an dieser Stelle seine persönliche Auffassung.*

2. Zu den Begehren der Klägerin im vorliegenden Fall
3. Zu den Erwägungen des Handelsgerichts
4. Zum Beweis der widerrechtlichen Herstellung der Werkexemplare

## IV. Fazit

### I. Ausschliessliche Verwendungsrechte

#### 1. Ausstellung des Werks

Das Handelsgericht verneinte eine Urheberrechtsverletzung durch das Ausstellen der Werkexemplare mit der Begründung, dass Art. 10 Abs. 2 lit. c URG (Vorführungs- und Auf-

führungsrecht) das Zugänglichmachen von unkörperlichen Werken regle.<sup>1</sup>

Die Auslegung des Gesetzes ist auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers und die von ihm erkennbar getroffenen Wertentscheidungen auszurichten.<sup>2</sup> Ausgangspunkt der Auslegung einer Norm bildet ihr Wortlaut.<sup>3</sup> Vom daraus abgeleiteten Sinne ist jedoch abzuweichen, wenn triftige Gründe dafür bestehen, dass der Gesetzgeber diesen nicht gewollt haben kann.<sup>4</sup> Solche Gründe können sich insbesondere aus der Entstehungsgeschichte der Norm, aus ihrem Zweck oder aus dem Zusammenhang mit anderen Vorschriften ergeben.<sup>5</sup> Insoweit wird vom historischen, teleologischen und systematischen Auslegungselement gesprochen.<sup>6</sup>

Nach Art. 10 Abs. 2 lit. c URG hat der Urheber oder die Urheberin insbesondere das Recht, das Werk direkt oder mit irgendwelchen Mitteln vorzutragen, aufzuführen, vorzuführen, anderswo wahrnehmbar oder so zugänglich zu machen, dass Personen von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben. Eine ähnliche Bestimmung enthielt Art. 12 Ziff. 3 des Bundesgesetzes vom 7. Dezember 1922 betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und Kunst (Hervorhebung durch Verfasser): «*Le droit d'auteur garanti par la présente loi consiste dans le droit exclusif (...) de réciter, représenter, exécuter ou exhiber l'œuvre publiquement (...)*».<sup>7</sup> Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber die Ausstellung des Werks vom Vorführungs- und Aufführungsrecht nach dem geltenden Art. 10 Abs. 2 lit. c URG ausschliessen wollte.<sup>8</sup>

Das Werk auszustellen bedeutet, es wahrnehmbar und zugänglich zu machen. Nach dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG gehört das Ausstellen des Werks wie bisher zu den ausschliesslichen Verwendungsrechten des Urhebers oder der Urheberin.

Art. 10 URG zielt darauf ab, dem Urheber möglichst umfassende Rechte an der wirtschaftlichen Verwertung eines Werks in allen Teilbereichen einzuräumen.<sup>9</sup> Die Ausstellung des Werks ist Teil des Verwertungsprozesses.

Der verfassungsrechtliche Grundsatz der Gleichbehandlung wird verletzt, wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, ohne dass es in den zu regelnden Umständen einen vernünftigen Grund dafür gibt.<sup>10</sup> Die unterschiedliche Behandlung der Verwendung des Werks in körperlicher und unkörperlicher Form ist nicht sachlich begründet.

Ferner kann der Urheber oder die Urheberin nach Art. 14 Abs. 2 URG die Überlassung eines Werkexemplars zur Ausstellung im Inland verlangen, sofern ein überwiegendes Interesse nachgewiesen wird. Der Gesetzgeber erachtet das Interesse des Urhebers an der Ausstellung des Werks als so gewichtig, dass es die Einschränkung der Rechte der Eigentümerin des Werkexemplars rechtfertigt.

Nach einer historischen, grammatikalischen, teleologischen, systematischen und verfassungskonformen Auslegung fällt die Ausstellung des Werks somit in den Anwendungsbereich von Art. 10 Abs. 2 lit. c URG.

Die Aufzählung von ausschliesslichen Verwendungsrechten in Art. 10 Abs. 2 URG ist exemplarisch und nicht abschliessend.<sup>11</sup> Nach Art. 10 Abs. 1 URG hat der Urheber oder

die Urheberin das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. Das Werk auszustellen bedeutet, es zu verwenden. Die Ausstellung des Werks fällt daher auch in den Anwendungsbereich von Art. 10 Abs. 1 URG.

## 2. Lagern von Werkexemplaren

Das Handelsgericht führte an, das Lagern sei keine das Urheberrecht verletzende Handlung.<sup>12</sup>

Werkexemplare zu lagern bedeutet, das Werk zu verwenden. Nach dem Wortlaut von Art. 10 Abs. 1 URG gehört das Lagern von Werkexemplaren somit zu den ausschliesslichen Verwendungsrechten des Urhebers oder der Urheberin.

Zudem ist das Lagern von Werkexemplaren Teil des Verwertungsprozesses.

Die systematische Gesetzesauslegung trägt dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung und des möglichst widerspruchsfreien Zusammenwirkens der verschiedenen Rechtsgebiete Rechnung.<sup>13</sup> Daher sind bei der Auslegung von Art. 10 Abs. 1 URG auch die anderen immaterialgüterrechtlichen Spezialerlasse zu berücksichtigen.

Nach Art. 8 Abs. 1 PatG verschafft das Patent seinem Inhaber das Recht, anderen zu verbieten, die Erfindung gewerbmässig zu benützen. Nach Art. 8 Abs. 2 PatG gilt als Benützung insbesondere das Lagern.

Nach Art. 9 Abs. 1 DesG verleiht das Designrecht der Rechtsinhaberin das Recht, ändern zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen. Als Gebrauch gilt insbesondere das Lagern.

Nach Art. 13 Abs. 2 lit. b MSchG kann der Markeninhaber anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Art. 3 Abs. 1 MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen ist, insbesondere unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern.

Das Lagern ist daher Teil der ausschliesslichen Verwendungsrechte nach dem PatG, dem DesG und dem MSchG. Die Ungleichbehandlung nach dem URG und den anderen immaterialgüterrechtlichen Spezialerlassen ist nicht sachlich begründet. Der verfassungsrechtliche Grundsatz der

1 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.6.2.3.1.

2 BGE 143 III 385 ff. E. 4.1.

3 BGE 143 III 385 ff. E. 4.1.

4 BGE 143 III 385 ff. E. 4.1.

5 BGE 143 III 385 ff. E. 4.1.

6 BGE 143 III 385 ff. E. 4.1.

7 BBl 1922 III 946.

8 D. BARRELET/W. EGLOFF, in: D. Barrelet/W. Egloff (Hg.), *Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte*, 4. Aufl., Bern 2020, URG 10 N 4 und 23 ff.

9 H. PFORTMÜLLER, in: B. Müller/R. Oertli (Hg.), *Urheberrechtsgesetz (URG)*, 2. Aufl., Bern 2012, URG 10 N 1.

10 Vgl. BGE 122 I 343 ff. E. 4 b.

11 BARRELET/EGLOFF (Fn. 8), URG 10 N 3; PFORTMÜLLER (Fn. 9), URG 10 N 3; F. DESSEMONTET, *SIWR II/1*, 3. Aufl., Basel 2014, N 546.

12 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.1.3.3.

13 BGE 143 II 8 ff. E. 7.3.

Gleichbehandlung wird verletzt, wenn rechtliche Unterscheidungen getroffen werden, ohne dass es in den zu regelnden Umständen einen vernünftigen Grund dafür gibt.

Nach einer grammatikalischen, teleologischen, systematischen und verfassungskonformen Auslegung fällt das Lagern von Werkexemplaren daher in den Anwendungsbereich von Art. 10 Abs. 1 URG.

## II. Unterlassungsklage

Das Handelsgericht bejahte die Urheberrechtsverletzung durch die Einfuhr der Werkexemplare in die Schweiz,<sup>14</sup> lehnte ein entsprechendes gerichtliches Verbot dagegen mit der Begründung ab, dass sich die streitgegenständlichen Werkexemplare bereits in der Schweiz befänden und den Beklagten deren Ausfuhr untersagt werde.<sup>15</sup> Folglich bestehe keine Gefahr der erneuten Einfuhr der Werkexemplare.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts darf eine Wiederholungsgefahr in der Regel schon dann angenommen werden, wenn der Beklagte die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, weil dann anzunehmen ist, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird.<sup>16</sup> Als Prozessvoraussetzung muss das Rechtschutzinteresse an der Unterlassungsklage im Zeitpunkt der Urteilsfällung noch vorhanden sein.<sup>17</sup> Dies ist jedenfalls dann anzunehmen, wenn die Klägerin eine vorsorgliche Massnahme erwirkt hat und diese zu prosequieren hatte, sofern die Beklagte die Rechtswidrigkeit ihrer beabsichtigten Handlung nicht ausdrücklich zugestand.<sup>18</sup> Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens bestreitet.<sup>19</sup> Das trifft etwa zu, falls der Verletzer zwar im Hinblick auf den Prozess das beanstandete Verhalten eingestellt hat, in den Rechtsvorträgen aber nach wie vor sein Verhalten als rechtmässig verteidigt.<sup>20</sup>

An die Beseitigung der Vermutung sind strenge Anforderungen zu stellen.<sup>21</sup> Sie wird weder durch die Einstellung der Verletzung umgestossen noch durch die blosser Erklärung des Beklagten, von künftigen Verletzungen Abstand zu nehmen, wenn nicht gleichzeitig der Anspruch des Klägers anerkannt wird.<sup>22</sup> Fehlt eine zweifelsfreie Abstandserklärung und bestreitet der Verletzer die Rechtswidrigkeit der strittigen, bereits einmal begangenen Handlungsform, so ist nach der Rechtsprechung von der Wiederholungsgefahr auszugehen, selbst wenn die Verletzung faktisch eingestellt wurde.<sup>23</sup>

Die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze zur Wiederholungsgefahr leiten sich aus Bundesrecht ab und gelten daher als Bundesrecht.<sup>24</sup> Die Anwendung dieser Grundsätze auf den vom kantonalen Gericht festgestellten Sachverhalt ist ebenso wie die Anwendung von Art. 62 Abs. 1 lit. a URG eine frei überprüfbare Rechtsfrage.<sup>25</sup> Eine Verletzung von Bundesrecht kann darin liegen, dass es falsch angewendet wird, aber auch darin, dass es zu Unrecht nicht angewendet wird.<sup>26</sup>

Die Beklagten bestritten im Laufe des Verfahrens die Rechte der Klägerin. Nach den von der Rechtsprechung ent-

wickelten Grundsätzen beseitigt in diesem Fall nur eine zweifelsfreie Abstandserklärung die Wiederholungsgefahr. Diese geht aus dem Entscheid des Handelsgerichts nicht hervor, weshalb den Beklagten auch die Einfuhr der streitgegenständlichen Werkexemplare in die Schweiz zu verbieten war.

## III. Beseitigungsklage

### 1. Allgemeines

Die Unterlassungs- und Beseitigungsklagen nach Art. 62 Abs. 1 lit. a und b URG entsprechen im Wesentlichen der Praxis, die sich bereits unter dem URG von 1922 herausgebildet hatte.<sup>27</sup> So ist auch in der Botschaft des Bundesrates von *präzisierten* Unterlassungs- und Beseitigungsklagen die Rede.<sup>28</sup> Es gibt keine Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber den Rechtsschutz nach dem geltenden URG einschränken wollte.

Das Bundesgericht erwog, dass die endgültige Einziehung, Zerstörung oder Unbrauchbarmachung im Sinne von Art. 54 Abs. 1 des URG von 1922 darauf abziele, ein für alle Mal jede weitere Urheberrechtsverletzung mit den fraglichen Werkexemplaren zu verhindern.<sup>29</sup> Nur die Vernichtung des beschlagnahmten Films, wie von den Klägern verlangt, würde mit Sicherheit eine weitere Verleihung durch den Eigentümer verhindern.<sup>30</sup> In diesem Fall wurde der Film unabhängig davon eingezogen, ob er zum Zeitpunkt des Urteils weiterhin rechtsverletzend verwendet wurde. Ausschlaggebend war nicht der Zeitpunkt der Urheberrechtsverletzung oder -gefährdung, sondern der Umstand, dass der Film aus dem Verkehr zu ziehen war, um die Gefahr von Verletzungen durch die beklagte Partei und den Eigentümer der Filmkopie, der nicht Verfahrenspartei war, mit Sicherheit zu verhindern.

14 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.6.2.3.2.

15 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.1.3.3.

16 BGE 124 III 72 ff. E. 2 a.

17 BGE 124 III 72 ff. E. 2 a.

18 BGE 124 III 72 ff. E. 2 a.

19 BGE 128 III 96 ff. E. 2 e.

20 BGE 128 III 96 ff. E. 2 e; vgl. zum Ganzen auch M. SCHWEIZER, in: M. Schweizer/H. Zech (Hg.), Patentgesetz (PatG), Bern 2019, PatG 72 N 10.

21 BGE 116 II 357 ff. E. 2 b; BGer vom 7. September 2020, 4A\_297/2020, E. 2.3.

22 BGE 116 II 357 ff. E. 2 b.

23 E. MARBACH/P. DUCREY/G. WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Aufl., Bern 2017, N 993; BGer vom 7. September 2020, 4A\_297/2020, E. 2.3.

24 H. SEILER, in: H. Seiler/N. von Werdt/A. Güngerich/N. Oberholzer, Bundesgerichtsgesetz (BGG), 2. Aufl., Bern 2015, BGG 95 N 25.

25 Vgl. SEILER (Fn. 24), BGG 95 N 25.

26 SEILER (Fn. 24), BGG 95 N 15.

27 W. EGLOFF/M. HEINZMANN, in: D. Barrelet/W. Egloff (Hg.), Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 4. Aufl., Bern 2020, URG 62 N 1.

28 Botschaft des Bundesrates zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG) vom 19. Juni 1989, BBl 1989 III 566.

29 BGE 88 II 48 ff. E. 3.

30 BGE 88 II 48 ff. E. 3.

Das entscheidende Kriterium ist also nicht, ob sich die Beseitigungsklage gegen zum Zeitpunkt des Urteils bestehende oder drohende Verletzungen richtet, sondern welche gerichtliche Anordnung erforderlich ist, um Rechtsverletzungen durch die beklagte Partei oder Dritte mit Sicherheit zu verhindern.

Art. 63 Abs. 1 URG lautete bis zur Revision im Jahr 2007 wie folgt (Hervorhebung durch Verfasser): «Das Gericht kann die Einziehung sowie die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung von widerrechtlich hergestellten oder verwendeten Gegenständen anordnen, die sich im Besitz der beklagten Person befinden».<sup>31</sup> Diese Bestimmung wurde bereits vom Urheberrechtsgesetz aus dem Jahr 1922 in dasjenige von 1992 übernommen<sup>32</sup> und im Zusammenhang mit der Änderung des Patentgesetzes vom 22. Juni 2007 an den entsprechenden Art. 36 DesG angepasst.<sup>33</sup> Der Bundesrat führte in der Botschaft aus, als Massnahme zur wirkungsvolleren Bekämpfung von Fälschung und Piraterie solle in allen Spezialgesetzen der Umfang der Einziehung im Zivilverfahren auf das Niveau des Designgesetzes angehoben werden.<sup>34</sup> Art. 63 Abs. 1 URG übernehme für das Urheberrecht den Regelungsgehalt von Art. 36 DesG.<sup>35</sup> Das Parlament übernahm die vom Bundesrat vorgeschlagene Änderung.<sup>36</sup> Bei der Auslegung des revidierten Art. 63 Abs. 1 URG ist somit zu berücksichtigen, dass das erklärte Ziel der Gesetzesrevision von 2007 eine Erhöhung und keine Senkung des Schutzniveaus war.

Nach dem geltenden Art. 63 Abs. 1 URG kann das Gericht die Einziehung und Verwertung oder Vernichtung der widerrechtlich hergestellten Gegenstände oder der vorwiegend zu ihrer Herstellung dienenden Einrichtungen, Geräte und sonstigen Mittel anordnen. Die Formulierung «oder verwendeten» ist im Gesetzestext nicht mehr enthalten. Da es das erklärte Ziel der Gesetzesrevision war, das Schutzniveau zu erhöhen und nicht zu senken, ist davon auszugehen, dass sich der Inhalt von Art. 63 Abs. 1 URG insofern nicht geändert hat. Es können also wie bisher Werkexemplare, die widerrechtlich hergestellt oder verwendet wurden, eingezogen werden.<sup>37</sup>

Ferner sind die Rechtsschutzbestimmungen nicht isoliert, sondern in Verbindung mit den Verletzungstatbeständen auszulegen. Die widerrechtliche Herstellung der Werkexemplare ist eine Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG (Vervielfältigungsrecht). Die Beseitigungsklage nach Art. 62 Abs. 1 lit. b URG beschränkt sich jedoch nicht auf die Verletzung dieses Rechts. Die Urheberrechtshaberin hat Anspruch auf Beseitigung jeder Rechtsverletzung.

Nach Art. 8 ZGB hat derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr Rechte ableitet. Jede Partei hat grundsätzlich die Tatbestandsvoraussetzungen desjenigen Rechtssatzes zu beweisen, der zu ihren Gunsten wirkt (sog. Normentheorie).<sup>38</sup> Der Klägerin obliegt nicht bei jeder Beseitigungsklage nach Art. 62 Abs. 1 lit. b URG der Beweis der Tatbestandsvoraussetzungen nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG, sondern der Tatbestandsvoraussetzungen der Rechtssätze, aus denen sie Rechte ableitet oder

nach dem Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nach Art. 57 ZPO ableiten kann.

Nach Art. 10 Abs. 1 URG hat der Urheber oder die Urheberin das ausschliessliche Recht zu bestimmen, ob, wann und wie das Werk verwendet wird. Nach Art. 10 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG hat der Urheber oder die Urheberin daher auch das ausschliessliche Recht, zu bestimmen, wie die von der beklagten Partei rechtsverletzend verwendeten Werkexemplare zur Beseitigung der Verletzung zu verwenden sind. Der Entscheid darüber, wie die Rechtsverletzung beseitigt wird, richtet sich nach dem Dispositionsgrundsatz gemäss Art. 58 Abs. 1 ZPO nach dem Begehren der Klägerin. Die Klägerin kann allgemein ein Verhalten beantragen, das in der Kompetenz der Gegenpartei liegt,<sup>39</sup> insbesondere auch die Herausgabe der Werkexemplare an die Klägerin.<sup>40</sup>

Art. 62 Abs. 1 lit. b URG verweist nicht auf das gerichtliche Ermessen nach Art. 4 ZGB. Für einen gerichtlichen Ermessensentscheid besteht insofern keine Rechtsgrundlage.

## 2. Zu den Begehren der Klägerin im vorliegenden Fall

Das Handelsgericht bejahte verschiedene Urheberrechtsverletzungen und verbot den Beklagten dementsprechend, die streitgegenständlichen Werkexemplare aus der Schweiz auszuführen, in der Schweiz anzubieten, zu verkaufen, anderweitig in Verkehr zu bringen oder bei einer dieser Handlungen mitzuwirken. Hinzu kommen die Urheberrechtsverletzungen durch das Ausstellen und das Lagern der Werkexemplare (siehe vorne I.). Aus dem Entscheid des Handelsgerichts geht insbesondere auch die zum Urteilszeitpunkt andauernde Lagerung der Werkexemplare durch die Beklagten hervor.<sup>41</sup> Hinzu kommt, dass die Beklagten behaupteten, die Werkexemplare gehörten unbekanntem Dritten und seien bereits im Internet und bei einer Auktion zum Kauf angeboten worden.<sup>42</sup> Daher ging es auch in die-

31 Frühere Fassungen des URG sind auf Fedlex («www.fedlex.admin.ch») veröffentlicht.

32 Botschaft des Bundesrates (Fn. 28), BBl 1989 III 567.

33 AS 2008 2551.

34 Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005, 37.

35 Botschaft des Bundesrates (Fn. 34), 131.

36 Botschaft des Bundesrates (Fn. 34), 131.

37 Gl. M. EGLOFF/HEINZMANN (Fn. 27), URG 63 N 5.

38 Vgl. F. LARDELLI/M. VETTER, in: T. Geiser/C. Fountoulakis (Hg.), Basler Kommentar zum Zivilgesetzbuch I, 6. Aufl., Basel 2018, ZGB 8 N 38.

39 EGLOFF/HEINZMANN (Fn. 27), URG 62 N 10.

40 Vgl. L. DAVID/M. FRICK/O. KUNZ/M. STUDER/D. ZIMMERLI, SIWR I/2, 3. Auflage, Basel 2011, N 315 f.

41 So wurden die Beklagten aufgrund der Massnahmeentscheide des Handelsgerichts verpflichtet, die streitgegenständlichen Werkexemplare bis auf weiteres im Zollfreilager aufzubewahren bzw. aufbewahren zu lassen (HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. B. a.). Aus dem Entscheid des Handelsgerichts ergibt sich zudem, dass sich daran im Urteilszeitpunkt nichts geändert hat. Die Beklagten liessen die streitgegenständlichen Werkexemplare im Zollfreilager aufbewahren (E. 4.1.2.). Ferner bejahte das Handelsgericht die Passivlegitimation aufgrund des Besitzes der Werkexemplare durch die Beklagten (E. 5.5.2.7. und 5.5.2.8.).

42 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.6.3.3.2.



sem Fall darum, weitere Rechtsverletzungen durch die Beklagten und Dritte ein für alle Mal zu verhindern, indem die Werkexemplare aus dem Verkehr gezogen werden. Nur so können sie nicht mehr für weitere Rechtsverletzungen durch die Beklagten und Dritte verwendet werden.

Die Klägerin hatte daher nach Art. 10 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG einen Anspruch auf die Beseitigung dieser Verletzungen.

Die Klägerin beantragte die Herausgabe der Werkexemplare, eventualiter deren Einziehung und Vernichtung. Dabei war zu berücksichtigen, dass die Beklagten keine eigenen Rechte an den Werkexemplaren behaupteten, sondern vielmehr ihre Passivlegitimation mit der Begründung bestritten, nicht Eigentümer der Werkexemplare zu sein.<sup>43</sup> Diese angeblichen Dritten blieben während des Verfahrens unbekannt. Zudem konnten sich die Beklagten nicht auf Rechte Dritter stützen. Auch in dieser Hinsicht sprach nichts gegen die von der Klägerin beantragte Herausgabe der Werkexemplare.

Dass gesetzlich erlaubte Verwendungen wie der Eigengebrauch nicht mehr möglich sind, weil die Werkexemplare an die Klägerin übergeben werden, ist nicht der Klägerin, sondern den Beklagten zuzuschreiben. Etwaige Beziehungen zwischen diesen und den angeblichen sachenrechtlichen Eigentümern der Werkexemplare liegen nicht in der Verantwortung der Klägerin. Darüber hinaus können Werkexemplare von der Urheberrechtinhaberin auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Parteien an die angeblichen Eigentümer übergeben werden, damit diese die Werke privat geniessen können. Dies sprach ebenfalls für die Herausgabe der Werkexemplare an die Klägerin, weil eine solche Vereinbarung bei der eventualiter beantragten Einziehung und Vernichtung nicht mehr möglich ist.

### 3. Zu den Erwägungen des Handelsgerichts

Das Handelsgericht erwog, dass der Antrag der Klägerin auf Herausgabe der Werkexemplare nicht durch Art. 63 URG gestützt werde.<sup>44</sup> Wie es sich damit verhielt, konnte offenbleiben, da sich dieses Begehren auf Art. 62 Abs. 1 lit. b URG stützte.

Ferner führte das Handelsgericht an, dass eine Herausgabe der Werkexemplare an die Klägerin auch nicht nach Art. 62 URG in Frage komme.<sup>45</sup> Zwar könne es für den Schutzrechtinhaber interessant sein, die Herausgabe zu verlangen oder die Übertragung des Schutzrechts anstelle von dessen Vernichtung zu erwirken. Im Marken-, Design- und Patentrecht sei eine Übertragung möglich, allerdings gestützt auf eine Spezialbestimmung (Art. 53 MSchG, Art. 34 DesG, Art. 29 PatG) und nicht auf der Grundlage der allgemeinen Bestimmung analog zu Art. 62 URG. Das URG enthalte keine solche Spezialbestimmung. Dazu ist zu bemerken, dass die vom Handelsgericht erwähnten Spezialbestimmungen die Rechtsinhaberschaft betreffen. Diese war nicht in dem Sinn umstritten, dass die Beklagten behaupteten, Inhaberinnen der Urheberrechte an den ausgestellten Werken zu sein. Das Handelsgericht bejahte vorfrageweise

die Aktivlegitimation der Klägerin.<sup>46</sup> Die Beseitigungsklage stützte sich auf Art. 10 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG.

Das Handelsgericht erwog sodann, es sei der Klägerin nicht gelungen, darzutun, dass es sich bei den streitgegenständlichen Werkexemplaren um widerrechtlich hergestellte Gegenstände handle.<sup>47</sup> Das Handelsgericht bezog sich dabei offenbar auf Art. 63 Abs. 1 URG. Diese Bestimmung betrifft die Einziehung im Zivilverfahren und nicht den Antrag der Klägerin auf Herausgabe der Werkexemplare nach Art. 10 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG. Ferner waren die Tatbestandsvoraussetzungen der Verletzung des Vervielfältigungsrechts nach Art. 10 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 63 Abs. 1 URG aktenkundig (siehe hinten III. 4). Zudem hatte die Frage der Verletzung des Vervielfältigungsrechts nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG auf den Verfahrensausgang keinen Einfluss, weil das Handelsgericht mehrere andere Verletzungen der Rechte der Klägerin nach Art. 10 URG bejahte und jede von ihnen die Beseitigungsklage begründete (siehe vorne III. 1.–2.).

Das Handelsgericht erwog ferner, dass die Herausgabe der Werkexemplare an die Klägerin in Frage kommen könne, wenn sie eine wohltätige Institution wäre.<sup>48</sup> Dabei handelte es sich um keine Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 10 i.V.m. Art. 62 und 63 URG. Zudem war aktenkundig, dass die Klägerin eine gemeinnützige Institution war.<sup>49</sup>

Sodann führte das Handelsgericht an, die Klägerin vermöge nicht plausibel zu machen, wofür sie die streitgegenständlichen Werkexemplare benötige.<sup>50</sup> Dabei handelte es sich ebenfalls um keine Tatbestandsvoraussetzung nach Art. 10 i.V.m. Art. 62 und 63 URG ist. Ferner war aktenkundig, dass die Klägerin die Werkexemplare benötigte, damit sie ihr und der Justiz in weiteren Verfahren als Beweismittel zur Verfügung stehen.<sup>51</sup> Das Verfahren betraf zivilrechtliche Aspekte. Das URG enthält in Art. 67 ff. auch Straftatbestände. Zudem hatte die Klägerin vorgetragen, dass sämtliche Signaturen der streitgegenständlichen Werkexemplare gefälscht sind.<sup>52</sup> Gefälschte Signaturen sind ein Hinweis auf strafbares Verhalten (Urkundenfälschung, Betrug etc.) und damit auf das Interesse der Klägerin an der Verwendung der Werkexemplare als Beweismittel in möglichen weiteren Verfahren.

Das Handelsgericht hat daher unter anderem die Art. 10 und Art. 62 Abs. 1 lit. b URG verletzt, indem es diese zu Unrecht nicht angewendet hat.

43 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.5.1.2.

44 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.2.3.1.

45 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.2.3.1.

46 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.4.

47 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.2.3.2.

48 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.2.3.1.

49 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. A. a.

50 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.2.3.1.

51 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.7.2.1.1.

52 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 4.2.1. ff.

#### 4. Zum Beweis der widerrechtlichen Herstellung der Werkexemplare

Wie bereits erwähnt, war die Beseitigungsklage begründet, weil die Beklagten die streitgegenständlichen Werkexemplare widerrechtlich *verwendeten* (siehe vorne III. 1.–3.). In der unzutreffenden Annahme, dass der Klägerin der Beweis der widerrechtlichen *Herstellung* der Werkexemplare oblag, sei Folgendes beigefügt:

##### a) Allgemeines

Nach Art. 63 Abs. 1 URG kann das Gericht die Einziehung und Verwertung oder Vernichtung der widerrechtlich hergestellten Gegenstände anordnen. Urheberrechtsverletzungen sind unerlaubte Handlungen nach Art. 41 ff. OR.<sup>53</sup> Nach haftpflichtrechtlichen Grundsätzen liegt Widerrechtlichkeit vorbehaltlich einer Rechtfertigung stets vor, wenn ein absolut geschütztes Rechtsgut, wie z.B. ein Urheberrecht, verletzt wird.<sup>54</sup> Die Einwilligung stellt einen Rechtfertigungsgrund dar, der die Widerrechtlichkeit ausschliesst und nach Art. 8 ZGB von der Partei zu beweisen ist, die sich darauf beruft.<sup>55</sup>

Werkexemplare können als im Sinne von Art. 63 Abs. 1 URG widerrechtlich hergestellt angesehen werden, wenn sie unter Verletzung des Vervielfältigungsrechts des Urhebers oder der Urheberin nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG hergestellt werden. Danach hat der Urheber oder die Urheberin das (ausschliessliche) Recht zu bestimmen, ob, wann und wie Werkexemplare hergestellt werden. Dieses Recht wird verletzt, wenn die Werkexemplare *nicht* vom Urheber oder der Urheberin hergestellt werden. Tatbestandsvoraussetzung ist also die *fehlende* Herstellung von Werkexemplaren durch den Urheber oder die Urheberin und damit eine *negative Tatsache*.

Negative Tatsachen sind dem direkten Beweis nicht zugänglich.<sup>56</sup> Aus positiven Sachumständen kann im Sinne von Indizien mittelbar auf die zu beweisende, fehlende Tatsache geschlossen werden.<sup>57</sup> Den damit verbundenen *besonderen Beweisschwierigkeiten* ist mit *Beweiserleichterungen* zu begegnen.<sup>58</sup> Zudem obliegt dem Beweisgegner nach Treu und Glauben eine *beweisrechtliche Mitwirkung*.<sup>59</sup> Die unterlassene Mitwirkung kann unter Berücksichtigung des reduzierten Beweismasses der überwiegenden Wahrscheinlichkeit frei gewürdigt werden.<sup>60</sup> Unberechtigter Beweisvereitelung ist auf der Ebene der Beweiswürdigung zu begegnen, indem die unaufgeklärte Sachbehauptung zugunsten der beweisbelasteten Partei gewürdigt und als wahr angenommen werden darf, wenn sie nicht von vornherein als unglaubhaft erscheint.<sup>61</sup>

Zudem kann ein qualifiziertes (begründetes) Bestreiten verlangt werden bei einem *Informationsgefälle* zwischen den Parteien, wenn die an sich behauptungsbelastete Partei den massgebenden Tatsachen ferner steht als die Gegenpartei und dieser ergänzende Angaben zum Geschehensablauf zumutbar sind.<sup>62</sup>

Werkexemplare können von einem praktisch unbegrenzten Personenkreis weltweit hergestellt werden. Der

Kreis der möglichen Rechtsverletzer umfasst regelmässig den Grossteil der Weltbevölkerung, d.h. mehrere Milliarden Menschen. Daher ist es typischerweise unerheblich, wenn die beklagte Partei die Werkexemplare nicht herstellte. Dies schränkt den Kreis der möglichen Rechtsverletzer nicht wesentlich ein. Von der fehlenden Verletzung des Vervielfältigungsrechts durch die beklagte Partei nach Art. 10 Abs. 2 lit. a URG kann daher nicht auf die fehlende widerrechtliche Herstellung der Werkexemplare nach Art. 63 Abs. 1 URG geschlossen werden.

##### b) Zum Beweis im vorliegenden Fall

Gemäss den Erwägungen des Handelsgerichts hat der Urheber die Dunkelkammerarbeit und damit die Herstellung der Werkexemplare Dritten überlassen.<sup>63</sup> Die Werkexemplare wurden also nicht vom Urheber und daher nach Art. 10 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 63 Abs. 1 URG widerrechtlich hergestellt. Der Beweis der Zustimmung des Urhebers oder sonstiger Rechtfertigungsgründe oblag den Beklagten und ergibt sich nicht aus dem Entscheid des Handelsgerichts.

Hinzu kommt, dass die Beklagten den massgebenden Tatsachen näher standen als die Klägerin. Die Beklagten hatten die Werkexemplare erworben und konnten im Gegensatz zur Klägerin abklären, wer diese hergestellt hatte. Die Beklagten behaupteten die Erschöpfung der Verbreitungsrechte der Klägerin nach Art. 12 Abs. 1 URG, legten die Veräusserung der Werkexemplare durch den Urheber aber nicht dar.<sup>64</sup> Daher war aufgrund der fehlenden Veräusserung der Werkexemplare durch den Urheber und der unterlassenen beweisrechtlichen Mitwirkung der Beklagten unter Berücksichtigung des reduzierten Beweismasses der überwiegenden Wahrscheinlichkeit auf die fehlende Herstellung der Werkexemplare durch den Urheber zu schliessen.

## IV. Fazit

Die Rechtsgrundlagen für einen wirksameren Schutz der nach Art. 2 URG geschützten Werke sind vorhanden.

53 Vgl. M. KESSLER, in: C. Widmer Lüchinger/D. Oser (Hg.), Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 7. Aufl., Basel 2020, OR 41 N 1a.

54 KESSLER (Fn. 53), OR 41 N 33.

55 BGE 143 III 297 ff. E. 6.7.1; KESSLER (Fn. 53), OR 52 N 18.

56 BGer vom 5. März 2014, 4A\_364/2013, E. 6.6.4.

57 BGer vom 5. März 2014, 4A\_364/2013, E. 6.6.4.

58 BGer vom 5. März 2014, 4A\_364/2013, E. 6.6.4.

59 BGer vom 5. März 2014, 4A\_364/2013, E. 6.6.4.

60 BGE 119 II 305 ff. E. 1 b/aa.; BGE 140 III 610 ff. E. 4.1.; P. GUYAN, in: K. Spühler/L. Tenchio/D. Infanger (Hg.), Basler Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, ZPO 157 N 12.

61 H.P. WALTER, in: H. Hausheer/H.P. Walter (Hg.), BK – Berner Kommentar Band Nr. I/1, Einleitung, Art. 1–9 ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Einleitung und Personenrecht, Bern 2012, ZGB 8 N 320.

62 BGer vom 1. November 2021, 4A\_36/2021, E. 5.1.3.; BGer vom 29. September 2020, 4A\_251/2020, E. 3.7.1.; BGer vom 30. November 2017, 4A\_296/2017, E. 1.4.5.; BPatGer vom 2. November 2022, O2020\_011, E. 82.

63 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.1.8.

64 HGer Zürich vom 30. Januar 2024, HG210019-O, E. 5.6.3.3.1.

## Zusammenfassung

Das Ausstellen des Werks gehört zu den ausschliesslichen Verwendungsrechten des Urhebers oder der Urheberin nach Art. 10 Abs. 1 und Art. 10 Abs. 2 lit. c URG.

Das Lagern von Werkexemplaren gehört zu den ausschliesslichen Verwendungsrechten des Urhebers oder der Urheberin nach Art. 10 Abs. 1 URG.

Nach Art. 62 Abs. 1 lit. b URG ist es nicht entscheidend, ob sich die Beseitigungsklage gegen zum Zeitpunkt des Urteils bestehende oder drohende Verletzungen richtet, sondern welche gerichtliche Anordnung erforderlich ist, um Rechtsverletzungen durch die beklagte Partei oder Dritte mit Sicherheit zu verhindern.

Nach Art. 62 Abs. 1 lit. b URG und Art. 63 URG können Werkexemplare, die widerrechtlich hergestellt *oder verwendet* wurden, eingezogen werden.

Nach Art. 10 i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b URG hat der Urheber oder die Urheberin das ausschliessliche Recht, zu bestimmen, wie die von der beklagten Partei rechtsverletzend verwendeten Werkexemplare zur Beseitigung der Verletzung zu verwenden sind. Beantragt werden kann allgemein ein Verhalten, das in der Kompetenz der Gegenpartei liegt.

Bei besonderen Schwierigkeiten des Beweises der widerrechtlichen Herstellung von Werkexemplaren sind die von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze anzuwenden.

## Résumé

L'exposition de l'œuvre fait partie des droits d'utilisation exclusifs de l'auteur selon l'art. 10 al. 1 et l'art. 10 al. 2 let. c LDA.

Le stockage d'exemplaires d'œuvres fait partie des droits d'utilisation exclusifs de l'auteur selon l'art. 10 al. 1 LDA.

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LDA, il n'est pas déterminant de savoir si l'action en cessation est dirigée contre des violations de droits existantes ou imminentes au moment du jugement, mais de savoir quel ordre judiciaire est nécessaire pour empêcher avec certitude des violations de droits par le défendeur ou des tiers.

Selon l'art. 62 al. 1 let. b LDA et l'art. 63 LDA, les exemplaires d'œuvres qui ont été fabriqués *ou utilisés* de manière illicite peuvent être confisqués.

Selon l'art. 10 en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider de la manière dont les exemplaires de l'œuvre utilisés par le défendeur en violation du droit d'auteur doivent être utilisés pour mettre fin à la violation. D'une manière générale, il est possible de demander un comportement qui relève de la compétence de la partie adverse.

En cas de difficultés particulières à prouver la fabrication illicite d'exemplaires d'œuvres, il convient d'appliquer les principes développés par la jurisprudence.