

HG 15 39, publiziert Dezember 2015

Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern

vom 17. Juni 2015

Oberrichterin Wüthrich-Meyer
Gerichtsschreiberin i.V. Berger

im Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen

A.
vertreten durch Rechtsanwalt X.

Gesuchstellerin

gegen

B. GmbH
vertreten durch Rechtsanwalt Y.

Gesuchsgegnerin

Regeste:

- *Art. 6, 9 und 16 Abs. 1 URG: Begriff des Urhebers; Schöpferprinzip; Aktivlegitimation*
- *Arbeitgeber oder juristische Personen, welche nicht schöpferisch tätig sind, können Urheberrechte nicht originär, sondern nur derivativ erwerben, wofür ein entsprechender Nachweis zu erbringen ist (E. 17).*

- *Art. 2 Abs. 1 URG: Werkbegriff; Individualität der geistigen Schöpfung*
- *Die Individualität eines Werkes ist zu verneinen, wenn es sich um eine banale, durch Sachlogik vorgegebene Zusammenstellung ohne individuellen Charakter handelt (vgl. BGE 134 III 166, E. 2.5 S. 173). Bei Prüfungsfragen und dazugehörigen Bildkompositionen ist die Individualität der geistigen Schöpfung daher zu verneinen, wenn sich die Prüfungsaufgaben einzig aus gesetzlichen Normen und darin geregelten Alltagssituationen ergeben, keine statistische Einmaligkeit besitzen und sich somit nicht vom Logischen resp. Üblichen abheben (E. 18).*

- *Art. 5 lit. c UWG: Verwertung fremder Leistungen; marktreifes Arbeitsergebnis*
- *Die Anwendung von Art. 5 lit. c UWG bedarf des Nachweises, dass der potentielle Verletzer ein marktreifes Produkt ohne angemessenen Eigenaufwand reproduziert hat. Es wird nur ein Verhalten erfasst, welches darauf abzielt, ein Produkt eines Konkurrenten nicht nur nachzuahmen, sondern das Ergebnis ohne eigenen Erarbeitungsaufwand direkt zu übernehmen (vgl. BGE 131 III 384, E. 4.1 S. 389; E. 21).*

Auszug aus den Erwägungen:

[...]

III. Materielles

[...]

17. Die Aktivlegitimation im Bereich des Urheberrechts kommt üblicherweise dem Schutzrechtsinhaber zu (Art. 9 URG). Unter Umständen kann auch der Lizenznehmer aktivlegitimiert sein (vgl. dazu BARBARA K. MÜLLER, a.a.O., N 39 zu Vorbemerkungen zu Art. 61-66 URG), was vorliegend jedoch nicht weiter relevant ist, da die Gesuchstellerin klar als Urheberin und nicht als Lizenznehmerin auftritt. Dementsprechend ist in der Folge zu prüfen, ob die Gesuchstellerin glaubhaft machen konnte, dass sie Urheberin der umstrittenen Fragen zur Theorieprüfung für [...] wäre, wenn diese als Werk zu qualifizieren wären.

17.1. Urheber ist grundsätzlich die natürliche Person, die das Werk geschaffen hat (sog. Schöpferprinzip; Art. 6 URG). Arbeitgeber oder juristische Personen, die als solche nicht schöpferisch tätig sind, können Urheberrechte nicht originär sondern nur derivativ erwerben (Art. 16 Abs. 1 URG). Der Arbeitgeber kann somit die mit dem Urheberrecht verbundenen Ausschliesslichkeitsrechte nur geltend machen, wenn er die Rechte an Arbeitnehmerschöpfungen durch Abtretung nach Art. 16 Abs. 1 URG erworben hat (BGE 136 III 225 E. 4.3 = Pra 99 (2010) Nr. 130, S. 859; DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, Das neue Urheberrecht – Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. A. 2008, N 2 zu Art. 6 URG; MANFRED REHBINDER, Schweizerisches Urheberrecht, 3. A. 2000, N 108 f.).

[...]

17.4. Sollten die Fragen zur Theorieprüfung für [...] ein Werk darstellen, so hätten die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit der Schöpfung originär die Urheberrechte daran erworben (Art. 6 URG). Die Gesuchstellerin ist somit nur aktivlegitimiert, wenn sie die potentiellen Urheberrechte derivativ erworben hat (Art. 16 Abs. 1 URG). Dazu genügt es nicht, dass die einzelnen Schöpfer in einem Arbeits- oder Auftragsverhältnis zur Gesuchstellerin standen und vollumfänglich für ihre Arbeit entschädigt wurden. Die Schaffung eines Werks im Rahmen eines Anstellungsverhältnisses hindert den Arbeitnehmer nicht an der Erlangung des Urheberstatus (BGE 136 III 225 E. 4.3 = Pra 99 (2010) Nr. 130 S. 859). Es liegt somit eine Ausnahme vom Grundsatz gemäss Art. 321b Abs. 2 OR, wonach Arbeitsergebnisse automatisch auf den Arbeitgeber übergehen, vor. Um Urheberrechte auf den Arbeit- respektive Auftraggeber zu übertragen, braucht es eine ausdrückliche oder konkludente Vereinbarung. Eine ausdrückliche Übertragung allfälliger Urheberrechte wird vorliegend von der Gesuchstellerin nicht geltend gemacht und ergibt sich auch nicht aus den eingereichten Unterlagen.

Es bleibt zu prüfen, ob die Gesuchstellerin eine konkludente Übertragung der möglichen Urheberrechte rechtsgenügend dargelegt hat. Dabei genügt es nicht, dass sie

die Übertragung behauptet, denn auch in Verfahren wie dem vorliegenden – in welchen das reduzierte Beweismass des Glaubhaftmachens genügt (vgl. Art. 261 ZPO) – hat die gesuchstellende Partei die rechtsbegründenden Tatsachen substantiiert darzulegen (vgl. zum Beweismass des Glaubhaftmachens BGE 139 III 86 E. 4.2 S. 91). In casu hat die Gesuchstellerin insbesondere nicht dargelegt, wer im Einzelnen Miturheber der umstrittenen Theoriefragen zur [...]prüfung ist. Aus den Gesuchbeilagen ergibt sich zwar mehr oder weniger, wer in besagter Arbeitsgruppe mitgearbeitet hat (vgl. GB 5a), nicht aber, wer in die Erarbeitung der Fragen auf welche Weise involviert war. Ausserdem hat die Gesuchstellerin nicht glaubhaft gemacht, dass alle Beteiligten in einem Arbeits- oder Auftragsverhältnis zu ihr stehen. Insbesondere bei den Vertretern der verschiedenen [...]ämter ([...]; vgl. GB 5a) bestehen bedeutende Zweifel, dass diese in einem vertraglichen Verhältnis zur Gesuchstellerin stehen. Entsprechende Verträge hat diese denn auch keine eingereicht. Aus den Protokollen der Sitzungen der Arbeitsgruppe sowie den weiteren eingereichten Belegen (insbesondere der Vereinsstatuten; GB 3) ergeben sich ebenfalls keine Hinweise darauf, dass allfällige Urheberrechte auf die Gesuchstellerin übertragen wurden bzw. dass diese Frage überhaupt thematisiert wurde (GB 5a-5d, 9).

17.5. Aufgrund dessen bestehen heute wesentliche Zweifel an einer Übertragung der potenziellen Urheberrechte auf die Gesuchstellerin. Die Übertragung wurde damit nicht glaubhaft gemacht. Das Gericht geht vielmehr davon aus, dass die potenziellen Urheberrechte weiterhin bei den natürlichen Personen sind, welche das mögliche Werk geschaffen haben. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen ist somit bereits aufgrund der mangelnden Aktivlegitimation der Gesuchstellerin abzuweisen.

18. Im Übrigen ist das Gesuch auch abzuweisen, weil die Gesuchstellerin das Vorliegen eines schutzfähigen Werkes nicht glaubhaft machen konnte. Darauf wird nachfolgend detailliert eingegangen.

18.1. Werke im Sinne des Urheberrechtsgesetz sind geistige Schöpfungen der Literatur und Kunst, die einen individuellen Charakter haben (Art. 2 Abs. 1 URG). Die Schöpfung des Werkes muss auf menschlichem Willen beruhen und Ausdruck einer Gedankenäusserung sein (BGE 130 III 168 E. 4.5 S. 172 f.). An das Mass der geistigen Tätigkeit werden jedoch keine hohen Anforderungen gestellt (DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, a.a.O., N 6 zu Art. 2 URG). Die geistige Schöpfung muss weiter den Bereichen Literatur und Kunst angehören. Diese Begriffe werden in einem extrem weiten Sinne verstanden, sodass sich daraus kaum Einschränkungen ergeben (vgl. bspw. Art. 2 Abs. 2 lit. a URG: dazu gehören auch wissenschaftliche Texte; vgl. dazu auch DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, a.a.O., N 7 zu Art. 2 URG).

Das entscheidende Kriterium liegt in der Individualität (vgl. dazu DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, a.a.O., N 8 zu Art. 2 URG). Schutzwürdig ist ein Werk nur, wenn es den Stempel einer schöpferischen Tätigkeit trägt, wobei der individuelle Charakter im Werk selber zum Ausdruck kommen muss (BGE 136 III 225 E. 4.2 = Pra 99 (2010) Nr. 130, S. 859; BGE 130 III 168 E. 4.4 S. 172; DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, a.a.O., N 8 zu Art. 2 URG). Das verlangte individuelle Gepräge hängt vom Spielraum des Schöpfers ab. Der Urheber muss den vorhandenen gestalterischen Spielraum ausnützen, um persönliche Entscheidungen zu treffen, die dem Werk seine Individua-

lität verleihen (IVAN CHERPILLOD, in: Müller/Oertli [Hrsg.], Urheberrechtsgesetz (URG), 2. A. 2012, N 21 zu Art. 2 URG). Bei Schöpfungen, bei denen die Funktion oder die Bestimmung den Gestaltungsspielraum begrenzt, genügt bereits ein geringer Grad an individuellem Charakter (vgl. bspw. BGE 136 III 225 E. 4.2 = Pra 99 (2010) Nr. 130, S. 859). Nicht genügend individuell sind banale und alltägliche Schöpfungen. Die Werkgestaltung muss sich vielmehr vom Üblichen abheben, so dass es unwahrscheinlich erscheint, dass bei gleicher Aufgabenstellung von einem Dritten das gleiche oder im Wesentlichen gleiche Werk geschaffen würde (statistische Einmaligkeit; BGE 134 III 166 E. 2.5 S. 173; BGE 136 III 225 E. 5.2 = Pra 99 (2010) Nr. 130 S. 859). Ist ein Text zwar statistisch einmalig, erscheint aber insgesamt doch als banale Zusammenstellung von Alltagsredewendungen oder als durch Sachlogik vorgegeben, so ist der Schutz ausgeschlossen (BGE 134 III 166 E. 2.5 S. 173).

Bei Fotografien kann der individuelle Charakter in vielen verschiedenen Aspekten liegen, wie beispielsweise in der Bildkomposition, in der Lichtgestaltung, in der Bearbeitung des Negativs bei der Entwicklung, sowie auch in der Auswahl des fotografierten Objekts (BGE 130 III 168 E. 4.3 S. 171 f.; DENIS BARRELET/WILLI EGLOFF, a.a.O., N 19 zu Art. 2 URG). Zur Beurteilung der Werkqualität von Fotografien wird insbesondere das Kriterium der statistischen Einmaligkeit herangezogen. Diese ist zu bejahen, wenn im Bild etwas Besonderes zum Ausdruck kommt und davon ausgegangen werden kann, dass andere Personen das Bild bei gleicher Aufgabenstellung anders gestalten würden. Massgebend ist, dass es sich nicht einfach um einen Schnappschuss – durch banales mechanisches Knipsen entstanden – handelt, sondern ein entsprechender Gestaltungswille des Fotografen zum Ausdruck kommt (vgl. zur Beurteilung der Werkqualität von Fotografien BGE 130 III 168 E. 4.3 S. 171).

[...]

- 18.5. Bei den Fragen und Antworten handelt es sich um potentielle Sprachwerke (Art. 2 Abs. 2 lit. a URG), bei den Bildern gegebenenfalls um fotografische Werke (Art. 2 Abs. 2 lit. g URG). Sowohl bei den Fragen und Antworten sowie bei den Bildern kann das Vorliegen einer geistigen Schöpfung der Literatur und Kunst bejaht werden. Es fehlt jedoch sowohl hinsichtlich der Bilder wie auch hinsichtlich der Fragen und Antworten an der genügenden Individualität. Dies aus nachfolgenden Gründen:

Die einzelnen Bilder stellen Alltagsaufnahmen dar, welche keine statistische Einmaligkeit besitzen. Gibt man mehreren Personen den Auftrag, Bilder zu machen, welche zu den Fragen passen, wird die Mehrheit der Bilder ähnlich aussehen, wie die Bilder der Gesuchstellerin. Weder die Bildkomposition noch die Ausschnitte oder die Bildbearbeitung sind etwas Besonderes. Bei den Bildern handelt es sich vielmehr um banale Darstellungen verschiedener [...]situationen. Aufgrund dessen ist die Werkqualität der Bilder zu verneinen.

Auch die Werkqualität der einzelnen Fragen muss verneint werden. Aus dem [...]gesetz lassen sich eine Reihe von möglichen Prüfungsfragen ableiten und diese wiederum lassen sich jeweils mit verschiedenen logischen Antwortmöglichkeiten verknüpfen. Auch hier wird es bei mehreren Personen kaum grosse Unterschiede in den

Resultaten geben. Damit fehlt auch den Fragen die nötige Individualität sowie die statistische Einmaligkeit. Vielmehr handelt es sich um eine banale Zusammenstellung möglicher Theorieprüfungsfragen, welche durch Sachlogik vorgegeben sind.

- 18.6. Als letztes bleibt zu prüfen, ob die umstrittenen Fragen zur [...]prüfung ein Sammelwerk darstellen (Art. 4 URG). Bei einem Sammelwerk müssen sich Individualität und geistige Schöpfung in der Auswahl und Anordnung widerspiegeln (DENIS BARRELET/ WILLI EGLOFF, a.a.O., N 4 zu Art. 4 URG). Es kann sich dabei um eine Sammlung von (geschützten oder nicht geschützten) Werken oder aber auch um eine Zusammenstellung von nicht geschützten Angaben handeln (IVAN CHERPILLOD, a.a.O., N 1 zu Art. 4 URG).
- 18.7. Wie bereits erwähnt, befindet sich das Lizenzmaterial der Gesuchstellerin auf einer CD-Rom. Es besteht aus vielen einzelnen Fotos sowie einer Excel-Tabelle mit Fragen und Antworten. Des Weiteren gibt es eine Anleitung, wie die entsprechenden Elemente zusammengesetzt werden können. Es handelt sich somit vorliegend nicht um eine fixfertige Zusammenstellung von Fragen und Antworten mit entsprechendem Bildmaterial, sondern vielmehr um Grundlagenmaterial um Lernsoftwares zusammenzustellen. Demnach besteht auch keine individuelle Auswahl und Anordnung der einzelnen Elemente. Vielmehr werden alle Fragen in einer Excel-Liste in banaler Weise aufgelistet und die einzelnen Bilder separat in einem Ordner abgespeichert. Damit gibt es kein individuelles Layout und keine individuelle Darstellung. Auch die Reihenfolge der Fragen scheint nicht bewusst gewählt worden sein. Aus diesen Gründen ist auch das Vorliegen eines Sammelwerks nicht glaubhaft.
19. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf Art. 65 URG ist somit auch aufgrund mangelnder Werkqualität der umstrittenen Fragen und Bilder abzuweisen. Damit fehlt ein Verfügungsanspruch. Ob ein Verfügungsgrund besteht, kann bei diesem Resultat offen bleiben.
20. Des Weiteren bleibt zu prüfen, ob die Gesuchstellerin gestützt auf Art. 5 lit. c UWG einen Anspruch auf Erlass vorsorglicher Massnahmen hat. Auch diesbezüglich muss zunächst geprüft werden, ob die Gesuchstellerin gestützt auf das UWG einen Verfügungsanspruch hat. Nur wenn dies zu bejahen ist, bleibt zu prüfen, ob auch ein Verfügungsgrund besteht.
21. Wer das marktreife Arbeitsergebnis eines Anderen ohne angemessenen eigenen Aufwand durch technische Reproduktionsverfahren als solches übernimmt und verwertet, handelt unlauter (Art. 5 lit. c UWG). Arbeitsergebnisse sind Produkte geistiger Anstrengung und materieller Aufwendungen. Der Schutz von Art. 5 UWG umfasst somit nur das in einer materialisierten Form fixierte Resultat der entsprechenden Leistung (MARKUS R. FRICK, in: Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, N 24 zu Art. 5 UWG). Ein marktreifes Arbeitsergebnis ist ein Produkt, welches ohne weiteres Zutun gewerblich verwendet werden kann (BGE 131 III 384 E. 4.2 S. 389; SIMONE BRAUCHBAR

BIRKHÄUSER, in: Jung/Spitz [Hrsg.], Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2010, N 24 zu Art. 5 UWG).

Durch Art. 5 lit. c UWG werden Marktteilnehmer nur vor den typischen Erscheinungsformen parasitären Wettbewerbs geschützt, bei welchen man einen Mitbewerber für sich arbeiten lässt und dessen Leistung nutzt, um daraus unmittelbar einen eigenen Erfolg zu erzielen (BGE 131 III 384 E. 5.2 S. 395 f.). Erfasst wird somit ein Verhalten, das darauf abzielt, ein Produkt eines Konkurrenten nicht nur nachzuahmen oder dessen Herstellung aufgrund anderweitiger Erkenntnisse nachzuvollziehen, sondern das Ergebnis ohne eigenen Erarbeitungsaufwand direkt zu übernehmen und zu verwerten (BGE 131 III 384 E. 4.1 S. 389). Damit wird auf ein Verhalten abgezielt, durch welches sich der Verletzer einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil verschafft, indem er sich den Aufwand einspart, der zur Erzeugung des übernommenen Arbeitsergebnisses notwendig gewesen wäre (RETO ARPAGAU, in: Hilty/Arpagaus [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 2013, N 62 zu Art. 5 UWG). Untersagt ist nicht die Übernahme an sich, sondern nur die allzu billige Übernahme (RETO ARPAGAU, a.a.O., N 63 zu Art. 5 UWG). Voraussetzung ist, dass das marktreife Arbeitsergebnis unmittelbar, d.h. in unveränderter Form, übernommen und verwertet wird (SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 26 zu Art. 5 UWG). Zudem braucht es eine Vervielfältigung durch einen Reproduktionsvorgang, bei welchem das Original gegenständlich einbezogen ist. Unter unmittelbarer Verwertung ist jede gewerbliche Anwendung oder berufliche Nutzung eines marktreifen Arbeitsergebnisses im Wettbewerb zu verstehen (RETO ARPAGAU, a.a.O., N 68 ff. zu Art. 5 UWG).

Zur Beurteilung des angemessenen eigenen Aufwands ist einerseits die Leistung des Erstkonkurrenten mit derjenigen des Zweitbewerbers und andererseits die Leistung des Zweitbewerbers mit seinem hypothetischen Aufwand bei Nachvollzug der einzelnen Produktionsschritte zu vergleichen (SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 29 zu Art. 5 UWG). Das Kriterium des angemessenen Aufwands ermöglicht auch die Berücksichtigung der Amortisierung des Aufwands des Erstkonkurrenten für die Schaffung des übernommenen Produkts (BGE 131 III 384 E. 4.4.1. S. 392). Auf Seiten des Übernehmers ist der gesamte Aufwand für die Reproduktion, allfällige Weiterentwicklung und Variation zu berücksichtigen (BGE 131 III 384 E. 4.4.2. S. 392). Der für die Reproduktion und Verwertung der reproduzierten Arbeitsergebnisse erforderliche Aufwand muss im Verhältnis zum objektiv nötigen Aufwand für die erstmalige Herstellung der Daten unangemessen gering sein (BGE 131 III 384 E. 4.5 S. 394).

[...]

- 21.3. Ein Schutzanspruch gemäss Art. 5 lit. c UWG besteht nur, wenn ein marktreifes Arbeitsergebnis ohne angemessenen Eigenaufwand reproduziert und verwertet wird. Nachahmungen sind gerade nicht geschützt, vielmehr sind nur Kopien erfasst, welche die identische Übernahme ermöglichen (SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., N 33 zu Art. 5 UWG). Vorliegend macht die Gesuchstellerin nicht glaubhaft, dass ihre Zusammenstellung der Fragen zur Theorieprüfung für [...] ein marktreifes

Produkt darstellt. Wie oben bereits ausgeführt, hat die Gesuchstellerin auch im Verfahren um Erlass vorsorglicher Massnahmen, ihren Anspruch nicht bloss zu behaupten, sondern glaubhaft zu machen und mithin substantiiert dazulegen. Die Tatsache alleine, dass das Produkt bereits mehrfach lizenziert wurde, genügt nicht zur Bestätigung der Marktreife. Das Lizenzmaterial der Gesuchstellerin befindet sich auf der dem Gericht eingereichten CD-Rom. Es handelt sich dabei um eine Excel-Tabelle mit Fragen und Antworten, einen Ordner mit den einzelnen Bildern sowie einer Anleitung, wie die Fragen und Bilder zusammengestellt werden können. Dabei handelt es sich nicht um eine fertige Lernsoftware. Vielmehr stellt das Lizenzmaterial der Gesuchstellerin das Grundlagenmaterial dar, aus welchem Dritte ihre Lernsoftwares entwickeln. Selbst die Gesuchstellerin sagt, die Lizenznehmer würden ihr Material „in eigene Softwarelösungen integrieren“ (pag. 67). Aus diesen Gründen ist das Vorliegen eines marktreifen Produkts nicht glaubhaft.

Des Weiteren hätte die Gesuchstellerin auch glaubhaft machen müssen, dass die Gesuchsgegnerin keinen angemessenen Eigenaufwand tätigte. Aus dem eingereichten Lizenzmaterial der Gesuchstellerin sowie dem Lernprogramm der Gesuchsgegnerin ist ersichtlich, dass die Gesuchsgegnerin das Arbeitsergebnis der Gesuchstellerin nicht eins zu eins kopierte. Vielmehr wurden die von der Gesuchstellerin entwickelten Fragen und Antworten von der Gesuchsgegnerin in einem eigenen Produkt umgesetzt. So stimmt beispielsweise die Reihenfolge der Antworten nicht überein. Dass die Bilder zumindest bearbeitet wurden, wird von der Gesuchstellerin nicht bestritten und ist offensichtlich. Die Gesuchsgegnerin macht denn auch einen relativ erheblichen eigenen Aufwand (CHF 270'000, pag. 53) geltend. Ob tatsächlich Eigenaufwand in dieser Höhe betrieben wurde, erscheint derzeit fraglich und kann nicht abgeschätzt werden. Dies ist vorliegend aber auch nicht weiter relevant. Offensichtlich ist, dass das Lizenzmaterial nicht eins zu eins übernommen wurde, sondern doch mit einigem Eigenaufwand in ein eigenes Produkt umgesetzt worden ist. Aufgrund dessen ist auch die Unangemessenheit des eigenen Aufwands der Gesuchsgegnerin nicht glaubhaft gemacht.

- 21.4. Gestützt auf diese Ausführungen ist festzuhalten, dass auch die Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 5 lit. c UWG nicht glaubhaft gemacht wurden. Das Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen gestützt auf das UWG ist ebenfalls abzuweisen. Ob diesbezüglich ein Verfügungsgrund besteht, kann bei diesem Resultat offen bleiben.

[...]

Hinweis:

Der Entscheid ist rechtskräftig.