

Hochschulstrasse 17
Postfach
3001 Bern
Telefon +41 31 635 48 03
Fax +41 31 634 50 53
handelsgericht.bern@justice.be.ch
www.justice.be.ch/obergericht

Entscheid

HG 18 124

Bern, 5. Februar 2019

Besetzung

Oberrichter D. Bähler (Vizepräsident)
Gerichtsschreiberin Lustenberger

Verfahrensbeteiligte

A. _____
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. B. _____
Gesuchstellerin

gegen

C. _____
Gesuchsgegnerin



Gegenstand

Urheberrecht
vorsorgliche Massnahmen mit Superprovisorium

Gesuch vom 20. November 2018

Regeste:

Urheberrecht; vorsorgliche Massnahme

Streitgegenstand bildete ein Bild, welches die Gesuchstellerin im Auftrag der Gesuchsgegnerin auf einer von dieser zur Verfügung gestellten Leinwand gemalt und dieser auch übergeben hatte. Eine Einigung über den Preis kam jedoch nicht zustande, so dass die Gesuchsgegnerin erklärte, das Bild gegen Ersatz der Leinwand zurückzunehmen.

Über die Frage, wem das Eigentum am streitgegenständlichen Bild zukommt, ist im ordentlichen Verfahren zu befinden (E. 16).

Die Gesuchstellerin hat jedoch ein schützenswertes Interesse daran, dass das Bild bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Eigentumsverhältnisse nicht verändert, übermalt oder zerstört wird. Gestützt auf Art. 15 Abs. 1 URG wird die Gesuchsgegnerin vorläufig angewiesen, das Bild vor Beschädigung und Zerstörung, auch durch Dritte, zu schützen und es auf derjenigen Leinwand und demjenigen Rahmen zu belassen, mit denen die Gesuchstellerin es ihr geliefert hat (E. 17).

Erwägungen:

I. Prozessgeschichte

1. Mit Eingabe vom 20. November 2018 (pag. 1 ff.) reichte A. _____ (nachfolgend: Gesuchstellerin) beim Handelsgericht des Kantons Bern ein Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahmen gegen C. _____ (nachfolgend: Gesuchsgegnerin) ein. Dabei stellte sie folgende Rechtsbegehren:

1. Es sei der Gesuchsgegnerin im Sinne einer vorsorglichen (Sicherungs-)Massnahme gemäss Art. 265 Abs. 1 ZPO zu verbieten, das von der Gesuchstellerin gemalte Bild gemäss Gesuchsbeilage 3 zu übermalen oder von einem Dritten übermalen zu lassen.

2. Die Gesuchsgegnerin sei anzuweisen, das Bild vor Beschädigung und Zerstörung, insbesondere auch durch Dritte, zu schützen. Die Gesuchsgegnerin sei insbesondere anzuweisen, das Bild auf derjenigen Leinwand und demjenigen Rahmen zu belassen, mit denen die Gesuchstellerin es ihr geliefert hat.

3. Die Gesuchsgegnerin sei zu verurteilen, der Gesuchstellerin das von ihr gemalte Bild innert einer durch das angerufene Gericht zu setzenden Frist auf der gleichen Leinwand und dem gleichen Rahmen, mit denen die Gesuchstellerin es ihr geliefert hat, an der Wohnadresse der Gesuchstellerin zurückzugeben.

4. Die Anordnungen gemäss Ziffer 1 bis 3 vorstehend seien ohne vorherige Anhörung der Gesuchsgegnerin (Superprovisorium) und unter Androhung der Straffolgen nach Art. 343 Abs. 1 ZPO i.V.m. Art. 292 StGB im Widerhandlungsfall zu verfügen.

- unter Kosten- und Entschädigungsfolgen -

2. Der Vizepräsident des Handelsgerichts hiess das Gesuch mit Verfügung vom 21. November 2018 teilweise gut. Der Gesuchsgegnerin wurde vorläufig untersagt, das von der Gesuchstellerin gemalte Bild gemäss Gesuchsbeilage 3 zu übermalen oder von Dritten übermalen zu lassen. Weiter wurde die Gesuchsgegnerin vorläufig angewiesen, das Bild vor Beschädigung und Zerstörung, auch durch Dritte, zu schützen. Sie wurde insbesondere angewiesen, das Bild auf derjenigen Leinwand und demjenigen Rahmen zu belassen, mit denen die Gesuchstellerin es ihr geliefert hatte. Soweit weitergehend, wurde das Gesuch um Erlass superprovisorischer vorsorglicher Massnahmen abgewiesen (pag. 11 ff.).
3. Mit Verfügung vom 17. Dezember 2018 wies der Vizepräsident ein Fristverlängerungsgesuch der Gesuchsgegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme ab und gewährte ihr hierfür eine Nachfrist von drei Tagen (pag. 18).
4. In ihrer Gesuchsantwort vom 18. Dezember 2018 erklärte die Gesuchsgegnerin, ein Austausch der Leinwand komme nicht in Frage und beantragte damit sinngemäss eine Abweisung des Gesuchs (pag. 22 ff.).

II. Formelles

5. Für Klagen aus unerlaubter Handlung ist gemäss Art. 36 der Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) das Gericht am Wohnsitz der geschädigten Person oder der beklagten Partei oder am Handlungs- oder am Erfolgsort zuständig. Zu den unerlaubten Handlungen in diesem Sinne gehören auch Verletzungen von Immaterialgüterrechten, namentlich von Urheberrechten, wie sie von der Gesuchstellerin geltend gemacht werden. Für vorsorgliche Massnahmen ist gemäss Art. 13 ZPO zwingend das Gericht am Ort zuständig, an dem die Zuständigkeit für die Hauptsache gelegen ist oder an dem die Massnahme vollstreckt werden soll. Die Gesuchsgegnerin hat ihren Wohnsitz in D. _____ (Ort im Kanton Bern), wo sich auch der Handlungsort des angeblich schädigenden Verhaltens befindet. Damit ist die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts zur Beurteilung der beantragten vorsorglichen Massnahmen gegeben.
6. Gemäss Art. 5 Abs. 1 Bst. a und d ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]) ist das Handelsgericht in sachlicher Hinsicht zuständig für Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum. Diese Zuweisung gilt unabhängig vom Streitwert. Weiter ist das Handelsgericht auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen zuständig (Art. 6 Abs. 5 ZPO). Da die Gesuchstellerin ihre Ansprüche auf das Urheberrechtsgesetz (URG; SR 231.1) stützt, ist die sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts gegeben.
7. Vorsorgliche Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit beurteilt der Präsident respektive der Vizepräsident des Handelsgerichts (Art. 45 Abs. 2 i.V.m. Art. 50

Abs. 3 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).

8. Die Beurteilung erfolgt im summarischen Verfahren (Art. 248 Bst. d ZPO).
9. Die Gesuchstellerin hat den mit Verfügung vom 21. November 2018 eingeforderten Kostenvorschuss von CHF 1'500.00 (pag. 12, Ziff.7) fristgerecht geleistet.
10. Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf das Gesuch wird eingetreten.

III. Materielles

11.

- 11.1 Das Gericht trifft gestützt auf Art. 261 Abs. 1 ZPO die notwendigen vorsorglichen Massnahmen, wenn die gesuchstellende Partei glaubhaft macht, dass ein ihr zustehender Anspruch verletzt oder eine Verletzung zu befürchten ist (Verfügungsanspruch) und ihr aus der Verletzung ein nicht leicht wieder gutzumachender Nachteil droht (Verfügungsgrund). Obwohl im Gesetzestext nicht ausdrücklich erwähnt, setzt die Anordnung vorsorglicher Massnahmen eine gewisse Dringlichkeit voraus. Dieses Element ist eng mit der Voraussetzung des drohenden, nicht leicht wieder gutzumachenden Nachteils verbunden. Es ist dann gegeben, wenn eine akute Gefährdungslage besteht und der gesuchstellenden Partei ein Zuwarten bis zum rechtskräftigen Entscheid in der Sache nicht zugemutet werden kann (ZÜRCHER, in: Brunner/Gasser/Schwander (Hrsg.), Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, 2. Aufl. 2016, N. 12 zu Art. 261 ZPO m.w.H.; HUBER, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2016, N. 22 zu Art. 261 ZPO). Damit sind vorsorgliche Massnahmen auf den Erhalt des bisherigen Zustands respektive auf Sicherung ausgerichtet. Sie sollen den Entscheid in der Hauptsache nicht präjudizieren. Daher werden in erster Linie Sicherungs- und Regelungsmassnahmen, nur in seltenen Fällen hingegen Leistungsmassnahmen angeordnet (vgl. zum Ganzen GÜNGERICH, in: Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung II, 2012, N. 4 ff. zu Art. 262 ZPO). Schliesslich müssen die verhängten Massnahmen verhältnismässig sein. Die genannten Voraussetzungen müssen kumulativ vorliegen. Bei Verneinung auch nur einer Bedingung wird die beantragte vorsorgliche Massnahme folglich nicht zugesprochen.
- 11.2 Glaubhaft gemacht ist eine Tatsache schon dann, wenn für deren Vorhandensein gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (BGE 139 III 86 E. 4.2; 132 III 715 E. 3.1; 130 III 321 E. 3.3). Die Grundsätze des Glaubhaftmachens gelten auch für die Einwände der Gegenpartei (BGE 132 III 83 E. 3.2 m.w.H.; vgl. auch SPRECHER, in: Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, N. 58 zu Art. 261 ZPO). Darüber hinaus kann sich der Richter auf eine summarische Prüfung der Rechtsfragen beschränken (BGE 139 III 86 E. 4.2 m.w.H.).

12. Die Gesuchstellerin stützt ihre Begehren auf folgenden, unbestritten gebliebenen Sachverhalt: Im Dezember 2017 erhielt sie als Kunstmalerin von der Gesuchsgegnerin, die als Kuratorin einer Kunstgalerie tätig ist, den Auftrag zum Malen eines bestimmten Bildes. Die notwendige Leinwand mit dazugehörendem Rahmen stammte vom Ehemann der Gesuchsgegnerin und wurde der Gesuchstellerin von der Gesuchsgegnerin zur Verfügung gestellt. Im Frühling 2018 lieferte die Gesuchstellerin das fertige Bild bei der Gesuchsgegnerin ab. Über den Preis für das Bild hatten sich die Parteien bis dahin nicht unterhalten. Sie trafen sich schliesslich im August 2018, um darüber eine Einigung zu finden. Dabei unterbreitete die Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin schriftlich drei Vorschläge für die Ausgestaltung des Kaufpreises (Gesuchsbeilage [nachfolgend: GB] 5). Eine Variante sah einen Kaufpreis von CHF 13'000.00 vor, gemäss einer anderen Variante konnte die Gesuchstellerin das Bild gegen eine Vergütung von CHF 2'000.00 für die zur Verfügung gestellte Leinwand samt Rahmen zurücknehmen. Die Gesuchstellerin entschied sich für die Rücknahme des Bildes, war jedoch der Ansicht, dass der Materialpreis von CHF 2'000.00 nicht angemessen sei und schlug vor, der Gesuchsgegnerin einen Realersatz für die Leinwand und den Bilderrahmen zu besorgen. Dies tat sie in der Folge auch, zu einem Austausch des Ersatzrahmens kam es in der Folge aber nicht mehr. Am 10. November 2018 sandte die Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin eine WhatsApp-Nachricht mit folgendem Inhalt (GB 4 Z. 638 ff.):

Liebe A._____, Unterdessen wird die Idee von einem Bild nach meinen Vorstellungen ziemlich anstrengend! Bild (Leinwand usw.) sind mein/unser Eigentum! Lediglich eine hauchdünne Farbschicht stammt von Dir. Einen angemessenen Preis konntest / wolltest du nicht nennen! E._____, möchte SEINE Leinwand behalten!! Deine aufgetragene Farbe wird er übermalen – uns liegt nichts daran es zu besitzen – die Leinwand jedoch, aufwendig von E._____, aufgezogen und grundiert hat für uns eine hohe Wertigkeit – Du als Künstlerin wirst das sicher verstehen!

13. Ergänzend macht die Gesuchsgegnerin geltend, ihr Mann, E._____, habe die Leinwand nicht nur angefertigt und grundiert, sondern darauf bereits die Vorzeichnung für das Bild aufgemalt. Er habe somit den Grundstein zum eigentlichen Bild gelegt. Zudem sei die von der Gesuchstellerin im Malergeschäft Boesner gekaufte Ersatzleinwand niemals mit der Einzelanfertigung ihres Mannes vergleichbar (pag. 23). Die Gesuchstellerin habe nie einen Preis für das Bild genannt. Die von ihr, der Gesuchsgegnerin, vorgelegten Vorschläge hätten eine Anregung für die Gesuchstellerin sein sollen, wie der Preis aussehen könnte (pag. 24). Zusammengefasst stellt sich die Gesuchsgegnerin auf den Standpunkt, bei der von ihrem Mann angefertigten Leinwand handle es sich um ein Unikat, welches in ihrem Eigentum stehe. Ein Austausch komme nicht in Frage (pag. 25).
14. Gemäss Art. 15 Abs. 1 URG dürfen Eigentümer von Originalwerken, zu denen keine weiteren Werkexemplare bestehen, diese nicht zerstören, ohne dem Urheber vorher die Rücknahme anzubieten, sofern ein berechtigtes Interesse des Urhebers anzunehmen ist. Die Rücknahme muss zum Materialwert erfolgen.
15. Dass die Gesuchstellerin das streitgegenständliche Gemälde gemalt hat, ist unbestritten. Selbst wenn zutreffen sollte, dass der Ehemann der Gesuchsgegnerin mit

einer Skizze auf der Leinwand den Grundstein dafür gelegt hat, bliebe die Gesuchstellerin Miturheberin des Bildes. Als solche würde ihr die Urheberstellung gemeinschaftlich mit E. _____ zustehen und die beiden könnten nur mit Zustimmung des jeweils anderen über das Werk verfügen (Art. 7 Abs. 1 und 2 URG). Rechtsverletzungen kann die Gesuchstellerin jedoch in jedem Fall selbstständig verfolgen (Art. 7 Abs. 3 URG).

16. Während die Gesuchstellerin das Bild gegen Ersatz einer gleichartigen Leinwand und Rahmen respektive des tatsächlichen Materialwerts in Anwendung von Art. 15 Abs. 1 URG zurückhaben möchte, ist die Gesuchsgegnerin der Ansicht, dass ihr dieses Recht nicht zusteht. Zur Beantwortung der Frage, wem schlussendlich das Eigentum am fraglichen Bild zukommt, sind vertiefte Abklärungen nötig. Dies hat im ordentlichen Verfahren zu geschehen. Weder ist hierfür besondere Dringlichkeit gegeben, noch erwächst der Gesuchstellerin ein nicht wieder gutzumachender Nachteil, wenn das Bild vorerst bei der Gesuchsgegnerin verbleibt. Das Rechtsbegehren um Rückgabe des Bildes innert einer gerichtlich zu bestimmenden Frist wird daher abgewiesen.
17. Hingegen hat die Gesuchstellerin nach wie vor ein schützenswertes Interesse daran, dass das Bild bis zum rechtskräftigen Entscheid über die Eigentumsverhältnisse nicht verändert, übermalt oder zerstört wird. Die Gesuchsgegnerin ist gemäss ihrer Stellungnahme im vorliegenden Verfahren der Ansicht, ihr stehe das Eigentum und damit auch das Recht, über das Gemälde nach Belieben zu verfügen, zu. Um eine Beeinträchtigung des Bildes zu verhindern, sind die mit Verfügung vom 21. November 2018 angeordneten vorsorglichen Sicherungsmassnahmen somit aufrecht zu erhalten.
18. Ist die Klage in der Hauptsache noch nicht rechtshängig, so setzt das Gericht der gesuchstellenden Partei eine Frist zur Einreichung der Klage auf definitive Gutheissung ihrer Begehren, mit der Androhung, die angeordnete Massnahme falle bei ungenutztem Ablauf der Frist ohne Weiteres dahin (Art. 263 ZPO).

Der Gesuchstellerin wird eine Frist bis zum 7. Mai 2019 zur Einreichung einer Klage im ordentlichen Verfahren angesetzt. Beim Ansetzen dieser Frist wurde der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 Bst. a ZPO bereits mitberücksichtigt. Lässt die Gesuchstellerin diese Frist ungenutzt verstreichen, fallen die vorliegend angeordneten vorsorglichen Massnahmen automatisch dahin.

IV. Kosten

- 19.
- 19.1 Über die Prozesskosten vorsorglicher Massnahmen kann zusammen mit dem Endentscheid befunden werden (Art. 104 Abs. 3 ZPO). Werden hingegen, wie hier, vorsorgliche Massnahmen vor Rechtshängigkeit des Hauptprozesses angeordnet, sind die anfallenden Kosten regelmässig im Massnahmenentscheid selbst zu verteilen, unter Vorbehalt einer anderen Kostenregelung im Hauptprozess (vgl. STERCHI, in: Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung I, 2012, N. 11 f. zu

Art. 104). Die Kostenverteilung wird daher bereits im vorliegenden Massnahmenentscheid vorgenommen; dies auch für den Fall, dass es zu keinem Hauptprozess kommen sollte.

- 19.2 Die Gerichtskosten werden auf CHF 1'500.00 festgesetzt (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 42 Abs. 1 Bst. a und Abs. 2 des Verfahrenskostendekrets [VKD; BSG 161.12]). Sie werden dem von der Gesuchstellerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss entnommen (Art. 111 Abs. 1 ZPO).
- 19.3 Der vorliegende provisorische Entscheid legt den Streit zwischen den Parteien nicht endgültig bei. Die Gesuchstellerin kann (innert Frist) den ordentlichen Prozess einleiten oder darauf verzichten. Folgende Kostenregelung ist daher sachgerecht (vgl. Beschluss der Zivilabteilungskonferenz des Obergerichts des Kantons Bern vom 7. Dezember 2017): Die Gerichtskosten werden vorerst der Gesuchstellerin auferlegt. Vorbehalten ist die definitive Kostenverlegung im Hauptverfahren. Bei Nichtprosequierung der vorsorglichen Massnahme gelten die Gerichtskosten als definitiv verlegt, ausser, die Nichtprosequierung sei auf eine Unterziehung der Gesuchsgegnerin zurückzuführen.
20. Eine Parteienschädigung wird vorerst nicht gesprochen. Auch hier bleibt die definitive Kostenregelung im Hauptverfahren vorbehalten. Im Falle der Nichtprosequierung steht der Gesuchstellerin zudem die Möglichkeit offen, ein Gesuch um Festsetzung einer Parteienschädigung zu stellen. Die Gesuchsgegnerin kann keine Parteienschädigung beanspruchen, da sie nicht anwaltlich vertreten war und keine bedeutenden Auslagen und Umtriebe gehabt hat und auch nicht geltend macht.

Das Handelsgericht entscheidet:

1. Die mit Verfügung vom 21. November 2018 angeordneten vorsorglichen Massnahmen werden **bestätigt**.

Der Gesuchsgegnerin ist weiterhin untersagt, das von der Gesuchstellerin gemalte Bild gemäss Gesuchsbeilage 3 zu übermalen oder von Dritten übermalen zu lassen.

Die Gesuchsgegnerin wird vorläufig angewiesen, das Bild vor Beschädigung und Zerstörung, auch durch Dritte, zu schützen und es auf derjenigen Leinwand und demjenigen Rahmen zu belassen, mit denen die Gesuchstellerin es ihr geliefert hat.

Diese Anordnungen ergehen unter Androhung der Bestrafung mit Busse im Widerhandlungsfall (Art. 343 Abs. 1 Bst. a ZPO i.V.m. Art. 292 StGB).

Art. 292 StGB lautet: «Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.» Der Höchstbetrag der Busse beträgt CHF 10'000.00 (Art. 106 Abs. 1 StGB).

2. Soweit weitergehend, wird das Gesuch um Anordnung vorsorglicher Massnahmen abgewiesen.
3. Der Gesuchstellerin wird zu Einreichung einer Klage im ordentlichen Verfahren eine Frist bis am **7. Mai 2019** angesetzt. Der Fristenstillstand ist in dieser Frist mitberücksichtigt. Nach unbenutztem Ablauf der Frist fallen die vorliegend vorsorglich getroffenen Anordnungen dahin.
4. Die Gerichtskosten, bestimmt auf CHF 1'500.00, werden der Gesuchstellerin auferlegt. Sie werden dem von ihr geleisteten Gerichtskostenvorschuss entnommen.
5. Parteientschädigung wird keine zugesprochen.
6. Die Kostenregelung gemäss den Ziff. 4 und 5 erfolgt unter Vorbehalt einer abweichenden Verteilung im Hauptverfahren. Kommt es zu keinem Hauptverfahren, gelten die Gerichtskosten als definitiv verlegt. Der Gesuchstellerin steht im Falle der Nichtprosequierung die Möglichkeit offen, ein Gesuch um Festsetzung einer Parteientschädigung zu stellen.
7. Zu eröffnen (per Einschreiben, vorab per E-Mail):
 - den Parteien

Bern, 5. Februar 2019

Im Namen des Handelsgerichts

Der Vizepräsident:

Oberrichter D. Bähler

Die Gerichtsschreiberin:

Lustenberger

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid über vorsorgliche Massnahmen kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte erhoben werden. Es ist darzulegen, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (Art. 106 Abs. 2 BGG). Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Der Streitwert im Sinn von Art. 51 ff. BGG beträgt weniger als CHF 30'000.00.