

## § 17 Markencreations-Auftrag

### Markencreations-Auftrag

zwischen

[Name, Adresse etc.], nachfolgend **«Auftraggeberin»**

und

[Name, Adresse etc.], nachfolgend **«Auftragnehmerin»**

#### Präambel

Die Auftraggeberin bedarf für die Kennzeichnung von [Umschreibung des Produkts/der Dienstleistung] einer markttauglichen und für Marketingzwecke einsetzbaren Marke. Diese Marke soll die Unterscheidung von Konkurrenzangeboten und die Wiedererkennung durch das Zielpublikum gewährleisten. Zudem soll sie durch die Auftraggeberin im Markenregister eingetragen werden können.

Die Auftragnehmerin verfügt über das nötige Know-how und die entsprechenden Ressourcen, um eine neue Marke nach den Bedürfnissen der Auftraggeberin kreieren zu können.

Gestützt darauf vereinbaren die Parteien was folgt:

#### I. Vertragsgegenstand

- 1** Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin mit der Ausarbeitung und Kreation einer neuen schutzfähigen Marke, unter Beachtung der nachfolgenden Einschränkungen und Bedingungen:

##### A. Gestaltung

- 2** [Art der Marke-] Marke für [Umschreibung des Gegenstandes/der beabsichtigten Verwendung].

[Farbliche Ausgestaltung]

[Elemente, welche die Marke beinhalten soll bzw. Elemente, welche gerade nicht Teil der Marke sein sollen]

##### B. Sachlicher und räumlicher Zielbereich des Markenschutzes

- 3** Der beabsichtigte Markenschutz soll sich auf folgende Waren- und Dienstleistungsklassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen erstrecken:

- [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]
- [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]

In räumlicher Hinsicht soll sich der Markenschutz auf den Schweizer Markt erstrecken.

### C. Schaffung von Entscheidungsgrundlagen

- 4** Die Auftragnehmerin arbeitet unter Berücksichtigung der vorliegenden Einschränkungen und Bedingungen mindestens [Zahl] Markenentwürfe aus und unterbreitet diese der Auftraggeberin. Nach Auswahl und Genehmigung des besten Vorschlags durch die Auftraggeberin erarbeitet die Auftragnehmerin, unter Berücksichtigung von Änderungs- und Formwünschen, eine für die Vermarktung und Eintragung ins Markenregister taugliche Version der Marke.

Die Auftragnehmerin bestätigt, von der Auftraggeberin alle Informationen und Unterlagen erhalten zu haben, welche für die Ausarbeitung der Markenentwürfe und die Verwendung der Marke erforderlich sind.

### D. Gewährleistung der Schutzfähigkeit

- 5** Die Auftragnehmerin sichert zu, dass die von ihr zu schaffenden Markenentwürfe nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Markenschutzgesetzes weder zum Gemeingut zählen, irreführend sind, gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen noch die Rechte Dritter verletzen bzw. andere absolute oder relative Schutzausschlussgründe tangieren. Sie ist verpflichtet, auf ihre Kosten Recherchen im Markenregister anzustellen oder anstellen zu lassen, um potentielle Konflikte mit älteren Marken zu vermeiden, sowie einen Auswertungsbericht zu den Rechercheergebnissen zu erstellen.

Die Auftragnehmerin übernimmt aber keine Gewährleistung für die Eintragungsfähigkeit der von ihr kreierten Marke.

## II. Vertragsabwicklung

- 6** Die Ablieferung der Markenentwürfe durch die Auftragnehmerin erfolgt spätestens am [Datum].
- 7** Die Auftraggeberin gibt der Auftragnehmerin innerhalb von [Zahl] Wochen schriftlich bekannt, welcher Entwurf gewählt wurde, ob Änderungen gewünscht sind und in welcher Form die Endversion vorzuliegen hat.
- 8** Ab Bekanntgabe des gewählten Entwurfs durch die Auftraggeberin liefert die Auftragnehmerin die Endversion innerhalb von [Zahl] Tagen ab. Bei Änderungswünschen der Auftraggeberin treffen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung über die von der Auftragnehmerin zu erbringenden Zusatzleistungen, die allfällige Anpassung der Lieferfrist sowie das allfällige Zusatzhonorar der Auftragnehmerin.
- 9** Bei Lieferungsverzug der Auftragnehmerin ist die Auftraggeberin berechtigt, eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF [Betrag] vom Honorar in Abzug zu bringen bzw. mit diesem zu verrechnen. Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung der Lieferpflicht.

## III. Übergang von Rechten

- 10** Die Auftragnehmerin überträgt sämtliche Rechte an den von ihr geschaffenen Markenentwürfen an die Auftraggeberin. Sie verzichtet namentlich auf die Anmeldung von Schutzrechten für die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erstellten Arbeiten und ermächtigt andererseits die Auftraggeberin, solche Schutzrechte anzumelden. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, allenfalls erforderliche Hand-

lungen vorzunehmen, welche die Auftraggeberin für eine Schutzrechtsanmeldung benötigt, namentlich die Leistung von Unterschriften auf erste Aufforderung der Auftraggeberin.

Soweit es sich bei den geschaffenen Arbeiten um urheberrechtlich geschützte Werke handelt, überträgt die Auftragnehmerin, soweit gesetzlich möglich, sämtliche Verwendungsrechte auf die Auftraggeberin. Die Übertragung ist in zeitlicher, räumlicher und sachlicher Hinsicht unbeschränkt. Insbesondere erwirbt die Auftraggeberin das Änderungs-, Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht. Die Auftragnehmerin verzichtet darauf, als Urheberin genannt zu werden oder andere Urheberpersönlichkeitsrechte geltend zu machen.

## IV. Konkurrenzverbot und Geheimhaltung

### A. Konkurrenzverbot

- 11** Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, während der Dauer des Vertrages in Abstimmung mit der Auftraggeberin keine Arbeiten und Aufträge für unmittelbar konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen anzunehmen oder auszuführen.

### B. Geheimhaltung

- 12** Sämtliche Informationen und Unterlagen, welche die Auftragnehmerin direkt oder indirekt bezüglich der Vermarktung ihrer Produkte oder Dienstleistungen erhält, sind Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, das vertragliche Know-how nur im Rahmen dieses Vertrags zu nutzen und die Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin Dritten gegenüber in keiner Weise zugänglich zu machen. Die Auftragnehmerin überbindet diese Geheimhaltungspflicht auf ihre Mitarbeiter, denen Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin aus zwingenden betrieblichen Gründen offenbart werden müssen. Sie hat dafür zu sorgen, dass Unterlagen unter Verschluss verwahrt und nicht aus dem Betrieb entfernt werden.

Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus.

### C. Sanktion bei Verletzung

- 13** Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, für jede einzelne Verletzung des Konkurrenzverbotes oder der Geheimhaltungspflicht zur Bezahlung einer Konventionalstrafe in Höhe von CHF [Betrag] (zuzüglich Mehrwertsteuer). Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbotes oder der Geheimhaltungspflicht. Ebenfalls unberührt bleiben allfällige weitere Ansprüche der Auftraggeberin.

## V. Vergütung

- 14** Die Auftraggeberin bezahlt der Auftragnehmerin ein Pauschalhonorar in der Höhe von CHF [Betrag] zuzüglich Mehrwertsteuer für die Ausarbeitung und Kreation der Marke sowie die Übertragung sämtlicher Rechte an den Marken und deren Entwürfen. Mit dem Honorar werden sämtliche vertraglichen Leistungen im Rahmen des Auftrages gegenüber der Auftragnehmerin abgegolten. Eine Erhöhung der Vergütung ist ausgeschlossen; vorbehalten bleibt die separate Vereinbarung eines allfälligen Zusatzhonorars bei Änderungswünschen der Auftraggeberin.

Die Auftraggeberin hat das Honorar in drei Teilzahlungen zu begleichen:

- CHF [Betrag] anlässlich der heutigen Unterzeichnung dieses Vertrages,
- CHF [Betrag] bei Ablieferung der Vorschläge,
- CHF [Betrag] bei Ablieferung der Endversion.

Die Zahlungen an die Auftragnehmerin werden jeweils innert [Zahl] Tagen seit dem vereinbarten Zahlungszeitpunkt fällig.

## VI. Beendigung des Vertrages

- 15** Der Auftrag kann jederzeit durch die Auftraggeberin widerrufen oder durch die Auftragnehmerin gekündigt werden. Bei Beendigung zur Unzeit kommen die Bestimmungen des Obligationenrechts zur Anwendung.

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, bei Vertragsbeendigung (durch Erfüllung oder durch Kündigung) alle zur Kreation der Markenentwürfe verwendeten Unterlagen wie Dokumente, Skizzen oder elektronische Dateien an die Auftraggeberin zu übergeben und keine Kopien davon aufzubewahren.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

- 16** Im Übrigen untersteht dieser Vertrag dem Auftragsrecht gemäss Art. 394 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

- 17** Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, inklusive dieser Vertragsklausel, und alle sonstigen das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen der Parteien haben schriftlich zu erfolgen. Erklärungen und Mitteilungen der Parteien sind zu richten an:

- für die Auftraggeberin: [Name];
- für die Auftragnehmerin: [Name].

- 18** Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle eventuell unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

- 19** Dieser Vertrag untersteht schweizerischem materiellem Recht.

- 20** Ausschliesslicher Gerichtsstand ist [Ort].

[Ort, Datum]

Auftraggeberin:

[Unterschriften]

[Ort, Datum]

Auftragnehmerin:

[Unterschriften]

## Kommentierung

**Literaturauswahl:** VON BÜREN ROLAND/MARBACH EUGEN/DUCREY PATRIK, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Aufl., Bern 2008; DAVID LUCAS, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Basler Kommentar), Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1999; HONSELL HEINRICH, in: Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/Wiegand Wolfgang (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I (Art. 1–529 OR), 5. Aufl., Basel 2011; FAMMLER MICHAEL, Der Markenlizenzvertrag, 2. Aufl., München 2007; GAUCH PETER, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011; INEICHEN MARKUS, Das urheberrechtlich geschützte Werk als Zeichen für Waren und Dienstleistungen, Bern 2002; NOTH MICHAEL/BÜHLER GREGOR/THOUVENIN FLORENT (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009; PLÜSS DANIEL, Designer-Auftrag, in: Münch Peter/Böhringer Peter/Kasper Lehne Sabina/Probst Franz (Hrsg.), Schweizer Vertragshandbuch, 2. Aufl., Basel 2010; SCHWENNINGER MARC, Franchisevertrag, in: Münch Peter/Böhringer Peter/Kasper Lehne Sabina/Probst Franz (Hrsg.), Schweizer Vertragshandbuch, 2. Aufl., Basel 2010; TROLLER KAMEN, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005, 375 ff.; WILLI CHRISTOPH, Kommentar zum Markenschutzgesetz, Zürich 2002.

### Einleitung

**Begriff:** Durch einen Markencreations-Auftrag werden der Entwurf und die Ausarbeitung einer markttauglichen Marke durch einen Kreativen geregelt. Dazu gehört, dass die Marke nach Vertragsende in das Markenregister eingetragen werden kann. Unter **Marke** ist ein Zeichen gemeint, das geeignet ist, Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Marke können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein (Art. 1 Abs. 2 MSchG). Die kreative Auftragnehmerin gestaltet also ein kennzeichenkräftiges und unterscheidbares Zeichen; in dieser Gestaltungsarbeit liegt ihre vertragliche Tätigkeit. 0.1

**Interessenlage der Parteien:** Die Auftraggeberin wendet sich an jenen Kreativen, von dem sie sich die besten Resultate einer Markencreation erwartet. Ihr Ziel ist es, in möglichst kurzer Zeit und dank der **Kompetenz eines spezialisierten Dritten** eine eintragungsfähige und vermarktungsfähige Marke zu erlangen. Mit Blick auf die spätere Hinterlegung der Marke durch die Auftraggeberin hat diese ein grosses Interesse an der Rechteübertragung durch die Auftragnehmerin sowie an der Geheimhaltung des Auftrags und der erschaffenen Entwürfe. Der Kreative wird einerseits ein **angemessenes Honorar** anstreben, andererseits wird er sich erhoffen, dass die durch ihn kreierte Marke Aufmerksamkeit erfährt und dadurch eine gewisse Werbewirkung auch zu seinen Gunsten erzielt wird. 0.2

**Gestaltungsspielraum:** Es ist von einem auftragsrechtlich geprägten Vertragsverhältnis auszugehen, da die Leistung in einem sorgfältigen Tätigwerden besteht, bei deren Erbringung die Persönlichkeit und die Fähigkeiten des Kreativen von grosser Bedeutung sind. Im Vordergrund stehen die Interessen derjenigen Vertragspartei, welche der zu kreierenden Marke bedarf. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Subsumtion des Vertragsverhältnisses unter das Werkvertragsrecht nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann. Obwohl der Markencreation ein schöpferischer Charakter zu Grunde liegt, kann bei einer abschliessend und umfassend spezifizierten Vertragsleistung, welche letztlich auf die Herstellung eines konkreten, objektiv bestimm- und messbaren Werkes hinausläuft und der Auftragnehmerin nur eine minime kreative Freiheit belässt, durchaus auch ein Werkvertrag in Frage kommen. 0.3

Schuldet die kreierend tätige Person aufgrund von konkreten, die Ausgestaltung der Marke vorgebenden Kriterien also einen objektiv bestimmbaren Erfolg, so ist erforderlichenfalls die Anwendung des Werkvertragsrechts nach Art. 363 ff. OR in Betracht zu ziehen, was insbesondere auf die Vertragsauflösung, die Mängelrechte und weitere Aspekte der vorliegenden vertraglichen Grundkonzeption Auswirkungen haben kann.

- 0.4 Das Auftragsverhältnis muss von beiden Parteien **jederzeit widerrufen oder gekündigt** werden können (Art. 404 Abs. 1 OR). Nach ständiger, in der Lehre jedoch umstrittener Rechtsprechung des Bundesgerichts ist dieses jederzeitige Auflösungsrecht zwingender Natur, auch für atypische Auftragsverhältnisse, und darf vertraglich weder wegbedungen noch eingeschränkt werden (BGer, 6.7.2011, 4A\_141/2011; 10.2.2009, 4A\_437/2008; BGE 115 II 464 E. 2a; 109 II 462). Mit Ausnahme dieser unabdingbaren Lösungsmöglichkeit sind die Parteien bei der Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses frei.
- 0.5 **Form:** Obwohl der Markenkreations-Auftrag grundsätzlich **formfrei** abgeschlossen werden kann (Art. 11 OR), empfiehlt es sich, die vertragliche Regelung schriftlich festzuhalten.

**Präambel:** Die Auftraggeberin bedarf für die Kennzeichnung von [Umschreibung des Produkts/der Dienstleistung] einer markttauglichen und für Marketingzwecke einsetzbaren Marke. Diese Marke soll die Unterscheidung von Konkurrenzangeboten und die Wiedererkennung durch das Zielpublikum gewährleisten. Zudem soll sie durch die Auftraggeberin im Markenregister eingetragen werden können.

Die Auftragnehmerin verfügt über das nötige Know-how und die entsprechenden Ressourcen, um eine neue Marke nach den Bedürfnissen der Auftraggeberin kreieren zu können.

- 0.6 Die Präambel ist die Einleitung des Vertrages, die auch der späteren Vertragsauslegung dienen soll. Gerade im Markenkreations-Auftrag ist eine Präambel sinnvoll, da den Parteien und dem allfälligen Richter damit erläutert wird, welchem **Zweck** der Vertrag dienen soll und welche **Interessen und Ziele** die Parteien, insbesondere die Auftraggeberin, verfolgen. Entsprechend soll die Präambel so knapp wie nötig in verständlichen Worten die Basis des Vertrages darlegen, ohne dass konkrete Verpflichtungen auferlegt werden. Gerade für die Auftraggeberin ist beim Abschluss des Vertrages von grosser Bedeutung, dass sie eine kompetente und erfüllungsfähige Vertragspartnerin gegenüber hat. Die Auftragnehmerin soll daher explizit erklären, dass sie über die erforderlichen Voraussetzungen verfügt, den Vertrag ordnungsgemäss erfüllen zu können. Ist sie dazu von vornherein nicht im Stande und schliesst sie den Vertrag trotzdem ab, so trifft sie allenfalls ein Übernahmeverschulden.

## I. Vertragsgegenstand

- 1** Die Auftraggeberin beauftragt die Auftragnehmerin mit der Ausarbeitung und Kreation einer neuen schutzfähigen Marke, unter Beachtung der nachfolgenden Einschränkungen und Bedingungen:

Vor Abschluss eines Markencreations-Auftrages sollte die Auftraggeberin ein **Konzept** erstellt haben, welches die **strategischen Ziele** der zu kreierenden Marke zum Gegenstand hat. Dieses Konzept soll im Rahmen des Markencreations-Auftrages helfen, den Vertragsgegenstand zu präzisieren. Dies unterstützt einerseits die Auftragnehmerin bei der Eingrenzung und Ausrichtung ihrer Ideen und deren Konkretisierung, andererseits kann die Auftraggeberin dadurch aber auch positiv auf die Kreation einer ihr bei der späteren Vermarktung bestmöglich dienenden Marke hinwirken. 1.1

Die erwähnten Einschränkungen und Bedingungen dürfen nur als «**Leitplanken**» des **Kreationsprozesses** verstanden und eingesetzt werden. Die Auftragnehmerin soll im Rahmen des im Vertrag eingearbeiteten Konzeptes frei aktiv werden können und weisungsgebunden sein. Es soll nicht der Anschein erweckt werden, die Auftragnehmerin habe einen objektiv klar erkenn- und messbaren, eindeutigen Erfolg zu erbringen, wie er im Werkvertrag typischerweise verlangt wird (vgl. vorne Rz. 0.3 und hinten Rz. 16.1). 1.2

#### A. Gestaltung

[Art der Marke-] Marke für [Umschreibung des Gegenstandes/der beabsichtigten Verwendung] **2**

[Farbliche Ausgestaltung]

[Elemente, welche die Marke beinhalten soll bzw. Elemente, welche gerade nicht Teil der Marke sein sollen]

Die Auftraggeberin soll die aufgrund ihres Konzeptes erarbeiteten Eckpunkte für die Marke als Konkretisierung des Vertragsgegenstandes einbringen können. Dazu zählen **zentrale Eigenschaften** der zu kreierenden Trademark wie die Art, Farbvorstellungen, inhaltliche Vorgaben sowie der beabsichtigte Verwendungszweck. Diese Vorgaben können je nach Bedarf erweitert oder auch gekürzt werden, allenfalls auch vollumfänglich entfallen (vgl. zum Markenbegriff auch vorne Rz. 0.1). 2.1

#### B. Sachlicher und räumlicher Zielbereich des Markenschutzes

Der beabsichtigte Markenschutz soll sich auf folgende Waren- und Dienstleistungsklassen gemäss dem Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen erstrecken: **3**

- [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]
- [Klassennummer und Bezeichnung der Produkte/Dienstleistungen]

In räumlicher Hinsicht soll sich der Markenschutz auf den Schweizer Markt erstrecken.

Zur Konkretisierung des Verwendungszwecks in sachlicher und räumlicher Hinsicht sollen weitere sachdienliche Vorgaben gemacht werden können. Diese sollen der Verhinderung bzw. dem Ausschluss von potentiellen Konflikten mit bereits bestehenden Marken dienen. Die Auftragnehmerin wird dadurch also bei ihrer Vorarbeit unterstützt. Sollte die Auftraggeberin eine spätere Ausdehnung des Markenschutzes auf andere Produkte oder Dienstleistung und/oder ausländische Märkte anstreben, so 3.1

wäre dies in dieser Klausel und allenfalls sogar in der Präambel festzuhalten, so dass diese zusätzlichen Vorgaben bei der Kreation und der Auswahl der Marke ebenfalls schon bereits zum aktuellen Zeitpunkt berücksichtigt werden.

### C. Schaffung von Entscheidungsgrundlagen

- 4** Die Auftragnehmerin arbeitet unter Berücksichtigung der vorliegenden Einschränkungen und Bedingungen mindestens [Zahl] Markenentwürfe aus und unterbreitet diese der Auftraggeberin. Nach Auswahl und Genehmigung des besten Vorschlags durch die Auftraggeberin erarbeitet die Auftragnehmerin, unter Berücksichtigung von Änderungs- und Formwünschen, eine für die Vermarktung und Eintragung ins Markenregister taugliche Version der Marke.

Die Auftragnehmerin bestätigt, von der Auftraggeberin alle Informationen und Unterlagen erhalten zu haben, welche für die Ausarbeitung der Markenentwürfe und die Verwendung der Marke erforderlich sind.

- 4.1 Die Auftragnehmerin ist in einem **ersten Schritt** verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von **Markenentwürfen** aufgrund der Vorgaben der Auftraggeberin auszuarbeiten. Diese Entwürfe sind der Auftraggeberin vorzulegen. Stösst ein Entwurf auf Zustimmung, so hat die Auftragnehmerin in einem **zweiten Schritt** die für die Vermarktung und die Registrierung brauchbare und erforderliche **Endversion** zu schaffen. Damit die Auftragnehmerin ihren Aufwand realistisch einschätzen kann und um spätere Konflikte über Zusatzaufwendungen zu verhindern, empfiehlt sich eine vertragliche Feststellung, wonach der Auftragnehmerin sämtliche auftragsrelevanten Informationen und Unterlagen übergeben worden sind.

### D. Gewährleistung der Schutzfähigkeit

- 5** Die Auftragnehmerin sichert zu, dass die von ihr zu schaffenden Markenentwürfe nach bestem Wissen und Gewissen im Sinne des Markenschutzgesetzes weder zum Gemeingut zählen, irreführend sind, gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen noch die Rechte Dritter verletzen bzw. andere absolute oder relative Schutzausschlussgründe tangieren. Sie ist verpflichtet, auf ihre Kosten Recherchen im Markenregister anzustellen oder anstellen zu lassen, um potentielle Konflikte mit älteren Marken zu vermeiden, sowie einen Auswertungsbericht zu den Rechercheergebnissen zu erstellen.

Die Auftragnehmerin übernimmt aber keine Gewährleistung für die Eintragungsfähigkeit der von ihr kreierten Marke.

- 5.1 Gemäss Art. 2 MSchG sollen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, wenn sie zum Gemeingut zählen (lit. a; als Gemeingut gelten Zeichen, welche freihaltebedürftig sind oder welchen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt, um die markenspezifische Individualisierungsfunktion zu erfüllen), wenn sie geeignet sind, die Abnehmer in die Irre zu führen (lit. c) oder wenn sie gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder gegen die Rechtsordnung verstossen (lit. d). Diese sogenannten **absoluten Schutzausschlussgründe** werden im Rahmen des Eintragungsverfahrens durch das Institut für geistiges Eigentum (IGE) geprüft.



Zudem sind nach Art. 3 MSchG weiter jene Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, welche mit einer älteren, bereits bestehenden Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (lit. a) oder wenn sich in anderer Weise aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen oder der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr ergibt. Diese sogenannten **relativen Schutzausschlussgründe** werden durch das IGE bei der Registrierung nicht überprüft. Daher beinhaltet der Auftrag eine Verpflichtung der Auftragnehmerin, auf ihre Kosten entsprechende Recherchen über vorbestehende Marken durchzuführen, damit bei einer späteren Registrierung der Marke Konflikte mit älteren Marken verhindert werden können. Die Ergebnisse der Rechercheergebnisse sind der Auftraggeberin schriftlich abzugeben, sodass diese ein mögliches Konfliktpotential erkennen kann. 5.2

Die vertragliche Zusicherung soll vor dem Hintergrund der gesetzlichen Schutzausschlussgründe sicherstellen, dass der Kreative sorgfältig gearbeitet hat und die Auftraggeberin Markenentwürfe erhält, die einerseits **eintragungsfähig** sind und sich andererseits **genügend von vorbestehenden Marken unterscheidet**. Diese Bestimmung schreibt nicht eine Gewährleistung fest, welche ohnehin nicht zum Auftragsrecht passen würde, sondern sie bezweckt eine Konkretisierung des vom Kreativen zu beachtenden Sorgfaltsmassstabs. 5.3

Im zweiten Absatz wird ausdrücklich festgehalten, dass die Auftragnehmerin für das Resultat der Prüfung durch das IGE, welche rechtlicher Natur ist, **keine Verantwortung** übernehmen soll. 5.4

Hat die Auftraggeberin ein Interesse daran, eine Recherche über allenfalls verwechselbare vorbestehende Marken selber auf eigene Kosten zu tätigen, um die möglichen rechtlichen Risiken der einzelnen Markenentwürfe unabhängig von den Tätigkeiten der Auftragnehmerin abschätzen zu können, so kann auch dies vereinbart werden. 5.5

## II. Vertragsabwicklung

Die Ablieferung der Markenentwürfe durch die Auftragnehmerin erfolgt spätestens am [Datum]. **6**

Zur Planung ihrer Aktivitäten hat die Auftraggeberin ein Interesse daran, die **zeitlichen Verhältnisse** der Vertragsabwicklung zu kennen. Die Auftragnehmerin, welcher gerade der schwer fassbare kreative Prozess obliegt, soll aber diesbezüglich auch über ein gewisses Mass an Mitsprache verfügen. 6.1

Die Auftraggeberin gibt der Auftragnehmerin innerhalb von [Zahl] Wochen schriftlich bekannt, welcher Entwurf gewählt wurde, ob Änderungen gewünscht sind und in welcher Form die Endversion vorzuliegen hat. **7**

Hat die Auftragnehmerin die Entwürfe vorgelegt, so kann die Auftraggeberin durch schriftliche Erklärung das weitere Vorgehen bestimmen. Hier ist ein angemessener Zeitraum zur Entscheidung und Beratung durch die Auftraggeberin zu vereinbaren. 7.1

**8** Ab Bekanntgabe des gewählten Entwurfs durch die Auftraggeberin liefert die Auftragnehmerin die Endversion innerhalb von [Zahl] Tagen ab. Bei Änderungswünschen der Auftraggeberin treffen die Parteien eine schriftliche Vereinbarung über die von der Auftragnehmerin zu erbringenden Zusatzleistungen, die allfällige Anpassung der Lieferfrist sowie das allfällige Zusatzhonorar der Auftragnehmerin.

- 8.1 Wählt die Auftraggeberin einen der unterbreiteten Entwürfe aus, so ist der Auftragnehmerin ein **angemessener Zeitraum zur Finalisierung und Ablieferung** der endgültigen Version der Marke einzuräumen.
- 8.2 Hat die Auftraggeberin **Änderungswünsche** angebracht, so ist aufgrund der Umstände eine schriftliche Vereinbarung über das weitere Vorgehen zu treffen. Diese soll der Auftragnehmerin die für die ordentliche und wunschgemässe Anpassung erforderliche Zeit einräumen. Je nach Situation können Wünsche der Auftraggeberin zu einem unverhältnismässigen Mehraufwand führen, welcher eine Anpassung der Lieferfrist sowie die Vereinbarung eines Zusatzhonorars nötig macht. Um Konflikten vorzubeugen, welche bei der Aushandlung einer solchen Vereinbarung entstehen könnten, kann auch eine Festsetzung von Zusatzfristen und -honorar (beispielsweise in Form eines Stundenansatzes) bei Vertragsabschluss erfolgen.

**9** Bei Lieferungsverzug der Auftragnehmerin ist die Auftraggeberin berechtigt, eine Konventionalstrafe in der Höhe von CHF [Betrag] vom Honorar in Abzug zu bringen bzw. mit diesem zu verrechnen. Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung der Leistungspflicht.

- 9.1 Diese Klausel dient den **Interessen der Auftraggeberin** und soll die Auftragnehmerin zu stets pünktlicher Leistung anhalten. Im **Interesse der Auftragnehmerin** ist auf eine solche Klausel zu verzichten. Ohne Vereinbarung kommen die Regeln des Obligationenrechts über den Schuldnerverzug (Art. 102 ff. OR) zur Anwendung.
- 9.2 Die **Höhe der Konventionalstrafe** ist nach den Umständen des Einzelfalles angemessen festzusetzen. Sie kann pauschal festgesetzt werden oder auch von zeitlichen Verhältnissen abhängig gemacht werden. Sie darf aber nicht zu tief sein, weil sie sonst ihre abschreckende Wirkung verliert.
- 9.3 Die Konventionalstrafe ist eine Konsequenz für nicht rechtzeitige Lieferung, hat aber mit der Leistungspflicht selbst keinen Zusammenhang.

### III. Übergang von Rechten

**10** Die Auftragnehmerin überträgt sämtliche Rechte an den von ihr geschaffenen Markenentwürfen an die Auftraggeberin. Sie verzichtet namentlich auf die Anmeldung von Schutzrechten für die im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erstellten Arbeiten und ermächtigt andererseits die Auftraggeberin, solche Schutzrechte anzumelden. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, allenfalls erforderliche Handlungen vorzunehmen, welche die Auftraggeberin für eine Schutzrechtsanmeldung benötigt, namentlich die Leistung von Unterschriften auf erste Aufforderung der Auftraggeberin.

Soweit es sich bei den geschaffenen Arbeiten um urheberrechtlich geschützte Werke handelt, überträgt die Auftragnehmerin, soweit gesetzlich möglich, sämtliche Verwendungsrechte auf die Auftraggeberin. Die Übertragung ist in zeitlicher, räumlicher und sachlicher Hinsicht unbeschränkt. Insbesondere erwirbt die Auftraggeberin das Änderungs-, Bearbeitungs- und Übersetzungsrecht. Die Auftragnehmerin verzichtet darauf, als Urheberin genannt zu werden oder andere Urheberpersönlichkeitsrechte geltend zu machen.

Da der Kreative durch die Gestaltung der Markentwürfe aufgrund des Schöpferprinzips die Rechte an denselben erwirbt, ist die Abtretung dieser Rechte an die Auftraggeberin explizit zu vereinbaren. Da die Marke zu diesem Zeitpunkt noch nicht registriert ist, sollte dieser **Rechteübergang** keine Probleme mit sich bringen (vgl. auch Art. 17 ff. MSchG). Die Übertragung ist **formfrei** möglich, allerdings ist die Schriftform zu empfehlen. 10.1

Dem Kreativen stehen originär alle Urheberrechte aufgrund der uneingeschränkten Geltung des Schöpferprinzips im **Urheberrecht** zu. Sind bei der Kreation einer Marke gleichzeitig die gesetzlichen Voraussetzungen eines urheberrechtlichen Werks erfüllt, so ist zu berücksichtigen, dass die Übertragung sämtlicher bekannter und zukünftiger Nutzungsarten vertraglich festgehalten wird. Bei fehlender oder unklarer Regelung gelangt die sogenannte **Zweckübertragungstheorie** zur Anwendung, wonach jene Rechte auf die Auftraggeberin übergehen, die zur Erfüllung des Vertrags zwingend erforderlich sind (BGE 101 II 106 E. 3; VON BÜREN/MARBACH/DUCREY, 62, mit weiteren Hinweisen). Die Auftragnehmerin hat, sollte sie nicht originäre Urheberin der geschaffenen Werke sein, etwa wenn sie eine juristische Person ist, im Voraus sicherzustellen, dass der Schöpfer (beispielsweise ein Arbeitnehmer) eine Übertragung der Rechte in identischem Umfang an sie vornimmt. Kann die Auftragnehmerin dies nicht gewährleisten, so ist diese Vertragsklausel für sie nicht erfüllbar. 10.2

#### IV. Konkurrenzverbot und Geheimhaltung

##### A. Konkurrenzverbot

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, während der Dauer des Vertrages in Abstimmung mit der Auftraggeberin keine Arbeiten und Aufträge für unmittelbar konkurrierende Produkte oder Dienstleistungen anzunehmen oder auszuführen. 11

Dieses **vertragliche Konkurrenzverbot** dient der Interessenwahrung der Auftraggeberin und damit letztlich der auftragsrechtlichen Treuepflicht der Auftragnehmerin. Damit soll eine mögliche Beeinflussung und Interessenkollision durch Arbeiten oder Aufträge von Konkurrenten verhindert werden. Unter Umständen kann es ratsam sein, den Umfang des Konkurrenzverbots näher zu spezifizieren, insbesondere in sachlicher Hinsicht. 11.1

##### B. Geheimhaltung

Sämtliche Informationen und Unterlagen, welche die Auftragnehmerin direkt oder indirekt bezüglich der Vermarktung ihrer Produkte oder Dienstleistungen erhält, sind Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin. Die Auftragnehmerin ist verpflichtet 12

tet, das vertragliche Know-how nur im Rahmen dieses Vertrags zu nutzen und die Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin Dritten gegenüber in keiner Weise zugänglich zu machen. Die Auftragnehmerin überbindet diese Geheimhaltungspflicht auf ihre Mitarbeiter, denen Geschäftsgeheimnisse der Auftraggeberin aus zwingenden betrieblichen Gründen offenbart werden müssen. Sie hat dafür zu sorgen, dass Unterlagen unter Verschluss verwahrt und nicht aus dem Betrieb entfernt werden.

Diese Geheimhaltungspflicht gilt auch über die Beendigung dieses Vertrages hinaus.

- 12.1 Damit die Vermarktung von Produkten oder Dienstleistungen mit Hilfe einer neu geschaffenen Marke erfolgreich realisiert werden kann, ist die Auftraggeberin auf Stillschweigen ihrer Vertragspartner angewiesen. Die Wahrung der **Geschäftsgeheimnisse** ist daher von zentraler Bedeutung im Vertragswerk. Da der Markenkreations-Auftrag nur die Vertragsparteien bindet, ist der Auftragnehmerin die Pflicht aufzuerlegen, allfällige Dritte in diese Geheimhaltungspflicht einzubinden. Fehlen Geheimhaltungsklauseln, so verliert das Know-how der Auftraggeberin allenfalls die Eigenschaft als Geschäftsgeheimnis im Sinne von Art. 6 UWG.
- 12.2 Damit nach Erfüllung des Vertrages keine Geschäftsgeheimnisse durch die Auftragnehmerin oder verpflichtete Dritte bekannt gegeben werden, ist die Pflicht ohne zeitliche Begrenzung zu stipulieren. Dem können allenfalls Interessen der Auftragnehmerin widersprechen, wenn ihr die Nutzung des durch den Vertrag erlangten Know-hows Vorteile bringen würde.

### C. Sanktion bei Verletzung

**13** Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, für jede einzelne Verletzung des Konkurrenzverbotes oder der Geheimhaltungspflicht zur Bezahlung einer Konventionalstrafe in Höhe von CHF [Betrag] (zuzüglich Mehrwertsteuer). Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Einhaltung des Konkurrenzverbotes oder der Geheimhaltungspflicht. Ebenfalls unberührt bleiben allfällige weitere Ansprüche der Auftraggeberin.

- 13.1 Die **Höhe der Konventionalstrafe** ist nach den Umständen des Einzelfalles angemessen festzusetzen. Sie darf aber auch nicht zu tief sein, weil sie sonst ihre abschreckende Wirkung verliert.
- 13.2 Um zu verhindern, dass eine Konventionalstrafe als Schadenspauschalisierung missverstanden wird, ist eindeutig darauf hinzuweisen, dass trotz Bezahlung der Konventionalstrafe weitere Ansprüche vorbehalten sind. Ebenfalls ist klar zu machen, dass die Bezahlung der Konventionalstrafe nicht von der weiteren Einhaltung der Geheimhaltungspflicht entbindet.

## V. Vergütung

**14** Die Auftraggeberin bezahlt der Auftraggeberin ein Pauschalhonorar in der Höhe von CHF [Betrag] zuzüglich Mehrwertsteuer für die Ausarbeitung und Kreation der Marke sowie die Übertragung sämtlicher Rechte an den Marken und deren Ent-

würfen. Mit dem Honorar werden sämtliche vertraglichen Leistungen im Rahmen des Auftrages gegenüber der Auftragnehmerin abgegolten. Eine Erhöhung der Vergütung ist ausgeschlossen; vorbehalten bleibt die separate Vereinbarung eines allfälligen Zusatzhonorars bei Änderungswünschen der Auftraggeberin.

Die Auftraggeberin hat das Honorar in drei Teilzahlungen zu begleichen:

- CHF [Betrag] anlässlich der heutigen Unterzeichnung dieses Vertrages,
- CHF [Betrag] bei Ablieferung der Vorschläge,
- CHF [Betrag] bei Ablieferung der Endversion.

Die Zahlungen an die Auftragnehmerin werden jeweils innert [Zahl] Tagen seit dem vereinbarten Zahlungszeitpunkt fällig.

Der Vertragsentwurf sieht die Vereinbarung einer **festen Vergütung** vor, die unabhängig vom tatsächlichen Aufwand der kreativen Auftragnehmerin ist. Dies hat den Vorteil, dass für beide Parteien eine klare Ausgangslage besteht. Allerdings ist erforderlich, dass die Auftraggeberin dem Kreativen alle erforderlichen Informationen zur Schätzung des ihm entstehenden Aufwands zur Verfügung stellt. 14.1

Es ist vorgesehen, dass das Honorar in drei **Teilzahlungen** zu begleichen ist. Die Auftraggeberin soll nicht im Sinne einer **Vorleistungspflicht** den ganzen Honorarbetrag vorab bezahlen müssen. Aus ihrer Sicht dürfte es sich empfehlen, die ersten beiden Teilzahlungen niedriger festzusetzen als die Schlusszahlung. Aus Sicht der Auftragnehmerin wäre eine, wohl aber schwer durchsetzbare, Vorleistungspflicht der Auftraggeberin interessant. Eine solche könnte in der Form einer einmaligen Anzahlung oder in ebenfalls vorab zu erbringenden Teilzahlungen ausgestaltet werden. 14.2

Aufgrund der Tatsache, dass der Kreative sich nach dem vorgesehenen Zahlungsplan grundsätzlich zur Vorleistung verpflichtet ist, erscheint als fair, die Auftraggeberin zu rascher Zahlung anzuhalten. 14.3

## VI. Beendigung des Vertrages

Der Auftrag kann jederzeit durch die Auftraggeberin widerrufen oder durch die Auftragnehmerin gekündigt werden. Bei Beendigung zur Unzeit kommen die Bestimmungen des Obligationenrechts zur Anwendung. 15

Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, bei Vertragsbeendigung (durch Erfüllung oder durch Kündigung) alle zur Kreation der Markenentwürfe verwendeten Unterlagen wie Dokumente, Skizzen oder elektronische Dateien an die Auftraggeberin zu übergeben und keine Kopien davon aufzubewahren.

Wie vorne (Rz. 0.4) bereits erwähnt, ist die **jederzeitige Aufhebungsmöglichkeit** des Auftrags durch beide Parteien gemäss Art. 404 Abs. 1 OR **zwingend und unabänderbar**. Der erste Absatz dieser Vertragsklausel hält somit fest, was gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Parteien steht offen, allfällige Konkretisierungen in Bezug auf die Definition der Unzeit und der Konsequenzen der Beendigung während dieser Frist festzulegen. 15.1

- 15.2 Die Auftragnehmerin soll nach Vertragsende in die Lage versetzt werden, die von ihr finanzierten Markenkreationen selbständig zu nutzen und bei Bedarf weiterzuentwickeln. Die Übergabe der Unterlagen durch den Kreativen dient zudem der Erfüllung der Geheimhaltungspflicht.

## VII. Allgemeine Bestimmungen

- 16** Im Übrigen untersteht dieser Vertrag dem Auftragsrecht gemäss Art. 394 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR).

- 16.1 Der Hinweis, dass die Bestimmungen des Auftragsrechts gemäss Art. 394 ff. OR anzuwenden sind, soll bekräftigen, dass es sich bei diesem Vertragswerk um einen **Auftrag** handelt. Insbesondere soll damit aufgezeigt werden, dass Arbeitsvertrags- oder Werkvertragsrecht nicht als ergänzendes Recht in Frage kommen. Gerade die Abgrenzung zum Werkvertrag ist, wie bereits vorne unter Rz. 0.3 und 1.2 erwähnt, besonders wichtig, damit weder dessen Beendigungsregeln noch eine Erfolgshaftung für die Auftragnehmerin zur Anwendung kommen.

- 17** Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, inklusive dieser Vertragsklausel, und alle sonstigen das Vertragsverhältnis betreffenden Erklärungen der Parteien haben schriftlich zu erfolgen. Erklärungen und Mitteilungen der Parteien sind zu richten an:

- für die Auftraggeberin: [Name];
- für die Auftragnehmerin: [Name].

- 17.1 Der Markenkreations-Auftrag ist im Gesetz nicht geregelt, weshalb mangels gesetzlicher Formvorschriften der Abschluss eines solchen grundsätzlich formfrei geschehen kann (Art. 11 OR). Es empfiehlt sich jedoch zum **Schutz vor Übereilung und aus beweistechnischen Gründen, den Vertrag schriftlich abzufassen** (siehe auch vorne Rz. 0.5). Geschäftsinhalt und Abschluss sind dadurch klar festgelegt, was dem Vertragsfrieden unter den Parteien dienlich ist. Änderungen des Markenkreations-Auftrages sind sodann ebenfalls schriftlich festzuhalten und als solche durch Paraphierung und Datumsangabe zu markieren. Darüber hinaus ist es sinnvoll, im Vertrag zu bestimmen, an welche Personen die schriftlichen Erklärungen zu richten sind.

- 18** Sollten Teile dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle eventuell unwirksamer Bestimmungen treten sinngemäss die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

- 18.1 Die Parteien können vereinbaren, dass für den Fall, dass ein bestimmter Vertragsteil nichtig ist, entweder der ganze Vertrag als solcher dahinfällt, oder aber – mit der sogenannten «Teilunwirksamkeitsklausel» (auch «**Salvatorische Klausel**») –, dass umgekehrt der vom Teilmangel betroffene Vertrag einfach ohne den nichtigen Teil für die Parteien verbindlich bleibt. Eine solche Klausel ist jedoch nur unter der Voraussetzung wirksam, dass der vom Mangel betroffene Vertrag auch ohne diesen Mangel als solcher weiterhin Bestand hat (Art. 20 Abs. 2 OR).

Dieser Vertrag untersteht schweizerischem materiellem Recht.

19

Markencreations-Aufträge können auch **grenzüberschreitende Sachverhalte** beinhalten (z.B. die Auftraggeberin oder die Auftragnehmerin haben ihren Sitz im Ausland). Es empfiehlt sich in diesen Fällen, eine klare Rechtswahl zu treffen (Art. 116 Abs. 1 IPRG). 19.1

Ausschliesslicher Gerichtsstand ist [Ort].

20

Der Gerichtsstand **kann** beim Markencreations-Auftrag **grundsätzlich frei gewählt werden**. Ob dieser am Ort der Auftraggeberin oder der Auftragnehmerin gewählt wird, ist eine Frage der Verhandlungsstärke der Parteien. Oft wird daher der Sitz der Auftraggeberin als Gerichtsstand stipuliert. In der Regel ist der Markencreations-Auftrag nicht als Formularvertrag zu qualifizieren, bei welchem erhöhte Formerfordernisse an eine Gerichtsstandsklausel gelten. 20.1