

§ 27 Design-Entwicklungsvertrag

Design-Entwicklungsvertrag

zwischen

[Name, Adresse], nachfolgend **«Auftraggeber»**

und

[Name, Adresse], nachfolgend **«Designer»**

Präambel

Der Auftraggeber ist Anbieter von [Name] Produkten. Er hat sich entschieden, für die Entwicklung und Gestaltung seines neuen Produktes [Name], das als eingetragenes Design Schutz geniessen soll, die nachfolgend umschriebenen Leistungen des Designers zu beziehen.

Der Designer verfügt im Gebiet der [Vertragsbereich] über [Zusammenfassung Know-how] und erbringt diese Leistungen für den Auftraggeber gemäss den nachstehenden Bestimmungen.

Gestützt darauf vereinbaren die Parteien was folgt:

I. Anwendungsbereich und Vertragsaufbau

A. Vertragsgegenstand

- 1** Dieser Vertrag enthält alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf die vom Designer für den Auftraggeber zu erbringenden Leistungen. Weitere Vereinbarungen zwischen den Parteien bestehen nicht.

Unter dem Begriff «Designentwicklung» verstehen die Parteien die Erarbeitung und Umsetzung eines Designs für das Produkt [Name] gemäss Anhang [X] bis zur Möglichkeit der produktiven Nutzung des Entwicklungsergebnisses durch den Auftraggeber.

B. Ergänzendes Vertragsrecht

- 2** Alle Leistungen des Designers gelten als Werkvertragsleistungen, soweit nachstehend nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart ist.

C. Vertragsaufbau

- 3** Der vorliegende Designentwicklungsvertrag umfasst die folgenden Dokumente (sowie gegebenenfalls Nachträge dazu). Im Falle von Widersprüchen besteht folgende Rangordnung:
1. Anhänge zum Designentwicklungsvertrag;
 2. Designentwicklungsvertrag;
 3. Offerte des Designers vom [Datum];
 4. Ausschreibung des Auftraggebers vom [Datum].

II. Organisation

- 4** Die Parteien bilden zum Zweck der Umsetzung der Designentwicklung eine Projektorganisation. Deren Organe und Struktur sowie die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Projektleitung werden im Anhang [X] zu diesem Vertrag festgehalten.

III. Pflichten des Designers

- 5** Der Designer erbringt alle vereinbarten und vom Auftraggeber in guten Treuen vorausgesetzten Leistungen. Dies beinhaltet insbesondere alle Leistungen, die zur Produktionsreife des Vertragsgegenstandes erforderlich sind (inkl. Tauglichkeit für den von den Parteien vereinbarten oder vom Auftraggeber in guten Treuen vorausgesetzten Zweck). Die spezifischen Anforderungen an den Vertragsgegenstand sind in Anhang [X] beschrieben.

Der Designer bezeichnet einen erfahrenen Projektleiter, der die vertragsgemässe Leistungserbringung seitens des Designers sicherstellt. Der Auftraggeber kann den Projektleiter in begründeten Fällen schriftlich ablehnen. Der Projektleiter tritt als Single Point of Contact gegenüber dem Auftraggeber auf. Er ist insbesondere verantwortlich für:

- Einhaltung der Termine und Meilensteine;
- Einhaltung der Kosten und
- Projektreporting.

Der Designer setzt alles daran, dass alle Mitarbeiter bis zur Vollendung ihrer Aufgaben wenn immer möglich im Projektteam verbleiben. Der Auftraggeber kann vom Designer bei Vorliegen sachlicher Gründe den Ersatz eines Designer-Mitarbeiters verlangen. Sollten personelle Änderungen notwendig sein, informiert der Designer den Auftraggeber umgehend und stellt sicher, dass so rasch als möglich gleichwertiger Ersatz geboten wird, damit die Projektziele und der Projektzweck nicht gefährdet werden.

IV. Projektphasen (Meilensteine)

- 6** Die Parteien vereinbaren folgende einzelnen Projektphasen, bzw. Meilenstein:
- [z.B. Erstellung Farbkonzepte];
 - [z.B. Erstellung Konstruktionspläne];
 - [z.B. Erstellung Prototyp].

V. Weitere Vertragspflichten

A. Aufklärungspflichten

- 7** Der Designer trägt als Spezialist die Verantwortung für die fachmännische Designentwicklung und hat den Auftraggeber rechtzeitig über alle Tatsachen, welche die vertragsgemässe Erfüllung in zeitlicher, qualitativer oder kostenmässiger Hinsicht in Frage stellen oder die vereinbarten Lösungen gefährden, schriftlich, und nach Möglichkeit zusammen mit entsprechenden Korrekturvorschlägen, zu informieren.

B. Projektreporting

Der Designer erstellt alle [Anzahl] Wochen Statusberichte zu Händen des Auftraggebers. Darüber hinaus kann der Auftraggeber bei Vorliegen sachlicher Gründe vom Designer auf einen bestimmten Termin einen Statusbericht einfordern. Die Berichte sollen mindestens folgende Punkte behandeln:

- Allgemeines (Probleme und Risiken → Gründe → Massnahmen, Entscheidungen);
- Termine (Terminverzögerungen → Gründe → Massnahmen, Entscheidungen);
- Kosten/Aufwand (Kostenüberschreitungen → Gründe → Massnahmen, Entscheidungen), sofern kein Fixpreis vereinbart wurde.

C. Projektdokumentation

Der Designer verwaltet alle projektspezifischen Dokumente (in elektronisch lesbarer Form) und gibt dem Auftraggeber auf die notwendigen Dokumente Zugriff bzw. stellt ihm diese zur Verfügung.

D. Benutzerdokumentation

Der Designer übergibt dem Auftraggeber bei Projektabschluss eine Benutzerdokumentation und führt diese bei allfälligen späteren Anpassungen weiter. Der Auftraggeber darf die Dokumentation mit eigenen Vermerken oder Kennzeichen versehen.

E. Schulung

Der Designer führt folgende Schulungen durch: [Umfang, Inhalt, Anzahl Teilnehmer etc.].

VI. Mitwirkungspflichten

8 Der Auftraggeber stellt dem Designer die erforderlichen Leistungen, Lieferungen, Informationen, Daten, Sachmittel, Rechte etc., welcher dieser zur Design-Entwicklung benötigt, kostenlos und in schriftlicher oder elektronischer Form zur Verfügung. Die Mitwirkungspflichten umfassen insbesondere:

- Bezeichnung eines Verantwortlichen, der Ansprechpartner des Auftraggebers für alle Belange des Design-Projektes ist.
- Treffen der für die Einhaltung der Meilensteine erforderlichen Entscheide nach angemessener Fristansetzung durch den Designer bzw. spätestens zu den ausdrücklich vereinbarten Terminen.
- Zurverfügungstellen der für die Projektrealisierung notwendigen Informationen und Ressourcen:
 1. [Informationen];
 2. [Ressourcen].

Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht fristgerecht nach, so mahnt der Designer diese unter Ansetzung einer angemessenen Frist in nachweisbarer Form (schriftlich, Fax oder E-Mail etc.) ab. Kommt der Auftraggeber seinen Pflichten nicht innert dieser Nachfrist nach, ist der Designer von den vereinbarten Fristen entbunden und kann dem Auftraggeber alle auf die Nichterfüllung der Mitwirkungspflichten zurückzuführenden Mehrkosten in Rechnung stellen.

VII. Beizug Dritter

- 9** Der Designer kann die Durchführung von vertraglich vereinbarten Leistungen nach vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ganz oder teilweise an Dritte vergeben. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung bei Vorliegen sachlicher Gründe verweigern. Nicht als Dritte gelten mehrheitskontrollierte Gesellschaften des Designers.

Ungeachtet einer Zustimmung durch den Auftraggeber steht der Designer für die Leistungen von Dritten ein wie für die eigenen Leistungen.

VIII. Entgelt und Rechnungsstellung

A. Variante Abrechnung nach Aufwand mit Kostendach

- 10** Die Projektleistungen werden unter Verrechnung der effektiven Anzahl Stunden bzw. Tage bis zu einem Kostendach von CHF [Betrag] erbracht. Grundlage für die Verrechnung sind die vom Auftraggeber genehmigten Rapporte.

- Verrechenbar sind Arbeitsstunden bzw. -tage zu folgenden Stunden-/Tagessätzen: [Betrag];
- Materialkosten.
- Spesen sind in den obgenannten Ansätzen inbegriffen.

Der Designer hat dem Auftraggeber [wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich etc.] Rapporte zuzustellen, welche seine in dieser Zeitspanne erbrachten Leistungen umfassend beschreiben. Die Zustellung des Rapports hat jeweils bis spätestens zum Ende der Folgewoche an den Auftraggeber zu erfolgen. Unterbleibt eine fristgerechte Zustellung der Rapporte, dürfen die geltend gemachten Leistungen nicht verrechnet werden, sofern der Auftraggeber berechtigte Zweifel an deren Richtigkeit geltend machen kann. Ohne Widerspruch des Auftraggebers innert [Anzahl] Arbeitstagen nach Erhalt der Rapporte gelten diese als genehmigt.

Das Kostendach stellt den maximalen Rechnungsbetrag für die Gesamtheit der vom Designer zu erbringenden Leistungen dar. Ein allfälliger Mehraufwand ist vom Designer zu tragen, ausser der Designer weist nach, dass dieser Mehraufwand vom Auftraggeber verursacht wurde.

B. Variante Abrechnung nach Aufwand ohne Kostendach

Die Projektleistungen werden unter Verrechnung der effektiven Anzahl Stunden bzw. Tage erbracht. Grundlage für die Verrechnung sind die vom Auftraggeber genehmigten Rapporte.

- Verrechenbar sind Arbeitsstunden bzw. -tage zu folgenden Stunden-/Tagessätzen: [Betrag].
- Materialkosten.

Der Designer hat dem Auftraggeber [wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich etc.] Regierapporte zuzustellen, welche seine in dieser Zeitspanne erbrachten Leistungen umfassend beschreiben. Die Zustellung des Regierapports hat jeweils bis spätestens zum Ende der Folgewoche an den Auftraggeber zu erfolgen. Unterbleibt eine fristgerechte Zustellung der Regierapporte, dürfen die geltend gemachten Leistungen nicht verrechnet werden, sofern der Auftraggeber berechtigte Zweifel an deren Richtigkeit geltend machen kann. Ohne Widerspruch des Auftraggebers innert [Anzahl] Arbeitstagen nach Erhalt der Rapporte gelten diese als genehmigt.

Im Entgelt nicht inbegriffen sind Spesen. Diese werden wie folgt in Rechnung gestellt:

- Reisespesen
- Auto: CHF [Betrag] pro Kilometer;
- Bahn: 1. Klasse 1/2 Tarif;
- Übernachtungen: Bis CHF [Betrag] pro Nacht.

C. Variante Fixpreis

Der Designer wird unabhängig vom entstandenen Aufwand entsprechend dem nachfolgenden Zahlungsplan wie folgt für seine Leistungen entschädigt:

- CHF [Betrag] innert [Anzahl] Tagen nach Vertragsunterzeichnung;
- CHF [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 1;
- CHF [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 2;
- CHF [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 3;
- CHF [Betrag] bei Abnahme der Designleistung durch den Auftraggeber.

Das jeweilige Entgelt versteht sich in Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer, welche zu dem jeweils gültigen Satz zusätzlich in Rechnung gestellt wird.

Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich im Nachhinein. Vom Auftraggeber nicht beanstandete Rechnungen sind innerhalb von [Anzahl] Tagen ab Erhalt zahlbar und fällig.

IX. Termine und Verzug

11 Für das Designprojekt wird folgender Terminplan vereinbart:

Beschrieb Meilensteine:	Beginn	Ende	Verbindlich j/n
[z.B. Abgabe Skizzen]	[Datum]	[Datum]	n
[z.B. Abgabe Konstruktionspläne]	[Datum]	[Datum]	j
[z.B. Abgabe Rendering]	[Datum]	[Datum]	j
[z.B. Abgabe Prototyp]	[Datum]	[Datum]	j
Abnahme	[Datum]	[Datum]	j

Allfällige Mängel bei Erreichen eines Meilensteins sind in einem Protokoll zu vermerken. Der Designer hat die festgestellten Mängel spätestens bis zur Erreichung des nächsten Meilensteins zu beheben.

12 Wird ein verbindlicher Termin vom Designer aus einem von ihm zu vertretenden Grund nicht eingehalten bzw. ein Mangel nicht fristgerecht behoben, werden die Parteien eine angemessene Nachfrist festlegen. Wird diese Nachfrist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber berechtigt, weiterhin an der Erfüllung festzuhalten, wahlweise vom Vertrag mit Wirkung ex tunc zurückzutreten, ex nunc zu kündigen oder die verspäteten Leistungen durch einen Dritten auf Kosten des Designers erbringen zu lassen. Die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche bleibt vorbehalten.

X. Abnahme

13 Die Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber im Beisein des Designers innert [Anzahl] Tagen nach der schriftlichen Anzeige der Abnahmebereitschaft durch den Designer. Der Auftraggeber bestimmt unter vorangehender Konsultation des Designers die Bedingungen und ist verantwortlich für die Durchführung der Abnahmeprüfung.

14 Die Abnahme gilt dann als erfolgreich bestanden, wenn aufgrund des vorbehaltlos unterzeichneten Protokolls festgestellt wird, dass der Vertragsgegenstand die vereinbarten Eigenschaften aufweist.

Die Abnahme gilt ebenfalls als erfolgreich bestanden, sofern der Auftraggeber trotz entsprechender schriftlicher Aufforderung des Designers nicht innerhalb von [Anzahl] Tagen nach Übergabe des Vertragsgegenstands eine Abnahme durchführt.

Gelingt es dem Designer trotz Gewährung einer angemessenen Nachfrist nicht, die bei einer ersten Abnahme festgestellten Mängel zu beheben, so hat der Auftraggeber das Recht, die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls zu verweigern und von den gleichen Rechten wie in Ziffer 18 ff. vereinbart, Gebrauch zu machen.

XI. Gewährleistung

A. Grundsatz

15 Der Designer garantiert für die Dauer von [Anzahl] Monaten nach erfolgter Abnahme, dass der Vertragsgegenstand gebrauchstauglich ist und die zugesicherten und vereinbarten Eigenschaften aufweist sowie diejenigen Eigenschaften, welche der Auftraggeber in guten Treuen erwarten durfte.

B. Situationen, in denen der Auftraggeber keine Mängelrechte hat

- 16** Dem Auftraggeber stehen keine Mängelrechte zu:
- wenn die Mängel ihre Ursache ausserhalb der vertraglichen Leistung des Designers oder seiner Subunternehmer haben;
 - bei vom Auftraggeber oder von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen, unsachgemässen Änderungen, Erweiterungen etc., die nicht vom Designer schriftlich genehmigt wurden, und den daraus resultierenden Folgen;
 - bei Verbrauch oder natürlicher Abnutzung und bei Schäden infolge unsachgemässer Behandlung durch den Auftraggeber oder Dritte, die nicht Subunternehmer des Designers sind.

C. Mängelrügen

17 Mängelrügen darf der Auftraggeber unabhängig vom Zeitpunkt der erstmaligen Entdeckung eines Mangels während der gesamten Gewährleistungsdauer erheben. Ein aus der verzögerten Mängelrüge entstehender Schaden ist vom Auftraggeber zu verantworten.

D. Mängelrechte des Auftraggebers

18 Bei jedem Mangel hat der Auftraggeber zunächst nur das Recht auf unentgeltliche Nachbesserung. Der Designer behebt den Mangel innerhalb der angesetzten, angemessenen Frist und trägt die aus der Mangelbehebung entstehenden Kosten.

Hat der Designer die verlangte Nachbesserung innert Frist nicht oder nicht erfolgreich vorgenommen, hat der Auftraggeber das Recht, nach seiner Wahl und auf Kosten des Designers:

- 19 – innert angemessener Frist die neuerliche unentgeltliche Nachbesserung durch den Designer zu verlangen oder einen Drittunternehmer mit der Vornahme der notwendigen Nachbesserungsarbeiten auf Kosten des Designers zu beauftragen, oder
- 20 – einen dem Minderwert der erbrachten Leistungen entsprechenden Abzug von der Vergütung zu machen. Hat der Auftraggeber oder eine Hilfsperson des Auftraggebers den Mangel mitverschuldet, so ist der Abzug entsprechend zu verringern; oder
- 21 – den Vertrag zu wandeln, wenn die Leistungen an so erheblichen Mängeln leiden bzw. sie so sehr vom Vertrag abweichen, dass sie für den Auftraggeber unbrauchbar sind bzw. ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann. Bereits geleistete Zahlungen sind zurückzuerstatten.
- 22 Die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche bei Verschulden des Designers bleibt vorbehalten.

XII. Haftung

- 23 Die Parteien haften für vorsätzlich und grobfahrlässig verursachte Schäden sowie generell für Personenschäden unbegrenzt.

Die Haftung für weitere Sach- und Vermögensschäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, unter Vorbehalt anderslautender Vertragsbestimmungen, begrenzt auf [Prozentsatz] % des Vertragswertes. Die Haftung für mittelbare Mangelfolgeschäden wie entgangener Gewinn oder Reputationsverluste gilt als wegbedungen.

XIII. Schutz des Geistigen Eigentums

A. Prüfungspflichten des Designers

- 24 Der Designer bestätigt, dass er alle zumutbaren Abklärungen getroffen sowie entsprechende Recherchen durchgeführt hat und ihm gestützt darauf keine Umstände bekannt sind, welche der Erfüllung der Schutzvoraussetzungen für die Registrierung des vertragsgegenständlichen Designs, insbesondere für dessen Neuheit und Eigenart sowie der Herstellung und Verwertung des Vertragsgegenstands entgegenstehen.

Ebenso sind dem Designer aufgrund seiner Abklärungen und Recherchen keine einer Hinterlegung und Nutzung des Designs entgegenstehenden Design-, Urheber-, Marken- oder sonstigen Schutzrechte Dritter bekannt.

B. Rechtszuständigkeit an Urheberrechten

- 25 In Wahrung seiner Schutzpflichten gegenüber dem Auftraggeber ist der Designer verpflichtet, sich sämtliche Urheberrechte aller von ihm und seinen Hilfspersonen eingesetzten Personen, welche an der Designentwicklung mitarbeiten und mitarbeiten werden, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit schriftlich abtreten zu lassen.

Sofern eine Abtretung gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen einer anwendbaren Rechtsordnung verstösst, hat sich der Designer im gesetzlich zulässigen Rahmen die ausschliesslichen Nutzungsrechte für alle auch zukünftig möglichen Nutzungsarten sowie das Recht zu deren Weiterübertragung einräumen zu lassen.

In den entsprechenden Erklärungen verpflichten sich die Unterzeichner, im Voraus

- alle Urheberrechte für alle künftigen Nutzungen am zu erarbeitenden Design auf den Designer zu übertragen,
- auf das Recht der Erstveröffentlichung zu verzichten und/oder den Designer mit der Erstveröffentlichung zu beauftragen,
- auf das Recht auf Nennung als Urheber zu verzichten bzw. dieses nicht auszuüben und
- auf das Recht zur Untersagung von Werkänderungen, soweit gesetzlich zulässig, zu verzichten.

26 Mit vollständiger Begleichung der vertraglichen Ansprüche des Designers gehen sämtliche den Vertragsgegenstand betreffenden Urheberrechte, über die der Designer verfügt, auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung ohne weiteres an den Auftraggeber über.

27 Falls Dritte gegenüber dem Auftraggeber geltend machen, dass das vom Designer entwickelte Vertragsobjekt deren Design-, Urheber-, Marken- oder sonstige Schutzrechte verletzt, wird der Designer im Falle einer schuldhaften Verletzung seiner Prüfungs- und/oder Schutzpflichten die Dritten vollumfänglich schadlos halten.

28 Die Ansprüche des Auftraggebers gegen den Designer bei Verletzung seiner Prüfungs- und/oder Schutzpflichten verjähren nach den Bestimmungen von Art. 127 ff. OR.

XIV. Designschutz

29 Der Designer bestätigt, dass sich seine Leistung nicht an eine vorbekannte Form anlehnt, bzw. dass sich die Gestaltung – aufgrund seiner Abklärungen gemäss Ziffer 24 – in wesentlichen Merkmalen von allen im vorgesehenen Vertriebsgebiet potentiell bekannten Designs unterscheidet und die Voraussetzungen zur Hinterlegung als Design erfüllt.

Der Gegenstand des Designs soll – unter dem Vorbehalt nicht erkennbarer neuheitszerstörender Parallelentwicklungen Dritter – in folgenden Ländern Designschutz geniessen:

- [Land];
- [Land].

30 Der Designer tritt hiermit seine Rechte am zu schaffenden Design an den Auftraggeber ab.

31 Der Designer meldet das Design, sobald dessen Ausgestaltung definitiv festgelegt worden ist, beim Institut für Geistiges Eigentum auf den Namen des Auftraggebers an.

32 Der Designer hat das Recht, als Entwerfer auf dem Vertragsgegenstand namentlich genannt zu werden. Die Einzelheiten dazu sind in Anhang [X] festgehalten.

- 33** Nach der Ersthinterlegung des Designs hat der Designer beim Auftraggeber Instruktionen über den internationalen Schutz des Designs einzuholen und entsprechende internationale Ausdehnungen der Designrechte innerhalb der Prioritätsfrist von 6 Monaten für den Auftraggeber vorzunehmen.

Sämtliche Rechte an nicht weiter verfolgten Entwürfen und Varianten verbleiben beim Designer. Er darf diese nach eigenem Gutdünken verwenden, soweit dadurch die Rechte des Auftraggebers nicht tangiert werden.

Der Designer ist berechtigt, die im Rahmen des Designvertrages für den Auftraggeber geschaffenen Designs nach Absprache mit diesem für eigene Werbezwecke zu verwenden. Der Auftraggeber darf seine Zustimmung nur bei Vorliegen sachlicher Gründe verweigern.

XV. Markenschutz

- 34** Es liegt im Ermessen und in der Verantwortung des Auftraggebers, den Vertragsgegenstand allenfalls auch als Marke zu hinterlegen. Eine Verpflichtung des Designers zur entsprechenden Gestaltung des Vertragsobjektes besteht nicht.

XVI. Geheimhaltung und Konkurrenzverbot

- 35** Der Designer verpflichtet sich, alle vom Auftraggeber erhaltenen Sachen und Informationen (Dokumente, Daten etc.), die ihm aufgrund oder anlässlich der Zusammenarbeit unter diesem Vertrag zugänglich gemacht werden oder zur Kenntnis gelangen, als vertraulich zu behandeln. Sie unterliegen der Geheimhaltungspflicht auch dann, wenn sie nicht ausdrücklich als vertraulich bezeichnet werden.

Der Designer verpflichtet sich, die von ihm eingegangenen Verpflichtungen zur Geheimhaltung auf alle Personen und Gesellschaften (inkl. deren Mitarbeiter und Beauftragte), welche anlässlich oder aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Vertrag Zugang oder Kenntnis von unter der Geheimhaltungsverpflichtung stehenden Sachen und Informationen erhalten, schriftlich zu überbinden. Die Vereinbarung muss den Anforderungen in Beilage [X] (Muster-Geheimhaltungsvereinbarung) entsprechen.

Eine Weitergabe von Informationen an solche Personen und Gesellschaften ist nur zulässig, falls diese Weitergabe für die vertragsgemässe Leistungserbringung notwendig ist. Auf Verlangen hat der Designer Einblick in die mit diesen Personen und Gesellschaften abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen zu geben.

Die Weitergabe von als vertraulich zu behandelnden Sachen und Informationen an andere Personen und Gesellschaften als die vorstehend bezeichneten bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Offenlegung von Informationen durch den Designer ist nur dann zulässig, wenn es sich um Informationen, insbesondere Ideen, Konzepte und anderes Know-how handelt, die das Designrecht nicht beeinträchtigen und

- die dem Designer bereits vor dem Vertragsschluss bekannt waren; oder
- die öffentlich bekannt sind und der Öffentlichkeit nicht durch eine der Parteien bekannt gemacht wurden; oder

- die von einem Dritten stammen, der im rechtmässigen Besitz dieser Informationen ist und keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterliegt; oder
- die unabhängig und selbständig vom Designer entwickelt wurden, ohne Informationen des Auftraggebers dafür verwendet zu haben; oder
- die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Verfügungen staatlicher Organe offen gelegt werden müssen.

Vertrauliche Informationen dürfen nur für die Zwecke dieses Vertragswerks verwendet werden.

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses verpflichtet sich der Designer, sämtliche ihm überlassenen Informationen dem Auftraggeber zurückzugeben und/oder auf allen Datenträgern zu löschen. Die Geheimhaltungsverpflichtungen betreffend die als vertraulich zu behandelnden Informationen bestehen auch nach Beendigung des Vertrags für eine unbestimmte Dauer fort, solange für der Auftraggeber ein Interesse an der Geheimhaltung besteht, aber zumindest für [Anzahl] Jahre ab Vertragsende.

Der Designer verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertragsverhältnisses sowie während [Anzahl] Jahren nach Beendigung des Vertrags, keinerlei Tätigkeit für Konkurrenten des Auftraggebers im Bereich des von ihm geschaffenen Designs auszuüben. Er wird insbesondere weder auf eigene noch auf fremde Rechnung diesbezügliche Geschäfte betreiben noch sich an einem andern solchen Unternehmen direkt oder indirekt beteiligen. Unter das Konkurrenzverbot fallen sämtliche Tätigkeiten, die Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind.

XVII. Schlussbestimmungen

36 Im Übrigen kommen auf diesen Vertrag subsidiär die Bestimmungen über den Werkvertrag in Art. 362 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) zur Anwendung.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, inklusive dieser Vertragsklausel, haben schriftlich zu erfolgen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden.

Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene Regelungslücken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine Art und Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.

Erklärungen und Mitteilungen der Parteien sind zu richten an:

Auftraggeber: [Name, Adresse]

Designer: [Name, Adresse]

Dieser Vertrag unterliegt ausschliesslich materiellem Schweizer Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980.

Die Parteien vereinbaren, im Falle aller Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, ein Streitbeilegungsverfahren nach den ICC-ADR-Regeln durchzuführen. Wird die Streitigkeit nicht innerhalb einer Frist von 45 Tagen ab dem Tag des Einreichens des Antrags auf Durchführung eines ICC-ADR-Verfahrens oder innerhalb einer anderen, von den Parteien schriftlich vereinbarten Frist im Einklang mit den ICC-ADR-Regeln beigelegt, wird die Streitigkeit nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) von einem oder mehreren gemäss dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden. Sitz des Mediations- und Schiedsverfahrens ist [Ort]. Das Verfahren findet in deutscher Sprache statt.

Variante:

Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Auftraggebers, wobei diesem das Recht zusteht, den Designer an dessen Sitz/Wohnsitz zu belangen.

Kommentierung

Literaturauswahl: ARNET RUTH, Die Formmarke, Zürich 1993 (zit.: ARNET, Formmarke); DIES., Markenschutz für Formen Theorie und Praxis zu den spezifischen Schutzausschlussgründen für die Formmarke gemäss Art. 2 lit. a und b MSchG, sic! 2004, 829 ff. (zit.: ARNET, sic! 2004); BARRELET DENIS/EGLOFF WILLI, Das neue Urheberrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Bern 2008; BECKER HERMANN, Berner Kommentar, Art. 1–183 OR, Allgemeine Bestimmungen, Bd. IV: Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Art. 1–83 OR, Bern 1945; BENUSSI FRANCO, Grundlagen des Designschutzes, in: Gewerblicher Rechtsschutz – Urheberrecht – Wirtschaftsrecht, Mitarbeiterfestschrift für Eugen Ulmer, Köln/Berlin/Bonn/München 1973, 101 ff.; BERGER MATHIS/MACCIACCHINI SANDRO, Populäre Irrtümer im Urheberrecht, Festschrift für Reto M. Hilty, Zürich 2008 (zit.: BEARBEITER/IN, in: Berger/Macciacchini); BEYERLEIN THORSTEN, Heidelberger Musterverträge, Der Geschmacksmustervertrag, einschliesslich Designrecht, Frankfurt a.M. 2008; BIENEK ADRIAN M., Teilweise Nichtigkeit der dreidimensionalen EU-Gemeinschaftsmarke für den Lego-Klemmbaustein in roter Farbe – EuGH vom 14. September 2010 (Rs. C-48/09 P), Lego Juris S/A vs. HABM und Mega Brands Inc., sic! 2011, 323 ff.; BRUNNER CHRISTOPH, UN-Kaufrecht – CISG, Kommentar zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980. Unter Berücksichtigung der Schnittstellen zum internen Schweizer Recht, Bern 2004; BÜHLER THEODOR, Zürcher Kommentar, Art. 363–379 OR Der Werkvertrag, Bd. V/2d, 3. Aufl., Zürich 1998 (zit.: ZK-BÜHLER); BÜRDEK BERNHARD, Design – Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung, Köln 1991; VON BÜREN ROLAND/DAVID LUCAS, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. I/1: Grundlagen, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2002 (zit.: AUTOR/IN, SIWR I/1); DIES., Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/1: Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2006 (zit.: AUTOR/IN, SIWR II/1); DIES., Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. II/2: Urheberrecht im EDV-Bereich, Basel/Genf/München 1998 (zit.: AUTOR/IN, SIWR II/2); DIES., Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. III/2: Firmenrecht, Schutz nicht registrierter Kennzeichen, Herkunftsangaben und andere geographische Bezeichnungen, Domain-Namen, 2. Aufl., Basel/Genf/München 2005 (zit.: AUTOR/IN, SIWR III/2); VON BÜREN ROLAND/MARBACH EUGEN, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 2. Aufl., Bern 2002; CHERPILLOD IVAN, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007 (zit.: CHERPILLOD, Droit des marques); DAVID LUCAS, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Basler Kommentar), Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel/Genf/München 1999 (zit.: BSK MSchG/MMG-DAVID); DESSEMONTET FRANÇOIS, Le droit d’auteur, CEDIDAC, Lausanne 1999 (zit.: DESSEMONTET, Droit d’auteur); DILL MARKUS, Internet-Verträge, AJP 2000, 1513 ff.; DÜRR KARL, Muster- und Modellschutz, Bern 1951; ECK MATTHIAS, Neue Wege zum Schutz der Formgebung, Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz, Bd. 89, Köln/Berlin/Bonn/München 1993; ENGLERT BRIGITTE, Grundzüge des Rechtsschutzes der industriellen Formgebung – ein Beitrag zur Reform des deutschen Geschmacksmusterrechts, Köln 1978; GAUCH PETER, Der Werkvertrag, 4. Aufl., Zürich 1996; GAUCH PETER/SCHLUEP WALTER P./SCHMID JÖRG/EMMENEGGER SUSAN, Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, 9. Aufl., Zürich 2008; GAUTSCHI GEORG, Berner Kommentar, Art. 363–379 OR, Der Werkvertrag, Bd. VI: Obligationenrecht. 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilband, Bern 1996; VON GERSTENBERG EKKEHARD, Moderne Industrieform und ihr Recht, GRUR 1966, 471 ff.; VON GERSTENBERG EKKEHARD/BUDDEBERG MICHAEL, Geschmacksmustergesetz – Kommentar und Handbuch, 3. Aufl., Heidelberg 1996; VON GIERKE OTTO, Deutsches Privatrecht, Bd. 3, München/Leipzig 1917; HEINRICH PETER, DesG/HMA, Kommentar zum schweizerischen Designgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Haager Musterschutzabkommen mit Abgrenzung zum Urheber-, Marken- und Wettbewerbsrecht, ergänzenden Gesetzen und Staatsverträgen sowie Vergleich mit dem europäischen Recht, Zürich 2002 (zit.: HEINRICH, DesG); DERS., PatG/EPÜ, Kommentar zum schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des

Europäischen Patentübereinkommens, Zürich 1998 (zit.: HEINRICH, PatG); HILTY RETO, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001 (zit.: HILTY, Lizenzvertragsrecht); HONSELL HEINRICH, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich 2005 (zit.: HONSELL, Haftpflichtrecht); HONSELL HEINRICH/VOGT NEDIM PETER/WIEGAND WOLFGANG (Hrsg.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I (Art. 1–529 OR), 5. Aufl., Basel 2011 (zit.: BSK OR I-BEARBEITER/IN); KLITZKE UDO, Schönheit und Zweckmässigkeit – Zur Theorie der Warengestaltung, Berlin 1994; KOBUS JOACHIM/BRETZ ALEXANDER, Erfolgreich als Designer – Designrechte international schützen und managen, Basel/Boston/Berlin 2009; KOLLER ALFRED, Berner Kommentar, Art. 363–366 OR, Der Werkvertrag, Bd. VI: Obligationenrecht, 2. Abteilung: Die einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilband, 1. Unterteilband, Bern 1998; KRAMER ERNST A./SCHMIDLIN BRUNO, Berner Kommentar, Art. 1–18 OR, Allgemeine Bestimmungen: Die Entstehung durch Vertrag, Bd. VI: Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Einleitung in das schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1–18 OR, Bern 1986; LUCHSINGER MARTIN, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 1999, 195 ff.; MASSEN WOLFGANG/MAY MARGARETE/ZENTEK SABINE, Designers' Contract – Vertragsmuster, Formulare und Mustertexte für selbständige Designer, 3. Aufl., Düsseldorf 2010; MARBACH EUGEN, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. III/1: Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009 (zit.: Marbach, SIWR III/1); DERS., Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007, 3 ff. (zit.: MARBACH, sic! 2007); MEER MICHAEL, Das neue Designgesetz – ein Überblick, AJP 2002, 935 ff.; MEIER ANDREA, In guten wie in schlechten Zeiten: Ausstieg und Haftung aus Produktentwicklungsverträgen, AJP 2009, 551 ff.; MEINEKE CHRISTIAN, Nachahmungsschutz für Industriedesign im deutschen und amerikanischen Recht – Rechtsvergleichende Untersuchung zu einer Schnittstelle im System des deutschen Gewerblichen Rechtsschutzes, Heidelberg 1991; MEISSER DAVID/BOHREN DANIEL, Perpetuierbarer Patentschutz durch Formmarken?, SMI 1995, 225 ff.; MONDINI ANDREA/BÜRGE STEFAN, In guten wie in schlechten Zeiten: Ausstieg und Haftung aus Produktentwicklungsverträgen, sic! 2008, 3 ff.; MÜNCH PETER/BOHRINGER PETER/KASPER LEHNE SABINA/PROBST FRANZ (Hrsg.), Schweizer Vertragshandbuch, 2. Aufl., Basel 2010 (zit.: AUTOR/IN, in: Münch et al.); MÜLLER BARBARA K./OERTLI REINHARD, Stämpflis Handkommentar, Urheberrechtsgesetz (URG), Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, Bern 2006 (zit.: BEARBEITER/IN, in: Müller/Oertli); NOTH MICHAEL/BÜHLER GREGOR/THOUVENIN FLORENT (Hrsg.), Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz (MSchG), Bern 2009 (zit.: BEARBEITER/IN, in: Noth/Bühler/Thouvenin); REHBINDER MANFRED, Schweizerisches Urheberrecht, 3. Aufl., Bern 2000; REICH DIETMAR, Der Designvertrag – Zum Inhalt und Vertragsschluss, GRUR 2000, 956 ff.; REY HEINZ, Aussservertragliches Haftpflichtrecht, 4. Aufl., Zürich 2008; RITSCHER MICHAEL, Der Schutz des Design – Zum Grenzbereich von Muster-/Modellrecht und Urheberrecht in der Schweiz, Bern 1986 (zit.: RITSCHER, Design); DERS., Urteilsanmerkung zum BGE vom 5. Mai 1987 « Le Corbusier-Möbel », GRUR Int 1988, 263–267 (zit.: RITSCHER, Corbusier); RÜDLINGER KATHARINA, Der Urheber im Arbeitsverhältnis aus rechtsvergleichender Sicht, Basel 1995; SCHNEIDINGER CLAUDE, Der Leistungsschutz unter besonderer Berücksichtigung der technischen Leistung, St. Galler Studien zum Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht, Bd. 5, Basel; SCHÖNLE HERBERT/HIGI PETER, Zürcher Kommentar, Art. 192–204 OR Kauf und Tausch/Schenkung, Bd. V/2a/2, 3. Aufl., Zürich 2005 (zit.: ZK-SCHÖNLE/HIGI); SCHULTE-BECKHAUSEN THOMAS, Das Verhältnis des § 1 UWG zu den gewerblichen Schutzrechten und zum Urheberrecht, Rechtswissenschaftliche Forschung und Entwicklung Bd. 431, München 1994; SPIRO KARL, Der Verzicht auf die laufende Verjährung, in: Festschrift für Karl H. Neumayer, Baden-Baden 1985; STAUB ROGER, Leistungsstörungen bei Urheberrechtsverträgen, Bern 2000 (zit.: STAUB, Leistungsstörungen); STAUB ROGER/CELLI ALESSANDRO L. (HRSG.), Designrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, Zürich/Basel/Genf 2003 (zit.: BEARBEITER/IN, in: Staub/Celli); STRAUB WOLFGANG, Beschaffung komplexer Leistungen zwischen Vertragsfreiheit und Beschaffungsrecht, AJP 2005, 1340 ff. (zit.: STRAUB, AJP 2005); DERS., Einführung in Softwareschutz, Projektverträge und Haftung – Informatikrecht, Bern/Zürich 2004 (zit.: STRAUB, Informatikrecht); STÖRI

FRITZ, Forschungs- und Entwicklungsverträge, Schweizerische Schriften zum Handels- und Wirtschaftsrecht, Bd. 43, Zürich 1979; STREULI-YOUSSEF MAGDA, Urhebervertragsrecht, Zürich 2006; STRUNKMANN-MEISTER KARL E., Systematische Betrachtungen zum Neuheitsbegriff im Geschmacksmusterrecht, UFITA Bd. 58 (1970), 13 ff. (zit.: STRUNKMANN-MEISTER, Neuheitsbegriff); DERS., Leistungsschutz und Industrieform, UFITA Bd. 66 (1973), 63 ff. (zit.: STRUNKMANN-MEISTER, Leistungsschutz); STUTZ ROBERT, Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des Design – Design als Werk der angewandten Kunst, Bern 2002; STUTZ ROBERT/BEUTLER STEPHAN/KÜNZI MURIEL, Stämpfli Handkommentar – Designgesetz, Bern 2006; TAKEI NAOKI D., Die vertragliche Zuordnung von Immaterialgüterrechten in Forschungsverträgen zwischen Universitäten und der Industrie, AJP 2006, 429 ff.; THIELE CLEMENS/SCHNEIDER THOMAS, Europäischer Designschutz in Deutschland und Österreich, Ried im Innkreis 2006; TIEMEYER ERNST, Handbuch IT-Management: Konzepte, Methoden, Lösungen und Arbeitshilfen für die Praxis, 3. Aufl. München 2009; TROLLER ALOIS, Zürcher Kommentar, Das Obligationenrecht, Teilband V 3a (Art. 380–393 OR), Zürich 1976 (zit.: ZK-TROLLER); TROLLER KAMEN, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts, 2. Aufl., Basel 2005; UHL MARKUS, Die rechtsgeschäftliche Verfügung im schweizerischen Urheberrecht, Diss. Zürich 1986; WANG MARKUS, in: von Büren Roland/David Lucas (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht (SIWR), Bd. VI: Designrecht, Basel 2007; WACHTEL HANS, Marktgerechte Produktgestaltung, Gernsbach 1974; WASSNER FERNANDO, Kunst, Geschmack und unlauterer Wettbewerb. Der Schutz der Form im Urheber-, Geschmacksmuster- und Wettbewerbsrecht, Schriftenreihe der UFITA Heft 52, Berlin 1975; WEBER ROLF H., Berner Kommentar, Art. 97–109 OR, Allgemeine Bestimmungen. Die Folgen der Nichterfüllung, Bd. VI: Obligationenrecht. 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen. 5. Teilband, Bern 2000; WEGHORN ROBERT, Der Neuheitsbegriff im Geschmacksmusterrecht, Erlangen 1961; WILLI CHRISTOPH, Markenschutzgesetz (MSchG), Zürich 2002.

Materialien: Botschaft vom 16. Februar 2000 zu einem Bundesbeschluss zur Genfer Akte des Haager Musterschutz-Abkommen und einem Bundesgesetz über den Schutz von Design, BBl 2000 2728 ff. (zit.: Botschaft DesG); Botschaft vom 19. Juni 1989 zu einem Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz, URG), zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Topographien von integrierten Schaltungen (Topographiengesetz, ToG) sowie zu einem Bundesbeschluss über verschiedene völkerrechtliche Verträge auf dem Gebiete des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte, BBl 1989 477 ff. (zit.: Botschaft URG); Grünbuch vom Juni 1990 über den rechtlichen Schutz gewerblicher Muster und Modelle, Arbeitsdokument der Dienststellen der Kommission, KOM Dok. III/F/5131/91 – DE Orig. EN (mit Vorentwürfen für eine Richtlinie und eine Verordnung) (zit.: Grünbuch).

Einleitung

- 0.1 **Zur Bedeutung des Designs:** Industriedesign befasst sich mit dem Entwurf von Konsum- und Investitionsgütern. Immer weniger wird deren Gestaltung durch rein technische Parameter bestimmt, sondern ist vielmehr durch Marketingerfordernisse geprägt. Die Gestaltung von Produkten ist **integraler Teil der Produktentwicklung**. Der Grad der Designfreiheit ist abhängig von der Art des Produkts (vgl. zum Begriff «Design» im Einzelnen KLITZKE, 19 ff.; BÜRDEK, 15 ff.; aus der juristischen Literatur: ENGLERT, 1 ff.; RITSCHER, Design, 20 ff.; STUTZ, 9 ff.; zur Geschichte des Designs vgl. THIELE/SCHNEIDER, 9 ff.)
- 0.2 Im Rahmen der Spezialisierung der Wirtschaft bzw. Fokussierung auf die eigenen Kernkompetenzen übertragen Unternehmen vermehrt auch die Entwicklung neuer Produkte an einen Vertragspartner. Bei der **Wahl des Vertragspartners** ist nicht nur sein Know-how, sondern allenfalls auch dessen **Renommee** von Bedeutung; so z.B. im Bereich des Textildesigns, wo der Name eines Modeschöpfers entscheidendes Mo-

ment für einen Kaufentschluss darstellen kann. Dies zeigt sich jeweils auch in der Werbung, wo der Name des Designers bei derartigen «Marken»-Produkten regelmässig in den Vordergrund gestellt wird.

Da sich Produkte regelmässig nicht nur allein aufgrund ihres Grundnutzens absetzen lassen und die technische Verfeinerung in vielen Bereichen an ihre Grenzen stösst, hängt der Markterfolg eines neuen Produktes immer mehr von solchen zusätzlichen, auf dem Design beruhenden oder durch dieses vermittelten Produktqualitäten ab. Selbst die schlichsten **Alltagsobjekte** kann das **Design** unverwechselbar machen. Die individuelle Gestaltung löst bei Interessenten häufig den Kaufentscheid aus und macht das Design zum Werbeträger eines Erzeugnisses. Der Werbeeffect des Designs nimmt dort zusehends zu, wo nicht auf die Qualität und den Preis der Ware, sondern – bei diesbezüglich substituierbaren Gütern – auf deren Aussehen abgestellt wird (CELLI, in: Staub/Celli, Art. 1 DesG N 34). Design erfüllt damit die Funktion eines wesentlichen, **absatzrelevanten Qualitätsmerkmals**, welches in vielen Fällen auf der gleichen Stufe mit dem Preis und der technischen Güte eines Produktes steht (vgl. WANG, 3; WACHTEL, 11 ff.; VON GERSTENBERG, 472; BENUSSI, 109; ENGLERT, 4 ff.; Grünbuch, Ziff. 5.4.1).

Aufgrund seiner spezifischen Erscheinungsform fällt dem **Design** als Wiedererkennungsfaktor im Rahmen des **Marketings** eine **entscheidende Rolle** zu. Spezifische Erscheinungsformen von Produkten, wie z.B. Coca Cola Flaschen etc., können auch bei Fehlen jeglicher Kennzeichen einem bestimmten Hersteller zuordnet werden. Designinformationen dieser Art stellen für Unternehmen einen besonderen Wert dar und sind Voraussetzung jeder wirksamen Herstellerwerbung. Wo immer der «Goodwill», der Ruf und die Gütevorstellungen, die mit einem Erzeugnis verbunden sind, die Kaufentscheidung beeinflussen, haben sie geradezu ausschlaggebende, alle anderen Kriterien überragende Bedeutung (WANG, 4).

Designbeispiele: So bietet z.B. im Bereich **Textildesign** das Modehaus H & M Hennes & Mauritz AG seit 2004 regelmässig Sonderkollektionen in Zusammenarbeit mit verschiedenen prominenten Modeschöpfern wie Karl Lagerfeld, Donatella Versace, Roberto Cavalli etc. an.

Im **Möbeldesign** haben sich vor allem verschiedene Exponenten der «Bauhaus-Ära» einen Namen gemacht, unter anderem Le Corbusier (Armlehnstuhl LC1, die LC2 und LC3-Reihe, die chaise longue LC4, drehbare Sessel LC7 und der legendäre Corbusier-Glastisch LC 6), Ludwig Mies van der Rohe (Barcelona-Sessel und Freischwinger Brno), Marcel Breuer (Sessel Wassily, Freischwinger Ceska) sowie Charles & Ray Eames (Lounge Chair, Aluminium Chair) etc.

Der **Industriedesigner** Luigi Colani entwarf in den 1950er Jahren verschiedene Autos (Fiat, Alfa-Romeo, Lancia, VW, BMW). Einer seiner bekanntesten Entwürfe ist die Spiegelreflexkamera Canon T-90 (1989), auf deren Form heute noch die EOS-Digitalkameras basieren; seit 2005 ist die Hamburger Polizei mit den Uniformen nach Colanis Entwürfen ausgestattet.

Im Bereich des **Automobildesigns** ist vor allem die italienische Carrozzeria Bertone S.p.A. zu erwähnen. Die Firma ist Herstellerin und Designerin von Autokarosserien und Modellvarianten verschiedener Automobilmarken. Bertone war für viele bekannte Unternehmen der Automobilbranche tätig, u.a. für Ferrari (Dino 308 GT 4), Lamborghini (Miura), Citroën (BX), Alfa Romeo (Alfa Romeo Giulietta Sprint), Volvo (Volvo 780 Coupé), Lancia (Stratos), BMW (3200 CS), VW (Polo) etc.

- 0.9 Ebenso bekannt sind Produkte, an deren Gestaltung die Designer der Pininfarina S.p.A. mitgewirkt haben, so im Bereich der Automobilindustrie Fahrzeuge der Marken Ferrari, Maserati, Austin, MG, Peugeot, Fiat, Hyundai. Auch das Schienenfahrzeugdesign der Lokomotiven SBB Re 460, der InterCity-Neigezug SBB RABDe 500 und der italienische Hochgeschwindigkeitszug ETR 500 wurden, ebenso wie das Zürcher Cobra Tram, von Pininfarina gezeichnet.
- 0.10 **Der Designentwicklungsvertrag als Innominatkontrakt:** Die Übertragung einer Produktentwicklung an einen Dritten wird gemeinhin als Produktentwicklungsvertrag bzw. als «**Product Development Agreement**» bezeichnet und als Untergruppe der Forschungs- und Entwicklungsverträge verstanden (MEIER, 551 f.). Anders als bei den Forschungs- und Entwicklungsverträgen im engeren Sinn wird hier ein bestimmtes Produkt nach festgelegten Spezifikationen entwickelt (MONDINI/BÜRGE, 4). Nicht Gegenstand von Produktentwicklungsverträgen sind in aller Regel die der Produktion vorgelagerten Entwicklungsstufen der Grundlagenforschung, angewandten Forschung und Grundlagenentwicklung (MEIER, 552 f.; STÖRI, 12).
- 0.11 Forschungs- und Entwicklungsverträge sind, da gesetzlich nicht geregelt, als Innominatverträge zu qualifizieren (BGer, 21.1.2005, 4C.313/2004, E. 1.2, mit Hinweis auf BGE 118 II 142 E. 1a; MEIER, 552), die vor allem Elemente des Auftrags und des Werkvertrags aufweisen; so sollen auch freiberufliche Designer den Bestimmungen des **Auftrags** oder des **Werkvertrags** unterstehen (Botschaft DesG, 2765). Daneben sind in Entwicklungsverträgen regelmässig auch Elemente des **Kauf- und Lizenzvertrags** anzutreffen, vor allem, wenn es um die Regelung neu geschaffener Immaterialgüter geht (TAKEI, 430). Dies gilt auch für den Vertragstypus betreffend die Entwicklung von Designs: So muss zwischen dem Vertrag auf Schaffung des Designobjekts (Werkvertrag oder Auftrag) und demjenigen auf Übertragung des Rechtes (in der Regel Kaufvertrag) unterschieden werden, denn weder das Werkvertragsrecht noch das Kaufvertragsrecht nehmen eine Zuteilung der im Rahmen des Vertragsverhältnisses geschaffenen Rechte vor, womit ein **gemischtes Vertragsverhältnis** vorliegt (STAUB, in: Staub/Celli, Art. 14 DesG N 36 f.).
- 0.12 Designsverträge stecken ein weites Feld ab. KOBUSS/BRETZ (59 ff.) unterscheiden grundsätzlich zwischen Kommunikationsdesign auf der einen sowie Industrie- und Produktdesign auf der anderen Seite. Dem **Kommunikationsdesign** zugerechnet werden **Foto-, Corporate-, Grafik-, TV-, Web- und Interfacedesign**. Als Industrie- und **Produktdesign** wird das klassisch dreidimensionale Design bezeichnet. Es umfasst zahlreiche Unterbereiche, insbesondere Branchen wie **Automobil-, Transport-, Maschinenbau-, Möbel- und Leuchtendesign**. Als weitere Unterkategorien des Industrie- und Produktdesign lassen sich das **Interior- sowie Mode- und Textildesign** identifizieren.
- 0.13 Der vorliegende **Mustervertrag** soll in der Lage sein, die umfassende **Entwicklung** eines neuen **Investitionsgutes** zu regeln. Bei Verträgen über weniger komplexe Designobjekte, bei denen insbesondere auch technische Anforderungen z.B. an einen Prototypen bedeutungslos sind, empfiehlt sich eine starke Kürzung des Mustervertrags durch Weglassung der Bestimmungen über die Organisation, Projektphasen, -reporting, -dokumentation, Schulung, Mitwirkungspflichten, Abnahme, Geheimhaltung etc.

Zwischen

[Name, Adresse] nachfolgend

«Auftraggeber»

und

[Name, Adresse] nachfolgend

«Designer»

Bezeichnung der Vertragsparteien: Als «Designer» wird diejenige Vertragspartei bezeichnet, welche die charakteristische Leistung des Designentwicklungsvertrags erbringt. Die Verwendung des Begriffs «Auftraggeber» erfolgt entsprechend der Praxis (vgl. auch MASSEN/MAY/ZENTEK, 77 ff.). So wird auch bei Werkverträgen der «Besteller» häufig als «Kunde» oder (untechnisch) als «Auftraggeber» bezeichnet (GAUCH, N 11). 0.14

Die gewählte Bezeichnung kann und soll nicht das Vorliegen eines «einfachen Auftrags» im Sinne von Art. 392 OR indizieren. Der Richter hat stets von Amtes wegen zu prüfen, ob eine von den Parteien selbst verwendete Qualifikation mit dem vereinbarten Inhalt des abgeschlossenen Vertrages übereinstimmt (vgl. BGE 113 II 266; 112 II 43; 84 II 496; BK-KRAMER/SCHMIDLIN, Art. 18 OR N 84). 0.15

Als Alternative bietet sich allenfalls die Bezeichnung «Entwicklungsgeber» und «Entwicklungsnehmer» an (so MEIER, 551 ff.). 0.16

Die sozialversicherungsrechtliche Qualifikation der Tätigkeit des Designers: Handelt es sich beim Designer um eine Einzelfirma im Sinne von Art. 945 OR, so muss Klarheit darüber geschaffen werden, ob diese für die Tätigkeit als Designer von der AHV-Ausgleichskasse als **Selbständigerwerbender** anerkannt ist. Wer Aufträge an Einzelunternehmungen erteilt, sollte eine Bestätigung über den sozialversicherungsrechtlichen Status, eine Bestätigung für Selbständigerwerbende der zuständigen Ausgleichskasse, einholen. Andernfalls riskiert der Auftraggeber, von der Ausgleichskasse als Arbeitgeber qualifiziert zu werden. In dieser Eigenschaft müsste der Auftraggeber Sozialabgaben auf das Honorar des Designers entrichten. Sozialversicherungsrechtlich als selbständigerwerbend gelten natürliche Personen, die unter **eigenem Namen** und **auf eigene Rechnung** arbeiten sowie **in unabhängiger Stellung** sind und ihr **eigenes wirtschaftliches Risiko** tragen. Ob eine versicherte Person im Sinne der AHV selbständigerwerbend ist, beurteilt die AHV-Ausgleichskasse zum Schutz der Versicherten nach den tatsächlichen wirtschaftlichen – und nicht nach den vertraglichen – Verhältnissen im Einzelfall. So kann die gleiche Person für eine Tätigkeit als unselbständigerwerbend, für eine andere aber als selbständigerwerbend qualifiziert werden. 0.17

Als Indizien für die Selbständigkeit gelten ein Auftritt unter einer **eigenen Firma**, insbesondere mit einem **Eintrag im Handelsregister**, im Adress- und Telefonbuch, mit eigenem Briefpapier- und Werbematerial, einer **Bewilligung zur Berufsausübung etc.** Des Weiteren wird geprüft, ob die Selbständigerwerbenden ihr eigenes wirtschaftliches Risiko tragen, indem sie z.B. **Investitionen** mit langfristigem Charakter tätigen, für ihre Betriebsmittel aufkommen, die Miete für ihre **Arbeitsräume** (in der Regel ausserhalb ihrer Wohnung) selbst bezahlen, in eigenem Namen Rechnung stellen, das **Inkassorisiko** tragen, **Mehrwertsteuer** abrechnen. Zudem sollten Selbständigerwerbende in der Auswahl der Arbeiten frei und für **mehrere Auftraggeber** tätig sein, ihre Betriebsorganisation selbst wählen, indem sie selbst über ihre Präsenzzeit, die Orga- 0.18

nisation ihrer Arbeit und darüber, ob sie Arbeiten an Dritte weitergeben, bestimmen können. Die Tätigkeit für lediglich einen Auftraggeber gilt im Normalfall als unselbstständige Erwerbstätigkeit, während als selbständigerwerbend gilt, wer andere Personen beschäftigt; vgl. zum Ganzen das Merkblatt Nr. 2.02, Beiträge der Selbständigerwerbenden an die AHV, die IV und die EO der Informationsstelle AHV/IV in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sozialversicherungen, abrufbar unter <http://www.ahv-iv.info>.

Präambel: Der Auftraggeber ist Anbieter von [Name] Produkten. Er hat sich entschieden, für die die Entwicklung und Gestaltung seines neuen Produktes [Name], das als eingetragenes Design Schutz geniessen soll, die nachfolgend umschriebenen Leistungen des Designers zu beziehen.

Der Designer verfügt im Gebiet der [Vertragsbereich] über [Zusammenfassung Know-how] und erbringt diese Leistungen für den Auftraggeber gemäss den nachstehenden Bestimmungen.

Gestützt darauf vereinbaren die Parteien was folgt:

- 0.19 Die **Präambel** soll die **Willensbildung** der Parteien **im Überblick** aufzeigen, indem der Vertragsinhalt und die Beweggründe der Parteien, die zum Vertragsabschluss geführt haben, in kurzer Form, ähnlich einem Vorspann eines Zeitungsartikels, möglichst kurz dargestellt werden. Der Präambel kommt keine eigenständige Bedeutung zu, sie kann aber im Einzelfall zur **Auslegung des Vertrags** beigezogen werden; so z.B. im Zusammenhang mit einem Übernahmeverschulden: Der Designer als Unternehmer im Sinne des Werkvertragsrechts (vgl. dazu hinten Rz. 2.1 f.) hat dafür einzustehen, dass er oder seine Hilfspersonen über jene Fachkenntnisse und anderen Fähigkeiten verfügen, die von ihnen objektiv erwartet werden können. Übernimmt er eine Arbeit ohne über genügend Kenntnisse oder Fähigkeiten zu verfügen, so verstösst er gegen die in Art. 364 Abs. 1 OR statuierte Sorgfaltspflicht (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 17). Dementsprechend sollten bei der Redaktion des Vertrags die Erwartungshaltung der Parteien, deren Erfahrung und Know-how sowie der Vertragszweck möglichst präzise umschrieben werden.

I. Anwendungsbereich und Vertragsaufbau

A. Vertragsgegenstand

- 1** Dieser Vertrag enthält alle vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf die vom Designer für den Auftraggeber zu erbringenden Leistungen. Weitere Vereinbarungen zwischen den Parteien bestehen nicht.

Unter dem Begriff «Designentwicklung» verstehen die Parteien die Erarbeitung und Umsetzung eines Designs für das Produkt [Name] gemäss Anhang [X] bis zur Möglichkeit der produktiven Nutzung des Entwicklungsergebnisses durch den Auftraggeber.

- 1.1 Mit diesen Hinweisen wird Klarheit über den Umfang der vertraglichen Rechte und Verpflichtungen der Vertragspartner geschaffen. Dies ist aufgrund der **Formfreiheit** von Designentwicklungsverträgen insbesondere dann von Bedeutung, wenn der Designer vorgängig zum Vertragsabschluss bereits Entwürfe für das vertragsgegen-

ständige Design angefertigt hat (zur Frage der Abgeltung solcher Akquisitionsleistungen REICH, 957).

Der Design-Entwicklungsvertrag für ein Industriedesign hat in aller Regel zwei Bereiche zum **Gegenstand**. Einerseits gilt es einen **funktionsfähigen Prototypen** eines neuen bzw. neugestalteten Produkts zu entwickeln. Andererseits muss dieses Produkt als **Design im Sinne des DesG** ausgestaltet werden. 1.2

In einem Anhang zum Vertrag sollten möglichst präzise die Spezifikationen des zu entwickelnden Produktes beschrieben werden. Damit wird **Klarheit über Eigenschaften**, welche das Design erfüllen muss, geschaffen. 1.3

Dem Auftraggeber soll nach diesem Vertrag das Recht zustehen, alleine darüber zu entscheiden, ob er das vom Designer (mit-)entwickelte Produkt (serienmässig) herstellen und vertreiben will. 1.4

B. Ergänzendes Vertragsrecht

Alle Leistungen des Designers gelten als Werkvertragsleistungen, soweit nachstehend nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart ist. **2**

Grundsätzliche Anwendbarkeit von Werkvertragsrecht: Als Faustregel für die Unterscheidung von Werkvertrag und Auftrag gilt: «Der Unternehmer schuldet ein Werk, der Beauftragte ein Wirken» (VON GIERKE, 591 f.). Nach der neueren Rechtsprechung des Bundesgerichts kann ein Werkvertrag jeden körperlichen – so insbesondere auch die Schaffung von Kunstwerken (BGE 115 II 53 ff. = Pra 78 Nr. 250) – oder unkörperlichen Leistungserfolg zum Gegenstand haben und umfasst daher auch die sogenannten Geist-Werkverträge (vgl. dazu BGE 109 II 34; 109 II 462; 110 II 380; 127 III 329). Somit entfällt der Werkbegriff als taugliches Abgrenzungskriterium zwischen Werkvertrag und Auftrag (BSK OR I-WEBER, Art. 394 OR N 28). Entscheidendes Merkmal des Werkvertrages ist das **Versprechen** des Unternehmers, einen bestimmten **Arbeitserfolg** zu erbringen; **er trägt das Risiko, den versprochenen Arbeitserfolg zu erreichen. Der Werkvertrag ist damit der Grundvertrag für «Erfolgsverträge»** schlechthin (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Vor Art. 363–379 OR N 4, mit weiteren Hinweisen). Steht im Rahmen eines Forschungsvertrages die Suche nach einer Problemlösung im Vordergrund, liegt eher ein Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR vor. Ist aber ein objektiv feststellbares Ergebnis – hier die Entwicklung eines bestimmten Produktes – Gegenstand des Vertrages, liegt ein grundsätzlich dem Werkvertragsrecht zuzuordnender Entwicklungsvertrag vor (MONDINI/BÜRGE, 4). 2.1

Folgerichtig wird in der Literatur dafür gehalten, dass Verträge, in welchen sich Designer zur Ausarbeitung und Abgabe eines Entwurfs bzw. eines Modellbaus auf der Entwurfsgrundlage verpflichten, überwiegend werkvertraglicher Art sind (REICH, 956; STAUB, in: Staub/Celli, Art. 14 DesG N 20 und 37; KOBUSS/BRETZ, 244; vgl. dazu auch die vier als «Werkvertrag» bezeichneten Musterverträge in MASEN/MAY/ZEN-TEK, 77 ff.). Auch der Web-Design-Vertrag wird – vom Sonderfall der reinen Beratungsleistung abgesehen – als Werkvertrag qualifiziert (DILL, 1521). 2.2

Anwendung von Auftragsrecht: Ein Auftragsverhältnis ist dann anzunehmen, wenn sich das gewünschte Resultat nicht unbedingt verwirklichen lässt und ungewiss bleibt (BSK OR I-WEBER, Art. 394 OR N 29). Übertragen auf den Designvertrag ist davon auszugehen, dass die Erstellung von **Konzepten, Plänen und Studien** je nach dem 2.3

konkreten Vertragsinhalt unter Werkvertragsrecht oder unter Auftragsrecht fallen kann. Handelt es sich bei den Ergebnissen um reine Ideenskizzen, insbesondere ohne feste Zieldefinition, so dürfte Auftragsrecht zur Anwendung kommen (vgl. KOBUSS/BRETZ, 244). Im Zentrum steht die Frage, ob die vertraglichen **Leistungen objektiv überprüfbar** sind **oder** ob sie weitgehend auf **subjektiven Wertungen** beruhen (vgl. BGE 127 III 328 E. 2). Stellen aber derartige Bemühungen «nur» eine selbstständige Teiletappe für ein Projekt dar, drängt sich eher Werkvertragsrecht auf (so STRAUB, Informatikrecht, 171).

- 2.4 «**Graubereich**»: Zwischen Werkvertrags- und Auftragsrecht besteht ein schmaler Grat, was sich z.B. im Bereich der (schwankenden) Rechtsprechung zum Architekturvertrag zeigt. So ist dessen rechtliche Zuordnung zum Werk- oder Auftragsrecht gemäss BGE 134 III 361 ff. danach zu beurteilen, welche **Leistungspflichten im konkreten Fall** bestehen. Schuldet der Architekt nur die Erstellung von Plänen, ist – unter Hinweis auf BGE 130 III 362 ff. – Werkvertragsrecht anwendbar. Ein Vertrag auf Erstellung eines Kostenvoranschlags ist aber, **unabhängig** davon, ob diese Leistung für sich allein oder als Teil eines **Gesamtvertrags** geschuldet ist, als einfacher Auftrag zu qualifizieren (vgl. dazu auch BGE 119 II 249 ff. und 127 III 543 ff.). Dies, weil der Architekt beim Kostenvoranschlag kein nach objektiven Kriterien messbares Resultat «garantieren» könne, und damit auch kein «Werk» im Sinne von Art. 363 OR vorliege; Gleiches gilt für die Haftung von Liegenschaftsschätzern bezüglich Gutachten (BGE 127 III 328 ff.).

C. Vertragsaufbau

3 Der vorliegende Designentwicklungsvertrag umfasst die folgenden Dokumente (sowie gegebenenfalls Nachträge dazu). Im Falle von Widersprüchen besteht folgende Rangordnung:

1. Anhänge zum Designentwicklungsvertrag;
2. Designentwicklungsvertrag;
3. Offerte des Designers vom [Datum];
4. Ausschreibung des Auftraggebers vom [Datum].

- 3.1 Je nach Komplexität der Zusammenarbeit zwischen Designer und Auftraggeber sind unter Umständen **weitere Dokumente** wie Ausschreibungen (Aufforderungen zur Offertstellung), Offerte(n) des Designers etc. zu Vertragsbestandteilen zu erheben, da unter Umständen nicht alle technischen Angaben, wie sie in einer Ausschreibung enthalten sind, Eingang in die Vertragsdokumente finden.
- 3.2 Der Miteinbezug von weiteren Dokumenten empfiehlt sich insbesondere im Hinblick auf eine allfällige **Vertragsauslegung** entsprechend der Regelung in der **Salvatorischen Klausel**.

II. Organisation

Die Parteien bilden zum Zweck der Umsetzung der Designentwicklung eine Projektorganisation. Deren Organe und Struktur sowie die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Projektleitung werden im Anhang [X] zu diesem Vertrag festgehalten. **4**

Bei komplexeren Projekten haben beide Parteien ein Interesse daran, **Soll- und Istzustand** regelmässig gemeinsam zu **überprüfen**. Das zu implementierende Projektcontrolling muss insbesondere Termin- und Fortschrittskontrolle, Aufwands- und Kostenkontrolle, Qualitätskontrolle, Informations- und Dokumentationskontrolle umfassen (vgl. dazu – in Bezug auf Informatikprojekte – STRAUB, Informatikrecht, 50). 4.1

Oberstes Organ der Projektorganisation ist ein **Steuerungsausschuss**, dessen Mitglieder sowohl auf der Seite des Designers als auch des Auftraggebers der Geschäftsleitung angehören. Darunter werden je nach Bedarf weitere Ebenen angesiedelt. 4.2

Neben der strategischen **Führung** des Projektes und der Aufsicht über die Projektleitung kommt dem Steuerungsausschuss in der Regel auch die Aufgabe zu, bei **Meinungsverschiedenheiten** der Beteiligten nach gütlichen **Lösungen** zu suchen, sich abzeichnende Streitigkeiten zu schlichten etc. 4.3

Übernimmt der Auftraggeber im Steuerungsausschuss eine aktive Rolle, besteht die Gefahr, dass er dadurch massgebenden Einfluss auf den Vertrag nimmt und damit im Extremfall sogar, gestützt auf Art. 369 OR, den Designer seiner Verantwortung entbinden könnte. 4.4

III. Pflichten des Designers

Der Designer erbringt alle vereinbarten und vom Auftraggeber in guten Treuen vorausgesetzten Leistungen. Dies beinhaltet insbesondere alle Leistungen, die zur Produktionsreife des Vertragsgegenstandes erforderlich sind (inkl. Tauglichkeit für den von den Parteien vereinbarten oder vom Auftraggeber in guten Treuen vorausgesetzten Zweck). Die spezifischen Anforderungen an den Vertragsgegenstand sind in Anhang [X] beschrieben. **5**

Der Designer bezeichnet einen erfahrenen Projektleiter, der die vertragsgemässe Leistungserbringung seitens des Designers sicherstellt. Der Auftraggeber kann den Projektleiter in begründeten Fällen schriftlich ablehnen. Der Projektleiter tritt als Single Point of Contact gegenüber dem Auftraggeber auf. Er ist insbesondere verantwortlich für:

- Einhaltung der Termine und Meilensteine;
- Einhaltung der Kosten und
- Projektreporting.

Der Designer setzt alles daran, dass alle Mitarbeiter bis zur Vollendung ihrer Aufgaben wenn immer möglich im Projektteam verbleiben. Der Auftraggeber kann vom Designer bei Vorliegen sachlicher Gründe den Ersatz eines Designer-Mitarbeiters verlangen. Sollten personelle Änderungen notwendig sein, informiert der Designer den Auftraggeber umgehend und stellt sicher, dass so rasch als

möglich gleichwertiger Ersatz geboten wird, damit die Projektziele und der Projektzweck nicht gefährdet werden.

- 5.1 Die Verantwortung für die **ästhetischen Belange** liegt naturgemäss beim **Designer**. Damit erschöpfen sich aber in der Regel seine Aufgaben bei der Erschaffung eines komplexen Industriedesigns nicht. Es handelt sich hier regelmässig um komplexe Projekte, die einer entsprechenden Organisation bedürfen.
- 5.2 Entscheidend zur **Verhinderung von Unklarheiten** und daraus entstehenden Meinungsverschiedenheiten über den Vertragsinhalt ist die **genaue und umfassende Beschreibung** der Anforderungen des Auftraggebers an das Design. Im Vordergrund stehen hier neben Materialeigenschaften, Massen, Gewichten etc. auch die **Aufteilung der Verantwortung für die Einhaltung technischer Normen**, wie z.B. der Bestimmungen im Bundesgesetz über die Produktesicherheit (PrSG, SR 930.11). Das PrSG enthält in Art. 3 Abs. 1, 3, 4 und 5 «allgemeine Sicherheitsanforderungen», denen grundsätzlich alle Produkte genügen müssen, soweit die betroffenen Risiken nicht in einem Sektorerlass geregelt sind. Betreffend der Vorführung von Prototypen bei Messen ist auf Art. 2 Abs. 3 PrSG i.V.m. Art. 7 PrSV hinzuweisen, wonach auch nichtkonforme Produkte ausgestellt und vorgeführt werden dürfen, sofern sie mit einem klaren Hinweis auf die Nichtkonformität versehen sind und die erforderlichen Massnahmen getroffen wurden, um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten.
- 5.3 Aufgrund der schöpferischen Qualität der Produkt- bzw. Designentwicklung ist diese zwingend mit einem Unsicherheitsfaktor in Bezug auf das Erreichen des angestrebten Zieles verknüpft (Störi, 14 ff.), weshalb zumindest organisatorisch und personell alle Vorkehrungen getroffen werden müssen, um ein Scheitern des Projektes zu verhindern bzw. möglichst frühzeitig zu erkennen.

IV. Projektphasen (Meilensteine)

- 6** Die Parteien vereinbaren folgende einzelnen Projektphasen, bzw. Meilenstein:
- [z.B. Erstellung Farbkonzepte];
 - [z.B. Erstellung Konstruktionspläne];
 - [z.B. Erstellung Prototyp].

- 6.1 **Meilensteine** stellen das Ende einer Projektphase dar. Die DIN 69900-1 (Projektwirtschaft; Netzplantechnik; Begriffe) definiert Meilensteine als «Ereignisse besonderer Bedeutung». Im Projektmanagement handelt es sich dabei meist um **Zwischenziele** eines Projekts. Meilensteine sollten wichtige Ereignisse im Terminplan bilden und Einschnitte zwischen den Projektphasen bilden. Um aussagekräftige Projektstatusberichte zu ermöglichen, müssen die Meilensteine ein **objektiv überprüfbares Ergebnis** beschreiben (vgl. dazu TIEMEYER, 291 f.). «Gute» Meilensteine sind sowohl quantitativ als auch qualitativ kontrollierbar und in der Anzahl überschaubar.
- 6.2 Die Ausgestaltung von Meilensteinen als objektiv überprüfbare Zwischenresultate ist umso wichtiger, wenn bei Erreichen dieser Meilensteinen **Teilzahlungen** an den Leistungserbringer fällig werden (vgl. dazu hinten Rz. 10.4).

Der Designprozess umfasst zu Beginn eine **Zieldefinition**. Darauf aufbauend werden **Konzepte** erarbeitet, Skizzen zur Konstruktion und zur Gestalt angefertigt, erste Entwürfe als **Modelle** (in Originalgrösse oder als Massstabsmodell) aufgebaut, oder auch häufig nur als virtuelles Modell im Rechner aufgebaut, von denen dann Ansichten berechnet werden. Danach werden die Entwürfe dann, z.B. mittels Marktforschung, internen Tests etc. weiter evaluiert. Nach Festlegung der Form wird die Konstruktion heute in aller Regel als (CAD-)Modell fertig gestellt. 6.3

KOBUSS/BRETZ (210 f.) unterscheiden drei Leistungsphasen mit verschiedenen Meilensteinen:

- Die **Grundlagenentwicklung und Entwurfsphase**, bestehend aus Farb- und Materialrecherchen, der Erarbeitung von Entwurfsvarianten in Form von Zeichnungen oder Renderings (Erzeugung einer virtuell dreidimensionalen Darstellung von zweidimensionalen Konstruktionszeichnungen mit Hilfe spezieller Computerprogramme), Präsentation von Varianten beim Auftraggeber, eventuell Entwicklung und Präsentation von Zusatzvarianten.
- Die Entwurfentwicklung: **Konkretisierung des Entwurfs**, Fertigstellung mit Rendering, einschliesslich der notwendigen technischen Angaben und Zeichnungen, Präsentation des endgültigen Entwurfs, eventuell Einarbeitung letzter Modifikationen mit anschliessender Teilabnahme durch den Auftraggeber.
- Die **Prototypenerstellung**: Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des endgültigen Entwurfs bis zum produktionsgeeigneten Prototypen, Präsentation des Prototyps mit Entscheid des Auftraggebers über allfällige Modifikationen, Einarbeitung allfälliger Modifikationen und Schlussabnahme.

V. Weitere Vertragspflichten

A. Aufklärungspflichten

Der Designer trägt als Spezialist die Verantwortung für die fachmännische Design-Entwicklung und hat den Auftraggeber rechtzeitig über alle Tatsachen, welche die vertragsgemässe Erfüllung in zeitlicher, qualitativer oder kostenmässiger Hinsicht in Frage stellen oder die vereinbarten Lösungen gefährden, schriftlich, und nach Möglichkeit zusammen mit entsprechenden Korrekturvorschlägen, zu informieren. 7

B. Projektreporting

Der Designer erstellt alle [Anzahl] Wochen Statusberichte zu Händen des Auftraggebers. Darüber hinaus kann der Auftraggeber bei Vorliegen sachlicher Gründe vom Designer auf einen bestimmten Termin einen Statusbericht einfordern. Die Berichte sollen mindestens folgende Punkte behandeln:

- Allgemeines (Probleme und Risiken → Gründe → Massnahmen, Entscheidungen);
- Termine (Terminverzögerungen → Gründe → Massnahmen, Entscheidungen);
- Kosten/Aufwand (Kostenüberschreitungen → Gründe → Massnahmen, Entscheidungen), sofern kein Fixpreis vereinbart wurde.

C. Projektdokumentation

Der Designer verwaltet alle projektspezifischen Dokumente (in elektronisch lesbarer Form) und gibt dem Auftraggeber auf die notwendigen Dokumente Zugriff bzw. stellt ihm diese zur Verfügung.

D. Benutzerdokumentation

Der Designer übergibt dem Auftraggeber bei Projektabschluss eine Benutzerdokumentation und führt diese bei allfälligen späteren Anpassungen weiter. Der Auftraggeber darf die Dokumentation mit eigenen Vermerken oder Kennzeichen versehen.

E. Schulung

Der Designer führt folgende Schulungen durch: [Umfang, Inhalt, Anzahl Teilnehmer etc.].

- 7.1 **Aufklärungspflichten als vertragliche Nebenpflichten:** Die Wahrnehmung dieser weiteren Vertragspflichten durch den Unternehmer (bzw. Designer) bemisst sich nach Art. 364 Abs. 1 OR, welcher die allgemeinen Nebenpflichten des Unternehmers zum Gegenstand hat (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 1). In der Regel ist der Unternehmer bei Werkverträgen gegenüber dem Besteller (bzw. Auftraggeber) Fachmann. Zur seiner gesetzlichen Sorgfalts- und Treuepflicht gehört daher die Wahrnehmung entsprechender Beratungs- und die Aufklärungspflichten. Aus demselben Grund ist er zur **Aufklärung des Bestellers (bzw. Auftraggebers)**, verpflichtet, wenn er während der Werkausführung etwas Ungewöhnliches feststellt (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 35).
- 7.2 **Das Mass der Sorgfalt:** Der Unternehmer (bzw. Designer) hat grundsätzlich für die **volle, objektiv gebotene Sorgfalt** einzustehen, die nach der Verkehrsanschauung von einem Unternehmer erwartet wird, der die Ausführung eines entsprechenden Werkes übernimmt (BGE 116 II 457; GAUCH, N 840 f.). Der Verweis in Art. 364 Abs. 1 OR auf das Arbeitsvertragsrecht betrifft nicht das geforderte Mass an die Sorgfalt des Unternehmers (bzw. Designers); zu übernehmen sind nur die in Art. 321e OR zur Bestimmung des Masses der Sorgfalt verwendeten Kriterien (vgl. BGE 113 II 422).
- 7.3 **Haftungsgrundlage bei Verletzung der Sorgfaltspflicht:** Für Verletzungen der Sorgfaltspflicht haftet der Unternehmer (bzw. Designer) nach den **Grundsätzen von Art. 97 ff.** und Art. 364 Abs. 1 OR (vgl. ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 15) nach den üblichen Voraussetzungen der vertraglichen Schadenersatzpflicht (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 46). Für das **Verhalten** seiner **Subunternehmer** und anderer Hilfspersonen haftet der Unternehmer (bzw. Designer) nach **Art. 101 OR** wie für sein eigenes Verhalten (BGE 116 II 308; 95 II 50, mit weiteren Hinweisen).
- 7.4 **Projektreporting- und Dokumentation als «Frühwarnsystem»:** Das Projektreporting ist Teil der Projektleitung und dient vor allem der möglichst frühzeitigen Erkennung von Hindernissen bei der Entwicklung des Designs. Zudem kann einer solchen **Dokumentation** bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Schaffung Immaterialgütern im Einzelfall ein **erheblicher Beweiswert** zukommen. Den Auftraggeber, der in aller Regel auch in die Entwicklung involviert ist, trifft eine entsprechende Mitwirkungspflicht.

Die **Dokumentation** aller für das Vertragsverhältnis wesentlicher Umstände ist frühzeitig zu **planen**, in komplexen Projekten eventuell über ein elektronisches Projektinformationssystem. **Projekte** haben die **Tendenz zur Veränderung**, was dazu führt, dass auch die Verträge in der Praxis oft ganz anders gelebt werden. Derartigen Risiken kann durch ein vertragliches Auffangnetz bis zu einem gewissen Grad Rechnung getragen werden. 7.5

Allerdings dürfen die rechtlichen Möglichkeiten nicht überschätzt werden (vgl. STRAUB, AJP 2005, 1340). Bei lang andauernden Verträgen ist es zudem schwierig, den Überblick zu behalten, was wo wie geregelt und allenfalls auch wieder abgeändert wurde und inwieweit alle Beteiligten ihre Leistungs- und Mitwirkungspflichten erfüllt haben; dies zumal im Laufe der Zeit auch mit personellen Wechseln der vertragsbeteiligten Personen zu rechnen ist. Die **konsequente Dokumentation** der Vertragsvorgänge stärkt einerseits die Vertragsstellung des Designers; andererseits wird damit ein **nicht zu unterschätzender Beitrag zum Gelingen** eines allenfalls komplexen Projektes geleistet (vgl. dazu auch STRAUB, AJP 2005, 1340 Fn. 75). 7.6

Besonderheiten bei Webdesign: Die Erstellung von Benutzerdokumentationen und entsprechende Schulungen sind insbesondere im Bereich des Webdesigns von Bedeutung, da üblicherweise das Content Management einer vom Designer gestalteten Website durch den Auftraggeber erfolgt. Die **Nichterfüllung der Dokumentations- und Schulungspflicht** stellt keine Verletzung der Sorgfaltspflicht dar, sondern ist als **unvollständige Erstellung des Werks** zu qualifizieren, was dazu führt, dass keine Werkabnahme stattfinden kann (vgl. dazu hinten Rz. 13.12). Ist die Dokumentation oder Schulung mangelhaft, kann zwar eine Abnahme stattfinden; indes stehen dem Auftraggeber entsprechende Mängelrechte zu (vgl. dazu hinten Rz. 13.1–21.2). 7.7

VI. Mitwirkungspflichten

Der Auftraggeber stellt dem Designer die erforderlichen Leistungen, Lieferungen, Informationen, Daten, Sachmittel, Rechte etc., welcher dieser zur Design-Entwicklung benötigt, kostenlos und in schriftlicher oder elektronischer Form zur Verfügung. Die Mitwirkungspflichten umfassen insbesondere: 8

- Bezeichnung eines Verantwortlichen, der Ansprechpartner des Auftraggebers für alle Belange des Design-Projektes ist.
- Treffen der für die Einhaltung der Meilensteine erforderlichen Entscheide nach angemessener Fristansetzung durch den Designer bzw. spätestens zu den ausdrücklich vereinbarten Terminen.
- Zurverfügungstellen der für die Projektrealisierung notwendigen Informationen und Ressourcen:
 1. [Informationen];
 2. [Ressourcen].

Kommt der Auftraggeber seinen Mitwirkungspflichten nicht fristgerecht nach, so mahnt der Designer diese unter Ansetzung einer angemessenen Frist in nachweisbarer Form (schriftlich, Fax oder E-Mail etc.) ab. Kommt der Auftraggeber seinen Pflichten nicht innert dieser Nachfrist nach, ist der Designer von den vereinbarten Fristen entbunden und kann dem Auftraggeber alle auf die Nichterfüllung der Mitwirkungspflichten zurückzuführenden Mehrkosten in Rechnung stellen.

A. Mitwirkungspflichten als Obliegenheiten

- 8.1 Die **Mitwirkungspflichten** des Auftraggebers sind – anders als die Aufklärungspflichten des Designers – keine «echten» Pflichten, sondern **Obliegenheiten**: Der Designer hat keinen klagbaren Anspruch auf Mitwirkung des Auftraggebers. Auch befreit die unterlassene Mitwirkung den Designer nicht von seiner Leistungspflicht. Die Rechtsfolge der ungerechtfertigten Unterlassung besteht nicht im Anspruch des Designers auf Erfüllung der Obliegenheit. Ebenso kommen bei der Nicht- oder Schlechterfüllung oder der verspäteten Erfüllung der Obliegenheit nicht die Folgen der Art. 97 ff. und 102 ff. OR zur Anwendung (GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/EMMENEGGER, N 2390). **Verweigert** der Gläubiger seine Mitwirkung ungerechtfertigterweise, so gerät er in **Gläubigerverzug** (Art. 91 OR).

B. Folgen der Verletzung der Mitwirkungspflichten

- 8.2 **Kein Verzug des Designers**: Die vertragliche Bestimmung entspricht der gesetzlichen Regelung von Art. 366 Abs. 1 OR, wonach der Unternehmer (bzw. Designer) nicht in Herstellerverzug geraten kann, soweit die Ausführungsverzögerung dadurch verursacht worden ist, dass der Besteller (bzw. Auftraggeber) die ihm zufallende Vorbereitungs- oder Mitwirkungshandlung nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 12). Erfolgen die **Mitwirkungshandlungen** des Auftraggebers **verspätet**, kann dies wiederum die Arbeit des Designers verzögern, was zu einem grundsätzlichen Anspruch auf eine **angemessene Fristerstreckung** führt (GAUCH, N 1335).
- 8.3 **Schadensersatzpflicht des Auftraggebers**: Diese Lösung entspricht im Resultat den gesetzlichen Bestimmungen: Ist der Preis für die Herstellung des Werks zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr bestimmt worden, wird er aufgrund von Art. 374 OR nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festgesetzt. Ein **Mehraufwand aufgrund Annahmeverzugs** des Bestellers (bzw. Auftraggebers) ist für die Bemessung der nach Art. 374 OR geschuldeten Aufwandvergütung mit zu berücksichtigen (MEIER, 560). Bei einer zum Voraus genau bestimmten Vergütung fehlt es im schweizerischen Werkvertragsrecht an einer Gesetzesbestimmung, die den **Mehrvergütungsanspruch** des Unternehmers (bzw. Designers) im Falle eines Annahmeverzuges des Bestellers (bzw. Auftraggebers) regelt. Hier liegt eine Gesetzeslücke vor, welche vom Richter gestützt auf Art. 1 Abs. 2 ZBG zu Gunsten des Unternehmers (bzw. Designers) zu füllen ist (GAUCH, N 1337). Vergütungspflichtig sind unter anderem auch Mehraufwendungen des Unternehmers (bzw. Designers), die durch Beeinträchtigungen des wirtschaftlich sinnvollen Einsatzes von Ressourcen (Personal, Geräte oder Kapital) entstehen. Gleiches gilt auch für Kosten von Umdispositionen wie Einsatz von zusätzlichem Personal, Leistung von Überstunden etc. (MEIER, 560).

VII. Beizug Dritter

- 9 Der Designer kann die Durchführung von vertraglich vereinbarten Leistungen nach vorgängiger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ganz oder teilweise an Dritte vergeben. Der Auftraggeber kann seine Zustimmung bei Vorliegen sachlicher Gründe verweigern. Nicht als Dritte gelten mehrheitskontrollierte Gesellschaften des Designers.

Ungeachtet einer Zustimmung durch den Auftraggeber steht der Designer für die Leistungen von Dritten ein wie für die eigenen Leistungen.

Grundzüge der werkvertraglichen Ausführungspflicht: «Dritte» sind alle Personen, die nicht als «Unternehmer» zu qualifizieren sind oder ihre Leistungen nicht unter dessen «Leitung» erbringen. Während nach Art. 68 OR der Schuldner nur dann persönlich zu erfüllen hat, wenn es bei der Leistung **auf seine Persönlichkeit ankommt**, stipuliert Art. 364 Abs. 2 OR die persönliche Leistungspflicht bzw. die persönliche Leitung der Erfüllung als Regel, die **Delegation an Hilfspersonen oder Dritte als Ausnahme** (GAUCH, N 617). Wann der Unternehmer das Werk persönlich auszuführen hat und in welchen Fällen persönliche Leitung der Werkausführung genügt, ist nicht gesetzlich geregelt. 9.1

Persönliche Ausführung durch den Unternehmer: Die persönliche Ausführung ist **geschuldet**, wenn das zu erstellende Werk derart durch die **individuellen körperlich-geistigen Fähigkeiten** des eingesetzten **Unternehmers** (bzw. Designers) geprägt wird, dass eine andere Person das gewünschte Werk selbst dann nicht herstellen könnte, wenn der eingesetzte Unternehmer die Werkausführung persönlich leiten würde (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 30). Persönliche Leistungspflicht kommt **nur bei natürlichen Personen** in Betracht, als Beispiele genannt werden etwa Leistungen von Zahnärzten, Künstlern und die Erstellung von Privatgutachten (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 56). Selbst bei persönlicher Leistungspflicht ist es zulässig, Hilfspersonen wie Lehrlinge, Assistenten etc. beizuziehen, soweit der Besteller (bzw. Auftraggeber) das Vertragsverhältnis im Wissen um diese Arbeitsteilung eingegangen ist (vgl. auch ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 57). 9.2

Ausführung unter der Leitung des Unternehmers: Gemäss BGE 103 II 56 sind die Alternativen «persönliche Ausführung» und «Ausführung unter persönlicher Leitung» gleichwertig und konnex, bzw. miteinander austauschbar. Mit der **«persönlichen Leitung»** sind vor allem Fälle angesprochen, bei denen der Umfang des Werkes eine **Arbeitsteilung erfordert** (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 31). Diese Art der Ausführung steht **auch juristischen Personen** offen: «Ist der Unternehmer keine natürliche Person, so besteht die persönliche Leitung in der Arbeitsleitung durch die hierfür zuständigen Stellen der Unternehmung» (GAUCH, N 610). Die Leitungspflicht umfasst insbesondere die folgenden Aufgaben: die sachlich, zeitlich und personell zweckmässige **Arbeitsorganisation**, die Bereitstellung der erforderlichen **Arbeitsmittel und Arbeitskräfte**, die **Auswahl, Anleitung und Überwachung der Leistungserbringer** etc. (vgl. ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 60; BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 34). 9.3

Hilfspersonen und Subunternehmer: Die Ausführung «unter persönlicher Leitung» setzt den Einsatz von Hilfspersonen voraus. Sofern diese Leistungserbringer in einem **Subordinationsverhältnis zum leitenden Unternehmer** (bzw. Designer) stehen, ist er nach der gesetzlichen Regelung auch berechtigt, solche Hilfspersonen einzusetzen, **ohne die Einwilligung** des Bestellers (bzw. Auftraggebers) einholen zu müssen. **Anders** ist zu entscheiden, wenn der Unternehmer (bzw. Designer) **Subunternehmer** bzw. Unterakkordanten einsetzt; denn diese stehen normalerweise in **keinem Subordinationsverhältnis zum Hauptunternehmer** (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 63 f.; vgl. auch BGE 103 II 56). Der Beizug von Subunternehmern ohne Zustimmung des Bestellers (bzw. Auftraggebers) ist indes **zulässig**, wenn der Subunternehmer **unter** 9.4

der «**persönlichen Leitung**» des **Unternehmers** (bzw. Designers) steht, der ihn wie einen Arbeitnehmer in den Herstellungsprozess einordnet, instruiert und überwacht (vgl. GAUCH, N 622).

- 9.5 **Ausführung durch Dritte:** Die in Art. 364 Abs. 2 OR vorgesehene **Ausnahme** von der persönlichen Ausführung bzw. Leitung liegt dann vor, wenn es nach der Natur des Geschäftes auf **persönliche Eigenschaften** des Unternehmers **nicht ankommt**. Die «persönlichen Eigenschaften» bestehen bei juristischen Personen und Handelsgesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit in den leistungsrelevanten Merkmalen des Unternehmens, insbesondere in der Erfahrung, im Know-how, in der Beherrschung besonderer Verfahren und im Ausbildungsstand des Personals (GAUCH, N 614). Der **Unternehmer** (bzw. Designer) trägt die **Beweislast**, soweit er behauptet, es komme bei der Ausführung des Werkes «nicht auf seine persönlichen Eigenschaften» an (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 79).
- 9.6 **Folgen der unerlaubten Ausführung durch Dritte:** Der unerlaubterweise einen Subunternehmer beziehende **Hauptunternehmer (bzw. Designer) haftet** gegenüber dem Besteller (bzw. Auftraggeber) sowohl für den Schaden, den der unerlaubt Beigezogene angerichtet hat, **nach Art. 101 OR** als auch für die Folgen des unerlaubten Beizuges, wie z.B. die unerlaubte Weitergabe von Fabrikations- und Geschäftsgeheimnissen des Bestellers (bzw. Auftraggebers) nach Art. 97 OR (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 69). Des Weiteren kann der Auftraggeber den Subunternehmer unbesehen seiner vertraglichen Vereinbarungen mit dem Designer «wegweisen»; gemäss **BGE 103 II 55** soll er sogar **berechtigt** sein, den **Werkvertrag** mit dem fehlbaren Unternehmer (bzw. Designer) **entschädigungslos aufzulösen**, was allerdings **umstritten ist** (vgl. GAUCH, N 640, mit weiteren Hinweisen).
- 9.7 **Konzerngesellschaften als Dritte?** Nach herrschender Lehre gelten unter Umständen auch Konzerngesellschaften als Subunternehmer und damit als Dritte (vgl. ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 51; GAUCH, N 144); dies zumindest soweit die betroffene Gruppengesellschaft im konkreten Fall nicht dem Unternehmer (bzw. Designer) «leitungs-mässig untersteht» (GAUCH, N 632).

VIII. Entgelt und Rechnungsstellung

A. Variante Abrechnung nach Aufwand mit Kostendach

10 Die Projektleistungen werden unter Verrechnung der effektiven Anzahl Stunden bzw. Tage bis zu einem Kostendach von CHF [Betrag] erbracht. Grundlage für die Verrechnung sind die vom Auftraggeber genehmigten Rapporte.

- Verrechenbar sind Arbeitsstunden bzw. -tage zu folgenden Stunden-/Tagessätzen: [Betrag];
- Materialkosten;
- Spesen sind in den obgenannten Ansätzen inbegriffen.

Der Designer hat dem Auftraggeber [wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich etc.] Rapporte zuzustellen, welche seine in dieser Zeitspanne erbrachten Leistungen umfassend beschreiben. Die Zustellung des Rapports hat jeweils bis spätestens zum Ende der Folgeweche an den Auftraggeber zu erfolgen. Unterbleibt eine fristgerechte Zustellung der Rapporte, dürfen die geltend gemachten Leistungen nicht verrechnet werden, sofern der Auftraggeber berechtigte Zweifel an deren

Richtigkeit geltend machen kann. Ohne Widerspruch des Auftraggebers innert [Anzahl] Arbeitstagen nach Erhalt der Rapporte gelten diese als genehmigt.

Das Kostendach stellt den maximalen Rechnungsbetrag für die Gesamtheit der vom Designer zu erbringenden Leistungen dar. Ein allfälliger Mehraufwand ist vom Designer zu tragen, ausser der Designer weist nach, dass dieser Mehraufwand vom Auftraggeber verursacht wurde.

B. Variante Abrechnung nach Aufwand ohne Kostendach

Die Projektleistungen werden unter Verrechnung der effektiven Anzahl Stunden bzw. Tage erbracht. Grundlage für die Verrechnung sind die vom Auftraggeber genehmigten Rapporte.

- Verrechenbar sind Arbeitsstunden bzw. -tage zu folgenden Stunden-/Tagessätzen: [Betrag].
- Materialkosten.

Der Designer hat dem Auftraggeber [wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich etc.] Regierapporte zuzustellen, welche seine in dieser Zeitspanne erbrachten Leistungen umfassend beschreiben. Die Zustellung des Regierapports hat jeweils bis spätestens zum Ende der Folgeweche an den Auftraggeber zu erfolgen. Unterbleibt eine fristgerechte Zustellung der Regierapporte, dürfen die geltend gemachten Leistungen nicht verrechnet werden, sofern der Auftraggeber berechnete Zweifel an deren Richtigkeit geltend machen kann. Ohne Widerspruch des Auftraggebers innert [Anzahl] Arbeitstagen nach Erhalt der Rapporte gelten diese als genehmigt.

Im Entgelt nicht inbegriffen sind Spesen. Diese werden wie folgt in Rechnung gestellt:

- Reisespesen
- Auto: CHF [Betrag] pro Kilometer;
- Bahn: 1. Klasse 1/2 Tarif;
- Übernachtungen: Bis CHF [Betrag] pro Nacht.

C. Variante Fixpreis

Der Designer wird unabhängig vom entstandenen Aufwand entsprechend dem nachfolgenden Zahlungsplan wie folgt für seine Leistungen entschädigt:

- CHF [Betrag] innert [Anzahl] Tagen nach Vertragsunterzeichnung;
- CHF [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 1;
- CHF [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 2;
- CHF [Betrag] bei Erreichen von Meilenstein 3;
- CHF [Betrag] bei Abnahme der Designleistung durch den Auftraggeber.

Das jeweilige Entgelt versteht sich in Schweizer Franken exklusive Mehrwertsteuer, welche zu dem jeweils gültigen Satz zusätzlich in Rechnung gestellt wird.

Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich im Nachhinein. Vom Auftraggeber nicht beanstandete Rechnungen sind innerhalb von [Anzahl] Tagen ab Erhalt zahlbar und fällig.

- 10.1 Diese Varianten können kombiniert werden. Insbesondere stellt sich die Frage, ob allenfalls **bei Abschluss** des Vertrags grundsätzlich eine **erste Zahlung** zu erfolgen hat, die es dem Designer ermöglicht, notwendige Investitionen im Hinblick auf die Vertragserfüllung für Material, Maschinen, Personal etc. zu tätigen.
- 10.2 Die **Kostensätze** sind allenfalls ja nach Art der Leistung und Qualifikation der eingesetzten Personen **abzustufen** und maximal verrechenbare Stunden pro Tag festzulegen.
- 10.3 Bei der Variante «Abrechnung nach Aufwand mit Kostendach» wurden die Spesen inkludiert, was zu einer besseren Übersicht für den Auftraggeber führt.
- 10.4 Die Teilzahlungen bei der Variante «Fixpreis» sollen sich am objektiv messbaren Projektfortschritt orientieren und werden deshalb an die Erreichung von Meilensteinen gekoppelt. Diese sind nach überprüfbareren Kriterien festzulegen (vgl. dazu vorne Rz. 6.1 f.). Bei den Geldleistungen des Auftraggebers handelt es sich begrifflich **nicht um Zahlungen für Teillieferungen** im Sinne von Art. 372 Abs. 2 OR, sondern um **Abschlagszahlungen** nach Massgabe der erbrachten Leistungen bzw. (bei der ersten Zahlung) um **Vorauszahlungen**. Diese Zahlungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor der Ablieferung fällig werden. Sie haben aber im Gegensatz zu den Teilzahlungen nur vorläufigen Charakter, indem sie **auf Anrechnung** an den ganzen **Vergütungsanspruch** erfolgen (ZK-BÜHLER, Art. 372 OR N 40).
- 10.5 Allenfalls kann auch ein «Garantierückbehalt» bis zur Behebung sämtlicher Mängel vereinbart werden oder eine entsprechende Versicherungslösung bzw. eine Bankgarantie vereinbart werden.

IX. Termine und Verzug

11 Für das Designprojekt wird folgender Terminplan vereinbart:

Beschrieb Meilensteine:	Beginn	Ende	Verbindlich j/n
[z.B. Abgabe Skizzen]	[Datum]	[Datum]	n
[z.B. Abgabe Konstruktionspläne]	[Datum]	[Datum]	j
[z.B. Abgabe Rendering]	[Datum]	[Datum]	j
[z.B. Abgabe Prototyp]	[Datum]	[Datum]	j
Abnahme	[Datum]	[Datum]	j

Allfällige Mängel bei Erreichen eines Meilensteins sind in einem Protokoll zu vermerken. Der Designer hat die festgestellten Mängel spätestens zur Erreichung des nächsten Meilensteins zu beheben.

- 11.1 Bei den im Terminplan als «**Meilensteine**» bezeichneten Terminen handelt es sich um sogenannte «**Zwischentermine**», bei deren Eintritt der Designer als Unternehmer bestimmte Arbeitsfortschritte erreicht haben muss. Sie haben den Zweck, dem Besteller (bzw. Auftraggeber) die **Kontrolle** über den **Projektverlauf** zu ermöglichen

(GAUCH, N 653). Solche Zwischentermine können für beliebige Arbeiten im Rahmen der Werkherstellung gesetzt werden. Es kann sich hierbei auch um Arbeiten handeln, welche nach üblichem Sprachgebrauch nicht zur Herstellung des Werks («Ausführung», Art. 366 Abs. 1 OR), sondern zu deren Vorbereitung gehören.

Bei den «Meilensteinen» wird zwischen verbindlichen und unverbindlichen Terminen unterschieden. **Terminüberschreitungen** bei verbindlichen Terminen, welche als Verfalltage im Sinne von Art. 102 Abs. 2 OR zu qualifizieren sind, begründen immer einen **Herstellungsverzug** im Sinne von Art. 366 Abs. 1 OR. Unbeachtlich ist, ob es sich um Anfangs-, Zwischen- oder Vollendungstermine handelt. Solche Termine können sich zudem auf eine einzelne Arbeit oder die Werkausführung insgesamt beziehen. So oder anders fällt ihre Nichteinhaltung unter Art. 366 Abs. 1 OR (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 62).

Die vertragliche Regelung betreffend die Behebung von Mängeln während der Ausführung des Werks entspricht der gesetzlichen Bestimmung: Der **Herstellerverzug** ist in einem weiten Sinne zu verstehen und umfasst neben der **Verzögerung** der eigentlichen Herstellung **auch den Rückstand bei der Beseitigung eines vertragswidrigen Zustandes** (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 5; BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 8).

Wird ein verbindlicher Termin vom Designer aus einem von ihm zu vertretenden Grund nicht eingehalten bzw. ein Mangel nicht fristgerecht behoben, werden die Parteien eine angemessene Nachfrist festlegen. Wird diese Nachfrist nicht eingehalten, ist der Auftraggeber berechtigt, weiterhin an der Erfüllung festzuhalten, wahlweise vom Vertrag mit Wirkung ex tunc zurückzutreten, ex nunc zu kündigen oder die verspäteten Leistungen durch einen Dritten auf Kosten des Designers erbringen zu lassen. Die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche bleibt vorbehalten.

12

A. Zeitliche Verzögerung (Art. 366 Abs. 1 OR)

Grundzüge des Herstellungsverzugs: Mit **Nichteinhaltung** eines verbindlichen **Zwischentermins** kommt der Designer als Unternehmer aufgrund von Art. 102 Abs. 2 OR ohne weiteres in **Verzug** (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 203). Verschulden des Unternehmers muss nicht vorliegen, es genügt eine **objektive Pflichtwidrigkeit**. Eine solche ist nicht gegeben bei objektiver Unmöglichkeit der Erbringung der Werkleistung (Art. 119, 378 f. OR), in den Fällen von Art. 82 f. OR oder wenn der Besteller für die Verzögerungen einzustehen hat (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 17). Kommt der Unternehmer (bzw. Designer) in **Herstellungsverzug**, so kann der Besteller (bzw. Auftraggeber) «ohne den Lieferungstermin abzuwarten, **vom Vertrage zurücktreten**». Art. 366 Abs. 1 OR erlaubt dem Auftraggeber als Besteller bei Herstellungsverzug des Designers, gleich wie beim Ablieferungsverzug, ein Vorgehen nach Art. 107–109 OR (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 77). Dementsprechend hat der Auftraggeber dem Designer – vorbehaltlich der Fälle von Art. 108 OR – vor einem Leistungsverzicht eine **Nachfrist** im Sinne von Art. 107 Abs. 2 OR anzusetzen.

Nachfrist: Die Nachfrist muss so angesetzt werden, dass die Vollendung des Werkes bis zum Fristablauf möglich ist, wenn der Designer die Werkausführung hinsichtlich Arbeitstempo und Einsatz von Arbeitskräften und Arbeitsmitteln bis an die obere Grenze des Zumutbaren steigert. Dabei dürfen vom Unternehmer (bzw. Designer) in

der Nachfristzeit **besondere Anstrengungen** verlangt werden (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 15).

- 12.3 **Rücktritt und Kündigung:** Nach unbenutztem Ablauf der Nachfrist stehen dem Besteller (bzw. Auftraggeber) neben der Auflösung des Vertrags auch die anderen zwei Alternativen des Wahlrechtes nach Art. 107 Abs. 2 OR zur Verfügung (vgl. GAUCH, N 675, 661).

Der **Rücktritt** richtet sich **nach Art. 109 OR** (BGE 115 II 55). Dies bedeutet einerseits, dass der Auftraggeber die Entrichtung des vertraglichen **Entgelts verweigern** und eine bereits geleistete Vergütung zurückfordern kann, andererseits aber seinen **Anspruch auf das Werk** (bzw. Design) **verliert** und einen eventuell schon erbrachten Werkteil zurückzugeben hat; dazu kommt ein Anspruch auf **Schadenersatz** bei Verschulden (vgl. MEIER, 556).

- 12.4 Nach der neueren Lehre steht es dem Besteller (bzw. Auftraggeber) indes frei, bei begonnener, aber nicht abgeschlossener Werkausführung anstelle der Auflösung des Vertrages ex tunc ein «**Kündigungsrecht**» mit Wirkung **ex nunc** zu wählen (GAUCH, N 686). Als Folge davon kann gegen entsprechende Vergütung der bereits ausgeführte **Werkteil beansprucht** werden (BGE 116 II 450 E. 2; ZK-BÜHLER, Art. 366 OR N 48; BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 21). Der Unternehmer (bzw. Designer) hat dabei Anspruch auf Ersatz des objektiven Wertes der geleisteten Arbeit und des Materials gemäss Art. 374 OR (ZK-BÜHLER, Art. 366 OR N 51).

- 12.5 **Ersatzvornahme bei Herstellungsverzug:** Hat der Auftraggeber als Besteller nach Art. 107 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 366 Abs. 1 OR rechtswirksam auf die Leistung des Unternehmers (bzw. Designers) verzichtet, so muss/kann er sich **nach der gesetzlichen Regelung** gestützt auf Art. 98 Abs. 1 OR richterlich ermächtigen lassen, die Leistung auf Kosten des Unternehmers selbst vorzunehmen, bzw. einem Dritten zu übertragen. Anders als beim Tatbestand von Art. 366 Abs. 2 OR setzt die Zulässigkeit der Ersatzvornahme beim Herstellungsverzug den **Gang zum Richter** voraus (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 87). Zudem kommt Art. 98 Abs. 1 OR nur bei **vertretbaren Handlungen** zur Anwendung, also in der Regel nicht bei Leistungen, die eine besondere, individuelle künstlerische oder wissenschaftliche Eignung voraussetzen (BK-BECKER, Art. 98 OR N 1). Die Bestimmung ist daher beispielsweise nicht anwendbar bei einem Werkvertrag über die Herstellung einer Statue (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 95).

- 12.6 Hinsichtlich der Ersatzvornahme bei Verzug wird mit der vorliegenden Regelung im Vergleich zu den gesetzlichen Bestimmungen die Stellung des Auftraggebers verbessert, indem die gesetzlichen Folgen des Verzugs um ein **umfassendes, vertragliches Recht auf Ersatzvornahme** analog zur Regelung bei einer mangelhaften Werkausführung ergänzt worden sind.

B. Mangelhafte/vertragswidrige Ausführung (Art. 366 Abs. 2 OR)

- 12.7 **Grundzüge der werkvertraglichen Selbsthilfe:** Art. 366 Abs. 2 OR ermöglicht es dem Besteller (bzw. Auftraggeber), die vertragswidrige bzw. mangelhafte Erstellung des Werkes während der Werkausführung durch Selbsthilfe zu verhindern (GAUCH, N 868; ZK-BÜHLER, Art. 366 OR N 61). **Voraussetzung** zur Ausübung der **Ersatzvornahme** ist die **Voraussehbarkeit** einer «**mangelhaften oder sonst vertragswidrigen Erstellung**». Die Bestimmung umfasst ausser der nicht rechtzeitigen Erfüllung, wel-

che in Art. 366 Abs. 1 OR geregelt ist, auch jegliche Sachverhalte über die eigentlichen Werkmängel hinaus (GAUCH, N 877).

Art. 366 Abs. 2 OR unterscheidet zwischen **Schlechterfüllung und vertragswidriger Erfüllung**. Eine Schlechterfüllung ist zwar immer vertragswidrig, aber eine vertragswidrige Erfüllung ist nicht unbedingt eine Schlechterfüllung: So ist der Beizug eines Subunternehmers auch bei tadelloser Leistung eine Vertragswidrigkeit, wenn der Besteller (bzw. Auftraggeber) dem Unternehmer (bzw. Designer) ausdrücklich untersagt hat, einen Subunternehmer beizuziehen (ZK-BÜHLER, Art. 366 OR N 64). 12.8

Die mangelhafte oder vertragswidrige Erstellung muss **objektiv voraussehbar** sein, indem konkrete Anhaltspunkte gegeben sind, die eine mangelhafte oder vertragswidrige Erstellung mit einiger Sicherheit erwarten lassen (GAUCH, N 878). Als weitere Voraussetzung für die **Ersatzvornahme nach Art. 366 Abs. 2 OR** muss – anders als bei den Rechtsbehelfen nach Art. 366 Abs. 1 OR – ein **Verschulden** des Unternehmers (bzw. Designers) vorliegen. 12.9

Fristansetzung: Der Besteller (bzw. Auftraggeber) muss dem Unternehmer (bzw. Designer) ebenso, wie bei einem Vorgehen nach Art. 366 Abs. 1 OR, eine angemessene Frist zur Abhilfe ansetzen; dies verbunden mit der Androhung, im Unterlassungsfalle die Verbesserung oder die Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten zu übertragen. 12.10

Umfang der Ersatzvornahme: Die Ersatzvornahme hat die Verbesserung oder die Fortführung des Werks zum Gegenstand. Sie hat nach dem Grundsatz **der schonenden Rechtsausübung** zu erfolgen. Liegt ein Werkmangel vor, darf der Dritte nur zur Verbesserung des Mangels beigezogen werden, es sei denn, dass mit dieser Massnahme die mängelfreie Erstellung nicht gewährleistet, der reibungslose Fortgang der Arbeit gestört oder die rechtzeitige Ablieferung des Werkes gefährdet würde (GAUCH, N 888 f.). In diesen Fällen ist der Besteller berechtigt, die **«Fortführung des Werkes» unter Einschluss der Neuherstellung** einem Dritten zu übertragen, soweit die Kosten der Neuherstellung nicht übermässig sind (ZK-BÜHLER, Art. 366 OR N 71). Stellt die Ersatzvornahme **«aufgrund besonderer Umstände»** eine unpassende Rechtsfolge dar, will die Lehre dem Besteller unter Umständen ein **vorzeitiges Rücktrittsrecht** zubilligen (vgl. BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 40 f., mit weiteren Hinweisen). 12.11

Kosten und Gefahr der Ersatzvornahme: Kosten und Gefahr der Ersatzvornahme trägt der Unternehmer (bzw. Designer). Der Auftraggeber als Besteller erhält einen **Aufwendungsersatz**, der auch allfällige **Mehrkosten** infolge des Beizuges eines Dritten erfasst (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 366 OR N 39). Mit anderen Worten: Das Risiko von Mehrkosten aufgrund einer Ersatzvornahme geht zu Lasten des Unternehmers (ZK-BÜHLER, Art. 366 OR N 73, mit weiteren Hinweisen) und dem **ursprünglichen Unternehmer** (bzw. Designer) werden auch **Erfüllungsmängel des Zweitunternehmers** zugerechnet (BK-KOLLER, Art. 366 OR N 497, 583 ff.), soweit dieser nicht selbst dafür aufkommt; es sei denn, der Besteller (bzw. Auftraggeber) oder seine Hilfspersonen seien hierfür verantwortlich (GAUCH, N 870). 12.12

X. Abnahme

13 Die Abnahme erfolgt durch den Auftraggeber im Beisein des Designers innert [Anzahl] Tagen nach der schriftlichen Anzeige der Abnahmebereitschaft durch den Designer. Der Auftraggeber bestimmt unter vorangehender Konsultation des Designers die Bedingungen und ist verantwortlich für die Durchführung der Abnahmeprüfung.

- 13.1 **Zweck der Abnahme:** Ziel der Abnahme ist es herauszufinden, ob das abgelieferte Werk die vorausgesetzten und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften aufweist und damit vertragsgemäss ist (GAUCH, N 2119). Die Abnahme bezweckt somit die Prüfung der Leistung des Designers sowie die allfällige Feststellung von Mängeln.
- 13.2 **Begriffliches:** Der «**Ablieferung**» (Art. 367 Abs. 1, Art. 370 Abs. 1, Art. 372 Abs. 1 OR) des vollendeten Werks bzw. des Vertragsgegenstandes durch den Unternehmer (bzw. Designer) in Form der «**Übergabe**» (Art. 376 Abs. 1 OR; BGE 115 II 459; 113 II 267; 25 II 867) entspricht aus der Optik des Bestellers (bzw. Auftraggebers) die «**Abnahme**» des Werkes (Art. 370 Abs. 1 und Art. 371 Abs. 2 OR; BGE 115 II 458 f.; BGer, 25.11.2010, 4A_252/2010 E. 5.3). «Ablieferung» und «Abnahme» im Sinne des Gesetzes bezeichnen somit ein und denselben Vorgang, von zwei Seiten aus betrachtet (BGE 113 II 267; GAUCH, N 97).
- 13.3 Von der Ablieferung/Abnahme zu unterscheiden ist nach der Terminologie des Gesetzes die in Art. 370 Abs. 1 OR geregelte «**Genehmigung**» des Werkes (BGE 115 II 459; GAUCH, N 99, mit weiteren Hinweisen), welche laut Gesetzeswortlaut der «Abnahme» zeitlich folgt.
- 13.4 Die Abnahme kann mit Mängelrügen oder sogenannten Vorbehalten durch den Besteller (bzw. Auftraggeber) verbunden sein.
- 13.5 Erst die vorbehaltlose «Abnahme» des Werkes bedeutet Genehmigung im Sinne von Art. 370 OR (ZK-BÜHLER, Art. 370 OR N 11).
- 13.6 Die «**Genehmigung**» im Sinne von Art. 370 OR, d.h. die **Erklärung** des Bestellers (bzw. Auftraggebers), das **Werk** als **vertragsgemäss erstellt** anzusehen, wird im gewöhnlichen Sprachgebrauch als (erfolgreiche) Abnahme bezeichnet.
- 13.7 **Prüfungs- und Anzeigepflicht des Bestellers (bzw. Auftraggebers):** Die in Art. 367 OR festgehaltene Prüfungs- und Anzeigepflicht legt die Voraussetzungen fest, die der Auftraggeber als Besteller zur Wahrung seiner Mängelrechte im Sinne von Art. 368 OR erfüllen muss. Die **Prüfungs- und Anzeigepflicht** des Bestellers (bzw. Auftraggebers) ist eine **Obliegenheit** (GAUCH, N 2108). Nimmt er diese gesetzlich vorgeschriebene Prüfungs- und Anzeigepflicht nicht wahr, löst dies keine Ansprüche des Unternehmers (bzw. Designers) aus. **Unterlässt** aber der Besteller (bzw. Auftraggeber) die in Art. 367 Abs. 1 OR vorgeschriebene **Mängelrüge**, so gilt das **Werk unwiderlegbar** als **genehmigt** (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 367 OR N 1).
- 13.8 Der Auftraggeber als Besteller hat die – im **üblichen Sprachgebrauch** als «**Abnahme**» bezeichnete – **Prüfung** entsprechend der Art und der Bedeutung des konkreten Werkes und mit der Sorgfalt und Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Abnehmers von Werken der betreffenden Art unter den betreffenden Umständen vorzunehmen (ZK-BÜHLER, Art. 367 OR N 26). Bei der Prüfung von Prototypen und von Werken, die nach Plänen des Bestellers (bzw. Auftraggebers) hergestellt worden sind, geltend

daher erhöhte Anforderungen (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 367 OR N 12). Allenfalls empfiehlt sich auch, vom gesetzlichen Recht auf Beizug eines Sachverständigen Gebrauch zu machen.

Die **Abnahme** der Leistungen des Designers durch den Auftraggeber erfolgt jeweils bezogen auf den **konkreten Vertragsgegenstand**. Je nach Gegenstand des Designs hat eine umfangreiche Prüfung im Rahmen eines eigentlichen Abnahmeszenarios zu erfolgen. So ist z.B. insbesondere bei einem komplexen Webdesign ein strukturiertes Abnahmeverfahren durchzuführen. Dabei hat der Designer dem Auftraggeber ein **Abnahmedrehbuch** und eine Vorlage für das Erstellen des Abnahmeprotokolls zu übergeben. Allenfalls gehört zur Abnahme auch die Aushändigung einer **Nutzerdokumentation**. 13.9

Vertragliches Mitwirkungsrecht des Designers: Mit dieser Formulierung soll dem **Designer** (bzw. Unternehmer) ein **vertragliches Mitsprache-**, nicht aber ein Mitbestimmungsrecht bei der Gestaltung der Abnahme zukommen. Dies drängt sich insbesondere bei komplexen Werken auf, ist doch im Normalfall der Designer und nicht der Auftraggeber Fachmann in Bezug auf das von ihm erstellte Werk: «Die gesetzliche Regelung beruht auf der Vorstellung, dass im Werkvertragsrecht der Sachverstand beim Unternehmer (bzw. Designer) liegt» (BGE 116 II 309). Will der **Designer** sicherstellen, dass er möglichst rasch **Gewissheit** über allenfalls erforderliche **Nachbesserungsarbeiten** und damit verbundene finanzielle Folgen (z.B. Auslösung eines **Garantierückbehalts** bei vorbehaltloser Genehmigung) hat, so wird er im eigenen Interesse den **Auftraggeber** bei der Vorbereitung der Abnahme mit seinem Fachwissen **unterstützen**. 13.10

Gegenstand der Abnahmeprüfung: Der Auftraggeber als Besteller **muss** nach den Regeln des Werkvertragsrechts **nur ein vollendetes und mängelfreies Werk** bzw. Design **abnehmen**. Im Einverständnis mit dem Designer **kann** er – muss aber nicht – ein **mängelbehaftetes Werk akzeptieren**; dies unter der Einschränkung einer zeitlich verspäteten Leistung – vorbehaltlich der Regeln über das Fixgeschäft (Art. 108 Abs. 3 OR) –, die der Besteller (bzw. Auftraggeber) nicht zurückweisen darf (BK-KOLLER, Art. 363 OR N 298). 13.11

Umstritten ist, ob ein **unvollendetes Werk** abgenommen werden kann. Nach herrschender Lehre kann ein solches Werk nicht abgeliefert werden (vgl. dazu GAUCH, N 101 ff.; ZK-BÜHLER, Vor Art. 364–371 OR N 9). Nach anderer Auffassung widerspricht dies allgemeinen Erfüllungsgrundsätzen. Zudem sei die Abgrenzung von Mangelhaftigkeit und Unvollendetheit fließend und daher im Einzelfall nicht immer einfach festzustellen. Aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtspraktikabilität dränge es sich daher auf, auch unvollendete Werke der Erfüllung zugänglich zu machen (BK-KOLLER, Art. 363 OR N 315 f., mit weiteren Hinweisen). 13.12

Die Abnahme gilt dann als erfolgreich bestanden, wenn aufgrund des vorbehaltlos unterzeichneten Protokolls festgestellt wird, dass der Vertragsgegenstand die vereinbarten Eigenschaften aufweist. **14**

Die Abnahme gilt ebenfalls als erfolgreich bestanden, sofern der Auftraggeber trotz entsprechender schriftlicher Aufforderung des Designers nicht innerhalb von [Anzahl] Tagen nach Übergabe des Vertragsgegenstands eine Abnahme durchführt.

Gelingt es dem Designer trotz Gewährung einer angemessenen Nachfrist nicht, die bei einer ersten Abnahme festgestellten Mängel zu beheben, so hat der Auftraggeber das Recht, die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls zu verweigern und von den gleichen Rechten wie in Ziffer 18 ff. vereinbart, Gebrauch zu machen.

- 14.1 Die vereinbarten Eigenschaften ergeben sich insbesondere aus den Spezifikationen im Anhang [X] (siehe dazu vorne Rz. 1.1 f.), aus der «Designfähigkeit» bzw. der «Neuheit» und «Eigenart» der Leistung des Designers im Sinne von Art. 2 DesG (vgl. dazu hinten Rz. 29.8 ff.) und aus dem Fehlen von Rechten Dritter, welche die vertraglich vorausgesetzte Verkehrsfähigkeit des Werks beeinträchtigen könnten – soweit dies aufgrund von Abklärungen erkennbar gewesen wäre (vgl. dazu hinten Rz. 24.1 f.).
- 14.2 Mängel, die zum Misslingen einer Abnahme führen, sollten je nach Art des Vertragsgegenstandes, genauer umschrieben werden. Als **Faustregel** kann gelten, dass **funktionale Mängel** zum **Misslingen der Abnahme** führen, während bei Vorliegen von kosmetischen Mängeln eine Abnahme als bestanden zu gelten hat. Solche untergeordnete Mängel werden protokolliert und vom Designer nach der Abnahme behoben.
- 14.3 In Erfüllung der **Anzeigepflicht** nach Art. 367 Abs. 1 OR sind die Ergebnisse der Abnahmeprüfung jeweils schriftlich in einem von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnenden Protokoll festzuhalten, das vom Auftraggeber erstellt werden sollte. In diesem Protokoll werden alle Mängel verzeichnet, welche bei der betreffenden Prüfung erkannt worden sind. Die **Beweislast** betreffend **Inhalt von Mängelrügen** trägt der **Besteller** bzw. Auftraggeber (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 367 OR N 32).
- 14.4 Die Regelung der «**Abnahmefiktion**» knüpft an die Unterlassung der Anzeigepflicht bzw. an das Ausbleiben der Mängelrüge nach Art. 367 Abs. 1 OR an und entspricht der Bestimmung von Art. 370 Abs. 2 OR, wonach eine Genehmigung des Werkes durch den Besteller (bzw. Auftraggeber) fingiert wird, sofern er «die gesetzlich vorgesehene Prüfung und Anzeige unterlässt». Ein Gegenbeweis ist ausgeschlossen (ZK-BÜHLER, Art. 370 OR N 26), ebenso eine Berufung auf einen Erklärungsirrtum oder auf Unterlassung infolge Nachlässigkeit (GAUCH, N 2106).

XI. Gewährleistung

A. Grundsatz

- 15** Der Designer garantiert für die Dauer von [Anzahl] Monaten nach erfolgter Abnahme, dass der Vertragsgegenstand gebrauchstauglich ist und die zugesicherten und vereinbarten Eigenschaften aufweist sowie diejenigen Eigenschaften, welche der Auftraggeber in guten Treuen erwarten durfte.

- 15.1 **Beginn des Fristenlaufs:** Beginn des Fristenlaufs entspricht der gesetzlichen Regelung von Art. 371 OR. Er beginnt mit der **Ablieferung des Werkes** an den Besteller bzw. Auftraggeber (Art. 210 Abs. 1 OR i.V.m. Art. 371 Abs. 1 OR; BGE 113 II 267; 111 II 171 f.). Die Ablieferung setzt die Fertigstellung des Werkes, nicht aber dessen Mängelfreiheit voraus (BGE 115 II 458; 113 II 267; vgl. 118 II 149) Für die Berechnung der Frist ist Art. 132 OR massgebend (GAUCH, N 2253).

Verjährungs- und Verwirkungsfrist von Art. 371 OR: Die Bestimmung von Art. 371 OR enthält Bestimmungen über die Verjährung, statuiert aber zugleich eine Verwirkungsfrist für die Mängelrechte: **Ohne** Erhebung von **Mängelrügen** innerhalb der Verjährungsfrist **verwirken** die **Mängelrechte** des Auftraggebers als Besteller (ZK-BÜHLER, Art. 371 OR N 9). 15.2

Art. 371 OR statuiert eine **gesetzliche Verjährungsfrist** von einem Jahr für Ansprüche aus Mängeln eines nicht unbeweglichen Werkes (Art. 210 OR Abs. 1 i.V.m. Art. 371 Abs. 1 OR). Die Abänderung der gesetzlichen Gewährleistungsfrist zieht eine entsprechende Anpassung der Verjährungsfrist nach sich. Eine zehnjährige Verjährungsfrist ist massgebend, wenn der Unternehmer (bzw. der Designer) den Besteller (bzw. Auftraggeber) über den Bestand eines Mangels absichtlich getäuscht hat (Art. 127 OR i.V.m. Art. 210 Abs. 3 und Art. 371 Abs. 1 OR). 15.3

Geltungsbereich der Verjährungsfrist nach Art. 371 OR: Die werkvertraglichen Verjährungsregeln gelten **ausschliesslich für Forderungen aus Mängeln des Werkes**, inklusive entsprechende Schadenersatzforderungen (BGE 77 II 249; 113 II 267). Vom Geltungsbereich von Art. 371 OR erfasst werden die durch die Ausübung des Wandlungs-, Minderungs- oder Nachbesserungsrechts entstehenden Forderungen sowie Ersatzansprüche gemäss Art. 107 Abs. 2 OR für den aus der Nichterfüllung der Nachbesserungspflicht entstandenen Schaden ebenso wie der Anspruch auf Ersatz der Verbesserungskosten bei Eigenverbesserung des Werkes (GAUCH, N 2203, 2281). Gleiches gilt für Schadenersatzforderungen aus Mangelfolgeschäden (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 371 OR N 5; BGE 77 II 249). 15.4

Der strengen werkvertraglichen Verjährungsordnung unterstehen nicht nur diese gesetzlichen, sondern ebenso vertraglich vereinbarte Mängelrechte (GAUCH, N 2210); unerheblich ist des Weiteren, ob es sich um offene oder geheime Mängel handelt (ZK-BÜHLER, Art. 371 OR N 32; BGE 107 II 231; 89 II 408). 15.5

Geltungsbereich der ordentlichen Verjährungsfristen: Nach den ordentlichen Regeln von **Art. 127 ff. OR** verjähren unter anderem **Ansprüche** des Bestellers (bzw. Auftraggebers) **auf Fertigstellung** des unvollendeten Werks, das Recht auf Ersatz von **Verspätungsschaden** (Art. 103 Abs. 1 OR) infolge verzögerter Ablieferung des Werks (GAUCH, N 2205) sowie dessen Schadenersatzforderungen aufgrund von Vertragsverletzungen des Unternehmers (bzw. Designers), die keinen Mangelfolgeschaden darstellen wie eine Schadensverursachung an einem anderen Werk des Bestellers (bzw. Auftraggebers), eine mangelhafte Prüfung einer Abrechnung etc. (vgl. dazu ZK-BÜHLER, Art. 371 OR N 14; BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 371 OR N 8; BGE 102 II 418 f.). 15.6

Diese Verjährungsregeln von Art. 371 OR erfassen nur Ansprüche des Bestellers (bzw. Auftraggebers), nicht aber diejenigen des **Unternehmers** bzw. Designers (vgl. BGE 116 II 428 ff.; 90 II 190; GAUCH, N 2206). Für diesen gelten, unter anderem für seine Werklohnforderung, die **Verjährungsregeln von Art. 127 ff. OR** (ZK-BÜHLER, Art. 371 OR N 14). 15.7

Des Weiteren verjähren Ansprüche des Bestellers (bzw. Auftraggebers) aus Pflichtverletzungen des Unternehmers (bzw. Designers) *vor Ablieferung des Werkes* mit Ablauf von zehn Jahren (Art. 127 OR; BGE 113 II 267; 111 II 172). 15.8

Beweislast: Der Designer als Fachmann kennt die spezifischen Risiken einer Designentwicklung besser als der Auftraggeber. Nach den Grundsätzen von Law and 15.9

Economics (vgl. dazu die designbezogene Übersicht bei KOBUSS/BRETZ, 187 ff.), wonach diejenige Partei ein Risiko übernimmt, welche es am besten vermeiden oder versichern kann (cheapest risk avoider/cheapest risk insurer; dazu auch STRAUB, Informatikrecht, 57 f.), erscheint es angemessen, dass der Designer im Zweifelsfall für die Vollständigkeit seiner Leistung nach der Auffassung des Auftraggebers einzustehen hat.

B. Situationen, in denen der Auftraggeber keine Mängelrechte hat

16 Dem Auftraggeber stehen keine Mängelrechte zu:

- a) wenn die Mängel ihre Ursache ausserhalb der vertraglichen Leistung des Designers oder seiner Subunternehmer haben;
- b) bei vom Auftraggeber oder von ihm beauftragten Dritten vorgenommenen, unsachgemässen Änderungen, Erweiterungen etc., die nicht von Designer schriftlich genehmigt wurden, und den daraus resultierenden Folgen;
- c) bei Verbrauch oder natürlicher Abnutzung und bei Schäden infolge unsachgemässer Behandlung durch den Auftraggeber oder Dritte, die nicht Subunternehmer des Designers sind.

- 16.1 (zu a) Die **Mängelrechte** (Wandelung, Minderung, Nachbesserung) des Bestellers (bzw. Auftraggebers) bestehen **unabhängig von** einem allfälligen **Verschulden** des Unternehmers/Designers (BGE 116 II 308; 93 II 315; Gauch, N 1504). Indes können sie aber nur den Vertragsgegenstand betreffen. Mängel, die nicht auf die vertraglichen Leistungs- oder Unterlassungspflichten des Unternehmers zurückzuführen sind, können daher auch nicht Gegenstand von Mängelrechten des Bestellers (bzw. Auftraggebers) bilden.
- 16.2 (zu b und c) Ein Werk ist **mangelhaft**, wenn ihm vertraglich **zugesicherte oder** nach dem Vertrauensprinzip **vorausgesetzte Eigenschaften fehlen**. Nur sofern eine Differenz zwischen der «Sollbeschaffenheit» und der tatsächlichen Beschaffenheit besteht, kann begrifflich ein Werkmangel vorliegen (siehe BGer, 2.12.2008, 4A_428/2007, E. 3.1; BGE 117 II 259 ff.; 114 II 244; GAUCH, N 1356 f.). Damit scheiden natürliche Abnutzung und unsachgemässer Gebrauch grundsätzlich als Werkmängel aus.

C. Mängelrügen

17 Mängelrügen darf der Auftraggeber unabhängig vom Zeitpunkt der erstmaligen Entdeckung eines Mangels während der gesamten Gewährleistungsdauer erheben. Ein aus der verzögerten Mängelrüge entstehender Schaden ist vom Auftraggeber zu verantworten.

- 17.1 Die **Anzeige** der Mängel ist von Gesetzes wegen an **keine besondere Form** gebunden. Inhaltlich muss die Rüge sachgerecht substantiiert sein, indem die Mängel einzeln angegeben und möglichst genau bezeichnet werden. Der Auftraggeber als Besteller muss dabei zum Ausdruck bringen, dass er das Werk nicht als vertragsgemäss anerkennt und den Unternehmer (bzw. Designer) haftbar machen will (BGE 107 II 172, 175 E. 1a).

Im Gegensatz zur **gesetzlichen Regelung** in Art. 370 Abs. 3 OR, gemäss welcher geheime Mängel **sofort nach Entdeckung** gerügt werden müssen, kann der Auftraggeber vorliegend mit der Erhebung der Mängelrügen zuwarten und diese während der ganzen Gewährleistungsfrist geltend machen. Dafür hat er allfällige Folgen seines Zuwartens selbst zu tragen. Bei der Beurteilung, ab welchem Zeitpunkt eine Rüge verzögert erfolgt ist, kann auf die gesetzliche Regel von Art. 367 OR verwiesen werden. Gemäss dieser Bestimmung muss auf die konkreten Umstände des Einzelfalles, insbesondere die Art der Mängel abgestellt werden. Grundsätzlich ist die Rügefrist kurz zu bemessen, wenn es sich um einen Mangel handelt, bei dem die Gefahr besteht, dass ein Zuwarten zu einem grösseren Schaden führen kann (BGE 118 II 142, 148 E. 3b, mit Hinweis). Aber auch wenn dies nicht der Fall ist, hält das Bundesgericht als Faustregel eine **siebtägige Rügefrist** für angemessen (BGer, 31.7.2012, 4A_53/2012, E. 6.2.; 31.7.2012, 4A_55/2012, E. 7.2; 5.11.2010, 4A_252/2010, E. 6.3; 3.5.2004, 4C.82/2004, E. 2.2).

D. Mängelrechte des Auftraggebers

Bei jedem Mangel hat der Auftraggeber zunächst nur das Recht auf unentgeltliche Nachbesserung. Der Designer behebt den Mangel innerhalb der angesetzten, angemessenen Frist und trägt die aus der Mangelbehebung entstehenden Kosten.

18

Hat der Designer die verlangte Nachbesserung innert Frist nicht oder nicht erfolgreich vorgenommen, hat der Auftraggeber das Recht, nach seiner Wahl und auf Kosten des Designers:

In Abänderung der gesetzlichen Regelung wird mit dieser Regelung in einer ersten Phase eine Minderung oder Wandelung ausgeschlossen. Der Unternehmer (bzw. Designer) erhält die Chance bzw. hat die **Pflicht**, sein **mangelhaftes Werk zu verbessern**. Erst wenn er damit scheitert, stehen dem Auftraggeber als Besteller die übrigen Mängelrechte des Art. 368 OR zur Verfügung.

Als Variante kann allenfalls auch die Ansetzung einer zweiten Nachfrist vereinbart werden; diese drängt sich insbesondere dort auf, wo die Nachbesserung technisch anspruchsvoll ist.

– innert angemessener Frist die neuerliche unentgeltliche Nachbesserung durch den Designer zu verlangen oder einen Drittunternehmer mit der Vornahme der notwendigen Nachbesserungsarbeiten auf Kosten des Designers zu beauftragen, oder

19

Der **Anspruch auf Nachbesserung** soll explizit auch die **Berechtigung zur Ersatzvornahme** (vgl. dazu vorne Rz. 12.5 ff.) umfassen. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung soll zwar auch im Fall einer Nachbesserung des abgelieferten Werkes, in analoger Anwendung von Art. 366 Abs. 2 OR, eine Ersatzvornahme ohne vorangehende Anrufung des Richters (Art. 98 Abs. 1 OR; vgl. dazu GAUCH, N 1805 ff.) möglich sein (BGE 107 II 55 f., bestätigt in BGE 116 II 314 und in BGer, 25.7.2006, 4C.77/2006, E. 3). Allerdings ist diese Rechtsprechung umstritten (vgl. dazu BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 368 N 59, mit weiteren Hinweisen).

Von Bedeutung dürfte die Nachbesserung bezüglich der Erfüllung technischer Spezifikationen sein, während sich dem vertraglichen Design entgegenstehende Rechte

Dritter in der Regel nur über eine Minderung bzw. Wandelung abgelten lassen dürften (vgl. dazu nachstehend Rz. 20.1 ff. und 21.1 ff.).

- 20** – einen dem Minderwert der erbrachten Leistungen entsprechenden Abzug von der Vergütung zu machen. Hat der Auftraggeber oder eine Hilfsperson des Auftraggebers den Mangel mitverschuldet, so ist der Abzug entsprechend zu verringern; oder

- 20.1 Das gesetzliche **Minderungsrecht** des Bestellers (bzw. Auftraggebers) nach Art. 368 Abs. 2 OR ist auf jene Fälle ausgerichtet, in welchen die Werkmängel im Vergleich zu jenen nach Art. 368 Abs. 1 OR minder erheblich sind. Eine untere Grenze statuiert das Gesetz nicht. Unerhebliche Mängel, die eine Mängelhaftung des Unternehmers (bzw. Designers) ausschliessen, gibt es im Werkvertragsrecht grundsätzlich nicht (vgl. BGE 89 II 235; GAUCH, N 1469). Vorausgesetzt wird nur, dass das Werk infolge seiner Mangelhaftigkeit einen Minderwert aufweist. Das ist der Fall, wenn zwischen dem abgelieferten mangelhaften Werk und dem (gedachten und geschuldeten) mangel-freien Werk eine Wertdifferenz besteht. Der **Minderwert** bestimmt sich nach dem objektiven Wert, in der Regel also dem **Verkehrs- oder Veräusserungswert** (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 368 OR N 36).
- 20.2 Diese Bestimmung betreffend die Verringerung des Abzugs entspricht der gesetzli-chen Regelung. Nach Art. 369 OR fallen Mängelrechte des Bestellers (bzw. Auftrag-gebers) nur dann vollständig dahin, wenn er mit seinem **Selbstverschulden** die allein massgebliche Ursache des Werkmangels gesetzt hat. Trifft den Besteller (bzw. Auf-traggeber) ein beschränktes Selbstverschulden, findet Art. 369 OR grundsätzlich keine Anwendung (BGE 116 II 458; GAUCH, N 2050, 2061). Das beschränkte Selbst-verschulden des Bestellers (bzw. Auftraggebers) kann jedoch zu einer teilweisen **Entlastung des Unternehmers** (bzw. Designers) führen (BGE 116 II 458 f.; 116 II 310 f.; 95 II 54 f.); dies im Bereich des Minderungsrechts in analoger Anwendung von Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 44 Abs. 1 OR (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 369 OR N 27). Ein solches Selbstverschulden kann z.B. vorliegen, wenn die Abklärungen des Designers (vgl. dazu hinten Rz. 24.1 ff.) ergeben, dass dem Design in bestimmten Ländern Rechte Dritter gegenüberstehen könnten, und sich der Auftraggeber dessen ungeachtet zur Umsetzung des Designs entscheidet.

- 21** – den Vertrag zu wandeln, wenn die Leistungen an so erheblichen Mängeln leiden bzw. sie so sehr vom Vertrag abweichen, dass sie für den Auftraggeber unbrauchbar sind bzw. ihm die Annahme billigerweise nicht zugemutet werden kann. Bereits geleistete Zahlungen sind zurückzuerstatten.

- 21.1 Die Ausgestaltung der **Wandelung** entspricht Art. 368 OR. Hinsichtlich des Kriteri-ums der **Unzumutbarkeit** muss im **Einzelfall** aufgrund einer nach den Grundsätzen der Billigkeit vorzunehmenden Interessenabwägung entschieden werden, ob die Mängel derart erheblich sind, dass dem Besteller (bzw. Auftraggeber) die Annahme des abgelieferten Werkes nicht zugemutet werden kann (BGer, 12.12.2010, 4A_290/2010, E. 2.3; BGE 98 II 122, mit weiteren Hinweisen). Bei der **Unbrauch-barkeit** als Voraussetzung für eine Wandelung ist umstritten, ob das Werk für den Besteller (bzw. Auftraggebers) absolut unbrauchbar sein muss, sodass er davon über-

haupt keinen (vernünftigen) Gebrauch machen kann, oder ob die Unbrauchbarkeit von den besonderen Bedürfnissen des Bestellers (bzw. Auftraggebers) abhängig sein soll (vgl. dazu BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 368 OR N 16 ff., mit weiteren Hinweisen).

Eine Wandelung ist insbesondere dann denkbar, wenn das vertragsgegenständliche Design aufgrund **besserer Rechte Dritter** nicht genutzt werden kann – und dieser Umstand bei pflichtgemässer Wahrnehmung der vertraglichen Abklärungspflicht des Designers (vgl. dazu hinten Rz. 24.1 ff.) erkennbar gewesen wäre. Kann das Design nicht in allen dafür vorgesehenen Ländern vertrieben werden, ist je nach Einschränkung auf eine Minderung zu erkennen. 21.2

Die Geltendmachung allfälliger Schadenersatzansprüche bei Verschulden des Designers bleibt vorbehalten. 22

Die Bestimmung entspricht der gesetzlichen Regelung nach Art. 368 Abs. 1 und 2 OR. Der **Schadenersatzanspruch** tritt **kumulativ** zu den drei **Mängelrechten** Wandelung, Minderung und Nachbesserung hinzu (vgl. ZK-BÜHLER, Art. 368 OR N 166 ff.). Umfasst werden von diesem Anspruch Schäden, die ihre Ursache in einem Werkmangel des abgelieferten Werkes haben und als dessen Folge zum Werkmangel hinzutreten (ZK-BÜHLER, Art. 368 OR N 172). 22.1

XII. Haftung

Die Parteien haften für vorsätzlich und grobfahrlässig verursachte Schäden sowie generell für Personenschäden unbegrenzt. 23

Die Haftung für weitere Sach- und Vermögensschäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist, unter Vorbehalt anderslautender Vertragsbestimmungen, begrenzt auf [Prozentsatz] % des Vertragswertes. Die Haftung für mittelbare Mangelfolgeschäden wie entgangener Gewinn oder Reputationsverluste gilt als wegbedungen.

Die **unbegrenzte Haftung für vorsätzlich und grobfahrlässig verursachte Schäden** entspricht der Bestimmung von Art. 100 Abs. 1 OR, wonach die Wegbedingung derartiger Schäden nichtig ist. 23.1

Der Designer als Unternehmer haftet im Werkvertragsrecht gemäss gesetzlicher Regelung für jeden durch die Mangelhaftigkeit des Werkes verursachten Schaden, der infolge des Mangels beim bestimmungsgemässen Gebrauch des Werkes entsteht. Art. 368 OR macht, im Unterschied zu Art. 208 Abs. 2 OR, wonach der Verkäufer für den unmittelbaren Schaden bei der Wandelung kausal haftet, keinen Unterschied zwischen unmittelbarem und mittelbarem Mangelfolgeschaden (BGE 64 II 257; ZK-BÜHLER, Art. 368 OR N 187). Vorliegend wird bei der Haftungsregelung an das Kaufrecht angeknüpft, wobei präsumiert wird, dass entgangener Gewinn und Reputationsverluste als mittelbarer Schaden zu qualifizieren sind. 23.2

Betreffen Schäden nicht die Sache selbst, sondern andere Rechtsgüter, so wird von **Mangelfolgeschäden** gesprochen (BSK OR I-HONSELL, Art. 208 OR N 9). Die Lehre geht allgemein davon aus, die **Unterscheidung** zwischen **unmittelbarem und mittelbarem Schaden** beziehe sich auf die Länge bzw. die **«Intensität» der Kausalkette**. Der 23.3

unmittelbare Schaden sei innerhalb der Kausalkette direkte Folge des schädigenden Ereignisses, während mittelbarer Schaden erst durch das Hinzutreten weiterer Schadensursachen bewirkt werde (BSK OR I-HEIERLI/SCHNYDER, Art. 41 OR N 7; REY, 75 Rz. 334; HONSELL, Haftpflichtrecht, 11 Rz. 44).

- 23.4 Gemäss Bundesgericht ist davon auszugehen, dass auch ein **Mangelfolgeschaden als unmittelbarer Schaden** zu qualifizieren ist, soweit er innerhalb der Kausalkette als direkte Folge des Mangels erscheint (**BGE 133 III 266 ff.** – «Papageienfall»). Wo im Einzelfall die Abgrenzung vorzunehmen ist, beurteilt sich nach richterlichem Ermessen (ZK-SCHÖNLE/HIGI, Art. 195 OR N 70 f.; vgl. auch BSK OR I-HONSELL, Art. 208 OR N 8).
- 23.5 Die **Begrenzung der Haftung auf einen Prozentsatz des Vertragswertes** entspricht den üblichen Regelungen der Industrie. Andernfalls würde sich aufgrund der kaum abschätzbaren Risiken des «worst case» der Preis für die Entwicklung eines Designs erheblich verteuern. Weiter ist bei der Verhandlung der Haftung jeweils auch zu prüfen, ob sich gewisse Risiken nicht versichern lassen und wer der beiden Vertragsparteien der «cheapest Insurer» ist bzw. wer das betreffende Risiko am günstigsten versichern kann (vgl. dazu KOBUSS/BRETZ, 192, 253, welche hier eine Haftpflichtversicherung des Designers favorisieren).

XIII. Schutz des Geistigen Eigentums

A. Prüfungspflichten des Designers

24 Der Designer bestätigt, dass er alle zumutbaren Abklärungen getroffen sowie entsprechende Recherchen durchgeführt hat und ihm gestützt darauf keine Umstände bekannt sind, welche der Erfüllung der Schutzvoraussetzungen für die Registrierung des vertragsgegenständlichen Designs, insbesondere für dessen Neuheit und Eigenart sowie der Herstellung und Verwertung des Vertragsgegenstands entgegenstehen.

Ebenso sind dem Designer aufgrund seiner Abklärungen und Recherchen keine einer Hinterlegung und Nutzung des Designs entgegenstehenden Design-, Urheber-, Marken- oder sonstigen Schutzrechte Dritter bekannt.

- 24.1 Bei der **Prüfungspflicht** handelt es sich um eine **vertragliche Nebenpflicht**, abgeleitet aus der **Treuepflicht** des Unternehmers (bzw. Designers), der im Rahmen des Werkvertrags gehalten ist, die Interessen des Bestellers (bzw. Auftraggebers) in guten Treuen zu wahren (BK-KOLLER, Art. 363 OR N 274, mit weiteren Hinweisen).
- 24.2 Diese Prüfungspflicht soll sicherstellen, dass der Designer frühzeitig umfassende Abklärungen betreffend allfällige Schutzrechte Dritter vornimmt. Eine derartige **Absicherung** ist **unverzichtbar**, da dem Immaterialgüterrecht einerseits das sachenrechtliche Institut des Rechtserwerbs vom Nichtberechtigten unbekannt ist. Andererseits geht der Auftraggeber bei der Entwicklung und Vermarktung eines neuen designgeschützten Produktes in der Regel erhebliche finanzielle Risiken ein.
- 24.3 Ein Verkaufsverbot wegen **Verletzung von Schutzrechten Dritter** kann **fatale Folgen** nach sich ziehen. So hat das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 9. September 2011 (AZ.: 14c O 194/11) seine im August 2011 erlassene einstweilige Verfügung bestätigt und den Designschutz für das iPad des US-Technologiekonzerns Apple

bestätigt und Samsungs Konkurrenzprodukt «Galaxy Tab 10.1» wegen angeblichen Designverletzungen mit einem Verkaufsverbot in Deutschland belegt. Dieses Urteil wurde Ende Januar 2012 in zweiter Instanz vom Oberlandesgericht Düsseldorf, wenn auch mit einer anderen, wettbewerbsrechtlichen Begründung (AZ.: 20 U 126/11) bestätigt. Das Oberlandesgericht folgte Apples Argumentation, die Samsung-Tablets Galaxy Tab 10.1 und 8.9 seien Nachahmungen des iPad.

Der von Apple geltend gemachte Unterlassungsanspruch stützte sich auf das im Jahr 2004 eingetragene Geschmacksmuster Nr. 000181607-0001 für einen Taschencomputer beim europäischen Geschmacksmusteramt, das Apple für das iPad Design registrieren liess. Damit dürfte Apple sich trotz einer zwischenzeitlich ergangenen neuen Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf, wonach sich das im Design geänderte «Galaxy Tab 10.1 N» nunmehr hinreichend deutlich von Apples eingetragendem europäischen Designrecht unterscheiden (AZ.: 14c O 292/11), einen erheblichen **wirtschaftlichen Vorteil** verschafft haben, konnte doch so der geplante **Markteintritt** eines bedeutenden **Konkurrenzproduktes** in Deutschland erheblich **verzögert** werden, was für Samsung aufgrund von unterjährigen Produktzyklen in diesem Bereich faktisch ein Verkaufsverbot für eine ganze Generation von Tablet Rechnern bedeutete.

B. Rechtszuständigkeit an Urheberrechten

In Wahrung seiner Schutzpflichten gegenüber dem Auftraggeber ist der Designer verpflichtet, sich sämtliche Urheberrechte aller von ihm und seinen Hilfspersonen eingesetzten Personen, welche an der Designentwicklung mitarbeiten und mitarbeiten werden, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit schriftlich abtreten zu lassen.

25

Sofern eine Abtretung gegen zwingende gesetzliche Bestimmungen einer anwendbaren Rechtsordnung verstösst, hat sich der Designer im gesetzlich zulässigen Rahmen die ausschliesslichen Nutzungsrechte für alle auch zukünftig möglichen Nutzungsarten sowie das Recht zu der Weiterübertragung einräumen zu lassen.

In den entsprechenden Erklärungen verpflichten sich die Unterzeichner, im Voraus

- alle Urheberrechte für alle künftigen Nutzungen am zu erarbeitenden Design auf den Designer zu übertragen,
- auf das Recht der Erstveröffentlichung zu verzichten und/oder den Designer mit der Erstveröffentlichung zu beauftragen,
- auf das Recht auf Nennung als Urheber zu verzichten bzw. dieses nicht auszuüben und
- auf das Recht zur Untersagung von Werkänderungen, soweit gesetzlich zulässig, zu verzichten.

In Wahrung seiner Schutzpflichten, die Rechtsgüter des Bestellers oder Dritter bei der Abwicklung des Werkes nicht zu beeinträchtigen (BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 18), hat der Designer dafür zu sorgen, dass die **Urheberrechte** vorerst **gebündelt** und nach Erfüllung des Vertrags dem Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden können.

Notwendigkeit vertraglicher Regelungen des urheberrechtlichen Schutzes (Problemstellung): Es ist davon auszugehen, dass mit der Schaffung eines Designobjekts auch entsprechende Urheberrechte entstehen. Die konsequente rechtsgeschäftlich verein-

barte **Bündelung** der Rechte ist bei der Designentwicklung insbesondere für den Bereich der **Urheberrechte unverzichtbar**, da bei Fehlen entsprechender Parteivereinbarungen die gesetzliche Regelung zu einer völlig unübersichtlichen Situation in Bezug auf die Rechtszuständigkeiten und damit zu erheblicher Rechtsunsicherheit führt.

- 25.3 **Der Schöpfer als Urheber:** Urheber ist, wer die geistige Schöpfung erbracht hat. In seiner Person entstehen die Rechte, die das Urheberrechtsgesetz dem Urheber zuweist, mit dem **Schöpfungsakt**. Der **Rechtserwerb** erfolgt also **ipso iure**, d.h. originär (Botschaft URG, 525). Es handelt sich hier um einen «Fundamentalsatz der ganzen schweizerischen Urheberrechtsgesetzgebung» (BGE 116 II 351, 352; 74 II 112, mit weiteren Hinweisen). Als Schöpfer fallen **nur natürliche Personen** in Betracht, juristische Personen erwerben Urheberrechte immer nur derivativ, d.h. durch rechtsgeschäftlichen, erbrechtlichen oder schuldrechtlichen Übergang (HUG, in: Müller/Oertli, Art. 6 URG N 3; VON BÜREN, SIWR II/1, 151; BARRELET/EGLOFF, Art. 6 URG N 1 f.; REHBINDER, Urheberrecht, 119).
- 25.4 **Werkerschöpfung durch mehrere Urheber, Miturheberschaft der Werkbeteiligten:** Sind mehrere Urheber in gemeinschaftlicher Werkschöpfung an einem Werk beteiligt, wird eine Miturheberschaft begründet. Es entsteht ein «Gemeinschaftswerk» (VON BÜREN, SIWR II/1, 154). Als **Miturheber** gilt, wer durch **eigene schöpferische Leistung** an der Entstehung des Werkes beteiligt war (BARRELET/EGLOFF, Art. 7 URG N 4; VON BÜREN, SIWR II/1, 155).
- 25.5 Nicht Miturheber ist, wer blosser Anregungen gegeben oder Aufträge erteilt hat oder als Hilfspersonen tätig geworden ist, wie z.B. durch Sammeln von Materialien, beim Zusammentragen wissenschaftlicher Daten oder bei Gehilfenschaft im organisatorischen oder finanziellen Bereich (HUG, in: Müller/Oertli, Art. 7 URG N 3, mit Verweis auf VON BÜREN, SIWR II/1, 155 Fn. 51).
- 25.6 Gefordert wird des Weiteren eine **enge**, auf die gemeinsame Werkschöpfung gerichtete **Zusammenarbeit der Beteiligten**. Die einzelnen schöpferischen Beiträge müssen durch Absprache der Beteiligten auf der Basis eines einheitlichen Konzepts im Sinne einer Unterordnung unter eine Gesamtidee für das Kollektivwerk erfolgen, wobei die Urheber der einzelnen Beiträge ihr Schaffen diesem Ziel unterordnen (vgl. Botschaft URG, 526; REHBINDER, 124; VON BÜREN, SIWR II/1, 154 Fn. 46).
- 25.7 **Die Rechtsfolgen der Miturheberschaft:** Den Miturhebern steht das Recht am Gemeinschaftswerk gemeinschaftlich zu (Art. 7 Abs. 1 URG). Es handelt sich hierbei um eine **Gesamthandschaft sui generis** (BGE 121 III 118, 120 – Kerr Dürrenmatt; BARRELET/EGLOFF, Art. 7 URG N 2). Nicht geklärt ist, ob bei Fehlen entsprechender Parteivereinbarungen auf solche Gesamthandschaften die sachenrechtlichen Normen analog zur Anwendung kommen sollen oder aber die gesellschaftsrechtlichen Bestimmungen (vgl. dazu HUG, in: Müller/Oertli, Art. 7 URG N 10, mit weiteren Hinweisen). **Jeder Miturheber** ist nach Art. 7 Abs. 3 URG berechtigt, **in eigenem Namen Ansprüche** aus Verletzungen des Gemeinschaftswerkes geltend zu machen; dies selbst wenn die andern Miturheber von der Einleitung rechtlicher Schritte ausdrücklich absehen wollen (VON BÜREN, SIWR II/1, 159).
- 25.8 Für die **Verwendung des Gemeinschaftswerkes** bedarf es nach Art. 7 Abs. 2 URG der **Einwilligung aller Miturheber**, wobei diese nicht wider Treu und Glauben verweigert werden darf. Die herrschende Lehre erachtet eine **Verweigerung** der Zustimmung zur Verwertung der Rechte im üblichen Rahmen als einen solchen **Verstoss gegen Treu**

und Glauben (vgl. VON BÜREN, SIWR II/1, 158; BARRELET/EGLOFF, Art. 7 URG N 10). Die Werkverwendung umfasst auch die die Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte und Änderungen des Werkes (HUG, in: Müller/Oertli, Art. 7 URG N 13; von BÜREN, SIWR II/1). Die Aufteilung von Erträgen aus der Werknutzung regelt sich bei Fehlen von Vereinbarungen unter den Miturhebern nach dem Umfang der Mitwirkung am Gemeinschaftswerk (REHBINDER, 123).

Urheber- und Urheberpersönlichkeitsrecht: Das Urheberrecht umfasst sowohl vermögensrechtliche (materielle) als auch persönlichkeitsrechtliche (ideelle) Elemente. Es ist **sowohl Vermögensrecht als auch droit moral** und verleiht dem Urheber vermögensrechtliche Ansprüche sowie Urheberpersönlichkeitsrechte (STREULI-YOUSSEF, 6). **Urheberpersönlichkeitsrechte** gelten als mit der Person des Urhebers untrennbar verknüpft und sind **nicht abtretbar** (BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 7; BSK OR I-HILTY, Art. 381 OR N 3; STAUB, Leistungsstörungen, 37), während vermögensrechtliche Befugnisse übertragen werden können. 25.9

Urheber- und Sachenrecht: Das Werk ist gleichzeitig Schutzobjekt des Urheberrechts und des Sachenrechts. Während das Sachenrecht am Besitz der Sache, d.h. des Werkexemplars anknüpft, können die **urheberrechtlichen Befugnisse losgelöst von den sachenrechtlichen Befugnissen** am Werkexemplar bestehen. Gemäss Art. 16 Abs. 3 URG schliesst z.B. die Übertragung des Eigentums am Werkexemplar urheberrechtliche Befugnisse selbst dann nicht ein, wenn es sich um das Originalwerk handelt. 25.10

In der Regel geht bei **Kollisionen zwischen Urheberrecht und Eigentum** am Werkexemplar das Urheberrecht den eigentumsrechtlichen Ansprüchen vor, wobei der Konflikt jeweils im konkreten Einzelfall unter Würdigung sämtlicher Umstände und unter Abwägung der Interessen der Inhaber der Eigentums- und der Urheberrechte zu lösen ist (STREULI-YOUSSEF, 7 f.). 25.11

Die Beziehung zwischen Design- und Urheberrecht: Das Urheberrecht schützt individuelle, das Designrecht eigenartige Leistungen. Obwohl das Designrecht den Schutz der vermögensrechtlichen Interessen des Gewerbes abzielt und damit Teil des sogenannten gewerblichen Rechtsschutzes bildet, weist die durch das Designrecht geschützte Leistung einen deutlichen Bezug zum künstlerisch-ästhetischen Bereich und damit zum Urheberrecht auf (WANG, 24). Es befindet sich so im Spannungsfeld zwischen dem Urheberrecht und dem gewerblichen Rechtsschutz (RITSCHER, Design, 26 ff.). 25.12

Unbeachtlichkeit des Zwecks des Schutzobjektes: Aufgrund der Formulierung in Art. 2 Abs. 1 URG, wonach der Zweck eines urheberrechtlich geschützten Werks unbeachtlich ist, sowie aufgrund der ausdrücklichen Nennung der Werke der angewandten Kunst in Art. 2 Abs. 2 lit. f. URG bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der (praktische) **Verwendungszweck eines Objektes keine Auswirkung** auf seine Qualifikation als Werk im Sinne des URG hat (WANG, 27). Ebenso anerkannt ist, dass auch reine **Ziergegenstände designrechtlichen Schutz** geniessen können (BGE 95 II 470, 473). 25.13

Entstehung, Dauer und Formvoraussetzungen des Schutzes: Der urheberrechtliche Schutz entsteht durch die Schaffung des Werks und erlischt erst **70 Jahre nach dem Tod des Urhebers** (Art. 29 URG), während der **Schutz des Designs** mit dessen Eintragung in das Register entsteht und auf **maximal 25 Jahre** beschränkt ist (Art. 5 DesG). Da der Schutz nach Designgesetz bedeutend kürzer und teurer ist als der 25.14

Schutz nach URG und im Gegensatz zu diesem von gewichtigen Formalitäten abhängig ist, macht die Designgesetzgebung nur dann Sinn, wenn das Schutzniveau des Designs tiefer angesetzt wird als bei der individuellen Schöpfung gemäss URG (DAVID, Einführung N 27).

- 25.15 **Schöpferische Leistung versus Unterscheidung von Vorbekanntem:** Es gibt **kein klares Abgrenzungskriterium**, das eine scharfe Trennung des Anwendungsbereichs **des urheber- vom designrechtlichen Formenschutz** ermöglicht. Gemäss Art. 2 Abs. 2 und 3 DesG (vgl. dazu hinten Rz. 29.11 ff.) muss sich ein Design in genügendem Ausmass von jedem Design unterscheiden, welches den massgebenden Verkehrskreisen im Zeitpunkt der Hinterlegung bzw. im Zeitpunkt des Prioritätsdatums bekannt sein konnte.
- 25.16 Schutzbegründend ist nicht der einem Design zu Grunde liegende geistige Aufwand bzw. die schöpferische Leistung, sondern allein der Umstand, dass sich dieses in hinreichendem Ausmass von jeder vorbekannten Gestaltung unterscheidet (WANG, 31).
- 25.17 **«Individueller Charakter» versus «Eigenart»:** Indes sind die Begriffe «individueller Charakter» (Art. 2 Abs. 1 URG) und «Eigenart» (Art. 2 Abs. 1 DesG; vgl. dazu hinten Rz. 29.12 f. sehr ähnlich und eine Grenzziehung ist kaum möglich. So sollen zwar an die Eigenart im Designrecht keine hohen Anforderungen gestellt werden; es wird nur ein Mindestmass an geistigem Aufwand verlangt (Botschaft DesG, 2734).
- 25.18 Indes gilt auch im Bereich des urheberrechtlichen Schutzes, dass das verlangte individuelle Gepräge vom Spielraum des Schöpfers abhängt; wo ihm von vornherein der Sache nach wenig Raum bleibt, wird der urheberrechtliche Schutz schon gewährt, wenn bloss ein geringer Grad selbständiger Tätigkeit vorliegt (BGE 110 IV 105; 106 II 73/74; 100 II 172; 88 IV 126 und 85 II 123 E. 3, je mit weiteren Hinweisen).
- 25.19 **Der individuelle Charakter der Schöpfung als entscheidendes Werkcharakteristikum:** Voraussetzung für den urheberrechtlichen Schutz eines Designs ist, dass es auch eine geistige Schöpfung bzw. ein Werk im Sinne von Art. 2 URG darstellt. Das Wesensmerkmal eines geschützten Werkes liegt nach der neueren bundesgerichtlichen Praxis einzig im individuellen Charakter eines Werkes (BGer, 2.5.2011, 4A_78/2011; BGE 136 III 228 f.; 130 III 168, 172 E. 4.4; 130 III 714, mit Hinweis auf VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 70 ff.).
- 25.20 **Die statistische Einmaligkeit der Werkgestaltung:** Originalität im Sinne einer persönlichen Prägung durch den Urheber oder die Urheberin ist nicht erforderlich (BGE 134 III 166, 169 f.). Bezüglich der Theorie der «statistischen Einmaligkeit» muss nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für das Vorliegen der statistischen Einmaligkeit als Voraussetzung der Werk-Individualität eine statistische Einmaligkeit der *Werkgestaltung* vorliegen, die sich vom allgemein Üblichen abhebt (BGE 130 III 714, 719 f. E. 2.3). «Es sind die Vielzahl persönlicher Entscheidungen des Urhebers, überraschende und ungewöhnliche Kombinationen, welche die Individualität des Werks ausmachen. Individualität grenzt sich ab von der Banalität oder routinemässiger Arbeit» (BGE 134 III 170, mit Verweis auf CHERPILLOD, in: Müller/Oertli, Art. 2 URG N 30 und 31).
- 25.21 **Erschöpfung in einer handwerklichen Leistung als ungenügende schöpferische Tätigkeit:** Zur Erlangung urheberrechtlichen Schutzes darf eine Form nicht ausschliesslich das Ergebnis einer bloss «handwerklichen Leistung» sein; indem der

Gestalter lediglich bekannte Formen oder Linien miteinander verbindet oder abwandelt (BGE 106 II 71, 73; 110 IV 102, 105; BGer, 19.8.2002, sic! 2003, 28 f.) bzw. eine bloss Variation einer schon vorher bestehenden Form schafft (BGE 105 II 297, 300).

Als handwerklich zu qualifizieren ist überdies alles, was durch die Herstellungsweise, die Zweckbestimmung des Gegenstandes und andere technische Erfordernisse diktiert wird (WANG, 32; BGE 125 III 328, 331; 117 II 466, 468; 113 I 190, 197). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist **im Zweifelsfall** eine Form **nicht** als **Werk** der angewandten Kunst, sondern als Design zu qualifizieren (CHERPILLOD, Kommentar URG, Art. 2 N 56; BGE 113 II 190, 197, mit Hinweis auf BGE 105 II 299), wobei auf den Gesamteindruck des äusseren Erscheinungsbildes als Qualifikationsmassstab abzustellen ist (BGE 113 II 190, 198; 106 II 71, 74).

Praxis zum Urheberrechtlichen Schutz von Designgegenständen: Gemäss Bundesgericht soll bei der Qualifikation eines Objekts als Werk der angewandten Kunst oder eines einfachen Industrieerzeugnisses **im Zweifelsfall nur der Designschutz Anwendung** finden (BGE 113 II 190, 197, mit Hinweis auf BGE 105 II 299). Möbel sollen aber dann den **Schutz des URG** geniessen können, wenn «über eine rein handwerkmäßige oder industrielle Arbeit hinaus eine **Leistung** erbracht wird, die **auf einer selbständigen, schöpferischen Tätigkeit** beruht, sich als **originell** erweist und **daher** als **künstlerisch** zu werten ist. Das leuchtet namentlich dann ein, wenn ein Möbelstück sich von bisherigen Stilrichtungen klar abhebt und eine neue Richtung einleitet oder wesentlich mitbestimmt» (BGE 113 II 197).

Der Entscheid darüber, was **Kunst** darstellt und ob sie qualitativ gehaltvoll ist, wird daher immer von **subjektiven Beurteilungskriterien** und vom Einzelfall abhängen. «Gelegentlich erhält man sogar den Eindruck, Urheberrechtsschutz werde von den Gerichten weniger wegen der Einmaligkeit des zu schützenden Werks als wegen der Einmaligkeit des zu schützenden Autors gewährt» (DAVID Einführung N 27, mit Hinweis auf BGE 113 II 190 – Le Corbusier; RITSCHER, Corbusier, 266).

Als **Faustregel** kann gelten: Gestalterisch ganz **Hochstehendes** oder Abhebendes gehört auch zum **Urheberrecht**, **Triviales** höchstens zum **Designrecht** (CELLI, in: Staub/Celli, Art. 1 DesG N 7) oder «[je] einfacher ein Objekt, desto schwieriger ist es, dass sich darin ein individueller Charakter manifestiert; umgekehrt je komplexer ein Objekt ist, desto grösser die Wahlfreiheit des Urhebers, die, wenn er sie ausnutzt, zur Individualität führt (HEINRICH, DesG, 75 ff.; vgl. BGE 113 II 190: Schutz von Le Corbusier Möbeln; OGer Zürich, SMI 1991, 88: Schutz einer Tizio-Lampe; BGE 76 II 101: Schutz von Broderie; OGer Zürich, sic! 2001. 504: Schutz eines Kinderstuhls; OGer Luzern, sic! 1998. 567: Schutz einer digitalen Armbanduhr; OGer Zürich, SMI 1989, 208: Schutz des Zifferblattes einer Armbanduhr; vgl. aber OGer Zürich, sic! 2002. 342: Schutz eines Sofas verweigert; OGer Basel-Landschaft, sic! 2000. 285: kein Schutz für ein Artistenvelo; Cour de justice Genf, sic! 1999. 247: kein Schutz für eine Uhr, die Zifferblatt, Zeiger und Öffnung einer Uhr an einem historischen öffentlichen Gebäude übernimmt)» (CHERPILLOD, in: Müller/Oertli, Art. 2 URG N 56).

Rechtsgeschäftliche Übertragung von Urheberrechten (allgemeine schuldrechtliche Prinzipien): Nach Art. 16 Abs. 1 URG ist das Urheberrecht übertragbar und vererblich. Es können Teilrechte oder auch das Urheberrecht als Ganzes übertragen werden (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 2; DESSEMONTET, Droit d'auteur, N 959). Dabei kommen aufgrund des Verweises in Art. 7 ZGB auch auf Urheberrechtsverträge die

allgemeinen schuldrechtlichen Prinzipien zur Anwendung (BGer, SMI 1994, 64, 66). Es gelten bezüglich des Zustandekommens und der Auslegung die allgemeinen Interpretationsregeln für Verträge «genauso wie in allen übrigen Bereichen» (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 21).

- 25.27 **Internationale Sachverhalte:** Findet die Designentwicklung (auch) ausserhalb der Schweiz statt, ist zu beachten, dass der am Ort der Entwicklung anwendbaren Rechtsordnung unter Umständen das Konzept der Übertragung von Urheberrechten fremd ist und grundsätzlich nur Nutzungsrechte übertragbar sind; vgl. dazu z.B. die entsprechende Regelung in Deutschland (Art. 29 ff. UrhG).
- 25.28 **Vertragsauslegung:** Der Gegenstand und der Inhalt des Vertrags sind dementsprechend nach dem wirklichen und übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien auf der Basis der subjektiven Auslegung zu bestimmen. Falls kein tatsächlicher gemeinsamer Wille festgestellt werden kann, sind zur Ermittlung des hypothetischen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen durch die Parteien verstanden werden durften und mussten (DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 37; BGer, sic! 1999, 119, 121; BGE 121 III 118, 123).
- 25.29 **Formfreiheit:** Die Übertragung von Urheberrechten kann formfrei erfolgen und untersteht keinem Formzwang (BGer, sic! 1997, 382). Dies gilt sowohl für das Verpflichtungs- als auch für das Verfügungsgeschäft (AppHof BE, 21.5.2001, sic! 2001, 613 ff., 614; HILTY, SIWR II/1, 547; BSK OR I-HILTY, Art. 380 OR N 1 und Art. 381 OR N 5; DESSEMONTET, Droit d'auteur, N 936; RÜDLINGER, 63; UHL, 155).
- 25.30 **Die Zweckübertragungstheorie:** Nach der Zweckübertragungstheorie gehen, gestützt auf die Bestimmung von Art. 16 Abs. 2 URG, bei Verträgen zwischen dem Urheber und seinem Rechtsnachfolger bei unklarer vertraglicher Regelung Rechte in sachlicher, räumlicher und zeitlicher Hinsicht (nur) insoweit über, als es der Zweck der Übertragung erfordert. Die Zweckübertragungstheorie kommt jedoch nur dann **zur Anwendung, wenn** die Parteien zwar die Übertragung von Urheberrechten vereinbart haben, der **Umfang der Rechtsübertragung** aber **unklar** ist (DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 44 f.; VON BÜREN/MEER, SIWR II/1, 170; FISCHER, in: Berger/Macciachini, 104; BGer, sic! 1999, 403 – «Grille»; BGer, sic! 1999, 121 f. – «Clown»; BezGer Unterrheinthal, sic! 2002, 591 ff. – «Pilotenlehrgang»; AppHof BE, sic! 2001, 614 f. – «Elektronischer Pressespiegel»; KGer SG, sic! 1999, 253 f. – «Computerprogramme»).
- 25.31 Da die Übertragung von Urheberrechten an keine Formvorschriften gebunden ist und daher auch durch konkludentes Verhalten erfolgen kann, besteht unter Umständen die Versuchung, mit Hilfe der Zweckübertragungstheorie eine fehlende Vereinbarung zur Übertragung von Urheberrechten zu konstruieren (STREULI-YOUSSEF, 11). So wird verschiedentlich bei nicht feststellbarem Willen der Parteien der Rechtsgrund für einen Rechtsübergang in der Zweckübertragungstheorie erblickt (vgl. DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 46 f., mit weiteren Hinweisen; Zivilgerichtspräsidium BS, sic! 2004, 491 – «Arzneimittel-Kompendium», mit Kritik von ALDER DANIEL, sic! 2004, 496 f.; vgl. dazu auch FISCHER, in: Berger/Macciachini, 105).
- 25.32 **Gültigkeit und Wirkung der Übertragung:** Die **Übertragung** von Urheberrechten ist **kausal** (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 11; STREULI-YOUSSEF, 21; UHL, 156), d.h. das Verfügungsgeschäft ist vom Bestand und der Gültigkeit des Verpflichtungsgeschäfts abhängig (DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 8).

Die **Übertragung von Urheberrechten** hat **dingliche Wirkung** (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 2, 2a) und ist damit **allen gegenüber wirksam**. Im Gegensatz dazu kann der Lizenznehmer seine schuldrechtlichen Nutzungsrechte am Werk ohne die Zustimmung des Lizenzgebers weder an einen Dritten übertragen noch das lizenzierte Recht an einen Dritten unterlizenzieren (DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 7; DESSEMONTET, Droit d'auteur, N 616 f.). 25.33

Antizipierte Globalzessionen von Urheberrechten (grundsätzliche Zulässigkeit): Bei Globalzessionen gehen sämtliche gegenwärtigen und auch künftige Befugnisse auf den Erwerber über. Dies gilt auch **für Nutzungsarten**, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses **noch nicht bekannt** waren (DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 28 f.; BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 9; STREULI-YOUSSEF, 20; UHL, 101). Die Urheberrechte können schon **vor der Schaffung des Werkes** übertragen werden, bzw. auch ein noch herzustellendes Werk kann Gegenstand einer urhebervertraglichen Vereinbarung sein (STREULI-YOUSSEF, 29; BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 9; ZK-TROLLER, Vor Art. 380–393 OR N 8; BSK OR I-HILTY, Art. 380 OR N 2; UHL, 155). 25.34

Übermässige Bindung als Schranke der Übertragung: Die globale Abtretung von Urheberrechten an noch zu schaffenden Werken kann nur in Extremfällen als eine übermässige Bindung des Urhebers im Sinne von **Art. 27 Abs. 2 ZGB** verstanden werden (DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 31; a.A. aber BARRELET/EGLOFF, Art. 10 URG N 10, soweit die Übertragung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unbekannt Nutzungsarten betrifft). 25.35

Übertragung von Urheberpersönlichkeitsrechten?: Nach herrschender Lehre sind grundsätzlich nur Vermögensrechte, nicht aber Urheberpersönlichkeitsrechte, also das Recht auf Erstveröffentlichung, das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft und das Recht auf Werkintegrität, übertragbar (BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 7, Art. 16 URG N 6 und 14). Dieses Prinzip wird aber dadurch aufgeweicht, dass einerseits – im Rahmen von Art. 27 ZGB ff. – ein Verzicht auf alle Urheberrechte zulässig sein soll (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 14, mit weiteren Hinweisen), was aber die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs des Verzichts einschliesst (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 15; UHL, 77). 25.36

Andererseits sollen nach Auffassung der jüngeren Lehre zwar Urheberpersönlichkeitsrechte als solche nicht übertragen werden können, jedoch sollen einzelne Teilbefugnisse oder die Ausübung einzelner urheberpersönlichkeitsrechtlicher Befugnisse durchaus übertragen werden können. Dem verschliesst sich auch die herrschende Lehre (BARRELET/EGLOFF, Art. 11 URG N 13) nicht (ganz), unterscheidet sie doch auch zwischen dem harten Kern und den Randbereichen des Urheberpersönlichkeitsrechts, über welche der Urheber zu Gunsten eines Dritten verfügen könne (BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 7). 25.37

Generell gilt, dass die Frage der **Übertragbarkeit des Urheberpersönlichkeitsrechts** nicht abstrakt beantwortet werden kann, vielmehr gilt es, je nach Urheberpersönlichkeitsrecht, **individuelle Antworten** zu finden. 25.38

Das Erstveröffentlichungsrecht: So ist es möglich, über das in Art. 9 Abs. 2 URG verankerte, vor allem wirtschaftlich bedeutende Recht (BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 21a), über die Erstveröffentlichung zu bestimmen, sei es durch **Übertragung** (so DESSEMONTET, SIWR II/1, 194; von BÜREN/MEER, SIWR II/1, 237 f.; NEFF/ARN, SIWR II/2, 210; HILTY Lizenzvertrag, 23; BERGER, in: Berger/Macciachini, 21) oder 25.39

durch den Abschluss vergleichbarer Vereinbarungen (vgl. DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 21, mit weiteren Hinweisen), indem zwar nicht das Recht auf Veröffentlichung, jedoch der Akt der Veröffentlichung selbst einer anderen Person überlassen wird (BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 21).

- 25.40 **Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft:** Das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft (Art. 9 Abs. 1 URG) ist grundsätzlich **nicht übertragbar** (vgl. DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 22, mit Hinweis auf BezGer Unterrheintal, sic! 2002, 589, 597; siehe auch KGer BL, sic! 2004, 298, 299 f.). Indes wird dafür gehalten, dass der Urheber bestimmen kann, in welcher Form er genannt werden will, weshalb er auch auf eine Nennung **verzichten** kann (BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 14; BERGER, in: Berger/Macciachini, 21; HILTY, Lizenzvertragsrecht, 22 f.; BARRELET/EGLOFF, Art. 9 URG N 10 und 13; DESSEMONTET, SIWR II/1, 207 f.).
- 25.41 **Das Recht auf Werkintegrität:** Was den Anspruch auf Werkintegrität betrifft, steht dem Urheber nach Art. 11 URG das Recht zu, Veränderungen seines Werks zu untersagen. So kann der Urheber nach Art. 11 Abs. 2 URG auf *die Ausübung* dieser Befugnisse verzichten, soweit er durch Änderungen nicht in seiner Persönlichkeit verletzt wird. Diese Bestimmung kann als Rechtsgrundverweisung auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Art. ZGB 28 ff. verstanden werden (a.A. DE WERRA, in: Müller/Oertli, Art. 16 URG N 25), womit Änderungen eines Werks zulässig sind, soweit die Zurechnung des geänderten Werks zum Urheber nicht dessen Persönlichkeit verletzt (BERGER, in: Berger/Macciachini, 22; HILTY, Lizenzvertrag, 24 f.).
- 25.42 Es empfiehlt sich unter Umständen, eine Muster-Abtretungserklärung als Anhang zum Designvertrag beizulegen, in welcher auch das zu entwickelnde Design (zur Verhinderung einer übermässigen Bindung im Sinne von Art. 27 ZGB) des Unterzeichners genauer umschrieben wird.

26 Mit vollständiger Begleichung der vertraglichen Ansprüche des Designers gehen sämtliche den Vertragsgegenstand betreffenden Urheberrechte, über die der Designer verfügt, auch bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung ohne weiteres an den Auftraggeber über.

- 26.1 Während die Registerrechte aufgrund entsprechender Anmeldungen von Anfang an beim Auftraggeber entstehen, sollen Urheberrechte erst mit vollständiger Bezahlung der Leistungen des Designers an den Auftraggeber übergehen. Damit verbleibt diesem eine zusätzliche Sicherheit – und im Konfliktfall auch ein Druckmittel – bezüglich der Erfüllung der Leistungen des Auftraggebers.
- 26.2 Hinsichtlich der Urheberrechte enthält der Designvertrag damit nicht nur ein Verpflichtungsgeschäft für die später vorzunehmende Übertragung der Urheberrechte (vgl. dazu auch TAKEI, 433, mit weiteren Hinweisen). Vielmehr handelt es sich hierbei um eine **aufschiebend bedingte Verfügung bzw. Übertragung von Urheberrechten**, was in der Literatur als zulässig erachtet wird (vgl. BARRELET/EGLOFF, Art. 16 URG N 22b).
- 26.3 Die Übertragung greift auch für den Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung, z.B. im Falle einer Ersatzvornahme etc., und umfasst damit auch die Entwürfe des vertragsgegenständlichen Designs, bzw. die entsprechenden Urheberrechte.

Falls Dritte gegenüber dem Auftraggeber geltend machen, dass das vom Designer entwickelte Vertragsobjekt deren Design-, Urheber-, Marken- oder sonstigen Schutzrechte verletzt, wird der Designer im Falle einer schuldhaften Verletzung seiner Prüfungs- und/oder Schutzpflichten die Dritten vollumfänglich schadlos halten. 27

Im Rahmen einer solchen «**Drittenschädigungsklausel**» kann sich der Unternehmer (bzw. Designer) gegenüber dem Besteller (bzw. Auftraggeber) vertraglich dazu verpflichten, die Leistung von Schadenersatz gegenüber Drittpersonen direkt zu übernehmen (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 44; GAUCH, N 865; Art. 112 Abs. 1 OR). 27.1

Es wäre stossend, wenn der Auftraggeber zufolge schuldhafter Unterlassungen des Designers Drittansprüchen ausgesetzt wäre, die er nicht auf den Designer abwälzen kann. Dementsprechend soll die Haftung für Ansprüche Dritter aus Verletzung ihrer Immaterialgüterrechte durch das vertragsgegenständliche Design nicht von der Haftungsbeschränkung der Vertragsziffer 23 umfasst werden. In der Regel dürfte dieses Risiko durch die **Haftpflichtversicherung** des Designers, bzw. diejenige seiner Hilfspersonen abgedeckt werden können. 27.2

Die Ansprüche des Auftraggebers gegen den Designer bei Verletzung seiner Prüfungs- und/oder Schutzpflichten verjähren nach den Bestimmungen von Art. 127 ff. OR. 28

Bei der **Prüfungspflicht des Unternehmers** (bzw. Designers) bezüglich vorbestehende Drittrechte im Sinne von Vertragsziffer 24 könnte es sich aus dogmatischer Sicht um eine auftragsrechtliche Tätigkeit handeln, da im Auftragsrecht als Grundregel gilt, dass nicht ein bestimmter Arbeitserfolg, sondern lediglich ein fachgerechtes Tätigwerden geschuldet ist. Die Erstellung von Konzepten, Plänen und Studien kann je nun nach dem konkreten Vertragsinhalt unter Werkvertragsrecht oder unter Auftragsrecht fallen. Handelt es sich bei solchen Dokumenten eher um schriftlich festgehaltene Beratungsergebnisse, spricht dies für die **Anwendung von Auftragsrecht** (STRAUB, Informatikrecht, 107). Das Bundesgericht stellt bei Gutachten darauf ab, ob sie objektiv überprüfbar sind oder ob sie weitgehend auf subjektiven Wertungen beruhen (vgl. BGE 127 III 328 E. 2). 28.1

Indes kann die geschuldete Prüfung – ebenso wie die Pflicht, sich die Urheberrechte der Mitarbeitenden abtreten zu lassen – auch als **vertragliche Nebenpflicht** im Sinne von Art. 364 Abs 1 OR, als Schutzpflicht des Designers, die Rechtsgüter des Bestellers (bzw. Auftraggebers) bei der Abwicklung des Werkes nicht zu beeinträchtigen und keinen entsprechenden Schaden entstehen zu lassen, verstanden werden (vgl. dazu BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 18). Der Designer haftet grundsätzlich für die volle Sorgfalt, die nach der Verkehrsanschauung von einem Unternehmer erwartet wird, der die Ausführung eines entsprechenden Werkes übernimmt (ZK-Bühler, Art. 364 OR N 37; BSK OR I-ZINDEL/PULVER, Art. 364 OR N 7). 28.2

Was den **Haftungsmassstab** betrifft, ist es im Resultat **nicht entscheidend, ob Werkvertragsrecht oder Auftragsrecht** zur Anwendung kommt (vgl. dazu ZK-BÜHLER, Art. 363 OR N 167). Die **Problematik** besteht vielmehr in den **Verjährungsregeln**: Ansprüche aus Sorgfaltspflichtverletzung des Unternehmers gemäss Art. 364 Abs. 1 OR verjähren nach Ablauf von zehn Jahren gemäss Art. 127 OR. Nach der Abliefe- 28.3

zung des Werks kommen aber die kurzen Verjährungsfristen von Art. 371 OR zum Zug (ZK-BÜHLER, Art. 364 OR N 46).

- 28.4 Die massgebende Verjährungsfrist im Werkvertragsrecht hängt somit in Fällen von Sorgfaltspflichtverletzungen unter anderem davon ab, ob das **Werk** im Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses **vollendet oder unvollendet** abgeliefert wurde (BGE 113 II 267), während Schadenersatzansprüche gegen den Beauftragten durchwegs nach Massgabe von Art. 127 OR verjähren (BSK OR I-WEBER, Art. 398 OR N 33).
- 28.5 Das Problem der kurzen **Verjährungsfristen** wird bei Fehlen expliziter vertraglicher Vereinbarungen von der **Praxis** dahingehend gelöst, dass sich z.B. die Haftung in Gesamtverträgen mit einem Planer (Architekt/Ingenieur) je nach Leistungspflicht, die verletzt wurde, nach Werkvertrags- oder nach Auftragsrecht richten soll (BGE 134 III 363 E. 5.1) oder aber Haftungsfragen einheitlich nach auftragsrechtlichen Grundsätzen abgehandelt werden (so das HGer SG, 23.3.2010, GVP 2010 Nr. 90).
- 28.6 Da sich unter Umständen erst nach längerer Frist zeigt, dass durch das vertragsgegenständliche Design Rechte Dritter verletzt werden, bestünde bei der Anwendung der werkvertraglichen Verjährungsbestimmungen das Risiko, dass der Designer für Vertragsverletzungen im Bereich der Abklärungen nicht mehr haftbar gemacht werden könnte, weshalb vorliegend die Verjährungsfristen vertraglich angepasst werden.
- 28.7 Während Art. 129 OR die **Verjährungsbestimmungen** des dritten Titels des Obligationenrechts der Parteiautonomie (BGE 132 III 226, 234 E. 3.3.1) entzieht, sind die Verjährungsfristen ausserhalb des dritten Titels einer **Abänderung durch Parteiabrede** zugänglich (BSK OR I-DAPPEN, Art. 129 OR N 2). Nur eine Verlängerung über die Frist von Art. 127 OR hinaus ist nicht statthaft (BGE 99 II 189; 132 III 240).
- 28.8 Dementsprechend sind auch die **Verjährungsfristen nach Art. 371 OR dispositiver Natur** und können nach konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung durch Parteivereinbarung abgeändert werden (BGE 63 II 180; 120 II 220; 118 II 149; GAUCH, N 2489 ff.). Daran ändert die Anwendbarkeit von Art. 141 Abs. 1 OR nichts. Darin, dass die Parteien bei Vertragsschluss von der ihnen bezüglich der Verjährungsfristen ausserhalb des dritten Titels des Obligationenrechts (Art. 129 OR) eingeräumten Privatautonomie Gebrauch machen, liegt kein unzulässiger Vorausverzicht auf die Verjährung (BGer, 12.1.2012, 4A_221/2010, E. 3.2). Andernfalls wären die Verjährungsfristen vertraglich nur einseitig zu Lasten des Gläubigers abänderbar. Art. 371 Abs. 1 OR erklärt aber durch den Verweis auf die Verjährung der Ansprüche des Käufers (Art. 210 Abs. 1 OR) die Übernahme der Haftung für eine längere Zeit ausdrücklich für zulässig (SPIRO, 548 Fn. 17).

XIV. Designschutz

29

Der Designer bestätigt, dass sich seine Leistung nicht an eine vorbekannte Form anlehnt, bzw. dass sich die Gestaltung – aufgrund seiner Abklärungen gemäss Ziffer 24 – in wesentlichen Merkmalen von allen im vorgesehenen Vertriebsgebiet potentiell bekannten Designs unterscheidet und die Voraussetzungen zur Hinterlegung als Design erfüllt.

Der Gegenstand des Designs soll – unter dem Vorbehalt nicht erkennbarer neuheitszerstörender Parallelentwicklungen Dritter – in folgenden Ländern Designschutz geniessen:

- [Land];
- [Land].

Es handelt sich bei dieser Bestimmung begrifflich um eine Zusage, d.h. um eine vertraglich bindende Erklärung des Unternehmers (bzw. Designers), dass sein versprochenes Werk eine bestimmte Eigenschaft – die Fähigkeit zur Hinterlegung als Design – aufweisen werde. Die so verstandene Zusage verpflichtet den Unternehmer, das Werk mit der **zugesicherten Eigenschaft** herzustellen und abzuliefern (GAUCH, N 1372). 29.1

Fehlt diese Werkeigenschaft, besteht ein Werkmangel, der die Beschaffenheit des Werkes betrifft. Auch **Rechtsmängel** können einen die Beschaffenheit des Werkes betreffenden **Sachmangel** darstellen, sofern sie die Benutzbarkeit des Werks einschränken oder verhindern (ZK-BÜHLER, Vor Art. 367–371 OR N 6). 29.2

Die Zusicherung des Designers steht unter dem **Vorbehalt von Parallelentwicklungen** Dritter, welche neuheitschädigend sind und damit eine Hinterlegung der vertragsgegenständlichen Entwicklung als Design verunmöglichen (vgl. dazu hinten Rz. 29.8 ff.). 29.3

Nicht erkennbar ist eine solche Parallelentwicklung, sofern die vom Designer vorgängig seiner Entwicklung durchgeführte Prüfung im Sinne von Vertragsziffer 24 lege artis durchgeführt worden ist. 29.4

Der unternehmerische Wert des Designschutzes: Das Designrecht zielt primär auf den Schutz der Interessen der neue Produkte entwickelnden Personen und Unternehmen ab (SCHNEIDINGER, 34; WASSNER, 24, 66; STRUNKMANN-MEISTER, Neuheitsbegriff, 20). Diesen soll es durch die Gewährung von **handelbaren Ausschliesslichkeitsrechten an Designinnovationen** ermöglichen, ihre in die Produktgestaltung getätigten Investitionen zu amortisieren. 29.5

Das Designrecht schützt die **Formgebung** somit vorab als **unternehmerischen Wert** (SCHNEIDINGER, 34; ferner DÜRR, Art. 2 N 2; HEINRICH, DesG, N 0.11). Der unternehmerische Wert eines Designs liegt in seiner Eigenschaft, als absatzrelevantes Produktmerkmal zu wirken, womit das Designrecht aus ökonomischer Optik den **Schutz der Produktgestaltung als Absatzfaktor bzw. Marketinginstrument** zu gewähren hat (vgl. dazu auch WASSNER, 66 f., 68 f.; WEGHORN, 44 ff.; SCHULTE-BECKHAUSEN, 114; STRUNKMANN-MEISTER, Leistungsschutz, 63 ff.; ECK, 103 ff., 133 ff., 148 ff., 170 ff.; WANG, 4). 29.6

Dementsprechend ist es auch für jedes Unternehmen entscheidend, selbst über die entsprechenden Designrechte zu verfügen und sich nicht nur vom Designer als Rechtsinhaber abgeleitete Nutzungsrechte einräumen zu lassen (zum «**Buyout**» vgl. auch hinten Rz. 31.1). Dies ist umso mehr gerechtfertigt als der Auftraggeber nach dem Verständnis des vorliegenden Vertragsmusters vorerst die gesamte Entwicklung des Designs finanziert (vgl. aber auch den Ansatz von BEYERLEIN, 11 ff., wonach Auftraggeber und der Designer ihre Kosten betreffend die Entwicklung des Design- 29.7

gegenstandes selbst tragen, dazu hinten Rz. 30.4) und anschliessend auch alle Marktrisiken der designgeschützten Produktentwicklung trägt.

- 29.8 **Die Neuheit des Designs (Grundzüge):** Gemäss Art. 2 Abs. 1 DesG muss für den Schutz als **Design** eine Gestaltung **neu sein und Eigenart** aufweisen. Diese Regelung ist vergleichbar mit dem Europäischen Recht, Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen, wonach ein Muster durch ein Musterrecht geschützt wird, «wenn es neu ist und Eigenart hat».
- 29.9 Das schweizerische Recht unterscheidet zwischen **formeller und materieller Neuheit**. Nach herrschender Lehre und der Praxis des Bundesgerichts handelt es sich dabei um zwei verschiedene materielle Schutzvoraussetzungen. Bei der Beurteilung von Neuheit und Eigenart ist auf die hinterlegte Abbildung abzustellen (Art. 19 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 4 lit. b DesG). Liegen mehrere Ansichten einer dreidimensionalen Gestaltung vor, so sind diese «optisch zu synthetisieren» (HEINRICH, DesG, N 2.05), allenfalls ist auch der Beschrieb gemäss Art. 19 Abs. 4 DesG mit zu berücksichtigen.
- 29.10 Sowohl **Neuheit** wie auch **Eigenart** nach Art. 2 DesG sind **zu vermuten**. Entsprechend ist die Rechtsinhaberin insbesondere nicht beweispflichtig betreffend der Kenntnis der massgebenden Kreise (eingehend dazu HEINRICH, DesG, N 2.40 ff.; CELLI/HYZIK, in: Staub/Celli, Art. 2 DesG N 46).
- 29.11 **Formelle Neuheit:** Die formelle Neuheit umschreibt die **Nichtidentität** eines Musters **mit vorbekannten Gestaltungen**. Die formelle Neuheit ist ein **objektives Kriterium** mit zwei Komponenten. Als erstes darf vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum nirgends auf der Welt bereits eine identische Gestaltung veröffentlicht worden sein. Dies wird als zweites dahingehend relativiert, dass eine derartige Veröffentlichung nur **neuheitsschädlich** ist, **wenn** sie den **schweizerischen** beteiligten **Verkehrskreisen** (also den interessierten Produzenten, Händlern und Konsumenten) **bekannt** sein konnte (MEER, 937); dies im Unterschied zum Patentrecht, wo eine Veröffentlichung im Ausland unabhängig von der potentiellen Bekanntheit in der Schweiz die Neuheit zerstört (Art. 7 PatG; Botschaft DesG, 2739).
- 29.12 **Materielle Neuheit/Eigenart (Unterscheidung von Vorbekanntem):** Die Eigenart als materielle Neuheit setzt voraus, dass sich eine Gestaltung in wesentlichen Merkmalen **von** einem in der Schweiz bereits **potentiell bekannten Design unterscheidet**, mithin diesem nicht ähnlich ist. Entscheidend für die Bewertung der Unterscheidbarkeit ist der Gesamteindruck in der Sichtweise der an einem Erwerb interessierten Personen (also wiederum der Produzenten, Händler und Konsumenten; MEER, 938). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist dabei der **Gesamteindruck massgebend**, der durch die wesentlichen Merkmale bestimmt wird, wie sie sich einem am Kauf interessierten Verbraucher präsentieren (BGE 130 III 636, 639 E. 2; 129 III 545, 548 ff. E. 2, mit Hinweisen).
- 29.13 Die Beurteilung, ob sich das Design genügend vom Vorbekanntem abhebt, erfolgt daher nicht nach der Sichtweise von Fachpersonen, sondern aus der **Perspektive der an einem Erwerb interessierten Personen**, welche die betreffenden Produkte ihrer Bewertungsfähigkeit entsprechend aufmerksam begutachten (Botschaft DesG, 2740; BGer, 15.10.1990, 4C.110/1990, E. 2a/cc, mit Hinweisen, nicht publiziert in BGE 116 II 471; BGE 133 III 193 E. 3.3.).

Banale Gestaltung als Design: Aus dem Umstand, dass nach Art 2 Abs. 2 DesG die Schutzgewährung vom objektiven Kriterium des Unbekanntseins des Designs in der Öffentlichkeit abhängig ist, ergibt sich, dass es grundsätzlich **unerheblich** ist, ob eine Gestaltung Ergebnis eines **eigenständigen geistigen Arbeitsprozesses** und somit auch subjektiv neu ist (WANG, 83; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 2 DesG N 53). 29.14

Nach Auffassung des Bundesgerichts besteht – unter Hinweis auf die Lehre (HEINRICH, Art. 2 DesG N 2.64–2.66; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 1 DesG N 81) die Eigenart in einer objektiven Abweichung vom Vorbekanntem, ohne dass Originalität im Sinne einer eigentlichen schöpferischen Leistung erforderlich wäre. «Auch ein **banales Design** kann unter dem Gesichtspunkt der Eigenart **schutzfähig** sein, **wenn es sich nach dem Gesamteindruck** nach den wesentlichen Elementen **vom Vorbekanntem unterscheidet**» (BGE 133 III 189, 191, E. 3.1).« 29.15

Wenn unter der Geltung des DesG von «origineller Gestaltung» die Rede ist (BGE 130 III 636, 641 E. 2.1.3), geschieht dies in Anlehnung an die romanischen Gesetzestexte von Art. 2 Abs. 1 DesG («Un design peut être protégé à condition d'être nouveau et original»; «Un design può esser protetto se è nuovo e originale») und ist als Würdigung des Gestaltungsergebnisses zu verstehen, ohne dass das Augenmerk auf den Kurationsakt gerichtet würde, wenngleich schwer vorstellbar ist, wie eine neue und sich in ihrem Gesamteindruck als solche präsentierende Form zustande kommen soll, ohne dass ihr ein Schöpfungsakt, ein Mindestmass an geistigem Aufwand zugrunde läge» (BGE 133 III 189, 192 E. 3.4). 29.16

Abstand von vorbestehenden Designs: Die Eigenart ist nicht absolut, sondern in Relation zu vorbestehenden Designs und dem faktischen Spielraum für neues Design zu betrachten (MEER, 938; Botschaft DesG, 2740). **Je kleiner der gestalterische Freiraum** ist, **desto geringer** sind die **Anforderungen an die Eigenart** des neuen Designs (MEER, 938). Wo hingegen überhaupt kein gestalterischer Freiraum mehr besteht, weil die Merkmale des Designs ausschliesslich durch die technische Funktion des Erzeugnisses bedingt sind, ist Designschutz ausgeschlossen (Art. 4 lit. c DesG). 29.17

Grenzen des Designschutzes (fehlende Designeigenschaften): Gemäss Art. 4 lit. a DesG besteht kein Designschutz für Erscheinungen, die kein Design im Sinne von Art. 1 DesG darstellen. Die fehlende Designeigenschaft ist Grundlage für die Nichtigerklärung solcher Erscheinungen durch die Gerichte und für die Verweigerung von derartigen Eintragungen durch das IGE nach Art. 24 Abs. 3 DesG. 29.18

Nichterfüllung materieller Schutzvoraussetzungen: Art. 4 lit. b DesG schliesst Formen vom Schutz aus, welche die materiellen Schutzvoraussetzungen nicht erfüllen, wobei die Erfüllung der Voraussetzungen nach Art. 2 DesG im Rahmen des Eintragungsverfahrens nicht überprüft wird. Die durch die Hinterlegung begründete Vermutung der Neuheit und Eigenart kann jedoch im Rahmen eines Zivil- oder Strafverfahrens widerlegt werden. 29.19

Technische Bedingtheit des Designs (Nichtigkeit): Der **Designschutz** ist nach Art. 4 lit. c DesG dann **ausgeschlossen**, wenn die «Merkmale des Designs **ausschliesslich** durch die **technische Funktion** des Erzeugnisses bedingt sind». Die technische Bedingtheit ist mit Blick auf den Gebrauchszweck zu prüfen, der mit dem Gegenstand des Designs erreicht werden soll. Entscheidend ist, ob zur Erreichung des spezifischen Gebrauchszwecks ein Gestaltungsspielraum besteht bzw. ob zur Erreichung dieser Funktion noch Formalalternativen zur Verfügung stehen (vgl. WANG, 129). 29.20

- 29.21 Der Ausschlussgrund und damit die Nichtigkeitsfolge greifen jedoch nur, wenn **alle Merkmale** eines Designs **ausschliesslich technisch bedingt** sind. Eine ausschliessliche technische Bedingtheit liegt dann vor, wenn den Mitbewerbern im Falle einer Monopolisierung der Form keine anderen zumutbaren Gestaltungsmöglichkeiten offen stehen (WANG, 130).
- 29.22 **Teilnichtigkeit:** Die ausschliesslich technische Bedingtheit einzelner Merkmale eines Designs steht nach Art. 4 lit. c DesG indes dessen Schutz grundsätzlich nicht entgegen (WANG, 128; vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 4 DesG N 45). Es liegt dann eine Teilnichtigkeit vor, sofern die Formelemente, die nach der Ausscheidung aller technisch bedingten Gestaltungsmerkmale übrig bleiben, einen Designschutz noch rechtfertigen (CELLI/HYZIK, in: Staub/Celli, Art. 4 DesG N 28; BGE 113 II 77, 80; 116 II 191 ff.).
- 29.23 **Designs als Verletzung von Bundesrecht oder Staatsverträgen:** Art. 4 lit. d DesG schliesst Designschutz für Gestaltungen aus, die «Bundesrecht oder Staatsverträge» verletzen. Hier steht in der Praxis der Schutz öffentlicher Zeichen im Vordergrund. Der Ausschluss bezieht sich auf die Wappen als Ganzes und deren charakteristische Elemente, nicht indes auf einzelne Motive aus diesen (RKGE, 25.9.2002, sic! 2002, 856). Bei offensichtlichen Verstössen besteht ein Eintragungshindernis im Sinne von Art. 24 Abs. 3 DesG. Gemäss Art. 17 Abs. 2 des **Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen** (WSchG, SR 232.21) dürfen keine Designs eingetragen werden, die den Bestimmungen dieses Gesetzes zuwiderlaufen.
- 29.24 Gleiches gilt bezüglich des **Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes**; vgl. dazu Art. 7 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes (SR 232.22), wobei die Verwendung dieses Symbols auf Spielzeugen an sich kein von diesem Gesetz verpönter Missbrauch sein soll (RKGE, sic! 1998, 290, E. 5 und 6 – «Croix rouge»). Allerdings müsse der Schutz in Bezug auf diese Formelemente ausgeschlossen sein, weil über deren Verwendung allein das IKRK selbst zu entscheiden habe.
- 29.25 Die **Hinterlegung ausländischer Wappen und Hoheitszeichen** ist nur unzulässig, soweit der Schweiz für gleichartige eidgenössische und kantonale Zeichen Gegenrecht gehalten wird (Art. 10 WSchG). Für das Designrecht kann dieses Gegenrecht nicht aus dem in Art. 6^{ter} Abs. 1 PVÜ festgelegten Verbot der Eintragung und des Gebrauchs von Staatsflaggen und anderen Hoheitszeichen abgeleitet werden, da sich dieses nur auf Nachahmungen im heraldischen Sinne (und eben nicht zu dekorativen Zwecken) als Fabrik- oder Handelsmarken (nicht aber als Bestandteile von Designs) bezieht (RKGE, 17.12.1997, sic! 1998, 313 f.).
- 29.26 **Designs als Verstoss gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten:** Nach Art. 4 lit. e DesG sind Designs, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstossen, vom Schutz ausgeschlossen. Ein Verstoss gegen die öffentliche Ordnung liegt insbesondere vor bei Designs, deren Schutz den tragenden Grundsätzen unserer Rechtsordnung bzw. gegen die herrschenden ethischen Grundvorstellungen zuwiderlaufen würde. Dies betrifft z.B. Designs, die **das religiöse oder kulturelle Empfinden** von Bevölkerungsteilen verletzen oder einen rassistischen oder anderweitig **menschenverachtenden Gehalt** aufweisen (WANG, 139).
- 29.27 **Sittenwidrigkeit** ist anzunehmen, wenn ein Design in irgendeiner Weise gegen **zentrale, allgemein anerkannte ethische Wertvorstellungen** verstösst. Dies ist insbeson-

dere der Fall, wenn das Design geeignet ist, **Täuschungen** beim Publikum hervorzurufen (CELLI/HYZIK, in: Staub/Celli, Art. 4 DesG N 34).

Der Designer tritt hiermit seine Rechte am zu schaffenden Design an den Auftraggeber ab. 30

Buyout versus Lizenz: Aufgrund des unternehmerischen Werts des Designs als absatzrelevantes Produktmerkmal (vgl. dazu vorne Rz. 0.3) einerseits sowie dessen Ausgestaltung als handel- und bilanzierbares Vermögenobjekt andererseits hat der Auftraggeber ein erhebliches Interesse am **Erwerb der Designrechte**. Dies zumal er in der Regel auch die gesamte Entwicklung des Designs finanziert und anschliessend auch alle Marktrisiken der designgeschützten Produktentwicklung trägt. Verfügt aber der Auftraggeber nicht über die Designrechte, so fehlt die **für die Bilanzierung notwendige Verfügungsmacht** über die Ressource und der wahrscheinliche ökonomische Nutzen wird kleiner. 30.1

Als Alternative zum hier postulierten «Buyout» bietet sich die Einräumung einer **Lizenz** an, was üblicherweise von Designern vorgeschlagen wird (vgl. dazu insbesondere die Vertragsvorlagen in MASSEN/MAY/ZENTEK, 77 ff.). Damit wird dem Auftraggeber an Stelle der Rechtsinhaberschaft am Design ein Nutzungsrecht eingeräumt, was für ihn in Bezug auf die eingeräumten Rechte einerseits und in Bezug auf allfällige finanzielle Konsequenzen zu erheblichen **Rechtsunsicherheiten** führen kann. Andererseits verbessert der Designer bei der Vergabe von Lizenzen seine ökonomische Situation markant. 30.2

Der Auftraggeber muss bei Einräumung von Nutzungsrechten bzw. Lizenzvereinbarungen **genau prüfen, welche Nutzungsrechte** ihm eingeräumt werden. Insbesondere stellt sich bei derartigen Vereinbarungen die Frage, für welche Gebiete und in welcher Quantität der Auftraggeber den Designgegenstand vertreiben darf, ob ihm ein ausschliessliches Nutzungsrecht eingeräumt wird oder ob der Designer seine Leistung auch anderweitig nutzen darf, wieweit er das für den Auftraggeber geschaffene Design für Eigenwerbung benutzen kann, ob der Auftraggeber das Design auch selbständig bearbeiten bzw. weiterentwickeln darf, ob die Nutzungsrechte übertragbar sind etc. 30.3

Ein anderer Ansatz schlägt eine Art **Entwicklungsgemeinschaft** vor, indem der Auftraggeber und der Designer ihre Kosten betreffend die Entwicklung des Designgegenstandes selbst tragen, das Design grundsätzlich auf den Namen beider Parteien angemeldet wird, der Designer den Designgegenstand herstellt und der Auftraggeber gegenüber dem Designer entsprechende Abnahmeverpflichtungen bis zu einem bestimmten Bestellwert eingeht (BEYERLEIN, 11 ff.). 30.4

Die Übertragbarkeit des noch nicht eingetragenen Designs: Das Recht auf Anmeldung eines Designs ist übertragbar, was sich aus Art. 7 Abs. 1 DesG ergibt, wonach auch die Rechtsnachfolgerin des Entwerfers zur Hinterlegung des Designs berechtigt ist. 30.5

Die **Übertragung des Rechts auf Anmeldung** kann grundsätzlich formlos erfolgen (STAUB, in: Staub/Celli, Art. 14 DesG N 26). 30.6

Da das Designrecht erst mit seiner Eintragung entsteht, erwirbt die **Rechtsnachfolgerin** im Sinne von Art. 7 Abs. 1 DesG das **Designrecht originär** (HILTY, Lizenzvertragsrecht, 66). 30.7

- 30.8 **Übertragbar** sind unter Beachtung der Grenzen von Art. 27 ZGB sowohl **Anwartschaften an erst zukünftig zu schaffenden Designs**, d.h. sofern dieses im Regelungszeitpunkt zumindest in bestimmbarer Weise umschrieben ist, als auch **Rechte an bereits geschaffenen, aber noch nicht hinterlegten Designs** (STUTZ/BEUTLER/KÜNZLI, Art. 14 DesG N 16; HEINRICH, DesG, N 14.02).
- 30.9 Es handelt sich hierbei um eine **vertragliche Vorausverfügung**, mit welcher bereits im Vertragszeitpunkt die künftig erst noch entstehenden Rechte am Design im Sinne eines Verfügungsgeschäfts abgetreten werden (vgl. TAKEI, 433). Die Rechte des Erwerbers gehen sämtlichen (vermeintlichen) Rechten späterer (vermeintlicher) Verfügungsempfänger vor, soweit das Werk im Zeitpunkt der Verfügungshandlung bereits bestimmt oder zumindest bestimmbar ist (STAUB, in: Staub/Celli, Art. 14 DesG N 27; WANG, 151).
- 30.10 Mit dem Eintritt in die Rechtsstellung als Rechtsnachfolger gemäss Art. 7 DesG erwirbt dieser die Berechtigung zur Hinterlegung, die ursprünglich dem Entwerfer zustand (OBOLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 7 DesG N 28).
- 30.11 **Keine Prüfung der Berechtigung des Hinterlegers:** Bei der Hinterlegung muss die Berechtigung der hinterlegenden Person nicht nachgewiesen werden (vgl. Art. 19 DesG und Art. 9 DesV). Im Gegensatz zur Regelung unter dem MMG stellt die **Hinterlegung durch eine nichtberechtigte Person keinen Ungültigkeitsgrund** der Hinterlegung dar (Botschaft DesG, 2741). Wie bei Patentanmeldungen klärt das IGE bei der Prüfung des Eintragungsgesuchs nicht ab, ob die hinterlegende Person gemäss Art. 7 DesG tatsächlich zur Hinterlegung berechtigt ist (vgl. HEINRICH, PatG, N 4.01).
- 30.12 Die Eintragung des hinterlegten Designs wird nur verweigert, wenn die Erfordernisse der Hinterlegung gemäss Art. 19 Abs. 1 und 2 DesG nicht erfüllt sind (Art. 24 Abs. 2 DesG). Wer die materielle Berechtigung der hinterlegenden Partei bestreitet, muss ein Zivilverfahren anstrengen; d.h. eine Ungültigkeitsklage gemäss Art. 33 DesG oder bei Behauptung eines besseren Rechts einen Abtretungsprozess gemäss Art. 34 DesG; vgl. OBOLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 7 DesG N 23; HEINRICH, DesG, N 7.46).
- 30.13 **Das Grundgeschäft der Übertragung:** Wird ein Design im Rahmen eines **Arbeitsverhältnisses** geschaffen, regelt Art. 332 OR die Rechtszuständigkeit am Design (siehe § 26 Arbeitnehmer-Design). Erfolgt die Schaffung im Rahmen eines **Auftrags- oder Werkvertragsverhältnisses**, fehlt es indes an einer gesetzlichen Regelung. Liegt auch **keine explizite vertragliche Regelung vor, ist umstritten, wem die Rechte** in diesen Fällen **zustehen**.
- 30.14 Nach der herrschenden Lehre ist im Einzelfall unter Anwendung des Vertrauensprinzips zu prüfen, was der **hypothetische Wille der Vertragsparteien** war, und es ist unter Berücksichtigung der spezifischen Besonderheiten des Einzelfalles zu entscheiden, ob eine Abtretungspflicht des Designers besteht. Ein entsprechendes Indiz kann z.B. die Höhe der Entschädigung für den Designer darstellen (STUTZ/BEUTLER/KÜNZLI, Art. 7 DesG N 17, mit weiteren Hinweisen).
- 30.15 Wird eine Rechtsübertragung vereinbart, ist das der Rechtsübertragung zugrundeliegende Verpflichtungsgeschäft, da der Erwerb entgeltlich erfolgt, vom Typus her ein Fahrniskauf, auf den grundsätzlich die **Vorschriften über den Kauf** anwendbar sind (für das Patentrecht BGE 110 II 239). Die diesbezüglichen Normen des OR sind immaterialgüterrechtskonform auszulegen. Bestimmungen, die sich aufgrund ihres

Sinngehalten nur auf Sachen beziehen können, sind nicht anwendbar (vgl. dazu STAUB, Leistungsstörungen, 78, mit weiteren Hinweisen).

Aufgrund von Art. 531 Abs. 3 OR sind die **kaufrechtlichen Bestimmungen** auch dann anwendbar, wenn die Rechtsinhaberin das Designrecht in eine **einfache Gesellschaft** zu Eigentum einbringt. Die Anwendbarkeit von Normen anderer Vertragstypen aus dem OR (z.B. Werkvertrag oder Auftrag) ist umstritten (vgl. dazu STAUB, Leistungsstörungen, 84 ff.; HILTY, Lizenzvertragsrecht, 73 Fn. 284; HEINRICH, DesG, N 14.16; VON BÜREN, SIWR I/1, 267 ff.). 30.16

Variante: Übertragung des Designs auf den Auftraggeber zu einem späteren Zeitpunkt: Als Variante bietet sich an, dass der Designer vorerst das Design auf seinen eignen Namen anmeldet und dann später, z.B. nach vollständiger Erfüllung, d.h. nach Abnahme und Bezahlung seines Designs, auf den Auftraggeber überträgt. Dabei ist Folgendes zu beachten: Während das **Recht auf Anmeldung eines Designs formfrei übertragen** werden kann, verlangt Art. 14 Abs. 2 DesG für die **Übertragung von eingetragenen Designs einfache Schriftlichkeit**. Dieses Formerfordernis bezieht sich nur auf das Verfügungsgeschäft. Hinsichtlich des Verpflichtungsgeschäftes gelten die Formvorschriften des OR, was bedeutet, dass mit Ausnahme von Schenkungsversprechen nach Art. 243 Abs. 1 OR für das Verpflichtungsgeschäft keine Formvorschriften bestehen (STAUB, in: Staub/Celli, Art. 14 DesG N 50). 30.17

Der Designer meldet das Design, sobald dessen Ausgestaltung definitiv festgelegt worden ist, beim Institut für Geistiges Eigentum auf den Namen des Auftraggebers an. 31

Anmeldung: Der Designer handelt, da er sein Designrecht mit dinglicher Wirkung an den Auftraggeber abgetreten hat, bei der Anmeldung als dessen Vertreter. Dementsprechend ist der Auftraggeber im Anmeldeformular als «Hinterleger» (Art. 9 Abs. 1 lit. b DesV) zu nennen, der Designer agiert als dessen «Vertretung» (Art. 9 Abs. 2 lit. a^{bis} DesV). 31.1

Ein Design gilt **mit dem Datum hinterlegt**, an welchem beim IGE die in Art. 19 Abs. 1 DesG genannten **Unterlagen eingereicht** werden, d.h. ein Eintragungsgesuch bestehend aus einem «Antrag auf Eintragung» und «einer zur Reproduktion geeigneten Abbildung des Designs» (Art. 19 Abs. 1 DesG i.V.m. Art. 14 Abs. 1 DesV). 31.2

Eintragung im Register: Das **Designrecht entsteht** nach Art. 5 Abs. 1 DesG **mit dem Datum der Eintragung im Register**. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung des Designs ist für die Entstehung des Designrechts nicht massgebend (Botschaft DesG, 2752). Das Institut als registerführende Stelle trägt das ordnungsgemäss hinterlegte Design in das Register ein, wenn keine Nichteintretens- oder Abweisungsgründe vorliegen (Art. 14 und 15 DesV) und die Hinterlegungsgebühren bezahlt worden sind (Art. 19 Abs. 2 DesG; Botschaft DesG, 2748). Mit der Eintragung des Designs im Register entsteht das Designrecht als absolutes Recht, das gegenüber jedermann Schutz geniesst. 31.3

Wirkung der Eintragung: Der Rechtsinhaber erhält mit der Eintragung das **ausschliessliche Recht** im Sinne von Art. 9 DesG, das eingetragene Design zu gewerblichen Zwecken **zu gebrauchen** und darüber **zu verfügen**. Er wird zur Geltendmachung der zivilrechtlichen Ansprüche gemäss Art. 33 ff. DesG berechtigt bzw. im Rahmen dieser Ansprüche passivlegitimiert. Mit der Eintragung kann der Inhaber 31.4

auch den strafrechtlichen Schutz gemäss Art. 41 ff. DesG beanspruchen (OBLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 5 DesG N 25).

- 31.5 **Rückwirkung auf das Anmeldedatum:** Der Designschutz im Rahmen des DesG **entsteht mit der Eintragung**, wird aber auf das Datum der Hinterlegung oder bei Geltendmachung eines davor liegenden Prioritätsdatums auf das **Datum** der (prioritären) **Ersthinterlegung zurückdatiert**. Nach erfolgter Eintragung kann der Rechtsinhaber rückwirkend auf das Datum der Hinterlegung Schutz beanspruchen.

32 Der Designer hat das Recht, als Entwerfer auf dem Vertragsgegenstand namentlich genannt zu werden. Die Einzelheiten dazu sind in Anhang [X] festgehalten.

- 32.1 **Der Schöpfungsakt als Anwartschaft:** Die Entstehung des Designrechts erfolgt entsprechend seinem «Charakter als gewerbliches Urheberrecht» (Botschaft DesG, 2743) zweistufig. Im Moment der Schöpfung des Designs entsteht das Immaterialgut und so eine Anwartschaft auf das Designrecht, dessen Wirkungen als ausschliessliches Recht sich erst mit der Eintragung im Designregister entfalten (MEER, 936; Art. 5 Abs. 1 DesG).
- 32.2 **Der Entwerfer als ursprünglicher Hinterlegungsberechtigter:** Dem Schöpferprinzip folgend geht das DesG davon aus, dass grundsätzlich diejenige Person, welche das Design entworfen hat, zur Hinterlegung berechtigt ist (vgl. VON BÜREN/MARBACH, N 440). Dementsprechend räumt Art. 7 DesG dem Designer, dessen Rechtsnachfolger oder einer aus einem anderen Rechtsgrund berechtigten Person die gesetzliche Befugnis ein, den Anspruch auf Designschutz zur Hinterlegung anzumelden. Die juristischen Personen, die den Entwerfer beschäftigen, können allenfalls als Rechtsnachfolger oder Drittpersonen, denen das Recht aus einem anderen Rechtsgrund gehört, zur Hinterlegung berechtigt sein (WANG, 150).
- 32.3 Da das Schaffen eines Designs einen schöpferischen Akt erfordert, kommt als **Entwerfer** im Sinne von Art. 7 DesG **nur eine natürliche Person** in Frage (WANG, 150). Juristische Personen, die den Entwerfer beschäftigen, fallen als Entwerfer im Sinne von Art. 7 Abs. 1 DesG ausser Betracht (vgl. HEINRICH, DesG, N 7.02; OBOLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 7 DesG N 25; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 7 DesG N 15). Entsprechend kann auf dem Eintragungsgesuch (Art. 9 Abs. 1 lit. g DesV) auch keine juristische Person als Entwerfer aufgeführt werden (OBOLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 19 DesG N 35; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Art. 19 DesG N 48; WANG, 150).
- 32.4 **Das Recht auf Nennung als Entwerfer:** Das DesG enthält keine mit Art. 18 EG-VO vergleichbare Bestimmung, die dem Entwerfer das Recht verleiht, «vor dem Amt und im Register als Entwerfer genannt zu werden». Art. 9 Abs. 1 lit. g DesV statuiert zwar, dass im **Eintragungsgesuch** der **Name des Entwerfers** des Designs aufzuführen ist. Zudem wird er im Register vermerkt (Art. 25 Abs. 1 lit. e DesV) und veröffentlicht (Art. 35 lit. a DesV).
- 32.5 Daraus lässt sich jedoch **keine Pflicht zur Nennung** des oder der **Designer** ableiten, welche sich an die Erfindernennung im PatG anlehnt (vgl. Art. 5 PatG; HEINRICH, DesG, N 7.05). Im Unterschied zum PatG, wo der Erfinder gemäss Art. 74 Ziff. 6 PatG explizit die Nennung als Erfinder mittels Feststellungsklage durchsetzen kann, fehlt es an der gesetzlichen Regelung für die Durchsetzbarkeit des Anspruchs auf Entwerfernennung (OBOLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 7 DesG N 27).

Die vorliegende vertragliche Regelung betrifft nicht nur den Entwerfer des Designs im Sinne von Art. 9 Abs. 1 lit. g DesV im Designregister, sondern auch eine allfällige Nennung des Designers als juristische Person, seine allfällige Nennung oder die Anbringung seiner Marke, Firma oder eines anderen Kennzeichens auf oder im Vertragsgegenstand. 32.6

In einem Anhang zum Vertrag sind die genauen Details wie Platzierung des Namens oder Kennzeichens, dessen Grösse, Farbe etc. zu fixieren. 32.7

Nach der Ersthinterlegung des Designs hat der Designer beim Auftraggeber Instruktionen über den internationalen Schutz des Designs einzuholen und entsprechende internationale Ausdehnungen der Designrechte innerhalb der Prioritätsfrist von 6 Monaten für den Auftraggeber vorzunehmen. 33

Sämtliche Rechte an nicht weiter verfolgten Entwürfen und Varianten verbleiben beim Designer. Er darf diese nach eigenem Gutdünken verwenden, soweit dadurch die Rechte des Auftraggebers nicht tangiert werden.

Der Designer ist berechtigt, die im Rahmen des Designvertrages für den Auftraggeber geschaffenen Designs nach Absprache mit diesem für eigene Werbezwecke verwenden. Der Auftraggeber darf seine Zustimmung nur bei Vorliegen sachlicher Gründe verweigern.

Internationale Ausweitung des Designschutzes: Für eine internationale Hinterlegung eines Designs stehen **zwei Möglichkeiten** zur Verfügung. Nach Art. 4 Abs. 1a HMA kann eine Hinterlegung des Designs entweder direkt bei der **WIPO** (sogenannte **direkte Hinterlegung**) oder beim zuständigen Amt des **Signatarstaates** (sogenannte **indirekte Hinterlegung**) vorgenommen werden. Die direkte Hinterlegung setzt, anders als im Bereich des Markenrechts, kein national hinterlegtes Design voraus (OBOLENSKY, in: Staub/Celli, Art. 19 DesG N 53 f.). 33.1

Eine indirekte Hinterlegung ist in der Schweiz nicht vorgesehen, da sich der Hauptsitz der WIPO in Genf befindet und die mit der Hinterlegung zu bezahlende Übermittlungsgebühr das Verfahren für Schweizer Anmelder nur unnötig verteuern würde (Botschaft DesG, 2767). Mit einer internationalen Hinterlegung des Designs kann der Schutz grundsätzlich auf sämtliche Mitgliedstaaten des HMA ausgedehnt werden. Dadurch geniesst das Design den nationalen Schutzzumfang der in der Anmeldung bezeichneten Staaten. Die Rechtswirkungen sind dieselben wie bei einer separaten Hinterlegung in jedem einzelnen Verbandsstaat (siehe Art. 14 Abs. 1 HMA). 33.2

XV. Markenschutz

Es liegt im Ermessen und in der Verantwortung des Auftraggebers, den Vertragsgegenstand allenfalls auch als Marke zu hinterlegen. Eine Verpflichtung des Designers zur entsprechenden Gestaltung des Vertragsobjektes besteht nicht. 34

A. Warenform Gegenstand der Marke

- 34.1 **Charakteristika der Formmarke:** Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung kann eine Form prinzipiell gleichzeitig als Design, Patent und Formmarke hinterlegt werden. Ebenso muss eine spätere Marken hinterlegung einer einst als Design, Patent oder urheberrechtliches Werk geschützten Form grundsätzlich zulässig sein. Systemfremd ist ewiger Schutz für Innovation, nicht aber für Kennzeichen (NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2 MSchG N 11).
- 34.2 Art. 1 Abs. 1 MSchG spricht von «**dreidimensionalen Formen**» und Art. 2 lit. b MSchG nennt «**Formen**» und «**Verpackungen**» als **Schutzgegenstand**. Eine Definition des Begriffes der Formmarke enthält das MSchG indessen nicht. Herkömmlich wird in der Rechtsprechung und Lehre zwischen dreidimensionaler Marke und eigentlicher Formmarke unterschieden. Bei der eigentlichen **Formmarke** dient nicht ein physisch selbstständiges Zeichen, sondern die **Form der Ware selbst als Kennzeichen** (vgl. zum Ganzen: NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2 lit. b MSchG N 16, mit weiteren Hinweisen).
- 34.3 **Die Warenform als Markenzeichen:** Bei eigentlichen Formmarken ist die dreidimensionale Gestaltung des Kennzeichnungsgegenstandes, also die Warenform, das Unterscheidungsmittel bzw. Markenzeichen. Damit sind bei der Warenformmarke das **Markenzeichen und der Kennzeichnungsgegenstand identisch**. In der Praxis werden Formen für allerlei Waren hinterlegt, beispielsweise für Spielzeuge, Fahrzeuge, Turbinen, Möbel, Uhren, Tabletten, Käse, Schokolade usw.
- 34.4 Auf die **Neuheit** – wie sie entsprechend im DesG erforderlich ist – kommt es für die Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer Form als Marke nicht an (BVGer, 23.10.2008, B-498/2008, E. 4.6 – Behälterform; 9.7.2008, B-8515/2007, E. 7.2 – Abfallhai; 5.12.2007, B-7419/2006, E. 6.1 – Feuchttücherbehälter; 17.7.2007, B-7379/2006, E. 5.4 – Leimtube; RKGE, sic! 2005, 470, 472 – Wabenstruktur; MARBACH, SIWR III/2, Rz. 542; CHERPILLOD, Droit des marques, 89; vgl. auch DERS., in: Müller/Oertli, Art. 1 URG N 15). Dementsprechend können insbesondere auch über längere Zeit von keinem Trend erfasste oder ganz in Vergessenheit geratene Formen wiederentdeckt werden und gegebenenfalls Markenschutz erlangen (NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2 lit. b MSchG N 16).
- 34.5 **Schutzumfang der Formmarke im Vergleich mit dem Designschutz:** Im Unterscheid zum DesG schützt das MSchG nur Formen, die geeignet sind, als **Kennzeichnungsmittel** zu dienen und auf die **betriebliche Herkunft** der gekennzeichneten Produkte hinzuweisen (vgl. BGE 120 II 307, 310 – The Original; 134 III 547, 551 ff. – Freischwinger Panton II; ARNET, Formmarke, 9 und 174 ff.; WANG, 34 und 37; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Grundlagen N 60). Des Weiteren gewährt das MSchG nur **Schutz gegen den kennzeichenmässigen Gebrauch** einer Form und **nicht einen allgemeinen Formenschutz** (Art. 13 MSchG).

B. Ausschluss von Warenformen vom Markenschutz

- 34.6 **Grundproblematik:** Bei dreidimensionalen Marken fallen Zeichen und Kennzeichnungsgegenstand zusammen. Entsprechend schwierig ist es, die konkrete Unterscheidungskraft einer Waren- oder Verpackungsform festzustellen. In einer Warenform wird grundsätzlich die Gestaltung der Ware bzw. der Verpackung erblickt, nicht aber ein betrieblicher Herkunftshinweis (BVGer, sic! 2007, 831 – Flasche; BGE 130 III 328 – Uhrband; BVGer, 23.10.2008, B-498/2008 – Sprühflasche; BVGer, 17.7.2007, B-7379/

2006 – Leimtube). Die Gestaltung einer Warenform ist denn auch in erster Linie auf die Erfüllung funktionaler oder ästhetischer Kriterien ausgerichtet und nicht darauf, als betrieblicher Herkunftshinweis zu dienen (BGE 134 III 547 – Stuhl). **Nur wenn eine hinterlegte Form über ihre funktionalen oder ästhetischen Merkmale hinaus als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft dient, ist sie unterscheidungskräftig im Sinne des MschG** (IGE-Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.11.4).

Damit stösst der **Schutz von Warenformen als Marke** regelmässig an die Grenzen der **absoluten Ausschlussgründe** vom Markenschutz; sei es aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 lit. a MSchG oder aufgrund der Problematik, dass eine bestimmte Form technisch notwendig ist oder das Wesen der Ware ausmacht (Art. 2 lit. b MSchG). Die beiden Ausschlussgründe können sich überlagern, weshalb bei Formmarken vorerst zu prüfen ist, ob ein absoluter Ausschlussgrund nach Art. 2 lit. b MSchG vorliegt. Danach sind die Voraussetzungen gemäss Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen (NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2b MSchG N 50).

C. Warenform als Wesen der Ware oder als technische Notwendigkeit

Objektiver Prüfmassstab: Kein Markenschutz kann erlangt werden für «Formen, die das **Wesen der Ware** ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die **technisch notwendig** sind» (Art. 2 lit. b MSchG). Ob eine bestimmte Form technisch notwendig ist oder das Wesen der Ware ausmacht, ist nach einem objektiven Massstab zu prüfen (ARNET, sic! 2004, 832, 835 f.; DIES., Formmarke, 81 f.; WILLI, Art. 2 MSchG N 205; ähnlich LUCHSINGER, 197; MEISSER/BOHREN, 228).

Keine Verkehrsdurchsetzung: Eine Waren- oder Verpackungsform, die unter den Ausschlussgrund von Art. 2 lit. b MSchG fällt, kann auch nicht aufgrund von Verkehrsdurchsetzung im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG Markenschutz erlangen.

Zum Wesen der Ware als Ausschlussgrund: Das Wesen der Ware stellen Warenformen dar, deren wesentliche Formmerkmale sich aus **rein generischen Formelementen** des entsprechenden Warenssegments zusammensetzen. Unter dem Gesichtspunkt von Art. 2 lit. b MSchG sind bei der Markenprüfung die Elemente einer Ware festzulegen, die spezifisch Produkte der entsprechenden Gattung charakterisieren (IGE-Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.11.4.1; WILLI, Art. 2 MSchG N 212).

Nach einem Teil der Lehre soll eine Form **nicht als Marke schutzfähig** sein, sofern das Erzeugnis keine praktische Aufgabe, sondern **ausschliesslich eine ästhetische Funktion** erfülle, womit sich das Wesen des Erzeugnisses in der ästhetischen Wirkung erschöpfe (TROLLER K., 109; WILLI, Art. 2 MSchG N 214; BSK MSchG/MMG-DAVID, Art. 2 MSchG N 46; kritisch dazu STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Grundlagen N 62).

Gemäss NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin (Art. 2b MSchG N 40) geht es beim Begriff des Wesens der Ware um die Frage nach den ästhetisch und/oder funktional notwendigen Wesensmerkmalen einer Ware, d.h. um die charakteristischen, begriffsnotwendigen Gestaltungsmerkmale einer Ware, ohne die das Publikum das Produkt nicht als solches erkennen würde. Beispielsweise seien für ein herkömmliches Rennfahrrad zwei Räder, ein Rahmen, ein gebogener Lenker usw. funktional notwendige Wesensmerkmale, während für eine Perlenkette aneinandergereihte glitzernde Kügelchen und eine Schliesse ästhetisch notwendige Wesensmerkmale darstellten.

Technische Notwendigkeit als Ausschlussgrund: Eine Form ist dann als technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG anzusehen, wenn den Konkurrenten für

ein Produkt der betreffenden Art zur Erfüllung der gleichen technischen Wirkung **überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder eine Formalalternative im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet** werden kann (IGE-Richtlinien, Teil 4, Ziff. 4.11.4.2; BGE 129 III 514, 519 – Lego III; BGer, sic! 2006, 666 – Zigarettenverpackung; BGer, sic! 2004, 676, 677 – Zahnradförmiger Katalysatorträger; BVGer, 27.3.2007, B-7418/2006, E. 9 – Lindor-Kugel; Marbach, SIWR III/1, Rz. 524).

- 34.14 Nicht jede technisch naheliegende oder vorteilhafte Form gilt als technisch notwendig; vielmehr muss die **Formgestaltung durch produktspezifische Sachzwänge vorgegeben** sein, so dass keine Alternativen bestehen (NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2b MSchG N 44; WILLI, Art. 2 MSchG N 209). Entscheidend ist, ob der angestrebte technische Zweck durch andere zumutbare Gestaltungsmöglichkeiten erreicht werden kann (BGE 129 III 514, 523 – Lego III; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 527; WILLI, Art. 2 MSchG N 209).
- 34.15 Es fehlt an zumutbaren Alternativen, wenn die Konkurrenten auf die naheliegendste oder am besten geeignete Form verzichten und entweder (1) eine **weniger praktische**, (2) eine **weniger solide** oder (3) eine mit **höheren Herstellungskosten** verbundene Lösung wählen müssten (BGer, 3.7.2012, 4A_20/2012, E. 3.2, BGE 129 III 514, 524 – Lego III; 131 III 121, 124 – Smarties: zur Frage, wie viele Alternativen zur Verfügung stehen müssen, damit eine Form nicht technisch notwendig im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG ist, vgl. NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2b MSchG N 45, mit weiteren Hinweisen).
- 34.16 In Europa gilt eine vergleichbare Praxis. So hat der EuGH im Urteil vom 14. September 2010 (Rs. C-48/09 P), Lego Juris S/A vs. HABM und Mega Brands Inc. entschieden, dass der als Marke beanspruchte Lego-Klemmbaustein in roter Farbe unter dem Gesichtspunkt des Ausschlussgrundes von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii VO (EG) Nr. 40/94 (vergleichbar mit dem Ausschlussgründen nach Art. 2 lit. b MSchG) für «Bauspielzeug» als dreidimensionales Zeichen nicht markenfähig sei (vgl. dazu und zu den möglichen Implikationen auf die schweizerische Rechtsprechung BIENEK, 323).

D. Fehlende Unterscheidungskraft der Warenform

- 34.17 **Beschreibende und triviale Formen** sind nach Art. 2 lit. a MSchG vom Markenschutz grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, sie hätten sich im Verkehr durchgesetzt. Die **Prüfung des Gemeingutscharakters** einer Form erfolgt **aus der Sicht der massgeblichen Verkehrskreise**. Diese sind für die Beurteilung jeder Marke individuell festzulegen (MARBACH, sic! 2007, 6; ASCHMANN, in: Noth/Bühler/Thouvenin, Art. 2 lit. a MSchG N 23). Sie umfassen einerseits die Abnehmerkreise und andererseits Fachleute, Produzenten, Händler etc. und andere Personen, die einer Marke im Geschäftsverkehr begeben (MARBACH, sic! 2007, 10).
- 34.18 Für die **Gemeingutzugehörigkeit** von Formmarken gilt zudem ein **strengerer Beurteilungsmassstab**. Es werden **erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft** gestellt, weil das Publikum in Formmerkmalen, im Vergleich zu den gewohnten, distinkten Zeichengesamtheiten, kennzeichenrechtliche Herkunftshinweise weniger erwartet. Formmarken müssen sich darum von sämtlichen im beanspruchten Warensegment üblichen Formen auffällig unterscheiden und langfristig in der Erinnerung

der Abnehmerschaft haften bleiben (BGE 134 III 547 ff. E. 2.3.1 und 2.3.4 – «Panton-chair»; 120 II 308 ff. E. «The Original»).

Einfache geometrische oder banale Figuren und Formen wie Kugeln, Zylinder, 34.19
Kegel, Würfel, Quader, Prismen, Pyramiden, Kuben und andere Grundformen **sind**
gemäss der reichhaltigen Gerichtspraxis triviale und damit **gemeinfreie Zeichen** (vgl.
dazu BGE 133 III 342, 345 – Verpackungsbehälter; 131 III 121, 127 – Smarties; 120 II
307, 310 – The Original; BVGer, 15.5.2009, B-570/2008, E. 2.2.2 – Roof Device;
10.3.2008, B-2374/2007, E. 2 – Parfumflasche; 23.10.2008, B-498/2008, E. 2.1 – Behäl-
terform; 9.7.2008, B-8515/2007, E. 2.1 – Abfallhai; BVGer, sic! 2007, 906 – Silk Cut;
RKGE, sic! 2007, 529 – Verdrehte Flasche; RKGE, sic! 2005, 472 – Confiseriever-
packung; RKGE, sic! 2005, 287, E. 5 – Bleu Pâle/Blanc; RKGE, sic! 2005, 470 –
Wabenstruktur; RKGE, sic! 2004, 405 – Waschmitteltablette mit Perle; RKGE, sic!
2003, 38 – Milchgetränkeflasche; RKGE, sic! 2002, 345, 346 – Käseform; RKGE, sic!
2001, 803 – Weisse Pralinschachtel; RKGE, sic! 2001, 127, 128 – Baumkuchen;
RKGE, sic! 2000, 101, 102 – Buttermödeli; RKGE, sic! 1999, 130, 131 – Parfumflasche
II; RKGE, sic! 1998, 399, 400 f. – Parfumflasche.

Prüfung «technisch bedingter» und «technisch mitbeeinflusster» Formen: Gemäss 34.20
BGE 129 III 514 sind in Abgrenzung zu den «technisch notwendigen» Formen gemäss
Art. 2 lit. b MSchG auch die «technisch bedingten» und die «technisch mitbeein-
flussten» Formen unter dem Aspekt von Art. 2 lit. a MSchG zu prüfen (129 III 514,
519 – Lego III; MARBACH, SIWR III/1, Rz. 523 ff.).

Auch wenn bei **«technisch bedingten» Formen** ein gewisser gestalterischer Spielraum 34.21
bleibt, so fehlt es an der notwendigen Unterscheidungskraft, weshalb sie **grund-
sätzlich nicht schutzfähig** sind. In **Ausnahmefällen** kann **Schutz als Formmarke**
beansprucht werden, wenn die Formen aufgrund ihrer Originalität unterscheidungs-
kräftig wirken oder wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt haben
(BGE 129 III 514, 519 – Lego III; BGer, sic! 2006, 666, 666 f. – Zigarettenverpackung;
BGer, sic! 2004, 676, 678 – Zahnradförmiger Katalysatorträger).

«Technisch mitbeeinflusste» Formen sind gemäss Rechtsprechung **grundsätzlich** 34.22
schutzfähig; soweit sie sich allerdings in Formen des Gemeingutes erschöpfen, nur
unter der Voraussetzung, dass sie sich durchgesetzt haben (BGE 129 III 514, 519 –
Lego III; BVGer, 17.7.2007, B-7379/2006, E. 4.2 – Leimtube; 4.6.2007, B-7397/2006,
E. 5 – Gitarrenkopf; vgl. aber BGer, sic! 2004, 676, 678 – Zahnradförmiger Katalysa-
torträger, wonach dies nur ausnahmsweise möglich sein soll).

XVI. Geheimhaltung und Konkurrenzverbot

Der Designer verpflichtet sich, alle vom Auftraggeber erhaltenen Sachen und 35
Informationen (Dokumente, Daten etc.), die ihm aufgrund oder anlässlich der
Zusammenarbeit unter diesem Vertrag zugänglich gemacht werden oder zur
Kenntnis gelangen, als vertraulich zu behandeln. Sie unterliegen der Geheimhal-
tungspflicht auch dann, wenn sie nicht ausdrücklich als vertraulich bezeichnet
werden.

Der Designer verpflichtet sich, die von ihm eingegangenen Verpflichtungen zur
Geheimhaltung auf alle Personen und Gesellschaften (inkl. deren Mitarbeiter und
Beauftragte), welche anlässlich oder aufgrund der Zusammenarbeit mit dem Ver-
trag Zugang oder Kenntnis von unter der Geheimhaltungsverpflichtung stehenden

Sachen und Informationen erhalten, schriftlich zu überbinden. Die Vereinbarung muss den Anforderungen in Beilage [X] (Muster-Geheimhaltungsvereinbarung) entsprechen.

Eine Weitergabe von Informationen an solche Personen und Gesellschaften ist nur zulässig, falls diese Weitergabe für die vertragsgemässe Leistungserbringung notwendig ist. Auf Verlangen hat der Designer Einblick in die mit diesen Personen und Gesellschaften abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen zu geben.

Die Weitergabe von als vertraulich zu behandelnden Sachen und Informationen an andere Personen und Gesellschaften als die vorstehend bezeichneten bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Offenlegung von Informationen durch den Designer ist nur dann zulässig, wenn es sich um Informationen, insbesondere Ideen, Konzepte und anderes Know-how handelt, die das Designrecht nicht beeinträchtigen und

- die dem Designer bereits vor dem Vertragsschluss bekannt waren; oder
- die öffentlich bekannt sind und der Öffentlichkeit nicht durch eine der Parteien bekannt gemacht wurden; oder
- die von einem Dritten stammen, der im rechtmässigen Besitz dieser Informationen ist und keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterliegt; oder
- die unabhängig und selbständig vom Designer entwickelt wurden, ohne Informationen des Auftraggebers dafür verwendet zu haben; oder
- die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder Verfügungen staatlicher Organe offen gelegt werden müssen.

Vertrauliche Informationen dürfen nur für die Zwecke dieses Vertragswerks verwendet werden.

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses verpflichtet sich der Designer, sämtliche ihm überlassenen Informationen dem Auftraggeber zurückzugeben und/oder auf allen Datenträgern zu löschen. Die Geheimhaltungsverpflichtungen betreffend die als vertraulich zu behandelnden Informationen bestehen auch nach Beendigung des Vertrags für eine unbestimmte Dauer fort, solange für der Auftraggeber ein Interesse an der Geheimhaltung besteht, aber zumindest für [Anzahl] Jahre ab Vertragsende.

Der Designer verpflichtet sich, während der Dauer dieses Vertragsverhältnisses sowie während [Anzahl] Jahren nach Beendigung des Vertrags, keinerlei Tätigkeit für Konkurrenten des Auftraggebers im Bereich des von ihm geschaffenen Designs auszuüben. Er wird insbesondere weder auf eigene noch auf fremde Rechnung diesbezügliche Geschäfte betreiben, noch sich an einem andern solchen Unternehmen direkt oder indirekt beteiligen. Unter das Konkurrenzverbot fallen sämtliche Tätigkeiten, die Gegenstand des vorliegenden Vertrags sind.

- 35.1 Der Geheimhaltung bzw. Nichtveröffentlichung des Designs während seiner Entwicklung kommt nicht nur eine **ökonomische Bedeutung im Sinne der Erhaltung eines Wettbewerbsvorsprungs**, sondern auch ein **entscheidendes rechtliches Gewicht** zu: Gemäss Art. 2 Abs. 2 DesG wird bei der Beurteilung der Neuheit auf die Verhältnisse im Zeitpunkt des Tags vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum abgestellt.

Dies hat zur Folge, dass nicht nur von Dritten geschaffene Gestaltungen, sondern auch die **Vorveröffentlichung** des zu beurteilenden Designs **neuheitsschädigend** ist (CELLI/HYZIK, in: Staub/Celli, Art. 2 DesG N 50), da die zum Vergleich heranzuziehenden Formgebungen nicht auf Designs beschränkt sind, welche vom Designer oder von Dritten bereits früher geschaffen worden sind. Zu berücksichtigen ist vielmehr auch das Design, für welches Schutz begehrt wird, sofern es vor dem Hinterlegungs- bzw. dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit in einer Weise offenbart wurde, dass die schweizerischen Verkehrskreise davon Kenntnis hätten erlangen können (vgl. BGER, 4.6.2004, sic! 2004, 690; Einzelrichter HGer ZH, 14.5.2003, sic! 2003, 728). 35.2

Durch die **Offenbarung eines Designs** vor dessen **Hinterlegung** wird somit dessen **eigene Neuheit zerstört**. Neuheitsschädlich wirkt also nicht nur das Vorbestehen einer anderen identischen Form, sondern auch die Vorveröffentlichung des Designs, dessen Schutzzähigkeit zur Diskussion steht (WANG, 87). 35.3

Eine **vorzeitige Veröffentlichung** kann nach Art. 3 DesG nur dann **ohne schädliche Folgen** für die formelle Neuheit erfolgen, sofern die Veröffentlichung **entweder durch die berechnigte Person selbst** (Art. 3 lit. b DesG) **oder durch Dritte in missbräuchlicher Art zum Nachteil des Berechnigten** erfolgt (Art. 3 lit. a DesG). Zudem ist die Möglichkeit der unschädlichen Veröffentlichung **zeitlich beschränkt** auf den Zeitraum von neu **zwölf Monaten vor dem Hinterlegungs- oder Prioritätsdatum**. Mit diesem Instrument wird es dem Berechnigten ermöglicht, den Markt für das neue Design vor dessen Hinterlegung zu testen (MEER, 937). 35.4

Nach Art. 6 Abs. 1 Satz 2 EG-RL ist eine öffentliche Zugänglichmachung (vgl. Art. 2 Abs. 2 DesG) nicht gegeben, wenn ein Design lediglich einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit offenbart wurde. Dies ist dem Begriff der Öffentlichkeit immanent und muss auch für das schweizerische Recht gelten (CELLI/HYZIK, in: Staub/Celli, Art. 2 DesG N 55; HEINRICH, DesG, N 2.16, mit Hinweis auf ältere Entscheide zum MMG). 35.5

Als Anhang empfiehlt z.B. die (allenfalls zu vereinfachende) Mustervereinbarung von ROCHAIX, in: Münch et al., 39 ff. 35.6

XVII. Schlussbestimmungen

Im Übrigen kommen auf diesen Vertrag subsidiär die Bestimmungen über den Werkvertrag in Art. 362 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts (OR) zur Anwendung. 36

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, inklusive dieser Vertragsklausel, haben schriftlich zu erfolgen.

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestimmungen enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden.

Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene Regelungslücken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine Art und Weise hinzuwirken, die dem am nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.

Erklärungen und Mitteilungen der Parteien sind zu richten an:

Auftraggeber [Name, Adresse]

Designer [Name, Adresse]

Dieser Vertrag unterliegt ausschliesslich materiellem Schweizer Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11. April 1980.

Die Parteien vereinbaren, im Falle aller Streitigkeiten, die sich aus oder in Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, ein Streitbeilegungsverfahren nach den ICC-ADR-Regeln durchzuführen. Wird die Streitigkeit nicht innerhalb einer Frist von 45 Tagen ab dem Tag des Einreichens des Antrags auf Durchführung eines ICC-ADR-Verfahrens oder innerhalb einer anderen, von den Parteien schriftlich vereinbarten Frist im Einklang mit den ICC-ADR-Regeln beigelegt, wird die Streitigkeit nach der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskammer (ICC) von einem oder mehreren gemäss dieser Ordnung ernannten Schiedsrichtern endgültig entschieden. Sitz des Mediations- und Schiedsverfahrens ist [Ort]. Das Verfahren findet in deutscher Sprache statt.

Variante:

Der Gerichtsstand befindet sich am Sitz des Auftraggebers, wobei diesem das Recht zu steht, den Designer an dessen Sitz/Wohnsitz zu belangen.

- 36.1 Das **Wiener Kaufrecht** (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, SR 0.221.211.1, nachfolgend «CISG») regelt den Warenkauf zwischen gewerblichen Verkäufern aus verschiedenen Vertragsstaaten. Es enthält **materielle Regelungen** insbesondere über den Abschluss von Kaufverträgen, die Pflichten von Verkäufern und Käufern, den Gefahrübergang und Regeln über Vertragsverletzungen und Schadenersatz. Es kommt unter den folgenden zwei Voraussetzungen zur Anwendung:
- Im räumlich-persönlichen Anwendungsbereich wird verlangt, dass der Verkäufer und der Käufer ihre Niederlassungen bzw. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in **verschiedenen Vertragsstaaten** haben (Art. 1 Abs. 1 lit. a CISG) oder dass das internationale Privatrecht des Forumsstaates zur Anwendung des Rechts eines CISG-Vertragsstaates führt (Art. 1 Abs. 1 lit. b CISG; «Vorschaltlösung»).
 - Bezüglich des sachlichen Anwendungsbereichs muss es sich um einen **Kauf-** (Art. 1 Abs. 1 CISG) **oder Werklieferungsvertrag** (Art. 3 Abs. 1 CISG) **über «Waren»**, die nicht vom Ausschluss von Art. 2 CISG umfasst werden, handeln.
- 36.2 Unter «Ware» im Sinne von Art. 3 CISG sind **bewegliche körperliche Sachen** zu verstehen (BRUNNER, Art. 3 CISG N 5). Da es sich beim Objekt der Designentwicklung durchwegs um «Waren» im Sinne von Art. 3 CISG handeln kann, besteht die Möglichkeit, dass bei Vergabe von Teilen der Designentwicklung an Dritte im Ausland anstelle des materiellen Rechts der Schweiz das materielle Einheitsrecht des CISG zur Anwendung gelangen könnte.
- 36.3 Zur Durchsetzung der Rechtswahl muss daher die Anwendung des **CISG** ausgeschlossen werden, was problemlos ist, da dessen Bestimmungen **dispositiver Natur** sind (vgl. Art. 6 CISG).

- Ziel einer einvernehmlichen Streitbeilegung (**Amicable Dispute Resolution, ADR**) nach den ICC-ADR-Regeln ist es, mithilfe eines unabhängigen neutralen Dritten eine **gütliche Einigung zwischen den Parteien** herbeizuführen. Das Standardverfahren gemäss den ICC-ADR-Regeln ist die Mediation. 36.4
- Die aktuelle Version der Schiedsgerichtsordnung und ADR-Regeln der Internationalen Handelskammer (ICC) findet sich unter <http://www.iccwbo.org/court/arbitration/id4199/index.html>. 36.5
- Ein **Schiedsverfahren** nach der ICC-Schiedsgerichtsordnung ist ein **förmliches Verfahren**, das mit einer **rechtsverbindlichen Entscheidung** eines neutralen Schiedsgerichts endet. Diese kann dann nach nationalem Schiedsverfahrensrecht und internationalen Verträgen, wie beispielsweise dem New Yorker Übereinkommen, vollstreckt werden. 36.6
- In internationalen Verträgen ist üblicherweise Englisch **Verfahrenssprache** vor den Schiedsgerichten. Englisch als Verfahrenssprache zu vereinbaren empfiehlt sich jedoch nur – obwohl mittlerweile im Web auch eine englische Version des OR in der Systematischen Sammlung des Bundesrechts zur Verfügung steht (<http://www.admin.ch/ch/e/rs/2/220.en.pdf>) –, sofern auch der Vertrag in englischer Sprache abgefasst wird. Andernfalls wird die Vertragsauslegung durch semantische Probleme, bzw. durch notwendig werdende Übersetzungen von Begriffen aus dem Vertrag zusätzlich erschwert. 36.7