

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

**Entscheid**

---

HG 18 127

Bern, 24. September 2020

Besetzung

Oberrichter Josi (Präsident), Handelsrichter Thomann und  
Handelsrichter Pfister  
Gerichtsschreiberin Rudolph

Verfahrensbeteiligte

**A.**\_\_\_\_\_

vertreten durch **B.**\_\_\_\_\_

Klägerin

gegen

**C.**\_\_\_\_\_

vertreten durch **D.**\_\_\_\_\_

Beklagte

Gegenstand

Immaterialgüterrecht

**Klage** vom 30.11.2018



## **Regeste:**

Der Klägerin fehlt die Aktivlegitimation zur Geltendmachung eines Übertragungsanspruchs aus Art. 34 DesG (E. 27). Sie hat ausserdem kein Recht auf das von der Beklagten geschaffene Design (E. 28 - 32). Der verneinte Übertragungsanspruch ist schliesslich auch verwirkt (E. 33)

## **Erwägungen:**

### **I. Prozessgeschichte**

1. Die Beklagte führt die E. \_\_\_\_\_ AG. Von Februar 2011 bis März 2016 war sie gestützt auf einen «Freelancer-Auftrag» für die Klägerin tätig, den diese mit der E. \_\_\_\_\_ AG abgeschlossen hatte. Während der Dauer des «Freelancer-Auftrags» entwickelte die Beklagte einen Badezimmer-Spiegelschrank (nachfolgend Spiegelschrank), den sie unter anderem als Design schützen liess. Die Hinterlegung erfolgte am 3. September 2015 auf ihren Namen als internationales Design (Nr. \_\_\_\_\_) mit Schutzwirkung für die Schweiz (nachfolgend: Schweizer Design) und für die EU (nachfolgend: EU Design). Ab Ende 2012 führten die Beklagte und Herr F. \_\_\_\_\_, einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsratspräsident der Klägerin, eine Liebesbeziehung. Die Beziehung endete Mitte Februar 2016, woraufhin die Klägerin auch den «Freelancer-Auftrag» mit der E. \_\_\_\_\_ AG fristlos kündigte. Die Klägerin ist der Ansicht, dass das Recht am Design Nr. \_\_\_\_\_ ihr zusteht.
2. Mit Klage vom 30. November 2018 (Eingang beim Handelsgericht am 4. Dezember 2018) stellte die Klägerin folgende Rechtsbegehren (pag. 3):
  1. Der Schweizer Anteil der internationalen Designregistrierung Nr. \_\_\_\_\_ sei auf die Klägerin zu übertragen.
  2. Die Beklagte sei unter Strafandrohung von Art. 292 StGB für den Fall der Nichterfüllung zu verpflichten, den EU-Anteil der internationalen Designregistrierung Nr. \_\_\_\_\_ innert 10 Arbeitstagen auf die Klägerin zu übertragen und die Registrierung dieser Übertragung innert derselben Frist beim [recte: bei] der OMPI zu beantragen.
  3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.
3. Die Beklagte reichte am 8. März 2019 (Eingang beim Handelsgericht am 12. März 2019) ihre Klageantwort ein. Sie stellte folgende Rechtsbegehren (pag. 52):
  1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.
  2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin.

4. Am 19. August 2019 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der das Gericht versuchte, die Parteien zu vergleichen (pag. 128 ff.).
5. Mit Replik vom 22. Oktober 2019 (Eingang beim Handelsgericht am 24. Oktober 2019) bestätigte die Klägerin ihre Rechtsbegehren (pag. 135). Die Beklagte reichte am 14. Januar 2020 (Eingang beim Handelsgericht am 15. Januar 2020) ihre Duplik ein, in der sie ebenfalls an ihren Rechtsbegehren festhielt (pag. 183).
6. Mit Verfügung vom 27. Februar 2020 lud das Gericht die Parteien zur Hauptverhandlung ein. Gleichzeitig wies es alle von der Klägerin sowie alle von der Beklagten beantragten Zeugenbeweise ab (pag. 247).
7. Am 8. Juni 2020 fand die Hauptverhandlung statt (pag. 249 ff.). Es erging die Beweisverfügung (pag. 271a ff.). Im Anschluss an die Schlussvorträge fand die Entscheidberatung ohne Anwesenheit der Parteien statt (pag. 271).

## **II. Formelles**

8. In Bezug auf das Schweizer Design liegt ein Binnensachverhalt vor. Die örtliche Zuständigkeit bestimmt sich bei designrechtlichen Abtretungsklagen gegen natürliche Personen nach Art. 10 Abs. 1 Bst. a der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO; SR 272] (MARBACH/DUCREY/WILD, Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 4. Auflage 2017, N. 971). Die Beklagte hat ihren Wohnsitz im Kanton Bern, womit die örtliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichts gegeben ist.
9. Bezüglich des EU Designs liegt ein internationaler Sachverhalt vor, weil das Schutzrecht eine eigene örtliche Qualität aufweist und diese ins Ausland verweist (vgl. HEINRICH, Orell Füssli Kommentar zum Schweizerischen Designgesetz, Haager Musterschutzabkommen und weiteren Erlassen, 2. Auflage 2014, N. 41 zur Einleitung (zit. HEINRICH)). In europäischen Verhältnissen bestimmt sich die internationale Zuständigkeit bei Abtretungsklagen nach Art. 2 Ziff. 1 und Art. 5 Ziff. 3 des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen [LugÜ; SR 0.275.12] und die örtliche Zuständigkeit nach Art. 2 des Bundesgesetzes über das Internationale Privatrecht [IPRG; SR 291] (vgl. BGE 132 III 579 E. 3.5 S. 584; MÄDER, Die Anwendung des Lugano-Übereinkommens im gewerblichen Rechtsschutz, Diss. Bern 1999, S. 72; Urteil des Bundesgerichts 4A\_442/2014 vom 7. Januar 2015 E. 2). Aufgrund des Wohnsitzes der Beklagten im Kanton Bern ist das angerufene Gericht somit auch für die Beurteilung des EU Designs international und örtlich zuständig.
10. Das Handelsgericht ist auch sachlich zuständig. Es handelt sich um eine immaterialgüterrechtliche Streitigkeit (Art. 5 Abs. 1 Bst. a ZPO i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]).

11. Die weiteren Prozessvoraussetzungen (vgl. Art. 59 Abs. 2 ZPO) sind erfüllt, so dass auf die Klage einzutreten ist.
12. Die Klägerin verlangt die Übertragung von zwei Designs, weshalb eine objektive Klagehäufung vorliegt. Das angerufene Gericht kann über beide Ansprüche entscheiden, da es für beide Ansprüche örtlich und sachlich zuständig ist und auf beide Ansprüche das ordentliche Verfahren zur Anwendung kommt (Art. 90 ZPO und Art. 243 Abs. 3 ZPO).

### **III. Sachverhalt**

13. Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft, die ein Architekturbüro betreibt. Gemäss Handelsregisterauszug bezweckt sie darüber hinaus «Generalunternehmung, Erwerb von Liegenschaften, Erstellung von Bauten, Verwaltung und Verkauf von Immobilien, usw.». In diesem Sinne sieht sich die Klägerin als «Gesamtdienstleisterin», die ihre Kunden von der Projektentwicklung bis zur Liegenschaftsübergabe betreut (Klage, Rz. 17; Replik, Rz. 8). Als Teil dieser Gesamtdienstleistung fertigen Mitarbeiter der Klägerin Planskizzen über besondere Abänderungs- oder Ausführungswünsche ihrer Kunden für Einbaumöbel an, namentlich im Bereich der Küche und Bad, und leiten diese an die entsprechenden Lieferanten zur Ausführung weiter (Klage, Rz. 18; Replik, Rz. 9, 12 f.). Für die Ausführung der Möbel arbeitet die Klägerin insbesondere mit der G.\_\_\_\_\_ AG zusammen (Replik, Rz. 10).
14. Die Beklagte ist diplomierte Innenarchitektin (Klage, Rz. 19; Klageantwort, Rz. 67). Sie ist einzelzeichnungsberechtigte Verwaltungsrätin und Alleinaktionärin der E.\_\_\_\_\_ AG (Klage, Rz. 19; Klageantwort, Rz. 13), welche gemäss Handelsregisterauszug den Betrieb eines Innenarchitekturbüros bezweckt.
15. Am 15. Februar 2011 schlossen die Klägerin und die E.\_\_\_\_\_ AG einen «Freelancer-Auftrag» ab (KB 10). Der Vertrag sollte der Beklagten ermöglichen, im Rahmen des Freelancer-Auftrags als Bauherrenbetreuerin bei ausgewählten Projekten der Klägerin tätig zu werden (Klage, Rz. 20; Klageantwort, Rz. 15; Replik, Rz. 11). Er wurde in der Folge einzig durch die Arbeitskraft der Beklagten seitens der E.\_\_\_\_\_ AG erfüllt (Klage, Rz. 20; Replik, Rz. 6). Der «Freelancer-Auftrag» enthielt einen Verweis auf den Stellenbeschrieb und das Pflichtenheft Bauleiter/Baumanager, welcher integralen Bestandteil des Vertrags darstellte. Der Hintergrund dieser Bestimmung ist der folgende: Die Beklagte hatte sich ursprünglich - rund ein Jahr vor Abschluss des «Freelancer-Auftrags» - bei der Klägerin für eine Stelle als Bauleiterin/Baumanagerin beworben. Mangels einschlägiger Qualifikationen der Beklagten kam es zu diesem Zeitpunkt zu keiner Anstellung bei der Klägerin. Ende 2010 / Anfang 2011 nahm die Klägerin erneut Kontakt auf mit der Beklagten und umwarb sie für eine Anstellung als Bauherrenbetreuerin im Betrieb der Klägerin. Die Beklagte zeigte Interesse an einer Zusammenarbeit, wollte jedoch nicht als Arbeitnehmerin der Klägerin tätig werden, sondern die Dienstleistung über den Betrieb ihres Innenarchitekturbüros erbringen. Der Vertrag wurde daher zwischen der Klägerin und der E.\_\_\_\_\_ AG

abgeschlossen. Da die Klägerin jedoch weiterhin plante, die Beklagte im Rahmen ihrer Zusammenarbeit auch an die Tätigkeiten einer Bau- und Projektleiterin heranzuführen, wurde in den «Freelancer-Auftrag» ein Verweis auf den Stellenbeschrieb und das Pflichtenheft für Bauleiter/Baumanager integriert (Klage, Rz. 20). Unter dem Titel «Weitere Bestimmungen» enthielt der «Freelancer-Auftrag» ausserdem folgende Bestimmung: *«Bezüglich Erfindungen und Verbesserungen gelten die Bestimmungen des Art. 332 OR.»*. Weder der «Freelancer-Auftrag» noch der Stellenbeschrieb und das Pflichtenheft sahen eine Pflicht zur Entwicklung neuer Möbel vor.

16. Ende 2012 begannen die Beklagte und F. \_\_\_\_\_ eine Liebesbeziehung zu führen (Klage, Rz. 22; Klageantwort, Rz. 15). F. \_\_\_\_\_ war zwischen 2004 und 2016 Verwaltungsratsmitglied der Klägerin mit Kollektivunterschrift zu zweien. Seit 2016 ist er einzelzeichnungsberechtigter Verwaltungsratspräsident der Klägerin.
17. Im November 2014 entwarf die Beklagte ohne Mithilfe Dritter den Spiegelschrank, den die Parteien als «H. \_\_\_\_\_» bzw. «h. \_\_\_\_\_» bezeichnen. Sie erstellte dazu erste Handskizzen (Klageantwort, Rz. 41, 78; Replik, Rz. 59, 86). Umstritten ist, ob F. \_\_\_\_\_ ihr dazu eine Weisung erteilte oder sie aus eigenem Antrieb handelte (vgl. dazu unten Rz. 30.7). Im Dezember 2014 trat die Beklagte mit der G. \_\_\_\_\_ AG in Kontakt zwecks Erstellung von Prototypen (Klageantwort, Rz. 42; Replik, Rz. 61). Auf Basis der Handskizzen und der Instruktionen der Beklagten erstellte ein Mitarbeiter der G. \_\_\_\_\_ AG einen Detailplan im Massstab 1:20 (Klageantwort, Rz. 42; Replik, Rz. 61). In der Folge wurde ein weiterer Plan mit Steckdose sowie ein Plan für die Herstellung der Prototypen erstellt (Klageantwort, Rz. 42; Replik, Rz. 61). Im E-Mail-Verkehr mit der G. \_\_\_\_\_ AG benutzte die Beklagte stets ihre geschäftliche E-Mailadresse bei der Klägerin (Klage, Rz. 32; Klageantwort, Rz. 79). Anfang Februar 2015 wurden zwei Prototypen produziert, die die Beklagte persönlich abholte (Klageantwort, Rz. 42; Replik, Rz. 61).
18. Im Mai 2015 erkundigte sich die Beklagte bei einer Patentanwaltskanzlei, ob der Spiegelschrank rechtlich geschützt werden könnte (vgl. Parteibefragung Beklagte, pag. 262, Z. 360 ff. und pag. 264, Z. 443 f.). Die Patentanwaltskanzlei riet der Beklagten, das Design des Spiegelschranks zu schützen sowie die Bezeichnung H. \_\_\_\_\_ bzw. h. \_\_\_\_\_ als Marke zu registrieren (vgl. Parteibefragung Beklagte, pag. 262, Z. 363). In der Folge erstellte die Patentanwaltskanzlei unter Instruktion der Beklagten dreidimensionale Skizzen des Spiegelschranks, die für die Designregistrierung verwendet werden sollten (vgl. Parteibefragung Beklagte, pag. 262, Z. 367 ff.).
19. Am 11. Juni 2015 fand im Sitzungszimmer der Klägerin eine von der Beklagten organisierte Sitzung statt, an der neben der Beklagten F. \_\_\_\_\_ und ein Vertreter von I. \_\_\_\_\_ AG teilnahmen (Klageantwort, Rz. 43; Replik, Rz. 62). An der Sitzung wurde dem Vertreter die Prototypen vorgestellt und mögliche Vermarktungspläne diskutiert. Am 19. August 2015 kam es zu einem weiteren Treffen zwischen der Beklagten und einem Vertreter von I. \_\_\_\_\_ AG (Klageantwort, Rz. 44; Replik, Rz. 62).

20. Am 3. September 2015 hinterlegte die Beklagte auf eigene Kosten sowie auf ihren Namen das Design des Spiegelschranks auf Basis der von der Patentanwaltskanzlei erstellten Skizzen. Die Hinterlegung erfolgte als internationales Design Nr. \_\_\_\_\_ für die Produktkategorie "Frames" (Rahmen) mit den Bestimmungsstaaten Schweiz und EU (KAB 52). Am 7. September 2015 liess die Beklagte auch die Bezeichnungen «H.\_\_\_\_\_» und «h.\_\_\_\_\_» auf eigene Kosten auf ihren Namen als Wortmarken registrieren (KB 53 und KB 54). Über beide Vorgänge war F.\_\_\_\_\_ informiert (Klageantwort, Rz. 45; Replik, Rz. 63).
21. In der Folge einigte sich die Beklagte mit der I.\_\_\_\_\_ AG darauf, dass die J.\_\_\_\_\_ AG den Spiegelschrank kommerziell produzieren werde und die I.\_\_\_\_\_ AG diesen in ihre Standard-Linie aufnehmen und vermarkten werde (Klageantwort, Rz. 46 ff.; Replik, Rz. 65 ff.). Zu diesem Zweck wurde am 16. Dezember 2015 ein Lizenzvertrag zwischen der J.\_\_\_\_\_ AG und der E.\_\_\_\_\_ AG geschlossen, der der J.\_\_\_\_\_ AG die Rechte am Design Nr. \_\_\_\_\_ einräumte (KAB 32). Die Klägerin und F.\_\_\_\_\_ waren über diesen Vorgang informiert (vgl. Klageantwort, Rz. 48; Replik, Rz. 66).
22. Anfang 2016 erwog die Klägerin, den Spiegelschrank bei ihren Bauprojekten ins Standardprogramm aufzunehmen. Ein Mitarbeiter der Klägerin erstellte daher einen Detailplan des Spiegelschranks als CAD-Datei (Klageantwort, Rz. 77; Replik, Rz. 84).
23. Im Februar 2016 ging die Liebesbeziehung zwischen der Beklagten und F.\_\_\_\_\_ in die Brüche (Klage, Rz. 22; Klageantwort, Rz. 15). Als Folge davon kündigte die Klägerin den «Freelancer-Auftrag» mit der E.\_\_\_\_\_ AG am 8. März 2016 mit sofortiger Wirkung (KB 12).
24. Soweit der Sachverhalt im Übrigen bestritten ist, erfolgt die Beweiswürdigung im Folgenden im Rahmen der rechtlichen Würdigung.

#### **IV. Schweizer Design (Rechtsbegehren Nr. 1)**

25. Die Klägerin verlangt die Übertragung des Schweizer Designs. In Bezug auf das Schweizer Design liegt ein Binnensachverhalt vor, weshalb sich die Voraussetzungen für eine Übertragung nach dem schweizerischen Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz, [DesG; SR 232.12]) richten. Bei der Abtretungsklage gemäss Art. 34 DesG handelt es sich um eine Gestaltungsklage (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, Stämpflis Handkommentar zum Designgesetz DesG, 1. Auflage 2006, N. 11 zu Art. 34 (zit. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI); JERMANN, in: Staub/Celli [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, 1. Auflage 2003, N. 21 zu Art. 34; FRICK, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz und Wappenschutzgesetz, 3. Auflage 2017, N. 10 zu Art. 53; STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Markenschutzgesetz MSchG, 2. Auflage 2017, N. 19 zu Art. 53).

26. Gemäss Art. 34 Abs. 1 DesG kann jeder, der ein besseres Recht geltend macht, gegen die Rechtsinhaberin auf Abtretung des Designs klagen. Voraussetzungen einer Abtretungsklage sind somit, dass die klagende Partei Inhaberin eines besseren Rechts ist und es sich bei der beklagten Partei um eine Nichtberechtigte handelt. Besser berechtigt ist grundsätzlich, wer zur Hinterlegung berechtigt ist (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 22 zu Art. 34). Gemäss Art. 7 Abs. 1 DesG ist dies die Person, die das Design entworfen hat, ihre Rechtsnachfolgerin oder eine Drittperson, welcher das Recht aus einem anderen Rechtsgrund gehört. Als Designer kommen nur natürliche Personen in Betracht (HEINRICH, N. 4 zu Art. 7). Eine Rechtsnachfolge kann sich aus Vertrag oder aus Gesetz (z.B. Erbgang, Zwangsvollstreckung oder Vermögensübernahme nach Art. 181 OR) ergeben (OBOLENSKY, in: Staub/Celli [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, 1. Auflage 2003, N. 29 zu Art. 7 [zit. OBOLENSKY]). Die letztgenannte Kategorie beschreibt den Fall des Arbeitnehmerdesigns, bei dem das Recht auf das Design aufgrund von Art. 332 OR direkt bei der Arbeitgeberin entsteht (HEINRICH, N. 7 zu Art. 7). Für die Aktivlegitimation genügt bereits die Geltendmachung eines besseren Rechts. Die klagende Partei muss die bessere Berechtigung somit nur behaupten, ein Beweis des besseren Rechts wird erst unter den Anspruchsvoraussetzungen verlangt (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 21 zu Art. 34). Passivlegitimiert ist die Rechtsinhaberin, das heisst, die als Designrechtsinhaberin im Register eingetragene Person (STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 30 zu Art. 34). Die Abtretungsklage unterliegt einer zweijährigen Verwirkungsfrist, wenn die Rechtsinhaberin im Zeitpunkt der Hinterlegung gutgläubig war (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 35 und N. 40 zu Art. 34). Gegenüber einer bösgläubigen Rechtsinhaberin ist die Abtretungsklage an keine Frist gebunden vorbehaltlich einer Verwirkung aufgrund von Rechtsmissbrauch (HEINRICH, N. 8 zu Art. 34 DesG).
27. Die Beklagte macht geltend, die Klägerin sei nicht aktivlegitimiert (Klageantwort, Rz. 89 ff., Duplik, Rz. 116 ff.). Es ist daher zu prüfen, ob die Klägerin das bessere Recht am Schweizer Design behauptet hat. Die Klägerin macht im Grundsatz geltend, ihr stünde ein besseres Recht am Schweizer Design aus dem «Freelancer-Auftrag» zu (Klage, Rz. 50 ff.; Replik, Rz. 103 ff.). Die Behauptung der Anwendbarkeit des «Freelancer-Auftrags» ist nicht gleichzusetzen mit der Behauptung der Inhaberschaft an einem besseren Recht. Aus der Berufung auf einen Vertrag alleine ist noch nicht genügend klar, auf welche Art der Rechtsinhaberschaft sich die Klägerin beruft. Sowohl die Rechtsinhaberschaft der Arbeitgeberin als auch diejenige der Rechtsnachfolgerin können in Zusammenhang mit einem Vertrag stehen, jedoch unter unterschiedlichen Voraussetzungen. Es ist daher im Detail zu prüfen, ob die Klägerin tatsächlich ein besseres Recht am Schweizer Design behauptet hat.
- 27.1 Die Klägerin könnte Inhaberin eines besseren Rechts am Schweizer Design sein, wenn der «Freelancer-Auftrag» als Arbeitsvertrag zwischen der Klägerin und der Beklagten qualifiziert würde. In diesem Fall wäre die Klägerin originäre Rechtsinhaberin des Rechts auf das Schweizer Design aufgrund von Art. 332 OR geworden. Die Klägerin behauptet jedoch nicht, dass die Beklagte Arbeitnehmerin der Klägerin gewesen sei. Sie führt im Gegenteil aus, dass die Beklagte sich zwar

ursprünglich direkt bei der Klägerin für eine Stelle als Bauleiterin/Baumanagerin beworben habe. Als es jedoch um ein Engagement der Beklagten als Bauherrenbetreuerin bei der Klägerin gegangen sei, habe die Beklagte auf einen Vertragsschluss mit der E. \_\_\_\_\_ AG bestanden. Beim «Freelancer-Auftrag» handle es sich daher um einen Auftrag im Sinne von Art. 394 ff. OR zwischen der Klägerin und der E. \_\_\_\_\_ AG (Klage, Rz. 20 und 51 f.). Die Klägerin hat somit nicht behauptet, dass sie als Arbeitgeberin ein originäres Recht auf das Schweizer Design erworben habe.

27.2 Die Klägerin könnte sodann das Recht auf das Schweizer Design derivativ von der Beklagten erworben haben. Ursprüngliche Rechtsinhaberin eines Designs ist grundsätzlich diejenige Person, die das Design entworfen hat (Art. 7 Abs. 1 DesG). Die Parteien sind sich einig, dass die Beklagte alleinige Entwerferin des Designs war (Beweisverfügung, Ziff. 1.11; Klageantwort, Rz. 41 und Rz. 78; Replik, Rz. 59 und Rz. 86). Die Beklagte hätte somit als ursprüngliche Rechtsinhaberin das Recht auf das Schweizer Design auf die Klägerin mittels Rechtsgeschäft übertragen können. Die Klägerin hat den «Freelancer-Auftrag» jedoch nicht mit der Beklagten abgeschlossen, sondern mit der E. \_\_\_\_\_ AG. Die Klägerin behauptet auch nicht, dass die Beklagte ihr das Recht auf das Schweizer Design mittels des «Freelancer-Auftrags» übertragen habe. Die Klägerin hat somit nicht behauptet, das Recht auf das Schweizer Design als Rechtsnachfolgerin von der Beklagten derivativ erworben zu haben.

27.3 Somit bleibt nur noch die Möglichkeit, dass die Klägerin das Recht auf das Schweizer Design von der E. \_\_\_\_\_ AG als Vertragspartnerin des «Freelancer-Auftrags» erworben hat. Es kommen hierbei zwei mögliche Varianten in Betracht. Eine Variante wäre, dass die Klägerin als Rechtsnachfolgerin der E. \_\_\_\_\_ AG das Recht auf das Schweizer Design erworben hätte. Unter dieser Variante müsste die E. \_\_\_\_\_ AG im Zeitpunkt der Übertragung originäre oder derivative Rechtsinhaberin des Rechts auf das Schweizer Design gewesen sein. Die zweite Variante wäre, dass der «Freelancer-Auftrag» als Personalverleih qualifiziert wird, unter dem die E. \_\_\_\_\_ AG als Verleiherin die Arbeitskraft der Beklagten an die Klägerin als Entleiherin verliehen hätte. In der Lehre wird die Ansicht vertreten, dass bei einem Personalverleih die Arbeitgeberrechte aus Art. 332 OR direkt bei der Entleiherin entstehen, obwohl das Arbeitsverhältnis zwischen der Verleiherin und der Arbeitnehmerin bestehen bleibt und somit zwischen der Entleiherin und der Arbeitnehmerin kein direktes Arbeitsverhältnis besteht (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7. Auflage 2012, N. 4 zu Art. 332 OR; MOSIMANN/GRAF, Arbeitnehmererfindungen, in: Bertschinger/Münch/Geiser, Handbücher für die Anwaltspraxis Bd. VI, Schweizerisches und europäisches Patentrecht, 2002, Rz. 21.6; PORTMANN, Die Arbeitnehmererfindung, Diss. Zürich 1986, § 2 N 6). In dieser Variante wäre die Klägerin als Entleiherin originär Inhaberin des Rechts auf das Schweizer Design aus Art. 332 OR geworden.

27.3.1 Die Klägerin macht in der Replik Andeutungen, dass der «Freelancer-Auftrag» als Personalverleih zu qualifizieren sei. Es ist daher zu prüfen, ob die Klägerin behauptet



hat, sie sei als Entleiherin originäre Inhaberin des Rechts auf das Schweizer Design geworden.

Die Klägerin behauptet in Rz. 103 der Replik, der «Freelancer-Auftrag» weise «gewisse Parallelen zum Personalverleih» auf. «Auch in diesem ähnlichen Fall würden die aus Art. 332 OR entstehenden Arbeitgeberrechte direkt beim Entleiher anfallen.». Aus den zitierten Aussagen kann nicht abgeleitet werden, dass die Klägerin behauptet, beim «Freelancer-Auftrag» handle es sich um einen Personalverleihvertrag. Wenn die Klägerin dieser Ansicht wäre, würde sie nicht auf «gewisse Parallelen zum Personalverleih» hinweisen, sondern direkt behaupten, es lege ein Personalverleihvertrag vor. Mit dem Hinweis auf Parallelen behauptet die Klägerin im Gegenteil, dass kein Personalverleihvertrag vorliegt.

In Rz. 104 der Replik führt die Klägerin sodann unter dem Titel «Anwendbarkeit von Art. 332 OR» aus, dass es den Vertragsparteien unter dem Obligationenrecht freistehe, beliebige Parteivereinbarungen zu treffen, solange die Inhaltsschranke von Art. 19 f. OR beachtet werde. Aufgrund einer expliziten Parteiabrede im «Freelancer-Auftrag» sei klar, dass für unter dem Vertrag geschaffene Design die Rechtsfolgen von Art. 332 OR zur Anwendung gelängen. Diese Ausführungen der Klägerin deuten darauf hin, dass die Klägerin im «Freelancer-Auftrag» zwar gewisse Parallelen zum Personalverleih erkennt, jedoch davon ausgeht, es sei vertraglich vereinbart worden, dass ihr die Rechte aus Art. 332 OR zustünden. Sie stützt sich folglich auf einen vertraglichen Anspruch aus dem «Freelancer-Auftrag» und behauptet nicht, dass sie – wie die Entleiherin beim Personalverleih – direkt aus dem Gesetz einen Anspruch auf das Design hat.

Trotzdem endet die Klägerin ihre Ausführungen in Rz. 104 der Replik mit der Aussage, sie habe die Rechte am Design originär erworben. Vor dem Hintergrund der gerade gemachten rechtlichen Überlegungen, kann diese Schlussfolgerung der Klägerin nur so verstanden werden, dass sie behauptet, die Vertragsparteien des «Freelancer-Auftrags» hätten vertraglich vereinbart, dass der gesetzliche Anspruch aus Art. 332 OR der Klägerin zustünde. Eine solche Vereinbarung wäre aber unter Schweizer Recht unwirksam. Vertragsparteien können dispositive Gesetzesbestimmungen abändern, indem sie eine andere Regelung in einem Vertrag vorsehen. Dadurch entstehen jedoch vertragliche Ansprüche, die der Trägerin des Anspruchs ein Recht auf einen derivativen Erwerb einräumen. Vertragsparteien können unter Schweizer Recht nicht vereinbaren, dass der originäre Erwerb einer anderen Rechtsinhaberin zusteht als die vom Gesetz vorgesehene. Es kann nicht angenommen werden, dass die Klägerin ihr besseres Recht am Schweizer Design mittels einer unter Schweizer Recht unwirksamen Konstruktion behaupten wollte.

Die Variante des Personalverleihvertrags fällt somit ausser Betracht.

- 27.3.2 Die Behauptung der Klägerin, ihr stünde das bessere Recht am Schweizer Design aus dem «Freelancer-Auftrag» zu, kann somit nur auf diejenige Weise verstanden werden, dass die Klägerin behauptet, sie habe das Recht auf das Schweizer Design von der E. \_\_\_\_\_ AG derivativ über den «Freelancer-Auftrag» erworben. Mit

anderen Worten behauptet die Klägerin, sie sei Rechtsnachfolgerin aus dem «Freelancer-Auftrag».

- 27.4 Damit die Klägerin behaupten kann, sie sei Rechtsnachfolgerin der E. \_\_\_\_\_ AG, müsste sie auch behaupten, dass die E. \_\_\_\_\_ AG originäre oder derivative Rechtsinhaberin des Rechts auf das Schweizer Design im Zeitpunkt der Übertragung gewesen sei (vgl. Rz. 27.3). Originäre Rechtsinhaberin könnte die E. \_\_\_\_\_ AG nur sein, wenn sie die Arbeitgeberin der Beklagten gewesen wäre und die Voraussetzungen von Art. 332 OR in Bezug auf das Arbeitsverhältnis zwischen der E. \_\_\_\_\_ AG und der Beklagten erfüllt gewesen wären. Eine originäre Inhaberschaft als Designerin fällt ausser Betracht, da die E. \_\_\_\_\_ AG als juristische Person gar nicht Entwerferin des Schweizer Designs sein kann. Ausserdem ist zwischen den Parteien unstrittig, dass dies die Beklagte alleine war (vgl. Rz. 27.2). Die Klägerin erwähnt nur nebenbei, dass die Beklagte Arbeitnehmerin der E. \_\_\_\_\_ AG sei (Klage, Rz. 19). Sie macht jedoch nicht geltend, dass die E. \_\_\_\_\_ AG mittels dieses Arbeitsverhältnisses das Recht auf das Schweizer Design erworben habe bzw. dass das Schweizer Design ein Aufgabendesign aus dem Arbeitsverhältnis mit der E. \_\_\_\_\_ AG darstelle. Eine originäre Rechtsinhaberschaft der E. \_\_\_\_\_ AG wurde von der Klägerin somit nicht behauptet. Die Klägerin hat jedoch auch nicht behauptet, dass die E. \_\_\_\_\_ AG das Recht auf das Schweizer Design derivativ von der Beklagten erworben habe. Sie behauptet im Gegenteil, die E. \_\_\_\_\_ AG sei Lizenznehmerin der Beklagten gewesen (vgl. Klage, Rz. 43). Somit hat die Klägerin insgesamt nicht behauptet, dass die E. \_\_\_\_\_ AG Inhaberin des Rechts auf das Schweizer Design gewesen sei während der «Freelancer-Auftrag» in Kraft war.
- 27.5 Ob bei dieser Ausgangslage überhaupt angenommen werden kann, dass die Klägerin behauptet hat, sie sei Rechtsnachfolgerin der E. \_\_\_\_\_ AG erscheint sehr fraglich. Diese Frage kann letztlich offenbleiben, denn für einen derivativen Erwerb als vertragliche Rechtsnachfolgerin müsste die Klägerin nicht nur einen Übertragungsvertrag mit der früheren Rechtsinhaberin geschlossen haben, sondern sie müsste das Recht auch tatsächlich erworben haben. Mit anderen Worten ist zusätzlich zum Verpflichtungsgeschäft noch ein Verfügungsgeschäft nötig, damit die Klägerin Inhaberin eines besseren Rechts ist. Andernfalls stünde der Klägerin ein Anspruch aus Vertragsverletzung zu, nicht jedoch ein immaterialgüterrechtlicher Anspruch auf Übertragung (vgl. STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 25 zu Art. 34).
- 27.5.1 Gemäss Art. 14 Abs. 1 DesG ist nur das Designrecht übertragbar. Nach der herrschenden Lehre ist jedoch auch das Recht auf das Design übertragbar, weil Art. 7 Abs. 1 DesG die Rechtsnachfolgerin bereits zum Kreis der Hinterlegungsberechtigten zählt (STAUB, in: Staub/Celli [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, 1. Auflage 2003, N. 26 zu Art. 14 [zit. STAUB]; siehe auch STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 16 zu Art. 14; HEINRICH, N. 4 zu Art. 14). Das immaterialgüterrechtliche Verfügungsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft sui generis, weshalb weder die Regeln der Zession noch des Sachenrechts direkt zur Anwendung gelangen (vgl. Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern HG 08 31 vom 8. Januar 2009 E. II.1.e; HILTY, Rechtsdogmatisches zur Übertragung von Urheberrechten und gewerblichen Schutzrechten, SMI 1992, S. 211 ff., S. 219).

Während das Verfügungsgeschäft für das Recht am Design einem Schriftlichkeitserfordernis unterliegt (Art. 14 Abs. 2 DesG), kann das Recht auf das Design formfrei, also bereits durch konkludentes Handeln, übertragen werden (STAUB, N. 26 zu Art. 14; HEINRICH, N. 13 zu Art. 14; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 16 zu Art. 14). Für das Recht am Design sieht Art. 14 Abs. 2 DesG i.V.m. Art. 27 Abs. 2 Bst. a der Verordnung über den Schutz von Design (Designverordnung, [DesV, SR 232.121]) vor, dass die bisherige Rechtsinhaberin eine schriftliche Übertragungserklärung abgibt. Eine schriftliche Annahmeerklärung der Empfängerin ist nicht vorgesehen (vgl. STAUB, N. 51 zu Art. 14; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI, N. 38 zu Art. 14). Ähnliche Bestimmungen finden sich im Markenschutzgesetz und im Patentgesetz, wo auch nur die schriftliche Willenserklärung des Übertragenden verlangt wird (BIGLER, in: David/Frick [Hrsg.], Basler Kommentar, Markenschutzgesetz und Wappenschutzgesetz, 3. Auflage 2017, N. 20 zu Art. 17; BREMI, Einreichung von US Provisional Applications und Übertragung von Prioritätsrechten: Einige Fallstricke in der Praxis, sic! 2010, S. 296 ff., S. 297). Dementsprechend handelt es sich beim immaterialgüterrechtlichen Verfügungsgeschäft um ein einseitiges Rechtsgeschäft, das keiner Annahmeerklärung des Erwerbers bedarf. Dies gilt unabhängig von einem allfälligen Formerfordernis, also auch beim Recht auf das Design.

- 27.5.2 Die Klägerin hat nicht behauptet, dass die E.\_\_\_\_\_ AG eine Willenserklärung zur Übertragung des Rechts auf das Design am Spiegelschrank abgegeben habe, bevor die Beklagte das Design am 3. September 2015 hinterlegte. Die Bestimmung im «Freelancer-Auftrag» kann nach dem Vertrauensprinzip nicht so ausgelegt werden, dass darin auch eine einseitige Übertragungserklärung der E.\_\_\_\_\_ AG von künftigen, noch zu schaffenden und zu registrierenden Designs, enthalten ist. Bei Übertragungsverträgen von Immaterialgüterrechten kommt es zwar in der Praxis oft vor, dass das Verpflichtungs- und das Verfügungsgeschäft zusammenfallen. Im vorliegenden Fall erklären die Vertragsparteien jedoch lediglich die gesetzliche Bestimmung aus Art. 332 Abs. 1 OR zum Vertragsbestandteil. Damit entsteht ein vertraglicher Anspruch der Klägerin am Recht auf Designs im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR nicht jedoch ein bedingtes Recht der Klägerin auf das Design als solches. Zwar hätte eine Übertragungserklärung auch formlos erfolgen können, die Klägerin hätte aber zumindest behaupten müssen, dass konkrete Umstände vorlagen, aus denen auf eine solche Erklärung geschlossen werden kann. Auch spricht die Tatsache, dass die E.\_\_\_\_\_ AG nach Hinterlegung als Lizenzgeberin gegenüber der J.\_\_\_\_\_ AG auftrat (vgl. KB 31), dagegen, dass sie eine solche Übertragungserklärung abgegeben hat. Die Klägerin hat somit nicht behauptet, dass ein Verfügungsgeschäft vollzogen wurde.
- 27.6 Da die Klägerin es versäumt hat, konkrete Behauptungen zum Übergang des Rechts auf das Design am Spiegelschrank aufzustellen, ist im Ergebnis die Aktivlegitimation zu verneinen. Das Rechtsbegehren Nr. 1 ist bereits aus diesem Grund abzuweisen.
28. Selbst wenn die Klägerin aktivlegitimiert wäre, stellt sich die Frage, ob der «Freelancer-Auftrag» überhaupt vorsah, dass das Recht auf das Schweizer Design der Klägerin zustehen soll. Es ist daher zu prüfen, ob die Bestimmung «*Bezüglich Erfindungen und Verbesserungen gelten die Bestimmungen des Art. 332 OR.*» auch

Designs erfasst (vgl. Rz. 29). In einem zweiten Schritt ist sodann zu prüfen, ob es sich beim Schweizer Design überhaupt um ein Design handelt, das bei der Vertragserfüllung geschaffen wurde und als Aufgabendesign im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR zu qualifizieren wäre (vgl. Rz. 30). Schliesslich ist zu prüfen, ob der Klägerin das Recht auf das Schweizer Design aufgrund der vertraglichen Bestimmung zum Recht des Auftraggebers auf das Arbeitsresultat zusteht (vgl. Rz. 31).

29. Die Parteien sind sich uneinig, ob die Bestimmung «*Bezüglich Erfindungen und Verbesserungen gelten die Bestimmungen des Art. 332 OR.*» auch Designs regelt. Die Klägerin macht geltend, dass auch unter dem «Freelancer-Auftrag» geschaffene Designs von der Bestimmung erfasst seien (Klage, Rz. 54; Replik, Rz. 104 f.). Die Beklagte ist der Ansicht, dass nur Erfindungen und Verbesserungen, nicht jedoch Designs, unter die Bestimmung fallen (Klageantwort, Rz. 94; Duplik, Rz. 121). Bei einem Auslegungstreit hat das Gericht den Inhalt einer vertraglichen Bestimmung mittels Vertragsauslegung zu ermitteln (GAUCH/SCHLUEP/REY/SCHMID/EMMENEGGER, Schweizerisches Obligationenrecht, Bd. I: Allgemeiner Teil – ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, 10. Auflage 2014, N. 1196 (zit. GAUCH/SCHLUEP/REY/ SCHMID/EMMENEGGER)).
- 29.1 Der Inhalt eines Vertrags bestimmt sich in erster Linie durch subjektive Auslegung, das heisst nach dem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen (Art. 18 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]). Kann ein tatsächlich übereinstimmender Wille der Parteien nicht festgestellt werden, so ist der Vertrag nach dem Vertrauensprinzip auszulegen, d.h. es ist der mutmassliche Parteiwille zu ermitteln. Dieser bestimmt sich danach, was vernünftige und redliche Parteien unter den gegebenen Umständen durch Verwendung der auszulegenden Worte und ihrem sonstigen Verhalten gewollt haben würden (BGE 129 III 118 E. 2.5 S. 122). Das primäre Auslegungsmittel der Vertragsauslegung ist der Wortlaut der auszulegenden Bestimmung (BGE 133 III 406 E. 2.2 S. 409). Mangels anderweitiger Anhaltspunkte ist vom allgemeinen Sprachgebrauch auszugehen. Bei Wörtern, denen ein juristisch-technischer Sinn zukommt, ist zu vermuten, dass die Vertragsparteien sie in diesem Sinne verstanden haben (GAUCH/SCHLUEP/REY/SCHMID/EMMENEGGER, N. 1207 und N. 1209). Verweist der Wortlaut auf eine Gesetzesbestimmung, ist die Bestimmung mangels anderweitiger Anhaltspunkte im Sinne des Gesetzes auszulegen, obwohl sie im konkreten Fall eine vertragliche Regelung darstellt. Dies ergibt sich aus der Auslegungsregel, dass Vertragsbestimmungen gesetzeskonform auszulegen sind (GAUCH/SCHLUEP/REY/SCHMID/EMMENEGGER, N. 1230). Der Vertragstext ist immer im Zusammenhang mit dem Vertragsganzen auszulegen. Dies bedeutet, dass die vertragliche Bestimmung systematisch, unter Berücksichtigung ihrer Stellung im Vertragstext, ausgelegt werden muss (BGE 133 III 406 E.2.2 S. 409). Als ergänzende Auslegungsmittel sind die Umstände rund um den Vertragsschluss zu berücksichtigen. Zu den Umständen gehören unter anderem die Begleitumstände (z.B. Ort und Zeit des Abschlusses), das Parteiverhalten vor und während des Vertragsschlusses, der Vertragszweck und die Interessenlage der Parteien bei Vertragsschluss (HUGUENIN, Obligationenrecht, Allgemeiner und Besonderer Teil, 3.

Auflage 2019, N. 290 mit Hinweisen). Nachträgliches Parteiverhalten ist bei der Auslegung nach dem Vertrauensprinzip nicht von Bedeutung; es kann höchstens – im Rahmen der Beweiswürdigung – auf einen tatsächlichen Willen der Parteien schliessen lassen (BGE 132 III 626 E. 3.1 S. 632 mit Hinweisen). Bei vorformulierten Vertragsbestimmungen kommt zusätzlich die Unklarheitsregel zur Anwendung. Demnach hat eine Vertragspartei, die eine unklare Vertragsbestimmung verfasst hat, als Konsequenz die für sie ungünstigere Auslegung hinzunehmen (vgl. WIEGAND, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2019, N. 40 zu Art. 18 mit weiteren Hinweisen).

- 29.2 Zunächst stellt sich die Frage nach einem übereinstimmenden wirklichen Parteiwillen. Die Klägerin trifft die Behauptungs- und die Beweislast, dass die E.\_\_\_\_\_ AG und sie die Begriffe «*Erfindungen und Verbesserungen*» in der auszulegenden Bestimmung derart verstanden haben, dass darunter auch Designs fallen. Die Klägerin macht in ihren Rechtsschriften keine Ausführungen dazu, wie die Vertragsparteien die Begriffe «*Erfindungen und Verbesserungen*» im Zeitpunkt des Vertragsschlusses tatsächlich verstanden haben. Sie geht vielmehr davon aus, dass aufgrund des Verweises auf Art. 332 OR, welcher auch Design von Arbeitnehmern normiert, automatisch eine Parteiabrede in Bezug auf Design vorlag (vgl. Replik, Rz. 104 f.). Mangels substantiiertes Behauptung kann der wirkliche Parteiwille nicht festgestellt werden.
- 29.3 Der Inhalt der auszulegenden Bestimmung ist somit mittels des Vertrauensprinzips zu ermitteln. Beim «Freelancer-Auftrag» handelt es sich um einen vorformulierten Standardvertrag, den die Klägerin bei allen Freelancern, die sie engagierte, verwendete (Parteibefragung F.\_\_\_\_\_, pag. 254, Z. 15 f.; Parteibefragung Beklagte, pag. 265, Z. 506 ff.). Der Vertragsinhalt wurde mit Ausnahme der Entlohnung zwischen den Vertragsparteien nicht verhandelt (Parteibefragung F.\_\_\_\_\_, pag. 254, Z. 15 f.). Bei Unklarheit muss sich die Klägerin somit die für sie ungünstigere Auslegungsvariante entgegenhalten lassen. Die Auslegungsregel darf jedoch erst herangezogen werden, wenn die genannten Auslegungsmittel (vgl. Rz. 29.1) zu keinem eindeutigen Ergebnis führen (BGE 122 III 118 E. 2d S. 124; 118 II 342 E. 1a S. 344).
- 29.4 Somit ist als Erstes zu prüfen, ob bei einer wörtlichen Auslegung der Begriffe «*Erfindungen und Verbesserungen*» nach dem Vertrauensprinzip auch der Begriff «*Design*» darunter subsumiert werden kann.
- 29.4.1 Bei dem Begriff «*Erfindung*» handelt es sich um ein Wort mit einem juristisch-technischen Sinn. Er wird für immaterielle Güter verwendet, die unter dem schweizerischen Patentgesetz (SR 232.14) geschützt werden und ist aus juristisch-technischer Sicht klar abzugrenzen von dem Begriff «*Design*», der für immaterielle Güter verwendet wird, die unter dem schweizerischen Designgesetz geschützt werden (SR 232.12). Die Klägerin hat es versäumt darzulegen, dass die E.\_\_\_\_\_ AG und sie unter dem Begriff «*Erfindungen*» etwas Anderes verstanden haben, als der juristisch-technische Sinn aus dem Patentgesetz (vgl. Rz. 29.2). Es greift folglich die Vermutung, dass die Vertragsparteien den Begriff in seinem juristisch-technischen Sinn verstanden haben. Aus der systematischen Stellung der auszulegenden Bestimmung lässt sich auch kein anderer Wortsinn für den Begriff

«*Erfindung*» ableiten. Die Bestimmung befindet sich unter dem Titel «*Weitere Bestimmungen*», unter dem diverse Regelungen enthalten sind. Eine wörtliche Auslegung des Begriffs «*Erfindung*» führt somit zu dem Ergebnis, dass darunter nicht Designs fallen. Zum gleichen Resultat kommt man, wenn man die gesetzeskonforme Auslegungsregel anwendet. Die auszulegende Bestimmung verweist auf die Gesetzesbestimmung in Art. 332 OR. Art. 332 OR enthält eine Zuordnungsregel innerhalb des Arbeitsrechts für die Rechte an Erfindungen und Designs. Mit Rechten an Erfindungen und Rechten an Designs sind in Art. 332 OR die Rechte aus dem Patentgesetz und dem Designgesetz gemeint. Eine gesetzeskonforme Auslegung der auszulegenden Bestimmung führt somit dazu, dass der Begriff «*Erfindung*» in der vertraglichen Bestimmung gleich verstanden werden muss, wie der Begriff «*Erfindung*» in Art. 332 OR, also in einem juristisch-technischen Sinne, der nicht mit dem Begriff «*Design*» übereinstimmt.

- 29.4.2 Der Begriff «*Verbesserung*» weist keinen eindeutigen juristisch-technischen Sinn auf wie der Begriff «*Erfindung*». Aus dem allgemeinen Sprachgebrauch des Wortes «*Verbesserung*» bestehen keine Anhaltspunkte, dass damit Designs gemeint waren und die Klägerin hat auch nicht dargelegt, dass dies der Fall war. Da der Begriff «*Verbesserung*» in der auszulegenden Bestimmung zusammen mit Erfindungen genannt wird und Erfindungen immer für eine neue technische Lehre erteilt werden (vgl. Art. 1 Abs. 1 PatG), ergibt eine Auslegung nach dem Vertrauensprinzip vielmehr, dass die Vertragsparteien des «*Freelancer-Auftrags*» unter diesem Begriff wohl eine Modifikation einer Erfindung verstanden haben.
- 29.4.3 Eine wörtliche Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ergibt somit, dass weder unter den Begriff «*Erfindung*» noch unter den Begriff «*Verbesserungen*» der Begriff «*Design*» verstanden werden kann. Da die auszulegende Bestimmung nur bezüglich Erfindungen und Verbesserungen auf Art. 332 OR verweist, nicht jedoch bezüglich Designs, welche auch von der Gesetzesbestimmung erfasst sind, spricht der Wortlaut dagegen, dass auch Designs von der vertraglichen Bestimmung erfasst werden sollten.
- 29.5 Als Zweites ist zu prüfen, ob die ergänzenden Auslegungsmittel zu einem anderen Resultat führen als eine wörtliche Auslegung.
- 29.5.1 Die Klägerin betreibt ein Architekturbüro. Ihre Interessen waren im Zeitpunkt des Vertragsschlusses so gelagert, dass sie die Beklagte als Freelancerin für ihren Betrieb gewinnen wollte. Als Freelancerin sollte die Beklagte grundsätzlich die gleichen Aufgaben wie ein Mitarbeiter der Klägerin erbringen mit dem Unterschied, dass sie nur einzelfallweise auf einzelne Projekte hinzugezogen werden sollte und anders abgerechnet werden sollte als bei einem Anstellungsverhältnis. Die Beklagte ist Innenarchitektin und führt mit der E. \_\_\_\_\_ AG ein Innenarchitekturbüro. Ihre Interessen waren bei Vertragsabschluss derart gelagert, dass sie der Klägerin als Freelancerin innenarchitektonische Dienstleistungen gegen Entgelt zur Verfügung stellen wollte (vgl. Rz. 15). Weder die Dienstleistungen, die im Rahmen von Architekturbüros erbracht werden, noch diejenigen, die von Innenarchitekturbüros erbracht werden, führen typischerweise zu Erfindungen. Architekten und Innenarchitekten erarbeiten nicht technische Lehren, sondern sind kreativ tätig, in dem sie urheberrechtlich geschützte Werke schaffen. Sie entwerfen in der Regel

auch nicht ein neues Design für ein Einrichtungsmöbel und bringen das Möbelstück dann auf den allgemeinen Sanitärmarkt. Zwar handelt es sich bei der Klägerin nicht um ein reines Architekturbüro, da sie als Gesamtdienstleisterin auch für ihre Kunden Liegenschaften erwirbt und sie bis zur Schlüsselübergabe betreut (vgl. Rz. 13). Es ist jedoch nicht ersichtlich und wurde von der Klägerin auch nicht dargelegt, inwiefern die von der Klägerin weiterführenden Dienstleistungen zu einer Erfindung oder einem Design hätten führen sollen. Dies gilt insbesondere auch für die Tätigkeit der Bauherrenbetreuung (vgl. direkt unten Rz. 29.5.2). Die Interessenlage der Vertragsparteien im Zeitpunkt des Vertragsschlusses spricht somit eher dafür, dass sie unter den Begriffen «*Erfindungen*» und «*Verbesserungen*» urheberrechtlich geschützte Werke verstanden anstatt Erfindungen oder Designs.

29.5.2 Der Vertragszweck des «Freelancer-Auftrags» lag darin, die Beklagte als Bauherrenbetreuerin auf Überbauungen der Klägerin einzusetzen. Bauherrenbetreuer werden typischerweise erst bei der Werkausführung eingesetzt, wo sie den Bauherren beraten und begleiten. Ihr Tätigkeitsfeld beschränkt sich somit auf das Stadium der Umsetzung von bereits skizzierten Bauwerken. Selbst wenn im Rahmen der Planung eines Bauwerks ein immaterielles Gut geschaffen wird, ist der Bauherrenbetreuer somit typischerweise nicht an der Schaffung beteiligt. Gemäss dem Unternehmensprofil der Klägerin beinhaltet die Bauherrenbetreuung bei der Klägerin auch die Erfassung und Realisation von Abänderungs- oder Ausführungswünschen der Kunden für Einbaumöbel, namentlich im Bereich der Küche und Bad (vgl. oben Rz. 13 und unten Rz. 30.4.1). Die Klägerin durfte davon ausgehen, dass die Beklagte ihr Unternehmensprofil kannte, als sie den «Freelancer-Auftrag» mit ihr abschloss. Diese Tätigkeit führt jedoch auch nicht dazu, dass der Bauherrenbetreuer im Rahmen seiner Dienstleistungserbringung ein immaterielles Gut schafft, z.B. ein Design. Zunächst ist fraglich, ob mit der blossen Modifikation eines Einrichtungsgegenstands bereits ein Design geschaffen wird. Nicht jede Gestaltung eines Erzeugnisses ist unter dem Designgesetz schutzfähig, sie muss vielmehr eine Eigenart aufweisen und zudem neu sein. Selbst wenn ein Abänderungs- oder Ausführungswunsch eines Kunden einmal tatsächlich zu einer Designschöpfung führen würde, käme die Instruktion zur Erzeugnisgestaltung jeweils vom Kunden und der Bauherrenbetreuer würde diese nur als Hilfsperson für den Kunden umsetzen. Die Tätigkeit des Bauherrenbetreuers umfasst somit selbst beim Tätigkeitsfeld des Bauherrenbetreuers bei der Klägerin keine kreative Tätigkeit, die zu einer Designschöpfung seitens des Bauherrenbetreuers führen würde. Aus dem Vertragszweck lässt sich somit auch nicht ableiten, dass die Vertragsparteien den Begriff «Design» unter der auszulegenden Bestimmung erfasst haben wollten.

29.5.3 Die Klägerin hat keine Begleitumstände oder vorvertragliches Parteiverhalten geltend gemacht, die dafürsprechen würden, dass nach dem Vertrauensprinzip auch Designs von der auszulegenden Bestimmung erfasst sein sollten.

29.6 Da sowohl die Vertragsauslegung nach dem Wortlaut, als auch die Vertragsauslegung unter Heranziehung der ergänzenden Auslegungsmittel zu dem Ergebnis führen, dass der Begriff «*Design*» nicht von der auszulegenden Bestimmung erfasst ist, erübrigt sich die Anwendung der Unklarheitsregel. Im Übrigen würde auch die Unklarheitsregel zu keinem anderen Resultat führen, da sich

die Klägerin als Verfasserin der Bestimmung die für sie ungünstigere Auslegungsvariante, gemäss welcher nach dem klaren Wortlaut keine Designs erfasst sind, entgegenhalten lassen muss. Nach dem Vertrauensprinzip sind Designs nicht von der Bestimmung «*Bezüglich Erfindungen und Verbesserungen gelten die Bestimmungen des Art. 332 OR.*» erfasst.

30. Selbst wenn Designs von der Bestimmung erfasst würden, stellt sich die Frage, ob es sich beim Schweizer Design überhaupt um ein Design handelt, das bei der Vertragserfüllung geschaffen wurde und als Aufgabendesign im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR zu qualifizieren wäre.
- 30.1 Zunächst ist festzuhalten, dass es sich bei Art. 332 Abs. 1 OR um eine gesetzliche Bestimmung zum Arbeitsvertrag handelt. Der «Freelancer-Auftrag» ist als einfacher Auftrag zu qualifizieren. Die Parteien haben nicht behauptet, dass die Klägerin mit der Beklagten oder der E. \_\_\_\_\_ AG ein Arbeitsverhältnis begründet hat. Mangels gegenteiliger konkreter Anhaltspunkte ist auch nicht auf ein solches zu schliessen. Aufgrund der unterschiedlichen Wesensmerkmale vom einfachen Auftrag und dem Arbeitsvertrag, können die Voraussetzungen von Art. 332 Abs. 1 OR selbst bei einer vertraglichen Vereinbarung der Bestimmung nur analog zur Anwendung gelangen.
- 30.2 Ein Aufgabendesign liegt gemäss Art. 332 Abs. 1 OR vor, wenn ein Arbeitnehmer das Design in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht hat. Beide Voraussetzungen werden von Lehre und Rechtsprechung weit ausgelegt. So wird unter der Voraussetzung «in Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit» nicht verlangt, dass der Arbeitnehmer das Design bei der Arbeit schafft. Auch die Designschöpfung in der Freizeit ist erfasst. Verlangt wird lediglich, dass der Gegenstand des Designs in einem sachlichen Zusammenhang steht mit dem vertragsgemässen Tätigkeitsbereich des Arbeitnehmers (PORTMANN/RUDOLPH, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2019, N. 9 zu Art. 331/332; HEINRICH, N. 22 zu Art. 7; BGE 72 II 273 E. 4 S. 270). Dabei wird auf das konkrete Tätigkeitsgebiet des Arbeitnehmers abgestellt und nicht auf den Wirkungskreis des Arbeitsgebers. Ein sachlicher Zusammenhang liegt zum Beispiel vor, wenn ein Arbeitnehmer, der als Giesser Formenmaterial herstellt, eine bessere Mischung entwickelt. Hingegen fehlt er, wenn eine Sekretärin ohne Verwendung von Hilfsmitteln der Arbeitgeberin einen neuen Bürostuhl erfindet (STAEHELIN, Zürcher Kommentar, Teilband V 2c, Der Arbeitsvertrag, Art. 330b – 355, Art. 361 – 362 OR, 4. Auflage 2014, N. 5 zu Art. 332 [zit. STAEHELIN]). Die Schöpfung erfolgte in Erfüllung der vertraglichen Pflicht, wenn sie Teil der vom Arbeitnehmer zugesagten Leistung ist. Dies ist nicht nur dann der Fall, wenn sich durch Auslegung des Arbeitsvertrags eine derartige Pflicht ableiten lässt, sondern auch dann, wenn die Arbeitgeberin aufgrund der Umstände im Zeitpunkt der Designschöpfung erwarten durfte, dass der Arbeitnehmer ein Design schafft (vgl. STAEHELIN, N. 8 zu Art. 332; PORTMANN/STÖCKLI, Schweizerisches Arbeitsrecht, 3. Auflage 2013, N. 596; vgl. auch HEINRICH, N. 23 zu Art. 7; BOLENSKY, N. 48 zu Art. 7; BGE 100 IV 167 E. 1 S. 169; 72 II 270 E. 4 S. 273 f.; 57 II 304 E. 2 S. 310; Urteil des Bundesgerichts 4A\_691/2011 vom 6. November 2011 E. 3.1). Im zweiten Fall liegt eine stillschweigende Vereinbarung der Erfindungspflicht vor, die zur Modifikation des Arbeitsverhältnisses führt (vgl.



STAEHELIN, N. 8 zu Art. 332). Ob eine Entwicklungstätigkeit erwartet werden darf, ist anhand von Faktoren wie die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, seiner Ausbildung bzw. Fachkenntnisse, der Höhe seines Lohnes, dem Grad an Selbständigkeit in seiner Arbeit und die zur Verfügung gestellte logistische und finanzielle Ressourcen zu entscheiden (PORTMANN/STÖCKLI, N. 596; HEINRICH, N. 22 zu Art. 7; OBOLENSKY, N. 48 zu Art. 7). Fehlt die vertragliche Pflicht, liegt ein Gelegenheitsdesign vor. Fehlt hingegen auch der sachliche Zusammenhang, liegt ein freies Design vor (vgl. STAEHELIN, N. 22 f. zu Art. 332).

- 30.3 Bezogen auf ein Auftragsverhältnis bedeutet dies, dass die Designschöpfung in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit erfolgte, wenn der Gegenstand des Designs in einem sachlichen Zusammenhang mit der vertragsgemässen Tätigkeit des Beauftragten stand. Damit sie auch in Erfüllung der vertraglichen Pflichten erfolgte, muss die Designschöpfung entweder vertraglich vereinbart worden sein (sog. Designvertrag, siehe STAUB, N. 20 zu Art. 14) oder es muss aufgrund der Umstände im Zeitpunkt der Designschöpfung auf eine stillschweigende Vereinbarung zur Designschöpfung geschlossen werden können. Dabei ist zu beachten, dass Umstände wie die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb, die Höhe des Lohnes oder die Selbstständigkeit der Arbeit nicht direkt vom Arbeitsvertrag auf das Rechtsverhältnis im einfachen Auftrag übernommen werden können. Bei leitenden Angestellten kann die Arbeitgeberin erwarten, dass sich diese am Fortkommen des Unternehmens beteiligen. Sie erhalten dafür im Gegenzug auch oft einen Anteil am Unternehmensgewinn als Teil ihres Lohnes. Beauftragte sind hingegen aufgrund der Wesensmerkmale des einfachen Auftrags nicht in die Organisationsstruktur des Arbeitsgebers eingliedert und arbeiten stets selbstständig. Ausserdem steht ihre Entlohnung nicht in Abhängigkeit zum Unternehmensgewinn. Die tatsächlichen Umstände müssen daher an die Wesensmerkmale des einfachen Auftrags angepasst werden. Hingegen schliesst die Prüfung, ob die Designschöpfung bei Vertragsschluss oder allenfalls durch eine zusätzliche stillschweigende Vereinbarung eine vertragliche Pflicht darstellte, bereits mit ein, dass die Designschöpfung bei der Vertragserfüllung erfolgte. Eine zusätzliche Prüfung dieses Punktes erübrigt sich damit (vgl. Rz. 30 für die zu prüfenden Voraussetzungen).
- 30.4 Zunächst ist der sachliche Zusammenhang zwischen der vertragsgemässen Tätigkeit der E. \_\_\_\_\_ AG und dem Gegenstand des Schweizer Designs zu prüfen.
- 30.4.1 Die vertragsgemässe Tätigkeit ist durch Auslegung des «Freelancer-Auftrags» zu ermitteln. Der «Freelancer-Auftrag» sieht als Auftragsbeschreibung «Bauherrenbetreuung bei zugewiesenen Objekten / Projekten» vor (KB 10). Die Stellenbeschreibung und das Pflichtenheft Bauleiter / Baumanager bilden ebenfalls integralen Bestandteil des «Freelancer-Auftrags» (KB 10). Bei Abschluss des «Freelancer-Auftrags» plante die Klägerin, die Beklagte auch an die Aufgaben als Bau- und Projektleiterin heranzuführen. Die Parteien sind sich jedoch einig, dass die Beklagte unter dem «Freelancer-Auftrag» immer nur als Bauherrenbetreuerin tätig war und nicht als Bauleiterin oder Baumanagerin. Die Parteien machen in ihren Rechtsschriften keine Ausführungen dazu, wie sie den Aufgabenbeschrieb der Bauherrenbetreuung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses verstanden haben. Sie

sind sich jedoch einig, dass die Beklagte im Rahmen der Vertragserfüllung mit den Kunden der Klägerin jeweils den Standardinnenausbau besprach. Die Beklagte ging dabei mit den Kunden die vorgesehenen bzw. von den Kunden ausgewählten Standardeinrichtungsgegenstände einzeln durch und erörterte, ob die Gegenstände nach den Bedürfnissen der Kunden noch angepasst werden sollten (z.B. ein zusätzliches Sitztablar in der Dusche, das Weglassen des Unterbaus des Lavabos und dafür das Einfügen eines Tablars als Abstellgelegenheit auf der Seite des Lavabos etc.). Die Anpassungswünsche zeichnete die Beklagte entweder direkt in die Standardskizze des Standardeinrichtungsgegenstands ein oder fügte dieser eine neue Skizze hinzu, je nach Platzverhältnissen auf der Skizze. Darüber hinaus erläuterte sie die Änderungswünsche noch mit Stichworten auf der Skizze. Die so aufgenommenen Änderungswünsche leitete sie dann zur Umsetzung an den Möbellieferanten weiter (Replik, Rz. 12 f.; Duplik, Rz. 48, KB 58 - 64 ff.). Dieses nachvertragliche Parteiverhalten kann als wirklicher Wille der Parteien gedeutet werden. Die vertragsgemässe Tätigkeit der E. \_\_\_\_\_ AG umfasste somit die innenarchitektonische Beratung der Kunden. Als Teil dieser Beratung hatte sie die Pflicht, Standardeinrichtungsgegenstände zu besprechen, allfällige Änderungs- oder Anpassungswünsche auf der Planungsskizze des Architekten zu erfassen und diese an die zuständige Stelle zur Umsetzung weiterzuleiten.

30.4.2 Gegenstand des Schweizer Designs ist der Spiegelschrank. Beim Spiegelschrank handelt es sich nicht um einen Standardeinrichtungsgegenstand der Klägerin, den die Beklagte auf Kundenwunsch teilweise modifizierte und die Anpassungen graphisch erfasste. Es ist ein vollständig neu entworfenes Möbelstück, welches unabhängig von einem Projekt gestaltet wurde. Das Produkt ist heute für die Allgemeinheit auf dem Sanitärmarkt erhältlich und befindet sich nicht in einem spezifischen Bauprojekt der Klägerin.

30.4.3 Es fehlt somit ein sachlicher Zusammenhang zwischen der vertragsgemässen Tätigkeit der E. \_\_\_\_\_ AG und dem Gegenstand des Schweizer Designs. Dieser wäre nur vorhanden, wenn die vertragsgemässe Tätigkeit der E. \_\_\_\_\_ AG auch die Entwicklung von Einbaumöbeln unabhängig von Kundenwünschen und ausserhalb des Standardsortiments umfassen würde. Die Ausführungen der Klägerin in ihren Rechtschriften beziehen sich jedoch nur auf Anpassungen von Standardeinrichtungsgegenständen im Zusammenhang mit der Realisierung eines konkreten Bauprojekts (Klage, Rz. 23; Replik, Rz. 12 ff.). Die Klägerin hat ausserdem nicht bewiesen, dass die Anpassungen durch die Beklagte erfolgte und sie diese nicht bloss auf Instruktion der Kunden graphisch erfasste. Damit ist es der Klägerin nicht gelungen zu beweisen, dass die Designschöpfung der Beklagten in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit erfolgte. Es kann somit offenbleiben, ob die Gestaltung von Einbaumöbeln überhaupt in den Wirkungskreis der Klägerin fällt, was selbst unter Berücksichtigung ihrer vielfältigen Dienstleistungen fraglich ist.

30.5 Darüber hinaus fehlt aber auch die vertragliche Verpflichtung.

30.5.1 Weder der «Freelancer-Auftrag» noch der Stellenbeschrieb und das Pflichtenheft enthalten eine Bestimmung, die die E. \_\_\_\_\_ AG dazu verpflichtet, im Rahmen der Vertragserfüllung Einbaumöbel zu entwickeln und diese so zu gestalten, dass dabei neue Designs geschaffen werden. Auch der Verweis auf Art. 332 OR kann

nicht derart verstanden werden, dass sich die E.\_\_\_\_\_ AG bei Vertragsschluss verpflichtete unter dem «Freelancer-Auftrag» Einbaumöbel zu gestalten und dabei Designs zu schaffen, da Designs von diesem Verweis gar nicht erfasst werden (vgl. Rz. 29.6).

30.5.2 Auch aus den Umständen bei Vertragsschluss oder im Zeitpunkt der Designschöpfung lässt sich nicht ableiten, dass sich die E.\_\_\_\_\_ AG stillschweigend dazu verpflichtet hat, Einbaumöbel zu entwickeln und im Zuge dessen neue Designs für die Klägerin zu schaffen.

Die E.\_\_\_\_\_ AG hat sich unter dem «Freelancer-Auftrag» nicht dazu verpflichtet, einzig für die Klägerin tätig zu sein. Die Klägerin behauptet zwar, dass die Beklagte im Zeitraum von Februar 2011 bis März 2016 einzig für die Klägerin tätig war (Klage, Rz. 62; Replik, Rz. 6). Die Behauptung wird jedoch von der Beklagten substantiiert bestritten (Duplik, Rz. 41) und die Klägerin hat diese Tatsache in der Folge nicht bewiesen. Die Beklagte hat sich folglich nicht indirekt über den «Freelancer-Auftrag» dazu verpflichtet, ihre Arbeitsleistung einzig der Klägerin zur Verfügung zu stellen.

Auch die Ausbildung bzw. die Fachkenntnisse der Beklagten lassen keine allgemeine Produkteentwicklung und Designschöpfung erwarten. Die Beklagte ist diplomierte Innenarchitektin. Die Klägerin hat nicht behauptet, dass sie auch Expertise im Bereich der Produktentwicklung bzw. Produktgestaltung hatte und Designs im Zusammenhang mit neu von ihr entwickelten Produkten geschaffen hat. So hat sie auch nicht behauptet, dass die Beklagte Designerin von anderen Designs ausser dem streitgegenständlichen sei.

Als Entlohnung der E.\_\_\_\_\_ AG wurde ursprünglich ein Stundensatz von CHF 90.00 vereinbart, wobei der Stundenlohn im Verlaufe des Vertragsverhältnisses auf CHF 115.00 angehoben wurde (Klageantwort, Rz. 84; Replik, Rz. 93; KB 10; KB 32 – 49; KAB 70; Parteibefragung F.\_\_\_\_\_, pag. 254, Z. 15 f.). Im Durchschnitt kam die E.\_\_\_\_\_ AG auf eine monatliche Entlohnung von CHF 17'283.00 (Klage, Rz. 37; Klageantwort, Rz. 84). Dies ist zwar ein verhältnismässig hoher Betrag, entspricht allerdings nicht dem unmittelbaren Lohn, den die Beklagte erhielt, weil die Beklagte nicht Vertragspartei des «Freelancer-Auftrags» war. Einzige Ausnahme dazu wäre, dass ein Fall von rechtllichem Durchgriff vorliegt. Die dazu benötigten Tatsachen wurden jedoch von keiner Partei behauptet. Die Höhe der Entschädigung der Beklagten wurde von den Parteien nicht behauptet, zumindest musste die E.\_\_\_\_\_ AG gemäss «Freelancer-Auftrag» auf den monatlichen Durchschnittsbetrag von CHF 17'283.00 Sozialabgaben abliefern. In jedem Fall wurde die Beklagte nicht über einen Bonus am Unternehmensgewinn der Klägerin beteiligt.

Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe die Infrastruktur und das Personal der Klägerin benutzt, um den Spiegelschrank zu entwerfen. Als Beweis dafür führt sie aus, dass die Beklagte einen Mitarbeiter der Klägerin als Hilfskraft in Anspruch genommen habe, um eine CAD-Zeichnung der Handskizzen des Spiegelschranks zu erstellen. Sie habe ausserdem einen Teil der Handskizzen auf Briefpapier der Klägerin erstellt und verschiedene Dokumente im Zusammenhang mit dem Spiegelschrank auf dem internen Computersystem der Klägerin abgespeichert. Die

Dokumente hätte sie auf einem Ordner namens «hh. \_\_\_\_\_», der sich auf dem öffentlich zugänglichen Laufwerk der Klägerin befinde, abgelegt, anstatt auf einem der Ordner «privat» oder «2016 E. \_\_\_\_\_ AG», die auf einem nicht öffentlichen Laufwerk der Klägerin als private Ordner der Beklagten angelegt gewesen seien. Sämtliche E-Mail Korrespondenz bezüglich der Designregistrierung und Vermarktung des Spiegelschranks habe sie ausserdem mit ihrer geschäftlichen E-Mailadresse der Klägerin geführt. Zudem habe am 11. Juni 2015 eine Sitzung in den Räumlichkeiten der Klägerin stattgefunden, bei der es um den Spiegelschrank gegangen sei (Klage, Rz. 28 ff.).

Die CAD-Zeichnung der Handskizze wurde im Jahr 2016 erstellt, also nach der Designhinterlegung. Selbst wenn die Beklagte den Mitarbeiter der Klägerin als Hilfskraft in Anspruch genommen hätte, hätte sie dies somit nicht im Zusammenhang mit der Designschöpfung getan.

Dasselbe gilt für die Benutzung eines Raumes der Klägerin. An der Sitzung vom 11. Juni 2015 stellte die Beklagte einem Vertreter von I. \_\_\_\_\_ AG die Prototypen des Spiegelschranks vor. Bei der Sitzung ging es folglich um die Vermarktung des Spiegelschranks und nicht um die Designschöpfung.

In Bezug auf die Dokumente auf dem Laufwerk des Computersystems der Klägerin ist zwischen Parteien strittig, seit wann die Dokumente dort abgespeichert sind und wer sie dort abgelegt hat (Klage, Rz. 29; Klageantwort, Rz. 76). Selbst wenn die Beklagte die Dokumente während der Dauer des «Freelancer-Auftrags» auf dem Laufwerk der Klägerin abgelegt hätte, wäre dieser Umstand nur als Benutzung von logistischen Ressourcen der Klägerin zu qualifizieren. Aufgrund der Tatsache, dass Speicherplatz heutzutage nahezu kostenlos erworben werden kann, wäre die Benutzung jedoch als marginal einzustufen.

Dasselbe gilt für die Benutzung von Briefpapier und der geschäftlichen E-Mailadresse. Ob die Beklagte zur Designschöpfung Briefpapier der Klägerin benutzt hat, ist zwischen den Parteien strittig (Klage, Rz. 30; Klageantwort, Rz. 77). Die Benutzung der geschäftlichen E-Mailadresse der Klägerin durch die Beklagte ist hingegen unstrittig. Selbst wenn die Beklagte sowohl Briefpapier als auch die geschäftliche E-Mailadresse im Rahmen der Designschöpfung benutzt hätte, hätte sie wiederum nur von den logistischen Ressourcen der Klägerin in einer vernachlässigbaren Menge profitiert.

Die von der Klägerin behaupteten Umstände lassen somit auch nicht auf eine stillschweigende Vereinbarung zwischen der Klägerin und der E. \_\_\_\_\_ AG zur Designschöpfung schliessen.

- 30.5.3 Die Schöpfung des Schweizer Designs erfolgte somit nicht in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht der E. \_\_\_\_\_ AG unter dem «Freelancer-Auftrag».
- 30.6 Die Klägerin macht geltend, es habe zur vertraglichen Pflicht der Beklagten gehört, das Schweizer Design zu entwickeln, weil F. \_\_\_\_\_ die Beklagte spezifisch dazu beauftragt habe, den Spiegelschrank zu entwickeln. F. \_\_\_\_\_ selbst habe eine Leidenschaft für Innenarchitektur, weshalb er in früheren Jahren oftmals auch selbst die Innenräume für Kunden der Klägerin gestaltet habe. Dabei sei ihm aufgefallen, dass es keine ästhetischen und zu gleich praktikablen Standard-Oberschränke für

Badezimmer gebe. Er habe deshalb mit einer damaligen Mitarbeiterin der Klägerin einen solchen Oberschrank entworfen, den er «K.» genannt habe. Der «K.» sei bei verschiedenen Projekten der Klägerin in die Liegenschaft eingebaut worden. F.\_\_\_\_\_ habe stets den Wunsch gehabt, den «K.» weiterzuentwickeln. Er habe sich dabei einen Oberschrank mit Stauraum, Spiegel und integriertem Licht vorgestellt. Als die Beklagte bereits einige Zeit im Rahmen des «Freelancer-Auftrags» für die Klägerin tätig gewesen sei, habe er ihr von seiner Idee erzählt. Die Beklagte habe daraufhin seine Idee umgesetzt, indem sie den Spiegelschrank entworfen habe. In der Klage führt die Klägerin aus, die Beklagte habe auf «Anstoss» von F.\_\_\_\_\_ die ersten Handskizzen des Spiegelschranks erstellt (Klage, Rz. 27). In der Replik macht die Klägerin hingegen geltend, F.\_\_\_\_\_ habe als Geschäftsführer der Klägerin die Beklagte beauftragt, den K. zum Spiegelschrank umzugestalten (Replik, Rz. 26).

- 30.7 Zunächst ist zu prüfen, ob F.\_\_\_\_\_ die Instruktion zur Weiterentwicklung des «K.» gegeben hat. Die Klägerin trifft die Beweislast hierfür (vgl. Beweisverfügung, Ziff. 2.1.1.; Art. 8 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Es kommt das Regelbeweismass zur Anwendung. Nach diesem ist eine Tatsache bewiesen, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Tatsachenbehauptung überzeugt ist. Die Richtigkeit muss indessen nicht mit Sicherheit feststehen. Es genügt, wenn allfällige Zweifel als unerheblich erscheinen, das heisst, keine ernsthaften Zweifel mehr bestehen oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen (BGE 130 III 321 E. 3.2 S. 324; 128 III 271 E. 2b/aa S. 275).
- 30.7.1 Es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass die Beklagte ohne Mithilfe Dritter erste Handskizzen des Spiegelschranks im November 2014 erstellte (Beweisverfügung, Ziff. 1.11; Klageantwort, Rz. 41 und Rz. 78; Replik, Rz. 59 und Rz. 86). Der Auftrag von F.\_\_\_\_\_, den K. weiterzuentwickeln, müsste somit vor diesem Datum erteilt worden sein.
- 30.7.2 In der Parteibefragung führt F.\_\_\_\_\_ zuerst aus, wie es zur Entwicklung des K.s vor ungefähr 20 Jahren gekommen sei und dass dieser in einige Überbauungen der Klägerin eingebaut worden sei. Er sei jedoch nie vollständig zufrieden gewesen mit der Gestaltung des K.s und habe sich vorgestellt einmal eine zweite Variante des K.s zu entwickeln, mit einem Spiegel, integriertem Licht, einer Steckdose und Stauraum. Nachdem er eine Weile mit der Beklagten zusammengearbeitet habe, habe er gemerkt, dass sie sein innenarchitektonisches Verständnis teile und die Chemie stimme. Irgendwann habe er ihr deshalb auch von seiner Vision von einer zweiten Variante des K.s erzählt und mit ihr darüber diskutiert. Er wisse nicht mehr, wann sie zum ersten Mal darüber besprochen hätten, man käme irgendwann automatisch auf diesen Punkt, wenn man sich über den Innenausbau von Badezimmern austausche. Es sei ungefähr zwei Jahre nach Abschluss des «Freelancer-Auftrags» gewesen (Parteibefragung F.\_\_\_\_\_, pag. 254, Z. 19 ff.). Auf wiederholte Befragung des Gerichts zu den genauen Umständen der Auftragserteilung führt F.\_\_\_\_\_ aus, er habe der Beklagten den klaren Auftrag erteilt, den K. in der Form eines Spiegelschranks mit integriertem Licht, Steckdose und Stauvolumen weiterzuentwickeln. Die Auftragserteilung habe im Büro der

Klägerin stattgefunden, er wisse jedoch nicht mehr, ob dies am 11. Juni 2015 gewesen sei (Parteibefragung F. \_\_\_\_\_, pag. 255, Z. 67 ff.).

- 30.7.3 Die Beklagte führt in der Parteibefragung aus, sie habe einen Spiegelschrank entwickeln wollen, bei dem die Beleuchtung das Spiegelbild nicht nur informativ, sondern auch emotional wiedergebe. Als Inspirationsquelle hätten ihr die Garderobenspiegel aus den Hollywood-Filmen gedient, die an der Seite jeweils mit Glühbirnen verziert seien. Sie sei schon als Kind ein Fan von Marilyn Monroe gewesen, in deren Filme diese Spiegel vorgekommen seien. Über den K. habe sie mit F. \_\_\_\_\_ zum ersten Mal gesprochen, als sie gemeinsam in dessen Ferienwohnung in Zermatt gewesen seien, wo er eingebaut sei. Zu diesem Zeitpunkt sei das Design des Spiegelschranks bereits erstellt gewesen (Parteibefragung Beklagte, pag. 261, Z. 321 ff. und pag. 263, Z. 412 ff.).
- 30.7.4 Die Darstellungen von F. \_\_\_\_\_ beschreiben eher einen Prozess, bei dem die Beklagte und er sich im Rahmen ihrer Tätigkeit bei bzw. für die Klägerin über eine mögliche Weiterentwicklung des K.s austauschten, als eine konkrete Anweisung der Klägerin, die sie als Auftraggeberin unter dem «Freelancer-Auftrags» erteilt hat. So kann sich F. \_\_\_\_\_ nicht mehr daran erinnern, wann er den Auftrag erteilt hat und wie die Auftragserteilung genau ablief. Erst auf wiederholte Nachfrage des Gerichts führt F. \_\_\_\_\_ aus, er habe der Beklagten den Auftrag zur Weiterentwicklung des K.s im Büro erteilt, wisse aber nicht mehr wann. Die Aussagen von F. \_\_\_\_\_ sprechen nach objektiven Gesichtspunkten nur dafür, dass es während der Dauer des «Freelancer-Auftrags» zu einem unbestimmten Zeitpunkt zu einem Austausch über die Weiterentwicklung des K.s kam. Es verbleiben jedoch Zweifel, ob die Idee von F. \_\_\_\_\_ tatsächlich als Auftrag an die Beklagte kommuniziert wurde oder ob sie nicht vielmehr ein Anstoss waren. Auch lässt sich aus ihnen nicht schliessen, dass Fs Idee die alleinige Motivation der Beklagten war, den Spiegelschrank zu entwerfen. Die Ausführungen der Beklagten, sie sei selbst auf die Idee des Spiegelschranks gekommen, indem sie sich von den Garderobespiegeln in den Hollywood-Filmen habe inspirieren lassen, sind nicht unglaubhaft. Der Spiegelschrank steht in keinem Zusammenhang mit einem Projekt der Klägerin und die Beklagte verfügte auch über keine Vorerfahrung in der Gestaltung oder Entwicklung von Einrichtungsgegenständen. Bei der Klägerin war sie ausserdem als Bauherrenbetreuerin engagiert und nicht in die Planung von Projekten involviert. Die Parteiaussage der Beklagten lässt somit weitere Zweifel an der Tatsachenbehauptung der Klägerin aufkommen. Es muss ausserdem berücksichtigt werden, dass die Beklagte und F. \_\_\_\_\_ seit Ende 2012 eine private Liebesbeziehung führten. Durch das Führen einer Liebesbeziehung waren die private und die geschäftliche Sphäre zwischen der Beklagten und F. \_\_\_\_\_ vermischt, als die Beklagte im November 2014 erste Handskizzen des Spiegelschranks erstellte. Es ist somit denkbar, dass die Beklagte F. \_\_\_\_\_ von ihrer Idee der Entwicklung des Spiegelschranks erzählte und er ihr daraufhin von seiner Vision einer zweiten Variante des K.s berichtete oder umgekehrt. Selbst wenn F. \_\_\_\_\_ im Rahmen dieses Austausches die Beklagte dazu angehalten hätte, den K. nach seinen Vorstellungen weiterzuentwickeln, müsste es für die Beklagte nach Treu und Glauben erkennbar gewesen sein, dass diese Aufforderung als Auftragserteilung im Rahmen des «Freelancer-Auftrag» gemeint war und ein

Rechtsbindungswille seitens F.\_\_\_\_\_ bestand. Aus der Parteibefragung von F.\_\_\_\_\_ lässt sich eine solche Schlussfolgerung jedoch nicht ziehen. Die Tatsache, dass F.\_\_\_\_\_ im Jahr 2014 über keine Einzelzeichnungsberechtigung der Klägerin verfügte, spricht auch dagegen. Aufgrund der Parteiaussagen verbleiben somit insgesamt mehr als nur leichte Zweifel, dass F.\_\_\_\_\_ die Instruktion zur Weiterentwicklung des «K» gegeben hat.

30.7.5 Der Umstand, dass die E.\_\_\_\_\_ AG in ihrem Stundenrapport von November 2014 keinen Aufwand für die Erstellung der Handskizzen verbuchte, spricht gegen die Erteilung eines Auftrags (KB 34; vgl. Klageantwort, Rz. 53).

30.7.6 Auch die Umstände, dass die Klägerin nicht verhinderte, dass die Beklagte das Schweizer Design auf ihren Namen registrierte und die E.\_\_\_\_\_ AG als Lizenzgeberin des Schweizer Designs auftrat, sprechen gegen eine Auftragserteilung von F.\_\_\_\_\_. Es ist unstrittig, dass F.\_\_\_\_\_ über die Hinterlegung des Designs des Spiegelschranks informiert war und bei den Vertragsverhandlungen zum Lizenzvertrag zwischen der J.\_\_\_\_\_ AG und der E.\_\_\_\_\_ AG anwesend war (Beweisverfügung, Ziff. 1.23 und Ziff. 1.27). Die Klägerin macht geltend, dass F.\_\_\_\_\_ aufgrund einer psychischen Zwangslage, in der er sich zur Zeit der Hinterlegung und des Lizenzvertragsabschlusses befunden habe, nicht vehement gegen die Registrierung wehren können. Die Liebesbeziehung habe sich damals in einer prekären Phase befunden, in der die Beklagte F.\_\_\_\_\_ geistig und körperlich massiv unter Druck gesetzt habe. So habe F.\_\_\_\_\_ sogar einmal bei einem Zwischenfall in Zermatt im Dezember 2015 die Polizei aufgesucht, weil die Beklagte körperliche Gewalt angewendet habe. Aus Angst vor einer Auseinandersetzung mit der Beklagten habe er sich daher nicht getraut, der Designhinterlegung und der Lizenzierung mit Nachdruck zu widersprechen und sie zu verhindern. Er habe aber die Beklagte mehrmals darauf hingewiesen, dass das Design der Klägerin zustehe und eine Hinterlegung sowie eine Lizenzierung durch die Klägerin zu erfolgen habe (Replik, Rz. 29 ff.). Die Ausführungen der Klägerin zur Zwangslage von F.\_\_\_\_\_ sind unglaublich. Wenn F.\_\_\_\_\_ tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der Beklagten gefürchtet hätte, wäre er nicht von sich aus zur Polizei gegangen, um sich gegen die behaupteten Gewalttaten der Beklagten zu wehren. Die Eröffnung eines Strafverfahrens hätte für die Beklagte viel grössere Konsequenzen haben können, als die blosser Bestreitung eines Anspruchs auf ein Design. Nach der Beendigung der Liebesbeziehung hat F.\_\_\_\_\_ die Beklagte ausserdem mit zahlreichen Nachrichten und Anrufen kontaktiert, im Zuge derer er sich auch mit Nachdruck über bestimmte Verhaltensweisen der Beklagten beschwerte (KAB 2 - KAB 12, vgl. Klageantwort, Rz. 16 ff.; Duplik, Rz. 27). Wenn F.\_\_\_\_\_ sich während der Beziehung aus Angst vor Gewaltanwendung nicht getraut hätte, der Beklagten zu widersprechen, dann hätte er sich nach Beziehungsende auch nicht getraut, sie wiederholt mit Vorwürfen zu konfrontieren. Die Beendigung der Beziehung per se hätte F.\_\_\_\_\_ nicht vor Gewaltanwendungen der Beklagten schützen können.

30.7.7 Es bleiben somit ernsthafte Zweifel bestehen, dass F.\_\_\_\_\_ die Beklagte vor November 2014 instruierte, den K. weiterzuentwickeln und dabei ein neues Design zu schaffen. Die noch verbleibenden Zweifel sind in jedem Fall nicht als leicht zu

qualifizieren, weshalb das Regelbeweismass nicht erreicht wird. Es bleibt somit beweislos, ob F.\_\_\_\_\_ die Instruktion zur Entwicklung des Spiegelschranks und zur Schaffung eines neuen Designs überhaupt erteilt hat.

- 30.8 Selbst wenn F.\_\_\_\_\_ die Beklagte instruiert hätte, den K. weiterzuentwickeln, ist zu prüfen, ob diese Instruktion dazu geführt hätte, dass die Beklagte oder die E.\_\_\_\_\_ AG eine vertragliche Pflicht unter dem «Freelancer-Auftrag» getroffen hätte, das Schweizer Design zu schaffen.
- 30.8.1 Grundsätzlich kann eine Weisung der Auftraggeberin ein Indiz sein, dass eine vertragliche Pflicht zur Tätigkeit bestanden hat (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A\_691/2011 vom 6. November 2012 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Dies gilt allerdings nur für Weisungen, die innerhalb des vereinbarten Vertragsgegenstands sind. Die Auftraggeberin kann nicht durch einseitige Weisungen den Leistungsumfang eines Auftrags erweitern. Eine solche Weisung gilt vielmehr als Offerte zu einem Vertragsschluss bzw. zu einer Vertragsänderung, die die Beauftragte annehmen kann (OSER/WEBER, in: Widmer Lüchinger/Oser [Hrsg.], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Auflage 2019, N. 5 zu Art. 397).
- 30.8.2 Die Entwicklung des Spiegelschranks fällt weder in das vertragliche Tätigkeitsgebiet der E.\_\_\_\_\_ AG, noch bestand eine ausdrückliche oder stillschweigende Verpflichtung seitens der E.\_\_\_\_\_ AG hierzu (vgl. Rz. 30.4 und Rz. 30.5). Die Klägerin hätte die Weisung zur Weiterentwicklung des K.s somit nur im Rahmen einer Offerte zur Vertragsänderung erteilen können. Die Beklagte hätte die Offerte dann durch Ausführung der Weisung konkludent annehmen können. Für eine solche Offerte müsste F.\_\_\_\_\_ jedoch Einzelzeichnungsberechtigter der Klägerin gewesen sein, was er aber erst im Jahr 2016 war. Die Klägerin hat auch nicht behauptet, dass F.\_\_\_\_\_ durch die Klägerin bevollmächtigt war.
- 30.8.3 Zum gleichen Resultat kommt man, wenn man die Instruktion zur Weiterentwicklung des K.s als eigenständiges Auftragsverhältnis qualifiziert, bei dem die Beklagte persönlich von F.\_\_\_\_\_ bzw. der Klägerin im Sinne eines Designvertrags beauftragt wurde, den Spiegelschrank inklusive eines neuen Designs zu schaffen. Auch in diesem Fall fehlt es an der Einzelzeichnungsberechtigung von F.\_\_\_\_\_ und/oder einer Vollmacht. Diese Konstellation wurde denn auch von keiner Partei behauptet.
- 30.9 Beim Schweizer Design handelt es sich nicht um ein Design, das in Erfüllung des Vertrags geschaffen wurde und als Aufgabendesign im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR zu qualifizieren wäre. Die E.\_\_\_\_\_ AG oder die Beklagte haben sich auch nicht anderweitig verpflichtet, das Design für die Klägerin zu entwerfen.
31. Die Klägerin deutet in der Klage an, ihr stehe das Recht am Schweizer Design aufgrund der vertraglichen Bestimmung im «Freelancer-Auftrag» zum Arbeitsresultat zu (Klage, Rz. 23 und Rz. 52). Die Bestimmung lautet wie folgt: «*Alle von der Beauftragten in Erfüllung der Arbeitspflicht angefertigten Arbeiten werden Eigentum der Auftraggeberin. [...]*».
- 31.1 Es kann offenbleiben, ob die Vertragsparteien des «Freelancer-Auftrags» unter dem Begriff «*Arbeitsresultat*» überhaupt Designs verstanden haben. Die vertragliche



Bestimmung gewährt der Auftraggeberin nur Anspruch auf das Eigentum von Arbeiten, die in Erfüllung der Arbeitspflicht angefertigt wurden.

- 31.2 Wie bereits dargelegt, schuf die Beklagte das Schweizer Design nicht in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht der E. \_\_\_\_\_ AG unter dem «Freelancer-Auftrag» (vgl. Rz. 30.5.3). Die E. \_\_\_\_\_ AG oder die Beklagte haben sich auch nicht anderweitig verpflichtet, das Design für die Klägerin zu entwerfen (vgl. Rz. 30.9).
- 31.3 Beim Schweizer Design handelt es sich somit nicht um eine Arbeit, die die E. \_\_\_\_\_ AG in Erfüllung ihrer Arbeitspflicht unter dem «Freelancer-Auftrag» anfertigte. Der Klägerin steht somit auch nicht aufgrund der vertraglichen Bestimmung zum Recht des Auftraggebers auf das Arbeitsergebnis das Recht auf das Schweizer Design zu.
32. Der «Freelancer-Auftrag» sah nicht vor, dass das Recht auf das Schweizer Design der Klägerin zustehen soll. Das Rechtsbegehren Nr. 1 ist somit auch aus diesem Grund abzuweisen.
33. Schliesslich ist zu prüfen, ob der Übertragungsanspruch verwirkt ist (vgl. Rz. 26). Die Einhaltung der Verwirkungsfrist ist eine rechtsbegründende Tatsache, die von der klagenden Partei bewiesen werden muss (vgl. BGE 118 II 142 E. 3a S. 147). Die Abtretungsklage unterliegt nur bei Gutgläubigkeit der Rechtsinhaberin einer zweijährigen Verwirkungsfrist (Art. 34 Abs. 2 DesG). Die Gutgläubigkeit wird gemäss Art. 3 ZGB vermutet. Bei Bösgläubigkeit der Rechtsinhaberin kann die Abtretungsklage jederzeit erhoben werden. In diesem Fall begründet die Bösgläubigkeit der Rechtsinhaberin eine zusätzliche Voraussetzung der Passivlegitimation, welche wiederum eine rechtsbegründende Tatsache darstellt, die die Klägerin beweisen muss. Die Klägerin trifft daher die Beweislast, entweder die Einhaltung der zweijährigen Frist oder die Bösgläubigkeit der Beklagten zu beweisen. Die Beklagte war bösgläubig, wenn sie im Zeitpunkt der Hinterlegung wusste oder bei gebotener Sorgfalt hätte wissen müssen, dass sie nicht die wahre Berechtigte bzw. alleinige Berechtigte am Design ist (vgl. Art. 3 ZGB i.V.m. Art. 5 Abs. 2 DesG). Als Beweismass gelangt wiederum das Regelbeweismass zur Anwendung.
- 33.1 Die Klägerin hat nicht behauptet, dass die Klage innerhalb von zwei Jahren seit der Veröffentlichung des Designs anhängig gemacht wurde. Im Übrigen war die Frist im Zeitpunkt der Klageeinreichung bereits abgelaufen. Bei international registrierten Designs erfolgt die Veröffentlichung durch die WIPO (vgl. OBOLENSKY, in: Staub/Celli [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über den Schutz von Design, 1. Auflage 2003, N. 25 zu Art. 25). Diese veröffentlichte das Design \_\_\_\_\_ am 16. Oktober 2015 (KAB 51). Im Zeitpunkt der Klageeinreichung waren somit bereits mehr als zwei Jahre vergangen.
- 33.2 Die Klägerin behauptet jedoch die Bösgläubigkeit der Beklagten. Sie macht geltend, dass F. \_\_\_\_\_ der Beklagten vor Hinterlegung des Designs bilateral mitgeteilt habe, dass die Hinterlegung auf den Namen der Klägerin zu erfolgen habe (Replik, Rz. 29; Parteibefragung, F. \_\_\_\_\_, pag. 257, Z. 154 f.). Die Beklagte selbst habe ausserdem in einer SMS-Nachricht, die sie nach der Hinterlegung an F. \_\_\_\_\_

geschickt habe, von «unser» Spiegelschrank anstatt «mein» Spiegelschrank gesprochen (Replik, Rz. 47). Die Beklagte habe somit im Zeitpunkt der Hinterlegung gewusst, dass sie nicht die wahre Berechtigte sei (Replik, Rz. 111). Sie habe aber auch aufgrund der Umstände bei gebotener Sorgfalt wissen müssen, dass nicht sie, sondern die Klägerin zur Hinterlegung des Designs berechtigt sei. Die Beklagte habe den «Freelancer-Auftrag» gekannt und dieser habe klar geregelt, dass Designs, die unter dem Vertrag entstehen, der Klägerin zustehen. Sie habe ausserdem gewusst, dass sie von F.\_\_\_\_\_ zur Entwicklung des Spiegelschranks beauftragt worden sei und bei der Arbeit zur Designentwicklung finanzielle und personelle Ressourcen der Klägerin benutzt habe (z.B. Räumlichkeiten, E-Mailadresse, Briefpapier und einen Mitarbeiter als Hilfskraft). Schliesslich habe sie auch gewusst, dass das unter dem «Freelancer-Auftrag» vereinbarte Entgelt überdurchschnittlich sei (Klage, Rz. 68; Replik, Rz. 111 f.).

33.3 Zunächst ist zu prüfen, ob die Beklagte im Hinterlegungszeitpunkt wusste, dass sie nicht die wahre Berechtigte bzw. alleinige Berechtigte am Schweizer Design ist.

33.3.1 Die Ausführungen der Klägerin, dass F.\_\_\_\_\_ die Beklagte auf das Recht der Klägerin auf das Schweizer Design vor der Hinterlegung hingewiesen habe, sind unglaublich. F.\_\_\_\_\_ nahm an der Sitzung vom 11. Juni 2015 teil, an der die Beklagte einem Vertreter von I.\_\_\_\_\_ AG Prototypen des Spiegelschranks vorstellte und Vermarktungspläne diskutiert wurden (vgl. Rz. 19). Er hatte somit spätestens zu diesem Zeitpunkt von den Vermarktungsplänen der Beklagten Kenntnis. Zwischen den Parteien ist des Weiteren unstrittig, dass F.\_\_\_\_\_ von den Lizenzierungsplänen der Beklagten vor Abschluss des Lizenzvertrags mit der J.\_\_\_\_\_ AG Kenntnis hatte und wusste, dass nicht die Klägerin, sondern die E.\_\_\_\_\_ AG als Lizenzgeberin aufgeführt werden sollte (Beweisverfügung, Ziff. 1.27; Klageantwort, Rz. 48; Replik, Rz. 66). Wäre die Klägerin zum Hinterlegungszeitpunkt der Ansicht gewesen, dass ihr das bessere Recht auf das Design zusteht, dann hätte sie dies direkt mit den Vertragspartnern der E.\_\_\_\_\_ AG aufgenommen. Die klägerische Behauptung, dass F.\_\_\_\_\_ aufgrund einer Zwangslage nur bilateral gegenüber der Beklagten gegen die Hinterlegung opponieren konnte, ist unbeachtlich, weil die Klägerin das Vorliegen einer Zwangslage nicht bewiesen hat (vgl. Rz. 30.7.6). Es ist ausserdem zwischen den Parteien unstrittig, dass F.\_\_\_\_\_ den Spiegelschrank, solange die private und geschäftliche Beziehung mit der Beklagten andauerte, als «Baby» der Beklagten bezeichnete (Beweisverfügung, Ziff. 1.21; Klageantwort, Rz. 30; Replik, Rz. 52). Darüber hinaus hat F.\_\_\_\_\_ der Beklagten am 22. Oktober 2015 eine SMS-Nachricht zum Spiegelschrank geschickt mit den Worten: «*das ist ja deiner mit patent [...]*» (KAB 31; Klageantwort, Rz. 30). Das Wort «patent» ist aufgrund der Tatsache, dass die Beklagte das Design des Spiegelschranks schützen liess und nicht eine Erfindung im Zusammenhang mit dem Spiegelschrank patentierte, als «Design» zu verstehen. F.\_\_\_\_\_ hat somit während der Dauer des «Freelancer-Auftrags» den Spiegelschrank mehrfach als der Beklagten zugehörig bezeichnet. Dies spricht gegen die Behauptung der Klägerin, F.\_\_\_\_\_ habe die Beklagte bilateral darauf hingewiesen, dass der Klägerin das Recht auf das Schweizer Design zustünde.

- 33.3.2 Die Klägerin behauptet, die Beklagte habe gewusst, dass der Spiegelschrank nicht ihr gehöre, weil sie, nachdem F.\_\_\_\_\_ ihr ein Foto eines anderen Spiegelschranks per SMS geschickt habe, geantwortet habe mit den Worten «*unser Spiegelschrank ist teurerer [sic!] aber schöner*» (KAB 31). Die Wortwahl «*unser*» zeige klar, dass sie nicht von ihrer alleinigen Inhaberschaft ausgegangen sei (Replik, Rz. 47). Das Wort «*unser*» ist mehrdeutig. Der Erklärende kann damit sowohl sich und den Erklärungsempfänger, als auch sich und einen Dritten meinen. Die Urkunde in KAB 31 beweist somit noch nicht, dass die Beklagte davon ausging, dass das Recht auf das Schweizer Design der Klägerin zustand, zumal sie in diesem Fall nicht die Wortwahl «*unser*», sondern «*deiner*» hätte treffen müssen. Die Beklagte hat in der Parteibefragung ausgesagt, sie habe mit «*unser*» sich und die E.\_\_\_\_\_ AG gemeint, nicht sich und F.\_\_\_\_\_ und/oder die Klägerin. Ausserdem seien mit «*unser*» auch die J.\_\_\_\_\_ AG und die I.\_\_\_\_\_ AG gemeint gewesen, die den Spiegelschrank mit ihr auf den Markt bringen wollten (Parteibefragung Beklagte, pag. 264, Z. 460 ff.). Diese Aussage ist glaubhaft, da sie selbst als Designerin des Schweizer Designs registriert ist und die E.\_\_\_\_\_ AG als Lizenzgeberin des Schweizer Designs auftrat und mit der J.\_\_\_\_\_ AG und der I.\_\_\_\_\_ AG zusammenarbeitete. Dafür spricht auch die Tatsache, dass F.\_\_\_\_\_ die SMS-Nachricht «*das ist ja deiner mit patent [...]*» direkt im Anschluss auf die SMS-Nachricht der Beklagten schickte, in der sie von «*unser Spiegelschrank*» sprach. F.\_\_\_\_\_ ging folglich selbst nicht davon aus, dass mit dem Wort «*unser*» die Beklagte und er bzw. die Klägerin gemeint sei.
- 33.3.3 Der Klägerin ist es somit nicht gelungen zu beweisen, dass die Beklagte im Hinterlegungszeitpunkt wusste, dass sie nicht die wahre Berechtigte bzw. alleinige Berechtigte am Schweizer Design ist.
- 33.4 Die Beklagte hätte aber auch nicht aufgrund der Umstände bei gebotener Sorgfalt wissen müssen, dass sie nicht die wahre Berechtigte bzw. alleinige Berechtigte am Schweizer Design ist. Eine Auslegung des «Freelancer-Auftrags» hat ergeben, dass Designs nicht von dem vertraglichen Verweis auf Art. 332 OR erfasst sind (vgl. Rz. 29). Bei dem Schweizer Design würde es sich auch nicht um ein Aufgabendesign handeln, da der Spiegelschrank weder in Erfüllung einer vertraglichen Pflicht noch in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit erfolgte (vgl. Rz. 30). Ob F.\_\_\_\_\_ der Beklagten tatsächlich den Auftrag erteilt hat, den «K.» weiterzuentwickeln, ist beweislos geblieben (vgl. Rz. 30.7.7). Die E.\_\_\_\_\_ AG oder die Beklagte haben sich auch nicht anderweitig verpflichtet, das Schweizer Design für die Klägerin zu entwerfen (vgl. Rz. 30.8).
- 33.5 Es verbleiben somit ernsthafte Zweifel, dass die Beklagte im Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs bösgläubig war, weshalb das Regelbeweismass nicht erreicht wird.
- 33.6 Der Klägerin ist es nicht gelungen zu beweisen, dass die Beklagte im Zeitpunkt der Hinterlegung des Designs bösgläubig war. Die Beklagte gilt somit als gutgläubig, weshalb die zweijährige Verwirkungsfrist von Art. 34 Abs. 2 DesG zur Anwendung kommt. Die Klägerin hat die Klage nicht innerhalb dieser Frist erhoben, weshalb der Übertragungsanspruch verwirkt ist und das Rechtsbegehren Nr. 1 auch aus diesem Grund abzuweisen ist.

## V. EU Design (Rechtsbegehren Nr. 2)

34. Die Klägerin verlangt sodann die Verpflichtung der Beklagten, das EU Design auf sie zu übertragen. Bezüglich des EU Designs liegt ein internationaler Sachverhalt vor, weshalb zunächst das anwendbare Recht zu prüfen ist.
- 34.1 Bei immaterialgüterrechtlichen Fragen kommt das Schutzlandprinzip zur Anwendung. Nach diesem gelangt das Recht desjenigen Staates zur Anwendung, für den der Schutz des Immaterialgutes beansprucht wird (Art. 110 Abs. 1 IPRG). Auf das EU Design kommt somit grundsätzlich das Recht der Europäischen Union zur Anwendung. Das europäische Designrecht wird in der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates der Europäischen Union über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1891/2005 (Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung, [GGV; ABl. EG Nr. L 3 und ABl. EG Nr. L 386]) geregelt. Es sieht eine Abtretungsklage in Art. 15 GGV vor. Sie gibt dem Berechtigten das Recht, die Anerkennung seiner rechtmässigen Inhaberschaft zu verlangen, wenn ein Nichtberechtigter auf seinen Namen ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen hat. Art. 15 Abs. 4 Bst. c GGV verlangt, dass sich die Änderung in der Inhaberschaft aus der rechtskräftigen Entscheidung ergibt. Dies lässt sich im Schweizer Prozessrecht durch die Verurteilung zur Abgabe einer Willenserklärung bewerkstelligen (Art. 344 Abs. 1 ZPO).
- 34.2 Für Übertragungsverträge von Immaterialgüterrechten gibt es eine Sonderanknüpfung in Art. 122 IPRG. Auf diese gelangt das Recht desjenigen Staates zur Anwendung, in dem diejenige Person, die das Immaterialgüterrecht überträgt, ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 122 Abs. 1 IPRG). Eine Rechtswahl ist zulässig (Art. 122 Abs. 2 IPRG). Die Sonderanknüpfung umfasst alle Fragen, die mit dem Vertragsverhältnis zusammenhängen (JEGHER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/ Berti [Hrsg.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage 2013, N. 13 zu Art. 122 (zit. JEGHER/VASELLA)). Darunter fällt auch die Frage, wer hinterlegungsberechtigte Rechtsnachfolgerin ist (HEINRICH, N. 54 zu Art. 7). Der verfügungsrechtliche Teil von Übertragungsverträgen wird jedoch vom Schutzlandprinzip erfasst (JEGHER/VASELLA, N. 11 zu Art. 122).
- 34.3 Die Klägerin leitet ihr besseres Recht am EU Design ebenfalls aus dem «Freelancer-Auftrag» ab (Klage, Rz. 77 f.). Die Frage, ob sich die E. \_\_\_\_\_ AG oder die Beklagte unter dem «Freelancer-Auftrag» oder einem anderen Vertrag zur Übertragung des Rechts auf das EU Design verpflichtet haben, bestimmt sich somit nach Art. 122 IPRG. Der «Freelancer-Auftrag» enthält keine Rechtswahlklausel, weshalb am gewöhnlichen Aufenthaltsort der übertragenden Person angeknüpft wird. Sowohl die E. \_\_\_\_\_ AG als auch die Beklagte haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz, womit wiederum Schweizer Recht zur Anwendung gelangt. Für diese Frage kann auf Rz. IV.29, Rz. 30 und Rz. IV.31 verwiesen werden. Somit bestimmt sich nach der GGV nur noch, wer bei einer Abtretungsklage aktivlegitimiert (vgl. Rz. IV.27), ob das Recht auf das EU Design auf die Klägerin übertragen wurde (vgl. Rz. IV.27.5) und ob eine allfällige Verjährungsfrist

eingehalten wurde (vgl. Rz. 33). Diese Fragen sind im Folgenden für das EU Design zu prüfen.

35. Zunächst stellt sich wiederum die Frage, ob die Klägerin zur Geltendmachung einer Abtretungsklage unter der GGV aktivlegitimiert ist.
- 35.1 Gemäss Art. 15 Abs. 1 GGV ist aktivlegitimiert, wem nach Art. 14 GGV das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zusteht. Art. 14 Abs. 1 GGV zählt zum Kreis der Berechtigten die Rechtsnachfolgerin, zu welcher auch die Einzelrechtsnachfolgerin gehört (RUHL, in: Ruhl/Tolkmitt (Hrsg.), Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Taschenkommentar, 3. Auflage 2019, N. 15 zu Art. 14 (zit. RUHL)). Wann eine Rechtsnachfolge vorliegt, bestimmt sich nach Schweizer Recht (vgl. Rz. 34.3). Für die Beweiswürdigung kann somit auf Rz. IV.27.4 ff. verwiesen werden. Ob ein gültiges Verfügungsgeschäft vollzogen wurde, bestimmt sich zwar grundsätzlich nach EU-Recht (vgl. Rz. 34.2). Diese Frage wird in der GGV jedoch nicht inhaltlich geregelt, sondern Art. 27 GGV enthält dafür eine Kollisionsnorm (vgl. RUHL, N. 16 zu Art. 14). Es handelt sich bei dieser Bestimmung um eine Gesamtnormverweisung (vgl. RUHL, N. 18 Art. 27). Gemäss Art. 14 IPRG werden Weiterverweisungen auf ein anderes ausländisches Recht nur beachtet, wenn die verweisende Bestimmung dies vorsieht. Dies ist in Art. 110 IPRG nicht der Fall, weshalb die Weiterverweisung unbeachtlich ist (siehe auch JEGHER/VASELLA, in: Honsell/Vogt/Schnyder/ Berti [Hrsg.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 3. Auflage 2013, N. 25 zu Art. 110; HILTY, Urheberrecht, 2011, N 441; KREN KOSTKIEWICZ, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2. Auflage 2018, N 2050). Da das EU-Recht keine inhaltliche Regelung zum Verfügungsgeschäft vorsieht, stellt sich die Frage, ob eine Lücke oder ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vorliegt. Liegt lediglich eine Lücke vor, könnte sie mit den Regeln des anzuwendenden ausländischen Rechts geschlossen werden (GIRSBERGER/FURRER, Zürcher Kommentar zum IPRG, Bd. I, Art. 1-108, 3. Auflage 2018, N. 69 zu Art. 16; Urteil des Bundesgerichts 5C.222/2005 vom 12. Januar 2006 E. 2.5). Eine Analyse des dritten Titels der GGV ergibt, dass der europäische Gesetzgeber nur die in Art. 28 - 34 GGV geregelten Fragen zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster als Vermögensgegenstand regeln wollte. Fragen, die unter Art. 27 GGV fallen, wollte der Gesetzgeber bewusst nicht harmonisieren, sondern dem nach der GGV zu bestimmenden nationalen Recht überlassen. Die Regelung in der GGV wurde somit vom Gesetzgeber bewusst fragmentarisch gestaltet (vgl. RUHL, N. 2 und N. 4 zu Art. 27). Es liegt folglich ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers vor. Dieses führt dazu, dass das von Art. 110 IPRG angerufene Sachrecht keine Regelung zu Verfügungsgeschäften enthält, wodurch im Ergebnis auf diese Frage kein Sachrecht zur Anwendung gelangt. Diese Situation ist ähnlich derjenigen, in der das anzuwendende ausländische Recht zwar eine materielle Regelung enthält, diese jedoch nicht feststellbar ist. Es rechtfertigt sich daher, wie im Falle des nicht feststellbaren anzuwendenden ausländischen Rechts, Schweizer Recht als Ersatzrecht anzuwenden (Art. 16 Abs. 2 IPRG analog). Für die Beweiswürdigung kann somit auf Rz. IV.27.5. verwiesen werden.

- 35.2 Da die Klägerin es versäumt hat, konkrete Behauptungen zum Übergang des Rechts auf das Design am Spiegelschrank aufzustellen, ist die Aktivlegitimation zu verneinen. Das Rechtsbegehren Nr. 2 ist bereits aus diesem Grund abzuweisen.
36. Selbst wenn die Klägerin aktivlegitimiert wäre, stellt sich wiederum die Frage, ob der «Freelancer-Auftrag» überhaupt vorsah, dass das Recht auf das EU-Design der Klägerin zustehen soll.
- 36.1 Auf diese Frage kommt Schweizer Recht zur Anwendung (vgl. Rz. 34.2 f.). Es kann somit für die Beweiswürdigung auf Rz. IV.29 und Rz. 30 verwiesen werden.
- 36.2 Nach dem Vertrauensprinzip sind Designs nicht von der Bestimmung *«Bezüglich Erfindungen und Verbesserungen gelten die Bestimmungen des Art. 332 OR.»* erfasst. Beim EU Design handelt es sich auch nicht um ein Design, das bei der Vertragserfüllung geschaffen wurde und als Aufgabendesign im Sinne von Art. 332 Abs. 1 OR zu qualifizieren wäre. Die E. \_\_\_\_\_ AG oder die Beklagte haben sich auch nicht anderweitig verpflichtet, das Design für die Klägerin zu entwerfen. Beim Schweizer Design handelt es sich schliesslich nicht um eine Arbeit, die die E. \_\_\_\_\_ AG in Erfüllung ihrer Arbeitspflicht unter dem «Freelancer-Auftrag» anfertigte. Das Rechtsbegehren Nr. 2 ist somit auch aus diesem Grund abzuweisen.
37. Schliesslich ist fraglich, ob der Abtretungsanspruch verjährt ist. Die Beklagte macht geltend, dass die Verjährungsfrist abgelaufen ist (Klageantwort, Rz. 119; Duplik, Rz. 128). Gemäss Art. 15 Abs. 3 GGV verjährt der Abtretungsanspruch in drei Jahren nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Mit der Veröffentlichung ist die Bekanntmachung im Blatt für Gemeinschaftsgeschmackmuster gemeint (Art. 49 GGV) (RUHL, in: Ruhl/Tolkmitt [Hrsg.], Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Taschenkommentar, 3. Auflage 2019, N. 13 zu Art. 15 (zit. RUHL, Art. 15)). Die Frist gilt nicht, wenn der Nichtberechtigte im Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig war (Art. 15 Abs. 3 GGV). Bösgläubig bedeutet unter der GGV eine unredliche Absicht. Der Nichtberechtigte muss somit Kenntnis von seiner fehlenden Berechtigung haben, die grobe Fahrlässigkeit genügt nicht (RUHL, N. 17 zu Art. 15). Die Klägerin trifft somit die Beweislast, entweder die Einhaltung der dreijährigen Verjährungsfrist oder die Bösgläubigkeit der Beklagten zu beweisen.
- 37.1 Die Klägerin hat nicht behauptet, dass die Klage innerhalb von drei Jahren seit der Veröffentlichung des EU Designs anhängig gemacht wurde. Im Übrigen war die Frist im Zeitpunkt der Klageeinreichung bereits abgelaufen, weil die Veröffentlichung am 16. Oktober 2015 erfolgte (KB 51).
- 37.2 Die Klägerin hat auch nicht bewiesen, dass die Beklagte im Zeitpunkt der Anmeldung des EU Designs Kenntnis von einer fehlenden Berechtigung hatte. Es kann auf die Beweiswürdigung in Rz. 33.3 und Rz. IV.33.4 verwiesen werden.
- 37.3 Der Klägerin ist es nicht gelungen zu beweisen, dass die Beklagte im Zeitpunkt der Anmeldung des EU Designs bösgläubig war, weshalb die dreijährige Verjährungsfrist von Art. 15 Abs. 3 GGV zur Anwendung kommt. Die Klägerin hat die Klage nicht innerhalb dieser Frist erhoben, weshalb der Abtretungsanspruch verjährt ist und das Rechtsbegehren Nr. 2 auch aus diesem Grund abzuweisen ist.

## VI. Kosten

38. Die Prozesskosten bestehen aus den Gerichtskosten und der Parteientschädigung (Art. 95 Abs. 1 ZPO). Sie werden der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Höhe der Prozesskosten bemisst sich nach den kantonalen Tarifen (Art. 96 ZPO) und ist streitwertabhängig (Art. 42 des Dekrets betreffend die Verfahrenskosten und die Verwaltungsgebühren der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft (Verfahrenskostendekret, [VKD; BSG 161.12]) und Art. 5 der Verordnung über die Bemessung des Parteikostenersatzes (Parteikostenverordnung, [PKV; BSG 168.811])).
39. Immaterialgüterrechtliche Streitigkeiten gehören zu den vermögensrechtlichen Streitigkeiten. Sie haben daher einen bezifferbaren Streitwert (VON BÜREN/DAVID, Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, I/2, 3. Auflage 2011, N. 107 (zit. VON BÜREN/DAVID)). Der Streitwert bestimmt sich nach dem Rechtsbegehren (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Lautet das Rechtsbegehren nicht auf eine bestimmte Geldsumme, so setzt das Gericht den Streitwert fest, wenn sich die Parteien nicht über den Streitwert einigen oder ihre Angaben offensichtlich unrichtig sind (Art. 91 Abs. 2 ZPO). Der Streitwert ist das finanzielle Interesse der Parteien am Obsiegen (HEINRICH, N. 66 zu den Vorbemerkungen zum 3. und 4. Abschnitt). Bei Bestandesklagen entspricht er dem Wert des Schutzrechts. Da Designrechte zeitlich befristet sind, vermindert sich ihr Wert mit dem Zeitablauf (vgl. VON BÜREN/DAVID, N. 108; HEINRICH, N. 67 zu den Vorbemerkungen zum 3. und 4. Abschnitt). Der Wert von Schutzrechten ist nur schwer bestimmbar. In der Lehre und Rechtsprechung wurden deshalb Näherungswerte festgelegt, die aufgrund von Erfahrungswerten in der Praxis aufgestellt wurden und der Schätzung des Streitwerts zugrunde gelegt werden können. Bei einem eher unbedeutenden Schutzrecht wird der Streitwert auf CHF 50'000.00 bis CHF 100'000.00 geschätzt (BGE 133 III 490 S. 492 E. 3.3). Bei Schutzrechten mittlerer Bedeutung wird ein Streitwert von CHF 250'000.00 bis CHF 500'000.00 angenommen. Bei epochemachenden Schutzrechten kann der Streitwert CHF 1 Million oder gar mehr betragen (VON BÜREN/DAVID, N. 108).
- 39.1 Die Klägerin geht von einem Streitwert in der Höhe von CHF 50'000.00 aus (Klage, Rz. 15; Replik, Rz. 43). Die Beklagte erachtet diese Schätzung als zu tief und nimmt einen Streitwert von CHF 500'000.00 an (Klageantwort, Rz. 11; Schlussvortrag der Beklagten, pag. 270). Die Parteien sind sich somit über die Höhe des Streitwerts uneinig, weshalb der Streitwert durch das Gericht festzusetzen ist.
- 39.2 Mangels konkreter anderweitiger Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass es sich bei dem Design Nr. \_\_\_\_\_ um ein eher unbedeutendes Schutzrecht handelt. Die Vorbringen der Beklagten weisen jedoch darauf hin, dass ihr Interesse am Designschutz wesentlich ist. Sie liess es nicht nur zum Schutz gegen Nachahmer registrieren, sondern in der Absicht den Spiegelschrank auf dem allgemeinen Sanitärmarkt vertreiben zu lassen. So registrierte sie zusätzlich zum Design noch zwei Wortmarken und schloss einen Lizenzvertrag ab. Der Streitwert ist folglich auf CHF 100'000 festzusetzen.

40. Die Klägerin ist im vorliegenden Verfahren vollumfänglich unterlegen. Sie hat daher die Prozesskosten zu tragen.
41. Die Gerichtskosten bestehen im vorliegenden Fall aus den Pauschalen für diesen Entscheid (Entscheidgebühr; Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO).
- 41.1 Beträgt der Streitwert CHF 100'000, kommt Art. 42 Abs. 1 Bst. c VKD zur Anwendung. Demnach erstreckt sich der Rahmentarif für die vorliegende Streitigkeit von CHF 5'000 bis CHF 40'000. Innerhalb dieses Rahmens bemessen sich die Gebühren gemäss Art. 5 VKD anhand des gesamten Zeit- und Arbeitsaufwands, der Bedeutung des Geschäfts und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Parteien. Erhöhungs- oder Reduktionsgründe im Sinne von Art. 6 und 7 VKD liegen keine vor. Weist ein Fall keine nennenswerten Besonderheiten auf, ist er mithin weder als unter- noch als überdurchschnittlich einzustufen.
- 41.2 Unter Berücksichtigung des Umstands, dass eine Instruktionsverhandlung und eine Hauptverhandlung mit zwei Parteibefragungen stattgefunden haben, sind Zeit- und Arbeitsaufwand vorliegend als durchschnittlich einzustufen. Die Bedeutung des Geschäfts entspricht ihrem Streitwert, welcher am unteren Ende des anwendbaren Rahmentarifs liegt. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Beklagten ist als unterdurchschnittlich einzustufen, diejenige der Klägerin als durchschnittlich. Insgesamt erscheint es angemessen, die Gerichtsgebühren (Art. 95 Abs. 2 Bst. b ZPO) auf CHF 10'000 festzusetzen. Sie werden dem Vorschuss der Klägerin von insgesamt CHF 8'800 entnommen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Die Klägerin hat den Fehlbetrag von CHF 1'200 dem Gericht nachzuzahlen.
42. Der Parteikostenersatz bzw. die Parteientschädigung besteht aus dem Honorar und den notwendigen Auslagen (Art. 2 PKV). Die Höhe der Parteientschädigung ist dabei unter Beachtung von Art. 5 Abs. 1 PKV festzusetzen. Bei einem Streitwert von CHF 50'000 bis und mit CHF 100'000 beträgt das Honorar CHF 3'900 bis CHF 23'700. Innerhalb dieses Rahmentarifs bemisst sich der Parteikostenersatz nach dem in der Sache gebotenen Zeitaufwand, der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses (Art. 41 Abs. 3 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Nach Art. 9 PKV wird ein Zuschlag von bis zu 100% auf das Honorar gewährt bei Verfahren, die besonders viel Zeit und Arbeit beanspruchen, wie namentlich bei schwieriger und zeitraubender Sammlung oder Zusammenstellung des Beweismaterials, bei grossem Aktenmaterial oder umfangreichem Briefwechsel, wenn ein wesentlicher Teil des Aktenmaterials oder des Briefwechsels in einer anderen als der Gerichtssprache vorliegt, oder bei besonders komplexen oder rechtlichen Verhältnissen.
- 42.1 Das von der Beklagten geltend gemachte Anwaltshonorar überschreitet den ordentlichen Honorarraum um fast das Doppelte (pag. 276). Das Gericht ist jedoch der Auffassung, dass ein Honorar innerhalb des Rahmentarifs dem vorliegenden Verfahren angemessen ist. Dabei geht es von einem rechtlich und sachverhältnismässig durchschnittlich komplexen Prozess aus. Als durchschnittlich zu bezeichnen ist auch der Zeit- und Arbeitsaufwand. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der Streitwert am oberen Ende des Rahmentarifs liegt und die Bedeutung der Sache so gesehen als überdurchschnittlich einzustufen ist. Folglich erscheint dem



Gericht ein Anwaltshonorar von CHF 20'000, entsprechend einem Ausschöpfungsgrad von rund 85%, angemessen.

- 42.2 Die Beklagte macht zudem Auslagen in der Höhe von CHF 1'232.00 geltend. Die Höhe scheint noch angemessen zu sein.
- 42.3 Die von der Beklagten geltend gemachte Mehrwertsteuer ist ebenfalls zu berücksichtigen. Die Beklagte ist als natürliche Person nicht mehrwertsteuerpflichtig, weshalb sie die ihren Rechtsvertretern geschuldete Mehrwertsteuer entrichten muss ohne sie selbst als Vorsteuer in Abzug bringen zu können. Auf die Parteientschädigung von CHF 21'232.00 ist somit eine Mehrwertsteuer von 7.7% aufzurechnen. Sie macht einen Betrag von CHF 1'634.90 aus.
- 42.4 Zusammengefasst ist der Beklagten somit eine Parteientschädigung von CHF 22'866.90 zuzusprechen. Die Klägerin hat der Beklagten die zugesprochene Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).

### **Das Handelsgericht entscheidet:**

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten werden auf CHF 10'000.00 festgesetzt und der Klägerin auferlegt. Sie werden dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von CHF 8'800.00 entnommen. Die Klägerin wird verurteilt, den Fehlbetrag von CHF 1'200.00 nachzuzahlen.
3. Die Klägerin wird verurteilt, der Beklagten eine Parteientschädigung von CHF 22'866.90 (inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4. Zu eröffnen (per Einschreiben):
  - den Parteien

Mitzuteilen (nach Rechtskraft):

- dem Institut für Geistiges Eigentum

Bern, 24. September 2020

Im Namen des Handelsgerichts

Der Präsident:

Oberrichter Josi

Die Gerichtsschreiberin:

Rudolph

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen gemäss Art. 39 ff., 72 ff. und 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG; SR 173.110) geführt werden. Die Beschwerde muss den Anforderungen von Art. 42 BGG entsprechen. Der Streitwert im Sinn von Art. 51 ff. BGG beträgt CHF 100'000.00.

**Hinweis:** Der Entscheid ist rechtskräftig.