

Wem gehören die Arbeitnehmer-Designs?

ROBERT M. STUTZ* / MARC HOTTINGER**

Kreative Designer sind im Hinblick auf ihr wirtschaftliches Fortkommen darauf angewiesen, ihre Arbeiten – selbst wenn sie diese im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses geschaffen haben – potenziellen Auftraggebern präsentieren zu können. Ein vom Arbeitgeber verhängtes Verbot, die eigenen Arbeiten zu zeigen, würde Designern daher faktisch verunmöglichen, eine entsprechende Reputation aufzubauen. Wie das Recht dem Bedürfnis der Designer Rechnung trägt, ihre im Arbeitsverhältnis geschaffenen Designs für eigene Zwecke zu verwenden, soll der nachfolgende Beitrag erläutern. Die anwendbaren Regeln auf die im Arbeitsvertrag geschaffenen Werke gemäss Design- und Urheberrecht stehen in einem unglücklichen Spannungsverhältnis.

L'avenir économique des designers dépend du fait qu'ils puissent présenter leurs travaux à des mandants potentiels, même s'ils les ont réalisés dans le contexte d'un rapport de travail. Par conséquent, une interdiction de montrer leurs travaux prononcée par l'employeur les empêcherait de fait de se bâtir une réputation. La contribution qui suit explique comment le droit peut prendre en compte le besoin des designers d'utiliser dans un but propre les designs créés dans un rapport de travail. Il y a malheureusement une tension entre les règles du droit du design et celles du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres créées durant un rapport de travail.

- I. Einleitung
 - II. Entstehungsgeschichte von Art. 332 OR, dessen Regelinhalt und das qualifizierte Schweigen des Gesetzgebers
 - 1. Rechte an Erfindungen und Designs in Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit
 - 2. Rechte an Werken der angewandten Kunst
 - 3. Keine Anwendung von Art. 332 OR auf Werke der angewandten Kunst
 - III. Verhältnis zwischen DesG/OR und URG?
 - IV. Übertragbarkeit der Urheberpersönlichkeitsrechte?
 - V. Anspruch auf Anerkennung der Urheberschaft
 - VI. Übertragung von Urheberrechten oder ausschliessliche Lizenz an Werken, die im Arbeitsverhältnis geschaffen werden (Dienstwerke): Zweckübertragungstheorie
 - 1. Im Arbeitsverhältnis
 - 2. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses
 - VII. Tragweite von Art. 9 DesG in Bezug auf ein Recht auf Referenzierung
 - VIII. Arbeitgeberinteressen
 - IX. Exkurs: Rechtslage in Deutschland
- Zusammenfassung / Résumé

I. Einleitung

Erfindungen und Designs, die der Arbeitnehmer bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten macht oder an deren Hervorbringung er mitwirkt, gehören gemäss eindeutigen Wortlaut von Art. 332 OR (unabhängig von ihrer Schutzfähigkeit) grundsätzlich dem Arbeitgeber. Der Schweizer Gesetzgeber hat damit eine vermeintlich klare Regelung zum originären Erwerb der an den bei Ausübung dienstlicher Tätigkeit und in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffenen Designs (nachfolgend «Dienstdesigns») und Erfindungen getroffen. Nichtsdestotrotz stellen sich im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Verwertung von Dienstdesigns verschiedene Fragen, insbesondere betreffend den Umfang der auf den Arbeitgeber übergehenden respektive beim Arbeitnehmer verbleibenden Rechte. Auf urheberrechtlich geschützte Werke gelangt Art. 332 OR nämlich nicht zur Anwendung, und es fehlt eine gesetzliche Regelung, wonach die wirtschaftlichen Rechte an den im Arbeitsverhältnis geschaffenen urheberrechtlich geschützten Werken uneingeschränkt dem Arbeitgeber zustehen würden. Dies führt zur etwas misslichen Situation, dass für die als

* Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M., Bern.

** Rechtsanwalt, Bern.

Werke der angewandten Kunst qualifizierten Designs nicht einzig auf Art. 332 OR abgestellt werden kann, sondern die im Urheberrecht geltenden Grundsätze ebenfalls zu berücksichtigen sind. Und diese weichen – wie der nachfolgende Beitrag darlegen soll – von den designrechtlichen Bestimmungen ab.

II. Entstehungsgeschichte von Art. 332 OR, dessen Regelinhalt und das qualifizierte Schweigen des Gesetzgebers

1. Rechte an Erfindungen und Designs in Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit

Im Zuge der Ablösung des Muster- und Modellgesetzes durch das Designgesetz trat am 1. Juli 2002 die aktuelle Fassung von Art. 332 OR in Kraft. Diese Bestimmung sieht vor, dass Unternehmungen von Gesetzes wegen befugt sind, die im Arbeitsverhältnis bei Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffenen Erfindungen und Designs zu verwerten. Damit werden die Arbeitgeber als Träger des wirtschaftlichen Risikos in ihren Interessen geschützt, ohne dass es in Arbeitsverträgen einer ausdrücklichen Regelung bezüglich dieser Immaterialgüterrechte bedarf. Ohne diese Bestimmung müsste in Ermangelung einer Rechtsübertragung von Gesetzes wegen davon ausgegangen werden, dass die Rechte bei derjenigen Person verbleiben, welche das Immaterialgut geschaffen hat. So heisst es diesbezüglich in Art. 7 DesG, dass zur Designhinterlegung grundsätzlich diejenige Person berechtigt ist, welche das Design entworfen hat. Analog besagt Art. 3 PatG, dass das Recht auf das Patent dem Erfinder zusteht. Im Urheberrecht findet sich aus systemimmanenten Gründen keine analoge Regelung, da – zumindest in Europa – die Hinterlegung von urheberrechtlich geschützten Werken nicht möglich ist. In Art. 6 URG wird allerdings der Grundsatz festgeschrieben, dass Urheber diejenige natürliche Person ist, welche das Werk geschaffen hat (sog. Schöpferprinzip). Insofern stimmen die Lösungsansätze im Design-, Patent- und Urheberrecht überein und widerspiegeln den Grundsatz, dass derjenige rechtlich geschützt wird, welcher die schöpferische Leistung erbracht hat. Das Design- und das Patentrecht erfahren jedoch – wie soeben erwähnt – eine Ausnahme durch die in Art. 332 OR statuierte Regelung. Vom Urheberrecht ist in dieser Norm hingegen nirgends die Rede, weshalb sich die Frage stellt, was diesbezüglich gelten soll.

2. Rechte an Werken der angewandten Kunst

Designs als geistige Schöpfungen, die als Werke der angewandten Kunst über individuellen Charakter verfügen, sind gemäss Art. 2 Abs. 2 lit. f URG von Gesetzes wegen urheberrechtlich geschützt. Der Urheberrechtsschutz entsteht mit der Schaffung des Werkes und besteht kumulativ zum – mit einer allfälligen Registrierung nachträglich begründeten – Designschutz. Gemäss herrschender Lehre und Rechtsprechung kann eine Gestaltung nach dem Designgesetz geschützt werden, auch wenn sie gleichzeitig als Werk den Schutz des Urheberrechts verdient¹. Die Frage, was mit Designs geschieht, welche sowohl design- als auch urheberrechtlichen Schutz geniessen, ist keineswegs nur akademischer Natur. In der Praxis gibt es unzählige Beispiele von Werkschaffen auf diesem Grenzgebiet, wo das Design die Bühne des Urheberrechtsschutzes betritt. Es dürfte sich hierbei zwar nicht um die Regel, jedoch auch nicht lediglich um eine zu ignorierende Ausnahmeerscheinung handeln. Insbesondere im Bereich der Architektur und der Grafik, aber auch im Industrie- und Textildesign gibt es diesbezüglich zahlreiche Beispiele.

Urheberrechte stehen von Gesetzes wegen grundsätzlich dem Urheber zu, mit Ausnahme der in Art. 17 URG statuierten Sonderregelung für die im Arbeitsvertragsverhältnis geschaffene Software. Den Parteien steht es allerdings offen, die Übertragung der Urheberrechte² bzw. die Einräumung von Nutzungsrechten vom Arbeitnehmer an den Arbeitgeber vertraglich zu vereinbaren. Möglich ist zudem, vertraglich zu vereinbaren, dass der Arbeitnehmer auf die Geltendmachung von Urheberrechten verzichtet.

¹ BGE 134 III 547 ff. E. 2.1; 113 II 190 ff. E. 2a.

² Zur Problematik bei der Übertragung von Urheberpersönlichkeitsrechten siehe hinten IV.

3. Keine Anwendung von Art. 332 OR auf Werke der angewandten Kunst

Im Zuge der Revision des Urheberrechtsgesetzes stand mit der Vorschrift von Art. 15 E-URG 1989 die Frage der gesetzlichen Verankerung einer «urheberrechtlichen Zweckübertragungstheorie» zur Diskussion. Das Ziel war, nicht nur die Rechte an Patenten, sondern auch die Urheberrechte, welche für die Ausübung der geschäftlichen Tätigkeit notwendig sind, dem Arbeitgeber von Gesetzes wegen zu übertragen. Der Nationalrat hatte gleichzeitig über die Frage zu entscheiden, ob die gesetzlich verankerte Rechteeinräumung auch auf Werke, die nicht im Rahmen eines Arbeitsvertrages, aber aufgrund eines Auftrags oder eines Werkvertrages geschaffen werden, Anwendung findet³. Letztlich entschied sich der Gesetzgeber jedoch gegen eine entsprechende gesetzliche Verankerung bezüglich der Übertragung von Urheberrechten. Auch eine Motion (00.3127) von alt Nationalrat PETER WEIGELT aus dem Jahre 2000 zum Thema «Produzenten-Urheberrecht», die der Vertragsfreiheit und demnach einer Einschränkung der Urheberpersönlichkeitsrechte den Vorzug gewähren wollte, führte zu keiner entsprechenden Rechtsänderung⁴.

Wem stehen damit aber die Rechte zu, ein urheberrechtlich geschütztes Design zu verwerten? Ist es denkbar, dass bei einem Dienstdesign, entgegen den urheberrechtlichen Grundsätzen, der Arbeitgeber über sämtliche Rechte zur Verwertung – mithin auch solche bezüglich Anerkennung bzw. Bestimmung der Urhebernennung – ausschliesslich und uneingeschränkt verfügen darf, und zwar auch gegenüber dem Arbeitnehmer selber?

Zwar dürfen nach hier vertretener Ansicht die wesentlichen urheberrechtlichen Verwertungsrechte im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses dem Arbeitgeber zustehen, jedoch ist fraglich, wie weit der Anspruch gegenüber dem Arbeitnehmer tatsächlich geht, insbesondere inwiefern der Arbeitgeber in die urheberrechtliche Persönlichkeitssphäre des Arbeitnehmers eingreifen kann.

Zur Veranschaulichung wird nachfolgend ein Objekt im Grenzbereich der angewandten Kunst abgebildet, das sowohl aufgrund des Urheberrechts- als auch des Designgesetzes einen Schutz erlangt hat:



Abb. 1: Digitale Armbanduhr von Flemming Bo Hansen (entworfen für Ventura) aus dem Jahre 1988⁵

Im Rahmen der Revision von Art. 332 OR wurde der Bundesrat auf die Problematik des Rechtskonflikts zwischen Designs und Erfindungen einerseits und urheberrechtlich geschützten Werken andererseits angesprochen. Alt Bundesrätin RUTH METZLER führte damals vor dem Nationalrat aus, dass für Designs eine Annäherung an das Patentrecht angestrebt werde, für welches schon bis dato galt, dass dem Arbeitgeber das Recht zur wirtschaftlichen Verwertung von Diensterfindungen zusteht⁶.

Gerade in Anbetracht der vorliegenden Problematik erscheint es fragwürdig, weshalb dem Gesetzgeber die Annäherung an das Patentrecht wichtiger erschien als eine kohärente Lösung zum Urheberrecht⁷. Die dazumal geäusserte Kritik am Gesetzesentwurf wurde als praxisfremd abgetan mit dem Hinweis, die gesetzliche Differenz zwischen Urheber- und Designrecht komme gar nicht zum Tragen, da der weitaus grösste Teil der Arbeitgeber in ihren Arbeitsverträgen entsprechende Vereinbarungen treffen würde⁸. Es erstaunt aber, wie häufig die Frage dieser Inkohärenz zwischen Design- und Urheberrecht im juristischen Alltag anzutreffen ist. Denn selbst wenn Arbeitgeber – in weiser Voraussicht

³ BBl 1989 III 534 f.

⁴ Vgl. <www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaeft.aspx?gesch_id=20003127>, Stand: 25. April 2019.

⁵ Vgl. M. SENN, in: U. Grüter/M. Schneider/M. Senn (Hg.), *kommunikationsrecht.ch – Handbuch des Schweizerischen Kommunikations- und Immaterialgüterrecht für Studium und Praxis*, Zürich 2007, 88.

⁶ Vgl. Protokoll der Rechtskommission des NR vom 22. Januar 2001, 10 f.; Antrag Suter: Amtl. Bull. NR 2001, 194 f.

⁷ Vgl. S. BEUTLER/R. STUTZ, *Revision eines Jahrhundertwerkes – Kritische Anmerkungen zum neuen Designgesetz*, NZZ, 25. April 2001, 17.

⁸ Vgl. R.M. HILTY, *Besserer Schutz vor Nachahmung. Eine Entgegnung auf die Kritik am neuen Designgesetz*, NZZ, 15. Mai 2001, 17.

oder dank guter juristischer Beratung – in Kenntnis unterschiedlicher Regimes in ihren Arbeitsverträgen die wirtschaftlichen Verwertungsrechte sowohl bezüglich Design- als auch Urheberrecht thematisieren, ist mit einer Regelung betreffend die Übertragung dieser Rechte die Problematik gerade im Hinblick auf allfällige (Urheber-)Persönlichkeitsrechte, wie das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, oftmals noch nicht entschärft.

III. Verhältnis zwischen DesG/OR und URG?

Unter den einzelnen Immaterialgüterrechten besteht keine Hierarchie⁹. Somit fehlt es an einem Primat des Designrechts gegenüber dem Urheberrecht¹⁰, woraus sich folgern liesse, dass die Regelung in Art. 332 OR gegenüber der Regelung im Urheberrecht Vorrang verdiene. In der Konsequenz stehen, sofern keine entsprechende arbeitsvertragliche Regelung explizite vereinbart worden ist, die designrechtlichen Ansprüche dem Arbeitgeber, die urheberrechtlichen Ansprüche in der Regel dagegen dem Arbeitnehmer zu, wobei der Arbeitgeber über gewisse wirtschaftliche Teilrechte des Urheberrechts am Werk (als Arbeitsleistung und demnach «Essentialia Negotii» des Arbeitsvertrages) verfügt¹¹. P. HEINRICH spricht sich demgegenüber bei im Arbeitsverhältnis geschaffenen Werken während des Zeitraums der designrechtlichen Schutzdauer für die Bevorzugung des Designschutzes aus¹². Diese Lösung hätte aber die Durchbrechung des Grundsatzes der Gleichwertigkeit der Immaterialgüterrechte zur Folge und entbehrt einer gesetzlichen Grundlage. «Das Bestehen einer Hierarchie unter den Immaterialgüterrechtsgesetzen würde eine Wertung hinsichtlich Qualität oder Wichtigkeit der unterschiedlichen kreativen Leistungen erforderlich machen: Was verdient eher den gesetzlichen Schutz, die Leistung des Erfinders, des Künstlers oder des Industrial-Designers? Für die Zulässigkeit einer Favorisierung einzelner innovativer Leistungen fehlt in den Immaterialgüterrechtsgesetzen jeglicher Anhaltspunkt»¹³.

Es gilt also der Tatsache Rechnung zu tragen, dass ein kreativer Designer sich in zwei immaterialgüterrechtlichen Sphären, der «Designrechtssphäre» einerseits und der «Urheberrechtssphäre» andererseits, bewegt. Gemäss den vorherigen Ausführungen ist grundsätzlich weder der design- noch der urheberrechtlichen Regelung der Vorzug zu gewähren. Bestehen keine ausdrücklichen Vereinbarungen, so hat das Gericht im Streitfall die Interessen des Arbeitnehmers und diejenigen des Arbeitgebers gegeneinander abzuwägen. Durch Auslegung des Arbeitsvertrages und allfälliger weiterer Vereinbarungen zwischen den Parteien hat es ferner zu ermitteln, ob und wenn ja, welches der beiden Gesetze mit seinen jeweiligen Rechtsfolgen exklusiv zur Anwendung kommt¹⁴.

IV. Übertragbarkeit der Urheberpersönlichkeitsrechte?

Gelangt ein Werk in den Genuss des Urheberrechtsschutzes (unabhängig davon, ob es sich dabei um ein Werk der bildenden oder der angewandten Kunst handelt), hat dies für die Vertragsparteien im Arbeitsverhältnis Auswirkungen. Sie können je für sich nicht vorbehaltlos frei über sämtliche Rechte am Arbeitsergebnis verfügen. Die wirtschaftlichen Teilrechte des Urheberrechts können in der Schweiz innerhalb der allgemeinen Schranken der Rechtsordnung grundsätzlich frei übertragen werden. Die Frage, ob in der Schweiz auch Urheberpersönlichkeitsrechte übertragen und derivativ erworben werden können, ist in der Lehre hingegen strittig. Während einige Autoren sich (zumindest teilweise) gegen die Übertragung aussprechen¹⁵ – wenn eine solche Veräusserung «gegen das Recht der Persönlichkeit oder gegen die guten Sitten im Sinne von Art. 19 Abs. 2 OR»¹⁶ verstösst –, wird insbesondere

⁹ R. STUTZ/S. BEUTLER/M. KÜNZI, Handkommentar Designgesetz, Bern 2006, Grundlagen N 41 ff.; vom BGer als Mehrheitsmeinung bezeichnet und nicht widersprochen: BGE 134 III 549 ff. E. 2.1.

¹⁰ A.M.: P. HEINRICH, DesG/HMA. Kommentar Schweizerisches Designgesetz, Haager Musterschutzabkommen, 2. Aufl., Zürich 2014, DesG 7 N 35 f.; zustimmend: R. VON BÜREN/M. MEER, SIWR II/1, Basel 2014, N 477.

¹¹ S. BEUTLER, in: C. Weinmann/P. Münch/J. Herren (Hg.), Schweizer IP-Handbuch, Bern 2013, § 26 N 0.4, 726 f.

¹² HEINRICH (Fn. 10), DesG 7 N 35 f.

¹³ STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), Grundlagen N 42.

¹⁴ Vgl. zur analog anwendbaren Interessenabwägung im Verhältnis Urheberrecht zu Markenrecht: M. INEICHEN, Das urheberrechtlich geschützte Werk als Zeichen für Waren und Dienstleistungen, Bern 2002, 18.

¹⁵ So z.B. D. BARRELET/W. EGLOFF, Das neue Urheberrecht. Kommentar zum Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, 3. Aufl., Bern 2008, URG 16 N 6 i.V.m. URG 9 N 7: Differenzierung zwischen hartem Kern (entspricht dem Persönlichkeitsschutz nach ZGB 27 und ist unübertragbar) und den Randbereichen des Urheberpersönlichkeitsrechts (Verfügung zugunsten eines Dritten möglich).

¹⁶ J. DE WERRA, in: B. Müller/R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012, URG 16 N 13a m.w.H.

gemäss neueren Ansätzen zumindest für eine teilweise Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten plädiert¹⁷. Gewisse Autoren gehen gar so weit, dass sie selbst eine juristische Person (beispielsweise ein Unternehmen als Arbeitgeberin) als mögliche Schöpferin sowie als Trägerin von Urheberpersönlichkeitsrechten qualifizieren¹⁸. Gestützt auf den eindeutigen Gesetzeswortlaut gemäss Art. 6 URG, wonach Schöpfer – mithin originäre Rechtsinhaber – nur natürliche Personen sein können, und unter Berücksichtigung konstanter höchstrichterlicher Rechtsprechung¹⁹ kann dieser Ansicht vorliegend nicht gefolgt werden²⁰. Allgemein gilt allerdings, dass der Urheber auf den Schutz der Urheberpersönlichkeitsrechte trotz Unübertragbarkeit innerhalb der allgemeinen Grenzen des Zivilrechts nach Art. 27 Abs. 2 ZGB gültig verzichten kann²¹. In Anbetracht der Wichtigkeit der Persönlichkeitsrechte ist ein strenger Massstab anzuwenden, wenn es darum geht, diese Rechte des Urhebers einzuschränken. Der Arbeitgeber hat somit durchaus die Möglichkeit, die Urheberpersönlichkeitsrechte – bis zu einem gewissen Masse – vertraglich zu beschneiden. Ohne eine entsprechende, allenfalls auch stillschweigende Vereinbarung dürften diese Rechte jedoch grundsätzlich ungeschmälert beim Arbeitnehmer verbleiben.

V. Anspruch auf Anerkennung der Urheberschaft

Zu den Urheberpersönlichkeitsrechten zählt das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft. Dies umfasst u.a. das Recht, als Urheber eines Werkes genannt zu werden, sowie ebenfalls das Recht, sich gegen die Unterlassung oder Unterdrückung der (richtigen) Urhebernennung zur Wehr zu setzen²². Es ist insofern nur konsequent, dem Urheber einen negatorischen Anspruch bei Unterlassung der Urhebernennung oder aber bei falscher Bezeichnung zu gewähren²³.

Grundsätzlich «hängt die Art dieser Urhebernennung von den Gewohnheiten der jeweiligen Branche ab»²⁴.

Der Urheber kann auf die Ausübung des Namensnennungsrechts gestützt auf vertragliche Vereinbarung oder auch stillschweigend rechtsgültig verzichten²⁵. Enthält ein [Arbeits-]Vertrag keine Bestimmung zur Urhebernennung, kann gemäss der in der Lehre teilweise vertretenen Ansicht im Sinne einer stillschweigenden Vereinbarung auf die Branchenübung abgestellt werden und das Recht auf Urhebernennung entfallen. So sei der stillschweigende Verzicht in denjenigen Fällen zu vermuten, in denen die Gepflogenheiten der jeweiligen Branche eine Namensnennung des Urhebers aus praktischen oder technischen Gründen entweder nicht zulassen oder eine solche unüblich sei²⁶. Dabei wird exemplarisch u.a. auf die Softwareindustrie verwiesen, wo es mit Blick auf die Anzahl beteiligter Programmierer problematisch sei, diese alle namentlich zu erwähnen. Fakt ist allerdings, dass die Rechte an Computerprogrammen im URG eine besondere Regelung erfahren haben²⁷. Zudem wird es auch bei Softwareprodukten darauf ankommen müssen, wie viele Personen schlussendlich massgeblich bei der Erstellung des urheberrechtlich geschützten Werkes beteiligt waren, bevor ein Anspruch auf Namensnennung kategorisch ausgeschlossen wird. Von einer Übertragung des Rechts auf Anerkennung der Urheberschaft wird auch bei Software nicht ausgegangen²⁸. Es dürfte – abgesehen von diesem Beispiel des Computerprogrammes – schwerfallen, ähnlich gelagerte Fälle zu finden, bei welchen ein solcher Verzicht technisch bedingt sein soll. Es mag aus praktischen Gründen angezeigt sein, die Namen der Urheber von Werken der angewandten Kunst nicht auf den Produkten selber anzubringen,

¹⁷ Vgl. M. SEEMANN, Übertragbarkeit von Urheberpersönlichkeitsrechten, Bern 2008, 254 u. 388 ff.; R. HILTY, Urheberrecht, Bern 2010, 250 ff.; E. MEYER, in: C. Weinmann/P. Münch/J. Herren (Hg.), Schweizer IP-Handbuch, Bern 2013, § 33 N 3.2, 936: Spricht sich, der Praxis des BGer folgend, für die Übertragbarkeit von gewissen Urheberpersönlichkeitsrechten aus.

¹⁸ M. MEER, in: H. Hausheer (Hg.), Die Kollision von Immaterialgüterrechten, Bern 2006, 195.

¹⁹ BGer, sic! 2010, 526, E. 3.3; BGE 116 II 351 ff.

²⁰ Vgl. auch G. HUG, in: B. Müller/R. Oertli (Hg.), Urheberrechtsgesetz (URG), 2. Aufl., Bern 2012, URG 6 N 3, 8 m.w.H.

²¹ DE WERRA (Fn. 16), URG 16 N 27.

²² HUG (Fn. 20), URG 9 N 14.

²³ M. RITSCHER, in: M. Rehbinder/W. Larese (Hg.), Der Schutz des Design, Bern 1986, 129.

²⁴ BARRELET/EGLOFF (Fn. 15), URG 9 N 11.

²⁵ So auch MEYER (Fn. 17), § 33 N 0.5, 932 m.w.H.

²⁶ HUG (Fn. 20), URG 9 N 18.

²⁷ Dazu nachfolgender Abschnitt.

²⁸ D. ALDER, Urheberrecht und Arbeitsvertrag, in: M. Streuli-Youssef (Hg.), Urhebervertragsrecht, Zürich 2006, 499.

doch ist nicht ersichtlich, wieso die Urhebernennung nicht in entsprechenden Produktdokumentationen oder Werbeunterlagen erfolgen kann. So darf im Bereich des Industriedesigns²⁹ davon ausgegangen werden, dass der Designer eines serienfertigen Alltagsproduktes nicht auf dem Produkt selber namentlich zu nennen ist, aber immerhin in den entsprechenden Verkaufsunterlagen und Dokumentationen oder der Werbung. In Anbetracht der Wichtigkeit der Persönlichkeitsrechte ist ein strenger Massstab anzuwenden, wenn es darum geht, diese Rechte des Urhebers einzuschränken³⁰, und deren Verzicht darf nicht leichtfertig vermutet werden³¹.

VI. Übertragung von Urheberrechten oder ausschliessliche Lizenz an Werken, die im Arbeitsverhältnis geschaffen werden (Dienstwerke): Zweckübertragungstheorie

1. Im Arbeitsverhältnis

In der Schweiz gilt das Schöpferprinzip auch für urheberrechtlich geschützte Werke, die in Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen geschaffen werden³². Der Arbeitnehmer als Schöpfer ist und bleibt somit grundsätzlich Urheber der Dienstwerke. Dieser kann ausdrücklich oder stillschweigend zumindest die wirtschaftlichen Rechte an seinem Werk abtreten oder daran Nutzungsrechte einräumen. In Ermangelung einer ausdrücklichen Vereinbarung kann von einer stillschweigenden Übertragung bzw. Einräumung derjenigen Rechte ausgegangen werden, die der Arbeitgeber für seine Geschäftstätigkeit benötigt³³. Soweit eine konkrete vertragliche Regelung betreffend Übertragung oder Einräumung des Urheberrechts fehlt, richtet sich eine solche im arbeitsvertraglichen Verhältnis nach der allgemeinen Ablieferungspflicht gemäss der dispositiven Norm von Art. 321b Abs. 2 OR, welche wiederum im Lichte der Zweckübertragungstheorie auszulegen ist³⁴. Art. 321b Abs. 2 OR hält zur Herausgabepflicht im Arbeitsverhältnis fest, dass der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber alles, was er in Ausübung seiner vertraglichen Tätigkeit hervorbringt, sofort herauszugeben hat. Auf das Arbeitsverhältnis bezogen regelt das Urheberrechtsgesetz lediglich in Art. 17 URG die Übertragung der Urheberrechte bei Computerprogrammen. Demzufolge werden die Verwertungsrechte an diesen spezifischen Dienstwerken in Form von Computerprogrammen von Gesetzes wegen vollständig dem Arbeitgeber zugewiesen. Doch selbst in diesem Fall verbleiben die urheberpersönlichkeitsrechtlichen Elemente, insbesondere das Recht auf Anerkennung der Urheberschaft, grundsätzlich beim Schöpfer³⁵. Die in Art. 17 URG getroffene Lösung bezüglich der Rechtsübertragung kann nicht analog für andere Werkkategorien gelten, da sie spezifisch und ausschliesslich für Computerprogramme bestimmt ist.

Die Zweckübertragungstheorie besagt, dass im Zweifel davon auszugehen ist, dass der Urheber keine weitergehenden Befugnisse übertragen hat, als es der Vertragszweck erfordert³⁶. Sie findet nur dort Anwendung, wo sich der tatsächliche Wille der Parteien zu dieser Frage nicht mehr ermitteln lässt³⁷. Diese Theorie ist gesetzlich nicht normiert, von einem überwiegenden Teil der schweizerischen Lehre jedoch anerkannt und findet sogar in der höchstrichterlichen Rechtsprechung ausdrücklich Erwähnung³⁸. Die Zweckübertragungstheorie umfasst in Ermangelung einer entsprechenden Vereinbarung auch die Beurteilung der Frage, ob eine Rechtsübertragung oder lediglich eine Einräumung von

²⁹ Sofern das Industriedesign entsprechenden Werkstatus hat und somit urheberrechtlichen Schutz genießt, so etwa die digitale Armbanduhr von Flemming Bo Hansen (entworfen für Ventura) aus dem Jahre 1988 (vgl. Fn. 5).

³⁰ BARRELET/EGLOFF (Fn. 15), URG 9 N 13, mit Beispielen zur Praxis; ebenso HUG (Fn. 20), URG 9 N 18, m.w.H.

³¹ RITSCHER (Fn. 23), 135 m.w.H., führte noch zum Grenzbereich von Muster-/Modellrecht und Urheberrecht aus, dass, wenn einem Designer im Falle des kumulativen Rechtsschutzes aus seiner Urhebereigenschaft ein unübertragbarer Anspruch auf Namensnennung zustehe, dieser Vorrang gegenüber allfälligen Einwänden genieße, «wenn die Gewährung im Einzelfall nicht zu unzumutbarem Mehraufwand oder Einkommenseinbussen führt».

³² HUG (Fn. 20), URG 6 N 8, m.w.H., vgl. dazu auch vorne Ziff. II.

³³ HUG (Fn. 20), URG 6 N 8, m.w.H.

³⁴ So explizit HUG (Fn. 20), URG 6 N 8, m.w.H.

³⁵ D. ALDER (Fn. 28), 499.

³⁶ BGer vom 8. Mai 2008, 4A.104/2008, E. 4.2, m.w.H.

³⁷ Vgl. INEICHEN (Fn. 14), 154 f. m.w.H.; BGer, sic! 1999, 403, «Grille»; BARRELET/EGLOFF (Fn. 15), URG 16 N 21.

³⁸ Vgl. u.a. DE WERRA (Fn. 16), URG 16 N 39 ff.; vgl. BGer vom 8. Mai 2008, 4A.104/2008, E. 4.2, m.w.H.; eine andere Meinung stellt – in Anbetracht der Ermangelung einer gesetzlichen Normierung der Zweckübertragungstheorie – darauf ab, die Willenserklärungen der Parteien nach den allgemeinen Prinzipien der Vertragsauslegung, mithin nach dem Vertrauensprinzip, auszulegen. Dabei sollte dem Vertragszweck keine vorrangige Bedeutung zukommen, sondern dieser allenfalls zusammen mit weiteren Auslegungsmitteln wie Wortlaut, Umstände des Vertragsschlusses, Verhalten der Parteien, allfällige Verkehrssitten zum Zwecke des richtigen Verständnisses miteinbezogen werden, so u.a.: HILTY (Fn. 17), 238 ff.

Nutzungsrechten (Lizenz) vorliegt, wobei im Zweifelsfall eher von einer Lizenz auszugehen ist³⁹. Der Grund dieser Regelung liegt darin, dass das Urheberrecht bei den in Abhängigkeit geschaffenen Werken für die «klassischen» Werkkategorien (gemäss Art. 2 Abs. 2 URG) keinerlei Rechtsübertragung vorsieht und sich die Regelung für Dienstdesigns und -erfindungen in Art. 332 OR nicht auf urheberrechtlich geschützte Werke übertragen lässt, auch nicht per Analogie⁴⁰. Aufgrund der Tatsache, dass in Art. 332 OR auf Urheberrechte nicht Bezug genommen wird, ist aus rechtsdogmatischen Gründen davon auszugehen, dass der Arbeitnehmer als Schöpfer von urheberrechtlich geschützten Dienstdesigns seine Urheberrechte nicht überträgt, sondern dem Arbeitgeber zur Erfüllung seiner arbeitsvertraglichen Pflicht bloss eine Lizenz einräumt. Vorbehalten bleiben selbstredend anderslautende vertragliche Vereinbarungen zwischen den Parteien. Die Argumentation, dass der Arbeitgeber auf die Verwertung der durch den Arbeitnehmer geschaffenen und dem Betriebszweck entsprechenden Dienstwerke angewiesen ist und ihm die Verwertung erlaubt sein muss, ist einleuchtend. Es ist kaum vertretbar, dass der Arbeitnehmer den Arbeitgeber an der Verwertung der von ihm finanzierten, urheberrechtlich geschützten Arbeitsergebnisse hindern dürfte, denn «Urheberrechte als Ausschliesslichkeitsrechte verleihen dem Rechtsinhaber nicht das positive Recht zu deren ungehinderten Ausübung»⁴¹. Es stellt sich indes die Frage, wie weit die Urheberrechte des Arbeitnehmers gehen und in welchem Verhältnis diese zu den dem Arbeitgeber zustehenden Designrechten stehen.

In Anbetracht der arbeitsvertraglichen Treuepflicht und insbesondere aufgrund des im Arbeitsverhältnis herrschenden Konkurrenzverbots (Art. 321a Abs. 3 OR) dürfte die Einräumung einer lediglich einfachen Lizenz seitens des Arbeitnehmers in der Regel abzulehnen sein. Hingegen erscheint die Erteilung einer ausschliesslichen Lizenz als naheliegend und sachdienlich. Kann der Arbeitnehmer bei dieser Ausgangslage als Urheber und Lizenzgeber – bei Erteilung einer ausschliesslichen Lizenz – das Immaterialgut dennoch selbst nutzen? Bei einer ausschliesslichen Lizenz ist der Lizenzgeber verpflichtet, keine weiteren Lizenzen für denselben Vertragsgegenstand, denselben Zeitraum und für dasselbe Gebiet zu erteilen⁴². Die Frage, ob es bei einer ausschliesslichen Lizenz dem Lizenzgeber erlaubt sein soll, den Lizenzgegenstand selber zu nutzen, wird in der Schweizer Lehre kontrovers beantwortet⁴³. Soweit der Lizenzgeber bei einer ausschliesslichen Lizenz die Möglichkeit hat, den Vertragsgegenstand selbst zu nutzen, wird auch von einer sogenannten Alleinlizenz gesprochen (auch «sole licence»). Selbst wenn von einem dem Lizenzgeber verbleibenden Nutzungsrecht ausgegangen wird⁴⁴, kann dieses vom Arbeitnehmer aufgrund des im Arbeitsverhältnis geltenden Konkurrenzverbots gemäss Art. 321a Abs. 3 OR nicht unbeschränkt geltend gemacht werden. Zudem gilt es zu beachten, dass der Arbeitnehmer aufgrund des Ausschliesslichkeitscharakters nicht berechtigt ist, das Nutzungsrecht von einem Dritten verwerten zu lassen. Folglich könnte er das Dienstdesign als Produkt nicht durch einen Produzenten herstellen lassen, um es im Anschluss zu vertreiben oder vertreiben zu lassen. Wird keine explizite Vereinbarung bezüglich des Umfangs der ausschliesslichen Lizenz

³⁹ So auch DE WERRA (Fn. 16), URG 16 N 42 ff. m.w.H., jedoch bezieht sich diese Aussage auf allgemeine Verträge, bezüglich Arbeitsverträge verweist er hingegen auf die Ausführungen von ALDER (Fn. 28), welcher statuiert, dass «mangels anderslautender Vereinbarung oder besonderer Umstände [...] der Arbeitnehmer somit bereits mit Vertragsschluss die Nutzungsrechte an den künftigen Aufgabenwerken auf seinen Arbeitgeber als neuen Rechteinhaber [überträgt].»

⁴⁰ Vgl. BGE 74 II 113 ff. E. 4a bezüglich Patente; vgl. ferner INEICHEN (Fn. 14), 154 f., BGer, sic! 1999, 403, «Grille»; BARRELET/EGLOFF (Fn. 15), URG 16 N 21. In diese Richtung tendierend auch: A. ANDERMATT, Die arbeitsrechtliche Zuordnung von immaterialgüterrechtlich geschützten Arbeitsergebnissen, SJZ 2008, 285 ff.; in die andere Richtung tendierend: ALDER (Fn. 28), 491 ff.; SEEMANN (Fn. 17), 345: Wirtschaftliches Risiko des Arbeitgebers als «Rechtfertigung» für die umfassende Übertragung der urheberrechtlichen Nutzungsrechte.

⁴¹ ALDER (Fn. 28), 480.

⁴² R. VON BÜREN, SIWR I/1, 2. Aufl., Basel 2002, 313.

⁴³ VON BÜREN (Fn. 42), 314 m.w.H., geht vom Selbstausschluss des Lizenzgebers aus; a.M. HILTY, gemäss nachfolgender Fn. 44.

⁴⁴ R. HILTY, Lizenzvertragsrecht. Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Bern 2001, 240 m.w.H.: «Bereits eine grammatikalische Auslegung des Begriffs der ausschliesslichen Lizenz ergibt, dass sich die Ausschliesslichkeit nur auf die Lizenzerteilung bezieht, mithin das eigene Benutzungsrecht des Lizenzgebers gar nicht betroffen ist. Mit einer Ausschliesslichkeitsklausel wird (vorbehaltlich abweichender Vereinbarung) m.a.W. nur ausgedrückt, der Nehmer einer ausschliesslichen Lizenz werde der einzige Lizenznehmer bleiben; das Benutzungsrecht des Lizenzgebers – der ja immerhin absolut berechtigt bleibt – wird hingegen nicht erwähnt. Wohl kann der Lizenzgeber auf seine eigene Benutzung ausdrücklich verzichten, oder es kann sich ein solcher Verzicht aus einer Vertragsauslegung ergeben; im Zweifel jedoch, wenn sich ein derartiger Verzicht nicht finden lässt, dürfte von einem dem Lizenzgeber verbleibenden Nutzungsrecht auszugehen sein.»

getroffen, so kann für die Bestimmung des Umfangs der Rechteeinräumung der Betriebszweck herangezogen werden⁴⁵. Die Nutzungsrechte an den Arbeitsergebnissen des angestellten Designers gehören «in dem Umfang dem Arbeitgeber, als er nach seinem Betriebszweck dafür Verwendung hat»⁴⁶. In Grossbetrieben und Unternehmensgruppen dürfte der erkennbare Betriebszweck wohl erheblich umfassender sein, «als eine lediglich mit der Funktion des Arbeitnehmers zusammenhängende Werkverwendung»⁴⁷.

Die Verwendung eines urheberrechtlich geschützten Dienstwerks durch den Urheber für eine dem Betriebszweck des Arbeitgebers und der Branchenüblichkeit fremde Nutzung muss – vorbehaltlich einer abweichenden vertraglichen Regelung – nach der hier vertretenen Ansicht möglich sein, zumal dadurch keine unmittelbare Konkurrenzsituation zum Arbeitgeber entsteht und eine dem Betriebszweck fremde Nutzung nicht Teil einer stillschweigenden arbeitsvertraglichen Vereinbarung sein dürfte. Insbesondere bei spezialisierten kleinen und mittleren Betrieben dürften Abgrenzungen zum Betriebszweck und damit betriebsfremde Nutzungen des Werkes durch den Urheber als lizenzgebender Arbeitnehmer durchaus möglich sein, ohne dass dadurch eine Konkurrenzsituation entsteht. Ein Designer entwickelt beispielsweise einen Wäschekorb, der im Wesentlichen durch die Holzbearbeitung geprägt wird. Der Gesamteindruck wird definiert durch die Art und Weise, wie schmale Holzlatten miteinander verbunden werden. Dieser optische Effekt liesse sich gut auch auf Lampenschirme oder Raumtrenner übertragen oder etwa auf die Gestaltung von Fassaden. Eine solche Nutzung ist aber vom Betriebszweck des Arbeitgebers nicht abgedeckt, weshalb nicht ersichtlich ist, wieso auch eine solche Nutzung dem Arbeitgeber vorbehalten sein soll, wenn sich aus dem Arbeitsvertrag nichts Gegenteiliges ergibt.

Zwar halten für die Dauer des Arbeitsverhältnisses die in Art. 321a OR normierten arbeitsrechtlichen Treuepflichten den Arbeitnehmer u.a. dazu an, alles zu unterlassen, was den Interessen des Arbeitgebers zuwiderlaufen könnte. Die Treuepflicht des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber erstreckt sich jedoch nur so weit, als nicht seinerseits berechnete Interessen von vorrangiger Bedeutung sind, weshalb «es im Einzelfall einer Abwägung der Interessen der Arbeitsvertragsparteien nach dem Grundsatz von Treu und Glauben bedarf»⁴⁸.

2. Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Wird das Arbeitsverhältnis beendet, ohne dass ein Konkurrenzverbot im Sinne von Art. 340 ff. OR vereinbart wurde, so wirkt gemäss Art. 321a Abs. 4 OR dennoch eine Treuepflicht nach. Diese bezieht sich primär auf geheim zu haltende Tatsachen, wie namentlich Fabrikations- und Geschäftsgeheimnisse. Diese gesetzlich statuierte Treuepflicht umfasst aber lediglich eine Verschwiegenheitspflicht seitens des Arbeitnehmers. Es kann jedoch nicht Sinn und Zweck der nachwirkenden Treuepflicht sein, dem (ehemaligen) Arbeitnehmer die Verwertung seiner im Arbeitsverhältnis geschaffenen urheberrechtlich geschützten Werke zu verbieten, sofern der Arbeitgeber keine berechtigten Interessen an der Geheimhaltung der Werke geltend machen kann oder keine entsprechende vertragliche Regelung mit dem Arbeitnehmer bezüglich einer exklusiven Nutzung oder Rechtsübertragung getroffen hat. Dem ehemaligen Arbeitnehmer ist aufgrund des Wegfalls der arbeitsvertraglichen Treuepflichten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses die eigene Nutzung seiner Werke daher grundsätzlich, im Mindesten jedoch zu Referenzzwecken im Hinblick auf sein wirtschaftliches Fortkommen, erlaubt. Mithin sollte er die Möglichkeit haben, diese Werke beispielsweise für sein Portfolio, seine Bewerbungsunterlagen und seine persönliche Website zu gebrauchen.

Gemäss Art. 321b Abs. 2 OR ist der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber gegenüber grundsätzlich verpflichtet, die im Arbeitsverhältnis geschaffenen Objekte, wie bspw. Werkexemplare, herauszugeben. Die Urheberrechte an Dienstwerken, insbesondere die Urheberpersönlichkeitsrechte, gehen hingegen nicht vollumfänglich in das Vermögen des Arbeitgebers über. Eine analoge Anwendung der sachenrechtlichen Regelung ist nicht angezeigt, da ein materielles Gut zeitgleich grundsätzlich nur durch eine Person genutzt werden kann, während immaterielle Güter durch verschiedene Parteien gleichzeitig genutzt werden können. Aus diesem Grund braucht der Arbeitgeber bezüglich immaterieller Güter

⁴⁵ ALDER (Fn. 28), 491.

⁴⁶ U. STREIFF/A. VON KAENEL/R. RUDOLPH, Arbeitsvertrag. Praxiskommentar zu Art. 319–362 OR, 7. Aufl., Zürich 2012, OR 332 N 20; M. REHBINDER, Der Arbeitnehmer als Urheber, ArbR 1995, 59 ff.; in diese Richtung zielend auch ALDER (Fn. 28), 491.

⁴⁷ ALDER (Fn. 28), 491.

⁴⁸ ALDER (Fn. 28), 479 m.w.H.

nicht gleich umfassend geschützt zu werden, wie dies bei Sacheigentum der Fall ist⁴⁹. Eine Nutzung steht dem Arbeitgeber nämlich auch dann offen, wenn der Arbeitnehmer das immaterielle Gut selbst nutzt. Es ist durchaus vertretbar, dass der Arbeitgeber das urheberrechtlich geschützte Dienstwerk weiterhin und u.U. gar zeitlich unbeschränkt nutzen darf, nicht zuletzt, um die durch das Anstellungsverhältnis entstandenen Kosten zu amortisieren. Die Möglichkeit der Werknutzung des Arbeitgebers während der Dauer des Arbeitsvertrages ist in der Regel denn auch als «*Essentialia Negotii*» des Arbeitsvertrages anzusehen⁵⁰. Dass dem Arbeitgeber jedoch sämtliche immaterialgüterrechtlichen Nutzungsrechte daran inhaltlich per se uneingeschränkt und in exklusiver Weise zustehen sollen, geht nach der hier vertretenen Auffassung jedoch zu weit. Bei Fehlen einer entsprechenden Vereinbarung bleibt es wohl der Beurteilung des Einzelfalls überlassen, in welchem Umfang die Nutzungsrechte in zeitlicher, sachlicher und örtlicher Hinsicht bei Arbeitsvertragsabschluss (stillschweigend) eingeräumt worden sind.

Handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Dienstdesigns, ist weder eine generelle Bevorzugung des Urheberrechts noch eine solche der arbeitsrechtlichen Regelung zu eingetragenen Dienstdesigns gemäss Art. 332 OR oder zu den übrigen arbeitsrechtlichen Herausgabepflichten gemäss Art. 321b Abs. 2 OR angezeigt. Es hat wiederum eine Auslegung der entsprechenden Parteivereinbarungen respektive eine die Parteien betreffende Interessenabwägung stattzufinden⁵¹.

VII. Tragweite von Art. 9 DesG in Bezug auf ein Recht auf Referenzierung

Es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass ein Arbeitnehmer in einem kreativen Geschäftsfeld – aufgrund seiner individuellen Leistung – dem Arbeitsergebnis nicht selten eine persönliche Note verleiht und dieses somit entscheidend prägt. Für seine eigene wirtschaftliche Entfaltung und sein wirtschaftliches Fortkommen nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist der Arbeitnehmer zumindest auf die Referenzierung seiner Arbeiten angewiesen, wobei diese Befugnis kompatibel ist mit der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers⁵². Designer haben zwar gestützt auf das Designgesetz infolge fehlenden Designerpersönlichkeitsrechts grundsätzlich keinen den Urhebern entsprechenden einklagbaren Anspruch auf Designernennung⁵³. Auch steht ihnen gestützt auf Designrecht beispielsweise kein Anspruch auf Aufrechterhaltung der Integrität des Designs zu, mit der Ausnahme, dass dem Design ebenfalls urheberrechtlicher Werkcharakter zukommt oder sie sich allenfalls im Falle der Entstellung des Designs auf die allgemeinen Persönlichkeitsrechte gemäss Art. 28 ZGB berufen können⁵⁴.

Stellt ein Design kein urheberrechtlich geschütztes Werk dar, hat der Designer mithin keinen einklagbaren Anspruch auf Namensnennung gegenüber dem Designrechtsinhaber oder Dritten, wie beispielsweise einem Hersteller. Ohne entsprechende vertragliche Regelung hat er daher keine Möglichkeit, in Publikationen oder Werbung die Nennung seines Namens gestützt auf das Designgesetz zu fordern. Davon zu unterscheiden ist jedoch das Recht des Designers, selbständig auf seine Eigenschaft als Designer hinzuweisen, selbst wenn ein Dienstdesign vorliegt, an welchem die Rechte dem Arbeitgeber ausschliesslich zustehen⁵⁵. Daher muss einem im kreativen Bereich tätigen Arbeitnehmer wenigstens das Recht zustehen, nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses seine Werke zeigen zu dürfen, sei dies in Bewerbungsunterlagen, Portfolios und Referenzlisten, in gedruckter Form oder online via Internet. Eine solche Nutzung zu Referenzzwecken fällt lediglich dann ausser Betracht, wenn dieser Nutzung besondere Geheimhaltungsinteressen des (ehemaligen) Arbeitgebers entgegenstehen.

Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten solche möglichen Geheimhaltungsverpflichtungen nach einhelliger Lehre zudem nur so weit, als es zur Wahrung der berechtigten Interessen des Arbeitgebers erforderlich ist⁵⁶. Wird dem Arbeitnehmer sein wirtschaftliches Fortkommen durch ein generelles Referenzverbot ohne Vorliegen entsprechender Geheimhaltungsinteressen pauschal verboten,

⁴⁹ A.M.R. STAUB, *Leistungsstörungen bei Urheberrechtsverträgen*, Bern 2000, 137.

⁵⁰ Vgl. INEICHEN (Fn. 14), 168.

⁵¹ Siehe vorne VI.1.

⁵² MEYER (Fn. 17), § 33 N 5.2, 937 f.

⁵³ HEINRICH (Fn. 10), DesG 14 N 11; so auch I. CHERPILLOD, in: J. de Werra/P. Gilliéron (Hg.), *Commentaire Romand, DesG 9 N 2*.

⁵⁴ CHERPILLOD (Fn. 53), DesG 9 N 2; vgl. M. WANG, *SIWR VI*, Basel 2007, 199 f.

⁵⁵ HEINRICH (Fn. 10), DesG 7 N 11 f.; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 7 N 24 und 29.

⁵⁶ Vgl. Art. 321a Abs. 4 OR; W. PORTMANN, *Basler Kommentar OR I*, 6. Aufl., Basel 2015, OR 321a N 27.

dürfte gemäss Art. 27 Abs. 2 ZGB ein unzulässiger Eingriff in die persönliche Freiheit des Arbeitnehmers vorliegen.

Selbst wenn die urheberrechtliche Problematik ausgeblendet wird und man den Schutz des Designs als Werk im Sinne von Art. 2 URG ausser Acht lässt, gilt es zu prüfen, wie weit die aus Art. 9 DesG fliessenden Verbotsansprüche gegenüber dem Arbeitnehmer als Entwerfer von Designs überhaupt geltend gemacht werden können.

Der in Art. 9 Abs. 1 DesG verankerte designrechtliche Verbotsanspruch bezieht sich auf den «Gebrauch des Designs». Als Gebrauch gelten u.a. das Herstellen, das Lagern, das Anbieten, das Inverkehrbringen und der Besitz zu diesen Zwecken. Aufgrund dieser nicht abschliessenden Aufzählung «bleibt [es] daher dem Einzelfall und damit der Rechtsprechung überlassen, was als ‹Gebrauch des Designs› gilt»⁵⁷. «Vom Ausschliesslichkeitsanspruch erfasst wird gemäss Art. 9 Abs. 1 Satz 1 DesG lediglich der Einsatz des Designs zu gewerblichen Zwecken»⁵⁸. Ein solcher Gebrauch dürfte immer dann vorliegen, wenn das Erzeugnis, in welchem das Design verkörpert ist, im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Tätigkeit irgendwie von Belang ist⁵⁹. Zum Beispiel wird das Design einer Knoblauchpresse dann im Sinne von Art. 9 DesG unerlaubterweise gebraucht, wenn nach den entsprechenden Entwürfen Knoblauchpressen hergestellt und vermarktet werden, mithin Erzeugnisse nach dem Design produziert werden. Wenn aber das Design bloss bildlich wiedergegeben wird und nunmehr einen journalistischen Artikel zielt, ist die Beurteilung schon schwieriger⁶⁰.

In der Lehre gehen die Meinungen zum Umfang des Verbotsanspruches bei zweidimensionalen Reproduktionen von geschützten Designs, beispielsweise im Rahmen einer Publikation, auseinander. Ein Teil der Lehre plädiert dafür, dass es in diesem Falle nicht zu einer Designrechts-, sondern höchstens zu einer Urheberrechtsverletzung kommen kann, sofern entsprechende Bedingungen erfüllt sind. Begründet wird dies damit, dass ein Design durch die blosser Wiedergabe nicht als Gestaltung eines Erzeugnisses gebraucht werde, es sich mithin nicht um einen Gebrauch des Designs im Sinne von Art. 1 DesG handle⁶¹. Dabei gilt es in der vorliegenden Konstellation aber zu bedenken, dass es nicht angehen kann, dass die vom angestellten Designer dem Arbeitgeber – im Rahmen des Arbeitsvertrages stillschweigend – eingeräumten Rechte an der Verwertung von urheberrechtlich geschützten Designs so weit gehen, dass dem Arbeitgeber seinerseits einen urheberrechtlicher Verbotsanspruch gegenüber dem angestellten Designer zustehen soll. Letzterer kann sich diesbezüglich ohnehin auf das Recht zur Anerkennung der Urheberschaft berufen, welches eben nicht auf den Arbeitgeber übergegangen ist.

Eine andere Lehrmeinung, welcher vorliegend gefolgt wird, erachtet eine zweidimensionale Reproduktion von geschützten Designs hingegen als vom designrechtlichen Schutzzumfang mitumfasst und sieht darin eine Verletzungshandlung mit der Begründung, dass durch das Designgesetz die Entwurfsarbeit von Designern geschützt werden soll. Der Schutz gilt folglich nicht einem konkreten Erzeugnis, sondern einer gestalterischen Leistung, welche sich in einer bestimmten zwei- oder dreidimensionalen Form manifestiert⁶². Auch wird in der Lehre die Ansicht vertreten, dass ein Verbotsanspruch des Rechteinhabers lediglich dann besteht, wenn in der Wiedergabe des Designs eine Produktbezogenheit gegeben ist⁶³.

Selbst wenn der Arbeitgeber also aufgrund der in Art. 332 Abs. 1 OR festgehaltenen Regelung über sämtliche Designrechte verfügen sollte und somit über deren Verwertung unabhängig bestimmen könnte, so würde die Verwendung von Abbildungen des Designs zu blossen Referenzzwecken dennoch nicht unter die Ausschliesslichkeitsansprüche gemäss Art. 9 DesG fallen. Denn für diesen Fall kann aus rein designrechtlicher Sicht die Zitatregelung zur Anwendung gelangen, sofern die Verwendung der Abbildung zu Zwecken der Erläuterung respektive Illustrierung einer auf die gestalterische Leistung des Designs bezogenen Aussage dient⁶⁴. Eine solche Verwendung steht den vorrangigen

⁵⁷ WANG (Fn. 54), 200.

⁵⁸ WANG (Fn. 54), 201.

⁵⁹ Vgl. WANG (Fn. 54), 201.

⁶⁰ Verbotsanspruch betreffend Zitat verneint: STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 9 N 60; Verbotsanspruch betreffend zweidimensionale Form eines dreidimensionalen Designs bejaht: STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 9 N 41, 62; a.M. HEINRICH (Fn. 10), DesG 9 N 31 ff.

⁶¹ HEINRICH (Fn. 10), DesG 9 N 31 f.; CHERPILLOD (Fn. 53), DesG 9 N 4.

⁶² STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 9 N 62; ferner R. STAUB in: R. Staub/A. Celli (Hg.), DesG 9 N 33.

⁶³ WANG (Fn. 54), 211.

⁶⁴ STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 9 N 60: Verbotsanspruch betreffend Zitat verneint.

wirtschaftlichen Interessen des Arbeitgebers denn auch nicht entgegen. Folglich besteht kein legitimes Interesse des Arbeitgebers, dem Designer trotz Eigentümerstellung die Verwendung von Abbildungen des Dienstdesigns in Bewerbungsunterlagen, Portfolios und Referenzlisten, in gedruckter Form oder via Internet zu verbieten.

Besteht keine gegenteilige Abrede, so darf der Designer demnach grundsätzlich auf seine Arbeiten hinweisen⁶⁵.

Trotz Fehlen einer entsprechenden Regelung im Designgesetz kann dieses Recht aus Art. 9 Abs. 1 lit. g und Art. 25 Abs. 1 lit. e DesV abgeleitet werden. Wird ein Dienstdesign zur Eintragung im Designregister angemeldet, gehört die Bezeichnung des Designers zum zwingenden Inhalt eines Eintragungsgesuches. Zudem werden im Register Abbildungen des Designs hinterlegt, welche der Öffentlichkeit unter Vorbehalt eines allfälligen Publikationsaufschubs frei zugänglich sind. Aufgrund dessen ist kein hinreichender Grund ersichtlich, weshalb es dem Designer seinerseits verwehrt bleiben sollte, entsprechendes Bildmaterial des von ihm geschaffenen Designs zu Referenzzwecken zu präsentieren. Verzichtet ein Arbeitgeber auf die Designregistrierung, so darf dies dem Designer nicht zum Nachteil gereichen.

In der Literatur ist denn grundsätzlich auch unbestritten, dass unter dem Regime des DesG der Designer als Arbeitnehmer in der Regel berechtigt sein muss, in Bewerbungsunterlagen, Portfolios, Referenzlisten und dergleichen auf das von ihm geschaffene Design hinzuweisen⁶⁶. Dies stellt eine wesentliche Grundlage für sein wirtschaftliches Fortkommen dar, selbst wenn das Design – im Streitfall nach Ansicht des Gerichts – den «Sprung» in den Bereich urheberrechtlich geschützter Werke nicht schafft. Diesem Bedürfnis wird unter Umständen bereits dadurch Genüge getan, dass der Arbeitnehmer mittels entsprechender Links auf konkrete Objekte der Website seines (vormaligen) Arbeitgebers verweisen kann. Der Webauftritt des Arbeitgebers dient jedoch nicht unbedingt dem gleichen Zweck wie derjenige des Designers, weshalb es oftmals nicht ausreichen wird, vorveröffentlichte Arbeiten zu verlinken, zumal der Arbeitnehmer unter Umständen seine konkreten Designbeiträge beleuchten möchte (z.B. individuelle Konzeptvorarbeiten oder nicht verwirklichte Varianten), statt des für einen Kunden realisierten Gesamtergebnisses. Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, dass der Arbeitnehmer für seine Website nicht Bildmaterial verwenden darf, an dem er über keine Urheberrechte verfügt. Der Arbeitnehmer ist mithin gehalten, Bilder zu verwenden, die er entweder selber erstellt hat oder die ihm vom Berechtigten hierfür zur Verfügung gestellt wurden.

VIII. Arbeitgeberinteressen

Bestehen begründete Geheimhaltungsinteressen und wurde deshalb etwa von einer Designregistrierung abgesehen, hat der Arbeitnehmer darauf Rücksicht zu nehmen und darf entsprechendes Bildmaterial weder veröffentlichen noch anderweitig verwenden, soweit er dadurch den Interessen des Arbeitgebers zuwiderhandelt. Zudem gilt es festzuhalten, dass der Arbeitnehmer auch negatorische Design- und Urheberrechtsansprüche Dritter sowie lauterkeitsrechtliche Grundsätze zu berücksichtigen hat. Er darf mithin ein Design nicht als das seinige ausgeben, wenn er in Tat und Wahrheit gar nicht der Schöpfer desselben ist. Gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. d UWG sind zudem beispielsweise Massnahmen unlauter, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Unter diesem Aspekt ist es problematisch, wenn der Arbeitnehmer auf die Website des (ehemaligen) Arbeitgebers verweist, ohne zu spezifizieren, worin sein eigener Beitrag bestand. Lauterkeits- und unter Umständen auch urheberrechtlich problematisch wäre insbesondere ebenfalls, eine Arbeit als die eigene auszugeben, wenn tatsächlich eine Mehrheit von Kreativen daran beteiligt war. Während es für den Arbeitnehmer günstiger erscheint, keine Klausel betreffend Immaterialgüterrechte in den Arbeitsvertrag aufzunehmen, dürfte es für den Arbeitgeber wohl sinnvoll sein, eine umfassende Regelung aller geistigen Leistungen, welche vom Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses geschaffen werden können, im Vertrag vorzusehen⁶⁷. Im Endeffekt sollte eine dem Einzelfall angepasste Vereinbarung angestrebt werden, über deren Bedeutung und Konsequenz sich beide Vertragsparteien – gerade im Hinblick auf die vorliegend untersuchte gesetzliche Diskrepanz zwischen Design- und Urheberrecht – bewusst sind.

⁶⁵ Vgl. HEINRICH (Fn. 10), DesG 7 N 11 f.; STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 7 N 24.

⁶⁶ STUTZ/BEUTLER/KÜNZI (Fn. 9), DesG 7 N 29; HEINRICH (Fn. 10), DesG 7 N 11.

⁶⁷ BEUTLER (Fn. 11), § 26 N 14.1 u. 15.1, 740 ff.

IX. Exkurs: Rechtslage in Deutschland⁶⁸

Das inzwischen als «eingetragenes Design» bezeichnete ehemalige Geschmacksmuster verdrängt seit einer Neufassung 2004 das Urheberrecht nicht mehr, sondern steht neben diesem. So hat der deutsche Bundesgerichtshof die Unterscheidung der Schwelle für den urheberrechtlichen Schutz für Design von Gebrauchsgegenständen aufgegeben⁶⁹. Mithin sind für Designs von Gebrauchsgegenständen – im Unterschied zur unter altem Geschmacksmusterrecht geltenden Regelung – keine erhöhten Anforderungen mehr an den Urheberrechtsschutz von Gebrauchskunst zu stellen.

§ 7 Abs. 2 DE-DesignG⁷⁰ hält fest, dass, wenn ein Design von einem Arbeitnehmer in Ausübung seiner Aufgaben oder nach den Weisungen seines Arbeitgebers entworfen wird, das Recht an dem eingetragenen Design dem Arbeitgeber zusteht, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde. Noch nach § 2 DE-GeschmMG 1986 (Deutsches Geschmacksmustergesetz, abgelöst durch das DesignG) ging das mit Vollendung des Entwurfs in der Person des Arbeitnehmers entstandene Recht an der designfähigen Gestaltung zugleich mit dem Anwartschaftsrecht auf das eingetragene Design auf den Arbeitgeber über. Nunmehr liegt gemäss § 7 Abs. 2 DE-DesignG ein originärer Rechtserwerb des Arbeitgebers vor, sobald die Entwurfstätigkeit Aufgabe im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses ist⁷¹. Mit Entwurf ist dabei die so weit fertiggestellte Vorlage gemeint, die sich als Inhalt für eine Design-Anmeldung qualifiziert, wobei bereits mit Fertigstellung des Entwurfs und nicht erst im Zeitpunkt einer allfälligen Meldung der Rechtserwerb des Arbeitgebers erfolgt⁷².

Auch wenn dem sich im Arbeitsverhältnis befindenden Entwerfer nicht die wirtschaftlichen Verwertungsrechte auf ein eingetragenes, von ihm geschaffenes Design zustehen, so ist ihm gestützt auf § 10 DE-DesignG dennoch ein Anspruch auf Entwerferbenennung zu gewähren⁷³. Diese Bestimmung stimmt mit dem deutschen Urheberrecht überein⁷⁴.

So beziehen sich die im deutschen Urheberrecht explizit im Gesetz vorhandenen einschränkenden Bestimmungen von § 43 DE-UrhG (i.V.m. § § 31 ff.) bei Werken, die in Erfüllung von Verpflichtungen aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis geschaffen worden sind, nur auf die Einräumung von Nutzungsrechten, berühren aber nicht das Urheberpersönlichkeitsrecht. Entsprechend stehen den Arbeitnehmern in Deutschland das Recht auf Anerkennung als Entwerfer zu sowie das Recht zu bestimmen, ob das Werk mit einer Entwerferbezeichnung zu versehen ist, selbst wenn dieser die Nutzungsrechte dem Arbeitgeber überlassen hat. Jedoch kann es – vergleichbar mit der Situation in der Schweiz – auch gewisse Begrenzungen des Rechts gestützt auf Branchenüblichkeit geben, «jedoch bedarf es auch insoweit einer kritischen Würdigung, soll dieses Recht des Arbeitnehmers nicht auf unkontrollierte Art ausgehöhlt werden. Gegebenenfalls wird es dem Arbeitgeber analog der verlagsrechtlichen Regelung des § 14 S. 2 DE-VerlG⁷⁵ überlassen bleiben, die Grösse und den Ort der Anbringung der Urheberbezeichnung zu bestimmen. [...] Gerade bei «künstlerischen Werken» muss davon ausgegangen werden, dass der angestellte Urheber die Urheberbenennung wünscht, da nur auf diese Weise der künftige berufliche Erfolg und Aufstieg möglich ist.»⁷⁶

Im Unterschied zum Urheberrecht ist der Rechtserwerb des Arbeitgebers bei im Arbeitsverhältnis geschaffenen Designs gestützt auf deutsches Recht zwar vollständig und die Rechtsübertragung wird mangels Grundlage nicht in inhaltlich angemessenem Umfang gemäss der im Urheberrecht geltenden Zweckübertragungslehre beschränkt, für den Fall, dass eben kein urheberrechtlich geschütztes Design vorliegt. Bei besonders begründetem Interesse an der Bekanntmachung der Entwerferbenennung kann der Arbeitgeber aber bereits allein gestützt auf das Designrecht allenfalls sogar zur Anmeldung des Designs verpflichtet – und der Entwerfer in der Folge zur Namensnennung zu Referenzzwecken berechtigt – sein⁷⁷.

⁶⁸ Unter dankenswerter Mitwirkung von Dr. Martin Wirtz, Rechtsanwalt, Düsseldorf.

⁶⁹ Vgl. Entscheidung des Deutschen BGH, Az. I ZR 143/12 («Geburtstagszug») vom 13. November 2013.

⁷⁰ Designgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2014 (BGBl. I S. 122), das zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2541) geändert worden ist.

⁷¹ Vgl. M. KÜHNE in: H. Eichmann/R. von Falckenstein/M. Kühne (Hg.), Designgesetz, 5. Aufl., München 2015, DesignG 7 N 16.

⁷² Vgl. KÜHNE (Fn. 71), DesignG 7 N 17.

⁷³ Vgl. KÜHNE (Fn. 71), DesignG 7 N 1.

⁷⁴ In § 37 DE-PatG und Art. 81 EPÜ finden sich ähnliche Vorschriften zur Erfinderbenennung.

⁷⁵ Deutsches Gesetz über das Verlagsrecht.

⁷⁶ H. KROITZSCH/H.-P. GÖTTING, in: H. Ahlberg/H.-P. Götting (Hg.), Urheberrecht Kommentar, 3. Aufl., München 2014, UrhG 13 N 30.

⁷⁷ Vgl. KÜHNE (Fn. 71), DesignG 7 N 24.

Zusammenfassung

Die in Art. 17 URG verankerte Regelung für im Arbeitsverhältnis geschaffene und urheberrechtlich geschützte Computerprogramme kann in Bezug auf die Rechteübertragung oder eben die Einräumung von Nutzungsrechten e contrario nicht auf alle anderen Werkkategorien angewendet werden. Bei urheberrechtlich geschützten Dienstdesigns darf folglich keine Auslegung des Art. 332 OR zuungunsten des Designers vorgenommen werden, vielmehr bedürfte es namentlich für die Übertragung der Urheberrechte einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage. Die fehlende gesetzliche Regelung der Übertragung des Urheberrechts im Arbeitsverhältnis – mit Ausnahme von Art. 17 URG – beruht auf qualifiziertem Schweigen des Gesetzgebers⁷⁸. Eine analoge Anwendung von Art. 332 OR für die Übertragung von Urheberrechten an den Arbeitgeber kann demnach auch nicht auf dem Wege der Rechtsprechung eingeführt werden. Fehlt eine vertragliche Regelung, hat die Ergänzung demgemäss nach den allgemeinen Grundsätzen der Vertragsauslegung zu geschehen. Angesichts der Gleichwertigkeit der Immaterialgüterrechte hat im Einzelfall eine Interessenabwägung stattzufinden, die sowohl den Arbeitgeber- als auch den Arbeitnehmerinteressen gleichermassen Rechnung trägt. Insbesondere bei Arbeitsverträgen zwischen Unternehmen und Designer ist es mit Blick auf die gemachten Ausführungen empfehlenswert, die urheberrechtliche Situation im Voraus zu klären und klar zu definieren, welche Rechte an den Arbeitsergebnissen in welchem Umfang und für welche Dauer übertragen oder eingeräumt werden sollen.

Unter Vorbehalt einer klar gegenteiligen Vereinbarung geht es jedoch nicht an, dass angestellte Designer ihre Dienstdesigns nach Beendigung des Arbeitsvertrages nicht zu Referenzzwecken nutzen dürfen. Dies gilt nicht nur bezüglich urheberrechtlich geschützter Designs aufgrund des den Urhebern verbleibenden Urheberpersönlichkeitsrechts hinsichtlich eines Namensnennungsanspruchs, sondern auch für Designs, welche nicht urheberrechtlich geschützt sind. Davon betroffen sind sowohl Dienstdesigns, die ins Designregister eingetragen werden, als auch solche, welche nicht registerrechtlich geschützt sind. Im Hinblick auf die zwingende Bezeichnung des Designers im Eintragungsgesuch bei Designregistrierungen gemäss Art. 9 Abs. 1 lit. g DesV erscheint die Verwendung der Dienstdesigns zu Referenzzwecken sowohl in Print- als auch in elektronischen Publikationen durch den Designer als sachgemäss und angemessen. Wer im Register Einsicht nimmt, kann die Arbeiten eines Designers dort anschauen. Es muss mithin auch der ratio legis entsprechen, dass der Designer nach Massgabe der obigen Ausführungen seinerseits berechtigt ist, Bildmaterial der entsprechenden Designs zu zeigen, insbesondere dann, wenn diese Verwendung seinem wirtschaftlichen Fortkommen dient. Berechtigte Geheimhaltungsinteressen wie bspw. Geschäftsgeheimnisse können das Interesse des Arbeitgebers an einem Veröffentlichungs- respektive einem Referenzverbot gegenüber dem Arbeitnehmer jedoch rechtfertigen. Ein solches Veröffentlichungs- oder Referenzverbot darf allerdings nicht sittenwidrig sein. Sind die Arbeitgeberinteressen hingegen nicht gerechtfertigt, kann eine unzulässige Beschränkung der persönlichen Freiheit des Urhebers vorliegen, welche gemäss Art. 27 ZGB zur Nichtigkeit oder Teilnichtigkeit einer entsprechenden Vereinbarung führt.

Wenn also im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber weder eine Regelung hinsichtlich der Immaterialgüterrechte noch bezüglich einer Geheimhaltungspflicht besteht, gelangt die gesetzliche Regelung gemäss Art. 332 OR zur Anwendung, wonach das Unternehmen befugt ist, die im Arbeitsverhältnis bei Ausübung einer dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung vertraglicher Pflichten geschaffenen Designs zu verwerten. Aufgrund einer fehlenden gegenteiligen Vereinbarung und einer nicht vorhandenen Geheimhaltungsvereinbarung darf der angestellte Designer nach Beendigung des Arbeitsvertrages seine Dienstdesigns nichtsdestotrotz zu Referenzzwecken in Bewerbungsunterlagen, Portfolios und Referenzlisten, sowohl in gedruckter als auch elektronischer Form, beispielsweise auf seiner eigenen Website, publizieren. Allenfalls gelangen die Dienstdesigns gar in den Genuss des Urheberrechtsschutzes, was einem angestellten Designer gestützt auf seine Urheberpersönlichkeitsrechte erst recht erlauben würde, eigene Arbeiten zu Referenzzwecken zu verwenden. Insbesondere bei spezialisierten kleinen und mittleren Betrieben werden betriebsfremde Nutzungen des Werkes durch den Urheber als lizenzgebenden Arbeitnehmer in Abgrenzung zum Betriebszweck durchaus möglich sein, ohne dass dadurch eine Konkurrenzsituation zum Arbeitgeber entsteht. Es ist dem Arbeitgeber, als wirtschaftlich stärkere und in juristischen Belangen erfahrenere

⁷⁸ Siehe vorne Ziff. II.

Partei, durchaus zuzumuten, vertraglich eine hiervon abweichende Regelung zu treffen, sollte ihm die dispositiven gesetzliche Regelung als stossend erscheinen.

Résumé

La réglementation prévue à l'art. 17 LDA sur les logiciels créés durant un rapport de travail et protégés par le droit d'auteur n'est pas applicable a contrario à toutes les autres catégories d'œuvres pour ce qui concerne le transfert ou la concession de droits d'utilisation. Par conséquent, dans le cas de designs de service protégés par le droit d'auteur, l'art. 332 CO ne peut pas être interprété en défaveur du designer, la transmission des droits d'auteur nécessiterait bien plutôt une base légale expresse. À l'exception de l'art. 17 LDA, le défaut de réglementation à propos de la transmission des droits d'auteur dans les rapports de travail repose sur un silence qualifié du législateur⁷⁹. Par conséquent, une application par analogie de l'art. 332 CO ne peut pas non plus être introduite par le biais de la jurisprudence. Lorsqu'il n'y a pas de réglementation contractuelle, il convient de compléter le contrat d'après les principes généraux de l'interprétation des contrats. Vu l'équivalence des droits de propriété intellectuelle, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts dans chaque cas d'espèce, qui tienne compte autant des intérêts de l'employeur que de ceux du travailleur. En particulier en matière de contrats de travail entre une entreprise et un designer, on peut recommander au vu des considérations qui précèdent de clarifier à l'avance la situation des droits d'auteurs et de définir clairement quels droits sur les résultats du travail seront transférés ou concédés, dans quelle étendue et pour quelle durée.

Sous réserve d'une convention clairement mutuelle, il est toutefois inacceptable que des designers ne puissent pas utiliser comme références les designs créés sous contrat de travail après la fin du contrat. Ceci ne vaut pas seulement pour les designs protégés par le droit d'auteur en raison du droit moral de l'auteur, que celui-ci conserve, eu égard à un droit à la mention du nom, mais aussi pour les designs qui ne le sont pas. Tant les designs de service enregistrés dans le registre des designs que ceux qui ne sont pas protégés comme tels sont concernés. Vu la désignation contraignante du designer dans la requête d'enregistrement selon l'art. 9 al. 1^{er} let. g ODes, l'utilisation par le designer du design de service à des fins de références, dans des publications tant imprimées qu'électroniques, paraît adéquate et appropriée. La personne qui consulte le registre peut voir les travaux d'un designer. Ainsi, en vertu des explications qui précèdent, le fait que le designer soit légitimé de son côté à montrer du matériel visuel desdits designs doit aussi correspondre à la ratio legis, en particulier lorsque cette utilisation sert son avenir économique. Mais des intérêts au maintien du secret comme des secrets d'affaires peuvent légitimer l'intérêt de l'employeur à interdire au travailleur de publier ou d'utiliser les designs comme référence. Une telle interdiction ne doit cependant pas être contraire aux mœurs. Si en revanche les intérêts de l'employeur ne sont pas légitimes, il peut y avoir une limitation illicite de la liberté personnelle de l'auteur qui entraîne la nullité totale ou partielle d'une telle convention en vertu de l'art. 27 CC.

Ainsi, lorsqu'il n'y a de réglementation ni sur les droits de propriété intellectuelle ni sur une obligation de garder le secret dans le cadre d'un rapport de travail, la réglementation légale de l'art. 332 CO est applicable selon laquelle l'entreprise est autorisée à exploiter les designs créés dans l'exercice de l'activité au service de l'employeur et conformément aux obligations contractuelles du travailleur. Il n'en demeure pas moins, faute de convention mutuelle et portant sur une obligation de garder le secret, le travailleur designer peut publier ses designs de service après la fin du contrat de travail au titre de référence dans un dossier de postulation, des portfolios et listes de références, sous forme imprimée comme électronique, par exemple sur sa propre page internet. Le cas échéant, les designs de service profitent de la protection du droit d'auteur, ce qui permettrait à plus forte raison à un designer sous contrat de travail d'utiliser ses propres travaux à des fins de référence en se fondant sur les droits moraux du droit d'auteur. En particulier dans les petites et moyennes entreprises spécialisées, les utilisations de l'œuvre en dehors du but de l'entreprise par l'auteur en tant que travailleur donneur de licence sont tout à fait possibles sans qu'elles n'engendrent de situation de concurrence par rapport à l'employeur.

⁷⁹ Voir ci-dessous ch. II.