

WISSENSCHAFTLICHE LEITUNG

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens APPL, LL.M.
Donau-Universität Krems

Univ.-Prof. DDr. Walter BLOCHER
Universität Kassel

Univ.-Prof. Dr. Martin WINNER
Wirtschaftsuniversität Wien

PROGRAMMKOMITEE

Der IP-Day wird von einem Programmkomitee unterstützt, dem Persönlichkeiten aus Rechtsprechung, Verwaltung, Rechts- und Patentanwaltschaft angehören, die aktiv und an herausragender Stelle im Bereich des Immaterialgüterrechts tätig sind.

RA Dr. Axel ANDERL, LL.M.
DORDA Rechtsanwälte

LStA Mag. Christian AUINGER
Bundesministerium für Justiz

RA Dr. Christian GASSAUER-FLEISSNER
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

PatA DI Harald NEMEC
Schwarz & Partner Patentanwälte

Dr. Manfred VOGEL
Senatspräsident des OGH

Dr. Johannes WERNER
Österreichisches Patentamt



Nationale Kontaktstelle für Wissenstransfer und geistiges Eigentum

STÄRKUNG DES WISSENSTRANSFERS AUS HOCHSCHULEN UND FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN

Im Jahr 2005 wurde die Lissabon-Strategie beschlossen. Darin haben die Regierungen der Mitgliedstaaten die enge Kooperation der Forschungseinrichtungen und der Industrie als Priorität festgelegt.

2007 mündete die Lissabon-Strategie in eine »Kommunikation der Europäischen Kommission an den Europäischen Rat«. Wissenstransfer soll mit offener Innovation (Open Innovation) verbessert werden. Ein wichtiger Meilenstein für den europäischen Wissenstransfer ist aber im Besonderen die IP-Recommendation von 2009.¹

Die Nationale Kontaktstelle für Wissenstransfer und Geistiges Eigentum, der NCP-IP, wurde per Beschluss der Bundesregierung am 2. März 2010 auf Basis der IP-Recommendation im Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) gemeinsam mit dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) eingerichtet.

Die Kontaktstelle koordiniert Aktivitäten im Wissenstransfer auf nationaler Ebene und pflegt Kontakte mit anderen vergleichbaren Einrichtungen in den Mitgliedstaaten, wie es die IP-Recommendation (IPR) vorsieht.

Die operative Umsetzung erfolgt durch die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws, www.aws.at) und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH (FFG, www.ffg.at).

MASSNAHMEN UND AUSGEZEICHNETE RESULTATE

In Österreich wurden für nahezu sämtliche Empfehlungen der Europäischen Kommission bereits Maßnahmen zur Verbesserung des Wissenstransfers gesetzt oder zumindest geplant (vergleiche Knowledge Transfer Study 2010 – 2012). Österreich liegt in der Umsetzung der Empfehlungen der Europäischen Kommission deutlich über dem europäischen Durchschnitt sowie vor Großbritannien und Deutschland.

Der NCP-IP nutzt unter anderem die Leistungsvereinbarungen mit den Forschungseinrichtungen zur Umsetzung strategischer Vorgaben der IP-. In deren Rahmen erfolgt die Erarbeitung und Weiterentwicklung von Schutzrechts- und Verwertungsstrategien der Universitäten, der ÖAW und dem IST-Austria. Der NCP-IP fungiert dabei als wichtige flankierende Maßnahme:

So unterstützt er Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen im Wissens- und Technologietransfer beim professionellen Umgang mit geistigen Eigentum, beispielsweise durch IP-Schulungen, Workshops, Veranstaltungen und durch die Vertretung Österreichs in europäischen Gremien.

Er unterstützt das Projekt IPAG (Intellectual Property Agreement Guide, www.ipag.at). Durch IPAG stehen der Allgemeinheit erstmals kostenlos standardisierte Vertragsmuster für den Technologietransfer in deutscher und englischer Sprache online zur Verfügung. Neben dem NCP-IP haben daran Universitäten, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Industriebetriebe und KMUs mitgewirkt. Die Muster umfassen alle technologietransfer-relevanten Bereiche der Kooperation zwischen Forschungseinrichtungen und Unternehmen (z. B. Lizenzverträge, Material Transfer Agreements, Patentkaufverträge oder Forschungs-

¹ Der korrekte Langtitel lautet: »Kommissionsempfehlung zum Management von Geistigem Eigentum in Wissenstransferaktivitäten und zum Verhaltenskodex für Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen«

und Entwicklungsverträge). Mit IPAG wird die Rechtssicherheit in der Verwertung für Forschungseinrichtungen und Unternehmen erhöht und Barrieren im Wissenstransfer werden abgebaut.

In der Umsetzung der österreichischen IP-Strategie ist der NCP-IP mit zahlreichen Maßnahmen betraut – die NCP-IP-Services werden ausgeweitet. So unterstützt NCP-IP das Spin-off Fellowship-Programm, das noch September 2017 mit einem ersten Call die Transformation von wissenschaftlichen Erkenntnissen in wirtschaftliche Anwendungen fördern wird. Das Gesamtvolumen für das Programm beträgt 15 Millionen Euro, wie Wissenschaftsminister Harald Mahrer im Vorfeld der Eröffnung der Technologiegespräche Alpbach im Zuge einer Pressekonferenz ausführte.

Insgesamt wurden seit Einrichtung der Nationalen Kontaktstelle für geistiges Eigentum 43 Veranstaltungen für Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft organisiert, um Netzwerke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu intensivieren und um das Vertrauen zu stärken. Im Rahmen des Projekts IPAG konnten seit Beginn des Projekts Ende 2013 insgesamt 21.000 Zugriffe auf die Vertragsmuster verzeichnet werden.

NCP-IP: PERSONEN UND KONTAKTE

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Daniela Kopriva-Urbas | daniela.kopriva-urbas@bmwfw.gv.at

Sabine Matzinger | sabine.matzinger@bmwfw.gv.at

Sascha Saxinger | sascha.saxinger@bmwfw.gv.at

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie

Margit Harjung | Margit.harjung@bmvit.gv.at

Austria Wirtschaftsservice GmbH, Abwicklung

»Wissenstransferzentren und IPR-Verwertung« und »Phönix«

Claudia Leutgeb | c.leutgeb@aws.at

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Publikation und Bestandsaufnahme Wissenstransfer, EU- Networking

Andreas Jonke | andreas.jonke@ffg.at

© Copyright Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und Nationale Kontaktstelle für Wissenstransfer und geistiges Eigentum, 31. August 2017



© Copyright Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH, Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH und Nationale Kontaktstelle für Wissenstransfer und geistiges Eigentum,

01. September 2017

mit UrhG-Novelle 2015

Hon.-Prof. Dr. Michel M. Walter

Urheber- und Verwertungsgesellschaftenrecht '15



Textausgabe mit Kurzkomentaren und neuerer Judikatur in 2 Bänden

Die Neuauflage 2015 des „Urheberrechtsgesetz ‘06“ von Hon.-Prof. Walter trägt der Entwicklung des europäischen, österreichischen und internationalen Urheberrechts seit dem Jahr 2007 Rechnung.

Band I: XLVIII, 734 Seiten; **Band II:** XX, 608 Seiten, Format: 12,2 x 19 cm. Medien und Recht, Wien 2015. Gesamtausgabe (beide Bände): 132,- EUR, ISBN: 978-3-900741-68-6.

Neuerungen im Urheberrecht

Im Zentrum des **Bandes I** steht das österreichische **Urheberrechtsgesetz** in der Fassung der **Novellen 2009 bis 2015**. Die Neuerungen werden erläutert und kritisch kommentiert. Für die Praxis wesentlich ist die leitsatzmäßige Erfassung und systematische Zuordnung der oberstgerichtlichen Judikatur seit dem Jahr 2008. Erstmals wird

dabei auch die umfangreiche Rechtsprechung des EuGH zu urheberrechtlichen Fragen berücksichtigt und ein Überblick über die jüngere Literatur gegeben. Daneben umfasst Band I auch die für das Urheberrecht einschlägigen Bestimmungen des **Internationalen Privatrechts** sowie die urheberrechtlichen **EU-Richtlinien**, jeweils mit einer Einführung samt Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen und einer Kommentierung der Verwaiste Werke-RL.

Verwertungsgesellschaftenrecht • Pirateriebekämpfung • Internationale Konventionen

Band II beinhaltet das österr **VerwGesG 2006** sowie die **EU-Verwertungsgesellschaften-Richtlinie**, jeweils mit eingehender Kommentierung. Daran schließt sich der Teil „**Rechtsdurchsetzung**“ mit der Rechtsdurchsetzungs-RL, der Produktpiraterie-VO 2013 (kommentiert), dem Produktpiraterie-VO 2013 (kommentiert), dem Produktpiraterie-VO 2013 (kommentiert) *Bitte auf der Rückseite weiterlesen* →

Inhaltsverzeichnisse, Leseprobe und Shopzugang unter www.medien-recht.com → Bücher → Urheberrecht

Band I (einzeln):
EUR 88,-; ISBN:
978-3-900741-64-8

Band II (einzeln): EUR 64,-;
ISBN: 978-3-900741-67-9

Gesamtausgabe Band I + II:
EUR 132,- (ISBN: 978-3-900741-68-6)



Auf Grund der verarbeiteten Judikatur (OGH, EuGH) eine unverzichtbare Quelle für die juristische Arbeit im Urheberrecht !!

Der Autor: Dr. Michel M. WALTER, Rechtsanwalt in Wien, Honorarprofessor an der Universität Wien und Gastprofessor an der Donau-Universität Krems, Autor: Österr. Urheberrecht – Handbuch; European Copyright Law – A Commentary (Hg. gem. mit Silke v. Lewinski); Mitherausgeber der Zeitschrift Medien und Recht, zählt zu den profiliertesten Vertretern des Urheberrechts national und international.



rateriegesetz sowie der Zugangskontroll-RL und dem ZugangskontrollG. Schließlich sind auch die Texte der **Internationalen Urheberrechtsverträge**, der leistungsschutzrechtlichen Abkommen und weiterer einschlägiger internationaler Verträge (TRIPs, Vertrag von Marrakesh, ACTA-Abkommen) zusammengestellt und mit einer ausführlichen Einführung sowie Rechtsprechungs- und Literaturhinweisen versehen.

Ergänzung zum Handbuch „Österreichisches Urheberrecht“

Die kommentierte Textausgabe bildet die aktuelle Ergänzung zum 2008 erschienenen System **„Österreichisches Urheberrecht – Handbuch Teil I“** von Prof. Michel Walter (ISBN: 978-3-900741-52-5).



Aktuelle Beiträge und Rechtsprechung zum Urheberrecht in den Zeitschriften „Medien und Recht“ und „MR-International“



Die Zeitschrift für österreichisches Medien- und Kommunikationsrecht erscheint in 8 Ausgaben jährlich und bringt aktuelle Beiträge, Informationen und Rechtsprechung aus den Bereichen Medienrecht, Persönlichkeitsschutz, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, Internetrecht, Rundfunkrecht und Telekommunikationsrecht. **Jahres-Abonnement 2016:** EUR 232,- (inkl. 10 % MWSt. und Versand). *Bestellen Sie kostenfrei und unverbindlich ein Probeheft!*

Die Abonnenten haben Zugang zur Datenbank **MuR-digital**, in der die Hefte Medien und Recht ab 1995 und MR-Int ab 2004 im Volltextzugriff verfügbar sind.



Europäische Rundschau zum Medienrecht, IP- & IT-Recht
Schwerpunkte: Europäische Entwicklungen im Urheberrecht, EG-Wettbewerbsrecht, Markenrecht, Internetrecht, Entertainment Law.
Der Bezug von MR-Int ist im Abopreis von Medien und Recht inbegriffen.
Abopreis MR-Int (4 Hefte): 95,- € (inkl. MWSt. exkl. Versand)



Erfindungsvergütung für Dienstnehmer

von Prof. Dr. Peter Burgstaller und DI (FH) Alexander Bürscher

Kommentar und Entscheidungssammlung zur Dienstnehmererfindung im Patentrecht sowie der damit verbundenen Erfindungsvergütung; Dienstfindungen im Hochschulrecht; Rechtslage nach dem deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz. Mit Berechnungsmethoden und -modellen zur Erfindungsvergütung sowie Musterklauseln u. -erklärungen im Zusammenhang mit Dienstfindungen. Wien 2014. XXVIII. 184 Seiten. ISBN: 978-3-900741-63-1. EUR 48,00.

BESTELLUNG/ Tel. (01) 505 27 66: FAX: 505 27 66-15.

Webshop: www.medien-recht.com • Mail: bestellung@medien-recht.com

Walter, Urheber- u. VerwGesG '15, Band I. ISBN: 978-3-900741-64-8; EUR 88,-
Walter, Urheber- u. VerwGesG '15, Band II ISBN: 978-3-900741-67-9; EUR 64,-
Walter, Urheber- u. VerwGesG '15, Bände I+II ISBN: 978-3-900741-68-6; EUR 132,-
Walter, Österr. Urheberrecht - Handbuch - Teil I ISBN: 978-3-900741-52-5; EUR 160,-
Burgstaller/Bürscher, Erfindungsvergütung. ISBN: 978-3-900741-63-1; EUR 48,-

Preise incl.
10 % MWSt.,
excl. Versand

Name, Firma, Anschrift

Unterschrift, Datum

Medien und Recht Verlags GmbH
A-1040 Wien, Danhausergasse 6/25

TAGUNGSUNTERLAGEN

THEMENBLOCK I: INNOVATIONSMANAGEMENT UND GEISTIGES EIGENTUM

Keynote: IP in online communities - Selbstregulierung statt Recht? **1**

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Franke, WU Wien

Vortrag I: IP für StartUps: Provisorische Patentanmeldung **19**

DI Dr. Stefan Harasek, Österreichisches Patentamt

Vortrag II: Innovation und IP: Strategische Herausforderungen für KMU **35**

DI Dr. Wolfgang Dietl, aws - Austria Wirtschaftsservice

THEMENBLOCK II: INDUSTRIE 4.0

Digitaler Zwilling und Geistiges Eigentum **47**

DI Mag. Dr. techn. Alexandra Mazak-Huemer und Rafael Konlechner, Christian-Doppler-Labor "Modellintegrierte Intelligente Produktion", TU Wien

RA Dr. Dominik Göbel, LL.M., Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte

THEMENBLOCK III: INNOVATION UND IP IM ARBEITSVERHÄLTNIS

Vortrag I: Dienstleistungen und ihre angemessene Vergütung **63**

PatA DI Harald Nemeč, Schwarz & Partner Patentanwälte

Vortrag II: Rechte und Pflichten Kreativer im Arbeitsverhältnis **81**

RA Dr. Michael Horak, LL.M., Salomonowitz | Horak Rechtsanwälte

Vortrag III: Beendigung von Arbeitsverhältnissen: Typische IP-Aspekte **103**

RA Dr. Armin Bammer, Bammer Mayer et Treu Rechtsanwälte

THEMENBLOCK IV: INNOVATIONSSCHUTZ UND ZUGANG ZU ARZNEIMITTELN **125**

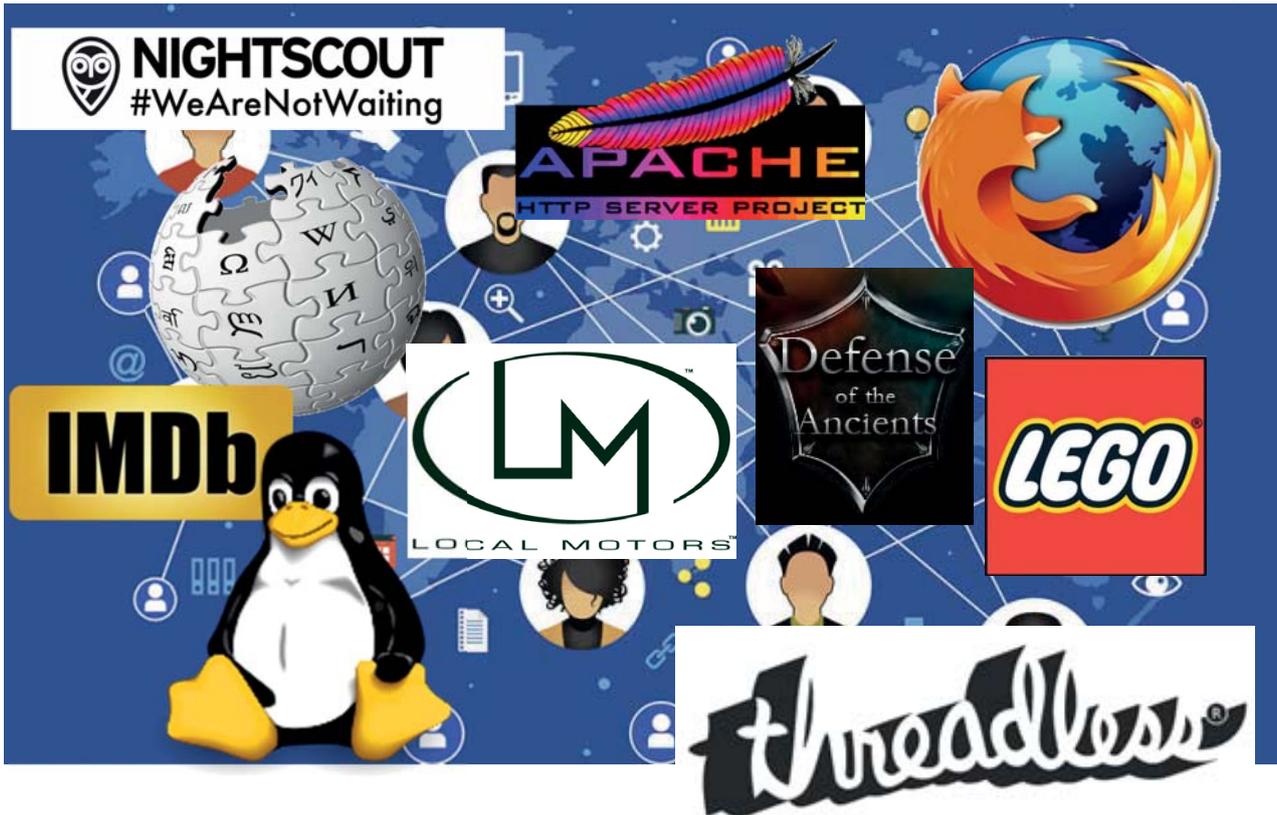
Podiumsdiskussion mit Dr. Jan Oliver Huber, Pharmig - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs, und Dipl.-Oec. Marco Alves, Ärzte ohne Grenzen; anschließend moderierte Diskussion im Plenum

Die Tagungsunterlagen sowie ein Tagungsbericht können in Kürze unter www.ip-day.at im Bereich „Rückblick“, wo sich auch ein Archiv der vorangegangenen Tagungen befindet, eingesehen werden.



IP in online communities - Selbstregulierung statt Recht?

Univ.-Prof. Dr. Nikolaus Franke
WU Wien



Spannungen in Online Communities

Kooperation

- Austausch
- Inspiration
- Weiterentwicklung von Ideen

Wettbewerb

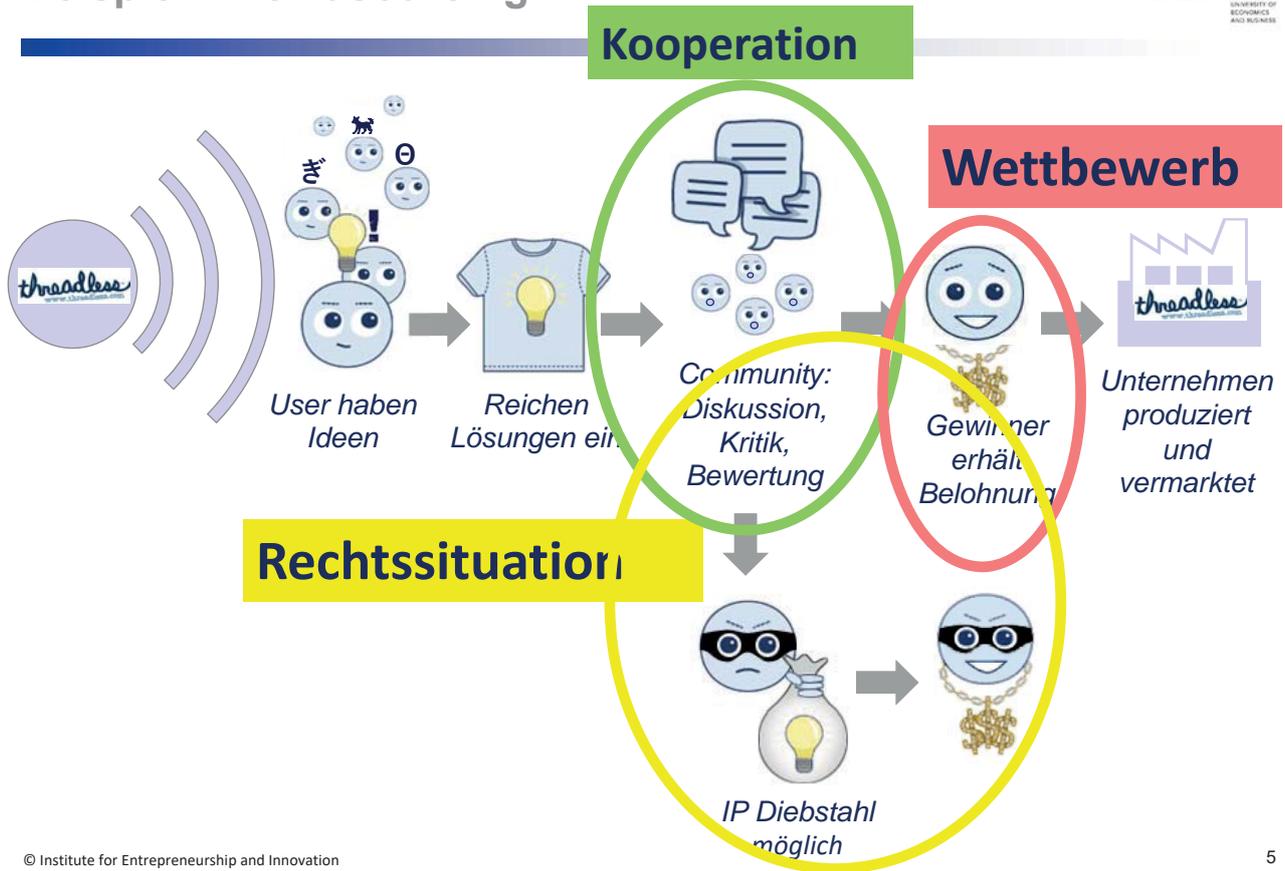
- Um Geld
- Um Aufmerksamkeit
- Um Reputation



Rechtssituation

- Verletzungen schwer zu entdecken
- Anonymität, User weltweit verteilt
- Ausgang ungewiss, teuer

Beispiel: Crowdsourcing



IP Verletzungen bei Threadless



Original design „Hanging“ by Neumorin



Copied design “Hang in there” by MKcmyk

IP Verletzungen bei Threadless



Original design
"Spring" by treebeans



Copied design "Mr. & Mrs. Spring" by thedesignsavvy

IP Verletzungen bei Threadless



Original design:
original design "Get
some fresh air" by
Julian Glander

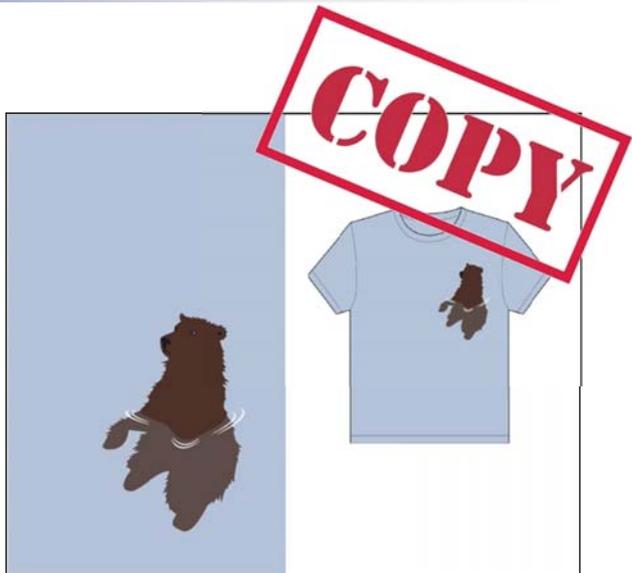


Copied design: "The
floor is made of lava!"

IP Verletzungen bei Threadless



Original design
"Permafrost pollution"
by Viktor Hachmang



Copied design
"Grizzly pollution" by
lengjai108

IP Verletzungen bei Threadless



Original design
"Satan's little helper"
by Olly Moss and
Ross Zietz



Copied design "Hang
in there" by GFGF

Selbst geschaffenes statt formalem Recht?

- “Community-Rechtssysteme” können formales Recht ergänzen oder ersetzen
- Typisch in kleinen, lokalen und eng verbunden Communities:
 - Homogenität der Mitglieder
 - Transparenz
 - Sanktionsmöglichkeiten
- Untersucht bei Zauberkünstlern, Comedians, Köchen

Dreyfuss 2010, Fauchart & von Hippel 2008, Loshin 2007, Oliar et al. 2008



ABER Online Communities?

Sehr groß

Mitglieder aus aller Welt

Heterogen

Anonym

Intransparent

Viele nur kurz dabei

Sanktionen schwierig



11

Methode der empirischen Untersuchung

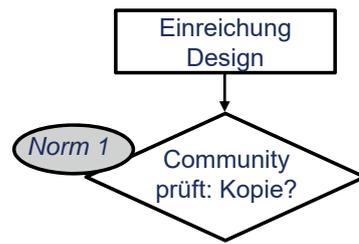
Studie 1: Netnographische Analyse der Threadless Community

- Analyse von 1.224.579 Postings mit den Begriffen “already printed”, “copied my”, “existing design”, “copied design”, “copied my”, “copy/paste”, “imitation”, “intellectual property”, “rip off”, “same design”, “zero”
- Identifikation von 196 Fällen von IP-Verletzung
- Rekonstruktion des Normensystems

Studie 2: Repräsentative Befragung der Threadless Community

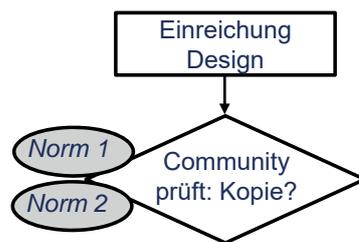
- Fragebogen mit n = 166 Befragten
- Validierung
- Prüfung des Normensystems

Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



"dont fuck with the [...tee concept]. come up with your own ideas you asshole."
[twneverhouse]

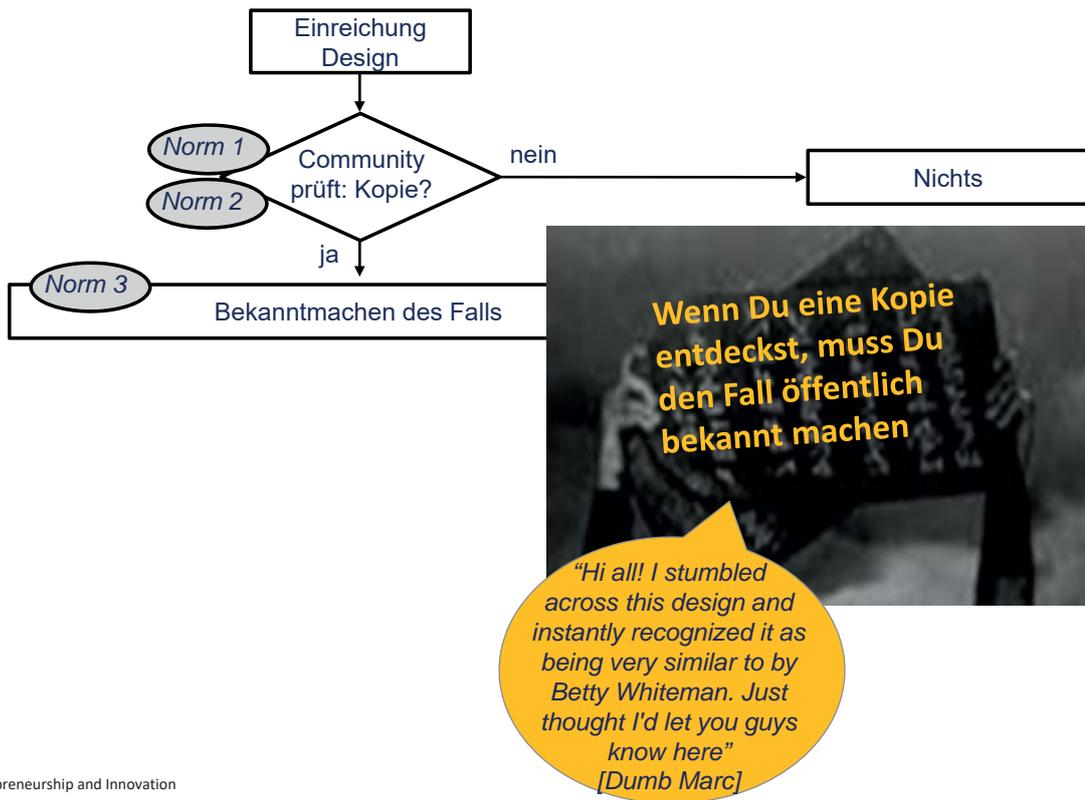
Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



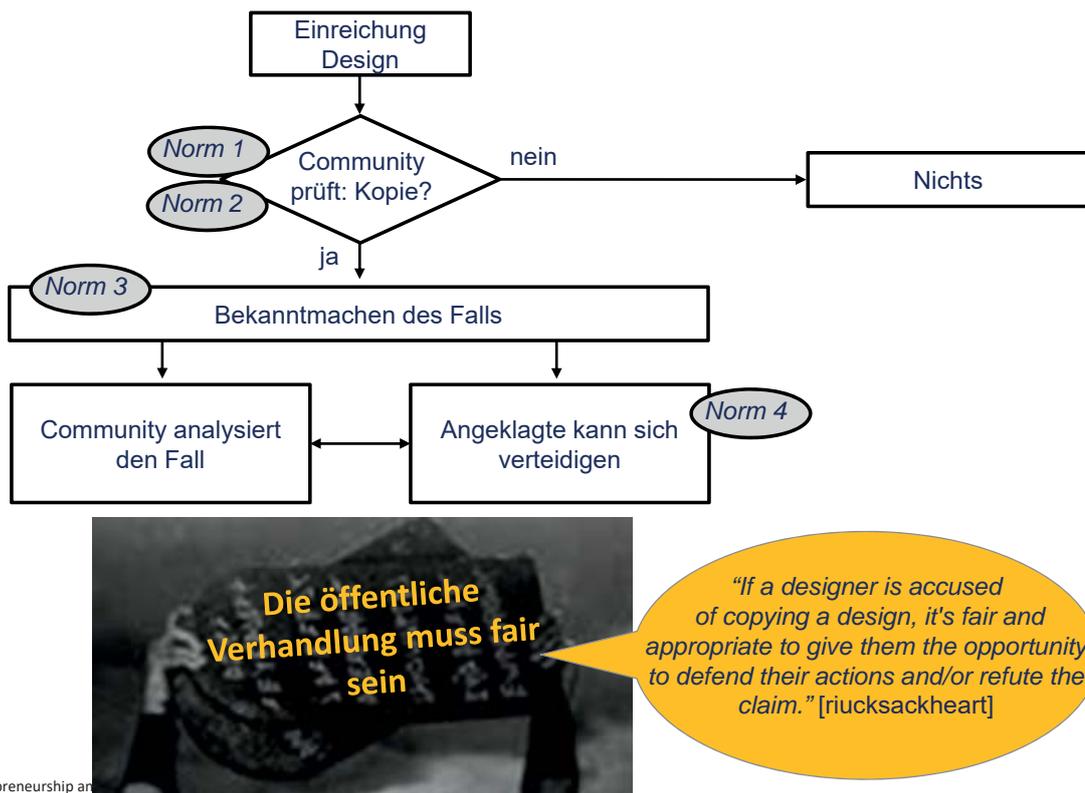
"This one looks familiar, but I'm not sure" [steaky]

"Threadless police force crackdown strikes again" [stan!!]

Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



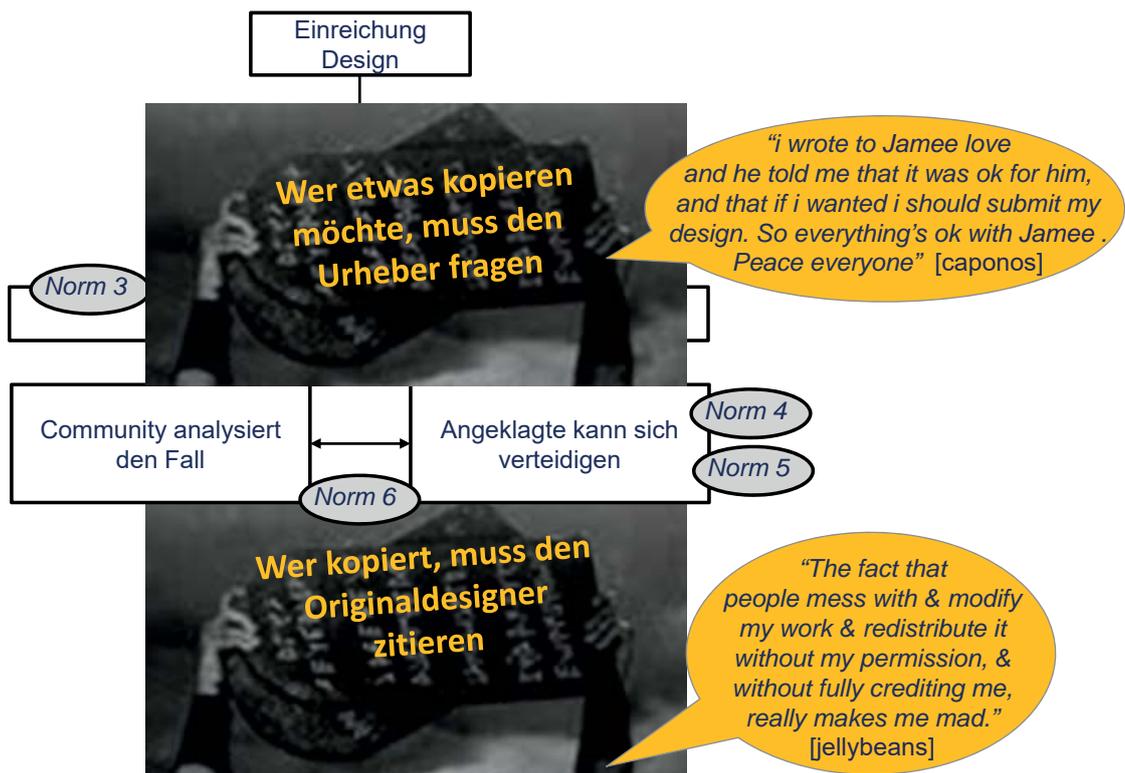
Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



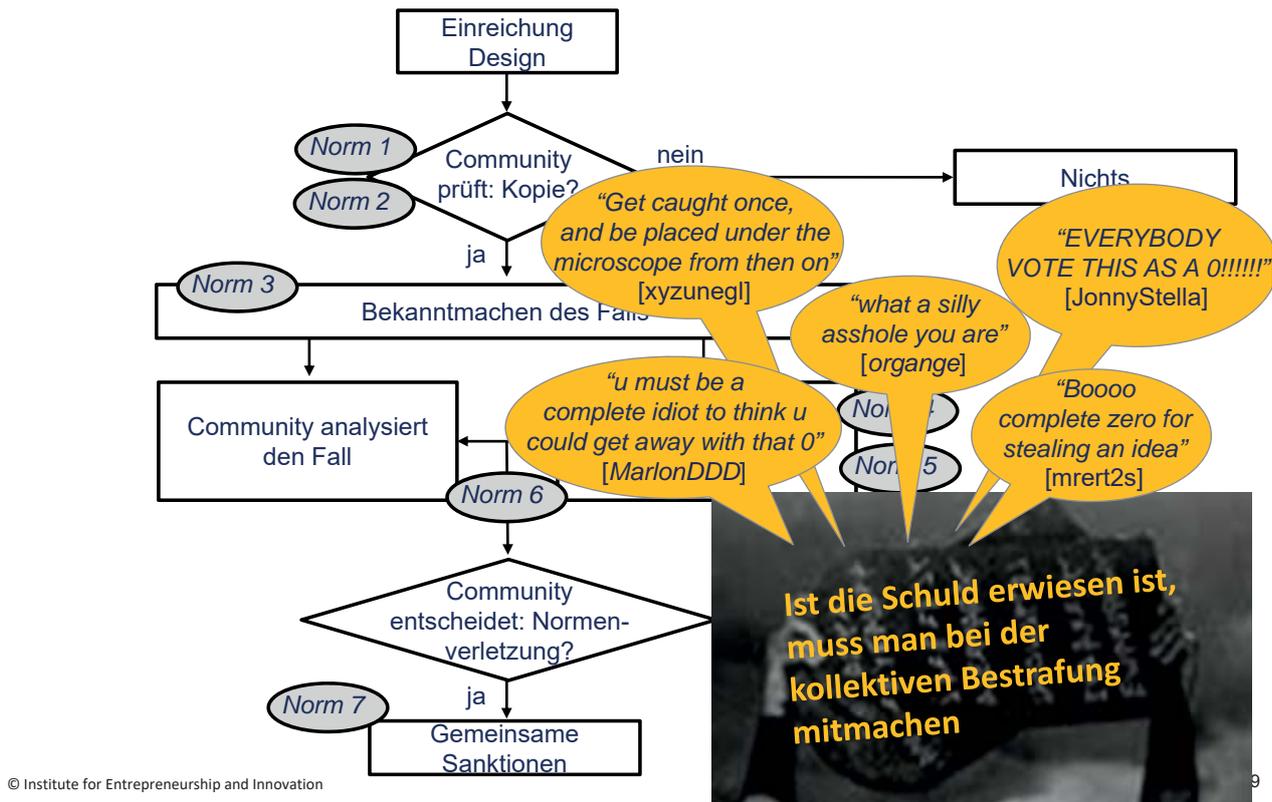
Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



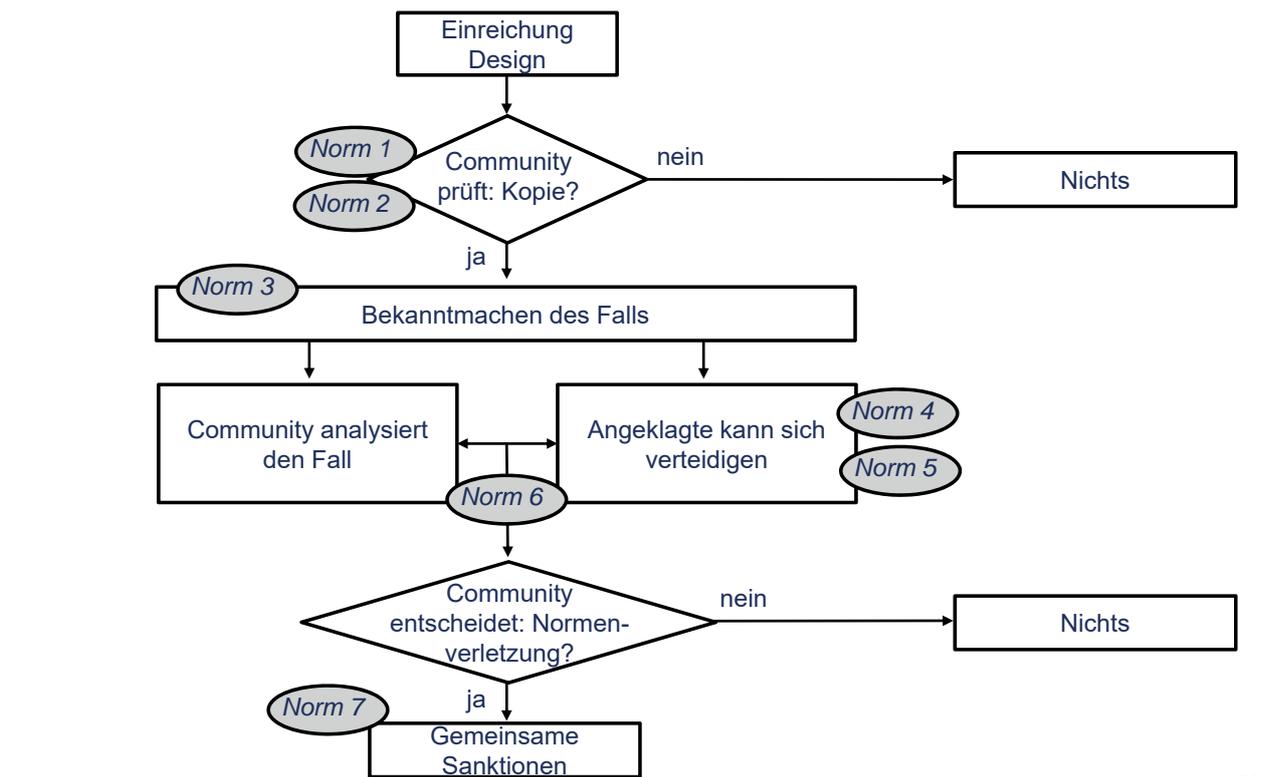
Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



Ergebnis: Selbstregulierung in der Threadless Community



Aber ... sind die Befunde verzerrt???

An image of an iceberg floating in the ocean. The small tip above the water represents the visible data, while the much larger submerged part represents the hidden reality of IP infringement.

Datenbasis

- Dokumentierte Kopierfälle
- Antworten auf Fragebogen

**Kann es sein,
dass die
Mehrheit der IP-
Verletzungen
unbemerkt
bleibt?**

Ein harter Test

- Mit Einverständnis von Threadless haben wir 64 Designs

kopiert

- Zufallsauswahl
- Einreichung 4 Wochen nach Original
- Verschiedene falsche Namen verwendet
- Über ein halbes Jahr gestreckt
- *Werden Kopien entdeckt? Arbeitet das selbst geschaffene IP-Normensystem wie beschrieben?*



Beispiel

SAY SOMETHIN' NICE

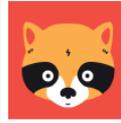
KINGSLAYER Design by IlCapo89 375 designs left to score [View all](#)

Enter to win this design if it gets printed! Scoring open for 4 days.



IlCapone87 Jan 3, 2014

:D



alec_fx on Jan 3, 2014 at 18:59:47

Johnny3?



sausage_mac on Jan 3, 2014 at 20:51:22

Clever! nice use of colrs, too.



dilarto on Jan 4, 2014 at 02:59:02

Great work! 5. :)



breakfastjuice on Jan 4, 2014 at 03:34:37

5



Cool_graphs on Jan 4, 2014 at 04:12:03

KOOL \$!

SAY SOMETHIN' NICE



gecco on Jan 4, 2014 at 17:59:27

Stolen design?

[http://www.threadless.com/threadless/\[original_design\]](http://www.threadless.com/threadless/[original_design])



FRICKINGOOD on Jan 4, 2014 at 19:38:55

Yup, stolen design. I love this design so it hurts even more.



legbread on Jan 4, 2014 at 19:50:40

Why do you steal exactly the same design?



JAKE3 on Jan 4, 2014 at 21:25:11

Totally stolen. But I'm flattered you like it enough to claim as your own.



Lyracell on Jan 5, 2014 at 09:32:18

that's sick...dude why do you steal a design? Is there no way to „flag“ this one?

SAY SOMETHIN' NICE



hercules74 on Jan 5. 2014 at 21:40:04

I KNEW I SAW IT BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
STOLEN



dongeround on Jan 6. 2014 at 02:24:16

lol



tommy99 on Jan 6. 2014 at 08:39:34

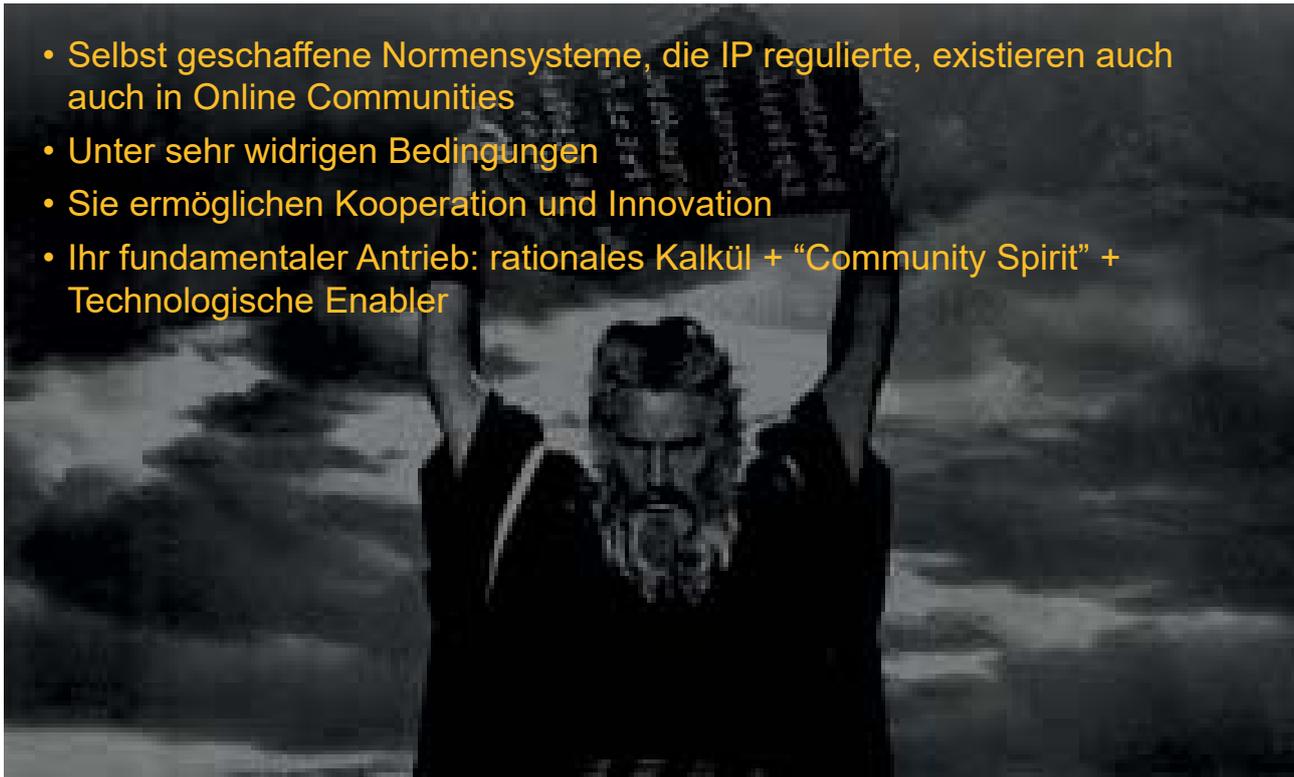
please delete your account. we would love that

Ergebnis

- Von den 10% der besten Designs
 - ALLE sofort entdeckt (100%)
 - Vorhergesagte Reaktion (Bekanntmachung, URL zu Kopie, etc.)
- Von den 32 besseren Designs
 - 22 sofort entdeckt (69%)
 - Vorhergesagte Reaktion
- Insgesamt: von den 64 Kopien
 - 30 sofort entdeckt (47%)
 - Vorhergesagte Reaktion

→ Das selbstregulierte IP-System arbeitet sehr effektiv

Zusammenfassung



- Selbst geschaffene Normensysteme, die IP regulierte, existieren auch auch in Online Communities
- Unter sehr widrigen Bedingungen
- Sie ermöglichen Kooperation und Innovation
- Ihr fundamentaler Antrieb: rationales Kalkül + “Community Spirit” + Technologische Enabler

Publikation

Information Systems Research

Vol. 27, No. 4, December 2016, pp. 724-750
ISSN 1047-7047 (print) | ISSN 1526-5536 (online)

<https://doi.org/10.1287/isre.2016.0649>
© 2016 The Author(s)

Intellectual Property Norms in Online Communities: How User-Organized Intellectual Property Regulation Supports Innovation

Julia Bauer

Fraunhofer Venture, 80686 Munich, Germany, julia.bauer@fraunhoferventure.de

Nikolaus Franke

Institute for Entrepreneurship and Innovation, WU Vienna University of Economics and Business, A-1020 Vienna, Austria,
nikolaus.franke@wu.ac.at

Philipp Tuertscher

Department of Information, Logistics, and Innovation, VU Amsterdam, 1081 HV Amsterdam, Netherlands,
philipp.tuertscher@vu.nl

In many online communities, users reveal innovative and potentially valuable intellectual property (IP) under conditions that entail the risk of theft and imitation. When there is rivalry and formal IP law is not effective, this could lead to underinvestment or withholding of IP, unless user-organized norms compensate for these shortcomings. This study is the first to explore the characteristics and functioning of such a norms-based IP system in the setting of anonymous, large-scale, and loose-knit online communities. To do so, we use data on the Threadless crowdsourcing community obtained through netnography, a survey, and a field experiment. On this basis, we identify an integrated system of well-established norms that regulate the use of IP within this community. We analyze the system's characteristics and functioning, and we find that the “legal certainty” it provides is conducive to cooperation, cumulative effects, and innovation. We generalize our findings from the case by developing propositions aimed to spark further research. These propositions focus on similarities and differences between norms-based IP systems in online and off-line settings, and the conditions that determine the existence of norms-based IP systems as well as their form and effectiveness in online communities. In this way, we contribute to the literatures on norms-based IP systems and online communities and offer advice on the management of crowdsourcing communities.

Keywords: intellectual property systems; social norms; innovation; online communities; crowdsourcing
History: Samer Faraj, Georg von Krogh, Karim Lakhani, Eric Monteiro, Senior Editors; Lars Bo Jeppesen, Associate Editor. This paper was received on October 30, 2014, and was with the authors 7 months for 2 revisions. Published online in *Articles in Advance* October 17, 2016.

Neugierig auf mehr wirtschaftliche Aspekte der Innovation?

MBA zu Entrepreneurship & Innovation (www.tu-wu-innovation.at)

- **Degree**

„Master of Business Administration“ (MBA) awarded jointly by WU Vienna and TU Wien

- **Focus**

Innovation Management, Strategy & Sources of Innovation, Entrepreneurial Leadership

- **Target Group**

✓ High-potentials with a non-business background (science, engineering, law, etc.)

✓ aiming at preparing themselves for an innovation-oriented managerial function or interest in founding their own venture

- **Academic Directors**

Prof. Dr. Nikolaus Franke; Prof. Dr. Sabine Theresia Köszegi

- **Accreditation**

AMBA, FIBAA, EQUIS and AACSB (WU Vienna)

- **Structure / Duration**

part-time, blocked modules

18 months plus master's thesis

- **Next program start:** October 16, 2017





IP für StartUps: Provisorische Patentanmeldung

DI Dr. Stefan Harasek
Österreichisches Patentamt



IP für StartUps: Provisorische Patentanmeldung

Stefan Harasek
Stabsstelle Strategie und Datenanalyse
Österreichisches Patentamt

11. September 2017

IPR-Nutzung: Befund

Kleine und mittlere Unternehmen nutzen die Instrumente zum Schutz ihres geistigen Eigentums weniger als große Unternehmen.

	Large (%)	SME (%)	Overall (%)
IPR non-owner	59.7	90.9	89.9
IPR owner	40.3	9.1	10.1

- ⇒ Nur 9% der KMU besitzen registrierte Patente, Marken oder Muster.
- ⇒ Überhaupt nur 0,8% der KMU aber 10,4% der großen Unternehmen besitzen Patente.

Quelle: „Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis“, EUIPO 2015 (Basis: 1.456.125 Unternehmen)

Ältere Unternehmen besitzen häufiger Patente und Kombinationen von Patenten mit anderen Schutzrechtsarten.

Type of IPR	Between 2 and 5 years old (%)	Between 5 and 10 years old (%)	Between 10 and 20 years old (%)	More than 20 years old (%)	Overall (%)
Patent only	2.5	3.7	4.4	5.4	4.8
Trade mark only	87.1	85.6	81.4	72.0	77.2
Design only	1.6	1.5	1.6	1.4	1.5
Patent and trade mark	4.1	4.4	6.6	10.5	8.3
Patent and design	0.2	0.2	0.3	0.5	0.4
Trade mark and design	2.2	2.9	3.4	5.1	4.2
Patent, design and trade mark	2.3	1.6	2.2	5.0	3.6
	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Quelle: „Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis“, EUIPO 2015

- **Betriebsertrag/VBÄ** bei Unternehmen mit IPRs um **28,6% höher**
- Unternehmen mit IPRs beschäftigen im Schnitt **nahezu 6-mal so viele MitarbeiterInnen** wie Unternehmen ohne IPRs
- Unternehmen mit IPRs zahlen um bis zu **20% höhere Gehälter** als solche ohne IPRs
- **2/3 der Firmen mit Patenten**, aber nur 1/3 derer mit Marken, sind **produzierende Betriebe**
- Unternehmen mit **besonders hohem Betriebsertrag/VBÄ** nutzen häufig eine **Kombination von nationalen und europäischen Schutzrechten**

Quelle: „Intellectual property rights and firm performance in Europe: an economic analysis“, EUIPO 2015

Rückmeldungen von KU im Rahmen der
Beratungspraxis bei discover.IP:

„...werden **ein Patent anmelden...**“

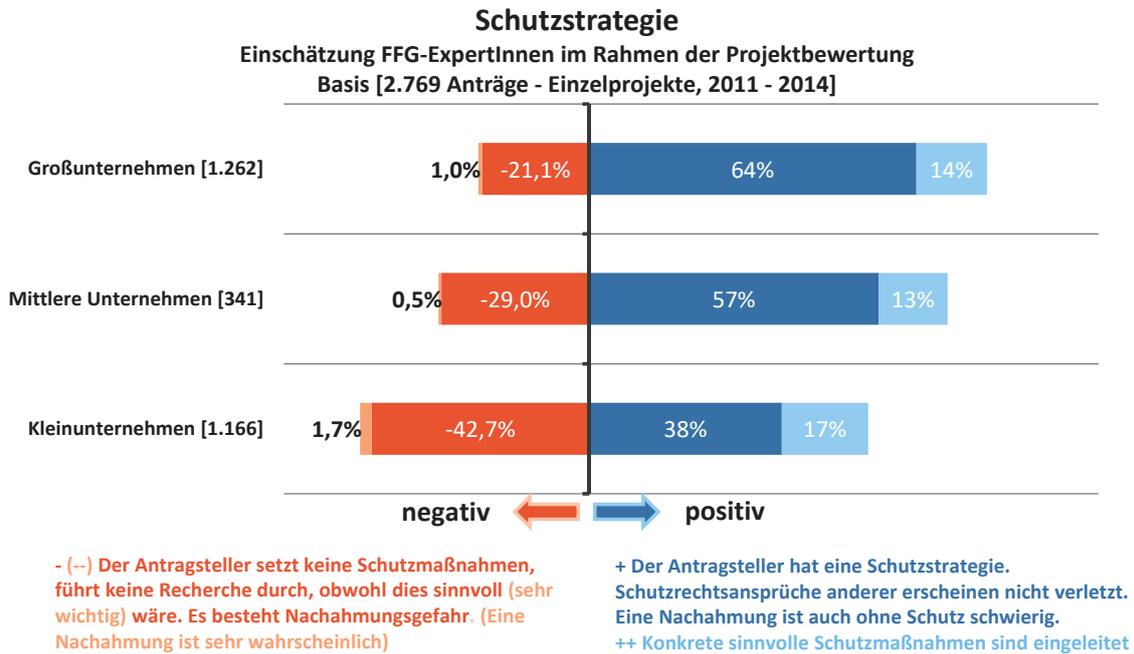
„...haben nicht gewusst, dass die **eigene Veröffentlichung eine Patentierung unmöglich macht...**“

„...werden eine **IP-Strategie** erarbeiten!“

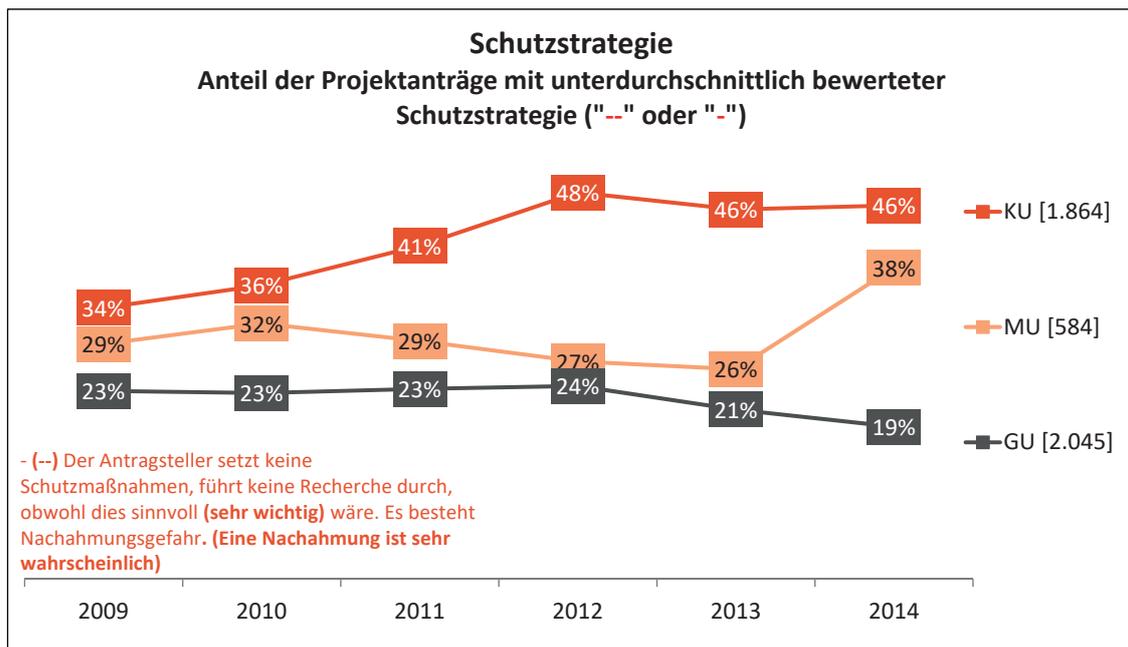
„...**Kosten-Nutzen-Rechnung** für mögliche Patente erstellen...“

„...in Zukunft Nutzung der **IPAG-Musterverträge...**“



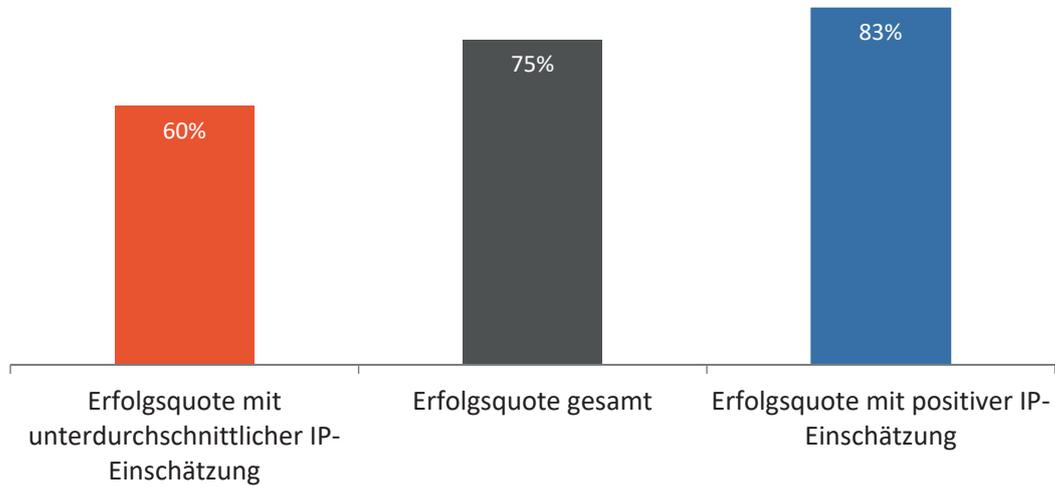


Quelle: FFG Monitoring



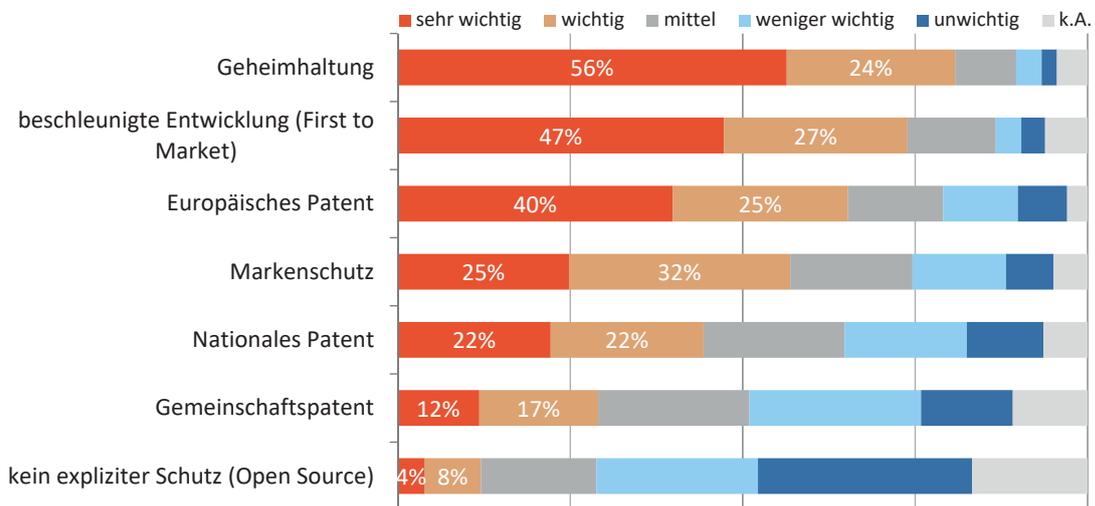
Quelle: FFG Monitoring

IP-Einschätzung und Förderungswahrscheinlichkeit Basis 2.769 Projektanträge [2011 - 2014]

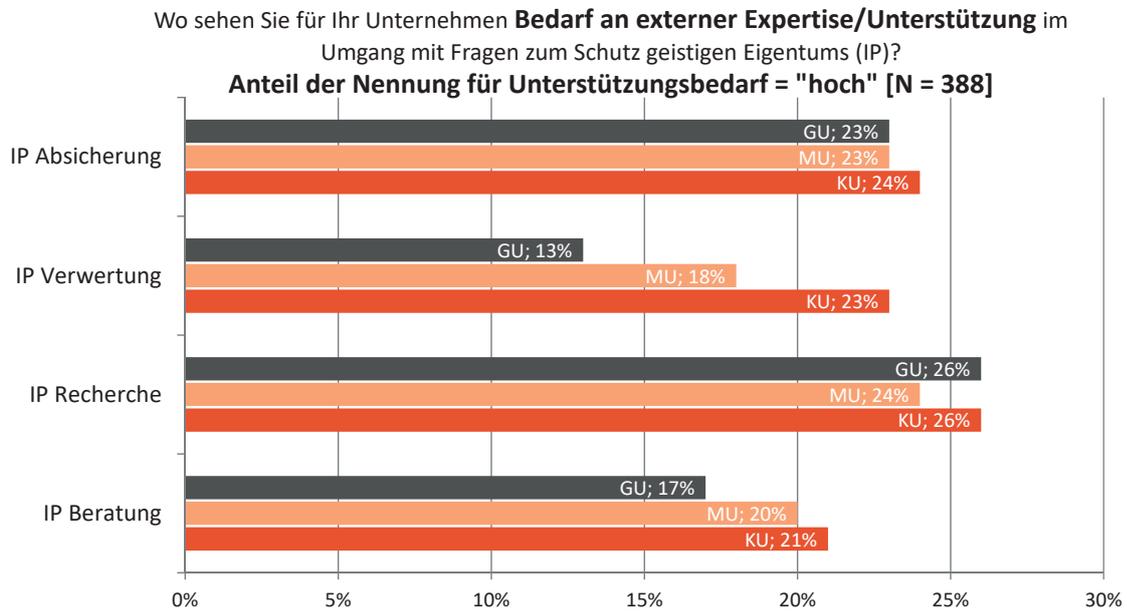


Quelle: FFG Monitoring

Wie wichtig sind folgende Instrumente zum Schutz geistigen Eigentums (Intellectual Property) für Ihre Innovationsstrategie?



Quelle: FFG Monitoring



Quelle: FFG Monitoring

Zielsetzung

„...über das Mittel einer **besseren Nutzung** sowohl von **formellen gewerblichen Schutzrechten** wie auch von **informellen Schutzstrategien**, Innovationen [...] **besser wirtschaftlich zu verwerten** und damit die **Wettbewerbsfähigkeit** Österreichs zu erhöhen.“



Quelle: Strategie der österreichischen Bundesregierung für geistiges Eigentum

Maßnahme: Provisorische Patentanmeldung

- **Aufschub** von „Formalitäten“ und Kosten (€ 50,- statt mindestens € 342,-)
- mehr Zeit für **Abschätzung der Möglichkeiten**

ABER AUCH

- „Tuchführung“ mit **Thema IP** über **einfachen Zugang**
- Begründung eines **Prioritätstages**
- **Nachweis** für IP-Besitz
- **Begleitung** durch und **Erinnerung** an wichtige Prozessschritte



VOR und NACH on-line
Anmeldung

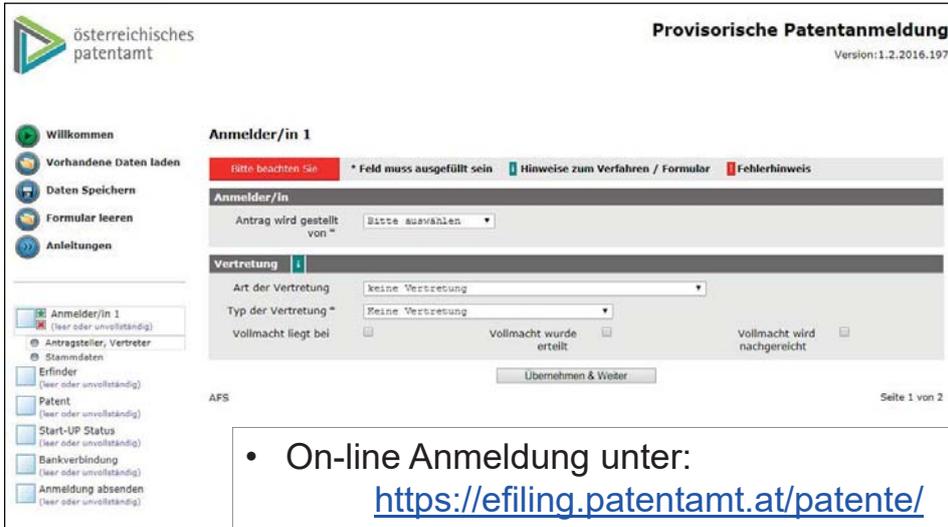
- umfangreiche Erklärungen zum Ablauf
- weiterführende Links



- Weiterführung als „normale“ Patentanmeldung
- Recherche/Prüfung

- Erinnerung an formal korrekte Ausarbeitung
- Hinweis auf Unterstützungsmöglichkeit durch AnwältInnen
- Erklärungen zum weiteren Ablauf

- Prioritätsjahr abgelaufen
- Verfahrensende durch Zurückweisung

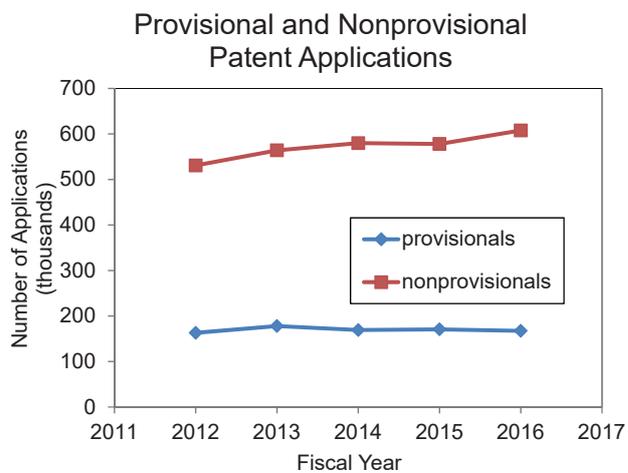


The screenshot shows the 'Provisorische Patentanmeldung' (Provisional Patent Application) form on the Austrian Patent Office website. The form is titled 'Anmelder/in 1' and includes a navigation menu on the left with options like 'Willkommen', 'Vorhandene Daten laden', 'Daten Speichern', 'Formular leeren', and 'Anleitungen'. The main form area has a 'Bitte beachten Sie' (Please note) section with a red warning icon and the text '* Feld muss ausgefüllt sein' (Field must be filled). Below this, there are sections for 'Anmelder/in' (Applicant) and 'Vertretung' (Representation). The 'Vertretung' section includes dropdown menus for 'Art der Vertretung' (Type of representation) and 'Typ der Vertretung' (Type of representative), both currently set to 'keine Vertretung' (no representation). There are also checkboxes for 'Vollmacht liegt bei' (Power of attorney is attached), 'Vollmacht wurde erteilt' (Power of attorney was granted), and 'Vollmacht wird nachgereicht' (Power of attorney is being submitted). A 'Übernehmen & Weiter' (Take over & continue) button is at the bottom. The footer shows 'AFS' and 'Seite 1 von 2' (Page 1 of 2).

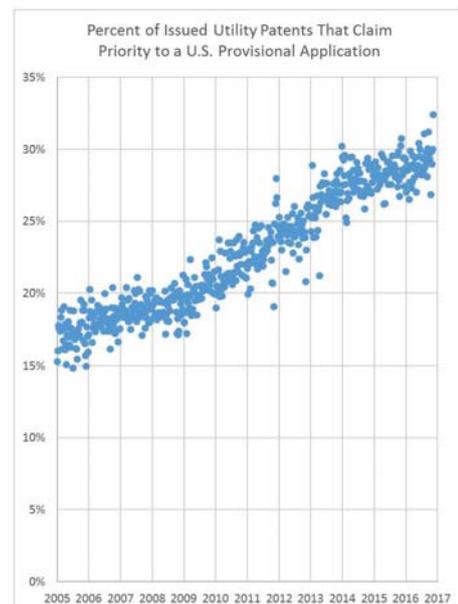
- On-line Anmeldung unter:
<https://efiling.patentamt.at/patente/>
- Gebührenzahlung ebenfalls on-line im Anmeldeprozess
- Kommunikation mit AnmelderInnen in PRIO-Phase über E-Mail

- seit **8. Juni 1995** (Folge der GATT Uruguay-Runde)
- Ziel:
 - Schaffung einer „**inneren Priorität**“
 - **günstige, einfache** Anmelde­möglichkeit
 - etwas geringere Gebühr (\$ 65 statt \$ 70)*
 - OHNE: Ansprüche, Eid, „information disclosure“
- Begründung eines **Prioritätstages**
- **Nachweis** für IP-Besitz
- 12 Monate Zeit für „nonprovisional application“ und Prioritätsbeanspruchung oder Umwandlung

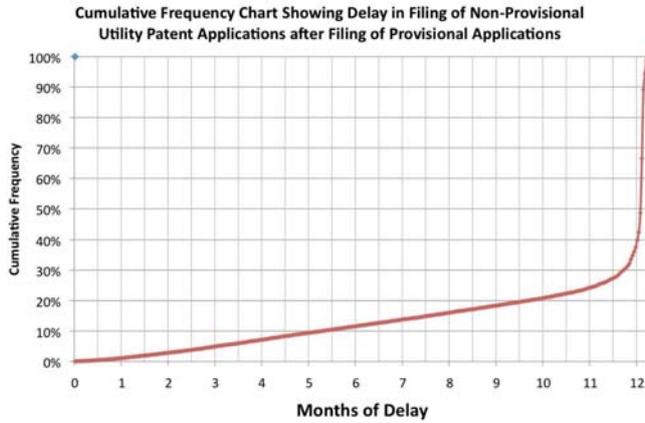
* für „micro entities“



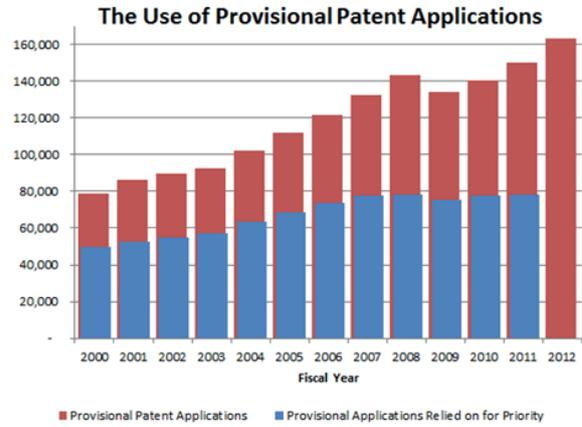
Quelle: USPTO Performance and Accountability Report FY2016



Quelle: Dennis Crouch, „Provisional Patent Application Filings“, www.patentlyo.com



Quelle: Dennis Crouch, „Provisional Patent Applications: Waiting to File Non-Provisionals“, www.patentlyo.com



Quelle: Dennis Crouch, „Abandoning Provisional Applications“, www.patentlyo.com

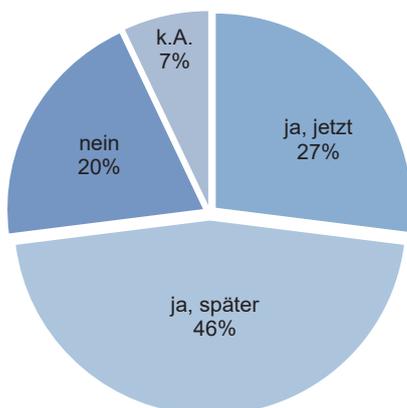
		
Prioritätstag	✓	✓
12 Monate Laufzeit	✓	✓
Geringere Gebühr	~	✓
Geringere Formalerfordernisse	✓	✓
Umwandlung	✓	✓
Erinnerungs- und Informationsservice	✗	✓
Für alle AnmelderInnen zugänglich	✓	✗ ?

Erfahrungen

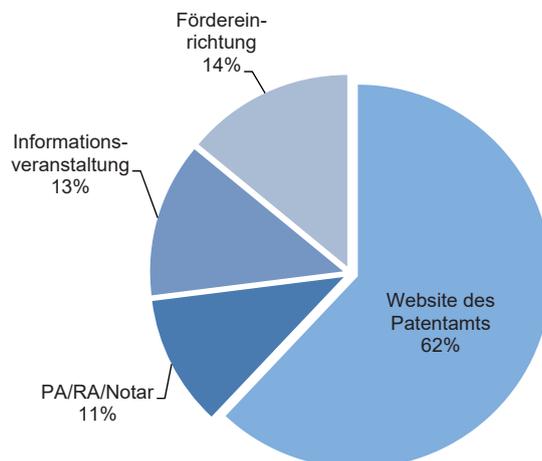
Erfahrungen

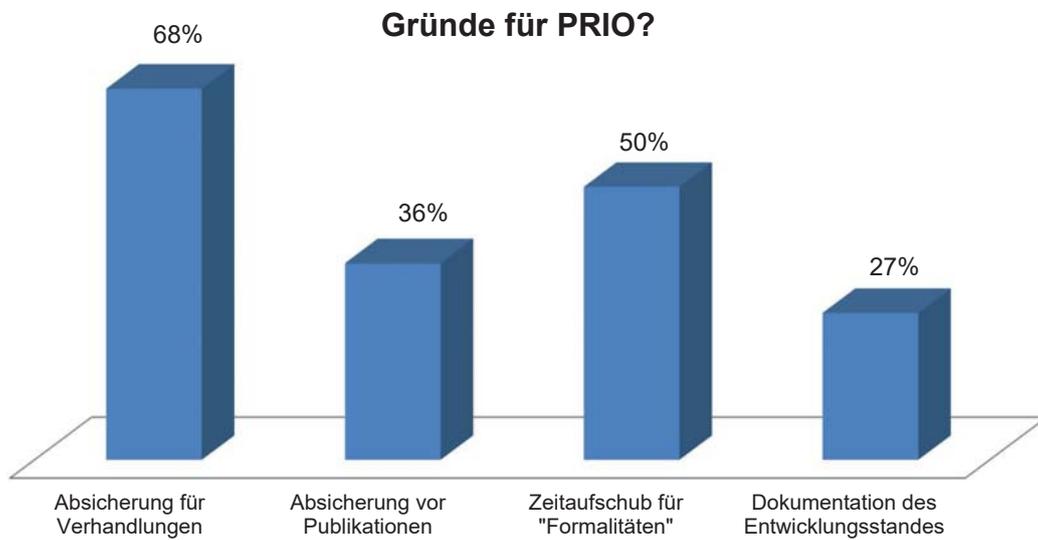
- seit 1.1.2017: **80 PRIO-Anmeldungen** (Stand: 31.08.2017)
- **~7 % aller Patentanmeldungen**

**Patentanmeldung
auch ohne PRIO?**



Wodurch von PRIO erfahren?





- Ablaufoptimierung
- Öffnung von PRIO für alle AnmelderInnen
- genauere Analyse des IP-Verhaltens von StartUps

Alle Informationen zum Patentamt:

www.patentamt.at

Alle Angebote zum Thema geistiges Eigentum:

www.ip-hub.gv.at

Stefan Harasek
stefan.harasek@patentamt.at
+43-1-53424-574





Innovation und IP: Strategische Herausforderungen für KMU

DI Dr. Wolfgang Dietl
aws - Austria Wirtschaftsservice



austria wirtschaftsservice



Innovation und IP:
Strategische Heraus-
forderungen für KMU

Innovation & Wachstum

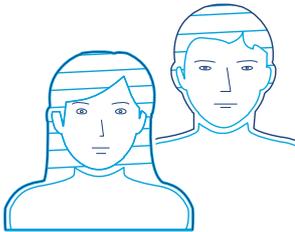
aws ist die **Förderbank** der **Republik Österreich**

Innovation steht für **80 %** unseres **Portfolios**

Dabei unterstützen

250 Mitarbeiter und **Mitarbeiterinnen** aus:

- Start-Up – Szene
- Industrie & Wirtschaft
- Finanzinstitutionen



Wir verstehen das Business der Innovation.

Die Instrumente der aws

aws **Kredite**

aws **Garantien**

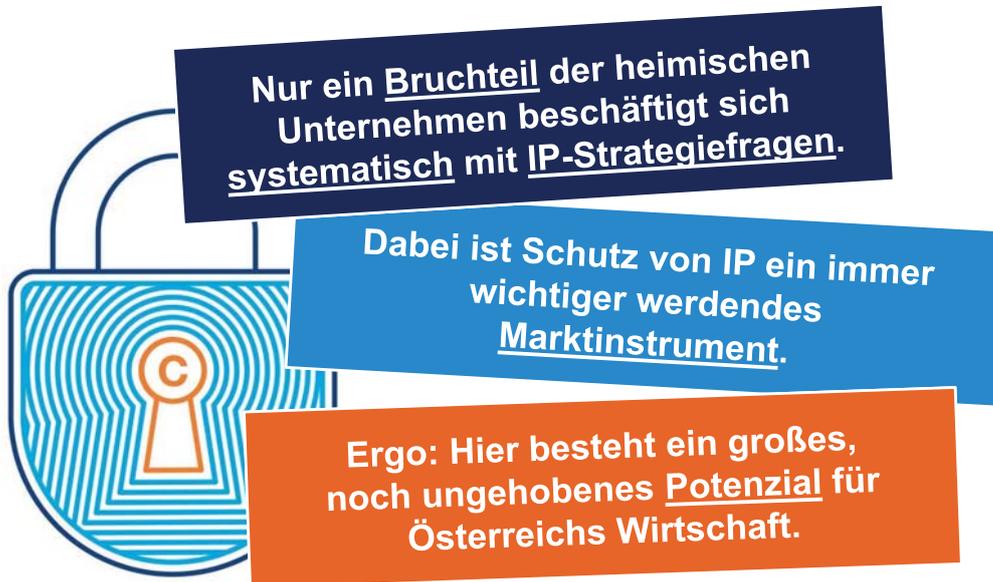
aws **Zuschüsse**

aws **Eigenkapital**

aws **Service & Beratung**



aws *Schutzrechtsmanagement* Geistiges Eigentum (IP)



11.09.2017

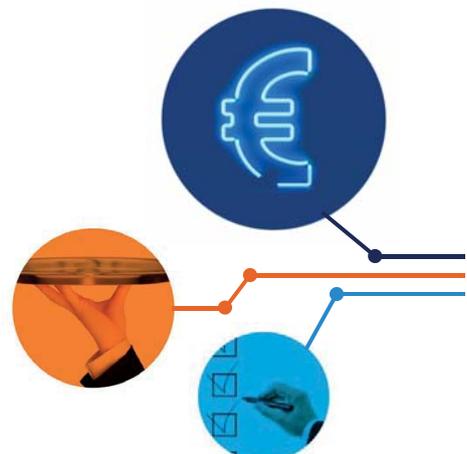
IP-Day 2017

5

aws *Schutzrechtsmanagement* Was wir tun

- **Geistiges Eigentum (IP) aus Österreich wirtschaftlich nutzbar machen**
- Durch ein **umfassendes Service** für Unternehmen und Forschungseinrichtungen in **IP-Strategiefragen** (Beratung und Zuschuss)

IP- und Markt-Know-how sind entscheidend für den Erfolg von innovativen Unternehmen!



11.09.2017

IP-Day 2017

6

aws *Schutzrechtsmanagement* Was sagen unser Kunden

„Die größte Herausforderung ist im Grunde das richtige **Gleichgewicht an geeigneten Maßnahmen** zu finden. Einerseits ist man als **KMU** darauf fokussiert **Innovation** durch eine **flexible, autonome und kreative Unternehmenskultur** entstehen zu lassen, andererseits muss man durch **strukturelle und arbeitsintensive Prozesse** die Ergebnisse bestmöglich schützen. Und meistens sind dafür **verschwindend wenig Ressourcen** vorhanden.“



Lukas Kinigadner,
Anyline GmbH

aws *Schutzrechtsmanagement* Was sagen unser Kunden

„Mit **Impulsen und Denkanstößen** von externen **IP-Expertinnen und Experten** konnten wir unsere **IP-Strategie** überarbeiten. Wesentlich war für uns, einerseits den **strategisch richtigen Zeitpunkt der Patentanmeldung** zu wählen und andererseits **weitere wichtige IP-Instrumente** wie **Prozess der Geheimhaltung, defensive Veröffentlichung, Musterschutz etc.** zu evaluieren und zu integrieren, um eine **bestmögliche sowie nachhaltige Schutzstrategie** zu erlangen.“



Jasper Ettema,
liimteC GmbH

aws *Schutzrechtsmanagement* Voraussetzungen für K(M)U

- Zumeist keine „IP-Abteilung“ existent
- Kosten-Barrieren
 - Hohe Kosten von Patentfamilien (intern / extern / Gebühren)
 - Bereitstellung von Humanressourcen
- Fehleinschätzung der strategischen Bedeutung von IP auf Grund fehlendem IP-Wissen
- David gegen Goliath („*Hat ohnehin keinen Sinn ...*“)
- Gründungsnahe Unternehmen: eines von vielen (neuen) Themen („*Darum kümmern wir uns später ...*“)
- Vorantreiben der Innovation und Produkteinführung stehen im Vordergrund

aws *Schutzrechtsmanagement* Basiswissen über IP-Instrumente

- Formelle Schutzrechte
Insbesondere gewerblicher Rechtsschutz: Patent- und Gebrauchsmusterrecht (Unterschiede!), Markenrecht, Musterrecht
- Informelle Schutzmechanismen
(Prozess der) Geheimhaltung, defensive Publikation, First to Market (Know-how Zukauf, Lizenz), MitarbeiterInnenbindung, Dokumentation etc.

Herausforderungen

- interne / externe IP-Expertise
- Wahl des Schutzmechanismus muss im Innovationsprozess zeitig entschieden und in Folge berücksichtigt werden
- IP-Awareness im Unternehmen

aws *Schutzrechtsmanagement* Verträge und IP-relevante Inhalte

Herausforderungen

- Rechtliche Rahmenbedingungen (national / international)
z.B. Dienstleistungen vs. freie Erfindung und dessen Einfluss auf vertragliche Regelungen
- Unter welchen Bedingungen ist eine Geheimhaltungserklärung zwingend notwendig und in welcher Form ist die Informationsweitergabe zu dokumentieren?
- Worauf ist insbesondere bei F&E-Kooperationen zu achten?
Unterschiede zu Auftragsforschung?
- Design des Firmenlogos durch Dritte: Welche Rechte sind vertraglich zu regeln?
- Musterverträge: Beziehung von Expertinnen und Experten

aws *Schutzrechtsmanagement* IP-Strategie

Herausforderungen

- Geschäftsmodell – Innovationsmanagement – IP-Strategie
- Was ist der optimale Mix aus formalen Schutzrechten und informellen Schutzstrategien für die Innovation / das Unternehmen?
- Einfluss der geplanten Verwertungsstrategie auf die Schutzstrategie
- Optimierung hinsichtlich (monetärem) Aufwand und Nutzen
- Ist ein ungewollter Know-how Abfluss tatsächlich bestmögliche abgesichert?
- Not invented here: Lizenzierung erwägen
- Austausch über eigene IP-Strategie mit Dritten zumeist heikel
- Kontinuierliche Anpassung der IP-Strategie an Veränderungen

aws *Schutzrechtsmanagement* NCP-IP

Der **NCP-IP (National Contact Point - Intellectual Property)** stellt die nationale Kontaktstelle für geistiges Eigentum dar und wurde 2010 aufgrund einer Empfehlung der Europäischen Kommission vom BMWFW und BMVIT eingerichtet.

Die Kontaktstelle wird durch die **aws** operativ unterstützt.

Ziele:

- Unterstützung der IP Strategie der Bundesregierung
- Weitere Professionalisierung des Wissens- und Technologietransfers öffentlicher Forschungseinrichtungen in die Industrie
- Erarbeitung von IP-relevanten Beiträgen zur Umsetzung der Open Innovation Strategie der Bundesregierung
- Unterstützung von öffentlichen Forschungseinrichtungen bei Technologie-Transfer
- Kommunikation und Information zu internationalen Best Practice- Beispielen für Wissenstransfer
- Kommunikation der aktuellen internationalen Entwicklungen auf nationaler Ebene

aws *Schutzrechtsmanagement* NCP-IP

www.ipag.at



- Online-Handbuch für Vertragsmuster (F&E, IPR)
- Musterklauseln in D und E
- CDA, MTA, F&E-Kooperation, Auftragsforschung, Lizenzvertrag, IP-Kaufvertrag
- Juristisch begleitet und kommentiert

Zielsetzung des Tools:

Erleichterung und Intensivierung von Kooperationen und Technologietransfer zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen

Dipl.-Ing. Dr. Wolfgang Dietl
Handlungsbevollmächtigter
Leiter Schutzrechtsmanagement

T +43 1 501 75 – 578

E w.dietl@aws.at

aws

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH
Walcherstraße 11A | 1020 Wien | www.aws.at

Digitaler Zwilling und Geistiges Eigentum

DI Mag. Dr. techn. Alexandra Mazak-Huemer
Rafael Konlechner
Christian-Doppler-Labor "Modellintegrierte Intelligente Produktion", TU Wien

RA Dr. Dominik Göbel, LL.M.
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte



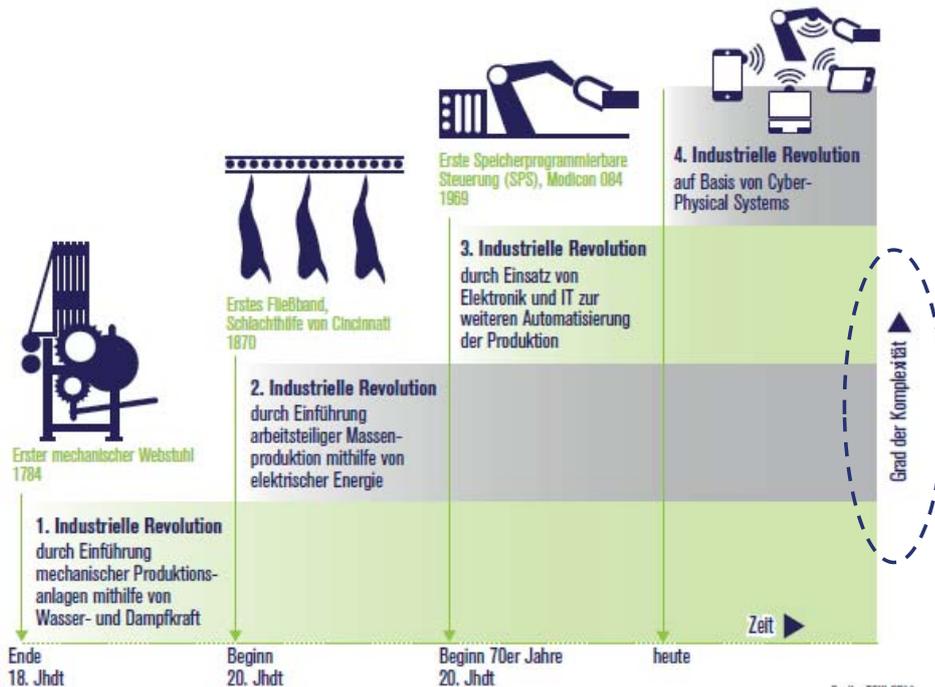
Industrie 4.0: Digital Twin

Alexandra Mazak and Rafael Konlechner

Christian Doppler Laboratory for Model-Integrated Smart Production (CDL-MINT)
Institute of Software Technology and Interactive Systems

IP-Day 2017
WU Wien

Industrie 4.0



The Internet of Things

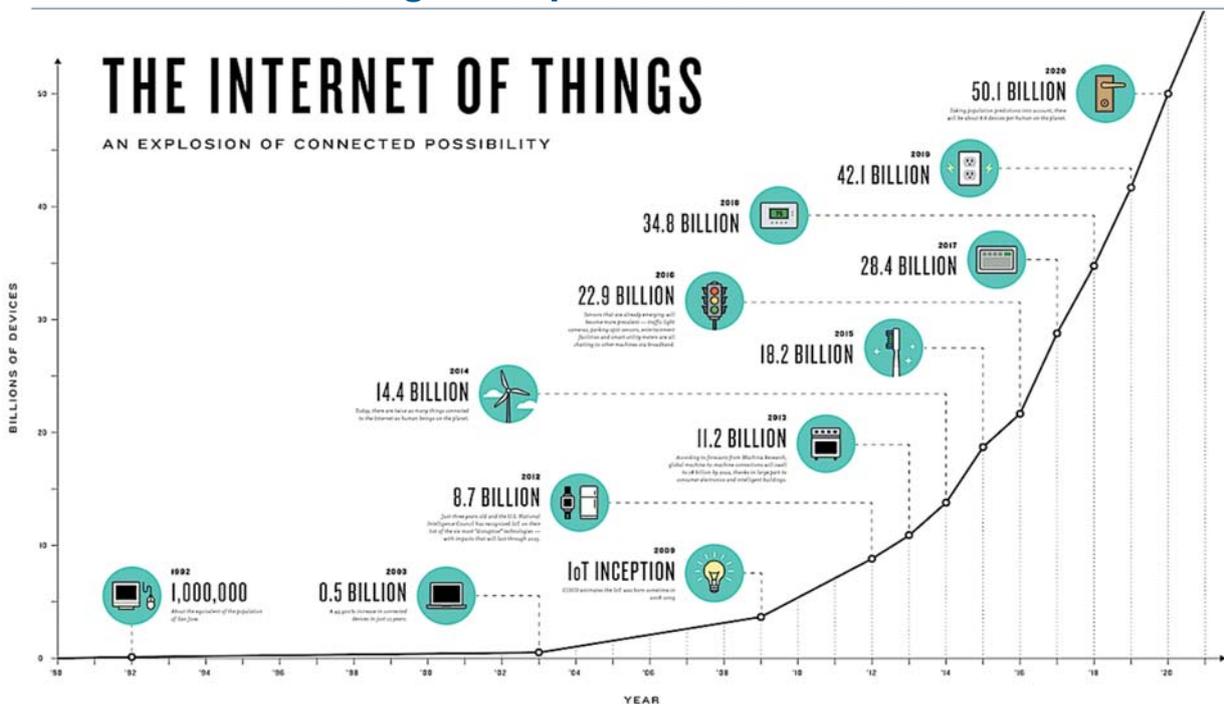
“A global infrastructure for the information society, enabling advanced services by interconnecting (physical and virtual) things based on existing and evolving interoperable information and communication technologies.”

An (IoT) thing is a physical object that is augmented with embedded electronics:

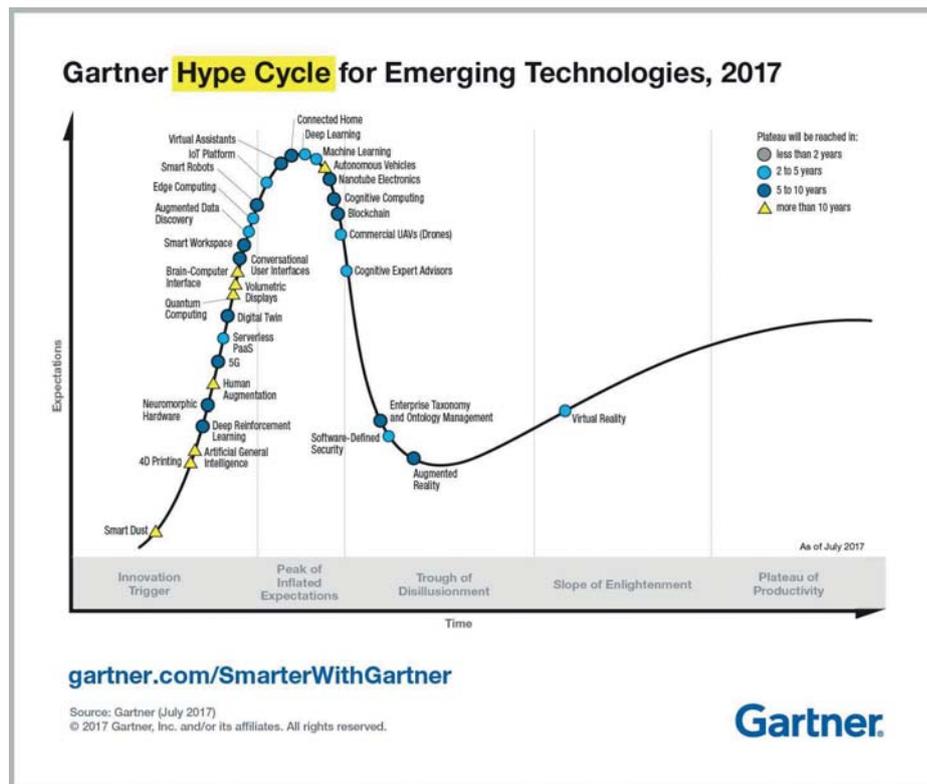
- **Basic:** identifiable object (e.g. based on embedded passive RFID tags)
- **Advanced:** sensing / smart object (e.g. based on embedded microcontroller, sensors / actuators and comm. interface)



The Internet of Things: Adoption



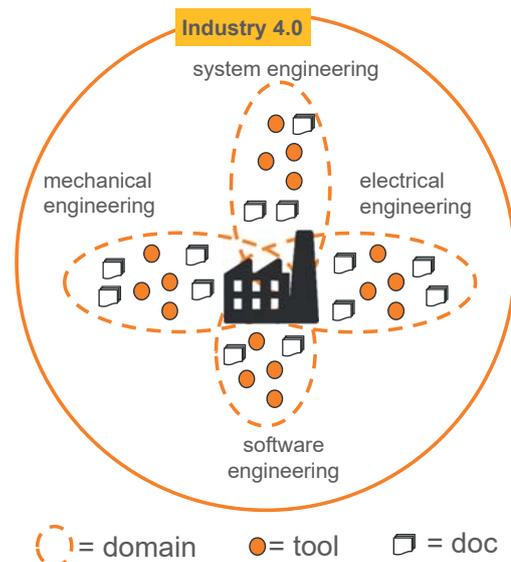
Industrie 4.0: Digital Twin



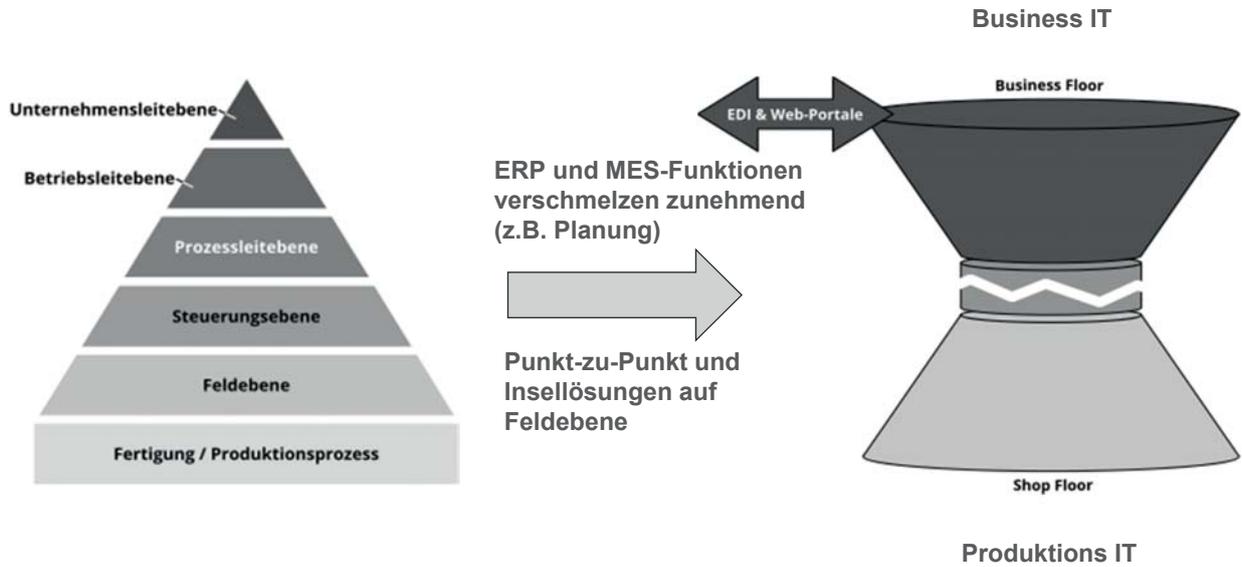
Industrie 4.0: Computerization of Manufacturing and Beyond

Driving principles

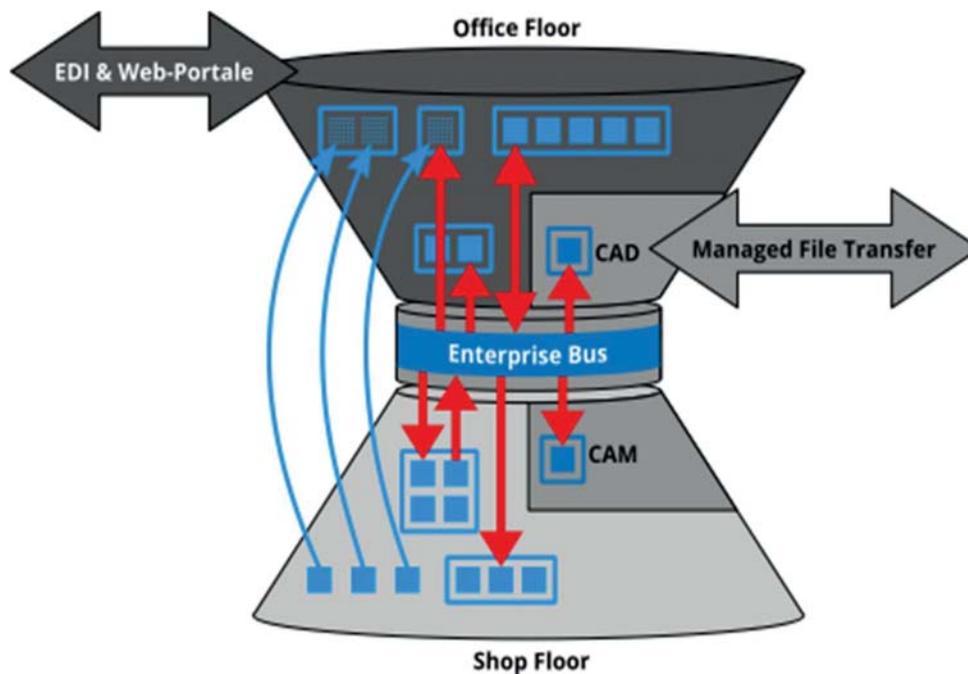
1. **Interoperability** among mechatronic systems, humans, and factories
2. **Virtualization**: a virtual copy of the factory with sensed data
3. **Service Orientation**: OPC UA, Cloud Computing, DDS, ...
4. **Modularity**: flexible adaptation to changing requirements
5. **Real-Time Capability**: monitoring, analysis, planning, execution
6. **Decentralization**: the ability of CPSs to make decisions on their own



Industrie 4.0: Actual Situation in the Manufacturing Domain (I)



Industrie 4.0: Actual Situation in the Manufacturing Domain (II)

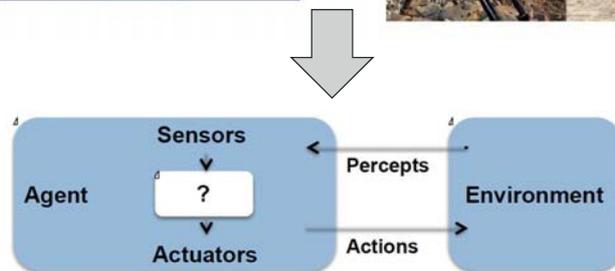


What are Cyber-Physical Systems?

CPS are engineered systems where functionality and salient characteristics emerge from the networked interaction of computational and physical components

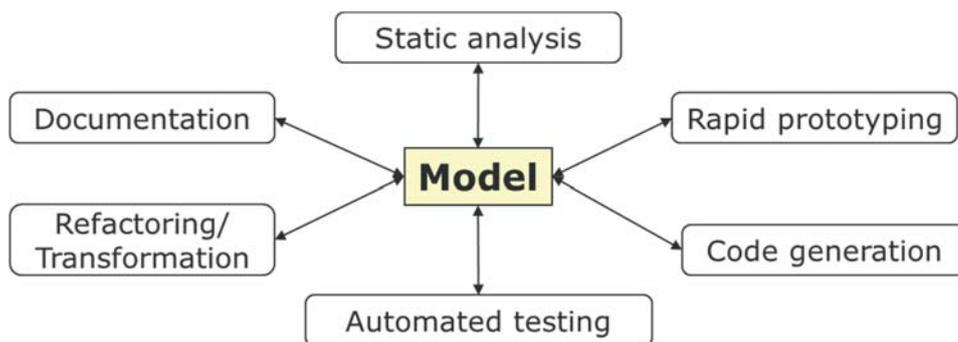


Janos Sztipanovits



Industrie 4.0: Digitalization and Modeling (I)

Model as the **central artifact** of engineering



Properties of models:

Mapping criteria: Ability to identify the original object

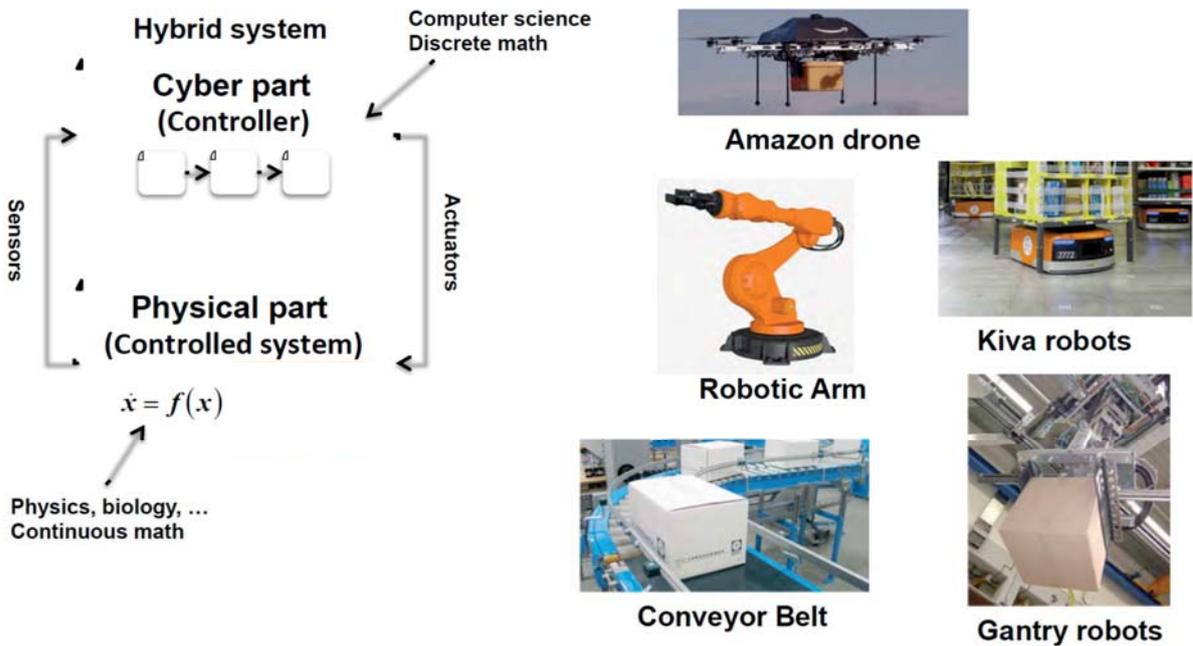
Reduction criteria: Provide a simplified view of reality

Pragmatic criteria: Ability to substitute for the original

Visualisation of the structure and the behaviour of a system



Industrie 4.0: Digitalization and Modeling (II)



Industrie 4.0: Digital Twin

- Comprehensive digital replica of production processes, physical machines, etc. spanning across the entire life cycle
- Continuous sensor updates, living digital simulations and data analysis with machine learning and artificial intelligence
- Operation optimisation and predictive maintenance, support for strategic and operative decision making





Industrie 4.0: Digital Twin

Contact

Alexandra Mazak, mazak@big.tuwien.ac.at
Rafael Konlechner, konlechner@big.tuwien.ac.at

More information

<https://cdl-mint.big.tuwien.ac.at>

„Digitaler Zwilling“ und Geistiges Eigentum

Problemaufriss: Berührungspunkte zum IP Recht
IP-Day 2017
Wirtschaftsuniversität Wien, 11.9.2017

Dominik Göbel

1

Kopie und Original

- IP Rechte knüpfen traditionell an „Kopien“ an.
- Ist digitaler Zwilling „Kopie“ iSd des IP-Rechts?

Dominik Göbel

2

Kopie des physischen Objekts?

- Urheberrecht, Designrecht
 - Ja, auch digitale Kopie eines physischen Objekts relevante „Kopie“.
- Markenrecht
 - Ja, ggf. mit Einschränkungen (Kennzeichenmäßige Benutzung, Ähnlichkeit der Waren / Dienstleistungen)
- Technisch / Wirtschaftlich relevant?
 - Benötigt man „Kopie“ in diesem Detailgrad?

Kopie des physischen Objekts?

- Patentrecht
 - Produktanspruch, Verfahrensanspruch: Patent stellt meist auf physische Produktion, Anwendung eines Verfahrens ab.
 - Äquivalent?
 - Gleichwirkung: Bereits hier Problem.
 - Naheliegen
 - Gleichwertigkeit
 - Beihilfe zur physischen Herstellung der Maschine? Mittelbare Verletzung?
 - „Digital Twin“: Mittel, das sich auf wesentliches Element der Erfindung bezieht?

Zwischenfazit

- Rechteinhaber kann Herstellung eines digitalen Zwillings IP-rechtlich schwer kontrollieren.
- Ohne Mitwirkung des Rechteinhabers Erstellung eines „Digital Twins“ wohl faktisch schwer möglich.

Know-How Schutz / Geheimnisschutz

- „Digital Twin“ offenbart Know-How, Geschäftsgeheimnisse
 - Des Maschinenherstellers
 - Des Betreibers
 - Möglicher weitere Personen
 - zB Betriebsparameter, die zu optimalem Produkt führen und die ein Patentverletzer, der Maschine nachbaut oder Nachbau kauft, nicht so einfach herausfinden würde.
 - Geschäftsgeheimnisse: Auslastung Maschine => Rückschluss Umsatz?
- Kontrolle durch NDAs, Verträge, IT Security etc.
 - „Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses“ *jede natürliche oder juristische Person, die die rechtmäßige Kontrolle über ein Geschäftsgeheimnis besitzt; Art 2 (2) RL 2016/943/EU*
 - *Sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt; Art 2 (1) c) RL 2016/943/EU*
 - Wer ist das / kann das aller?

Rechte an Weiterentwicklungen

- Wem gehört IP?
 - In wessen Sphäre „erfinderische Tätigkeit“ oder „eigentümliche geistige Schöpfung“ eines Menschen?
 - Vertragliche Regelungen
 - Maschinen- / Computergenerierte Erfindungen?
- Betreiber hat mit „seinen“ Unternehmensdaten zur Weiterentwicklung beigetragen.
 - Falls in wirtschaftlich relevantem Umfang, wirtschaftliche Beteiligung, zB günstigere Lizenz für Weiterentwicklung?
 - Stichwort „Eigentum“ an Daten.

Datenschutz

- Privacy by Design / Default
- Mitarbeiterüberwachung durch digitalen Zwilling.
 - Beitragstüterschaft des Geräteherstellers durch bewusstes Fördern/Wegschauen?
 - Bsp.: Arbeitgeber nutzt System zur Überwachung von Mitarbeitern.
 - Kann Anbieter des „Werkzeugs“ für Datenschutzverstöße mithaften?
 - Reicht vertragliche Freizeichnung?

Bsp. für weitere Berührungspunkte mit IP-Recht

- **Forschung mit Konkurrenzprodukt am „Digital Twin“?**
 - Brauche ich mich um Grenzen eines patentrechtlichen Forschungsprivilegs zu kümmern, wenn ich patentgeschützten Gegenstand nur virtualisiere (zB in Bioinformatik für Forschung „in silico“)?
 - In Österreich patentrechtlich relevante Handlungen zu Forschungszwecken sonst nur bei fehlender „Betriebsmäßigkeit“ möglich bzw. Bolar Ausnahme im Pharmabereich.
- **In Verbindung mit optimierten Wartungsmöglichkeiten:**
 - Patentrechtlich erlaubte Reparatur ./.. Verbotene Neuherstellung
 - Mittelbare Patentverletzung durch Lieferung von Teilen, Beihilfe durch sonstigen Beitrag zur Patentverletzung
 - Thema 3D Druck

Zusammenfassung

- **Fokus**
 - Know-How-, Geheimnisschutz
 - Rechte an Daten (Unternehmensdaten)
 - Datenschutz (personenbezogenen Daten)
 - Vertragsrecht (Lizenzen)
- **IP-Themen ieS (mit steigender Bedeutung)**
 - Urheberrecht wg. Software
 - Computerimplementierte Erfindungen
 - Lizenzrecht, wg. Komplexität von Beteiligten, Equipment as a Service etc...Wer darf was, wem stehen Rechte an Ergebnissen zu etc
 - FRAND Thematik wg. Standards

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Dominik Göbel, LL.M.
Partner

Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte GmbH
Wollzeile 3 / Lugeck 6, 1010 Wien, Österreich

T +43 1 205 206 620

F +43 1 205 206 625

E d.goebel@gassauer.com

W www.gassauer.com



Diensterfindungen und ihre angemessene Vergütung

PatA DI Harald Nemeč
Schwarz & Partner Patentanwälte

Die Dienstleistung und ihre Vergütung

PA DI Harald Nemeč

IP DAY 2017, WIEN

SCHWARZ & PARTNER

Patentanwälte
European Patent Attorneys
European Trademark and Design
Attorneys



www.kopas.at

SCHWARZ & PARTNER

DIE DIENSTERFINDUNG UND IHRE VERGÜTUNG

ODER: EIN PLÄDOYER GEGEN DIE
§§ 8, 9 (...) PATG

www.kopas.at

„ANGEMESSEN UND BESONDERS“

www.kopas.at

Agenda

SCHWARZ & PARTNER

- **Worüber kann man im Dienstfindungsrecht streiten?**
 - Ob die Erfindung überhaupt (noch) eine Dienstfindung ist (§§ 1,3,6,7, (12) PatG)
 - Ob (und wie) die Dienstfindung benutzt wird (§§ 8, 22, 22a PatG)
 - Wie hoch eine „angemessene und besondere“ Vergütung sein soll (§§ 8, 9 PatG)
 - (Viele) weitere Fragen:
 - Hat der als (Mit-)Erfinder genannte Dienstfinder tatsächlich einen erfinderischen Beitrag geliefert (§4 PatG)?
 - War eine als Pauschalvergütung vereinbarte Vergütung ausreichend?
 -

www.kopas.at

Was ist eine Dienstleistung?

- § 7 PatG
 - Eine patentfähige (gebrauchsmusterfähige) Erfindung
 - Die Erfindung eines Dienstnehmers,
 - wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt
und wenn
 - entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehört
oder
 - wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat
oder
 - das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden ist.

Definition Dienstleistung - Problemstellen

- Wer ist ein Dienstnehmer?
 - Dienstnehmer = „Angestellte und Arbeiter jeder Art“ (§6(2) PatG)
 - Überlassene Arbeitskräfte?
 - Geschäftsführer / Vorstände?
- Was ist eine patentfähige Erfindung?
 - §§ 1-3 PatG:
 - Neuheit
 - Erfinderische Tätigkeit
 - Wer stellt das – und wann - fest?
- Erfüllt die Erfindung die Bedingungen des Abs. (3) des § 7 PatG?

- § 6 PatG:
 - Grundsätzlich gehört auch eine Dienstleistung dem Erfinder, also dem DN.
 - Nur wenn eine schriftliche Vereinbarung vorliegt, wonach Dienstleistungen dem DG gehören sollen, hat der DG ein Recht auf Übertragung der Erfindung
 - Viele Kollektivverträge enthalten entsprechende Regelungen: Wenn kein Kollektivvertrag besteht – im Arbeitsvertrag festlegen!
 - Öffentlich-rechtlich Bedienstete: Keine Vereinbarung notwendig
 - UG 2002, § 106: Die Universität gilt als Dienstgeber, Erfindungen sind der Uni zu melden

- Das System „Erfindungsmeldung – Inanspruchnahme“ (§ 12 PatG)
 - Der DN ist verpflichtet, jede Dienstleistung unverzüglich dem DG zu melden.
 - DN haftet für Schaden aufgrund Nicht-Meldung oder verzögerter Meldung
 - Geheimhaltungspflicht sowohl für DN als auch für DG (§ 13 PatG)
 - Der DG muss die Erfindung in Anspruch nehmen (§ 12 PatG)
 - Gesetzliche Frist: 4 Monate
 - Frist in den meisten Kollektivverträgen: 3 Monate
 - Bei Nicht-Inanspruchnahme wird die Erfindung „frei“ und verbleibt beim DN
 - Inanspruchnahme löst Vergütungspflicht aus: § 8 PatG

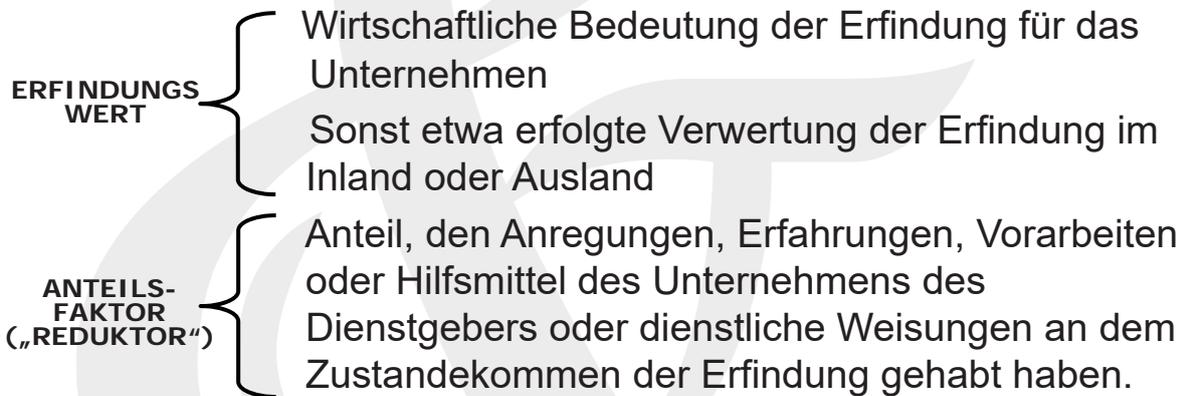
Problemstellen Rechtsübergang

- Festlegung, ob eine Erfindung eine Dienstleistung ist:
 - Aus Sicht DN: §7 PatG erfüllt?
 - Aus Sicht DG: Patentfähig?
 - Zu sehr frühem Zeitpunkt!
 - Anhand des bloßen Inhalts der Erfindungsmeldung
- Form und Adressat der Erfindungsmeldung
 - Löst Inanspruchnahmefrist aus
 - An wen ist zu melden?
 - Anforderungen an die „Qualität“ einer Erfindungsmeldung
- Form der Inanspruchnahme:
 - Keine Form vorgeschrieben, daher auch mündlich und schlüssig möglich.
 - Beweisfragen!
 - Inanspruchnahme durch den „Dienstgeber“: Zeichnungsberechtigte(r)!

Wird die Erfindung benutzt?

- Vergütung für Dienstleistung wird bei Aufnahme der Benutzung fällig.
 - Benutzung der Erfindung = Eine Handlung gemäß § 22 PatG (?)
 - Im Streitfall: Eingriffsanalyse unter § 22 und § 22a PatG!
 - Mögliche Ausgangspunkte:
 - Erteiltes Patent
 - Schwebende Anmeldung
 - Erfindungsmeldung
- Vergütung, wenn die Erfindung nicht (aktiv) benutzt wird
 - „Vorratspatente, Sperrpatente“

Allgemeine Kriterien gemäß PatG (§9 PatG)



OGH: „Deutsche Richtlinien sind nicht anzuwenden.“

Methoden zur Ermittlung des Erfindungswertes:

- Auf Basis von externen Erlösen: **Lizenzanalogie** (wichtigste Methode!)
- Auf Basis des innerbetrieblichen Nutzens
- Auf Basis von Erlösen aus Lizenzvergabe oder Verkauf der Erfindung
- Schätzung
- Sonderfall: Nicht benutzte Erfindungen (Vorrats-/Sperrpatente)

Ausgangsüberlegung: Erfindungswert E = jene Zahlung, die ein Lizenznehmer auf dem freien Markt einem Lizenzgeber leisten würde = Lizenzzahlung

- Erfindungswert E = Umsatz U x Lizenzsatz L
- Umsatz U = Mit dem Verkauf des patentierten/mit patentiertem Verfahren hergestellten Produktes erzielter Nettoerlös
- Lizenzsatz L = „üblicher Lizenzsatz“

Ermittlung des „üblichen Lizenzsatzes“

- Aus bereits abgeschlossenen Lizenzverträgen, das gleiche Produkt betreffend („konkrete Lizenzanalogie“)
- Aus abgeschlossenen Lizenzverträgen im gleichen technischen Gebiet
- Anhand von „branchenüblichen“ publizierten Lizenzsätzen („abstrakte Lizenzanalogie“)
- Einzelfallbetrachtung – welcher Lizenzsatz könnte im konkreten Fall am freien Markt vereinbart werden?

Bezugsgröße/Staffelung

Technisch/wirtschaftliche Bezugsgröße:

- Zu welchem Teil prägt die Erfindung das jeweilige Produkt (Beispiel: patentierter Rückspiegel eines PKW)?
- Benutzung mehrerer Dienstleistungen zur Herstellung eines Produkts

Staffelung:

- Bei hohen Umsätzen tritt Wert der Erfindung hinter Anteil von Marketingaufwand, Kundendienstleistungen etc. zurück
- Deutsche Richtlinien: Erheblicher Abschlag (bis zu 80%)
- Üblichkeit muss nachgewiesen werden!?

Vergütung auf Basis innerbetrieblicher Nutzen / Lizenzvergabe / Verkauf

Ermittlung des Nettonutzens/Nettolizenzerslös/Nettoverkaufserlös

- Bruttoersparnis/einnahme abzüglich Kosten
 - Patentierungskosten
 - Kosten nach Fertigstellung der Erfindung...

Ermittlung Erfindungswert durch Multiplikation mit
„Umrechnungsfaktor“:

- Erfindungswert $E = \text{Nettonutzen } N \times \text{Umrechnungsfaktor } F$
- Höhe $F = ??$
 - DE-Richtlinien: 20%-50% (Einzelfallbetrachtung!)

Schätzung (§ 273 ZPO)

www.kopas.at

Anteilsfaktor / Reduktor

SCHWARZ & PARTNER

§ 9c PatG: Anteil des Unternehmens...

Erfinderspezifischer Abschlagsfaktor

- Bei mehreren Erfindern: Für jeden Erfinder einzeln zu ermitteln
- Kriterien (aus Deutschen Richtlinien)
 - Stellung der Aufgabe
 - Lösung der Aufgabe
 - Stellung des DN im Betrieb
- Typische Größenordnung: 10% - 25%.

www.kopas.at

Berechnung der Erfindungsvergütung

SCHWARZ & PARTNER

Erfindungsvergütung $V = \text{Erfindungswert } E \times \text{Anteilsfaktor } A$

Bei mehreren Erfindern: Jeweiliger Miterfinderanteil Mea und jeweiliger Anteilsfaktor A zu berücksichtigen:

- $V = E \times Mea \times A$ (für jeden Erfinder einzeln zu berechnen)

www.kopas.at

Rechenbeispiel Lizenzanalogie

SCHWARZ & PARTNER

Annahmen:

- Jahres-Umsatz (Nettoerlös) 3.000.000,- €
- Bezugsgröße: 80%
- Angemessener Lizenzsatz: 2%
- Staffelung: nicht üblich
- 1 Erfinder, Anteilsfaktor 15%

Vergütung $V = 3.000.000 \times 0,8 \times 0,02 \times 0,15 = \underline{7200,- \text{ €}}$

www.kopas.at

„Der angestellte Erfinder“

SCHWARZ & PARTNER

§ 8(2) PatG:

Wenn

- DN ausdrücklich zur Erfindertätigkeit angestellt und damit auch vorwiegend beschäftigt und Erfindertätigkeit zur Erfindung geführt hat

Dann

- (Zusätzliche) Vergütung nur, wenn nicht ein im Hinblick auf die Erfindertätigkeit zukommendes höheres Entgelt bereits als „angemessen“ zu betrachten ist.

Praxis: Viele Dienstverträge enthalten Bestimmungen, dass DN „zur Erfindertätigkeit angestellt ist“

- Problem: „Höheres Entgelt“ muss „angemessen“ sein. Wenn nicht: Zusätzliche Vergütung fällig!

www.kopas.at

Vereinbarung/Auszahlung der Vergütung

SCHWARZ & PARTNER

- Es bedarf keiner konkreten Vereinbarung über die Höhe der Vergütung mit dem DN
- Vereinbarungen unter § 20 PatG jederzeit anfechtbar (sofern während des aufrechten Dienstverhältnisses abgeschlossen)
- Pauschalvergütung: Möglich, aber ebenfalls unter dem Vorbehalt von § 20 PatG

www.kopas.at

Im Streitfall....

- Zuständig:
 - ASG Wien bzw. jeweiliges Landesgericht als ASG.
- Zu beurteilen sind:
 - Arbeitsrechtliche Fragen (Dienstnehmereigenschaft...)
 - Patentrechtliche Fragen
 - „Eingriff“
 - Gültigkeit
 - Technisch/wirtschaftliche Fragen
 - Technisch/wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung
- Rechnungslegungsanspruch des DN!

Im Streitfall....

- Zuständig:
 - ASG Wien bzw. jeweiliges Landesgericht als ASG.
- Zu beurteilen sind:
 - Arbeitsrechtliche Fragen (Dienstnehmereigenschaft...)
 - Patentrechtliche Fragen
 - „Eingriff“
 - Gültigkeit
 - Technisch/wirtschaftliche Fragen
 - Technisch/wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung
- Rechnungslegungsanspruch des DN!

Cui Bono?

- Tatsächlich „Anreiz“ für den DN anhand einer gesetzlichen Verpflichtung des DG?
- Aufgrund der gesetzlichen Unschärfe intransparentes System
 - Insbesondere für DN schwer nachvollziehbar
 - Schlechte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Fällen: Führt zu Gefühl der Ungleichbehandlung
- Bisweilen hohes Ausmaß an (beidseitiger) Ressourcenbindung für (vergleichsweise) geringe Beträge

Tips aus der Praxis

- Dienstgeber:
 - Keine „Vogel-Strauß“-Politik
 - Erfindervergütung von vornherein „einkalkulieren“
 - Streitverfahren sind sehr aufwendig
 - Die meisten Streitverfahren werden von ausgeschiedenen DN angestrengt
 - Meldestelle (Patentabteilung) einrichten
 - Fristen genau überwachen!
 - Richtlinien für Ablauf Dienstfindungsmeldung erlassen
 - Transparenz bei Ermittlung der Vergütung
- Dienstnehmer:
 - Keine „überzogenen Erwartungen“

Weiterführende Literatur

- „Dienstfindungsrecht : 100 Fragen und Antworten“, 2. Auflage von Ernst Eypeltauer, Harald Nemeč, Manz-Verlag
- „Erfindungsvergütung für Dienstnehmer“ von Peter Burgstaller/Alexander Bürscher, Verlag Medien und Recht
- Collin, Innovations-Handbuch (1985)
- Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern (1997)
- Reitböck, Der Begriff der Dienstfindung und angrenzende Rechtsfragen (2003)

Zur Rechtslage in Deutschland:

- Bartenbach/Volz, Kommentar Arbeitnehmererfindervergütung (4. Aufl. 2017)
- Bartenbach/Volz, Kommentar zum Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (5. Aufl. 2013)

Zur Höhe von Lizenzsätzen:

- Groß/Rohrer, Lizenzgebühren (2012)
- Hellebrand/Himmelmänn, Lizenzsätze für technische Erfindungen (5. Aufl. 2017)

Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!

www.kopas.at
office@kopas.at

Zentrale Wien

Wipplinger Strasse 30
A-1010 Wien
Tel: +43/1/533 18 50
Fax:+43/1/533 18 55

Innsbruck

Maria-Theresien-Str. 38
A-6020 Innsbruck
Tel: 0512/55 62 33
Fax:0512/55 62 33-10

Graz

Sporgasse 11
A-8010 Graz
Tel: 0316/83 62 05
Fax:0316/83 62 05-40

SCHWARZ & PARTNER

Patentanwälte
European Patent Attorneys
European Trademark and Design Attorneys





Rechte und Pflichten Kreativer im Arbeitsverhältnis

RA Dr. Michael Horak, LL.M.
Salomonowitz | Horak Rechtsanwälte

Leistungen Kreativer im Arbeitsverhältnis

RA Dr. Michael Horak, LL.M.
Salomonowitz Horak Rechtsanwälte
m.horak@sh-ip.at

Salomonowitz | Horak*

Für Innovationen („hard IP“) gelten
§§ 6 ff PatG

Welche gesetzlichen Regeln gibt es für
Leistungen Kreativer („soft IP“)?

Salomonowitz | Horak*

Rechtsgebiete

1. Urheberrecht & verwandte Schutzrechte

2. Designrecht

- registriert
- nicht registriert
- nationale Regeln
- GemeinschaftsGGM

(3. Markenrecht

- nationale Regeln
- Unionsmarken)

Salomonowitz | Horak*

Problembereiche

1. Urheberschaft

2. Verwertungsrechte

3. Persönlichkeitsrechte

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Wer ist Urheber eines Werks?

§ 10 Abs 1 UrhG:

Urheber eines Werkes ist, wer es geschaffen hat

= natürliche Person

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Einen originären Erwerb von Urheberrechten durch juristische Personen gibt es nicht. Auch Auftraggeber oder Dienstgeber können das Urheberrecht an den von Beauftragten oder Dienstnehmern geschaffenen Werken nicht originär erwerben.

Kein **originäres** Recht der Werbeagentur an dem Slogan „*Bis bald im Wienerwald!*“

(OGH 18.2.1992, 4 Ob 127/91, *Wienerwald* = RS0076658)

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

§ 11 Abs 1 UrhG

Haben mehrere gemeinsam ein Werk geschaffen, bei dem die Ergebnisse ihres Schaffens eine untrennbare Einheit bilden, so steht das Urheberrecht allen Miturhebern gemeinschaftlich zu.

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

§ 19 UrhG: Schutz der Urheberschaft

- (1) Wird die Urheberschaft an einem Werke bestritten oder wird das Werk einem anderen als seinem Schöpfer zugeschrieben, so ist dieser berechtigt, die Urheberschaft für sich in Anspruch zu nehmen. Nach seinem Tode steht in diesen Fällen den Personen, auf die das Urheberrecht übergegangen ist, das Recht zu, die Urheberschaft des Schöpfers des Werkes zu wahren.
- (2) Ein Verzicht auf dieses Recht ist unwirksam.

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

§ 20 UrhG: Urheberbezeichnung

(1) Der Urheber bestimmt, ob und mit welcher Urheberbezeichnung das Werk zu versehen ist.

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

§ 38 UrhG: Filmwerke

(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt damit für den Fall, dass er ein Urheberrecht am Filmwerk erwirbt, dem **Filmhersteller** im Zweifel das ausschließliche Recht ein, das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmische Bearbeitungen oder Umgestaltungen des Filmwerkes auf alle Nutzungsarten zu nutzen. ...

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Der Inhaber des Unternehmens gilt auch als Hersteller bei...

- gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern (§ 74 Abs 1 UrhG)
- gewerbsmäßig hergestellten Schallträgern (§ 76 Abs 1 UrhG)

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

§ 40b UrhG: Computerprogramme

Wird ein Computerprogramm von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffen, so steht dem **Dienstgeber** hieran ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.

In solchen Fällen ist der Dienstgeber auch zur Ausübung der in § 20 und § 21 Abs. 1 bezeichneten Rechte berechtigt; das Recht des Urhebers, nach § 19 die Urheberschaft für sich in Anspruch zu nehmen, bleibt unberührt.

Kein Unterschied zwischen Standard- und Individualsoftware (OGH 24. 3. 2015, 4 Ob 21/15i, *Office Assistant Pro*, ÖBl 2015/50)

Entsprechende Regelung für **Datenbankwerke** (§ 40f Abs 3 UrhG)

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Art 2 Software-RL 2009/24/EG

- (1) Der **Urheber** eines Computerprogramms ist die **natürliche Person**, die Gruppe natürlicher Personen, **die das Programm geschaffen hat**, oder, soweit nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zulässig, die **juristische Person**, die nach diesen Rechtsvorschriften als Rechtsinhaber gilt.
- (3) Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur **Ausübung aller wirtschaftlichen Rechte** an dem so geschaffenen Programm berechtigt, sofern keine andere vertragliche Vereinbarung getroffen wird.

Salomonowitz | Horak*

verwandte Schutzrechte

§ 74 UrhG: Lichtbilder

Wer ein Lichtbild aufnimmt (Hersteller), hat ... das ausschließliche Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen, zu verbreiten, durch optische Einrichtungen öffentlich vorzuführen, durch Rundfunk zu senden und der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Bei gewerbsmäßig hergestellten Lichtbildern gilt der **Inhaber des Unternehmens** als Hersteller.

Salomonowitz | Horak*

verwandte Schutzrechte

§ 74 UrhG: Lichtbilder

Hersteller und Rechteinhaber ist Arbeitgeber (4 Ob 152/90, *Michael Konsel*)

- Kosten und Risiko des Misslingens trägt Unternehmen
- selbst wenn die Kamera dem Fotografen gehört
- unabhängig davon ob Unternehmen fotografisches Gewerbe ausübt (hier: Kronen-Zeitung)

Gilt wohl auch für (freie) Auftragnehmer

Salomonowitz | Horak*

Verhältnis der Regeln

In welchem Verhältnis stehen § 10 Abs 1 UrhG (Lichtbildwerke) und § 74 Abs 1 UrhG (einfache Lichtbilder)?

Schutzschwelle für Lichtbildwerke sehr niedrig (4 Ob 179/01d, *Eurobike*).

Salomonowitz | Horak*



Verhältnis der Regeln

- Regeln für Werke gehen denen für einfache Lichtbilder vor
- Die meisten Fotos sind Werke
- § 74 UrhG verbleibt kaum ein Anwendungsbereich
- 4 Ob 115/09d, *Passfotos II*: Abfotografieren von Passfotos und elektronische Bearbeitung begründet Leistungsschutzrecht

Kollektivverträge

Kollektivvertrag für Angestellte in Betrieben der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation Wien, 1.3.2017

§ 12 Diensterfindungen

Dienstgeber haben Anspruch auf Anbietung einer von Angestellten während des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Diensterfindung iSd § 7 Abs 3 des öPatG.

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Stillschweigende Rechteeinräumung (§ 24 UrhG)?

Das Verwertungsrecht an vom AN in Erfüllung seiner Arbeitspflicht geschaffenen Werken steht grds dem AG zu. Die Beweislast für das Tätigwerden in Erfüllung der Arbeitspflicht trifft den AG. Vom AG nicht benötigte Nutzungen bleiben dem AN vorbehalten.

(OLG Wien 27.10.1988, 1 R 213/88, *ECHO*, MR 1988, 199)

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

ORF verfügt über ausschließliche Werknutzungsrechte an Sprachwerken seiner Mitarbeiter, die für orf.at **in Erfüllung** (nicht bloß aus Anlass) **dienstvertraglicher Verpflichtungen** geschaffen wurden. Vertragszweck erfordert die ausschließliche Nutzung der Ergebnisse durch den AG, um Konkurrenz auszuschließen.

OGH 11.3.2008, 4 Ob 248/07k, *Internetportal V*, ÖBl 2009/6

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Umfang der Rechteeinräumung?

Die im Weg ergänzender Vertragsauslegung angenommene Beschränkung einer dem DG erteilten Nutzungsbewilligung zur Verwendung von Lichtbildern in Reisebürokatalogen auf die Zeit des aufrechten Dienstverhältnisses ist bei Urlaubsfotos, die der DN gegen Ersatz der Film- und Entwicklungskosten hergestellt hat, unbedenklich.

(OGH 21.11.1995, 4 Ob 1108/95, *Urlaubsfotos*, MR 1996, 68)

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Auch außerhalb eines Dienstverhältnisses?

Wird ein Werk im Auftrag eines anderen geschaffen, so wird diesem damit jedenfalls schlüssig das Recht eingeräumt, das Werk zu dem Zweck zu verwenden, zu dem es in Auftrag gegeben wurde. Ist der Auftrag für den Auftraggeber nur sinnvoll, wenn er allein berechtigt ist, das Arbeitsergebnis zu verwenden, dann schließt der Vertrag die Einräumung eines Werknutzungsrechtes mit ein.

(OGH 18.10.1994, 4 Ob 105/94, *Anpiff* = RS0077654):

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Interessensverband von Waldbesitzern beauftragt Forschungsgesellschaft mit einer Studie über gesundheitliche Auswirkungen von Zirbenholz. Kläger hat wesentlich daran mitgearbeitet:

Vertrag zwischen Kläger und Forschungsgesellschaft kann vertretbar dahin ausgelegt werden, dass er auch die (allenfalls auch mehrfache) Weitergabe von Nutzungsrechten gestattete.

OGH 23. 4. 2014, 4 Ob 69/14x, *Zirbenholz-Studie*, MR 2014, 254

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

- Auftrag zur Erstellung von Werbematerial beinhaltet auch das Recht des AG zur Nutzung isolierter Teile, kein Anspruch auf zusätzliche Abgeltung
- Anspruch auf Urheberbezeichnung? Klagebegehren unschlüssig, Zurückverweisung

OGH 26. 8. 2008, 4 Ob 111/08i, *Lageplan*, MR 2008, 357

- Recht auf Namensnennung ist verzichtbar. Wenn auch in bestimmten Bereichen (zum Beispiel bei angestellten Werbegrafikern) ein Verzicht auf die Namensnennung als Urheber anzunehmen ist, kann dies nicht dazu führen, dass eingerissene Unsitten der Verschweigung des Urhebernemens zur branchenüblichen und damit als stillschweigend vereinbart geltenden Verkehrssitte wird. (RS0116163)

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht

Entwurf RL über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt
vom 14.09.2016, COM(2016)0593

Art 15 Vertragsanpassungsmechanismus

Die MS gewährleisten, dass Urheber und ausübende Künstler das Recht haben, eine zusätzliche und angemessene Vergütung von der Partei zu verlangen, mit der sie einen **Vertrag** über die Verwertung ihrer Rechte geschlossen haben, wenn die **ursprünglich vereinbarte Vergütung** im Vergleich zu den späteren einschlägigen Einnahmen und Gewinnen aus der Verwertung der Werke oder Darbietungen **unverhältnismäßig niedrig** ist.

Salomonowitz | Horak*

Designrecht

§ 7 MusterSchG

- (1) Anspruch auf Musterschutz hat grundsätzlich der Schöpfer des Musters oder sein Rechtsnachfolger.
- (2) Fällt jedoch das Muster eines **AN** in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem dieser tätig ist, und hat die Tätigkeit, die zu dem Muster geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des AN gehört
oder
ist das Muster außerhalb eines Arbeitsverhältnisses **im Auftrag** geschaffen worden, so steht der Anspruch auf Musterschutz, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, dem Arbeitgeber bzw. dem Auftraggeber oder seinem Rechtsnachfolger zu.

Salomonowitz | Horak*

Designrecht

§ 8 Abs 1 MusterSchG:

Der Schöpfer eines Musters hat Anspruch, im Musterregister bei der Veröffentlichung gemäß § 17 und in den vom Patentamt auszustellenden Prioritätsbelegen als Schöpfer genannt zu werden.

Salomonowitz | Horak*

Designrecht

Art 18 Richtlinie 98/71/EG (GM-RL)

Verhältnis zum Urheberrecht:

Das nach Maßgabe dieser Richtlinie durch ein in einem oder mit Wirkung für einen Mitgliedstaat eingetragenes Recht an einem Muster geschützte Muster ist auch nach dem Urheberrecht dieses Staates von dem Zeitpunkt an schutzfähig, an dem das Muster geschaffen oder in irgendeiner Form festgelegt wurde. In welchem Umfang und unter welchen Bedingungen ein solcher Schutz gewährt wird, wird einschließlich der erforderlichen Gestaltungshöhe von dem einzelnen Mitgliedstaat festgelegt.

Salomonowitz | Horak*

Designrecht

Art 14 GGMVO 6/2002

- (1) Das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster steht dem **Entwerfer** oder seinem Rechtsnachfolger zu.
- (2) Haben mehrere Personen ein Geschmacksmuster gemeinsam entwickelt, so steht ihnen das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemeinsam zu.

Salomonowitz | Horak*

Designrecht

Art 14 GGMV 6/2002

(3) Wird ein Geschmacksmuster jedoch von einem Arbeitnehmer in Ausübung seiner Aufgaben oder nach den Weisungen seines Arbeitgebers entworfen, so steht das Recht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster dem Arbeitgeber zu, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wurde oder sofern die anwendbaren innerstaatlichen Rechtsvorschriften nichts anderes vorsehen.

EuGH 2.7.2009, C-32/08, *Fundación Española*:

Art 14 Abs 3 GGMV gilt nicht für als Auftragsarbeiten entworfene GGM

Salomonowitz | Horak*

Designrecht

Art 18 GGMVO 6/2002

Der Entwerfer hat wie der Anmelder oder der Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters das Recht, vor dem Amt und im Register als Entwerfer genannt zu werden. Ist das Geschmacksmuster das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit, so kann die Nennung des Entwerferteams an die Stelle der Nennung der einzelnen Entwerfer treten.

Salomonowitz | Horak*

Markenrecht

§ 30a MSchG „Agentenmarke“

Wer im Ausland durch Registrierung oder Benutzung Rechte an einem Zeichen erworben hat, kann begehren, daß eine gleiche oder ähnliche, für dieselben oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen später angemeldete Marke gelöscht wird, wenn deren **Inhaber zur Wahrung der geschäftlichen Interessen des Antragstellers verpflichtet** ist oder war und die Marke ohne dessen Zustimmung und ohne tauglichen Rechtfertigungsgrund registrieren ließ.

Salomonowitz | Horak*

Markenrecht

Art 18 UMV

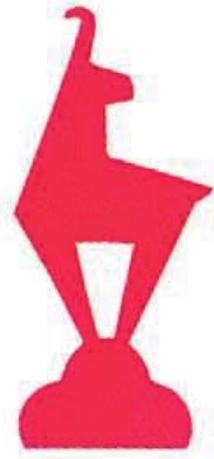
(1) Ist eine Unionsmarke für den Agenten oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, die Übertragung der Eintragung der Unionsmarke zu seinen Gunsten zu verlangen, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Salomonowitz | Horak*

Urheberrecht ./ . Markenrecht



Kitzbühel



OGH 24.5.2005, 4 Ob 63f/05a, *Kitzbühel*

Salomonowitz | Horak*

35

Urheberrecht ./ . Markenrecht



OGH 11.5.2010, 4 Ob 49/10z, *TirolMilch*)

Salomonowitz | Horak*

36

Einzelvertragliche Regelungen sind unverzichtbar:

- Inhaberschaft
- Recht zur Anmeldung von Rechten (Designs, Marken, Urheberrechte)
- Verwertungsrechte
- Nennung des Schöpfers
- Abgeltung

Salomonowitz | Horak*

* Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Salomonowitz | Horak*

Beendigung von Arbeitsverhältnissen: Typische IP-Aspekte

RA Dr. Armin Bammer
Bammer Mayer et Treu Rechtsanwälte

Die Beendigung von Arbeitsverhältnissen: Typische IP-Aspekte

IP-Day an der Wirtschaftsuniversität Wien

11. September 2017

Bammer, Mayer et Treu Rechtsanwälte

1

Beispielsfälle:

- Ein angestellter Werbetexter und -grafiker hat ein besonders einfallreiches Werbeplakat geschaffen.
- Ein Chemiker eines Pharmaunternehmens hat ein neues Medikament entwickelt.
- Ein Unternehmensjurist hat einen umfangreichen Kaufvertrag verfasst, der kein Standardvertrag ist, sondern zahlreiche außergewöhnliche Bestimmungen enthält.

- Ein Programmierer hat für seinen Dienstgeber eine Datenbank erstellt.
- Während der Dauer seiner Beschäftigung erfindet ein Mitarbeiter ein neues technisches Gerät.

→ **Wem stehen die Rechte während des Dienstverhältnisses bzw nach seiner Beendigung zu? Dem Dienstgeber oder dem Dienstnehmer?**

Urheberrechtliche Aspekte:

- Urheber ist, wer die eigentümliche geistige Leistung erbracht hat, durch die ein Werk im Sinne des § 1 Abs 1 UrhG entstanden ist. Daher kann nach herrschender Rechtsprechung (RIS-Justiz RS0076658) immer nur eine **physische Person** Urheber sein.
- **Urheber** ist daher der **Dienstnehmer**, der den Schöpfungsakt gesetzt hat.

- Da anders als bei Patenten, Marken und Mustern im Bereich des Urheberrechts keine Eintragung in einem Register erfolgt, herrscht hier **größere Rechtsunsicherheit** hinsichtlich des tatsächlich Berechtigten.

- Der Dienstgeber ist zwar nicht Urheber, kann aber **urheberrechtliche Verwertungsrechte** erwerben durch
 - gesetzliche Anordnung,

 - ausdrückliche Vereinbarung (Dienstvertrag oder Kollektivvertrag) oder

 - schlüssige Vereinbarung.

Gesetzliche Sonderregelungen (§ 40b und § 40f UrhG):

- Wenn ein **Computerprogramm**, das als Werk einzustufen ist (Ergebnis einer eigenen geistigen Schöpfung des Urhebers; § 40a UrhG), von einem Dienstnehmer **in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten** geschaffen wurde, steht dem Dienstgeber daran ein **unbeschränktes und unbefristetes Werknutzungsrecht** zu, sofern nichts anderes vereinbart wurde (§ 40b).

- § 40b UrhG gilt für **Datenbankwerke** entsprechend (§ 40f UrhG).

Kollektivvertragliche Regelungen:

- Bestimmungen über Urheberrechte selten.
- Beispiel: § 17 des Kollektivvertrages für angestellte Journalisten:

Der Zeitungsverlag erwirbt die ausschließlichen und uneingeschränkten Rechte an den Werken, die der Dienstnehmer in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten geschaffen hat. Diese Rechteeinräumung erfolgt grundsätzlich ohne zusätzlichen Entgeltanspruch.

- Ansonsten werden in Kollektivverträgen meistens nur **Diensterfindungen** geregelt.
- Diensterfindungen (§ 6 ff Patentgesetz): Dienstnehmer hat für die von ihm während des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen Anspruch auf Erteilung des Patents, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart wurde. In jedem Fall gebührt dem Dienstnehmer eine Vergütung.
- Regelungen zu Diensterfindungen beispielsweise in § 9 ORF-KV (Diensterfindungen gehören dem ORF) bzw § 14 KV für Angestellte bei der chemischen Industrie und § 18 IT-Kollektivvertrag (Dienstnehmer muss dem Dienstgeber die Diensterfindung anbieten, dieser kann sie innerhalb einer bestimmten Frist in Anspruch nehmen).

Beispiele aus der Judikatur für Vereinbarungen im Bereich des Urheberrechts:

OGH 4 Ob 304/97b (28.10.1997):

Sachverhalt:

- Beklagter war leitender Angestellter der Klägerin und erstellte gemeinsam mit einem Mitarbeiter eines Werkunternehmers ein EDV-Programm zur Buchhaltung und Lohnverrechnung (Werk im Sinne des UrhG). Der Werkunternehmer war von der Klägerin beauftragt worden.
- Der Werkunternehmer räumte der Klägerin sämtliche Rechte ein, die Urheberrechte des Beklagten wurden hingegen nicht erörtert.

- Elf Jahre später wurde dem Beklagten (der in weiterer Folge Gesellschafter der Klägerin geworden war) vorgeworfen, sich anlässlich seines Ausscheidens aus dem Unternehmen eine Kopie des Programms beschafft zu haben und dieses nunmehr rechtswidrig zu nutzen.
- Klage auf Unterlassung und Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung.
- Beklagter wandte ein, dass die Rechte an dem Werk ihm und nicht der Klägerin als Dienstgeber zustehen.

Beschluss des OGH im Provisorialverfahren:

- Computerprogramm wurde 1984 geschaffen, daher war § 40b UrhG nicht anwendbar.

→ *Die Darstellung dieser Entscheidung dient daher ausschließlich dazu, die Problematik einer schlüssigen Vereinbarung im Bereich des Urheberrechts zu veranschaulichen.*
- Urheber des Programmes waren der Mitarbeiter des Werkunternehmers und der Beklagte. **Schlüssige Einräumung von Werknutzungsrechten durch den Beklagten an die Klägerin?**

- Dem Beklagten war es als leitendem Angestellten der Klägerin von vornherein klar, dass er seine Ideen für ein Programm liefert, das die Klägerin in Auftrag gegeben hatte und **an dem sie die Rechte erwerben wollte.**
- Der Beklagte hat während des Dienstverhältnisses **nie eine finanzielle Vergütung für seine schöpferische Leistung gefordert.** Wäre er der Ansicht gewesen, dass er eine nicht durch sein Gehalt abgeholte Leistung erbracht hat, hätte er zweifellos ein zusätzliches Entgelt gefordert.
- Außerdem hat es der Beklagte elf Jahre **lang anstandslos hingenommen**, dass die Klägerin sein Programm nutzt.

- Erschwerend kam noch hinzu, dass der Beklagte während dieser elf Jahre zunächst leitender Angestellter und dann Gesellschafter der Klägerin war. Er nahm daher die Nutzung durch die Klägerin nicht nur passiv hin, sondern **bestimmte sie sogar aktiv mit.**

→ Aus all diesen Gründen lag eine **schlüssige Einwilligung in den Übergang der Werknutzungsrechte** an die Klägerin vor.

→ OGH gab daher dem Antrag auf EV statt.

OGH 4 Ob 182/04z (19.10.2004):

Strittig war, ob die urheberrechtlichen Verwertungsrechte an einem Werbekonzept bei der Werbeagentur oder den Dienstnehmern lagen.

Urteil des OGH:

- Wenn ein Unternehmer Mitarbeiter beschäftigt, damit diese in seinem Interesse Werke schaffen, und die Werkschaffung **in Erfüllung der dienstlichen Obliegenheiten des Mitarbeiters** erfolgt, ist mangels gegenteiliger Vereinbarung von einer **stillschweigenden Einräumung der Verwertungsrechte an den Dienstgeber** auszugehen.

- **Zweck des Arbeitsvertrages** ist es nämlich, dass der Dienstnehmer dem Dienstgeber **seine schöpferischen Leistungen gegen Entgelt zur Verfügung stellt** und der Dienstgeber diese Leistungen **wirtschaftlich nutzen** kann.
- Von diesem Vertragszweck ist auch die **Überlassung der Verwertungsrechte** an den vom Dienstnehmer geschaffenen Werke umfasst, weil der Dienstgeber dieses Arbeitsergebnis **ansonsten nicht nutzen könnte**.
- Übergibt daher der Dienstnehmer das Werk dem Dienstgeber zur weiteren Verwendung, ist spätestens zu diesem Zeitpunkt die **stillschweigende Einräumung der Nutzungsrechte** anzunehmen.

Dauer der Rechteeinräumung:

Sehr oft wird strittig sein, für **welche Dauer** die (stillschweigende oder ausdrückliche) Einräumung eines Nutzungsrechts erfolgt.

→ Geltung nur des während des aufrechten Dienstverhältnisses oder auch danach?

→ **Zweckübertragungstheorie:** Dem Vertragspartner des Urhebers stehen die Rechte nur für die Dauer und in dem Umfang zu, wie es dem **Zweck des Dienstvertrages** und dem **Unternehmenszweck** entspricht.

- Prüfung anhand der Umstände des Einzelfalles.
- In vielen Fällen ist von **unbefristeter Einräumung** auszugehen, insbesondere dann, wenn der Dienstgeber ein berechtigtes Interesse daran hat, auch nach Beendigung des Dienstvertrages Lizenzen einzuräumen oder aufrecht zu erhalten oder das Werk auf andere Weise in seinem Betrieb zu nutzen.

OGH 4 Ob 1101/95 (21.11.1995):

- Dienstnehmer gestattete seinem Dienstgeber (Tourismusunternehmen) die Verwendung von privaten Urlaubsfotos für dessen Reisekatalog. Dienstgeber refundierte dem Dienstnehmer die Film- und Entwicklungskosten, zahlte aber kein zusätzliches Entgelt.

- **Keine ausdrückliche Vereinbarung über Dauer.** Galt das Nutzungsrecht auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses?
- OGH kam zu dem Ergebnis, dass redliche und vernünftige Parteien eine **Beschränkung des Nutzungsrechts auf die Dauer des Dienstvertrages** vereinbart hätten (ergänzende Vertragsauslegung).
- Durch die Nutzung der Fotos sollte nämlich dem Dienstgeber die Anschaffung teurer Agenturfotos erspart werden. Es ist kein Grund dafür ersichtlich, weshalb der Dienstnehmer ein Interesse daran haben sollte, dass sich der Dienstgeber **auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses diese Kosten erspart.** Für den Dienstgeber war die Tragung dieser Kosten zweifellos zumutbar.

Rechtsfolgen von Urheberrechtsverletzungen:

- Wenn ein ehemaliger Dienstnehmer sämtliche Nutzungsrechte an einem von ihm während des Dienstverhältnisses geschaffenen Werk hat, kann er den vormaligen Dienstgeber insbesondere auf **Unterlassung** (verbunden mit einem Antrag auf EV) und **angemessenes Entgelt** klagen.
- Potentieller Schaden für den Dienstgeber sehr groß, insbesondere dann, wenn er mit Dritten Lizenzvereinbarungen geschlossen hat.

- **Strafrechtliche Folgen:** Gemäß § 91 UrhG (**Privatanklagedelikt**) ist zu bestrafen, wer vorsätzlich in bestimmte Verwertungsrechte eingreift (zB rechtswidrige Benützung eines Datenbankwerks oder eines Sprachwerks, rechtswidrige öffentliche Aufführung von Werken der Tonkunst). Strafdrohung zwei Jahre bei Gewerbsmäßigkeit.
- Diese zivil- und strafrechtlichen Folgen gelten auch für den Fall, dass der ehemalige Dienstnehmer in die Verwertungsrechte des Dienstgebers an Werken, die der Dienstnehmer geschaffen hat, eingreift.

Besondere strafrechtliche Konstellation:

- Dienstnehmer hat während des Dienstverhältnisses Werk geschaffen, an dem ihm die alleinigen Verwertungsrechte zustehen. Der ehemalige Dienstgeber nutzt das Werk auch, nachdem er den Dienstnehmer gekündigt hat.
- Der Urheber droht dem Dienstgeber mit der Einbringung einer zivilrechtlichen **Schadenersatz- und Unterlassungsklage** sowie mit einer **Privatanklage**.

→ **Macht sich der Urheber durch diese Drohung strafbar?**

Erpressung (§ 144 StGB):

- Jemand nötigt einen anderen mit Gewalt oder gefährlicher Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung, die diesen am Vermögen schädigt, und handelt dabei mit dem Vorsatz, sich durch das Verhalten des Genötigten unrechtmäßig zu bereichern.
- Die Tat ist **nicht rechtswidrig**, wenn die Anwendung der Gewalt oder Drohung **sozial erträglich (nicht sittenwidrig)** ist.

Beispiele aus der Rechtsprechung:

OGH 11 Os 120/84 (31.10.1984):

Wer sein Anzeigerecht wegen eines erwiesenen Diebstahls bewusst missbraucht, um dem Delinquenten eine Handlung abzunötigen (hier: Schadenersatzleistungen für **nicht nachweisbare frühere Diebstähle**) verstößt gegen die guten Sitten.

OGH 10 Os 121/86 (16.9.1986):

Androhung einer Anzeige als Druckmittel zur Geltendmachung eines **tatsächlichen, nicht überhöhten Schadenersatzanspruches** ist nicht sittenwidrig.

OGH 13 Os 34/87 (14.5.1987):

Drohung mit einer Anzeige kein sittlich erlaubtes Mittel, um sich **ohne Rechtsanspruch** Geld zu verschaffen.

OGH 11 Os 56/96 (7.5.1996):

- Zwischen Nötigungszweck und Nötigungsmittel muss ein **sachlicher Zusammenhang** bestehen.
- Wenn die Drohung und der verfolgte Zweck **inhaltlich nicht zusammenhängen**, ist die Nötigung rechtswidrig (hier: Androhung von Anzeigen bei Gebietskrankenkasse und Finanzamt zur Durchsetzung von Provisionsforderungen).

→ Diese Grundsätze werden auch für andere Rechtsbehelfe als eine Strafanzeige gelten (**zivilrechtliche Klage und Privatanklage**).

Fallkonstellationen:

- Gekündigter Urheber droht mit Klage auf Schadenersatz und Unterlassung sowie mit Privatanklage, sofern nicht der Dienstgeber vollstreckbaren Unterlassungsvergleich abschließt und doppeltes angemessenes Entgelt (§ 87 Abs 3 UrhG) bezahlt.

→ Nicht strafbar, da Anspruch auf Unterlassung und Zahlung **berechtigt** ist, und **innerer Zusammenhang** zwischen der Drohung und der Urheberrechtsverletzung besteht, die durch die Zivilklage und die Privatanklage geahndet werden soll.

- Urheber will unangemessen hohes Nutzungsentgelt erzwingen und weiß, dass seine Forderung größtenteils unberechtigt ist.

→ Wohl strafbar, da **kein Anspruch auf die geltend gemachte Entgelthöhe**.

- Urheber will freiwillige Abfertigung für die Beendigung des Dienstvertrages erzwingen.

→ Wohl strafbar, wenn **kein innerer Zusammenhang** zwischen den zu sanktionierenden Urheberrechtsverletzungen und dem Zweck der Drohung (Erlangung einer freiwilligen Abfertigung) besteht.

→ Das wird dann der Fall sein, wenn die Abfertigung kein Nutzungsentgelt beinhaltet und daher mit der Urheberrechtsverletzung nichts zu tun hat.

Weitere strafrechtlich relevante Fallkonstellation:

Ein Dienstnehmer speichert ohne Zustimmung des Dienstgebers eine von ihm geschaffene Datenbank, die Kundendaten enthält, privat ab, weil er sie nach Beendigung des Dienstvertrages weiterhin nutzen will (zB bei neuem Dienstgeber oder für selbständige Tätigkeit).

→ Unter Umständen Strafbarkeit nach § 123 StGB:

- Täter kundschaftet ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis mit dem Vorsatz aus, es zu verwerten, einem anderen zur Verwertung zu überlassen oder der Öffentlichkeit preiszugeben.
- Privatanklagedelikt.

→ Strafbarkeit nach § 123 StGB wohl auch dann, wenn Täter **Urheber** des Datenbankwerks ist, da Urheberrecht keinen Vorrang gegenüber Schutz der betrieblichen Geheimnisse des Dienstgebers hat. **Allerdings noch keine OGH-Judikatur zu § 123 StGB, daher viele ungeklärte Fragen.**

In solchen Fällen oft auch wettbewerbsrechtliche Problematik:

→ § 1 UWG:

- Unter Umständen sittenwidrige Ausnutzung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen (**Ausbeutung im Sinne des § 1 UWG**).
- Dienstnehmer haftet als Beitragstäter, wenn er eine von ihm geschaffene Datenbank zu seinem neuen Dienstgeber transferiert, oder als unmittelbarer Täter, wenn er sich selbständig machen will.

→ **§ 11 UWG (Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen):**

- Bediensteter eines Unternehmens teilt Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm aufgrund des Dienstverhältnisses zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes (Förderung eines anderen Unternehmens) mit. Privatanklagedelikt.
- § 11 UWG gilt zwar nur für Handlungen **während des aufrechten Dienstverhältnisses**, die Problematik wird aber oft erst nach Beendigung des Dienstvertrages aktuell werden.
- Siehe in diesem Zusammenhang auch die **Richtlinie (EU) 2016/943 über den Schutz von Geschäftsgeheimnissen**. Im Juni 2016 im Amtsblatt veröffentlicht, binnen zwei Jahren umzusetzen.

Beispiel für einen UWG-Fall – OGH 4 Ob 118/16f (22.11.2016):

Sachverhalt:

- Klägerin ist Personalvermittlerin im Bereich der Gastronomie.
- Im Februar 2014 wurde auf Initiative des damaligen Geschäftsführers und Mitgesellschafters der Klägerin (= **Zweitbeklagter**) und der stellvertretenden Geschäftsführerin der Klägerin (= **Drittbeklagte**) ein Unternehmen mit dem Geschäftsgegenstand „Personalbereitstellung und Personalvermittlung“ gegründet (= **Erstbeklagte**). Dieses Unternehmen wurde im **selben Geschäftszweig** wie die Klägerin tätig.

- Unmittelbar nach der Gründung der Erstbeklagten trat der Zweitbeklagte aus dem Unternehmen der Klägerin aus, die Drittbeklagte wurde entlassen. Kurz danach wurde die Erstbeklagte mit dem Auftrag zur Personalbereitstellung für das Catering der Seefestspiele Mörbisch betraut. Zuvor war die **Klägerin** dafür zuständig gewesen.
- Als sich der Wechsel des Auftrages abzeichnete, kündigte die **Viertbeklagte** (damals Mitarbeiterin bei der Klägerin) und informierte mehrere andere Dienstnehmer der Klägerin darüber, dass der „Mörbisch-Auftrag“ an die Erstbeklagte übergehen werde, und dass auch weitere Auftraggeber der Klägerin zur Erstbeklagten wechseln werden. **Letzteres war aber unrichtig.**
- Daraufhin kündigten auch einige andere Dienstnehmer der Klägerin und wechselten zur Erstbeklagten.

→ **Klage auf Unterlassung:**

- Der **Erst-, Zweit- und Drittbeklagten** soll verboten werden, **Geschäftsgeheimnisse der Klägerin**, die der Zweit- und die Drittbeklagte während des aufrechten Dienstverhältnisses erlangt haben, zu verwerten, um Aufträge zu erlangen oder Dienstnehmer der Klägerin abzuwerben.
- Dem **Viertbeklagten** soll verboten werden, mit **unwahren Behauptungen** Dienstnehmer der Klägerin für die Erstbeklagte abzuwerben.
- Klage wird auf **§ 1 (sittenwidriges Verhalten)** und **§ 11 UWG (Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen)** gestützt.

→ **Klagsabweisung in erster Instanz.**

Berufungsurteil des OLG Wien:

→ Verstoß gegen § 11 UWG?

Geheimhaltungspflicht des Zweit- und der Drittbeklagten endete gemäß § 11 UWG **mit dem Ausscheiden aus dem Unternehmen** der Klägerin. Zum Zeitpunkt des Beginns ihrer Tätigkeit für die Erstbeklagte galten daher für sie **keine Geheimhaltungspflichten** mehr.

→ **§ 11 UWG unanwendbar.**

→ Verstoß gegen § 1 UWG?

- Dass der Erstbeklagten der Markteintritt durch die Verwendung von Geschäftsgeheimnissen der Klägerin ermöglicht oder erleichtert werden sollte, ist **nicht per se wettbewerbswidrig**, da es dem Wettbewerb **wesensimmanent** ist, dass ein neues Unternehmen um Kunden wirbt.

Bammer, Mayer et Treu Rechtsanwälte

33

- § 1 UWG wäre daher nur dann anwendbar, wenn sich die Beklagten Geschäftsgeheimnisse der Klägerin **auf unredliche Weise verschafft** oder damit **verwerfliche Ziele** verfolgt hätten (zB allein die Absicht, die Klägerin zu schädigen, ohne eigene Vorteile zu erzielen).
- Der Zweit- und die Drittbeklagte haben sich aber ihre Kenntnisse über den Kunden- und Personalstock der Klägerin während des aufrechten Dienstverhältnisses **weder erschlichen noch durch Vertrauensbruch verschafft** (zB durch Entwenden, Abschreiben oder Kopieren von Unterlagen).
- Es kam auch zu **keinem Abwerben von Kunden**, da die Seefestspiele Mörbisch **von sich aus** an die Erstbeklagte zu einem Zeitpunkt herantraten, als der Zweit- und die Drittbeklagte bereits aus dem Unternehmen der Klägerin ausgeschieden waren.

- **Der Zweit- und die Drittbeklagte haben daher keine unlautere Handlung im Sinne des § 1 UWG gesetzt.**
- Dem Viertbeklagten wurde von der Klägerin vorgeworfen, dass er seine Versuche, andere Dienstnehmer der Klägerin zu einem Wechsel zur Erstbeklagten zu bewegen, zu einem Zeitpunkt unternahm, als sein Dienstverhältnis **noch aufrecht** war, und dass die Behauptungen, die er dabei aufstellte, **falsch** waren.
- Unterlassungsanspruch nach § 1 UWG scheidet gegenüber dem Viertbeklagten aber daran, dass ihm die Unrichtigkeit seiner Behauptungen **nicht bewusst** war.

- Da die Zweit- bis Viertbeklagten im Interesse der Erstbeklagten **nicht wettbewerbswidrig** gehandelt haben, war das Klagebegehren **auch gegenüber der Erstbeklagten unberechtigt**.
- Klagsabweisung bestätigt.
- **Außerordentliche Revision der Klägerin wird vom OGH mit kurzer Begründung zurückgewiesen.**

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Armin Bammer

Rechtsanwalt

Lehrbeauftragter

Universität Wien und Musikuniversität Wien

Esteplatz 4, 1030 Wien

www.betm.at



INNOVATIONSSCHUTZ UND ZUGANG ZU ARZNEIMITTELN

Dr. Jan Oliver Huber
Pharmig - Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs

Dipl.-Oec. Marco Alves
Ärzte ohne Grenzen

Raum für Notizen

