



Universität für
Weiterbildung
Krems



Die ungelegten Eier: Verfügung über zukünftiges IP

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.

Center for IP, Media and Innovation Law
University for Continuing Education Krems

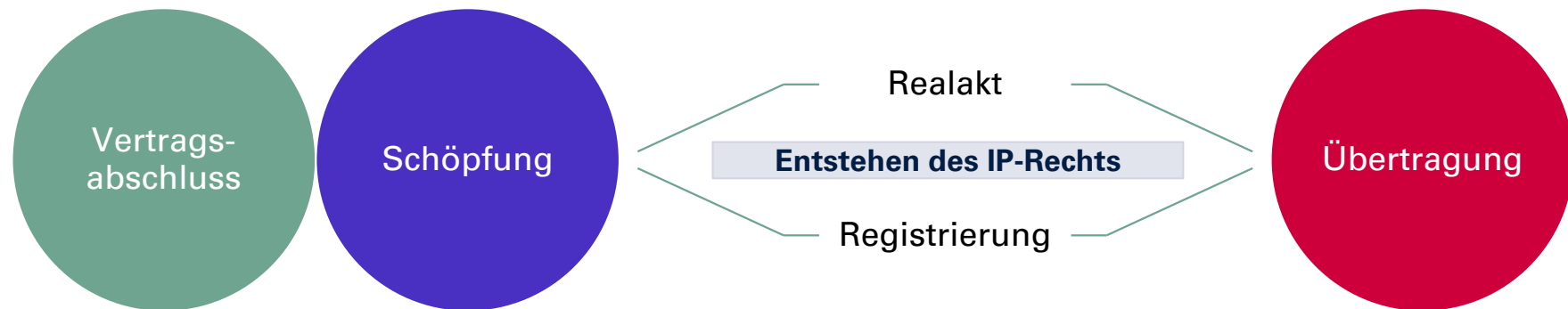
Ausgangspunkt

Partei A verpflichtet sich, sämtliche Rechte, insbesondere das Eigentum sowie sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte, an allen im Rahmen der Zusammenarbeit/in Erfüllung des Vertrages zukünftig entwickelten oder entstehenden Ergebnissen, Erfindungen, Schutzrechten (insbesondere Patenten, Gebrauchsmustern, Designs, Marken), Knowhow und alle sonstigen urheberrechtlich oder sonst geschützten Leistungen (nachfolgend ‚geistiges Eigentum‘), einschließlich aller daraus resultierenden Ansprüche, bereits im Zeitpunkt ihrer Entstehung auf Partei B zu übertragen oder – im Fall gesetzlich unübertragbarer Rechte – dieser die zur umfassenden Nutzung notwendigen Rechte einzuräumen.

Soweit eine dingliche Übertragung aus rechtlichen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder besondere Handlungen (insbesondere gegenüber Registerämtern), verpflichtet sich Partei A unwiderruflich zur unverzüglichen Vornahme sämtlicher für die Übertragung erforderlichen Handlungen.

Partei B nimmt die Übertragung/Nutzungsrechtseinräumung hiermit an.

Verfügung über zukünftiges IP



Entstehen von IP-Rechten

- **Werke:** urheberrechtlicher Schutz entsteht durch den Realakt der Schöpfung in der Person des (menschlichen) Schöpfers
- **Erfindungen:**
 - Recht auf ein Patent [§ 4 PatG] entsteht durch Erlangung des Erfindungsbesitzes (originär kommt nur die natürliche Person des Erfinders in Betracht)
 - Das Patentrecht mit absoluter Wirkung [§ 22 PatG] erfordert Registrierung
- **Design:**
 - Recht auf ein Muster [§ 7 MuSchG] entsteht durch den Realakt der Schöpfung in der Person des Schöpfers oder – bei Dienstnehmern – dem Dienstgeber zu.
 - Das Musterrecht mit absoluter Wirkung [§ 4 MuSchG] erfordert Registrierung
- **Marke:** Markenrecht mit absoluter Wirkung erfordert Registrierung
- **Knowhow:** werthaltiges Geheimnis und wirksame Geheimhaltung

Dienstnehmer IP



Dienstnehmer IP

- **Werke:**
 - Keine Sonderregel für DN-Schöpfungen, ausgenommen Computerprogramme und Datenbanken
[§ 40b, § 40f Abs 3 UrhG]
 - Erwerb von Werknutzrechten oder -bewilligungen durch DG nur auf vertraglicher Grundlage möglich
- **Erfindungen:**
 - DN-Erfinder haben Anspruch auf Erteilung des Patents
 - Aufgriffsrecht des DG setzt vertragliche oder gesetzliche Grundlage voraus
[§6 ff PatG; „künftige Erfindungen des Dienstnehmers sollen dem Dienstgeber gehören“]
- **Design:**
 - Dienstgeber erwirbt ex lege Recht auf Musterschutz im Fall von DN-Schöpfungen
[§ 7 Abs 2 UrhG]

Verträge über Zukünftiges im ABGB

- **Dienstvertrag [§ 1153 ABGB]**
- **Werkvertrag [§ 1165 ABGB]**
- **Kauf der in Erwartung stehenden Sache [§ 1065 ABGB]**
 - Kauf der gehofften Sache [§ 1175 ABGB]
 - Hoffnungskauf [§ 1176 ABGB]
- **Zukünftige Rechte sind der Zession zugänglich, sofern diese ausreichend individualisiert sind; gilt auch für Globalzession**
[OGH RS0032798]

Bestimmtheit des Zukünftigen

- Typische Formulierungen:
„sämtliche Rechte“, „alles IP“, „das gesamte zukünftig geschaffene Geistige Eigentum“ etc
- Beurteilung nach § 869 ABGB:
Bestimmbarkeit der essentialia negotii durch Vertragsauslegung
[Pletzer in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 869 Rz 18]
- Art des Rechtsgeschäfts?
- Bestimmung der Gegenleistung? [Achtung: § 354 UGB, § 1152 ABGB]
- Umfang der Übertragung/Rechteeinräumung?

Ausgangspunkt

Partei A verpflichtet sich, sämtliche Rechte, insbesondere das Eigentum sowie sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte, an allen im Rahmen der Zusammenarbeit/in Erfüllung des Vertrages zukünftig entwickelten oder entstehenden Ergebnissen, Schutzrechten (insbesondere Patenten, Gebrauchsmustern, Designs, Marken), Knowhow, sowie allen urheberrechtlich oder sonst geschützten Leistungen (nachfolgend „geistiges Eigentum“), einschließlich aller daraus resultierenden Ansprüche, bereits im Zeitpunkt ihrer Entstehung auf Partei B zu übertragen oder – im Fall gesetzlich unübertragbarer Rechte – dieser die zur umfassenden Nutzung erforderlichen Rechte einzuräumen.

Entstehen oder Erwerb?

Soweit eine dingliche Übertragung aus rechtlichen Gründen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist oder besondere Handlungen (insbesondere gegenüber Registerämtern), verpflichtet sich Partei A unwiderruflich zur unverzüglichen Vornahme sämtlicher für die Übertragung erforderlichen Handlungen.

Partei B nimmt die Übertragung/Nutzungsrechtseinräumung hiermit an.

- Markenrecht erfordert Registrierung; **vor Registrierung** besteht grds keine vermögenswerte Rechtsposition iSe „Anspruchs auf eine Marke“
 - **Aber:** Schutz nicht registrierter Zeichen durch UWG, Namens- & Firmenrecht, Urheberrecht etc

Wirkung der Vorausverfügung:

- Mit Registrierung der Marke durch den Übertragungsverpflichteten, besteht zunächst schuldrechtlicher Anspruch auf Übertragung
- Modus abhängig vom anwendbaren Recht:
 - Registereintragung als konstitutives Erfordernis?
 - In Ö: **Umschreibung bloß deklarativ** [vgl § 11 Abs 3 MSchG] -> Zession als Modus
- **Ergebnis, wenn deklarativ: Marke geht im Moment der Registrierung durch Zession außerbücherlich auf Erwerber über, sonst gesonderter Modus (Mitwirkungspflicht!) erforderlich.**

- **§ 31 UrhG:** Verfügung des Urhebers (!) über Werknutzungsrechte an künftigen Werken ist möglich
 - „alle“ Werke?
 - Unabhängigkeit von Werk und Werkstück!
- **ABER: gesetzliches Kündigungsrecht nach 5 Jahren**, unabhängig von wichtigem Grund
 - Kündigung nur bei Verfügungen über alle oder nur gattungsmäßig bestimmte Werke
 - Kündigungsfrist: 3 Monate (kürzere Fristen sind zulässig)
 - Wirkung: pro futuro für noch nicht vollendete Werke
- Bedeutung für bspw für Verlage, Filmproduktion oder Verwertungsgesellschaften

Werke: Wirkung der Vorausverfügung

- **WNR entsteht – wenngleich abgeleitet vom Vollrecht des Urhebers – als eigenständige Rechtsposition in der Person des Werknutzungsberechtigten**
 - OGH 4 Ob 340/78: *„Der Werknutzungsberechtigte ist nicht Rechtsnachfolger im engeren Sinn, sondern Rechtsnehmer des Urhebers“*
- **WNR entsteht (automatisch) mit „Vollendung des Werks“ beim Werknutzungsberechtigten**
 - Keine Trennung von Titel und Erwerbsart (§ 380 ABGB)
[OGH 4 Ob 340/78: für eine Anwendung des § 380 ABGB mit seiner Unterscheidung zwischen Erwerbstitel und Erwerbsart ist im Bereich des Urheberrechtes, *„wo es um Rechte an unkörperlichen Sachen geht, weder ein dogmatischer noch ein rechtspolitischer Grund zu finden[...]“*]
 - Kein gesonderter (dinglicher) Erfüllungsakt erforderlich; schuldrechtliche Vorausverfügung genügt für den Erwerb
- § 27 UrhG: **WNR sind ihrerseits übertragbare Vermögensrechte**; Titel und Modus (Zession) erforderlich; Zustimmungsvorbehalt des Urhebers (Abs 2)

- **Recht auf ein Patent (§ 4 PatG)**
 - Frei übertragbares Vermögensrecht: Titel und Modus (Zession) erforderlich
 - Vorausverfügungen sind nach ABGB zu beurteilen; bei Dienstertfindungen sind Sonderregeln der §§ 6 ff PatG beachtlich
 - **IE: Vorausverfügung ist möglich; mit Entstehen des Rechts geht dieses automatisch auf den Erwerber über (Sonderregeln bei Dienstertfinderungen!)**
 - **Keine gesetzlichen Vorbehalte bei Weiterübertragung zugunsten des Erfinders**
 - **Sonderfall: Übertragung des Aufgriffsrechts bei Dienstertfindungen?**
- **Patent (§ 22 ff PatG)**
 - Frei übertragbares Vermögensrecht (§ 33 PatG): Titel und Modus (in Ö: Registereintragung konstitutiv; in D: bloß deklarativ)
 - Vorausverfügungen sind allein nach ABGB zu beurteilen
 - **IE Vorausverfügungen möglich, gesonderter Modus erforderlich**

Design (Musterschutz)

- **Recht auf ein Muster (§ 7 MuSchG)**
 - Frei übertragbares Vermögensrecht, das originär in der Person des Schöpfers ODER des Dienst- oder Auftraggebers entsteht
 - Übertragung: Titel und Modus (Zession) erforderlich
 - Vorausverfügungen sind allein nach ABGB zu beurteilen
 - **IE: Vorausverfügung ist möglich; mit Entstehen des Rechts geht dieses automatisch auf den Erwerber über**
 - **Keine gesetzlichen Vorbehalte bei Weiterübertragung zugunsten des Schöpfers**
- **Muster (§ 4 MuSchG)**
 - Frei übertragbares Vermögensrecht (§ 10 PatG): Titel und Modus (in Ö: Registereintragung konstitutiv)
 - Vorausverfügungen sind allein nach ABGB zu beurteilen
 - **IE Vorausverfügungen möglich, gesonderter Modus erforderlich**

Zusammenfassung

- **Vorausverfügungen über (zukünftige) Immaterialgüterrechte sind rechtlich zulässig, wenn sie hinreichend individualisiert sind.**
 - Unterschiedliche Vertragstypen möglich
 - Bestimmbarkeit von Leistung und allfälliger Gegenleistung
- **Je nach Immaterialgut kann ein spezifischer Modus (Registereintragung) erforderlich sein.**
- **One-fits-all-Vereinbarungen müssen verschiedene Aspekte berücksichtigen, insb**
 - Liegt derivativer oder originärer Rechteerwerb vor?
 - Anwendbares Recht (ausländisches IP)?
 - Modus erforderlich? Zession oder Registereintragung?
 - Mitwirkungspflichten hinsichtlich Registereintragungen?
 - Vertragsketten bei Dienst-/Auftragnehmerleistungen?
- **Urhebervertragsrecht beachten! Zugang zum Knowhow regeln!**

Kontakt

Univ.-Prof. Ing. Dr. Clemens Appl, LL.M.

Zentrum für Geistiges Eigentum, Medien-
Innovationsrecht

Tel: +43-2732-893-2411

E-Mail: clemens.appl@donau-uni.ac.at

Follow me on LinkedIn: www.linkedin.com/in/clemensappl

Universität für Weiterbildung Krems

Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
3500 Krems, Österreich

www.donau-uni.ac.at/ipcenter





Universität für
Weiterbildung
Krems



Universität für Weiterbildung Krems
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
3500 Krems, Österreich
Tel.: +43 (0)2732 893-0
www.donau-uni.ac.at