

Technologietransferrecht SS 2017

RA Hon. Prof. Dr. Leonhard Reis

Technologietransfer und Volkswirtschaft

Technologietransfer ieS ist

- ein volkswirtschaftlich wahrgenommener und beschriebener Prozess,
- in dem Ergebnisse von Forschung und Entwicklung, die bei Forschern und Forschungseinrichtungen als Prozessbeteiligten entstehen,
- an andere Prozessbeteiligte, insbesondere Wirtschaftsunternehmen, übergeben werden,
- die diese Ergebnisse in neue Produkte und Verfahrenstechniken umsetzen.

Grundlegendes zum Technologietransfer

- **Ziel:** Innovative Technologien auf den Markt zu bringen, um **industrielle Anwendung** zu ermöglichen
- Wertschöpfung der **Ergebnisse** von **Grundlagenforschung** und **angewandter Forschung**
 - **Basic research** is experimental or theoretical work undertaken primarily to acquire new knowledge of the underlying foundations of phenomena and observable facts, without any particular application or use in view.
 - **Applied research** is original investigation undertaken in order to acquire new knowledge. It is, however, directed primarily towards a specific practical aim or objective.

(OECD, Frascati Manual 2002).

Grundlegendes zum Technologietransfer

- **Technologien (iSd TT-GVO) sind**
 - **Patente** (und Patentanmeldung),
 - **Gebrauchsmuster** (und Gebrauchsmusteranmeldungen),
 - **Geschmacksmuster**,
 - **Sortenschutzrechte**,
 - **Topographien von Halbleitererzeugnissen**,
 - ergänzende **Schutzzertifikate** für **Arzneimittel oder andere Produkte**, für die **solche Zertifikate** erlangt werden können,
 - **Software-Rechte**,
 - **Know-how**

Wie geschieht Technologietransfer?

- **Personaltransfer**
(Arbeitskräfteüberlassung, Einschulungen, Head-hunting, „Abwerben“, Consulting, Beratung)
- **Projektbezogener Transfer**
(Forschungskooperation, Forschungsauftrag, Entwicklungsauftrag, Joint Venture)
- **Informationstransfer**
(Patente, Gebrauchsmuster und Know-how)
- **Technologietransfer durch Wissenstransfer**
(Vorträge, LV, Fortbildung)

Technologietransfer = Informationstransfer

- **Technologietransfer-Verträge**

F&E-Kooperationsvertrag

Forschungsauftragsvertrag

Patentlizenzvertrag

Know how-Vertrag

Markenlizenzvertrag

Joint Venture-Vertrag uvm

➔ Nicht nur Berücksichtigung des Immaterialgüterrechts sondern auch des Zivilrechts, Kartellrechts, Internationalen Privatrechts, Internationalen Zivilprozessrechts sowie Steuerrechts.

Grundzüge des Patentrechts I

- Patentrecht gehört zu den **Immaterialgüterrechten** bzw. zu den Regeln des „**Geistigen Eigentums**“
- **Rechtsquellen:**
 - Patengesetz 1970 (BGBl 1959/270 idF BGBl I 2006/96)*
 - Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ) BGBl 1979/350*
 - Patent Cooperation Treaty (PCT) Vertrag über die internationale Zusammenarbeit im Patentwesen BGBl 1973/349*
- Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht
- *Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (ABl. EU L 351, 20.12.2012), einschließlich aller späteren Änderungen,*
- Gebrauchsmuster („kleines Patent“): Gebrauchsmustergesetz BGBl 1994/211
- Daneben auch von Bedeutung für das Patentrecht:
 - VO 138/03 (Produktpiraterie-VO)
 - Produktpirateriegesetz BGBl I 2004/56

Grundzüge des Patentrechts Ia

- Das einheitliche Patent – oder das "europäische Patent mit einheitlicher Wirkung" – ist ein vom EPA nach den Vorschriften und Verfahren des EPÜ erteiltes europäisches Patent, dem auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung für das Hoheitsgebiet derjenigen 25 Mitgliedstaaten verliehen wird, die an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmen.
- Das einheitliche Patent wird neben den nationalen Patenten und den klassischen europäischen Patenten bestehen.
- Patentinhaber können aber künftig klassische europäische Patente auf verschiedene Weise mit dem einheitlichen Patent kombinieren.
 - Eine Möglichkeit wäre z. B.: ein einheitliches Patent für die 25 an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union
 - zusammen mit einem klassischen europäischen Patent mit Wirkung in einem oder mehreren nicht an der Verstärkten Zusammenarbeit teilnehmenden EPÜ-Vertragsstaaten wie Spanien, Italien, der Schweiz, der Türkei, Norwegen oder Island.

Grundzüge des Patentrechts Ib

- Die Verordnung über das einheitliche Patent sieht vor, dass die 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten dem EPA folgende Aufgaben übertragen werden:
 - Entgegennahme und Prüfung von Anträgen auf einheitliche Wirkung
 - Registrierung der einheitlichen Wirkung
 - Veröffentlichung der Übersetzungen während des Übergangszeitraums
 - Erstellung und Verwaltung eines "Registers für den einheitlichen Patentschutz"
 - mit Einträgen zu Rechtsübergängen und -übertragungen sowie Erlöschen, (Bereitschaft zur) Lizenzierung, Beschränkung oder Widerruf von einheitlichen Patenten
 - Erhebung der Jahresgebühren für einheitliche Patente
 - Verteilung eines Teils der Jahresgebühren an die teilnehmenden Mitgliedstaaten
 - Verwaltung eines Kompensationssystems
 - Erstattung der Übersetzungskosten (bis zu einem Höchstbetrag) an bestimmte Patentanmelder, die Anmeldungen in einer anderen EU-Amtssprache als Deutsch, Englisch oder Französisch einreichen
- Die neuen Aufgaben bestehen also in direkten einseitigen Registrierungsaufgaben, die das EPA nach internen Regelungen ausführt. Den einheitlichen Patentschutz betreffende Entscheidungen des EPA können vor dem Einheitlichen Patentgericht angefochten werden.

Grundzüge des Patentrechts I c

- **Einheitliche Wirkung**
- Das europäische Patent wird so behandelt, als sei es in keinem der 25 Staaten ein nationales Patent geworden
- Die einheitliche Wirkung tritt mit Registrierung ein
- Dauert an bis zum Erlöschen des Patents
- Daher kein Erlöschen nur in einzelnen Staaten
- Sie folgt akzessorisch dem Schicksal des zugrunde liegenden Europäischen Patents
- Vernichtung/Beschränkung z.B. im Einspruchsverfahren möglich
- Das Patent bildet einen einheitlichen Rechtsgegenstand
- Durchsetzung einheitlich, ebenso ggf. Nichtigkeitsklärung

Grundzüge des Patentrechts Id

- **Rechtsverkehr**
- Wird in allen MS wie nationales Patent behandelt
- Nur einheitliche Veräußerung möglich
- Anwendbares Recht wird bestimmt durch Wohnsitz des Patentinhabers, hilfsweise Niederlassung des Patentinhabers, hilfsweise Sitz der EPO (München)
- Bei mehreren Patentinhabern Reihenfolge der Nennung entscheidet
- **Lizenzierung**
- Einheitspatent kann wie nationales Patent lizenziert werden
- Lizenzierung möglich für gesamtes Gebiet oder für einzelne Territorien
- Zwangslizenzen nach jeweiligem nationalen Recht möglich
- Lizenzbereitschaft gegenüber jedermann (kann erklärt und in Register eingetragen werden), führt zu Absenkung der Jahresgebühren

Grundzüge des Patentrechts Ie

- Bislang (EPÜ)
- Europäisches Patentamt führt seit 1977 zentrales Erteilungsverfahren durch
- 38 Mitgliedsstaaten, darunter die 27 EU-Staaten, können benannt werden
 - Aber: Europäisches Patent "zerfällt" mit Ende des Erteilungsverfahrens in ein Bündel nationaler Patente
 - Validierung in jedem benannten Staat erforderlich
 - Kosten für Übersetzung, nationale Patentanwälte
 - Unterschiedliche nationale Registerpraxis
 - Aufrechterhaltungsgebühren in allen Staaten
 - Separate Durchsetzung vor nationalen Gerichten erforderlich
 - Mehrfach Kosten für Gerichte und Anwälte
 - Gefahr unterschiedlicher Beurteilung der Verletzungsfrage
 - Auch Nichtigerklärung des Patents nur national
 - Wenn Einspruchsfrist abgelaufen: "Klag' mich aus jeder Burg"
 - Gefahr unterschiedlicher Beurteilung der Bestandsfrage

Grundzüge des Patentrechts II

- **Nationales österreichisches Recht**
 - **Patentrecht:** Schutzrechte an Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind (§ 1 Abs 1 PatG)
 - **Patenrecht im objektiven Sinn:** Normen der Regelung des Patentwesens (verwandt mit Gebrauchsmusterrecht, Schutz der Topographien von Halbleitern, Sortenschutz und die Schutzzertifikate für Arzneimittel)
 - **Patentrecht im subjektiven Sinn:** Die dem Einzelnen zustehenden Befugnissen (so auch das PatG);
 - § 33 Abs 2 PatG: Patenrecht i.S.S ist ein „**übertragbares Vermögensrecht**.“
- ➔ Funktionen des Patentrechts (Vermögenswert, „Absicherung“ gegen unberechtigte Ansprüche, Wirtschaftswaffe, Investitionsschutz)

Grundzüge des Patentrechts III

- Extreme wirtschaftliche Bedeutung
 - Ca 115.000 Patente in Ö aufrecht
- Sachpatent: räumlich fassbarer Gegenstand
- Verfahrenspatent: zeitlicher Ablauf von Vorgängen
- IPR Art 8 ROM II-VO, (§ 34 Abs 1 IPRG alt)
 - Entstehen, Inhalt und Erlöschen von Immaterialgüterrechten sind nach dem Recht des Staates zu beurteilen, in dem eine Benützungs- oder Verletzungshandlung gesetzt wurde.
 - Sog. SCHUTZLANDPRINZIP
 - Vgl. Territorialitätsprinzip → Ausfluss auf Rechteeinräumungen

Grundzüge des Patentrechts IV

Definition der Erfindung

§ 1 Abs 1 PatG: „Für Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind, werden auf Antrag Patente erteilt.“

=> Unterscheidung zwischen Erfindung und Patent!

§ 1 Abs 2 PatG (Ausnahme von Leistungen vom Erfindungsbegriff)

Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, ästhetische Formschöpfungen, Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, für Spiele und geschäftliche Tätigkeiten, Programme für Datenverarbeitungsanlagen, Wiedergabe von Informationen) sowie durch die BiotechNov 2005: der menschliche Körper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und Entwicklung, die bloße Entdeckung eines Bestandteils des menschliche Körpers (inkl. Teilsequenz eines Gens)

Zufallserfindungen: Erfinder muss die „Regel zum technischen Handeln“ kennen

Grundzüge des Patentrechts V

Einschränkungen (§ 2 PatG)

- Erfindungen, deren Verwertung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen würde;
- Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen Körper vorgenommen werden; dies gilt nicht für Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem dieser Verfahren.
- Pflanzensorten oder Tierrassen sowie für im Wesentlichen biologische Verfahren zur Züchtung von Pflanzen oder Tieren.

Grundzüge des Patentrechts VI

- **Neuheit** (§ 3 Abs 1 PatG): E. gehört nicht zum Stand der Technik;
Stand der Technik: alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung zugänglich gemacht wurde
=> absoluter Neuheitsbegriff (weltweit!)
Fiktiver Stand der Technik (§ 3 Abs 2 PatG fingiert die Vorveröffentlichung früher eingereichter Patent- und Gebrauchsmuster-anmeldungen)
- § 3 Abs 4: Ausnahmen für eine Offenbarung, die nicht früher als 6 Monate vor Einreichung erfolgt ist und auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders oder eine amtliche Ausstellung zurückgeht (Neuheitsschonfrist (Z1) und Ausstellungspriorität (Z2));
 - NB: Gebrauchsmusterrecht viel toleranter, da eine sechsmonatige Neuheitsschonfrist für eigene Vorveröffentlichungen gewährt wird!
 - Prüfung der Neuheit durch das Patentamt jedoch niemals vollständig möglich → Möglichkeit des Einspruchs gegen die Patenterteilung bzw. Nichtigkeitsantrag

Grundzüge des Patentrechts VII

- **Erfindungshöhe** => Monopolrechte werden nur für außergewöhnliche erfinderische Schritte
<> natürliche stetige Weiterentwicklung
 - ➔ handwerkliche routinemäßige Maßnahmen sind nie erfinderisch
 - ➔ Überraschende Effekte indizieren Erfindungshöhe
 - ➔ Überwinden von Vorurteilen der Fachwelt indiziert Erfindungshöhe
 - ➔ Ebenso Notwendigkeit der Kombination verschiedener Quellen
 - ➔ Die bloße Anhäufung von Einzelelementen reicht nicht aus
- Übertragungserfindungen
- Kombinationserfindungen
- Auswahlerfindung / Aufgabenerfindung
- Bahnbrechende Erfindungen: Pionierpatente
- **Gewerbliche Anwendbarkeit:** Wiederholbarkeit und Ausführbarkeit

Grundzüge des Patentrechts VIII

- Anspruch auf Patentschutz steht dem Erfinder zu:
„**Schöpferprinzip**“ („*vermögensrechtliche Seite*“)
 - Anspruch ist übertragbar („*vermögensrechtliche Seite*“)
 - Sonderregelung für Dienstleistungen („*vermögensrechtliche Seite*“)
 - Erfindernennung („*persönlichkeitsrechtliche Seite*“)
 - Patentinhaber <> Erfinder
 - Erstanmelder => (widerlegbare) Erfindervermutung
- Patenterteilung: Recht an der Erfindung geht im Patentrecht auf**
- **Doppelerfindung:** Erstanmelderprinzip (§ 4 Abs 1)
 - **Mehrere Patentinhaber:** Bürgerliches Recht; gemeinsame Verfügung; Verfolgung von Patentverletzungen durch jeden Einzelnen (§ 27)

Grundzüge des Patentrechts IX

- Schriftliche Anmeldung eines Patentanspruchs (mit Beschreibung) beim Patentamt (§ 87a PatG: so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann: OFFENBARUNG)
- Tag der Anmeldung: Recht der Priorität (Vorrang gegenüber allen anderen Anmeldungen); Offenbarung kann nicht mehr geändert werden
- Prüfung durch Patentamt (Gesetzmäßigkeitsprüfung und Recherchebericht)
- Tag der Veröffentlichung der Anmeldung (spätestens 18 Monate nach dem Anmeldetag): Einstweiliger Rechtsschutz
- Abschluss der Prüfung, Veröffentlichungsgebühr => Patenterteilung mittels Beschluss; Patenschrift, Notiz im Patenblatt; Patenturkunde
- Bekanntmachung => Beginn der viermonatigen Einspruchsfrist
- Eintragung im Patentregister (alle dinglichen Rechte an Patenten werden mit der Eintragung in das Patentregister erworben und werden gegen Dritte wirksam).

Grundzüge des Patentrechts X

- **Ausschließungsrecht** des Patentinhabers (§ 22 PatG)
 - andere davon auszuschließen
 - den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen
 - in Verkehr zu bringen
 - feilzuhalten oder
 - zu gebrauchen.
- Jegliche „Benutzung“ ohne Zustimmung des Patentinhabers ist eine Patentverletzung

ACHTUNG: Die Patenterteilung bedeutet nicht, dass der Patentinhaber nicht andere Patente verletzt (so z.B. bei Abhängigkeiten!)

Patentinhaber hat auch die sog. Gewerbebegünstigung nach §§ 31f PatG

Grundzüge des Patentrechts XI

- **Räumlicher Schutzbereich**

nur im Hoheitsgebiet des Erteilungsstaates (Territorialitätsprinzip)

- **Erschöpfungsgrundsatz**

Ende der Patentwirkung hinsichtlich eines konkreten, unter den Schutzbereich des Patentes fallenden Gegenstandes. Die Erschöpfung tritt ein, wenn der Patentinhaber die Patentwirkungen für den konkreten Gegenstand bereits in Anspruch genommen hat, indem er den Gegenstand selbst in Verkehr gebracht hat oder dieser mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist.

Patentinhaber kann sich nicht auf sein Patentrecht berufen, um den Import geschützter Produkte aus einem EU-Staat abzuwehren, wenn die Ware von ihm selbst (oder mit seiner Zustimmung) durch einen Dritten in diesem Mitgliedstaat in Verkehr gebracht worden ist.

Grundzüge des Patentrechts XII

- **Vorbenützungsrecht**

Vorbenützer ist, wer die Erfindung bereits zur Zeit der Anmeldung in gutem Glauben im Inland in Benützung genommen hat (§ 23 Abs 1 PatG)

Weiterbenutzungsrecht im Umfang wie vor dem Prioritätszeitpunkt
Vorbenützer kann verlangen, dass seine Befugnis durch eine Urkunde anerkannt wird; Anspruch auf Eintragung im Patenregister

Überschreiten des Weiterbenutzungsrechts: Patentverletzung

Grundzüge des Patentrechts XIII

- **Schutzdauer**
 - Höchstdauer beträgt 20 Jahre
 - Aufrechterhaltung gegen Zahlung der Jahresgebühr
- **Ende des Schutzes (§ 46 PatG)**
 - Zeitablauf
 - keine Einzahlung der Jahresgebühr
 - Verzicht
 - Rücknahme (Sicherung der Ausübung in angemessenem Umfang)
 - Nichtigerklärung (nicht patentierbar, nicht deutlich offenbart)
 - Aberkennung (Anspruch des wahren Berechtigten)

Grundzüge des Patentrechts

XIV

- **Verletzungshandlungen**

Verstöße gegen das Ausschließlichkeitsrecht des § 22 PatG

- **Sanktionen bei Patentverletzung**

- Zivilrechtlicher Schutz ab der Patenterteilung
- Unterlassungsanspruch (§ 147 PatG) (auch EV!)
- Beseitigungsanspruch (§ 148 PatG)
- Urteilsveröffentlichung (§ 149 PatG)
- Angemessenes Entgelt (§ 150 Abs 1 PatG)
- Pauschalierter Schadenersatz (§ 150 Abs 3 PatG) oder
- Schadenersatz oder Herausgabe des Gewinns (§ 150 Abs 2 PatG)
- Rechnungslegungsanspruch
- Auskunftsanspruch nach § 151a PatG
- Strafrechtlicher Schutz (bedingter Vorsatz erforderlich)
- Zollrechtlicher Schutz

Grundzüge des Patentrechts XV

BERECHTIGUNG ZUR LIZENZIERUNG

- Patent berechtigt nach § 22 Abs 1 PatG, andere davon auszuschließen, den Gegenstand der Erfindung betriebsmäßig herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilzuhalten oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen

GRÜNDE FÜR DIE LIZENZIERUNG

- Dritter benötigt Technologie
- Patentinhaber nicht in der Lage, Produkte herzustellen oder zu vertreiben;
- Interesse an aufwandslosem Einkommen

Grundzüge des Patentrechts

XVI

Übertragung der Rechte

- TRIPS
 - Patentinhaber sind berechtigt, das Patent rechtsgeschäftlich oder im Wege der Rechtsnachfolge zu übertragen und Lizenzverträge abzuschließen (Art 28)
- PatG
 - Recht aus der Anmeldung und das Patentrecht gehen auf Erben über (§ 33 Abs 1)
 - Beide Rechte können zur Gänze oder nach ideellen Anteilen durch Rechtsgeschäft, richterlichen Ausspruch oder letztwillige Verfügung übertragen werden (§ 33 Abs 2)
 - Erfindernennung ist unübertragbar, unverzichtbar und unvererbbar (§ 20 PatG)

Know how-Vertrag: Know how I

- **Internationale Vereinigung für den Gewerblichen Rechtsschutz**
„Kenntnisse und Erfahrungen technischer, kommerzieller, administrativer oder anderer Natur, die im Betrieb eines Unternehmens oder in Ausübung eines Berufes anwendbar sind.“
- **TT-GVO (Art 1 lit. i)**
geheim (nicht allgemein bekannt und nicht leicht zugänglich)
wesentlich (für die Produktion der Vertragsprodukte von Bedeutung und nützlich)
identifiziert (umfassend genug beschrieben,
Überprüfung von „geheim“ und „wesentlich“ möglich)

Know how-Vertrag: Know how II

UK: Saltaman Engineering v Campbell: Know how (confidential information) is something which „*is not public property or public knowledge*“

(SSt 41/32 = EvBl 1971/101: Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sind „*Tatsachen und Erkenntnisse kommerzieller oder technischer Art, die bloß einer bestimmten und begrenzten Zahl von Personen bekannt und anderen nicht oder nur schwer zugänglich sind, nach dem Willen des Berechtigten nicht über den Kreis der Eingeweihten hinausdringen sollen und an deren Geheimhaltung der Geschäfts- oder Betriebsinhaber ein wirtschaftliches Interesse hat.*“)

Know how-Vertrag: Know how

III

Art 39 para 2 lit a and b TRIPS

–Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

- (a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- (b) has commercial value because it is secret; and
- (c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

Know how-Vertrag: Know how

IV

In keinem Mitgliedstaat der EU (und auch sonst nicht) Gegenstand eines gesetzlichen Schutzrechts. Vielmehr ist der Besitz von Know-how ein rein tatsächlicher Zustand, der seinem Inhaber erhebliche Markt- und Wettbewerbsvorteile ermöglicht.

- Jedoch: RL 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung
- Geschäftsgeheimnis“: Informationen, die alle nachstehenden Kriterien erfüllen:
 - a) sie sind in dem Sinne geheim, dass sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personenkreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen umgehen, allgemein bekannt oder ohne weiteres zugänglich sind;
 - b) sie sind von kommerziellem Wert, weil sie geheim sind;
 - c) sie sind Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen der Person, die die rechtmäßige Kontrolle über die Informationen besitzt

Know how-Vertrag: Know how V

- Es muss dabei kein „absolutes“ Geheimnis vorliegen, damit ein Geschäftsgeheimnis geschützt ist.
- Neu ist das Erfordernis der angemessenen Geheimhaltungsmaßnahme. Damit müssen Unternehmen künftig Geschäftsgeheimnisse aktiv schützen und das im Streitfall nachweisen.
- Die Richtlinie führt außerdem aus, dass Erfahrungen und Fähigkeiten, die Arbeitnehmer im normalen Verlauf ihrer Tätigkeit ehrlich erworben haben, von ihnen weiterhin genutzt werden dürfen, soweit es sich dabei nicht um Geschäftsgeheimnisse handelt.
- Rechtswidriger Erwerb gilt nach der Richtlinie bei unbefugtem Zugang, unbefugter Aneignung sowie unbefugtem Kopieren von Dokumenten, Gegenständen, Materialien, Stoffen oder elektronischen Dateien, die das Geschäftsgeheimnis enthalten oder aus denen es sich ableiten lässt. Weiters besteht ein Schutz auch von „nur“ ableitbaren Geschäftsgeheimnissen. Dabei ist anders als nach dem ursprünglichen Kommissionsvorschlag nicht nur die vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung von Geschäftsgeheimnissen geschützt.
- Neben einer Beschreibung der Tatbestände der rechtswidrigen Nutzung und Offenlegung sieht die Richtlinie weiters vor, dass auch Erwerb, Nutzung und Offenlegung bei Wissen oder Wissenmüssen der unmittelbaren oder mittelbaren rechtswidrigen Besitzerlangung durch den Vormann nicht erlaubt sind. Dasselbe gilt für das Herstellen, Anbieten und Inverkehrbringen von rechtsverletzenden Produkten.

Know how-Vertrag: Know how

VI

- Richtlinie enthält als zweiten wichtigen Bereich auch Bestimmungen über die Rechtsdurchsetzung im Fall der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Aus dem Erwägungsgrund 6 der Richtlinie folgt, dass für die Geltendmachung von Ansprüchen kein Wettbewerbsverhältnis vorausgesetzt wird. Vorgesehen ist, dass die im Fall der Verletzung von Geschäftsgeheimnissen zur Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Dabei ist auf den Wert des Geschäftsgeheimnisses, die Schwere und die Auswirkungen des Verhaltens sowie die Interessen Beteiligter und Dritter sowie gegebenenfalls der Verbraucher Rücksicht zu nehmen.

Eine während des Rechtssetzungsverfahrens strittige Frage war der Umgang mit Geschäftsgeheimnissen im Zuge von Prozessen. Es soll nicht passieren, dass in einem Prozess, bei dem es darum geht, ob eine Information ein schützenswertes Geschäftsgeheimnis ist, und/oder ob ein solches verletzt wurde, durch die zivilprozessualen Grundsätze und Verfahrensregeln genau das Gegenteil des Prozesszieles, nämlich die Offenlegung der Information erfolgt.

Weiters können zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen auch einstweilige Verfügungen erlassen werden, was in Österreich jetzt schon möglich ist. Darunter fallen unter anderem das Verbot des Herstellens etc rechtsverletzender Produkte und deren Beschlagnahme. Auch hier ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit anzuwenden, für den Artikel 11 Parameter beschreibt.

Know how-Vertrag: Know how

VII

- Ähnliches gilt für das Hauptverfahren. Neben dem Gebot der Einstellung oder dem Verbot der Nutzung oder Offenlegung des Geschäftsgeheimnisses und dem Verbot der Produktion etc rechtsverletzender Produkte können auch andere „geeignete Abhilfemaßnahmen hinsichtlich der rechtsverletzenden Produkte“ vorgesehen werden. Ergänzt wird das durch die Möglichkeit der Vernichtung rechtsverletzender Gegenstände. Die erwähnten geeigneten Abhilfemaßnahmen können - wie in Österreich bereits bekannt - der Rückruf oder die Beseitigung rechtsverletzender Produkte sein.

Schließlich sieht die Richtlinie vor, dass dem Verletzten Schadenersatzansprüche zuzugestehen sind, wobei hier wie schon in anderen Zusammenhängen ein europarechtlicher Schadenersatzbegriff angewendet wird, der auch entgangenen Gewinn des Geschädigten, durch die Rechtsverletzung erzielte unlautere Gewinne und gegebenenfalls immaterielle Schäden umfasst. Alternativ kann ein aus Lizenzgebühren abgeleiteter Pauschalbetrag angesetzt werden.

Ein gewisses natürliches Spannungsverhältnis bringt diese Richtlinie im Verhältnis zur Meinungsäußerungsfreiheit, zur Medienfreiheit und betreffend den Schutz von Whistleblowern, was auch in Stellungnahmen vorgebracht wurde. Laut der Richtlinie darf jemanden, der ein Fehlverhalten aufdeckt, ein allfälliger Geheimnisverrat nicht zum Verhängnis werden, wenn er in der Absicht gehandelt hat, das allgemeine öffentliche Interesse zu schützen. Auch dürfen Arbeitnehmer ihre ehrlich erworbenen Erfahrungen und Fähigkeiten weiterhin ungehindert nutzen und ihre Mobilität darf nicht beschränkt werden. Hier ist wie so oft ein angemessener und sachgerechter Interessensausgleich zielführend.

Know how-Vertrag: Know how VIII

Know How = Oberbegriff über

Technisch geprägtes Betriebsgeheimnis

Kaufmännisch geartetes Geschäftsgeheimnis

Erfahrungswissen (nicht zwangsläufig geheim)

„industrial know how“ und „commercial know how“

Ausklammerung der gewerblichen Schutzrechte

Wesentlich und typisch: **Geheimnischarakter**

**Kann streng genommen nicht lizenziert, sondern nur mitgeteilt oder
überlassen werden! → RL lässt diese Frage offen**

Know how-Vertrag: Know how

IX

- **Schutz** durch die Rechtsordnung
 - Lauterkeitsrecht (§§ 11f UWG: Verletzung von Geschäfts- und Berufsgeheimnissen)
 - Strafrecht (§§ 123f: Auskundschaftung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen)
 - Gesellschaftsrecht (Verschwiegenheitspflicht von Gf und Vorstand)
 - Arbeitsrecht (Dienststerfindungsrecht, Softwareurheberrecht)
- **Schutz** durch vertragliche Regelung
 - Arbeitsrecht (Verschwiegenheitsklauseln im Arbeitsvertrag)
 - Geheimhaltungsvereinbarung (Non-disclosure agreement, NDA, CDA)

UWG: Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen

Missbrauch anvertrauter Vorlagen

§ 11. (1) Wer als Bediensteter eines Unternehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich geworden sind, während der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes mitteilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.

(2) Die gleiche Strafe trifft den, der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis er durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder an andere mitteilt.

(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt.

UWG - Fortsetzung

- § 12. (1) Wer die ihm im geschäftlichen Verkehr anvertrauten Vorlagen oder Vorschriften technischer Art zu Zwecken des Wettbewerbes unbefugt verwertet oder anderen mitteilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen zu bestrafen.
- (2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, wenn die Vorlagen oder Vorschriften vom Inhaber eines Unternehmens seinem Bediensteten anvertraut worden sind.
- (3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt.

Auskundschaftung eines Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisses

§ 123 StGB

- § 123. (1) Wer ein Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis mit dem Vorsatz auskundschaftet, es zu verwerten, einem anderen zur Verwertung zu überlassen oder der Öffentlichkeit preiszugeben, ist mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Beide Strafen können auch nebeneinander verhängt werden.
- (2) Der Täter ist nur auf Verlangen des Verletzten zu verfolgen.

Know how-Vertrag: Know how X

- Allgemein werden unter Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen Tatsachen verstanden, die nicht offenkundig, also nur einem eng begrenzten Personenkreis bekannt sind, zu einem bestimmten Geschäftsbetrieb in Beziehung stehen, nach dem ausdrücklich oder konkludent erklärten Willen des Inhabers geheim gehalten werden sollen und an deren Geheimhaltung ein schutzwürdiges wirtschaftliches Interesse des Inhabers besteht.

- **Betriebsgeheimnis**

das gesamte geheime technische Erfahrungswissen

Konstruktionszeichnungen, Rezepte, Muster, Modelle, Formeln, Arbeitsbeschreibungen, Bearbeitungsvorrichtungen, technische Angaben (Abmessungen, Beimengungen und Rezepturen)

Know how-Vertrag: Know how XI

- **Geschäftsgeheimnis**

Informationen aus dem Bereich, Absatz, Lieferanten, Rechnungswesen, Personal;

insbesondere

Kalkulationsunterlagen, Preis- und Kundenlisten, Warenbezugsquellen, Inventuren, Kalkulationen, Strategien und Ereignisse im Wettbewerb, Personaleinsatz

Know how-Vertrag: Know how XII

- **Nicht bekanntes Erfahrungswissen**

In der jeweilige Branche bekanntes Wissen, das sich jeder Interessierte unter Aufwand von Geld und Zeit auch selbst erarbeiten könnte.

Know how-Vertrag: Know how

XIII

Andere Einteilungen

- **Produkt Know how**

Information über das Produkt

Vorrichtungen und Verfahren zur Herstellung (z.B. spezielle Fertigungsvorrichtungen und Verfahren wie z.B. Prüfeinrichtungen, die der Hersteller entwickelt hat, um das Produkt möglichst kostengünstig zu fertigen.

Know how über die Herstellung des Produkts oder über die Verwendung von Teilen bzw. Komponenten

Prüfung des fertigen Produkts

Montage / Inbetriebnahme / Service

Know how-Vertrag: Know how

XIV

Andere Einteilungen

- **Anlagen-Know how**

Industrieanlagen werden in der Regel nicht in Serie geliefert

Projektierungs-Know how im Hinblick auf das Entwerfen der Anlage entsprechend den Kundenwünschen („Engineering Know-how“)

Projektierungs-Know how <> Produkt-Know how

- **Verfahrens-Know how**

bestimmtes Verfahren zur Herstellung eines Produkts

(z.B. Chemikalie, Kunstfaser, Waschmittel)

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.

RA Hon. Prof. Dr. Leonhard Reis