|  |  |
| --- | --- |
| [\_\_\_\_] zu bearbeitende Teile bzw zu prüfende Verweise [\_\_\_\_] Hilfestellung für Eingabefelder, Optionen, Alternativen [\_\_\_\_] Alternativklauseln zum Vorteil des Auftragnehmers  [\_\_\_\_] Alternativklauseln zum Vorteil des Auftraggebers |  |
| VEREINBARUNG ÜBER NUTZUNGS- UND BEARBEITUNGSRECHTE AN WERKEN  abgeschlossen zwischen  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name, Firma)  eine nach\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. österreichischem) Recht errichtete Gesellschaft   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Firmenbuchnummer), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(zuständiges Gericht)  mit dem Sitz in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ort)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Adresse)  (im Folgenden **„**Auftragnehmer**“** genannt)  und  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Name, Firma)  eine nach\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(z.B. österreichischem) Recht errichtete Gesellschaft   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Firmenbuchnummer), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(zuständiges Gericht)  mit dem Sitz in\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Ort)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Adresse)  (im Folgenden „Auftraggeber“ genannt)  nachstehend gemeinsam oder einzeln auch „Partei“ oder „Parteien“ genannt  Die Substantiva verstehen sich geschlechtsneutral. Lediglich aus Gründen der Vereinfachung wird die männliche Form angegeben. | **Kommentar**  ALLGEMEINES  Dieses Muster einer Vereinbarung (siehe alternativ ein Muster einer in Verträge zu integrierende Klausel über die Einräumung von Nutzungs- und Bearbeitungsrechten hier: (<https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster-ipag/vertragsmuster/ip-transfer>) wurde unter der Annahme entworfen, dass ein Auftragnehmer bereits „Werke“ (an denen Rechte – insbesondere des geistigen Eigentums – bestehen) erstellt hat und dem Auftraggeber mit diesem Muster daran Nutzungs- und Bearbeitungsrechte zur Verwertung der Werke einräumt. Soweit das "Werk“ noch nicht erstellt wurde, siehe IPAG-Muster zu Forschungs- bzw. Software-Entwicklungsverträgen: <https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster-ipag/vertragsmuster>). Zum Verständnis und zur Verortung gegenständlichen Musters in der „Welt des geistigen Eigentums“: der Begriff „Werk“ wird im Muster breiter verstanden als das „Werk“ im Urheberrecht (§ 1 UrhG) definiert ist, dort nämlich „nur“ als „*eigentümliche geistige Schöpfungen auf den Gebieten der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und der Filmkunst*“. Das Muster versteht unter „Werk“ jegliche (körperlich und unkörperliche) Sache (§ 285 ABGB), an welcher der Auftragnehmer entsprechende Rechte hält und die vom Auftraggeber verwertet werden soll. „Werk“ im Sinne des Musters kann auch unkörperliche Sachen, wie etwa (Trainings)Daten umfassen. Je nach „Werk“ und auch nach Einzelfall sind Fragen der Übertragbarkeit bzw. lizensierte und etwaig auch kartellrechtliche Schranken bzw. Freistellungen zu prüfen.  Anwendungsbereich:  Es wird von einer Unternehmervereinbarung (B2B) ausgegangen. In diesem Zusammenhang wird davon ausgegangen, dass das Muster als Basis für dann individuell ausverhandelte Vereinbarungen herangezogen wird, sodass eine sog. „Klauselkontrolle“, wie sie für Allgemeine Geschäftsbedingungen auch B2B möglich ist, nicht zur Anwendung kommt.  Das Muster könnte – nach entsprechenden Anpassungen – auch bei Startups, in welche „Werke samt Rechten“ eingebracht werden sollen, genutzt werden. |
| 1. DEFINITIONEN (alphabetisch)    1. „Betriebs- und Geschäftsgeheimnis“: eine Information, die (i) geheim ist, weil sie weder in ihrer Gesamtheit noch in der genauen Anordnung und Zusammensetzung ihrer Bestandteile den Personen in den Kreisen, die üblicherweise mit dieser Art von Informationen zu tun haben, allgemein bekannt noch ohne weiteres zugänglich ist; (ii) von kommerziellem Wert ist, weil sie geheim ist, und (iii) Gegenstand von den Umständen entsprechenden angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen durch die Person ist, welche die rechtmäßige Verfügungsgewalt über diese Informationen ausübt [und (iv) von der bereitstellenden Partei als solche gekennzeichnet ist, etwa mit „geheim“ oder Sinngleichem]. | **Kommentar**  Zu 1.1: Die Definition orientiert sich an jener der Richtlinie 2016/943 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) bzw. deren Umsetzung in den §§ 26a UWG.  Die Option der Kennzeichnung wird deswegen zum Vorteil des Auftraggebers markiert, weil davon ausgegangen wird, dass primär der Auftragnehmer im Zusammenhang mit dem „Werk“ Geschäftsgeheimnisse übergibt und daher „verpflichtet“ wäre, diese als solche zu kennzeichnen. Allgemein kann die Kennzeichnungspflicht einerseits den Vorteil haben, formell – nämlich durch die Kennzeichnung – abzugrenzen, was unter die vertraglichen Regelungen fällt; andererseits kann sie dazu führen, dass sämtliches Material als „geheim“ gekennzeichnet wird, was nicht Sinn und Zweck wäre.  Siehe zum Geheimnisschutz weitergehend: <https://www.discoverip.at/wie-funktionierts/weitere-schutzmoeglichkeiten> |
| * 1. Dritte: alle juristischen oder natürlichen Personen außer den Parteien und deren Dienstnehmer. Dienstnehmer und etwaige Organe der Parteien werden – insbesondere hinsichtlich der Rechteeinräumung – als von der Partei umfasst bzw. nicht als Dritte verstanden. | Zu 1.2: Die Vereinbarung geht – mit Ausnahme etwaiger verbundener Unternehmen gemäß Punkt 1.7 – von einem zweipersonalen Verhältnis aus. Ausgehend davon, dass es sich bei den Parteien um Gesellschaften, also in der Regel um juristische Personen, handelt, wird klargestellt, dass die Dienstnehmer und etwaige Organe der Parteien nicht als Dritte verstanden werden, weil diese ansonsten unter Umständen von der Rechteeinräumung nicht umfasst wären. |
| * 1. Nutzungsrechte: Die gemäß Punkt 3 vom Auftragnehmer dem Auftraggeber am bzw. im Zusammenhang mit dem Werk gemäß dieser Vereinbarung eingeräumte Rechte. |  |
| * 1. Schriftlichkeit bzw. schriftlich: meint die schlichte eigenhändige Unterschriftsform. [Gemäß dem geltenden Vieraugenprinzip bedarf es jedenfalls der Unterschrift von zwei vertretungsbefugten Personen]. [Meint jegliche Textform, auch elektronisch, soweit für den Empfänger speicherbar]. Es gilt für die Rechtswirkung jeweils das Einlangen/ die Abrufbarkeit beim Empfänger. | Die Schriftform erfordert – soweit die Parteien dies nicht anders vereinbaren – die eigenhändige Unterschrift oder einer dieser gleichgestellten elektronischen Signatur. Schriftlichkeit bedeutet daher echte „Unterschriftlichkeit“. Um einerseits etwaigen gesellschaftsrechtlichen oder universitären Prinzipien und andererseits digitalisierten Informationsgesellschaft gerecht zu werden, werden im Muster strengere und weniger strenge Form-Alternativen vorgesehen. |
| * 1. Schutzrechte: Immaterialgüterrechte, [insbesondere] nach dem Urheberrecht-, Patent-, (Geschmacks/ Gebrauchs)Muster-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz- und/ oder Marken- bzw Kennzeichenrecht [wie in Beilage ./1.5 festgelegt] [und auch sonstige Rechte am Werk, wie insbesondere Persönlichkeitsrechte, welche zur Nutzung bzw. Verwertung des Werks erforderlich bzw. zweckmäßig sind]. | Zu 1.5: die Rechte des geistigen Eigentums (auch als Immaterialgüterrechte bezeichnet) umfassen Registerrechte (insbesondere Patent-, (Geschmacks/ Gebrauchs)Muster-, Sortenschutz-, Halbleiterschutz- und Markenrechte, aber auch nicht zu registrierende Rechte, wie insbesondere Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz oder Rechte an nicht-registrierten Kennzeichen oder nicht-eingetragenen Geschmacksmustern. Darüber hinaus können im Zusammenhang mit dem Werk Rechte, wie insbesondere Persönlichkeitsrechte, wie etwa das „Recht am eigenen Bild“ (§ 78 UrhG), bestehen, welche für die Nutzung des Werks erforderlich sein könnten – siehe Option im Text des Musters.  Während der Auftragnehmer in der Regel einen klaren und abschließenden Bereich seiner Rechte einräumen will, also zum Beispiel wie durch eine Beilage definiert, ist es im Interesse des Auftraggebers, möglichst umfassend alle Rechte eingeräumt zu bekommen, um eine umfassende Verwertung des „Werks“ vornehmen zu können. |
| * 1. Tag des Inkrafttretens: der Tag der Unterzeichnung durch den Auftragnehmer und den Auftraggeber. Wenn die Unterzeichnung nicht am identischen Tag erfolgt, der Tag der letzten Unterschrift. | Zu 1.6: Grundsätzlich (Ausnahmen wären im Einzelfall zu prüfen) kann die Übertragung von Rechten formfrei erfolgen, doch können die Parteien entsprechende Formvorschriften vereinbaren. Mit dem Tag des Inkrafttretens wird vereinbart, dass die Vereinbarung nicht wirksam sein soll, solange nicht beide Parteien unterschrieben haben. |
| * 1. [Verbundene(s) Unternehmen: solche Unternehmen, die nach den Vorschriften über die vollständige Zusammenfassung der Jahresabschlüsse verbundener Unternehmen (Vollkonsolidierung) in den Konzernabschluss eines Mutterunternehmens gemäß § 244 UGB einzubeziehen sind, das als oberstes Mutterunternehmen den am weitest gehenden Konzernabschluss gemäß §§ 244 bis 267 UGB aufzustellen hat, auch wenn die Aufstellung unterbleibt. Dies gilt sinngemäß, wenn das oberste Mutterunternehmen seinen Sitz im Ausland hat. Tochterunternehmen, die gemäß § 249 UGB nicht einbezogen werden, sind ebenfalls verbundene Unternehmen.] [Die in der Beilage /1.6 aufgezählten Gesellschaften der Unternehmensgruppe des Auftraggebers.] | Zu 1.7: Während die Auftraggeberseite in der Regel sämtliche Konzerngesellschaften – und das möglichst dynamisch – als „Begünstigte der Rechteeinräumung“ verstanden wissen will (siehe Punkt 3), möchte der Auftragnehmer in der Regel genau abgrenzen können, wer bzw. welche Gesellschaften das Werk nutzen darf bzw dürfen. |
| * 1. Vereinbarung: gegenständliche vertragliche Regelung zwischen den Parteien, einschließlich sämtlicher Beilagen. |  |
| * 1. Werk: Sache (gemäß Punkt 2.1), an welcher der Auftragnehmer entsprechende Rechte hält und die vom Auftraggeber gemäß gegenständlicher Vereinbarung verwertet werden soll. | Zu 1.9: vgl. schon Kommentar zu Allgemeines oben.  Siehe weitergehend zum IP-Schutz: <https://www.discoverip.at/wie-funktionierts/weitere-schutzmoeglichkeiten> |
| 1. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG    1. Der Auftragnehmer hat die in Beilage./2.1 spezifizierten Werke erstellt bzw. erstellen lassen und hält an diesen Werken Rechte, wobei der Auftragnehmer erklärt, die Werke am [Datum, um Uhrzeit, am Ort] und die Rechte gemäß Punkt 3 daran an den Auftraggeber zu übertragen bzw. entsprechende Rechte einzuräumen und der Auftraggeber erklärt, diese Übertragung bzw. Rechteeinräumung gemäß gegenständlicher Vereinbarung anzunehmen. | **Kommentar**  Zu 2.1: Das Muster geht davon aus, dass die Werke bereits vorbestehend sind und regelt daher ausschließlich die Rechteeinräumung an diesen und nicht die Erstellung der Werke (vgl hierfür die IPAG-Muster zu Forschungs- bzw. Software-Entwicklungsverträgen: <https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster-ipag/vertragsmuster>). Das Muster spezifiziert auch nicht, welche Rechte am Werk bestehen, sodass im Einzelfall zu prüfen wäre, setzt solche Rechte aber voraus und auch, dass die Werke an einem bestimmten Datum und Ort übergeben werden, wobei dadurch eine „Vollrechtsübertragung“ (siehe Punkt 3) erfolgen soll. Sollten keine Rechte des Auftragnehmers am Werk bestehen, droht Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit hinsichtlich der Rechteeinräumung bzw. dass (markt)beschränkende Regelungen (kartell)rechtswidrig sind. |
| * 1. Der Auftragnehmer hat die Werke gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung – sofern möglich – durch körperliche, sonst symbolische Übergabe an Ort und Zeit gemäß Punkt 2.1 an den Auftraggeber zu übergeben [und alle sonstigen, für die Übertragung bzw. Rechteeinräumung erforderlichen Maßnahmen zu setzen]. Soweit [erforderlich/ zweckmäßig], sind die Parteien verpflichtet, alle Erklärungen abzugeben und alle Formerfordernisse zu erfüllen, die etwaig [erforderlich/ zweckmäßig] sind, um die vereinbarungsgemäße Übertragung bzw. Einräumung zu ermöglichen bzw. durchzuführen [oder die geeignet sind, dem Auftraggeber den Nachweis der Übertragung bzw. Einräumung zu erleichtern]. | Zu 2.2: aufgrund des Erfordernisses nach österreichischem Recht, dass es eines Titels und eines Modus bedarf, um Rechte zu übertragen, ist vorgesehen, dass neben der Vereinbarung eines Titels (diese Vereinbarung) auch ein entsprechender Modus (die tatsächliche Übergabe) gesetzt wird. Während der Auftraggeber auch alle Eventualitäten zum Modus bzw. zur Abwicklung umfasst sehen möchte, wird der Auftragnehmer einen „abschließenden Pflichtenkatalog“ – hier also die bloße Übergabe – wünschen. |
| * 1. Der Auftraggeber ist [\*Beschreibung des Auftraggebers\*] und beabsichtigt, die Werke auf Basis gegenständlicher Vereinbarung zu verwerten, [ohne dazu verpflichtet zu sein, was aber jedenfalls keinen Einfluss auf die Zahlungspflicht gemäß Punkt 5 hat]. | Zu 2.2: Die Verpflichtung zur Verwertung hat uU urhebergesetzliche Konsequenzen, nämlich etwa hinsichtlich der Übertragbarkeit der eingeräumten Rechte (§ 28 Abs 2 UrhG), der möglichen vorzeitigen Auflösung des Vertragsverhältnisses bei Nichtverwertung (§ 30 Abs 1 UrhG) und der Verwertung in periodisch erscheinenden Sammlungen (§ 37 UrhG). Je nach wirtschaftlicher Einigung, könnte dies aber zum Nachteil des Auftragnehmers sein – siehe Punkt 5. |
| 1. RECHTEEINRÄUMUNG    1. Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber [einschließlich seiner verbundenen Unternehmen] gemäß den Regelungen dieser Vereinbarung – insbesondere im Rahmen der Beschränkungen gemäß Punkt 3.2 sonst unbelastet – [unwiderruflich/ zeitlich bis zum [\*]] und [nicht-]ausschließlich sämtliche Rechte an den Werken gemäß Punkt 2.1 [(„Vollrechtsübertragung“)]. Es werden Eigentums-, Verwertungs- (Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Vermiet/Verleih-, Sende-, Vorführungs-, Zurverfügungsstellungs-Recht bzw betriebliches Nutzungsrecht) und Bearbeitungsrechte am bzw im Zusammenhang mit dem Werk eingeräumt. Aufgrund der ausschließlichen Rechteeinräumung hat sich der Auftragnehmer im Umfang der Rechteeinräumung selbst der Verwertung der Werke zu enthalten. Die Rechteeinräumung erfasst alle zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser Vereinbarung bekannten und auch zukünftigen Verwertungsrechte an den Werken, soweit dies im Rahmen des Punkt 3.2 [notwendig / zweckmäßig] ist. Die Rechteeinräumung umfasst [nicht] auch die Weitergabe der Werke bzw. das Recht der Übertragung bzw Sublizenzierung der Rechte, wobei der Auftraggeber in diesem Fall sicherzustellen hat, dass der Übernehmer die Pflichten des Auftraggebers gegenüber dem Auftragnehmer gänzlich übernimmt; der Auftraggeber hält den Auftragnehmer diesbezüglich verschuldensunabhängig schad- und klaglos. | **Kommentar**  Zu 3.1: der Umfang der Rechteeinräumung ist primär „Verhandlungssache“, daher der wirtschaftlichen Disposition der Parteien überlassen; allerdings sind die rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten:  Grundsätzlich werden ausschließlich jene Rechte eingeräumt, die nach dem Willen der Parteien eingeräumt werden sollen, entweder ausdrücklich oder gemäß dem anzunehmen Willen, insbesondere im Lichte der „Zweckübertragungstheorie“ (vgl § 24c UrhG und unten Kommentar zu Punkt 3.2).  Während der Auftraggeber natürlich eine „Vollrechtsübertragung“ wünscht, strebt der Auftragnehmer in der Regel eine beschränkte Rechteübertragung an. Zum Vorteil der Rechteinhaber gelten im Zweifel ausschließlich die zweck-notwendigen/ weniger belastenden Rechte eingeräumt.  Zur Ausschließlichkeit: diese ist hinsichtlich der Dimension der Eigentumsübertragung an den Werken gesetzlich determiniert (alternativ könnte statt einer Eigentumsübertragung auch Bestandsverhältnis auf Zeit bzw. eine Verpflichtung zur Eigentumsrückübertragung vorgesehen werden). Hinsichtlich der Dimension der Rechteeinräumung sind hingegen etwaige (kartell)rechtliche Beschränkungen im Einzelfall zu beachten: Lizenzverträge fallen nach der Schutzrechtsinhaltstheorie dann nicht unter den Kartellbegriff, wenn die darin vereinbarten Beschränkungen bei der Ausübung des Schutzrechtes über dessen gesetzlichen Umfang nicht hinausgehen. Beschränkungen des freien Warenverkehrs sollen nur erlaubt sein, soweit sie zur Wahrung der vom Schutzrecht verliehenen Rechte notwendig sind (OGH – Coca-Cola, am 23. 1. 1978, Okt 4/77). Nur solche Beschränkungen sind gerechtfertigt, die den Charakter der jeweiligen Immaterialgüterrechte wahren. Insoweit sind Bindungen und Verpflichtungen auch wettbewerbsrechtlich unbedenklich. In seiner Entscheidung Maissaatgut (8. 6. 1982, Slg 1982, 2015) urteilte der EuGH, dass eine Exklusivlizenz nicht automatisch gegen das Kartellverbot verstößt, weil sie innovations- und damit wettbewerbsfördernd wirken kann, indem dem Innovator eine Belohnung für seine Anstrengungen versprochen wird. Zur urhebergesetzlichen Unterscheidung zwischen „Werknutzungsbewilligung“ und „Werknutzungsrecht“ (also der ausschließlichen Rechteeinräumung) siehe §§ 24 ff UrhG.  Hinsichtlich der unbekannten Verwertungsarten nach dem Urheberrecht siehe § 24c Abs 2 UrhG („Ein Vertrag, durch den der Urheber für eine bei dessen Abschluss unbekannte Verwertungsart eine Werknutzungsbewilligung erteilt oder ein Werknutzungsrecht einräumt, bedarf der Schriftform. Der Urheber kann diese Werknutzungsbewilligung oder dieses Werknutzungsrecht widerrufen. Das Widerrufsrecht erlischt nach Ablauf von drei Monaten, nachdem der Vertragspartner die Mitteilung über die beabsichtigte Aufnahme der neuen Art der Verwertung an den Urheber unter der ihm zuletzt bekannten Anschrift abgesendet hat. Auf das Widerrufsrecht kann im Voraus nicht verzichtet werden.“). |
| * 1. Die Rechteeinräumung gemäß Punkt 3.1 unterliegt folgenden Beschränkungen: * Dem Auftraggeber ist es untersagt, etwaige Kennzeichnungen des Auftragnehmers am oder im Zusammenhang mit dem Werk zu entfernen bzw. zu ändern. Der Auftraggeber hat die Werke wie vom Auftragnehmer gekennzeichnet zu verwerten bzw. im Rahmen der Verwertung entsprechend zu kennzeichnen. * Sachlich umfassen die Nutzungsrechte lediglich die Verwertung des Auftraggebers im Rahmen [sachliche Einschränkungen, wie etwa Verwertung in Buchform, für eine Werbekampagne, bei einer Veranstaltung(sreihe) etc]. * Örtlich umfassen die Nutzungsrechte ausschließlich das Gebiet [Gebietsbeschränkungen]; die bloße physische Verbringung der Werke ist von dieser Gebietsbeschränkung aber nicht umfasst. * Zeitlich ist die Rechteeinräumung bis [Beschränkung der Dauer] beschränkt, sodass bis spätestens diesem Zeitpunkt die Werke und die Rechte daran vom Auftraggeber dem Auftragnehmer (rück)zu übertragen sind. * Das Bearbeitungsrecht umfasst lediglich die nicht-entstellenden und die Interessen des Auftragnehmers wahrende Bearbeitungen und umfasst jedenfalls nicht Teile, welche vom Auftragnehmer zur Kennzeichnung der Werke genutzt wurden bzw. werden (insbesondere Titel- und Erstellerkennzeichnungsschutz). * Unabhängig von der Rechteeinräumung und etwaiger Geheimhaltungspflicht ist der Auftragnehmer berechtigt, [eine Kopie des/ das] Werk unentgeltlich [für Forschungs- und Lehrzwecke/ als Referenz des Werkschaffens/ [\*sonstige Verwertungen\*]] weltweit und übertragbar bzw. sublizensierbar zu nutzen und zwar auch in vom Auftragnehmer bearbeiteter Form.] | Zu 3.2: Das Muster gibt Texte vor, welche – entgegen einer „Vollrechtsübertragung“ – vertragliche Beschränkungsmöglichkeiten der Übertragung bzw. Einräumung aufzeigt, nämlich insbesondere hinsichtlich der zum Persönlichkeitsrecht von Urhebern bzw. Erfindern gehörenden Kennzeichnung und der sachlichen, örtlichen und zeitlichen Dimension. Solche Einschränkungen sind nicht zwingend, also „Verhandlungssache“ zwischen den Parteien. Diese Beschränkungen stehen in einem Spannungsverhältnis zu der als Zielschuldverhältnis ausgestalteten „Vollrechtsübertragung“, sodass damit gewisse Rechtsunsicherheiten verbunden sind. Es muss daher im Einzelfall einerseits verhandelt und andererseits geprüft werden, ob und welche Übertragungen bzw. Beschränkungen dazu überhaupt rechtlich möglich sind.  Es bestehen – ergänzend zu den allgemeinen Auslegungsregeln (§§ 914 ff ABGB) – Sonderauslegungsregeln zB den Zweckübertragungsgrundsatz (§ 24c Abs 1 UrhG: „Sind in einer Werknutzungsbewilligung oder bei der Einräumung eines Werknutzungsrechts die Verwertungsarten nicht ausdrücklich einzeln bezeichnet, so bestimmt sich nach dem von beiden Vertragspartnern zugrunde gelegten Vertragszweck, auf welche Verwertungsarten sie sich erstreckt. Entsprechendes gilt für die Frage, ob eine Werknutzungsbewilligung erteilt oder ein Werknutzungsrecht eingeräumt wurde, wie weit die Erlaubnis und das eingeräumte Recht reichen und welchen Einschränkungen sie unterliegen. Der Zweckübertragungsgrundsatz kommt bei Werken, die im Rahmen eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses geschaffen wurden, sowie bei Werken, die im Verhältnis zum Gesamtwerk einen nachrangigen Beitrag darstellen, nicht zur Anwendung.“) |
| * 1. [Die Einräumung der Rechte durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber erfolgt Zug um Zug gegen vollständige Bezahlung der Vergütung gemäß Punkt 5 („Rechte- bzw Eigentumsvorbehalt“).] | Zu 3.2: Zum Vorteil des Auftragnehmers wird im Muster sowohl hinsichtlich einer etwaigen Eigentumsübertragung als auch hinsichtlich sonstiger Rechteübertragungen – anders als das gesetzliche Abstellen auf die bloße Übergabe – daran angeknüpft, dass die Vergütung vollständig bezahlt wurde. Dieser Rechte- und Eigentumsvorbehalt muss hinsichtlich des Timings im Einzelfall geprüft werden. Eine Verwertung durch den Auftraggeber vor der Rechteeinräumung wäre ja eine Verletzung der gesetzlich gewährten Ausschließungsrechte. |
| * 1. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Rechteeinräumung im Umfang der Vereinbarung in etwaigen rechteausweisenden Registern auf seine Kosten eintragen zu lassen, wobei der Auftragnehmer nach Aufforderung des Auftraggebers verpflichtet ist, etwaige dafür erforderliche Erklärungen zeitnah und formgerecht abzugeben, wobei der Auftraggeber etwaig damit im Zusammenhang stehende Barauslagen und/ oder Gebühren nach Belegvorlage umgehend zu ersetzen hat. Bei einer etwaigen Rückübertragung nach Ende der Laufzeit ist der Auftraggeber verpflichtet, die etwaigen Eintragungen rückgängig zu machen bzw. löschen zu lassen. | Zu 3.4: Im Einzelfall und je nach Werk können eingeräumte Rechte in Registern eingetragen werden, etwa im Grundbuch und/ oder im Patent-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-, Sortenschutz- und/ oder Halbleiterschutz-Register. Mit dieser Registrierung sind in der Regel auch Rechte bzw Vorteile verbunden, uU ist dieser auch überhaupt konstitutiv für die Rechteeinräumung. Es ist daher im Muster vorgesehen, dass der Auftraggeber dazu berechtigt ist und der Auftragnehmer verpflichtet ist, daran entsprechend mitzuwirken (uU bestehen diesbezüglich Formvorschriften, um die Registrierung bei den (ausländischen) Ämtern zu erwirken). |
| * 1. Soweit dem Auftraggeber am Werk – insbesondere aufgrund der Bearbeitung – eigene Rechte zukommen, hat der Auftraggeber diese spätestens am Ende der Laufzeit dieser Vereinbarung gleich dieser Vereinbarung – aber gänzlich unbeschränkt – an den Auftragnehmer zu übertragen bzw. diesem einzuräumen. | Zu 3.5: Diese Regelung stellt im Fall einer zeitlichen Beschränkung der Rechteeinräumung (siehe Punkt 3.2) sicher, dass der Auftragnehmer sämtliche Rechte eingeräumt erhält, damit er das (rück)übertragende Werk unbeschränkt nutzen kann. |
| 1. GEHEIMHALTUNGS- UND NICHTVERWENDUNGSPFLICHT, DATENSCHUTZ    1. Es ist davon auszugehen, dass die Parteien im Rahmen (der Erfüllung) dieser Vereinbarung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen der jeweils anderen Partei Kenntnis erlangen. Die Parteien verpflichten sich daher wechselseitig, sämtliche erhaltene Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geheim zu halten und ausschließlich zum Zweck der Zusammenarbeit unter dieser Vereinbarung zu verwenden und weder zum eigenen Gebrauch in irgendeiner Art und Weise auszunützen oder ausnützen zu lassen noch Unbeteiligten, ohne vorherige schriftliche Einwilligung der anderen Partei zugänglich zu machen oder dies zu dulden. Dies gilt allerdings nur, soweit es nicht der Rechteeinräumungen am Leistungssoll gemäß Punkt 3 entgegensteht. | Siehe zum Geheimnisschutz weitergehend: <https://www.discoverip.at/wie-funktionierts/weitere-schutzmoeglichkeiten> |
| * 1. Der Auftraggeber darf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Auftragnehmerin an Mitarbeiter ihrer Unternehmen [und verbundene Unternehmen] weitergeben, aber nur soweit diese die Information zur vereinbarungsgemäßen Verwertung des Werks benötigen. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass diese Personen, denen derartige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zugänglich werden können, in zumindest dieser Vereinbarung entsprechender Weise schriftlich zur Geheimhaltung und Nichtverwendung verpflichtet werden, dies auch für die Zeit nach deren Ausscheiden aus dem Unternehmen. |  |
| * 1. Nicht unter diese Geheimhaltungs- und Nichtverwendungspflicht fallen Informationen, die nachweislich * der empfangenden Partei bereits vor ihrer Übermittlung bekannt waren; * zur Zeit ihrer Übermittlung bereits offenkundig waren; * nach ihrer Übermittlung offenkundig geworden sind, ohne dass dies von der empfangenen Partei zu vertreten ist; * nach ihrer Übermittlung der empfangenden Partei von dritter Seite auf gesetzlich zulässige Weise und ohne Einschränkung in Bezug auf Geheimhaltung oder Verwendung zugänglich gemacht worden sind; * von der empfangenden Partei unabhängig erarbeitet worden sind; oder * aufgrund gesetzlicher Vorschriften, gerichtlicher Entscheidungen oder behördlicher Verfügungen offengelegt werden müssen; in diesem Fall hat die zur Offenlegung verpflichtete Partei die andere Partei unverzüglich von der Offenlegung in Kenntnis zu setzen, soweit dies rechtlich zulässig ist. |  |
| * 1. Die oben genannten Geheimhaltungs- und Nichtverwendungsbestimmungen bleiben auch nach Beendigung dieser Vereinbarung [zeitlich unbegrenzt / für einen Zeitraum von fünf Jahren] in Kraft, solange die Informationen nicht öffentlich bekannt sind. |  |
| * 1. Es ist das gemeinsame Verständnis der Parteien, dass im Zusammenhang mit dem Werk und der Erfüllung der Vereinbarung keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, sodass das Datenschutzrecht nicht zur Anwendung kommt. | Zu 3.5: Sollten doch personenbezogene Daten „im Werk enthalten“ sein, siehe: <https://www.ncp-ip.at/vertragsmuster-ipag/vertragsmuster/software-entwicklung-und-datennutzung>. |
| 1. VERGÜTUNG    1. Der Auftragnehmer erhält als [pauschale] Gegenleistung für die Werkübertragung und die Rechteeinräumung die [einmalige/zeitabhängige aber von der Nutzung unabhängige/ vom Umsatz des Auftraggebers mit dem Werk abhängige] Vergütung gemäß Anlage ./5.1. Mit der vereinbarten Vergütung sind alle Aufwendungen und Kosten des Auftragnehmers vollständig abgegolten. | Zu 5.1: Die Vergütungsregelungen sind primär „Verhandlungssache“ bzw. unternehmerische Entscheidungen. Zu beachten ist allerdings, dass gemäß Punkt 3.3 zum Vorteil des Auftragnehmers ein Rechte- und Eigentumsvorbehalt besteht, sodass die Rechte erst mit vollständiger Bezahlung übergehen. |
| * 1. Die Leistungen werden [ohne/ zuzüglich] Umsatzsteuer in Rechnung gestellt. [Bei „ohne“: Stellt sich heraus, dass die Leistung oder Teile der Leistung des Auftragnehmers doch umsatzsteuerpflichtig sind, ist der Auftragnehmer dazu berechtigt, die Umsatzsteuer nachträglich in Rechnung zu stellen. Der Auftraggeber erklärt sich zur Nachentrichtung der Umsatzsteuer bereit.] | Zu 5.1: insbesondere bei grenzüberschreitenden Zahlungen sollten steuerrechtliche Dimensionen im Einzelfall durch entsprechende Steuerberatung begleitet werden. |
| * 1. Der Auftragnehmer ist spätestens mit Übergabe gemäß Punkt 2.1 zur Legung einer gesetzmäßigen Rechnung verpflichtet. Die Rechnung ist nach ohne jeden Abzug binnen [30/ 60] Tagen zahlbar. Die Zahlung erfolgt ausnahmslos durch Überweisung auf ein vom Auftragnehmer in der Rechnung bekannt zu gebendes Konto bei einem Kreditinstitut in der EU. | Zu 5.3: Beachte: in Punkt 3.3 ist zum Vorteil des Auftragnehmers ein Eigentums- und Rechtevorbehalt vorgesehen, sodass die Rechte erst mit vollständiger Bezahlung übergehen. |
| * 1. Werden Zahlungen – auch unverschuldet – nicht fristgerecht geleistet, stehen dem Auftragnehmer für den offenen Betrag, vom Ende der Zahlungsfrist an, Zinsen in gesetzlicher Höhe zwischen Unternehmern zu. | Zu 5.4: In B2B-Geschäften führt die verschuldete Verzögerung der Zahlung von Geldforderungen zum Recht, gesetzliche Zinsen in der Höhe von 9,2% über dem Basiszinssatz (<https://www.oenb.at/Service/Zins--und-Wechselkurse/Anknuepfungszinssaetze.html>) zu fordern. Bei unverschuldetem Zahlungsverzug kommt ein Zinssatz von 4% zur Anwendung (§ 456 UGB iVm § 1000 Abs 1 ABGB). Das Muster regelt zum Vorteil des Auftragnehmers, dass der unternehmerische Zinssatz unabhängig vom Verschulden zur Anwendung kommen soll. |
| 1. HAFTUNG    1. [Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen /Die Gewährleistung ist – soweit nicht ausdrücklich eine solche in dieser Vereinbarung ausdrücklich zugesagt wird – ausgeschlossen.] | **Kommentar**  Zu 6.1: Die gesetzliche Gewährleistung (siehe <https://www.oesterreich.gv.at/lexicon/G/Seite.991130.html>) kann im B2B-Bereich vertraglich geändert werden. |
| * 1. Der Auftragnehmer [garantiert/ sichert nach bestem Wissen und Gewissen zu], über die entsprechenden Rechte bzw. Berechtigungen gemäß der Vereinbarung zu verfügen. Das bezieht sich insbesondere darauf, dass durch das Werk und/oder dessen vereinbarungsgemäße Verwertung nicht in Schutzrechte Dritter unmittelbar oder mittelbar eingegriffen wird, also entweder solche nicht bestehen oder umfassend von den Dritten dem Auftragnehmer und von diesem dem Auftraggeber eingeräumt wurden. [Sollten Dritte Ansprüche wegen Rechtsverletzungen aufgrund eines Verstoßes gegen gesetzliche Bestimmungen oder gegen diese Vereinbarung geltend machen, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber auf erstes Anfordern hiervon verschuldensunabhängig freizustellen.] | Zu 6.2: Die vertraglichen Haftungsregelungen sind am Ende des Tages eine Verhandlungssache und eine unternehmerische Entscheidung. Zu (verschuldensunabhängigen) Garantien siehe § 880a ABGB. Hintergrund ist ein – praktisch immer wichtiger werdendes – Risiko, dass (unverschuldet) in Rechte Dritter eingegriffen wird. Beachte, dass es keinen gutgläubigen (IP)-Rechteerwerb gibt (vgl aber die Vermutung der Urheberschaft nach § 12 UrhG). Da im Bereich des „Geistigen Eigentums“ zahlreiche Ansprüche (insbesondere auf Unterlassung, Beseitigung, Urteilsveröffentlichung und auch auf einfaches Entgelt) auch verschuldensunabhängig bestehen, besteht ein Interesse des Auftraggebers bzw. der Parteien, den potenziellen Haftungsumfang zwischen den Parteien zu regeln. Naturgemäß bestehen hier widerstreitende Interessen der Parteien. |
| * 1. Die Parteien werden sich wechselseitig über jede ihnen bekannt gewordene und/ oder vermutete und/ oder behauptete Verletzung eines Schutzrechtes im Zusammenhang mit dem Werk informieren. [Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber zu warnen, wenn der Auftragnehmer erkennt, dass das Werk (als Ganzes oder in ihren Teilen) und/oder dessen vereinbarungsgemäße Verwertung fremde Schutzrechte verletzt oder verletzen könnte.] Jede Partei verpflichtet sich, die jeweils andere Partei unverzüglich umfassend schriftlich zu informieren, sollte sie wegen einer Schutzrechtsverletzung im Zusammenhang mit dem Werk in Anspruch genommen werden. Die in Anspruch genommene Partei wird sich in diesem Fall hinsichtlich des weiteren Vorgehens mit der anderen Partei abstimmen. Die andere Partei ist – soweit zulässig – berechtigt, sich den entsprechenden Verfahren anzuschließen oder in diese einzutreten. [Der Auftragnehmer hat sich jedenfalls hinsichtlich sämtlicher Verfahrensschritte mit dem Auftraggeber abzustimmen und den Weisungen des Auftraggebers Folge zu leisten; hinsichtlich der Folgen aufgrund der Weisungen hat der Auftraggeber den Auftragnehmer schadlos zu halten.] Der Abschluss von Vergleichen sowie die Abstandnahme der Fortführung eines derartigen Verfahrens bedarf jeweils der Zustimmung der anderen Partei, soweit dies Rechtsfolgen für die andere Partei haben könnte. | Siehe Kommentar zu 6.2. |
| * 1. Sollte tatsächlich eine Verletzung von Rechten Dritter im Zusammenhang mit dem Werk und oder dessen vereinbarungsgemäße Verwertung eingetreten sein, gilt: der Auftragnehmer wird [soweit zumutbar und technisch möglich] [auf seine Kosten/ – soweit unverschuldet – gegen angemessenes Entgelt] ein „neues Werk“, welches vergleichbar verwertbar wie das vertragsgegenständliche Werk ist, aber frei von Rechten Dritter ist, erstellen und übergeben und vertragsgemäße Rechte einräumen [und den Auftraggeber gesamtumfänglich verschuldensunabhängig schad- und klaglos halten]. Hinsichtlich der neuen Werke gelten die Anforderungen dieser Vereinbarung sinngemäß. | Siehe Kommentar zu 6.2. |
| * 1. Der Auftragnehmer haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie nach etwaig zwingend anzuwendenden Haftungsgesetzen, wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz, und aus den expliziten Garantieversprechungen sowie im Falle von Arglist und/ oder Vorsatz und/ oder krass grober Fahrlässigkeit. Ansonsten ist die Haftung des Auftragnehmers ausgeschlossen, [wobei den Auftragnehmer der Beweis des Verschuldensgrades obliegt]. |  |
| 1. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND    1. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Kollisionsnormen und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. | Zu 7.1: Siehe ergänzend bzw alternativ IPAG-Musterdokument zu einer langen Streitbeilegungsklausel: <https://www.ncp-ip.at/fileadmin/user_upload/Streitbeilegungsklausel_lang_DE.DOCX> |
| * 1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz des [Auftraggebers/ Auftragnehmers]. |  |
| 1. SCHLUSSBESTIMMUNGEN    1. Die Parteien verzichten auf die Anfechtung wegen Irrtums (insbesondere auch eines Kalkulationsirrtums), [nicht aber Verkürzung über die Hälfte (*laesio enormis*)] oder Wegfall der Geschäftsgrundlage und sonstigen etwaigen gegenwärtigen oder zukünftigen Anfechtungsmöglichkeiten und Wurzelmängeln. | **Kommentar**  Da unter Umständen an den Auftraggeber das „Vollrecht“ übertragen werden soll (wenn auch uU mit Rückübertragungspflicht), sodass dem Muster ein Zielschuldverhältnis und kein Dauerschuldverhältnis zugrunde liegt, sind keine Kündigungsregelungen vorgesehen. Je nach Einzelfall sollten bzw. könnten Kündigungsregelungen – unter Umständen faktisch zum Vorteil der einen oder anderen Partei – vorgesehen werden. |
| * 1. Diese Vereinbarung und all ihre Dokumente, insbesondere auch die Anlagen, auf die sie verweist oder die zum integralen Bestandteil erklärt werden, enthalten alle zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen Regelungen. [Allfällige Allgemeine Einkaufsbedingungen und ähnliche vorformulierte Vertragsbedingungen finden keine Anwendung.] Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. | Zu 8.2: der „Kampf um die Geltung von Allgemeinen Bedingungen (AGB, AEB, udgl)“ – welche tendenziell zum Vorteil dessen sind, der sie erstellt bzw. eingesetzt wissen will – ist nicht IP-spezifisch, aber in der Praxis auch hier relevant. Um sicherzustellen, dass ausschließlich die verhandelten Regelungen der Vereinbarung gelten, sollte die Anwendbarkeit von Allgemeinen Bedingungen generell ausgeschlossen werden; erfolgt dies nicht, können solche Allgemeinen Bedingungen die Regelungen der Vereinbarung „aushebeln“. |
| * 1. Die Nichtausübung von Rechten und Ansprüchen in einem bestimmten Fall hindert die Partei nicht, diese Rechte in anderen Fällen auszuüben; die – auch wiederholte – Nichtausübung ist jedenfalls nicht als Verzicht zu werten. |  |
| * 1. Diese Vereinbarung enthält alle zwischen den Parteien getroffenen vertraglichen Regelungen hinsichtlich des Gegenstands des Leistungssolls. Entwürfe, der Unterfertigung vorangehender Schriftverkehr etc. können für die Auslegung dieser Vereinbarung nicht herangezogen werden. |  |
| * 1. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung, einschließlich des Abgehens vom Schriftformangebot, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftlichkeit. | zu 8.5: Das Schriftformgebot in Verträgen ist Standard. Wichtig ist zu wissen, dass es nach österreichischem Recht trotz Vereinbarung der Schriftlichkeit anerkannt ist, dass Verträge dennoch einvernehmlich mündlich abgeändert werden können. |
| * 1. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam, nichtig, gesetzwidrig oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, nichtigen, gesetzwidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung(en) soll eine Regelung gelten, die im Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der Parteien am Nächsten kommt und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung am besten der(den) unwirksamen, nichtigen, gesetzwidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung(en) entspricht. |  |
| * 1. Sollten im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung und/oder deren Durchführung (Rechtsgeschäfts) Gebühren oder dergleichen anfallen, sind diese vom [Auftragnehmer/ Auftraggeber] zu tragen bzw. auf erste Aufforderung zu ersetzen. | Zu 8.7: Urheberrechtliche und leistungsschutzrechtliche Nutzungsverträge sowie Patent-, Marken- und Musterlizenzverträge lösen keinen Rechtsgeschäftsgebühren aus. Es kann dennoch nicht ausgeschlossen werden, dass nach dem GebG Abgaben zu entrichten sind, was somit im Einzelfall beim Einsatz des Musters zu prüfen ist. |
| * 1. Diese Vereinbarung wird in 2 (zwei) Ausfertigungen unterfertigt, von denen jede als Original gilt und von denen jede Partei eine erhält. |  |
| 1. UNTERSCHRIFTEN    1. Die Unterzeichnenden garantieren, dass die Partei, für welche sie zeichnen, ohne Weiteres durch Ihre Unterschrift gebunden ist. | Zu 9.1: bei juristischen Personen bzw. auch Körperschaften öffentlichen Rechts ist es nicht immer eindeutig, ob die für die juristischen Personen auftretenden natürlichen Personen tatsächlich ohne weiteres vertretungsbefugt sind. Um Bewusstsein dazu zu schaffen, wird die Vertretungsbefugnis der bezeichneten Personen im Muster garantiert. |
| Für den Auftraggeber  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Name und Titel/Position] [Unterschrift] |  |
| Für den Auftragnehmer  Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [Name und Titel/Position] [Unterschrift] |  |