

FESTSCHRIFT CHRISTIAN NOWOTNY

Festschrift

CHRISTIAN NOWOTNY

Zum 65. Geburtstag

Herausgeber

Prof. DDr. Walter Blocher

Prof. DDr. Martin Gelter, S.J.D. (Harvard)

Mag. Dr. Michael Pucher, LL.M. (Harvard)



Wien 2015

MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung

Prof. DDr. Walter Blocher
Prof. DDr. Martin Gelter, S.J.D. (Harvard)
Mag. Dr. Michael Pucher, LL.M. (Harvard)

Gedruckt mit freundlicher Unterstützung der



Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

ISBN 978-3-214-0-3497-9

© 2015 MANZ'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH, Wien
Telefon: (01) 531 61-0
E-Mail: verlag@manz.at
www.manz.at
Bildnachweis: Stephan Huger
Satzherstellung: Anita Frühwirth
Druck: Ferdinand Berger & Söhne GmbH, 3580 Horn

Vorwort der Herausgeber

Es ist angesichts des immer noch jugendlich wirkenden Jubilars kaum zu glauben: o. Univ.-Prof. Dr. *Christian Nowotny* feierte am 23. Juli 2015 bereits seinen 65. Geburtstag. Dies ist der Anlass, sein Leben und bisheriges Schaffen mit der vorliegenden Festschrift zu würdigen.

Christian Nowotny wurde als Sohn eines Apothekerehepaars in Wien geboren. Nach Volksschule und Realgymnasium im fünften Wiener Gemeindebezirk wandte er sich dem Studium der Rechtswissenschaften zu, das er im Jänner 1973 mit der Promotion abschloss. Noch während des Gerichtsjahrs nahm er eine Tätigkeit als Assistent auf, zunächst am Institut für Handelsrecht der Universität Wien. Im Herbst 1973 folgte er *Peter Doralt*, der inzwischen den Ruf auf die dort neu errichtete Lehrkanzel für Unternehmensrecht angenommen hatte, an die damalige Hochschule für Welthandel. Die Assistententätigkeit mündete im Juli 1985 in die Habilitation für Handels- und Wertpapierrecht mit einer Arbeit zu grundsätzlichen Problemen der Neuordnung des Rechts der Rechnungslegung, die damals im Zuge der Planungen für das spätere Rechnungslegungsgesetz im Raum standen. Von 1984 bis 1986 an der nunmehrigen WU karenziert, absolvierte *Christian Nowotny* eine Tätigkeit als Konzipient bei *Paul Doralt* in der heutigen Kanzlei Doralt Seist Csoklich. Trotz großen Interesses an der Praxis überwog jenes an der Wissenschaft. 1986 kehrte *Christian Nowotny* ans Institut zurück. Zunächst war er Assistenzprofessor, ab 1989 fungierte er als außerordentlicher Professor, und 1993 trat er schließlich die Nachfolge von *Karl Hannak* als Ordinarius an.

Die Verdienste des Jubilars zeigen sich auf mehreren Ebenen, allen voran aber steht die Wissenschaft. Mehr als 270 Werke umfasst *Christian Nowotnys* Publikationsverzeichnis, die meisten davon sind Aufsätze. Seit 1986 Mitherausgeber der RdW, war es dem Jubilar stets ein Anliegen, sein wissenschaftlich geprägtes tiefes Verständnis des Unternehmens- und des privaten Wirtschaftsrechts in den Dienst der Rechtsanwendung zu stellen, was zu einer großen Zahl von Beiträgen zu aktuellen Fragen mit hoher Praxisrelevanz führte. An größeren Werken sind neben der Habilitationsschrift – von der ein Teil unter dem Titel „Funktion der Rechnungslegung im Handels- und Gesellschaftsrecht“ in Buchform veröffentlicht wurde – mehrere Kommentierungen zu nennen, insbesondere zu zentralen Teilen der Rechnungslegungsvorschriften im von *Manfred Straube* herausgegeben Wiener Kommentar zum UGB, weiters zum Vorstand im gemeinsam mit *Peter Doralt* und *Susanne Kalss* herausgegebenen Kommentar zum Aktiengesetz sowie zu mehreren wesentlichen Paragraphen im von *Heinz Mayer* herausgegebenen Kommentar zum Universitätsgesetz. Zudem war *Christian Nowotny* Mitautor der 1990 erschienenen 5. Auflage des Grundrisses des österreichischen Gesellschaftsrechts von *Walther Kastner* und *Peter Doralt* und für maßgebliche Teile des 2008 gemeinsam mit *Susanne Kalss* und *Martin Schauer* pu-

blizierten Nachfolgewerks („Österreichisches Gesellschaftsrecht“) alleinverantwortlich, etwa zur GmbH. Auch die Herausgabe der gesellschaftsrechtlichen Bände des Wiener Vertragshandbuchs (gemeinsam mit *Oskar Winkler*) ist hier hervorzuheben.

Die meisten Arbeiten *Christian Nowotnys* sind dem Gesellschaftsrecht zuzurechnen, zu dessen führenden österreichischen Vertretern er seit Jahrzehnten zählt. Im Rechnungslegungsrecht gibt es gar nur ganz wenige Autoren, die eine vergleichbare wissenschaftliche Tiefe erreicht haben. Über diese Kernbereiche hinaus publizierte *Christian Nowotny* aber auch immer wieder zum Zivilrecht und zum allgemeinen Unternehmensrecht, zum Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht sowie zum Bankrecht. Regelmäßig forschte er auch im Überschneidungsbereich mit der Betriebswirtschaftslehre und zwar nicht nur im Recht der Rechnungslegung, sondern etwa auch auf dem Gebiet der Rechtsform- und Vertragsgestaltung. Besondere Erwähnung verdient hierbei das in den 1970er-Jahren gemeinsam mit *Peter Doralt* und *Oskar Grün* verfasste Werk zur Projektorganisation.

Zweifellos zählt auch die nahezu einzigartige Verbindung von Wissenschaft, Praxis und Beratung zu den hervorstechenden Merkmalen des Wirkens von *Christian Nowotny*. Seit Jahrzehnten ist er gefragter Gutachter im Gesellschafts-, Unternehmens- und Bankrecht, und nicht wenige Transaktionen tragen seine oft ausgesprochen kreative Handschrift, die somit auch die jüngere österreichische Wirtschaftsgeschichte mitprägte. Hinzu kommen verschiedene Aufsichtsratsmandate, einschließlich solcher in erfolgreichen börsennotierten Unternehmen. Seit den 1980er-Jahren wirkte *Christian Nowotny* – zunächst oft gemeinsam mit *Walther Kastner* und *Peter Doralt* – wiederholt als Berater an legislativen Vorhaben mit, beispielsweise beim RLG oder beim EUGesRÄG. In der Folge entwickelte er auch eine Nahebeziehung zum Berufsstand der Wirtschaftstreuhand, etwa als Mitglied des (nunmehrigen) Fachsenats für Unternehmensrecht und Revision des Instituts für Betriebswirtschaft, Steuerrecht und Organisation der Kammer der Wirtschaftstreuhand. Bereits 1986 schlug er in einem Aufsatz die Gründung eines privaten Rechnungslegungsbeirats vor. Nunmehr existiert eine Einrichtung dieser Art in Form des Austrian Financial Reporting and Auditing Committee (AFRAC), dessen Präsidium er seit dessen Gründung angehört. Überdies fungiert er als Mitglied des Arbeitskreises „Corporate Governance“. Hier zeigt sich, wie sehr der Jubilar, der in Studium und Beruf Wien und Österreich die Treue hielt, stets gegenüber neuen internationalen Entwicklungen offen war, an deren Transformation in die österreichische Rechtslandschaft er maßgeblich mitwirkte.

Mit nur kurzen Unterbrechungen ist *Christian Nowotny* seit über 40 Jahren an der WU tätig, deren Wachstum und Entwicklung er mitverfolgt und mitgeprägt hat. Zum einen ist hier das nunmehrige Institut für Zivil- und Unternehmensrecht als sein engerer Wirkungsbereich zu nennen, dessen Aufstieg zu einer der führenden österreichischen Forschungsstätten auf diesem Gebiet er ebenso wesentlich mitgestaltete, wie er zu dessen Wertschätzung durch die Wirtschaftspraxis beitrug. Das bemerkenswerte Wachstum des juristischen Fachbereichs von einer einzigen Professur bis hin zu den beiden heutigen Departments und zur Einrichtung des eigenständigen Studiengangs „Wirtschaftsrecht“ fällt über-

wiegend in seinen Wirkungszeitraum. Stets war *Christian Nowotny* ein umsichtiger und pragmatischer Berater der jeweiligen Entscheidungsträger. An der Gestaltung des Universitätsgesetzes 2002, das die Universitäten der *Christian Nowotny* vertrauten Struktur unabhängiger privatrechtlicher Rechtsformen näherbrachte, wirkte er maßgeblich mit, ebenso wie – in seiner kurzen Funktionsperiode als Vizerektor der WU – an dessen Implementierung. Zumindest für die WU sind die auf diese Weise erlangte Vollrechtsfähigkeit und der damit verbundene Autonomiezuwachs zugleich als Erfolg und als Erfolgsfaktoren für die weitere Entwicklung zu betrachten.

Als Hochschullehrer zeichnet *Christian Nowotny* ein ganz besonderer Stil aus: Er ist ein ausgesprochen unterhaltsamer (wenn auch nicht um jeden Preis „politisch korrekter“) Vortragender, der den schwierigen Rechtsstoff nicht zuletzt mit unzähligen einprägsamen Anekdoten aus der Praxis anschaulich vermittelt. Dabei bestehen die Lehrveranstaltungen keineswegs bloß aus der Erzählung von „war stories“, im Gegenteil, die interessanten Punkte dienen stets der Illustration der Anwendung des abstrakten Rechts in der Praxis. Generationen von Studierenden sind seine Lehrveranstaltungen zur „Vertragsgestaltung“ und im Wahlfach „Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht“, die stets auf einem umfangreichen und praxisnahen Fall beruhen, in bester Erinnerung, weil sie sich der darin verborgenen Frage nicht – wie sonst oft in der Juristenausbildung – aus der Sicht des Richters, sondern aus jener des juristischen Gestalters zu nähern hatten. Viele der praktischen Hinweise zur Vertragsgestaltung, die der Jubilar in der Lehrveranstaltung gab, wären auch so manchem erfahrenen Anwalt nützlich gewesen.

Unter diesem Gesichtspunkt ist es auch nicht verwunderlich, dass die meisten von *Christian Nowotnys* akademischen Schülern Karrieren in der Anwaltschaft, im Bankbereich oder im Wirtschaftstreuhandwesen eingeschlagen haben. Mitarbeitern mit vertieftem wissenschaftlichem Interesse legte er oft Auslandsaufenthalte nahe, was – etwa im Kreis der Herausgeber der vorliegenden Festschrift – manchmal zu unerwarteten internationalen Karrieresprüngen führte. Als Vorgesetzter und akademischer Lehrer ist *Christian Nowotny* unkonventionellen Ideen gegenüber aufgeschlossen und übt niemals Druck aus, Arbeiten in einer bestimmten Form oder Art zu verfassen. Jüngere Assistenten werden zu Publikationen angeregt, erfahrenere dürfen und müssen ihren eigenen Weg suchen.

Neben der Würdigung seiner wissenschaftlichen Verdienste soll jene der menschlichen Qualitäten des Jubilars nicht zu kurz kommen: Sowohl die im wissenschaftlichen als auch die im administrativen Bereich tätigen Institutsangehörigen schätzen „den Chef“ wegen seiner stets ruhigen und freundlichen Wesensart. Er versteht es, selbst in angespannten Situationen und Zeiten dringender sowie drängender Arbeit Gelassenheit auszustrahlen und Druck nicht nach unten weiterzugeben. Seine Selbständigkeit und die unkomplizierte, pragmatische Handhabung der kleinen alltäglichen Dinge sind eine Wohltat für das Sekretariat und das gesamte Mitarbeiterteam.

Wie nicht wenige andere sind die Herausgeber *Christian Nowotny* für viele Jahre der Förderung und wohlwollenden Unterstützung zu Dank verbunden.

Gemeinsam mit den übrigen Verfasserinnen und Verfassern der Beiträge wünschen sie ihm zum 65. Geburtstag alles Gute.

Zahlreiche andere Personen haben im Hintergrund am Erscheinen der Festschrift mitgewirkt und wollen auf diese Weise ebenfalls ihre Dankbarkeit und Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Hier sind vor allem die derzeitigen Assistentinnen und Assistenten *Bernhard Endl, Sophie Eisner, Verena Rainer* und *Alexandra Reif* zu nennen, die sich hilfsbereit an der Korrektur des Umbruchs dieser Festschrift beteiligten.

Stellvertretend für die österreichische Rechtswissenschaft und Rechtspraxis schließen sich den Glückwünschen der Verlag Manz, der die Festschrift bereitwillig in sein Programm aufnahm, und die B&C Privatstiftung an, die deren Erscheinen ebenso großzügig förderte wie das Symposium anlässlich ihrer Überreichung.

Gemeinsam hoffen wir, dass der Jubilar die Entwicklung des österreichischen Unternehmensrechts noch viele Jahre begleiten und vorantreiben wird.

Wien, im Juli 2015

Walter Blocher, Martin Gelter, Michael Pucher

Inhaltsverzeichnis

Vorwort der Herausgeber	V
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren	XVII

VERBINDUNG VON WISSENSCHAFT UND PRAXIS

Christoph Badelt

Universitätsmanagement und Universitätsautonomie – zur praktischen Umsetzung des UG 2002	3
--	---

Ewald Nowotny

Banken und Rechtsberatung – Odysseus ohne Penelope?	21
---	----

ZIVILRECHT UND ALLGEMEINES UNTERNEHMENSRECHT

Walter Blocher

Zu abstrakt? – Beobachtungen eines österreichisch-deutschen Grenzgängers	35
--	----

Raimund Bollenberger

Rücktritt vom Haustür-Wertpapierkauf – ein normatives Mikadospiel ...	55
---	----

Peter Csoklich

Über die (Grenzen der) Bedeutung des CMR-Frachtbriefes	71
--	----

Friedrich Harrer

Erhaltungspflichten bei Retention, Pfändung, Verwahrung?	89
--	----

Gert Iro

Das Forfaitinggeschäft im Lichte der Uniform Rules for Forfaiting (URF 800) der ICC	97
---	----

Georg Kodek

Kollektiver Rechtsschutz in Europa – Diskussionsstand und Perspektiven	127
--	-----

<i>Michael Pucher</i>	
Auswirkungen einer Vertragsübernahme auf die weitere Anwendbarkeit von AGB	153
<i>Alexandra Reif</i>	
Der Erfüllungsort der Verbesserung im ABGB	171
<i>Florian Schuhmacher</i>	
Aktuelle Fragen der Haftung des Unternehmenserwerbers nach § 38 UGB	191
<i>Rudolf Welser</i>	
Die Kausalität des Motivirrtums bei letztwilligen Verfügungen	205
 GESELLSCHAFTSRECHT	
<i>Thomas Bachner</i>	
Individuelle Abwehransprüche und einstweilige Verfügungen bei Missachtung der Holzmüller-Doktrin	215
<i>Kurt Berger</i>	
Folgen eines unrechtmäßigen Ausschlusses eines Vereinsmitglieds	237
<i>Markus Dellinger/Julia Schellner</i>	
Aufsichtsratsinterne Information und ihre Verweigerung am Beispiel von Managerdienstverträgen	245
<i>Michael Eberhartinger/Wolfgang Nolz</i>	
Der ÖCGK in der Fassung Jänner 2015	265
<i>Georg Eckert</i>	
Kapitalaufbringung und Agio	275
<i>Bernhard Endl/Philipp H. Zumbo</i>	
Der Aufsichtsratsvorsitzende – Erster unter Gleichen?	285
<i>Martin Gelter</i>	
Funktionen des gesellschaftsrechtlichen Kapitalschutzes – Rechtspolitische und rechtsvergleichende Aspekte	315
<i>Michael Holoubek</i>	
Business Judgment Rule und Privatwirtschaftsverwaltung	343

<i>Susanne Kals</i>	
Die Vergütung der Vorstandsmitglieder der Aktiengesellschaft	353
<i>Hans-Georg Koppensteiner</i>	
Aktuelle Probleme des EKEG	369
<i>Heinz Krejci</i>	
Doppelvertretung durch Personalunionen in Konzernvorständen	383
<i>Friedrich Rießler</i>	
Gibt es im österreichischen Recht einen Nachteilsausgleich?	405
<i>Martin Spitzer</i>	
Gesellschaft bürgerlichen Rechts: Vermögensordnung und Insolvenz – Ein vertikaler Rechtsvergleich vor und nach der GesBR-Reform 2015	413
<i>Elisabeth Stern</i>	
Neue Eigenkapitalinstrumente nach BWG und Aktienrecht	455
<i>Manfred P. Straube</i>	
Gedanken zur geplanten „Societas Unius Personae“ (SUP)	469
<i>Ulrich Torggler/Hellwig Torggler</i>	
Zur Einlageleistung durch Aufrechnung	489
<i>Johannes Zollner</i>	
Related Party Transactions – Überlegungen zur geplanten Reform der Aktionärsrechterichtlinie	499
 RECHNUNGSLEGUNG	
<i>Romuald Bertl/Stéphanie Hörmannseider</i>	
Die Wahl des Jahresabschlussprüfers	519
<i>Thomas Haberer</i>	
Aktuelle Probleme der Dritthaftung des Abschlussprüfers – Kausalität und Verjährung	539
<i>Klaus Hirschler</i>	
Bewertung von Einlagen im Rahmen von Umgründungen und deren Folgebewertung – Neue Erkenntnisse durch den VwGH und deren Auswirkungen im Zusammenhang mit dem RÄG 2014	555

Hanns F. Hugel

Zur Verrechnung des Spaltungsverlustes mit gebundenem und
ungebundenem Eigenkapital 573

Martin Karollus

Unbedingte Ruckstellungspflicht fur den vom Abgabenglaubiger
verlangten Betrag nach der Erlassung eines Abgabebescheides? 587

Gerhard Prachner

Die Einfuhrung der International Standards on Auditing in osterreich
als osterreichische Fachgutachten 603

KAPITALMARKTRECHT

Stefan Fida

Zur Ad-hoc-Publizitat bei personellen Veranderungen im Vorstand 639

Michael Gruber

Retail cascade – eine Skizze 661

Eva Micheler

Die Durchsetzung von Rechten internationaler Anleger im
englischen Recht 673

Martin Winner

Ausnahmen von der Angebotspflicht in Europa – ein Uberblick 685

IMMATERIALGUTERRECHT

Clemens Appl

Der Wissenschaftler und sein Werk – Eine immaterialguter- und
universitatsrechtliche Untersuchung des wissenschaftlichen Arbeitens
von Universitatsangehorigen 705

Alexander Schopper

Erfindung, Patent und Insolvenz 751

STEUERRECHT UND SOZIALVERSICHERUNGSRECHT*Michael Lang*

Der Vorschlag der OECD zur Neuregelung der Abkommensberechtigung
doppelt ansässiger Gesellschaften (Art 4 Abs 3 OECD-MA) 765

Franz Marhold

Zuzahlungen zu Sachleistungen in der sozialen Krankenversicherung ... 781

Publikationsverzeichnis 799

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

Univ.-Ass. Dr. *Clemens Appl*, LL.M., Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

Ass.-Prof. Mag. Dr. *Thomas Bachner*, LL.M., Ph.D. (Cambridge), Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

Rektor o. Univ.-Prof. Dr. *Christoph Badelt*, Wirtschaftsuniversität Wien

RA Dr. *Kurt Berger*, Berger Ettl Rechtsanwälte

WP/StB o. Univ.-Prof. Dr. *Romuald Bertl*, Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen, Wirtschaftsuniversität Wien, BFP Steuerberatungs GmbH

Univ.-Prof. DDr. *Walter Blocher*, Institut für Wirtschaftsrecht, Universität Kassel

RA Univ.-Prof. Dr. *Raimund Bollenberger*, Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien, Doralt Seist Csoklich Rechtsanwalts-Partnerschaft

RA Hon.-Prof. Mag. Dr. *Peter Csoklich*, Doralt Seist Csoklich Rechtsanwalts-Partnerschaft

Univ.-Prof. Dr. *Markus Dellinger*, Österreichischer Raiffeisenverband

Dr. *Michael Eberhartinger*, LL.M. (Exeter), Wirtschaftskammer Österreich, Mitglied des Arbeitskreises für Corporate Governance

RA Univ.-Prof. Dr. *Georg Eckert*, Institut für Unternehmens- und Steuerrecht, Universität Innsbruck, Wess Kispert Rechtsanwalts GmbH

Univ.-Ass. MMag. *Bernhard Endl*, Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

RA Mag. Dr. *Stefan Fida*, LL.M. (LSE), Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH

Prof. DDr. *Martin Gelter*, S.J.D. (Harvard), Associate Professor of Law, Fordham University School of Law

Univ.-Prof. Dr. *Michael Gruber*, Fachbereich Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Universität Salzburg

RA Priv.-Doz. Mag. Dr. *Thomas Haberer*, KWR Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte GmbH

RA o. Univ.-Prof. Dr. *Friedrich Harrer*, Fachbereich Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Universität Salzburg, Harrer & Harrer Rechtsanwälte

Univ.-Prof. Mag. Dr. *Klaus Hirschler*, Institut für Finanzrecht, Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. *Michael Holoubek*, Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht, Wirtschaftsuniversität Wien, Mitglied des Verfassungsgerichtshofs

Univ.-Ass. Dipl.-Ing. Dr. *Stéphanie Hörmanseder*, MIM (CEMS), Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen, Wirtschaftsuniversität Wien

RA Univ.-Prof. Dr. *Hanns F. Hügel*, bpv Hügel Rechtsanwälte OG

Univ.-Prof. i.R. Dr. *Gert Iro*, Institut für Zivilrecht, Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. *Susanne Kalss*, LL.M. (Florenz), Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

o. Univ.-Prof. Dr. *Martin Karollus*, Institut für Unternehmensrecht, Universität Linz

Hofrat d. OGH Univ.-Prof. Dr. *Georg Kodek*, LL.M. (Northwestern University), Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien, Richter am Obersten Gerichtshof

em. o. Univ.-Prof. Dr. *Hans-Georg Koppensteiner*, LL.M. (Berkeley), Fachbereich Arbeits- und Wirtschaftsrecht, Universität Salzburg

em. o. Univ.-Prof. Dr. *Heinz Krejci*, Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. *Michael Lang*, Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht, Wirtschaftsuniversität Wien

RA o. Univ.-Prof. Dr. *Franz Marhold*, Institut für Österreichisches und Europäisches Arbeitsrecht und Sozialrecht, Wirtschaftsuniversität Wien, Herbst Kinsky Rechtsanwälte GmbH

Ao. Univ.-Prof. Dr. *Eva Micheler*, M.Jur., M.Litt. (Oxford), London School of Economics and Political Science

SC i.R. Dr. *Wolfgang Nolz*, Vorsitzender der Ratsarbeitsgruppe „Verhaltenskodex (Unternehmensbesteuerung)“, Vorsitzender des Arbeitskreises für Corporate Governance

Gouverneur o. Univ.-Prof. Dr. *Ewald Nowotny*, Oesterreichische Nationalbank

-
- WP/StB Mag. *Gerhard Prachner*, PwC Österreich GmbH
- Univ.-Ass. Mag. Dr. *Michael Pucher*, LL.M. (Harvard), Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien
- Univ.-Ass. Mag. *Alexandra Reif*, Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien
- Univ.-Prof. Dr. *Friedrich Rießler*, LL.M. (European Law), Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Universität Wien
- Mag. *Julia Schellner*, Österreichischer Raiffeisenverband
- Univ.-Prof. Dr. *Alexander Schopper*, Institut für Unternehmens- und Steuerrecht, Universität Innsbruck
- RA Univ.-Prof. Dr. *Florian Schuhmacher*, LL.M. (Columbia), Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien, DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH
- Univ.-Prof. Dr. *Martin Spitzer*, Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien
- RA Dr. *Elisabeth Stern*, Grohs Hofer Rechtsanwälte GmbH
- Univ.-Prof. i.R. Dr. *Manfred Straube*, Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Universität Wien
- RA Hon.-Prof. DDr. *Hellwig Torggler*, LL.M. (SMU), Torggler Rechtsanwälte GmbH
- Univ.-Prof. Dr. *Ulrich Torggler*, LL.M. (Cornell), Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht, Universität Wien
- em. o. Univ.-Prof. Dr. DDr. h.c. *Rudolf Welser*, Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, Universität Wien
- Univ.-Prof. Mag. Dr. *Martin Winner*, Institut für Zivil- und Unternehmensrecht, Wirtschaftsuniversität Wien, Vorsitzender der Übernahmekommission
- Univ.-Prof. Dr. *Johannes Zollner*, Institut für Unternehmensrecht und Internationales Wirtschaftsrecht, Universität Graz
- Dr. *Philipp H. Zumbo*, Eisenberger & Herzog Rechtsanwalts GmbH

Erfindung, Patent und Insolvenz

Alexander Schopper, Innsbruck

Übersicht:

- I. Einleitung
- II. Erfindungen in der Insolvenz
 - A. Fragestellung und Meinungsstand
 - B. Stellungnahme
 - C. Verwertung auch ohne Zustimmung des Erfinders
- III. Dienstleistungen in der Insolvenz
- IV. Recht aus der Anmeldung eines Patents und Patentrecht in der Insolvenz
- V. Zusammenfassung in Thesen

I. Einleitung

Erfolgversprechende Erfindungen und Patente sind wertvolle Wirtschaftsgüter. Mit der ÖNORM A 6801 existiert in Österreich ein eigenes Regelwerk für ihre Bewertung. In der Insolvenz des Erfinders oder Patentinhabers ist die Zugehörigkeit einer Erfindung oder eines Patents zur Insolvenzmasse zu klären. Bejaht man die Insolvenzverfahrenbarkeit, stellt sich die Frage, wie der Insolvenzverwalter die Erfindung oder das Patent verwerten kann und ob dafür die Zustimmung des Schuldners erforderlich ist. Diesen Fragen an der Schnittstelle von Patent- und Insolvenzrecht geht der vorliegende Beitrag nach. Schon in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts bekundete der Jubilar *Christian Nowotny* sein Interesse für das Patentrecht, indem er eine seiner ersten Publikationen patentrechtlichen Fragen widmete.¹⁾

II. Erfindungen in der Insolvenz

A. Fragestellung und Meinungsstand

In diesem Kapitel wird die Frage untersucht, ob eine Erfindung oder das Recht aus Erfindungen im Fall der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Erfinders zur Insolvenzmasse gemäß § 2 Abs 2 IO gehört. Gegebenenfalls ist weiter zu klären, ob der Masseverwalter in einem Konkursverfahren oder einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung die Erfindung auch ohne Zustimmung des Erfinders verwenden und verwerten kann.

1) *Ch. Nowotny*, Erfindungen von Universitätslehrern, ÖBl 1979, 1.

Einschlägige Stellungnahmen in der österreichischen Literatur sind rar. Nach der Ansicht von *Buchegger*²⁾ wird das Patentrecht erst nach Eintragung in das Patentregister Vermögensbestandteil. Vorher bleibe es ein höchstpersönliches, der Insolvenzmasse nicht zurechenbares Recht. Eine Erfindung ist vor der Registrierung als Patent nach dieser Ansicht wohl generell nicht insolvenzverfangen. Nach *Holzhammer*³⁾ sind Erfindungen Arbeitsergebnisse des Schuldners, weshalb sie den Insolvenzgläubigern nicht zugutekommen, solange sie keine „Rechte“ darstellen. Das sei bei Erfindungen erst dann anzunehmen, wenn der Schuldner zur Verwertung der Erfindung etwas unternimmt.

Nach der in Deutschland hA unterliegen Erfindungen bereits vor der Anmeldung zum Patent der Zwangsvollstreckung und fallen auch in die Insolvenzmasse.⁴⁾ Strittig ist jedoch der Zeitpunkt, ab dem die Massezugehörigkeit anzunehmen ist.⁵⁾ Die heute wohl hA verlangt, dass der Erfinder zuvor seine Absicht kundgetan hat, die Erfindung wirtschaftlich zu verwerten.⁶⁾ Nach anderer Ansicht tritt die Pfändbarkeit und damit auch der insolvenzrechtliche Vermögensbeschluss bereits ein, wenn die Erfindung verlaubar ist, zB schriftlich fixiert, der Erfinder aber noch keine Verwertungsabsicht kundgetan hat.⁷⁾

B. Stellungnahme

Eine Erfindung besteht in der Lösung einer technischen Aufgabe durch die Anweisung, Kräfte, Stoffe oder Energien der belebten und unbelebten Natur zur unmittelbaren Herbeiführung eines Erfolges zu benützen.⁸⁾ Auf die Erörterung von Detailfragen der begrifflichen Abgrenzung der Erfindung kann hier verzichtet werden.⁹⁾ Für die hier untersuchte Frage ist es wesentlich, die an eine Erfindung anknüpfenden Rechte des Erfinders dogmatisch einzuordnen, um im Anschluss daran zu prüfen, ob die Erfindung selbst oder darauf bezogene Rechte des Erfinders zur Insolvenzmasse gehören. Die Erfindung ist dem Patent begrifflich und zeitlich vorgelagert.¹⁰⁾ Nach dem PatG setzt die Erteilung des Patents das Vorliegen einer patentierbaren Erfindung voraus.

2) *Buchegger in Bartsch/Pollak/Buchegger, Österreichisches Insolvenzrecht I*⁴ (2000) § 1 Rz 86.

3) *Holzhammer, Österreichisches Insolvenzrecht*⁵ (1996) 11.

4) *Andres in Nerlich/Römermann, Insolvenzordnung* (2014) § 35 Rz 69; *Hirte in Uhlenbruck, Insolvenzordnung*¹³ (2010) § 35 Rz 239; *Peters in Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung*³ (2013) § 35 Rz 285 jeweils mwN.

5) Dazu näher sogleich unter II.B.

6) *Melullis in Benkard, Patentgesetz*¹⁰ (2006) § 6 Rz 18; *Peters in MünchKomm InsO*³ § 35 Rz 290 ff; *Hirte in Uhlenbruck, InsO*¹³ § 35 Rz 239; BGH NJW 1955, 628.

7) *Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts*⁴ (1986) § 31 VI; nunmehr wohl auch *Kraßer, Patentrecht*⁵ (2004) 951 f; *Hirsch, Recht der Erfindung* (1930) 91 ff; *K. Schmidt/W. Schulz, Konkursfreies Vermögen insolventer Handelsgesellschaften?* ZIP 1982, 1015 (1018).

8) Ähnlich zB BGH GRUR 1985, 31, 32 („Acrylfasern“); *Bacher/Melullis in Benkard, PatG*¹⁰ § 1 Rz 40.

9) Aus Österreich vgl etwa *Burgstaller, Österreichisches Patentrecht* (2012) 14 ff; *Weiser, Österreichisches Patentgesetz – Gebrauchsmustergesetz* (2005) 41 ff; *Wiltschek, Patentrecht*³ (2013) 12.

10) *Bacher/Melullis in Benkard, PatG*¹⁰ § 1 Rz 40.

§ 20 PatG regelt den Schutz des Erfinders. Demnach steht dem Erfinder der Anspruch auf Erfindernennung zu. Der Anspruch kann nicht übertragen oder vererbt werden und auch ein Verzicht darauf ist unwirksam.¹¹⁾ Teilweise wird auch vom „Schutz der Erfinderehre“ gesprochen.¹²⁾ Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang aber vor allem, dass es sich bei dem in § 20 PatG verankerten Erfinderrecht nach hA um ein Persönlichkeitsrecht handelt.¹³⁾ Auf den ersten Blick könnte man daraus im Sinne der oben erwähnten Ansicht von *Buchegger*¹⁴⁾ ableiten, dass eine Erfindung wegen ihres persönlichkeitsrechtlichen Charakters bis zur Eintragung in das Patentregister generell nicht insolvenzverfangen sei. Übersehen wird dabei aber der konkrete Inhalt des Erfinderrechts gemäß § 20 PatG. Die Vorschrift gewährt dem Erfinder „nur“ einen unübertragbaren und unverzichtbaren Anspruch auf Nennung als Erfinder im Falle der Registrierung der Erfindung als Patent. Die Norm ordnet dem Erfinder aber nicht das Verwertungsrecht an der Erfindung als höchstpersönliches Recht zu. Ob die Erfindung zum Patentregister angemeldet und in weiterer Folge als Patent eingetragen wird, regelt § 20 PatG gar nicht.

Wie bereits erwähnt ist nach der heute hA in Deutschland das Recht auf das Patent erst insolvenzrechtlich verwertbar, wenn der Erfinder selbst kundgetan hat, die Erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen.¹⁵⁾ Dafür spreche das zu berücksichtigende Erfinderpersönlichkeitsrecht, das solange überwiege, bis der Erfinder selbst mit der Verwertung begonnen hat. Erst dann seien seine Interessen gegenüber denen der Gläubiger als nachrangig zu bewerten.¹⁶⁾ Angesprochen ist damit eine negative Seite des Erfinderrechts. Der Erfinder hat demnach nicht nur das exklusive Recht, seine Erfindung anzumelden und wirtschaftlich zu verwerten, sondern ihm wird auch das Recht zugestanden, seine Erfindung nicht kommerziell, sondern im bloßen Privatinteresse zu nutzen oder überhaupt zu verheimlichen. Um in der Insolvenz Bestand zu haben, muss dieses negative Recht an der Erfindung ein höchstpersönliches Recht sein, was die hL in Deutschland bejaht.

Für das österreichische Recht ist dem nur eingeschränkt beizupflichten. Der Erfinderschutz tritt jedenfalls dann in den Hintergrund, wenn der Erfinder selbst bereits Verwertungshandlungen gesetzt hat, die eine Absicht zur wirtschaftlichen Nutzbarmachung der Erfindung erkennen lassen, beispielsweise eigene Verwertungshandlungen des Erfinders, Aufnahme von Verkaufsverhandlungen mit Dritten oder Vorführungen, Erteilung einer Benützungserlaubnis an Dritte sowie Verpfändungen und Sicherungsübertragungen.¹⁷⁾ Die Verwertungshandlung muss nicht unbedingt vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens gesetzt wer-

11) § 20 Abs 2 PatG.

12) *Koziol – Welser/Kletečka*, Bürgerliches Recht I¹⁴ (2014) Rz 296; *Posch* in *Schwimmann/Kodek*, ABGB⁴ (2011) § 16 Rz 34

13) *Aicher* in *Rummel*, ABGB⁵ (2000) § 16 Rz 20; *Koch* in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger*, ABGB⁴ (2014) § 16 Rz 7; *Koziol – Welser/Kletečka*, Bürgerliches Recht I¹⁴ 101; *Posch* in *Schwimmann/Kodek*, ABGB⁴ § 16 Rz 34.

14) *Buchegger* in *Bartsch/Pollak/Buchegger*, Österreichisches Insolvenzrecht I⁴ § 1 Rz 86.

15) Siehe *Hirte* in *Uhlenbruck*, InsO¹³ § 35 Rz 239; *Peters* in *MünchKomm InsO*³ § 35 Rz 287.

16) *Hirte* in *Uhlenbruck*, InsO¹³ § 35 Rz 239.

17) Ebenso zB *Peters* in *MünchKomm InsO*³ § 35 Rz 287.

den. Setzt der Erfinder sie erst danach, tritt die Massezugehörigkeit der Erfindung ein, weil es sich – auf Grund des nachträglichen Wegfalls des persönlichkeitsrechtlichen Erfinderschutzes – um ein während des Insolvenzverfahrens erlangtes Recht handelt. Wenn überhaupt, kann sich nur der Erfinder selbst auf eine persönlichkeitsrechtliche Komponente des Erfinderrechts berufen. Hat der Erfinder das Recht an seiner Erfindung bereits auf einen Dritten übertragen, kann sich dieser Rechtsnachfolger in der Insolvenz nicht darauf berufen. Das entspricht im Ergebnis auch der hL in Deutschland.

Allerdings tendiert diese Ansicht mE zu einer ideellen Überhöhung des Erfinderrechts. Außerdem fehlt eine stichhaltige Begründung, warum die persönlichkeitsrechtliche und damit insolvenzfeste Komponente des Erfinderrechts gerade dann in den Hintergrund treten soll, wenn der Erfinder kundgetan hat, die Erfindung wirtschaftlich nutzen zu wollen. Das PatG selbst legt nahe, die insolvenzfesten Grenzen (und die Grenze der Unpfändbarkeit) bei Erfindungen enger zu stecken. Vor allem dient das Recht des Erfinders auf Verwertung der Erfindung seinen wirtschaftlichen Interessen und weist einen vermögensrechtlichen Charakter auf. Das zeigt sich deutlich daran, dass der Kern des Erfinderrechts – nämlich der Anspruch auf Anmeldung und Erteilung eines Patents – übertragbar ist. Im PatG bringt dies § 4 Abs 1 deutlich zum Ausdruck. Anspruch auf die Erteilung des Patents hat nur der Erfinder selbst „oder sein Rechtsnachfolger“. Auch nach den Materialien zum PatG¹⁸⁾ kann der Erfinder den Anspruch auf Erteilung eines Patents auf eine andere Person übertragen, die dann anstelle des Erfinders das Patent erwirken kann. Praktisch ist es auch durchaus üblich, dass die Anmeldung nicht durch den Erfinder selbst, sondern durch einen Rechtsnachfolger erfolgt, man denke nur an Dienstervfindungen.

Dagegen könnte eine Stelle in den Gesetzesmaterialien¹⁹⁾ ins Treffen geführt werden, wonach die „Erfindung als solche“ nicht Objekt eines dinglichen Rechts sein kann, weil sie zu unbegrenzt und flüchtig ist. „Abgesehen davon würde die Exe[k]ution auf die Erfindung in das höchstpersönliche Bestimmungsrecht des Erfinders, als Schöpfers [!] einer neuen industriellen Idee eingreifen [...]“.²⁰⁾ Der befürchtete Eingriff in ein höchstpersönliches Bestimmungsrecht des Erfinders ist aber bereits dann zu verneinen, wenn die Erfindung vollständig und fertig verlaublich wurde. Im Übrigen verbleibt dem Erfinder auch bei Pfändung oder bei Insolvenzverfahren der unentziehbare Anspruch auf Erfindernennung nach § 20 PatG. Das Recht auf Erfindernennung steht dem Erfinder auch gegenüber jedem Dritten zu und gilt auch im Falle einer Exekution oder wenn der Masseverwalter²¹⁾ an Stelle der Anmeldung des Patents das Recht aus der Erfindung an einen Dritten veräußert, der dann seinerseits die Anmeldung zur Patentierung vornimmt. Zu Recht wird daher trotz des scheinbar gegenteiligen Hinweises in den Gesetzesmaterialien in der österreichischen Literatur betont, dass die Grenze der

18) EB 161 BlgNR 2. GP 19; abgedruckt bei *Wiltschek*, Patentrecht³ 38.

19) EB 1420 BlgAH 11. Sess 66; abgedruckt bei *Wiltschek*, Patentrecht³ 68.

20) EB 1420 BlgAH 11. Sess 66; abgedruckt bei *Wiltschek*, Patentrecht³ 68.

21) Gemeint ist damit der Masseverwalter im Konkursverfahren und in einem Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung. Vgl zur Terminologie seit dem IRÄG 2010 zB *Dellinger/Oberhammer/Koller*, Insolvenzrecht³ Rz 88.

Pfänd- und Verpfändbarkeit von Erfindungen in erster Linie nach dem Kriterium der äußerlich sichtbaren Konzeption der Erfindung zu ziehen ist.²²⁾ Die Pfandeneignung einer Erfindung wird bereits dann angenommen, wenn die Erfindung zufolge Vorliegens von Aufzeichnungen, Modellen etc soweit objektiviert und aus der Persönlichkeit des Erfinders herausgehoben ist, dass eine Kenntnisnahme durch dritte Personen ohne weiteres möglich erscheint.²³⁾ Auf eine Verwertungsabsicht des Erfinders wird nicht abgestellt und der Erfinder kann den exekutiven Zugriff auch nicht durch eine Verweigerung der Verwertung seiner fertigen und verlautbarten Erfindung beliebig verhindern. Konsequenterweise muss das auch für die Zugehörigkeit der Erfindung zur Insolvenzmasse gelten.

Daher ist das Recht aus einer Erfindung in der Insolvenz des Erfinders bereits dann insolvenzverfangen, wenn die Erfindung vollständig (fertig) ist und auf Grund einer Handlung des Erfinders nach außen in Erscheinung getreten ist, etwa weil der Erfinder Modelle, Zeichnungen etc angefertigt oder eine Formel aufgeschrieben oder auf seinem Rechner abgespeichert hat. Die Erfindung muss allein auf Grund der vorhandenen Formel, Beschreibung oder des Modells vollständig verwertbar sein. In solchen Fällen ist kein schutzwürdiges, insolvenzfestes Interesse des Erfinders zu erkennen, das eine Rechtfertigung dafür gäbe, ein vollständiges und fertiges Modell, eine abgeschlossene Zeichnung oder Formel nicht zugunsten der Gläubiger in einem Insolvenzverfahren zu verwerten. Ist aber noch eine geistige Mitarbeit des Erfinders (zB Vervollständigung einer Zeichnung) oder eines Dritten für die Verwertung der Erfindung erforderlich, muss die Einbeziehung in die Insolvenzmasse verneint werden. Eine unfertige Erfindung, die noch nicht das Stadium einer gewerblich anwendbaren und technisch brauchbaren Erfindung erreicht, gehört zum Persönlichkeitsrecht, dem Recht an der Privatsphäre des Erfinders, der nach neuen und brauchbaren Lösungen sucht.²⁴⁾ Der persönlichkeitsrechtliche Schutz des Erfinders ist somit auf noch nicht materialisierte erfinderische Ideen zu beschränken. In der Insolvenz des Erfinders verläuft hier auch die Grenze des Vermögensbeschlags für Erfindungen. Eine Verwertungshandlung bzw die Kundgabe einer Verwertungsabsicht durch den Erfinder ist demgegenüber nicht erforderlich.

C. Verwertung auch ohne Zustimmung des Erfinders

Demnach ist das Recht aus der Erfindung massezugehörig, wenn die Erfindung in einer äußerlich sichtbaren Konzeption vorliegt und fertig ist, dh ohne weiteres geistiges Zutun des Erfinders oder eines Dritten patentierbar ist. Eine solche Erfindung wird der freien Verfügungsbefugnis des Erfinders entzogen (§ 2 Abs 2 IO). Im Konkursverfahren oder im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung übt der Masseverwalter das in § 4 Abs 1 PatG erwähnte Recht auf die Erteilung eines Patents aus.²⁵⁾ Dem Masseverwalter obliegt zunächst die Ent-

22) Siehe S. Lang, Patente, Patentanmeldungen und Erfindungen als Kreditsicherungsmittel, *ecolex* 1999, 475 (477).

23) Vgl S. Lang, *ecolex* 1999, 475 (477) mit Verweis auf LGZ Wien 6. 1. 1933, PBl 1934, 53.

24) *Melullis* in *Benkard*, PatG¹⁰ § 6 Rz 7.

25) Anderes gilt im Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung.

scheidung darüber, ob die Erfindung zur Patentierung angemeldet werden soll. Eine Zustimmung des Erfinders ist hierfür nicht erforderlich. Allerdings hat der Erfinder im Falle einer Anmeldung und Eintragung als Patent das Recht auf Erfindernennung nach § 20 PatG. Nach Erteilung des Patents kann dieses entweder im Rahmen eines Fortbetriebs des Unternehmens oder durch Einräumung einer oder mehrerer Lizenzen wirtschaftlich genutzt werden. Auch darüber entscheidet der Masseverwalter alleine. Für die Einräumung von Lizenzen ist keine Zustimmung des Schuldners als Erfinder erforderlich.

Anderes gilt bei Miterfindungen. Miterfinder ist, wer durch einen auf Grund eines eigenständigen Erkenntnisprozesses gewonnenen Beitrag adäquat-kausal am Zustandekommen einer (patentierfähigen) Erfindung, dh an der Lösung des betreffenden technischen Problems, mitgewirkt hat.²⁶⁾ Das PatG behandelt die Miterfindung nur am Rande. Melden mehrere Personen als Teilhaber derselben Erfindung diese zum Patent an, bestimmt § 27 Abs 1 PatG, dass das Patent ohne Bestimmung der Teile erteilt wird. Nach § 27 Abs 2 PatG richtet sich das Rechtsverhältnis der Teilhaber an einem Patent nach bürgerlichem Recht, daher kommen die §§ 825 ff ABGB oder – bei Vergesellschaftung der Miterfinder – die §§ 1175 ff ABGB zur Anwendung.²⁷⁾ Das Verhältnis der Teilhaber an einer dem Patent vorgelagerten Erfindung regelt das PatG nicht ausdrücklich, doch gelten die §§ 825 ff ABGB (bzw §§ 1175 ff ABGB) für das Verhältnis der Miterfinder und auch im Stadium der Anmeldung der Erfindung zum Patentregister bis zur Erteilung des Patents.²⁸⁾ Bei Insolvenz eines Miterfinders kann der Masseverwalter nicht alleine über die Anmeldung der Erfindung entscheiden, weil für die gültige Anmeldung der Erfindung die Zustimmung aller Miterfinder erforderlich ist (§ 828 Abs 1 Satz 2 ABGB).²⁹⁾ Hingegen darf der Masseverwalter den „Miterfinderanteil“ des Schuldners (im Sinne eines ideellen Anteils an der Erfindung) vor Anmeldung der Erfindung zum Patentregister mangels Gesamthandbindung unter den Miterfindern auch ohne Zustimmung der übrigen Miterfinder veräußern, wenn sich ein solcher ideeller Anteil an der Erfindung überhaupt bestimmen lässt (§ 829 ABGB). § 27 Abs 1 PatG steht dem nicht entgegen, weil die Bestimmung die Eintragung des Patents regelt und nicht das der Eintragung vorgelagerte Stadium der Erfindung. Im Übrigen ist nach der zutreffenden Ansicht von *Gamerith*³⁰⁾ § 27 Abs 1 PatG auch in seinem unmittelbaren Anwendungsbereich teleologisch zu reduzieren.

26) Siehe *K. Mayr*, Der Eigentumserwerb an Dienstleistungen und sachenrechtliche bzw schuldrechtliche Konsequenzen des Erwerbs vom Nichtberechtigten, ÖJZ 1997, 691 ff mwN in FN 14.

27) Vgl auch EB RV PatG 1897, EB 1420 BlgAH 11. Sess 62, abgedruckt bei *Wiltschek*, Patentrecht³ 57; OGH 19. 9. 2011, 17 Ob 8/11t ÖBl 2012, 83 (*Gamerith*) = *ecolx* 2012, 328 (*Salomonowitz*); eingehend zum Problemkreis *Gamerith*, Sind die Rechtsgemeinschaften an Immaterialgüterrechten Gesamthandgemeinschaften? ÖBl 1996, 63; vgl auch *Gassauer-Fleissner*, Die Rechte mehrerer Berechtigter an Immaterialgüterrechten, ÖBl 2009, 152 (152 ff); *Gruber/Sprohar-Heimlich* in *Schwimmann/Kodek*, ABGB⁴ (2012) § 825 Rz 10; *Sailer* in *Koziol/Bydlinski/Bollenberger*, ABGB⁴ § 825 Rz 4.

28) Siehe *Gamerith*, ÖBl 1996, 63 ff; *Gassauer-Fleissner*, ÖBl 2009, 152 (152 ff).

29) Allgemein *Salomonowitz*, Anm zu OGH 17 Ob 8/11t, *ecolx* 2012, 328 (329).

30) Gegen das Vorliegen einer Gesamthand überzeugend *Gamerith*, ÖBl 1996, 63 ff.

III. Diensterfindungen in der Insolvenz

Von besonderer praktischer Relevanz sind Diensterfindungen.³¹⁾ Darunter versteht das Gesetz die Erfindung eines Dienstnehmers, die nach ihrem Gegenstand in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fällt, in dem der Dienstnehmer tätig ist. Außerdem muss i) die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehören, ii) der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten haben oder iii) das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden sein.³²⁾

Im Unterschied zur Rechtslage in Deutschland enthält das österreichische Recht keine Vorschriften über das Schicksal von Diensterfindungen in der Insolvenz des Dienstgebers. Das österreichische Gesetz normiert in den §§ 6 ff PatG Mindestrechte des Dienstnehmers. Diese können bis zum Ende des Dienstverhältnisses durch Vereinbarung zulasten des Dienstnehmers weder aufgehoben noch beschränkt werden. Inhaltlich konzentriert sich das Gesetz einerseits auf die Verschaffung einer angemessenen Vergütung für den Dienstnehmer und andererseits auf den Ablauf des Erwerbs der Erfindung als Diensterfindung für den Dienstgeber.

Auch bei einer Diensterfindung liegt die erfinderische Leistung als schöpferische Tätigkeit beim tatsächlichen Urheber, also dem Dienstnehmer. Er ist der Erfinder, nicht der Inhaber des ihn beschäftigenden Betriebs.³³⁾ Die Berechtigung des Dienstgebers an der Erfindung beruht bei den hier interessierenden privatrechtlichen Dienstverhältnissen auf einer schriftlichen vertraglichen Vereinbarung mit dem Dienstnehmer, wonach künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll (§ 7 Abs 1 PatG). Macht der Dienstnehmer dann eine entsprechende Erfindung, trifft ihn die Pflicht, dies dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen. Der Dienstgeber hat seinerseits dem Dienstnehmer binnen vier Monaten ab Erhalt der Mitteilung zu erklären, ob er die Erfindung auf Grund der mit dem Dienstnehmer bestehenden Vereinbarung als Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt.

In der Insolvenz des Dienstgebers stellt sich die Frage, ob Diensterfindungen zur Insolvenzmasse gehören. Eine genaue Untersuchung dieser Frage erfordert die Unterscheidung zwischen folgenden Fallkonstellationen.

Hat der Dienstgeber bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens gemäß § 12 Abs 1 PatG erklärt, die Erfindung als Diensterfindung in Anspruch zu nehmen, ist die Erfindung in der Insolvenz grundsätzlich dem Vermögen des Dienstgebers zuzurechnen. Das Recht auf Erteilung eines Patents ist in einem solchen Fall insolvenzverfangen, selbst wenn die Erfindung im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung noch nicht zur Patentierung angemeldet ist. Der Dienstnehmer als Erfinder hat durch die Vereinbarung mit dem Dienstgeber bereits seine Verwer-

31) Siehe *Pfandl*, Vergütungsanspruch bei Diensterfindungen in der Insolvenz, ZIK 2013, 208; vgl für Deutschland *Peters* in MünchKomm InsO³ § 35 Rz 331 mwN.

32) § 6 Abs 3 PatG.

33) *Melullis* in *Benkard*, PatG¹⁰ § 6 Rz 5.

tungsabsicht bekannt gegeben, sodass die oben unter II.B. erörterte Streitfrage des Zeitpunkts der Massezugehörigkeit hier keine Rolle spielt. Im Übrigen ist der Dienstgeber selbst nicht Erfinder, sondern Rechtsnachfolger des Erfinders und kann sich nicht auf einen persönlichkeitsrechtlichen Schutz, der ausschließlich dem Erfinder selbst zusteht, berufen. Nur wenn ausnahmsweise eine private Erfindung durch den Dienstnehmer vorlag, dh die Voraussetzungen einer Dienststerfindung gemäß § 7 Abs 3 PatG nicht erfüllt sind, verbleibt die Erfindung in dieser Fallkonstellation beim Dienstnehmer. Der Dienstnehmer wird in einem solchen Fall der Inanspruchnahmeerklärung des Dienstgebers widersprechen.

Hat der Dienstgeber vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens auf die Inanspruchnahme einer vom Dienstnehmer gemeldeten Erfindung als Dienststerfindung verzichtet, verbleibt das Recht aus der Erfindung beim Dienstnehmer (§ 12 Abs 2 PatG). Wird später ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienstgebers eröffnet, ist das Recht aus der Erfindung nicht Bestandteil des Schuldnervermögens und daher auch nicht insolvenzverfangen. Gleiches gilt, wenn der Dienstgeber die viermonatige Frist gemäß § 12 Abs 1 PatG ungenützt verstreichen ließ und danach das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Dienstgebers eröffnet wird. Allerdings sind der Verzicht auf die Inanspruchnahme der Erfindung und wohl auch das ungenützte Verstreichenlassen der Viermonatsfrist³⁴⁾ Rechtshandlungen im Sinne des § 27 IO, die bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen einer insolvenzrechtlichen Anfechtung unterliegen können.

Fällt der Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung in die Frist von vier Monaten gemäß § 12 Abs 1 PatG, dh der Dienstnehmer hat eine Erfindung vor Insolvenzeröffnung an den Dienstgeber gemeldet, aber der Dienstgeber hat noch keine Erklärung über die Inanspruchnahme der Erfindung abgegeben, übt der Masseverwalter gemäß § 25 IO die Rechte und Pflichten des Arbeitgebers aus. Eine Vereinbarung gemäß § 7 PatG ist dem Arbeitsvertrag zuzurechnen, auch wenn die Vereinbarung in einem davon gesonderten Vertragsdokument getroffen wurde. Daher ist § 25 IO als *lex specialis* einschlägig, nicht § 21 IO. Dementsprechend hat der Masseverwalter die Möglichkeit, die Erfindung in Anspruch zu nehmen oder einen Verzicht zu erklären. Eine Vereinbarung in einem Dienststerfindungsvertrag, wonach im Falle eines Dienstgeberkonkurses die Rechte an Dienststerfindungen an den Dienstnehmer als Erfinder zurückfallen sollen³⁵⁾ scheidet an der insolvenzspezifischen Auflösungsperre und ist unwirksam (§ 25b Abs 2 IO).

Die Eröffnung eines Schuldenregulierungsverfahrens über das Vermögen des Dienstnehmers lässt das Dienstverhältnis zum Dienstgeber unberührt. Insolvenzverfangen ist das Recht aus einer Dienststerfindung in der Dienstnehmerinsolvenz daher nur, wenn der Dienstgeber auf die Inanspruchnahme der Erfindung verzichtet hat oder die Frist gemäß § 12 Abs 1 PatG ungenützt ablaufen ließ. Im Übrigen kann auch das Vorliegen der Voraussetzungen einer Dienstster-

34) Siehe § 36 IO.

35) Vgl zu einer solchen Vereinbarung, allerdings noch zur Rechtlage vor dem IRÄG 2010 OGH 18. 9. 2002, 9 Ob A 60/02t RdW 2003, 158.

findung gemäß § 7 Abs 3 PatG bestritten werden. Gegebenenfalls liegt eine private Erfindung vor, auf die der Dienstgeber keinen Anspruch hat.

Von der Massezugehörigkeit der Dienstleistung zu unterscheiden ist das Schicksal des Vergütungsanspruches des Dienstnehmers im Insolvenzfall.³⁶⁾ Das österreichische Patentrecht gewährt dem Dienstnehmer eine „angemessene besondere Vergütung“ für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber oder für die Einräumung eines Benützungrechts daran. Dieser Vergütungsanspruch für die Dienstleistung ist Teil des Arbeitslohnes und fällt unter den Begriff der „Entgeltansprüche“ iSd § 1 Abs 2 Z 1 IESG.³⁷⁾ Erfindungsvergütungsansprüche des Dienstnehmers, die vor der Insolvenzeröffnung entstanden sind, sind zwar gemäß § 1 Abs 2 Z 1 IESG in der Dienstgeberinsolvenz gesichert, jedoch darf der Grenzbetrag gemäß § 1 Abs 3 Z 4 iVm § 1 Abs 4 IESG nicht überschritten werden. Der ungesicherte Restbetrag ist eine Insolvenzforderung, mit welcher der Dienstnehmer am Verfahren teilnehmen kann und dafür den Quotenanteil erhält.³⁸⁾

Vergütungsansprüche des Dienstnehmers, die erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Dienstgebers entstehen, sind Masseforderungen. Für das erstmalige Entstehen des Vergütungsanspruches entscheidend ist die Inanspruchnahme der Erfindung als Dienstleistung, also der Zeitpunkt der Abgabe der Erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG durch den Dienstgeber oder – nach der Insolvenzeröffnung – durch den Masseverwalter. Die Höhe des Anspruches und der Fälligkeitszeitpunkt sollten vertraglich vereinbart werden. In Ermangelung einer abweichenden vertraglicher Regelung tritt die Fälligkeit des Anspruches wohl mit der einzelnen Benützung- oder Verwertungshandlung durch den Dienstgeber ein. Auch für die Höhe des Vergütungsanspruches, die ex post auf Antrag eines Beteiligten abgeändert werden kann, spielt die Benützung oder Verwertung der Erfindung durch den Dienstgeber eine Rolle. Masseforderungen sind daher auch alle Vergütungsansprüche, die aus einer Benützung oder Verwertung der Dienstleistung nach der Insolvenzeröffnung resultieren, wenn also die Dienstleistung nach Insolvenzeröffnung im Fortbetrieb benützt wird. Sollte der ursprüngliche Vergütungsanspruch bereits vor der Insolvenzeröffnung durch die Erklärung der Inanspruchnahme der Erfindung seitens des Dienstgebers entstanden sein, steht das einer Einordnung von Vergütungsansprüchen als Masseforderungen für Benützungshandlungen nach der Insolvenzeröffnung nicht entgegen. Derartige Vergütungsansprüche zählen zum Arbeitslohn und sind daher insolvenzrechtlich gleich zu behandeln wie laufende Entgeltansprüche für Arbeitsleistungen nach der Insolvenzeröffnung (§ 46 Z 3 IO).³⁹⁾

Wie bereits erwähnt kann der Vergütungsanspruch über Antrag nachträglich nach billigem Ermessen geändert werden, wenn eine wesentliche Änderung

36) Dazu Pfandl, ZIK 2013, 208.

37) Holzer/Reissner/Schwarz, Die Rechte des Arbeitnehmers bei Insolvenz⁴ (1999) 143; Pfandl, ZIK 2013, 208 (209); OGH 25. 11. 1994, 8 Obs 16/94 SZ 67/218; RIS-Justiz RS0076891.

38) Siehe Pfandl, ZIK 2013, 208 (209).

39) Ebenso Pfandl, ZIK 2013, 208 (211).

der für die Angemessenheit ausschlaggebenden Verhältnisse eingetreten ist. Besonderes Augenmerk ist im vorliegenden Zusammenhang auf den Erhöhungsanspruch des Dienstnehmers zu legen, wenn der Dienstgeber die Erfindung auf einen Dritten überträgt oder einem Dritten zur Nutzung überlässt und der dabei erzielte Erlös in auffälligem Missverhältnis zur Dienstnehmervergütung steht. Dies gilt auch im Insolvenzverfahren, wenn der Masseverwalter eine Dienstfindung entsprechend verwertet. Überträgt der Masseverwalter die Erfindung oder die Benützungsrechte daran an einen Dritten, so kann dadurch eine Masseforderung für den Dienstnehmer entstehen, selbst wenn die Dienstfindung nach Insolvenzeröffnung im Fortbetrieb nicht benützt wurde oder ein Fortbetrieb überhaupt unterblieben ist.⁴⁰⁾ Voraussetzung für einen Erhöhungsanspruch ist das Vorliegen eines auffälligen Missverhältnisses zwischen dem dabei erzielten Erlös und der dem Dienstnehmer gewährten Vergütung. Da die Veräußerung der Erfindung oder ihre Überlassung zur Nutzung an den Dritten der Entstehungsgrund des Erhöhungsanspruches für den Dienstnehmer ist, handelt es sich um eine Masseforderung des Dienstnehmers, wenn die Veräußerung oder Überlassung zur Nutzung nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens durch den Masseverwalter erfolgt. Eine Zustimmung des Dienstnehmers als Erfinder ist für die Veräußerung der Dienstfindung oder die Einräumung eines Nutzungsrechts daran nicht erforderlich.

Hat der Dienstgeber die Erfindung bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens an einen Dritten übertragen oder zur Nutzung überlassen, ist der daraus allenfalls resultierende Erhöhungsanspruch eine nach § 1 Abs 2 Z 1 IESG gesicherte Forderung, die der Deckelung gemäß § 1 Abs 3 Z 4 iVm § 1 Abs 4 IESG unterliegt. Den übersteigenden Restbetrag aus der Erhöhung kann der Dienstnehmer im Insolvenzverfahren nur als Insolvenzforderung geltend machen.

Wurde eine Erfindung nicht von einem einzelnen Dienstnehmer alleine, sondern von mehreren Dienstnehmern desselben Dienstgebers gemacht, ändert das nichts daran, dass die Erfindung als Dienstfindung nach Maßgabe der oben erläuterten Grundsätze zum Vermögen des Dienstgebers gehört und daher in dessen Insolvenz insolvenzverfangen ist. Entscheidend ist daher auch hier, dass der Dienstgeber oder nach Insolvenzeröffnung der Masseverwalter (§ 25 IO) rechtsgültig die Erfindung durch eine Erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG als Dienstfindung in Anspruch genommen hat. Damit tritt die wirksame Rechtsnachfolge in das Recht aus der Erfindung ein, die zumindest im Regelfall für alle Dienstnehmer als Miterfinder gilt. Will der Masseverwalter die Dienstfindung verwerten, indem er sie an einen Dritten veräußert oder einem Dritten ein Nutzungsrecht daran einräumt, benötigt er daher nicht die Zustimmung jedes einzelnen Miterfinders.

40) Siehe auch *Pfandl*, ZIK 2013, 208 (211).

IV. Recht aus der Anmeldung eines Patents und Patentrecht in der Insolvenz

§ 33 PatG stellt klar, dass das Patentrecht durch Rechtsgeschäft veräußert werden kann. Gemäß § 34 PatG ist das Patentrecht verpfändbar und kann daher auch gerichtlich gepfändet werden. Ein Patentrecht ist daher ein Vermögensrecht des Patentinhabers und gehört in dessen Insolvenz zur Insolvenzmasse. Ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Konkursverfahrens oder des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung ist das Patentrecht der Verfügungsbefugnis des Schuldners als Patentinhaber entzogen. Verfügungsbefugt ist nunmehr der Masseverwalter.⁴¹⁾ Er kann das Patentrecht gemäß § 33 Abs 2 PatG zum Zwecke der Verwertung an einen Dritten übertragen, das Recht zur Benützung des Patents gewerbsmäßig ausüben (§ 33 Abs 1 PatG), auf das Patent verzichten oder Lizenzen erteilen (§ 35 PatG). Eine Zustimmung des Patentinhabers ist nicht erforderlich. Der Masseverwalter ist ferner berechtigt, Ansprüche aus Patentverletzungen gegen Patentverletzer geltend zu machen.

Die Verfügungsbefugnis des Masseverwalters erstreckt sich auf alle Patente, die im Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung bereits zugunsten des Schuldners als Patentinhaber eingetragen sind. Für Erfindungen, die bei Insolvenzeröffnung über das Vermögen des Anmelders zur Patentierung beim Patentamt angemeldet, aber noch nicht eingetragen sind, gelten folgende Grundsätze: Auch das Recht aus der Anmeldung eines Patents ist ein vererb- und vor allem durch Rechtsgeschäft veräußerbares Recht.⁴²⁾ In der Insolvenz des Anmelders ist dieses Recht insolvenzverfangen und der Verfügungsbefugnis des Schuldners entzogen. Im Konkursverfahren oder im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung tritt der Masseverwalter an dessen Stelle in das Anmeldeverfahren ein bzw ein allenfalls vor der Insolvenzeröffnung begründetes Vertretungsverhältnis gemäß § 77 PatG erlischt ex lege. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses des Verfahrens durch Eintragung in das Patentregister, hat der Masseverwalter die alleinige Verfügungsbefugnis über das Patentrecht, dh er kann Dritten Lizenzen einräumen oder das Patent für den Fortbetrieb nutzen.

V. Zusammenfassung in Thesen

- Das Recht aus einer Erfindung ist in der Insolvenz des Erfinders insolvenzverfangen, wenn die Erfindung fertig ist und verlautbart wurde, dh auf Grund einer Handlung des Erfinders nach außen in Erscheinung getreten ist, etwa weil der Erfinder Modelle, Zeichnungen etc angefertigt oder eine Formel aufgeschrieben hat.
- Der persönlichkeitsrechtliche Schutz des Erfinders ist auf noch nicht materialisierte erfinderische Ideen zu beschränken.
- Im Konkursverfahren und im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung übt der Masseverwalter das in § 4 Abs 1 PatG erwähnte Recht auf die Ertei-

41) Auf Besonderheiten bei einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung kann hier nur hingewiesen werden.

42) § 33 Abs 1 und 2 PatG.

lung eines Patents aus. Dem Erfinder verbleibt jedenfalls das unentziehbare und insolvenzfeste Recht auf Erfindernennung nach § 20 PatG.

- Bei Insolvenz eines Miterfinders kann der Masseverwalter nicht alleine über die Anmeldung der Erfindung zum Patentregister entscheiden, weil für die gültige Anmeldung der Erfindung zur Patentierung die Zustimmung aller Miterfinder erforderlich ist (§ 828 Abs 1 Satz 2 ABGB). Hingegen darf der Masseverwalter den „Miterfinderanteil“ des Schuldners vor Anmeldung der Erfindung zum Patentregister auch ohne Zustimmung der übrigen Miterfinder veräußern, wenn sich ein solcher ideeller Anteil an der Erfindung überhaupt bestimmen lässt (§ 829 ABGB).
- Dienstertfindungen sind dem Vermögen des Dienstgebers zuzurechnen und in dessen Insolvenz massezugehörig, wenn der Dienstgeber rechtsgültig die Erfindung durch eine Erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG als Dienstertfindung in Anspruch genommen hat.
- Nach Eröffnung des Konkursverfahrens oder des Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gibt der Masseverwalter die Erklärung gemäß § 12 Abs 1 PatG ab.
- Erfindungsvergütungsansprüche des Dienstnehmers, die vor der Insolvenzeröffnung entstanden sind, sind gemäß § 1 Abs 2 Z 1 IESG in der Dienstgeberinsolvenz gesichert, doch gilt der Grenzbetrag gemäß § 1 Abs 3 Z 4 iVm § 1 Abs 4 IESG. Der übersteigende Restbetrag ist eine Insolvenzforderung. Erfindungsvergütungsansprüche, die aus einer Benützung der Dienstertfindung im Fortbetrieb resultieren, sind Masseforderungen. Diese Grundsätze gelten auch für Erhöhungsansprüche des Dienstnehmers. Veräußert der Masseverwalter eine Dienstertfindung, kann das einen Erhöhungsanspruch des Erfinders als Masseforderung zur Folge haben.
- In der Insolvenz des Patentinhabers ist das Patent ab Eröffnung eines Konkursverfahrens oder Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung der Verfügungsbefugnis des Schuldners entzogen. Verfügungsbefugt ist der Masseverwalter, der ohne Zustimmung des Patentinhabers das Patent gemäß § 33 Abs 2 PatG an einen Dritten übertragen, das Recht zur Benützung des Patents gewerbsmäßig ausüben (§ 33 Abs 1 PatG), auf das Patent verzichten oder Lizenzen erteilen (§ 35 PatG) kann.