

LAUTERKEITS- UND IMMATERIALGÜTERRECHT

OGH: Werknutzungsrecht vs Werknutzungsbewilligung / Quellcode als Geschäftsgeheimnis

1. Ein Werknutzungsrecht kann auch schlüssig eingeräumt werden.
2. Die Befugnisse des Werknutzungsberechtigten aus einem solchen Werknutzungsvertrag reichen im Zweifel nicht weiter, als es für den praktischen Zweck der beabsichtigten Werknutzung erforderlich ist.
3. Werden sämtliche Verwertungsrechte übertragen, spricht dies für ein Werknutzungsrecht.
4. Die Möglichkeit eines Übergangs aller Rechte an der Software einschließlich der Herausgabe des Quellcodes erfordert ein unbeschränktes Werknutzungsrecht und nicht bloß eine Werknutzungsbewilligung. Die Einräumung eines Vorkaufsrechts an einer Software macht bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise nur dann Sinn, wenn damit die exklusive Werknutzungsbeziehung erlangt werden kann.
5. Der Quellcode eines Computerprogramms kann grundsätzlich ein Geschäftsgeheimnis iSd § 26b Abs 1 UWG sein.
6. Nach § 26c Abs 2 Z 2 UWG ist die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig, wenn sie gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine vertragliche oder sonstige Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen oder nur beschränkt zu nutzen, verstößt.

Amtliche Leitsätze

<https://doi.org/10.33196/ziir202102023401>

OGH Beschluss vom 10.12.2020,
4 Ob 182/20y – *Ärztsoftware*

Deskriptoren: Werknutzungsrecht; Werknutzungsbewilligung; Quellcode; Computerprogramm; Geschäftsgeheimnis; Software-Kaufvertrag; Unternehmenskauf; Due Diligence.

Normen: § 24 UrhG; § 40b UrhG; § 26a UWG; § 26b UWG; § 26c Abs 2 Z 2 UWG; § 26f UWG; Art 2 Z 1 der Richtlinie EU 2016/943.

Begründung

[1] Die klagende deutsche GmbH entwickelt und vertreibt in Österreich und in Deutschland Software für Ärzte, Krankenhäuser, Labore und sonstige medizinische oder gesundheitsbezogene Betriebe.

[2] Der Beklagte hat ab 2001 die Software S***** entwickelt. Sein Know-How brachte er 2004 in eine von ihm mitbegründete GmbH (in der Folge: SoftwareGmbH) ein, deren Geschäftsführer er bis Ende März 2019 war. Zur Produktfamilie S***** gehört auch die I***** Software, die ab 2018 entwickelt wurde.

[3] 2017 schloss die SoftwareGmbH mit der Klägerin einen Kooperationsvertrag (betreffend Marketing und Nutzung der Produktfamilie S*****) und eine sogenannte „Escrow“-Vereinbarung (betreffend die Hinterlegung der Quellcodes zugunsten der Klägerin bei einem neutralen Dritten als Treuhänder). Unstrittig ist der Inhalt dieser Verträge: Festgehalten wird, dass die SoftwareGmbH die Software am europäischen Markt entwickelt, vertreibt und lizenziert (Präambel des Kooperationsvertrags). Der Klägerin wird das exklusive Vertriebsrecht für Österreich und Deutschland (§ 2 Z 1 des Kooperationsvertrags) sowie ein Vorkaufsrecht hinsichtlich der Geschäftsanteile der SoftwareGmbH (§ 9 des Kooperationsvertrags) eingeräumt. Für den Fall des Eintritts bestimmter Umstände (Insolvenz, Liquidation oder Einstellung des Geschäftsbetriebs der SoftwareGmbH) wird der Klägerin das Recht eingeräumt, den Quellcode um einen bereits bestimmten und genannten Betrag ausgefolgt zu erhalten (Punkt 4 der „Escrow“-Vereinbarung) und danach die Vertragssoftware unwiderruflich und unbegrenzt in jeder Hinsicht selbst oder durch Weitergabe an Dritte zu bewerten und weiterzuentwickeln (Punkt 5 der „Escrow“-Vereinbarung).

[4] Unter „Quellcode“ (englisch *source code*) versteht man in der Informatik den für Menschen lesbaren, in einer Programmiersprache geschriebenen Text eines Computerprogramms, der das Programm formal so exakt und vollständig beschreibt, dass dieses aus ihm vollständig automatisch von einem Computer in Maschinensprache übersetzt werden kann ([https://de.wikipedia.org/wiki/ Quelltext](https://de.wikipedia.org/wiki/Quelltext), abgerufen am 1. 12. 2020).

[5] Nach der Auflösung seines Dienstverhältnisses zur SoftwareGmbH und dem Ausscheiden als deren Geschäftsführer Ende März 2019 teilte der Beklagte der Klägerin mit, dass er an der SoftwareGmbH kein Interesse mehr habe und alle weiteren strategischen und die Partnerschaft zwischen Klägerin und SoftwareGmbH betreffenden Gespräche künftig mit seiner Ex-Gattin zu führen seien. Diese ist nunmehr alleinige Gesellschafterin und mit Stichtag 15. 3. 2019 auch alleinige Geschäftsführerin der SoftwareGmbH. In der Folge hat die Klägerin als Käuferin mit Kaufvertrag (*Asset Purchase Agreement*) vom 15. 10. 2019 von der SoftwareGmbH als Verkäuferin alle von dieser entwickelten und hergestellten Produkte und Dienstleistungen der Produktfamilie S***** (zu der auch die I***** Software gehört) erworben. Mit dem Kaufvertrag wurden der Klägerin sämtliche IP-Rechte an dieser Softwareproduktfamilie übertragen. Die Verkäuferin garantiert darin der Käuferin, dass die S***** Programme keine Open-Sources, Public Domain und/oder Freeware-Programme oder Programmbestandteile haben.

[6] Der Beklagte hatte sich den Quellcode zu den von ihm entwickelten Programmen auch nach seinem Ausscheiden aus der SoftwareGmbH behalten. Am 27. 5. 2020 verfasste er eine WhatsApp-Nachricht an seine Ex-Gattin, in der er ankündigte, als nächstes die Klägerin „angehen zu wollen“ und den Quellcode von I***** öffentlich und gratis ins Internet zu stellen und alle Kunden darüber zu informieren, dass sie die Dienstleistungen dazu von ihm sehr günstig bekommen würden.

[7] Die Klägerin beantragte im Sicherungsverfahren, dem Beklagten aufzutragen, es zu unterlassen, den Source-Code einer Software der Klägerin, insbesondere der Software I***** und/oder S*****, ohne Einwilligung der Klägerin zu verbreiten, unbefugt zu vervielfältigen und/oder unbefugt hergestellte oder unbefugt erworbene Kopien zu gebrauchen oder inhaltsgleiche Handlungen zu setzen, insbesondere es zu unterlassen, den Source-Code der Software I***** und/oder S***** in über das Internet abrufbaren Servern zu veröffentlichen oder anderen zugänglich zu machen. Sie sei Eigentümerin der Software der Produktfamilie „S*****“, nachdem sie diese von der SoftwareGmbH käuflich erworben habe. Der Beklagte drohe mit seiner Ankündigung, den Quellcode öffentlich zu machen, die von der

Klägerin erworbenen Urheberrechte an der erworbenen Software und das damit verbundene Geschäftsgeheimnis der Klägerin zu verletzen. Das passwortgeschützte Computerprogramm besitze für die Klägerin einen erheblichen wirtschaftlichen Wert.

[8] Der Beklagte wendete zusammengefasst ein, er sei der Entwickler und Urheber der Programme und besitze folglich auch das Verfügungsrecht über deren Quellcode. Er habe der SoftwareGmbH kein Werknutzungsrecht eingeräumt, weshalb sie ein solches auch nicht an die Klägerin habe übertragen können. Die Klägerin besitze keinen Anspruch auf Unterlassung der Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses.

[9] Das Erstgericht erließ die beantragte einstweilige Verfügung.

...

[10] Das Rekursgericht wies den Sicherungsantrag ab; es sprach aus, dass der Wert des Entscheidungsgegenstands 30.000 EUR übersteige und der ordentliche Revisionsrekurs mangels erheblicher Rechtsfrage nicht zulässig sei.

...

Rechtliche Beurteilung

[13] Der Revisionsrekurs ist mangels höchstgerichtlicher Rechtsprechung zu §§ 26a ff UWG zulässig; er ist auch berechtigt.

[14] 1. Die Klägerin macht zunächst geltend, dass die SoftwareGmbH schon aufgrund von § 40b UrhG ein unbeschränktes Werknutzungsrecht an der vom Beklagten entwickelten Software hatte und dieses daher wirksam der Klägerin übertragen konnte.

[15] 1.1. § 40b UrhG bestimmt, dass dem Dienstgeber an einem von einem Dienstnehmer in Erfüllung seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffenen Computerprogramm ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zusteht, wenn er mit dem Urheber nichts anderes vereinbart hat.

[16] 1.2. § 40b UrhG ist nur auf Dienstnehmer anzuwenden; Organe juristischer Personen sind keine Dienstnehmer im Sinne dieser Norm, wenn und weil sie keine abhängige und weisungsgebundene Tätigkeit entfalten (*Ciresa*, Softwareentwicklung durch Arbeitnehmer, ZAS 2006, 15 [C.1]; *Grützmacher* in *Wandtke/Bullinger*, Urheberrecht⁵ § 69b Rz 3; vgl RIS-Justiz RS0071234; offenlassend 8 ObA 86/12y = *jusIT* 2013, 53 [Sonntag]). Nach den Feststellungen war der Beklagte von Beginn an [zu 50 % beteiligter] Gesellschafter-Geschäftsführer der GmbH (vgl RS0021243 [T2]). § 40b UrhG ist auf ihn daher nicht anzuwenden.

[17] 2. Die Rechtsmittelwerberin macht weiters geltend, der Beklagte habe durch sein Verhalten als Geschäfts-

fürer der SoftwareGmbH dieser dadurch (schlüssig) ein Werknutzungsrecht auf vertraglicher Grundlage eingeräumt, dass er den Kooperationsvertrag und die Escrow-Vereinbarung abgeschlossen und damit zum Ausdruck gebracht habe, die SoftwareGmbH sei befugt, gegenüber Dritten über die Software und den Quellcode frei zu verfügen. Dies ist zutreffend.

[18] 2.1. Richtig ist, dass ein Werknutzungsrecht auch schlüssig eingeräumt werden kann (RS0106668). Die Befugnisse des Werknutzungsberechtigten aus einem solchen Werknutzungsvertrag reichen im Zweifel nicht weiter, als es für den praktischen Zweck der beabsichtigten Werknutzung erforderlich ist (RS0077726; RS0077666). Der Senat hat bereits wiederholt ein schlüssig eingeräumtes Werknutzungsrecht des Gesellschafter-Geschäftsführers an „seine“ GmbH angenommen (4 Ob 100/20i; 4 Ob 23/15h).

[19] 2.2. Entgegen der Auffassung des Rekursgerichts kann unter Berücksichtigung des gesamten Verhaltens des Beklagten (vgl RS0110838) kein vernünftiger Zweifel daran bestehen, dass er der SoftwareGmbH das Werknutzungsrecht an der von ihm entwickelten Software (einschließlich des Quellcodes) übertragen hat. Zutreffend verweist die Klägerin auf den Abschluss des Kooperationsvertrags und der Escrow-Vereinbarung, die der Beklagte als damaliger Geschäftsführer der SoftwareGmbH unterfertigt hat. In diesen Vertragswerken wurde nicht nur festgehalten, dass die GmbH die Software am europäischen Markt „entwickelt, vertreibt und lizenziert“, sondern der Klägerin wurden exklusive Vertriebsrechte für Österreich und Deutschland sowie ein Vorkaufsrecht hinsichtlich der Geschäftsanteile der GmbH eingeräumt; weiters wurde die Hinterlegung des Quellcodes zugunsten der Klägerin und eine Kaufoption der Klägerin daran mit dem damit verbundenen Recht vereinbart, die Vertragssoftware unwiderruflich und unbegrenzt in jeder Hinsicht selbst oder durch Weitergabe an Dritte zu verwerten und weiterzuentwickeln.

[20] Der Beklagte hat damit selbst an Verträgen mitgewirkt, die die Möglichkeit eines Übergangs aller Rechte an der Software auf die Klägerin einschließlich der Herausgabe des Quellcodes an diese vorsehen (vgl 4 Ob 304/97b). Ein solcher Übergang erfordert aber – entgegen der Ansicht des Rekursgerichts – ein unbeschränktes Werknutzungsrecht und nicht bloß eine Werknutzungsbewilligung. Werden sämtliche Verwertungsrechte übertragen, spricht dies für ein Werknutzungsrecht (vgl 4 Ob 2093/96i), ebenso, wenn – wie hier durch das Angebot auf Überlassung des Quellcodes – das „Eigentum“ an einem Werk übertragen werden soll (RS0077662). Hinzu kommt das Vorkaufsrecht, das bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise nur dann Sinn ergibt, wenn die Klägerin damit die exklusive Werknutzungsberechtig-

ung erlangen hätte können. Schließlich hat der Beklagte – nachdem er als Geschäftsführer der SoftwareGmbH ausgeschieden war – die Klägerin in einer E-Mail darauf hingewiesen, dass alle weiteren die strategische Partnerschaft der Unternehmen betreffenden Fragen mit der neuen Geschäftsführerin, seiner Frau, zu besprechen seien. Hätte er der SoftwareGmbH nur ein mit seinem Ausscheiden befristetes Recht eingeräumt, wäre dieser Hinweis unverständlich.

[21] 3. Zu beurteilen ist hier das Begehren auf Sicherung des Anspruchs auf Unterlassung der drohenden rechtswidrigen Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses durch dessen Offenlegung (§ 26f Abs 1 UWG).

[22] 3.1. § 26b Abs 1 UWG übernimmt die Definition des Geschäftsgeheimnisses aus Art 2 Z 1 der Richtlinie EU 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. 6. 2016 über den Schutz vertraulichen Know-Hows und vertraulicher Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung (Geschäftsgeheimnis-RL) nahezu wörtlich, wonach Informationen dann ein Geschäftsgeheimnis sind, wenn drei Kriterien kumulativ erfüllt sind, nämlich dass sie a) geheim sind, b) einen kommerziellen Wert haben und c) durch angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen geschützt werden.

[23] 3.2. Der Quellcode eines Computerprogramms kann grundsätzlich ein Geschäftsgeheimnis iSd § 26b Abs 1 UWG sein (vgl *Pollirer*, *Dako* 2019, 89). Dass der im Anlassfall umstrittene Quellcode unter den vorliegenden Umständen unter diesen gesetzlichen Tatbestand fällt, hat das Rekursgericht zutreffend erkannt und wird vom Beklagten auch nicht in Frage gestellt. Zu prüfen bleibt allerdings, ob die Klägerin Inhaberin dieses Geschäftsgeheimnisses ist.

[24] 3.3. Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses ist nach § 26b Abs 2 UWG jede natürliche oder juristische Person, welche die rechtmäßige Verfügungsgewalt über ein Geschäftsgeheimnis besitzt. Die Bestimmung setzt Art 2 Abs 2 der Geschäftsgeheimnis-RL um, der von *rechtmäßiger Kontrolle* spricht.

[25] 3.4. Grundsätzlich können auch mehrere Personen Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses sein (arg.: „jede [...] Person“). Die Inhaberschaft setzt sich aus zwei Tatbestandsmerkmalen zusammen, nämlich einerseits aus der *Verfügungsgewalt* und andererseits aus dem Merkmal *rechtmäßig*. Unter *Verfügungsgewalt* ist die tatsächliche Möglichkeit zu verstehen, den Zugriff auf das Geschäftsgeheimnis bestimmen, einschränken oder ausschließen zu können (*Alexander in Köhler/Bornkamm/Fedderson*, dUWG³⁸ § 2 GeschGehG Rz 98). Rechtmäßige Verfügungsgewalt erfordert darüber hinaus aber auch die rechtliche Legitimation der tatsächlich ausge-

üben Kontrolle. Weder das UWG noch die Geschäftsgeheimnis-RL geben dafür Kriterien an die Hand. Rechtmäßig ist die Verfügungsgewalt jedenfalls dann, wenn das Geschäftsgeheimnis originär im Unternehmen des Inhabers entwickelt wurde. Rechtmäßig ist sie aber auch dann, wenn die Berechtigung vertraglich vom bisherigen Inhaber abgeleitet wird (vgl. § 26d Abs 1 UWG; Thiele in Wiebe/Kodek, UWG² § 26b Rz 36; Alexander in Köhler/Bornkamm/Feddersen, dUWG³⁸, § 2 GeschGehG Rz 102). Die abgeleitete Befugnis braucht nach zutreffender Ansicht keine ausschließliche zu sein (Ohly, Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick, GRUR 2019, 441 [446]).

[26] 3.5. Hier hat die Klägerin von der SoftwareGmbH alle von dieser entwickelten und hergestellten Produkte und Dienstleistungen der Produktfamilie S***** (zu der auch die I***** Software gehört) erworben. Mit dem Kaufvertrag wurden der Klägerin sämtliche IP-Rechte an dieser Softwareproduktfamilie übertragen. Die Klägerin kann somit ihre Berechtigung am Geschäftsgeheimnis vertraglich vom bisherigen Inhaber ableiten und besitzt damit die rechtmäßige Verfügungsgewalt daran.

[27] 4.1. Es bleibt zu prüfen, ob die Offenlegung des Quellcodes durch den Beklagten rechtswidrig wäre. Nach § 26c Abs 2 Z 2 UWG ist die Offenlegung eines Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig, wenn sie gegen eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder eine vertragliche oder sonstige Verpflichtung, das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen oder nur beschränkt zu nutzen, verstößt.

[28] 4.2. Oben wurde bereits klargestellt, dass der Beklagte durch sein Verhalten zum Ausdruck gebracht hat, dass die SoftwareGmbH befugt sei, gegenüber Dritten über die Software und den Quellcode zu verfügen. Mit dieser Einräumung des Werknutzungsrechts ist die Verpflichtung des Beklagten verbunden, den Quellcode (als Geschäftsgeheimnis) nicht offenzulegen, würde doch die Offenlegung des Quellcodes den Vertragsgegenstand (Software) drastisch entwerten. Auf diese Verschwiegenheitspflicht kann sich auch die Klägerin als nunmehrige Inhaberin des Geschäftsgeheimnisses berufen, zumal der Beklagte einverstanden war, dass die SoftwareGmbH gegenüber Dritten über die Software inklusive Quellcode frei verfügen kann.

[29] 5. Damit hat die Klägerin seinen zu sichernden Anspruch (drohende rechtswidrige Verletzung eines Geschäftsgeheimnisses durch dessen Offenlegung) bescheinigt. Entgegen der Ansicht des Rekursgerichts steht dem nicht entgegen, dass der Beklagte Urheber des Quellcodes ist. Der Dienstnehmer oder Geschäftsführer, der für ein Unternehmen ein Geschäftsgeheimnis entwickelt, ist nicht dessen Inhaber, wenn er dem Unternehmen die Rechte daran abgetreten hat oder sie ihm bereits aufgrund des Gesetzes zukommen (vgl. Hofmarcher, Das Geschäftsgeheimnis [2020] Rz 2.76). Einer Gefährdungsbescheinigung bedarf es nicht (§ 26i Abs 1 iVm § 24 UWG).

[30] Dem Revisionsrekurs der Klägerin ist somit Folge zu geben und die einstweilige Verfügung des Erstgerichts wiederherzustellen.

...

Anmerkung

Von Georg Bruckmüller (am Verfahren als KV beteiligt)

1. Der OGH beschäftigt sich in der vorliegenden Entscheidung erstmals mit den durch die UWG-Novelle 2018 eingeführten §§ 26a ff UWG, mit welchen der österreichische Gesetzgeber die EU-Geheimnisschutz-Richtlinie¹ umgesetzt hat.

2. Dem Thema Geschäftsgeheimnisse vorgelegt, setzte sich der OGH mit der konkludenten Einräumung von Werknutzungsrech-

ten auseinander. Der Beklagte hatte mit der Entwicklung der Software vor Gründung der SoftwareGmbH begonnen. Diese Entwicklungs- und Geschäftstätigkeiten erfolgten gemeinsam mit seinem damaligen Geschäftspartner, anfangs im Rahmen einer OEG. Eine Einbringung der Mitunternehmeranteile in die SoftwareGmbH oder einen schriftlichen Vertrag über die Einräumung von Rechten an

1 Richtlinie (EU) 2016/943 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über den Schutz vertraulichen Know-hows und vertraulicher

Geschäftsinformationen (Geschäftsgeheimnisse) vor rechtswidrigem Erwerb sowie rechtswidriger Nutzung und Offenlegung.

der Software an die SoftwareGmbH, konnte die Klägerin mangels Kenntnis im Rahmen des Provisorialverfahrens nicht nachweisen. Der Beklagte schloss nach der Gründung der SoftwareGmbH, aber als deren 50%-Gesellschafter und Geschäftsführer verschiedene Verträge ab, in welchen die SoftwareGmbH Dritten Rechte an der Software einräumte.

Unter anderem schloss der Beklagte in seiner Funktion als Geschäftsführer mit der Klägerin einen Kooperationsvertrag sowie eine Escrow-Vereinbarung, in welchen der Klägerin weitreichende Befugnisse iZm der Software eingeräumt wurden, darunter auch eine Option für die Klägerin, den Quellcode der Software unter bestimmten Voraussetzungen zu erwerben. Das Rekursgericht sah darin lediglich die Einräumung einer Werknutzungsbewilligung.

Der OGH hat in Fortsetzung seiner bisherigen Rechtsprechung zweierlei klargestellt: 1) Werknutzungsrechte können auch konkludent eingeräumt werden²; 2) die Mitwirkung des Urhebers an Verträgen, die die Übertragung von Werknutzungsrechten zum Inhalt haben, bedeutet dessen konkludente Zustimmung zum Übergang der Werknutzungsrechte³. Überzeugend kommt der OGH zum Ergebnis, dass das Verhalten des Beklagten keinen vernünftigen Zweifel daran bestehen lassen konnte, dass er der SoftwareGmbH das Werknutzungsrecht an der von ihm entwickelten Software eingeräumt hatte.

Die klare Linie des 4. Senats zur konkludenten Einräumung des Werknutzungsrechts ist zu begrüßen, sorgt sie doch in der Praxis für wichtige Rechtssicherheit beim Kauf einer Software oder beim Unternehmenskauf. Wer mit einer Gesellschaft Verträge über Rechte an einer Software abschließt, darf sich dann auf ein uneingeschränktes Werknutzungsrecht des Verkäufers verlassen, wenn der vermeintliche Rechteinhaber und Urheber als Geschäftsführer und früherer Gesellschafter, zuvor Dritten durch Verträge umfassende Rechte an der Software, etwa ein Vorkaufsrecht, einräumte. Der gegenteiligen Ansicht des Rekursgerichts scheint die Annahme zugrunde zu liegen, dass

der Beklagte im Namen der SoftwareGmbH unbefugt über die Software verfügt hatte, obwohl er selbst der GmbH die Befugnisse einräumen hätte können. Eine solche Interpretation würde jegliches Vertrauen im geschäftlichen Verkehr ad absurdum führen.

Im gegenständlichen Fall hatte die Klägerin im Rahmen eines Asset Deals sämtliche IP-Rechte an der Software von der Software GmbH erworben. Im Kaufvertrag wurden entsprechende Garantien für ein unbelastetes Eigentum und ein Werknutzungsrecht an der Software vereinbart. Zu diesem Zeitpunkt war der Kläger als Geschäftsführer und Gesellschafter aus der SoftwareGmbH ausgeschieden.

Für Unternehmen ist es beim Kauf von Software, beim Unternehmenskauf und für Investoren bei der Beteiligung an einem Start-Up-Unternehmen bisweilen schwierig zu überprüfen, ob alle IP-Rechte tatsächlich beim Vertragspartner liegen. Garantien und sonstige Zusagen des Verkäufers sowie Escrow-Agreements beim Kaufvertrag sind nur bedingt geeignet, die eingeräumten Nutzungsrechte abzusichern, da diese nur Gewährleistungs-, Schadenersatz- oder Rücktrittsrechte nach sich ziehen. Um dem Erwerber eine gesicherte Rechtsposition zu verschaffen, damit dieser wiederum anderen Softwarenutzern ein beschränktes Nutzungsrecht einräumen kann, ist Erwerberrn anzuraten, im Rahmen der dem Kaufvertrag vorgelagerten Due Dilligence besonderes Augenmerk auf die Rechteübertragung an den Verkäufer zu richten.

Nachdem sämtliche Verwertungsrechte an einer Software grundsätzlich dem Urheber oder den Urhebern zustehen⁴, muss der Erwerber Ermittlungen zur Urheberschaft an der Software durchführen und dann, wenn die technische Entwicklung nicht ausschließlich im Rahmen der Dienstverhältnisse der Mitarbeiter des Veräußerers stattfand, allenfalls auch schriftliche Bestätigungen der Urheber einholen, wenn nicht durch Vertragsurkunden der Nachweis der Rechteübertragung durch die (Mit-)Urheber erbracht werden kann.

2 RIS-Justiz RS0106668.

3 OGH 4 Ob 304/97b.

4 § 14 UrhG.

Bei Start-Ups ist es geradezu typisch, dass die Urheber eines Computerprogramms dieses nicht im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten schaffen und daher die Werknutzungsrechte nicht gemäß § 40b UrhG uneingeschränkt an den Dienstgeber übergehen. § 40b UrhG ist auf Selbstständige nicht anwendbar. Um nicht mit der Behauptung der fehlenden Übertragung der Werknutzungsrechte konfrontiert werden zu können, sind von den (Mit-)Urhebern rechtsbereinigende Verzichtserklärungen oder Anerkenntnisse zu fordern.

3. Zum Geheimnisschutz hat der OGH – nicht überraschend – klargestellt, dass der Quellcode eines Computerprogramms ein Geschäftsgeheimnis iSd § 26b UWG sein kann. Der OGH setzt sich in weiterer Folge mit den Begriffen der „rechtmäßigen Verfügungsgewalt“ sowie der „rechtswidrigen Offenlegung“ auseinander.

3.1 Wer faktische Verfügungsgewalt über ein Geschäftsgeheimnis hat, lässt sich in aller Regel ohne größere Probleme feststellen. Wann die Verfügungsgewalt „rechtmäßig“ ist, beantwortet das UWG nicht eindeutig. Dem OGH ist zuzustimmen, dass das jedenfalls der Fall ist, wenn die Berechtigung vertraglich vom bisherigen Inhaber abgeleitet wird, sofern nicht eine originäre Entwicklung des Know-Hows im Unternehmen erfolgt ist.

Während für im Rahmen des Dienstverhältnisses geschaffene Computerprogramme § 40b UrhG eine Absicherung der Werknutzungsrechte für Unternehmen schafft, fehlt bei Geschäftsgeheimnissen eine diesbezügliche Regelung im UWG.

Es drängt sich daher die überspitzte Frage auf, wann und aufgrund welcher Grundlage ein Unternehmen über ein Geschäftsgeheimnis rechtmäßig verfügen kann oder ob nicht ein Geschäftsgeheimnis im Zeitpunkt der Erschaffung – unter den in der Geheimnisschutz-RL vorgegebenen und in § 26b Abs 1 Z 1 bis 3 UWG normierten Voraussetzungen – primär ein solches der erschaffenden Person ist. Geht man davon aus, dass ein im Rahmen eines Dienstverhältnisses entwickeltes Geschäftsgeheimnis immer dem Arbeitgeber zusteht, würde der Geheimnisschutz ohne gesetzliche Grundlage direkt dem Unternehmen zukommen. Geht man davon aus, dass auch Arbeitnehmer als Schaffende rechtmäßige Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses sein kön-

nen, bedürfte es eines Übertragungsaktes, einer arbeitsrechtlichen Verpflichtung oder zumindest einer schlüssigen Rechteeinräumung durch die Arbeitnehmer an das Unternehmen. Dass auch natürliche Personen selbst rechtmäßige Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses sein können, ergibt sich aus § 26b Abs 2 UWG. Die fehlende gesetzliche Grundlage für einen originären Rechtserwerb spricht mE dafür, dass auch Arbeitnehmer oder arbeitnehmerähnliche Personen rechtmäßige Inhaber eines Geschäftsgeheimnisses sein können.

Der OGH spricht – allerdings ohne darauf näher einzugehen – aus, dass ein Unternehmen bereits dann rechtmäßig ein Geschäftsgeheimnis erworben hat, wenn das Geschäftsgeheimnis originär im Unternehmen des Inhabers entwickelt wurde. Demnach bedürfte es im Unterschied zum Urheberrecht keiner gesetzlichen Grundlage für den rechtmäßigen und unmittelbaren Erwerb durch das Unternehmen für während des Dienstverhältnisses geschaffene Geschäftsgeheimnisse.

Außerhalb dienstvertraglicher Beziehungen bedürfen Geschäftsgeheimnisse wie Urheberrechte einer vom Inhaber (Urheber) abgeleiteten (schlüssigen) Rechteeinräumung.

Für die Rechtmäßigkeit der Verfügungsgewalt hat der sich auf den Geheimnisschutz Berufende entweder nachzuweisen, a) dass das Geschäftsgeheimnis originär im Unternehmen entwickelt wurde oder b) dass die Berechtigung vom bisherigen Inhaber vertraglich abgeleitet wird.

Ist Vertragsgegenstand beispielsweise eine Software, die direkt im Betrieb des Veräußerers entwickelt wurde, wird dieser Nachweis ohne nennenswerten Aufwand zu erbringen sein. Dabei kommt es – im Unterschied zum Urheberrecht – nicht darauf an, ob das Geschäftsgeheimnis vom geschäftsführenden 50%-Gesellschafter geschaffen wurde.

Sollte es hingegen um Geschäftsgeheimnisse gehen, die von Dritten geschaffen wurden und in der Vergangenheit den Inhaber gewechselt haben, ist die Rechtmäßigkeit der Inhaberschaft durch (schriftliche) Vereinbarungen oder entsprechend der oben dargestellten Übertragung von Werknutzungsrechten zu dokumentieren.

Im konkreten Fall ist der OGH zutreffend von der Ableitung der Berechtigung am Ge-

schäftsgeheimnis von der SoftwareGmbH ausgegangen. Ohne (konkludente) Einräumung der Werknutzungsrechte wäre das aber nicht der Fall gewesen. Das zeigt: Bei der Übertragung von Geschäftsgeheimnissen ist allenfalls bis zur originären Schaffung des Geschäftsgeheimnisses eine lückenlose Kette der Übertragung nachzuweisen. Ansonsten hängt auch der Geheimnisschutz am seidenen Faden der Beurteilung eines schlüssigen Verhaltens.

3.2 Schließlich geht der OGH auf die Frage ein, ob die Veröffentlichung des Geschäftsgeheimnisses rechtswidrig gewesen wäre. Das ist bei rechtmäßigem Erwerb des Geschäftsgeheimnisses dann der Fall, wenn a) eine Vertraulichkeitsvereinbarung oder b) eine vertragliche oder c) sonstige Verpflichtung das Geschäftsgeheimnis nicht offenzulegen verletzt wird⁵. Das Rekursgericht führte dazu lediglich aus, dass eine Vertraulichkeitsvereinbarung nicht behauptet worden sei. Das greift zu kurz, wie die Entscheidung des OGH zeigt.

Die Einräumung des Werknutzungsrechts an einer Software umfasst die Verpflichtung zur Geheimhaltung des Source Codes, da der Wert eines Werknutzungsrechtes an seiner Software naturgemäß darin liegt, dass nicht jeder darüber verfügen kann. Könnte der Verkäufer diese sanktionslos offenlegen, würde der Vertragsgegenstand für den Erwerber faktisch wertlos. Diese Verschwiegenheitspflicht macht die Veröffentlichung des Quellcodes durch den Beklagten rechtswidrig. Einer gesonderten Vertraulichkeitsverpflichtung oder einer expliziten vertraglichen Verpflichtung bedarf es wegen der umfassenden Übertragung des Rechtes nicht mehr.

Offen gelassen hat der OGH, ob sich die Rechtswidrigkeit nicht auch aus anderen Rechtsquellen ergeben hätte bzw was „sonstige Verpflichtungen“ iSd § 26c Abs 2 Z 2

UWG sind. Dazu gehören neben gesetzlichen und vertraglichen Vertraulichkeitsverpflichtungen auch nicht explizit geregelte Verpflichtungen, sie sich etwa aus einer organschaftlichen Tätigkeit oder einem Dienstverhältnis ergeben können.⁶

So trifft etwa den Geschäftsführer einer GmbH eine Treue- und Förderpflicht⁷, aus der sich auch eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit über Geschäftsgeheimnisse ergibt – auch über das Ende der Organstellung hinweg. ME muss ein ähnlicher Maßstab bei (ehemaligen) Gesellschaftern angelegt werden. Ebenso trifft den Dienstnehmer aus seiner Treuepflicht heraus die Verpflichtung, ihm bekannt gewordene Geschäftsgeheimnisse des Dienstgebers zu wahren.⁸ In der Praxis werden diese Pflichten regelmäßig durch schriftliche Geheimhaltungsvereinbarungen näher ausgestaltet, mE ergeben sich diese aber bereits aus der Rechtsbeziehung an sich. Eine diesbezügliche Klarstellung des OGH wäre wünschenswert gewesen.

4. Fazit: Die Entscheidung liefert eine Klarstellung zur konkludenten Einräumung von Werknutzungsrechten sowie neue Aussagen zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen. Gleichzeitig lässt der OGH aufgrund der Besonderheiten des zugrundeliegenden Sachverhalts eine Reihe von Fragen in Bezug auf den Schutz von Geschäftsgeheimnissen unbeantwortet. Die Entscheidung verdeutlicht bestehende Risiken beim Erwerb von Software und Geschäftsgeheimnissen – etwa im Rahmen eines Unternehmenskaufs. Die Entscheidung zeigt, dass hinsichtlich der Übertragung von Werknutzungsrechten und Geschäftsgeheimnissen auch bei Unternehmensgründungen, gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und Ausscheiden von Gesellschaftern und Mitarbeitern erhöhte Aufmerksamkeit geboten ist, um den Erfordernissen der §§ 26a ff UWG zu entsprechen.

⁵ § 26c Abs 2 Z 2 UWG.

⁶ Hofmarcher, Das Geschäftsgeheimnis Rz 2.96.

⁷ Reich-Rohrwig in Straube, WK GmbHG § 25 Rz 68 ff.

⁸ Hofmarcher, Das Geschäftsgeheimnis Rz 2.102.