

Vergütungsansprüche bei Diensterfindungen: Rechnungslegung?

In einer jüngst ergangenen Entscheidung¹⁾ hat ein arbeitsrechtlicher Senat des Höchstgerichts die Rechnungslegungspflicht nach § 151 PatG nicht nur auf deliktische Ansprüche des Patentinhabers angewendet, sondern auch in analoger Weise, insb nach Auflösung des Dienstverhältnisses, für Diensterfindungen herangezogen. Der vorliegende Beitrag behandelt den Ausgangsfall und versucht, einen ersten praktischen Ausblick zu geben.

1. Ausgangsfall

Der Dienstnehmer machte für eine Diensterfindung nach § 8 PatG im Wege der Stufenklage Rechnungslegungsansprüche gegen seinen Arbeitgeber geltend. Die beklagte Dienstgeberin, eine GmbH, verweigerte die Offenlegung mit der Begründung, eine ausdrückliche Norm, die auch den Dienstgeber, dem von einem Dienstnehmer eine gemachte Erfindung überlassen wurde, zur Rechnungslegung verpflichtete, fehlte im Gesetz. § 151 PatG würde lediglich den deliktisch haftenden Patentverletzer erfassen. Das Erstgericht gab dem Rechnungslegungsbegehren teilweise statt; das Berufungsgericht bestätigte.

Das Höchstgericht hatte sich letztlich mit der Frage zu befassen, ob der Dienstgeber zur Ermittlung der angemessenen besondere Vergütung für eine Diensterfindung nach § 8 PatG vom Dienstnehmer zur Rechnungslegung gemäß § 151 PatG verpflichtet werden könnte, und bejahendenfalls in welchem Umfang?

2. Die Entscheidung des Gerichts²⁾

Der OGH bestätigte die Entscheidung der Vorinstanzen und wies die gegen die Teilabweisung gerichtete außerordentliche Revision des Dienstnehmers zurück.

Die Höchststrichter bejahten im vorliegenden Fall die Pflicht der Dienstgeberin, dem Dienstnehmer über alle (im Urteilspruch näher spezifizierten) Umsätze unter Vorlage der Handelsbücher und Anschluss sämtlicher Eingangs- und Ausgangsfakturen Rechnung zu legen sowie die Richtigkeit dieser Rechnung durch einen Buchsachverständigen prüfen zu lassen.

Die Abweisung der Rechnungslegung über „Zahlungsansprüche“ und „Kostensparnisse“ führte der OGH – wie das Berufungsgericht – auf die mangelnde Bestimmtheit des klägerischen Rechnungslegungsbegehrens zurück. Nach den bereits in erster Instanz mehrfach vorgebrachten Einwänden der Dienstgeberin, denen der Dienstnehmer insoweit nur wenig entgegengesetzte, traf es zwar zu, dass der Dienstgeber allgemein vom „Einsparungspotenzial“ seiner Erfindungen sprach. Eine darauf abzielende Klage auf Rechnungslegung setzte jedoch mehr an Bestimmtheit voraus, zumal im Exekutionsverfahren vom Exekutionsgericht bei der Beurteilung der Frage, ob die verpflichtete Partei ordnungsgemäß Rechnung gelegt hatte, zumindest festzustellen wäre, ob sich die von ihr vorgelegten Urkunden als eine dem Exekutionstitel entsprechende Rechnung darstellten. Ähnliche Erwägungen führten auch zu einer Abweisung der weiteren Rechnungslegung wegen „Zahlungsansprüchen“ wegen mangelnder Bestimmtheit.

3. Vergütungsansprüche für Diensterfindungen

Der Ausgangsfall ermöglicht zunächst einen Blick auf das zT komplexe *Ineinandergreifen von Arbeits- und Patentrecht*. Die österreichische Rechtsordnung hält dazu – im Gegensatz zum deutschen Arbeitnehmererfindungsgesetz³⁾ – nur spärliches Normenmaterial bereit.

3.1. Diensterfindung

Der Arbeitnehmer schuldet nach österreichischem Rechtsverständnis lediglich das Zurverfügungstellen seiner Arbeitskraft. Der Arbeitserfolg kommt grundsätzlich ausschließlich dem Dienstgeber zu.⁴⁾ Dies führt bereits zu Spannungen mit dem urheberrechtlichen Schöpferprinzip⁵⁾ bzw dem patentrechtlichen Erfinderprinzip.⁶⁾

Ausnahmen von dieser allgemeinen Regelung finden sich allerdings im Patentrecht. § 6 PatG ordnet an, dass Dienstnehmer auch für die von ihnen während des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen den Anspruch auf Patenterteilung haben, sofern nicht durch Vertrag oder aufgrund öffentlich-rechtlicher Besonderheiten etwas anderes bestimmt ist.⁷⁾ Gem § 7 Abs 3 PatG liegt eine *Diensterfindung* vor, wenn die Erfindung ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens fällt, in dem der Dienstnehmer tätig ist. Zudem müssen *alternativ* folgende Voraussetzungen erfüllt sein, dh, die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, muss entweder

- zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehören („*Obliegenheitserfindung*“); oder
- der Dienstnehmer hat eine Anregung durch seine Tätigkeit zur Erfindung erhalten („*Anregungserfindung*“) oder
- das Zustandekommen der Erfindung ist durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden („*Erfahrungs- oder Hilfsmittelerfindung*“).

Sind diese Tatbestandsvoraussetzungen nicht erfüllt, handelt es sich um eine sog „*freie Erfindung*“. Über sie kann der Dienstnehmer frei verfügen. Dieses Verfügungsrecht ist bloß durch das Konkurrenzverbot des § 7 AngG beschränkt, wonach der Angestellte während des aufrechten Arbeitsverhältnisses auf schutzwürdige Interessen des Dienstgebers Rücksicht zu

1) OGH 21. 12. 2011, 9 ObA 7/11m, nv.
2) OGH 21. 12. 2011, 9 ObA 7/11m, nv.

3) Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. 7. 1957, dBGBl I/1957, 756 idF dBGBl I/2009, 2521, mehrfach novelliert.
4) *Spielbücher in Floretta/Spielbücher/Strasser*, Arbeitsrecht I⁴, 161 f mwN.
5) Dazu bereits *Thiele*, Übertragung von Urheberrechten auf den Arbeitgeber, RdW 2002, 537 mwN.
6) Vgl *Weiser*, PatG² (2005) 143 f mwN.
7) Manche Kollektivverträge sehen zB präklusive Aufgriffsfristen nach § 7 PatG für den Dienstgeber vor.

nehmen hat und damit die Erfindung nicht uneingeschränkt verwerten darf.⁸⁾

Das österreichische Recht bevorzugt somit insofern den Erfinder, als ein Nutzungsrecht des Arbeitgebers nur innerhalb der engen Grenzen der patentrechtlichen Regelungen möglich ist. Besteht keine zwingend schriftliche Vereinbarung bzw liegt im Sinne von § 7 Abs 1 letzter Satz PatG kein Kollektivvertrag vor, liegt das Nutzungsrecht ausschließlich beim Dienstnehmer.⁹⁾

3.2. Vergütungsanspruch

Gem § 8 Abs 1 PatG *gebührt dem Dienstnehmer in jedem Fall eine Vergütung für die Erfindung sowie für die Einräumung eines Benützungrechts*. Das Gesetz unterscheidet dabei zwischen gewöhnlichen Dienstnehmern und solchen, die ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im Unternehmen des Dienstgebers angestellt und auch tatsächlich damit vorwiegend beschäftigt sind. Für derartige angestellte Erfinder gebührt gem § 8 Abs 2 PatG eine besondere Vergütung nur insoweit, als nicht schon in dem aufgrund des Dienstverhältnisses im Hinblick auf die Erfindertätigkeit zustehenden höheren Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung beinhaltet ist. Die stRsp¹⁰⁾ legt diese Tatbestandsmerkmale sehr restriktiv aus, dh schließt nur einen engen Kreis von sog „Angestelltererfindern“ von der über das Gehalt hinausgehenden Vergütung aus.

Erst jüngst hat das Höchstgericht¹¹⁾ erstmals ausgesprochen, dass eine einem zur Erfindertätigkeit angestellten Arbeitnehmer gem § 8 Abs 2 PatG gewährte besondere Vergütung für eine Dienstleistung grundsätzlich als *abfertigungswirksamer Entgeltbestandteil* anzusehen ist. Die Begründung dafür überzeugt. Die Dienstleistung vergütung gebührt nämlich der Höhe nach in dem Ausmaß, in dem sie nicht bereits im (großzügigen) Grundentgelt enthalten ist.¹²⁾ Sie steht einem zur Erfindertätigkeit angestellten Arbeitnehmer schon von Gesetzes wegen zu. Dieser Anspruch ist nach § 17 PatG auch nicht abdingbar. Demnach handelt es sich um einen Gehaltsbestandteil, der entweder bereits ausbezahlt wird oder gesondert (auch rückwirkend) auszubezahlen ist. Dienstleistung vergütungen haben daher ihren Rechtsgrund in der Abgeltung der arbeitsrechtlichen Dienstleistungen an sich und nicht, wie die hL¹³⁾ annimmt, ausschließlich im Patentrecht. Die Überlegungen des arbeitsrechtlichen Senats stehen auch im Einklang mit der zu § 1 Abs 4 IESG bestehenden Judikatur,¹⁴⁾ nach der die Abgeltung für vom Dienstnehmer durchgeführte Verbesserungen bzw Dienstleistungen einen im Insolvenzverfahren gesicherten Entgeltanspruch darstellt.

Die Höchststrichter gestehen jedoch der hL¹⁵⁾ zu, dass lediglich solche Entgelte abfertigungswirksam sind, die über eine gewisse Regelmäßigkeit verfügen. Folgerichtig kann eine nur einmalig gewährte besondere Dienstleistung vergütung keine Berücksichtigung finden. Dabei ist zu bedenken, dass der Abschluss einer pauschalen Vergütungsvereinbarung für eine Dienstleistung nach deren Meldung bei aufrechter Dienstverhältnis zulässig und grundsätzlich wirksam ist.¹⁶⁾

Gem § 17 PatG können die dem Arbeitnehmer aufgrund der §§ 6 bis 16 PatG zustehenden Rechte durch Vereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt werden. § 17 PatG ist eine spezialgesetzliche Ausprägung der das ganze Arbeitsrecht durchziehenden Schutzfunktionen gesetzlicher Vorschriften zugunsten des Arbeitnehmers. Der Gesetzgeber will dadurch, dass er einzelnen Bestimmungen – hier: §§ 6 bis 16 PatG – über *Dienstnehmererfindungen und deren Vergütungen zugunsten des Arbeitnehmers einseitig zwingenden Charakter* verleiht, den Arbeitnehmer als den regelmäßig sozial und wirtschaftlich schwächeren Partner des Arbeitsvertrages vor unüberlegten, voreiligen oder durch Sorge um den Arbeitsplatz oder die Arbeitsbeziehung beeinflussten Zugeständnissen mit der Folge unangemessener Vertragsgestaltung und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition bewahren.¹⁷⁾ Dies bedeutet, dass während des aufrechten Dienstverhältnisses allfällig abgeschlossene Vereinbarungen zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses die gesetzlichen Vergütungsansprüche aus Dienstleistungen nicht beseitigen oder verringern können.

Nach stRsp¹⁸⁾ kann ein üblicher (auch hoher) Lohn keinen Ersatz für die Vergütung darstellen. Der einem Dienstnehmer zustehende Arbeitslohn, sei es in Form eines fixen Gehaltes oder eines umsatzabhängigen Zusatzgehältes, ist daher regelmäßig kein Entgelt für Erfindertätigkeit. Selbst in einem den kollektivvertraglichen Lohn weit übersteigenden Entgelt ist noch kein Teil einer angemessenen Vergütung für die Erfindung zu erblicken. Was den Zeitpunkt der Vergütung betrifft, so besteht der Vergütungsanspruch des Arbeitnehmers dem Grunde nach bereits mit einer Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber.¹⁹⁾ Das Ausscheiden des Dienstnehmers aus der Firma, zB wegen Kündigung, Pensionsantritt odgl, hat keinen Einfluss auf die Rechte des Erfinders, insb auch nicht auf den Vergütungsanspruch gegenüber dem (ehemaligen) Dienstgeber gem § 16 PatG.

3.3. Komplexe Berechnungsmethoden

Die *Höhe der Vergütung* nach § 8 Abs 1 PatG ist in der Praxis schwierig zu bestimmen und dementsprechend häufig Anlass für arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen. Den unbestimmten und gerichtlich voll überprüfbareren Rechtsbegriff einer „*angemessenen besonderen Vergütung*“ füllen die Gerichte in ständiger Fortentwicklung aus.²⁰⁾

8) OGH 4. 3. 1980, 4 Ob 61/79, ArbSlg 9.858.

9) Vgl *Karner*, Der Dienstnehmer als Erfinder, *ecolex* 2000, 700.

10) Vgl OGH 28. 11. 1978, 4 Ob 93/78, ArbSlg 9.744 = JBl 1980, 107 = ÖBl 1979, 59; 26. 6. 1984, 4 Ob 77/84, ÖBl 1984, 147 = ZAS 1985, 75 (*Collin*); 14. 9. 1994, 9 ObA 136/94, ARD 4609/9/94; vgl auch *Mayr*, Vergütungen von Erfindungen von Dienstnehmern (1997) 292; ASG Wien 2. 12. 2002, 32 Cga 170/02g, ARD 5446/5/2003. Zum vereinbarten Rückfall der Rechte an einer Dienstleistung im Konkurs bereits OGH 18. 9. 2002, 9 ObA 60/02t, RdW 2003/133, 158 = DRdA 2003/27, 319 (*Apathy*) = ARD 5446/4/2003 = ASoK 2003, 231.

11) OGH 29. 8. 2011, 9 ObA 96/11z, RdW 2011/702, 685 = *ecolex* 2011/451, 1144.

12) OGH 14. 9. 1994, 9 ObA 136/94, ÖJZ-LSK 1995/89 = EvBl 1995/67 = SZ 67/148 = ArbSlg 11.245 = Ind 1995 H 3, 12 = infas 1995 H 2, 29 A 47 = PBl 1995, 175; 23. 1. 2002, 9 ObA 252/01a, infas 2002, 121 = infas 2002, A 73 = ASoK 2002, 416 = ARD 5369/6/2003.

13) *Schrank*, Rechtsprobleme der Berechnung der Abfertigung, ZAS 1990, 1, 6; ihm folgend *K. Mayr* in *ZellKomm* 2 § 23 Rz 27, *Löschnigg*, AngG 9 II § 23 Rz 27 und *Holzer* in *Marhold/Burgstaller/Preyer*, AngG § 23 Rz 33.

14) OGH 29. 9. 2009, 8 Obs 7/09a, ARD 6053/3/2010 = RdW 2010/8, 2 = ZIK 2010/161, 112 = infas 2010, A 25 = DRdA 2010, 153 = SSV-NF 23/69.

15) *K. Mayr* in *ZellKomm* 2 AngG § 23 Rz 25; *Holzer* in *Marhold/Burgstaller/Preyer*, AngG § 23 Rz 31, jeweils mwN.

16) OGH 4. 8. 2009, 9 ObA 39/08p, wbl 2009/266, 608 = RdW 2009/707, 694 = ARD 5996/1/2009 = ÖBl-LS 2009/278, 249 = EvBl 2010/3 = RdW 2010/105, 100 = DRdA 2010, 68 = infas 2010, A 18 = ÖBl 2010/15, 72 (*Gamerith*) = ArbSlg 12.828.

17) OGH 27. 11. 1984, 4 Ob 34/84, SZ 57/188.

18) OGH 14. 9. 1994, 9 ObA 136/94, ÖJZ-LSK 1995/89 = EvBl 1995/67 = SZ 67/148 = ArbSlg 11.245 = Ind 1995 H 3, 12 = infas 1995 H 2, 29 A 47 = PBl 1995, 175.

19) OGH 28. 11. 1978, 4 Ob 93/78, ÖBl 1979, 59.

20) Grundlegend OGH 23. 1. 2002, 9 ObA 252/01a, infas 2002, 121 = infas 2002, A 73 = ASoK 2002, 416 = ARD 5369/6/2003 zur Vergütung eines Arbeitnehmers eines Facharztes, der ein patentiertes Desinfektionsgerät mitentwickelte; vgl auch OGH 30. 10. 2003, 8 ObA 19/03g – *Trocknungs-ofen*, ASoK 2004, 246 = ARD 5522/3/2004 = Arb 12.371; 2. 2. 2005,

Gem § 9 PatG ist bei der Höhe der Vergütung nach den Umständen des Falles insb Bedacht zu nehmen auf:

- die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen;
- eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im In- oder Ausland; sowie
- den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des Dienstgebers oder dienstliche Weisungen am Zustandekommen der Erfindung gehabt haben.

Das Zustandekommen bzw Änderungen etc im Zusammenhang mit der patentrechtlichen Vergütung sind in den §§ 10 ff PatG geregelt.²¹⁾

Ausgehend von der rudimentären Regelung des § 9 PatG erfolgt die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Vergütung nach § 273 ZPO. Die hierbei zu berücksichtigenden Umstände und Momente, die bspw nicht in anderer Weise zweifelsfrei geklärt werden können, werden durch Sachverständigengutachten zu ermitteln sein, wobei jedoch die Festsetzung der Höhe der Vergütung Sache des Gerichtes bleibt.

Nach der auch von der vorliegenden Entscheidung bestätigten Rsp werden Vergütungen in der Praxis je nach der Art der Erfindung in der Regel nach drei Methoden ermittelt, und zwar nach der „Lizenzanalogie“, nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen oder in Form der Schätzung.

Das Prinzip der Lizenzanalogie besteht darin, dass ermittelt wird, welche Lizenzgebühr ein freier Erfinder branchenüblicherweise für seine Erfindung bekäme. Nimmt der Dienstnehmer die Erfindung unbeschränkt in Anspruch – wie im gegenständlichen Fall –, so gelangen die Lizenzsätze für eine ausschließliche Lizenz zur Anwendung. Der Wert der Erfindung ergibt sich aus dem Produkt, aus Lizenzsatz und Umsatzsteuer.

Nach hM²²⁾ gilt: „[...] die Vergütung (V) für eine Dienstleistung [lässt] sich ermitteln, indem man vom Erfindungswert (E) – dem Betrag in Währungseinheiten [...] für eine entsprechende freie Erfindung – einen Abzug vornimmt, der den Einfluss des Unternehmens am Zustandekommen der Dienstleistung berücksichtigt [...]. Er, d.h. dieser sog ‚Reduktor‘, kann ein Subtrahend oder ein (reduzierender) Multiplikator sein. Demgemäß können für die Vergütung (V) folgende Formeln angeschrieben werden:

$$V = E - R \text{ oder } V = E \times R. "$$

Der Reduktor wird in den deutschen Vergütungsrichtlinien (Richtlinien für die Vergütung von Arbeitnehmererfindungen im

privaten Dienst vom 20. 7. 1959) als „Anteilsfaktor“ bezeichnet. Dieser Anteilsfaktor wird in der österreichischen Literatur auch als Reduktionsfaktor bezeichnet. Für die Bestimmung des Anteilsfaktors bzw Reduktionsfaktors (Reduktors) enthält das österreichische Patentgesetz nur die allgemeinen Grundsätze des § 9 lit c PatG. Nach der Rsp²³⁾ sind die bundesdeutschen Richtlinien in Österreich diesbezüglich nicht anzuwenden.

4. Eigene Stellungnahme und Ausblick

4.1. Bisherige Judikatur zum Rechnungslegungsanspruch im Arbeitsverhältnis

Die vorliegende Entscheidung festigt die bisherige Judikatur,²⁴⁾ die den Rechnungslegungsanspruch nach § 151 PatG nicht nur auf deliktische Ansprüche angewendet hat, sondern ihn vielmehr *per analogiam* – besonders nach Auflösung des Dienstverhältnisses – auch einem Dienstnehmer, der Anspruch auf eine Vergütung für eine Dienstleistung hat, zubilligt. Dies umfasst sowohl den Rechnungslegungsanspruch iES als auch den Anspruch, die gelegte Rechnung durch Sachverständige prüfen zu lassen.²⁵⁾ Denn erst mit der Rechnungslegung wird dem Dienstnehmer die Möglichkeit eröffnet, seine Ansprüche dem Grund und der Höhe nach zu konkretisieren.

4.2. Zweck des Rechnungslegungsanspruchs

Der Rechnungslegungsanspruch des § 151 PatG dient als Hilfsanspruch der Vorbereitung der Geltendmachung eines Zahlungsanspruches,²⁶⁾ auch des Anspruches auf angemessenes Entgelt nach § 150 Abs 1 PatG.²⁷⁾ Die Rechnungslegung soll im Allgemeinen dem Berechtigten eine ausreichende Grundlage dafür bieten, die pflichtgemäße Erfüllung der Aufgaben des Rechnungslegungspflichtigen anhand der verzeichneten Einnahmen und Ausgaben unter Heranziehung der dazugehörigen Belege nach den Gesichtspunkten der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu überprüfen.²⁸⁾ Die prozessuale Durchsetzung des (allgemeinen) Rechnungslegungsrechts erfolgt gem Art XLII EGZPO. Das gilt grundsätzlich auch im Arbeitsverhältnis.

Darüber hinaus sieht § 151 PatG – über die allgemein zivilrechtliche Verpflichtung hinausgehend – eine Verpflichtung des Verletzers vor, die Richtigkeit der Rechnungslegung durch einen Sachverständigen überprüfen lassen zu müssen.²⁹⁾ Durch diese Verpflichtung zur Duldung der Prüfung durch einen Sachverständigen wurde nach dem Willen des Gesetzgebers eine Gesetzeslücke geschlossen.³⁰⁾ Im Fall der Dienstleistungser-

9 ObA 7/04a, DRdA 2005, 275 = eclex 2005/180, 391 = JUS Z/3952 = JUS Z/3953 = ARD 5588/6/2005 = ARD 5592/9/2005 = RdW 2005/480, 434 (Mayr) = RdW 2005/481, 437 = ÖBl-LS 2005/156/157/158/159/160/161/162 = ASoK 2005, 243 = Arb 12.505; 4. 5. 2006, 9 ObA 51/05y, RZ 2006, 254; 4. 8. 2009, 9 ObA 39/08p – SQ2-Kompressor, wbl 2009/266, 608 = RdW 2009/707, 694 = ARD 5996/1/2009 = ÖBl-LS 2009/278, 249 = EvBl 2010/3 = RdW 2010/105, 100 = DRdA 2010, 68 = infas 2010, A 18 = ÖBl 2010/15, 72 (Gamerith) = Arb 12.828 = SZ 2009/105.

21) Vgl dazu Schwarz/Holzer, Die Treuepflicht des Arbeitnehmers und ihre künftige Gestaltung 143; Mayr, Das Recht der Dienstleistungen in den Mitgliedstaaten der europäischen Union, eclex 1998, 782; derselbe, Der Eigentumserwerb an Dienstleistungen und sachenrechtliche bzw schuldrechtliche Konsequenzen des Erwerbs von Nichtberechtigten, ÖJZ 1997, 691; derselbe, Vergütungen von Erfindungen von Dienstnehmern (1997); derselbe, Rechtsfragen zum angestellten Erfinder gemäß Patentgesetz, eclex 1998, 753; Geppert, Dienstleistung und Verbesserungsvorschlag im österreichischen Recht, DRdA 1972, 280; Böhm, Dienstleistungserfindungsbemessung, DRdA 1996, 200; Collin, Zur Berechnung der Vergütung von Dienstleistungen, RdW 1984, 342; derselbe, Zur Berechnung der Vergütung von Dienstleistungen, RdW 1985, 46; Marterer, Dienstleistungsrecht in Österreich, eclex 1992, 425; Heidinger/Lettau/Buchtela, Praxisfragen zur Dienstleistung im universitären Bereich, eclex 2005, 456.

22) Collin, Zur Berechnung der Vergütung von Dienstleistungen, RdW 1985, 46 mwN.

23) OGH 28. 11. 1978, 4 Ob 93/78, ÖBl 1979, 59.

24) OGH 2. 9. 1998, 9 ObA 92/98i – KEMRObus, ÖBl 1999, 42 = ARD 5027/15/99 = DRdA 1999/53 (Mayr) = ASoK 1999, 109; 18. 2. 1986, 14 Ob 8/86 – Dübellochbohrmaschine, Arb 10.496 = GRURint 1986, 822 = ÖBl 1986, 59 = SZ 59/34; vgl auch OGH 17. 3. 2005, 8 ObA 132/04a – Klimagerät, ARD 5601/8/2005 = Arb 12.515.

25) Vgl zur Rechtslage vor Inkrafttreten des § 151 PatG bereits OGH 30. 10. 1973, 4 Ob 92/73 – Förderpumpe, SZ 46/112: Anwendung von Art XLII EGZPO.

26) OGH 12. 6. 1990, 4 Ob 85/90 – Schneepflüge, nv: Der Rechnungslegungsanspruch steht auch den Erben des Patentinhabers zu.

27) OGH 17. 2. 1981, 4 Ob 307/81 – Bohrer, ÖBl 1981, 80 = SZ 54/18.

28) Weiser, PatG² (2005) 406 mwN zur Rsp und Lit.

29) StRsp OGH 22. 11. 1994, 4 Ob 78/94 – Schuldrechtsarten, wbl 1995, 167 = RdW 1995, 62 = eclex 1995, 192 = JBl 1995, 378 = ÖBl 1995, 116 = SZ 67/207; per analogiam generell für Ansprüche nach dem UWG: OGH 16. 12. 2009, 17 Ob 21/09a – MANPOWER VIII, ÖJZ EvBl-LS 2010/75, 475 = RdW 2010/377, 345 = ÖBl-LS 2010/69/70/71 = ÖBl 2010/53, 275 (Kietzer).

30) OGH 27. 1. 1998, 1 Ob 10/98x – Hausverwalter, immolex 1998/160 = MietSlg 50.066 unter Bezugnahme auf EBRV 490 BlgNR 14. GP, 16, abgedruckt bei Wiltschek, Patentrecht (2010) 218.

gütung fehlt es an einem „Verletzter“. Daher kommt lediglich eine analoge Anwendung in Betracht.³¹⁾

4.3. Auswirkungen auf die Praxis

Die Diensterfindungsvergütung soll dem Gesamtwert der Erfindung während der ganzen Schutzfrist entsprechen.³²⁾ Das Gericht kann die Höhe der Vergütung nicht für die Zukunft, sondern nur für die Vergangenheit festsetzen. Der Umfang der Rechnungslegungspflicht ist nach der Natur des Geschäftes und den Umständen des Falles auf das Verkehrsübliche abzustellen.³³⁾ In der praktischen Durchführung bedeutet die vorliegende Entscheidung, dass die Verpflichtung zur Rechnungslegung nach § 151 PatG mit der Vorlage einer ordnungsgemäß zusammengestellten, formell vollständigen Rechnung erfüllt ist.³⁴⁾ Als Endzeitpunkt für das Rechnungslegungsbegehren, das

einen nicht abgeschlossenen Zeitraum umfasst, weil der Dienstgeber die Erfindung noch weiter benützt (hat), ist der Schluss der mündlichen Streitverhandlung erster Instanz zu wählen.³⁵⁾

5. Zusammenfassung

Die österreichischen Arbeitsgerichte billigen – per analogiam – dem Dienstnehmer für seine Diensterfindungen einen Rechnungslegungsanspruch nach § 151 PatG zu, der über den allgemeinen nach bürgerlichem Recht iSd Art XLII EGZPO hinausgeht. Da ein Arbeitnehmer, dem ein Vergütungsanspruch für eine Diensterfindung iSd §§ 6 ff PatG zusteht, im Allgemeinen weitgehend im ungewissen über die Höhe seines Vergütungsanspruches ist, wogegen sein Arbeitgeber die entsprechende Auskunft im allgemeinen in zumutbarer Weise ohne Weiteres zu erteilen in der Lage ist, liegen die Voraussetzungen für die Annahme einer Verpflichtung des Arbeitgebers zur Rechnungslegung vor. Voraussetzung ist allerdings, dass dem Arbeitnehmer im konkreten Fall ein Anspruch auf Vergütung grundsätzlich zusteht.

31) Vgl. *Bydliński*, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff² (1991) 475 mwN.

32) OGH 14. 9. 1994, 9 ObA 136/94 – *Bremssystem*, ÖJZ-LSK 1995/89 = EvBl 1995/67 = SZ 67/148 = Arb 11.245 = Ind 1995 H 3, 12 = infas 1995 H 2, 29 A 47 = PBl 1995, 175.

33) OGH 27. 1. 1998, 1 Ob 10/98x – *Hausverwalter*, immolex 1998/160 = MietSlg 50.066.

34) OGH 2. 9. 1998, 9 ObA 92/98i – *KEMRObus*, ÖBl 1999, 42 = ARD 5027/15/99 = DRdA 1999/53 (*Mayr*) = ASoK 1999, 109.

35) OGH 23. 1. 2002, 9 ObA 252/01a – *Desinfektionsgerät*, infas 2002, 121 = infas 2002, A 73 = ASoK 2002, 416 = ARD 5369/6/2003.



Foto D. Wild

Der Autor:

RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU) studierte US-amerikanisches Steuerrecht in San Francisco; Gründer der RA-Kanzlei EUROLAWYER® in Salzburg; Fachbuch-Autor; Verfasser des Standardkommentars zum Rechtsanwaltsaristgesetz (2011); gerichtlich beideter Sachverständiger für Urheberfragen aller Art, insb Neue Medien und Webdesign.

Publikationen des Autors:

Anwaltskosten³ (2011); Zweiseitigkeit des zivilen Ablehnungsverfahrens und Kostenersatz, ÖJZ 2011, 944; Europe versus Facebook, Wiener Studenten organisieren den datenschutzrechtlichen Widerstand, jusIT 2011, 174; Aktuelle Entwicklungen und Judikatur im anwaltlichen Honorar- und Kostenrecht 2010, in Heidinger/Zöchling-Jud (Hrsg), Anwaltsrecht Jahrbuch 2011 (2011) 43; Der digitale Nachlass – Erbrechtliches zum Internet und seinen Diensten, jusIT 2010, 167.