



## OGH Beschluss vom 5.4.2013, 8 Ob A 75/12f – *Keine Dienstfindungsvergütung für Scheinpatent*

**Fundstellen:** ArbSlg 13.100 = ARD 6323/2/2013 = RdW 2013/357, 348 = ZAS-Judikatur 2013/97 = ZAS 2014/19, 110 (*Schrank*)

**1. Voraussetzung des Dienstfindungsvergütungsanspruches ist ein Patent im materiellen Sinn; ein Patent im formellen Sinn allein genügt nicht. Ohne eine Erfindung iS des §§ 1 GMG, 1 PatG entsteht kein gesetzlicher Vergütungsanspruch. Am Fehlen der Erfindungsqualität ändert sich aber auch nichts, wenn der Dienstgeber für ein Verfahren, das in Wahrheit nicht neu ist, trotzdem einen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erlangt.**

**2. Selbst dann, wenn der Dienstgeber aus dem Scheinpatent oder Scheingebrauchsmuster einen Vorteil hatte, kann der Dienstnehmer daraus keinen Anspruch auf Dienstfindungsvergütung ableiten.**

Leitsätze verfasst von Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Senatspräsidenten Dr. Spenling als Vorsitzenden, den Hofrat Hon.-Prof. Dr. Kuras, die Hofrätin Dr. Tarmann-Prentner sowie die fachkundigen Laienrichter Dr. Christoph Kainz und Horst Nurschinger als weitere Richter in der Arbeitsrechtssache der klagenden Partei DI R\*\*\*\*\* M\*\*\*\*\*, vertreten durch Jeanee Rechtsanwalt GmbH in Wien, gegen die beklagte Partei i\*\*\*\*\* GmbH, \*\*\*\*\*, vertreten durch Onz, Onz, Kraemmer, Hüttler Rechtsanwälte GmbH in Wien, wegen Rechnungslegung (Streitwert 30.000 EUR) und Leistung, über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Wien als Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen vom 26. September 2012, GZ 10 Ra 44/12g-52, in nichtöffentlicher Sitzung den

### **Beschluss**

gefasst: Die Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen (§ 510 Abs 3 ZPO).

### **Begründung:**

Der Kläger begehrt mit seiner im Juni 2009 eingebrachten Stufenklage eine Vergütung für eine Dienstfindung gemäß § 8 PatG iVm § 7 GMG. Er ist einer von drei registrierten Miterfindern eines Produktionsverfahrens (gasdichter Verschluss des Bodens einer Gaspatrone durch Anschmelzen), das von der beklagten Dienstgeberin im Jahre 2003 erfolgreich beim Patentamt als Gebrauchsmuster angemeldet wurde.

Die Beklagte wandte ein, das vom Kläger präsentierte Produktionsverfahren sei tatsächlich keine Erfindung iSd § 1 PatG. Die Beklagte habe das Verfahren im Jahre 2004 zur Erteilung eines internationalen Patents angemeldet, die für dessen Erteilung notwendige internationale Recherche habe aber schon damals ergeben, dass die klägerische Methode nicht neu und erfinderisch gewesen sei, für den wesentlichen angemeldeten Anspruch hätten bereits drei ältere Patente bestanden. Aus diesem Grund habe die Beklagte von ihrem Vorhaben, die "Erfindung" international schützen zu lassen, Abstand nehmen müssen.

Mit rechtskräftiger Entscheidung vom 26. 1. 2011 erklärte das österreichische Patentamt das verfahrensgegenständliche Gebrauchsmuster im vollen Umfang für nichtig.

Das *Erstgericht* wies das Rechnungslegungs- und Zahlungsbegehren des Klägers im zweiten Rechtsgang mit Teilurteil ab. Entscheidend für den Vergütungsanspruch nach § 8 PatG iVm § 7

GMG sei die Überlassung einer an sich patentfähigen Erfindung. Ein bloß formell erteilter Anspruch aus einem Patent oder Gebrauchsmuster reiche nicht aus, wenn es sich gegenüber dem Dienstgeber als Scheinpatent erweise. Die Entscheidung, ob eine Erfindung vorliege, sei dem Patentamt als zuständiger Behörde überlassen, das Gericht sei an deren Ergebnis gebunden. Im vorliegenden Fall hätten die gesetzlichen Voraussetzungen für den Gebrauchsmusterschutz von Anfang an gefehlt, sodass auch dem Kläger kein Vergütungsanspruch zustehe.

Das *Berufungsgericht* gab dem Rechtsmittel des Klägers keine Folge. Der Kläger habe der Beklagten nach den Feststellungen nur ein in der Fachwelt bereits bekanntes Verfahren offenbart, von dem sie sich auch auf anderem Weg Kenntnis verschaffen hätte können. Die Nutzung einer solchen bloßen Mitteilung rechtfertige keine besondere Vergütung. Die ordentliche Revision sei mangels erheblicher Rechtsfragen iSd § 502 Abs 1 ZPO nicht zulässig, weil zu den materiellen Voraussetzungen eines Vergütungsanspruchs bereits einschlägige höchstgerichtliche Rechtsprechung bestehe.

Die gegen diese Entscheidung gerichtete *außerordentliche Revision* des Klägers spricht keine über die Umstände des Einzelfalls hinaus erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO an und ist daher *unzulässig*.

1. Das vom Kläger im Rahmen seines Dienstverhältnisses (mit-)entwickelte Produktionsverfahren wurde mit seiner Zustimmung zugunsten der Beklagten als Gebrauchsmuster geschützt. Gebrauchsmuster iSd § 1 GMG sind Erfindungen auf allen Gebieten der Technik, sofern sie neu sind, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sind. Die Anmeldung eines Gebrauchsmusters ist vom Patentamt auf Gesetzmäßigkeit zu prüfen, es erfolgt jedoch - im Unterschied zum Patentverfahren (§ 99 PatG) - keine Prüfung auf Neuheit oder erfinderischen Schritt (§ 18 Abs 1 GMG).

Beruhet das Gebrauchsmuster auf einer Diensterfindung, gebührt dem Erfinder dafür nach § 7 Abs 2 GMG eine besondere Vergütung, auf die §§ 6 bis 17 und 19 PatG sinngemäß anzuwenden sind. Nach ständiger Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs zu diesen Verweisungsbestimmungen setzt der Anspruch auf Vergütung einer Diensterfindung zwar nicht die Ausstellung eines Patents, wohl aber die Überlassung einer an sich patentfähigen Erfindung voraus (RIS-Justiz RS0071171; auch RS0071310; RS0071256; RS0071323; Lang, 10 Jahre Gebrauchsmusterschutz in Österreich - Rückblick und Ausblick, ÖBl 2005/14 mwN). Eine Erfindung iSd § 1 GMG muss neu sein, auf einem erfinderischen Schritt beruhen und gewerblich anwendbar sein. Verbesserungsvorschläge oder Ideen, die nicht die Eigenschaften einer schutzfähigen Diensterfindung aufweisen, ziehen keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch nach § 8 PatG nach sich, auch wenn der Dienstgeber wirtschaftlichen Nutzen daraus zieht. Die Lösung einer Aufgabe, die zuvor bereits auf die gleiche Weise gelöst wurde, ist zwar subjektiv eine schöpferische Leistung, aber keine schutzfähige Erfindung. Geistiges Eigentum wird daran nicht begründet (vgl. Holzer, ÖBl 2008, 192).

In diesem Sinn hat der Oberste Gerichtshof in der Entscheidung 4 Ob 113/79 bereits ausgesprochen, dass ein Dienstnehmer keine Diensterfindungsvergütung beanspruchen kann, wenn für seine Idee zwar dem Dienstgeber ein Patent erteilt wurde, dieses sich aber wegen Fehlens gesetzlicher Voraussetzungen als nichtiges Scheinpatent erweist. Dem in Anspruch genommenen Dienstgeber müsse der Einwand offen stehen, dass das formelle "Patent" einen nicht patentfähigen Gegenstand betrifft. Ein Scheinpatent ziehe nicht die normalen zivil- und strafrechtlichen Folgen eines Patenteingriffs nach sich, sodass sich auch der vom Dienstnehmer wegen Verletzung der Vergütungspflicht belangte Dienstgeber auf die Nichtigkeit des Patents berufen könne.

2. Richtig ist, dass die letztgenannte Begründung in der Literatur auf Kritik gestoßen ist. Die Nichtzahlung einer Vergütung nach § 8 PatG sei nicht mit einer Patentverletzung nach § 147 ff PatG zu vergleichen, weil der Dienstgeber von der Erfindung nicht unerlaubt Gebrauch gemacht habe. Nehme der Dienstgeber zwar alle Vorteile des formalen Patentschutzes in Anspruch, verweigere er aber dem Dienstnehmer eine Beteiligung daran mit dem Einwand, es handle sich nicht um eine

schutzfähige Erfindung, verstoße er gegen Treu und Glauben (Geppert, DRdA 1981, 309; Kucsko, ZAS 1981, 28).

Die Situation des Dienstgebers sei vergleichbar mit jener eines Unternehmers, der ein fremdes Patent als Lizenznehmer nütze. Stelle sich dieses fremde Patent als Scheinpatent heraus, falle die vertragliche Rechtsgrundlage für die Lizenzzahlungen nach herrschender Auffassung dennoch nicht rückwirkend weg. In diesem Fall werde zu Recht argumentiert, dass auch ein Scheinpatent während seines Bestehens formell eine Vorzugsstellung verschaffe (Kucsko aaO; Geppert, aaO; Thaler, ÖBl 1960, 23; Mayr, Vergütungen für Erfindungen von Dienstnehmern, insb 159 f; Reitböck, Der Begriff der Diensterfindung und angrenzende Rechtsfragen, 47 ff). Diese Wertung des Gesetzgebers komme auch in § 10 PatG zum Ausdruck, wonach bei nachträglicher Änderung der maßgeblichen Verhältnisse eine aufgrund früherer Festsetzung bereits geleistete Diensterfindungs-vergütung nicht zurückgefordert werden könne (Holzer aaO 197).

3. Der vorliegende Fall bietet für eine umfassendere Auseinandersetzung mit diesen Argumenten allerdings keine geeignete Sachverhaltsgrundlage.

Ohne eine Erfindung iSd §§ 1 GMG, 1 PatG entsteht kein gesetzlicher Vergütungsanspruch. Am Fehlen der Erfindungsqualität ändert sich aber auch nichts, wenn der Dienstgeber für ein Verfahren, das in Wahrheit nicht neu ist, trotzdem einen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erlangt.

Das geistige Eigentum an einer Erfindung wird durch die originelle Neuschöpfung des Erfinders erworben; es kann nicht dadurch entstehen, dass der Dienstgeber eine ihm zwar erstmals bekannt gewordene, aber bereits dem Stand der Technik angehörende Idee für seine Zwecke bestmöglich (materiell widerrechtlich) verwertet und ein formales Schutzrecht erlangt. Selbst wenn der Dienstgeber dadurch (genau genommen: durch seine Patent- bzw Gebrauchsmusteranmeldung) einen wirtschaftlichen Vorteil erzielt, kann der Erfolg dieser Verwertungshandlung keinen originären gesetzlichen Anspruch auf Erfindervergütung nach § 7 Abs 2 GMG iVm § 8 Abs 1 PatG begründen.

Eine vertragliche Vergütungsregelung zwischen den Parteien des Dienstvertrags ist deswegen nicht ausgeschlossen. Generell bedarf es zur konkreten Festsetzung einer Erfindervergütung wegen der sehr allgemein gehaltenen Gesetzesvorgaben einer Vereinbarung, in Ermangelung einer solchen der gerichtlichen Festsetzung (vgl 4 Ob 113/79).

Im hier zu beurteilenden Fall bestand eine solche vertragliche Vergütungsregelung zwischen den Streitparteien aber niemals, die Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters wirft somit keine schuldrechtlichen Rückabwicklungsfragen auf. Aus dem gleichen Grund schlägt der Vergleich mit Leistungen aufgrund eines Lizenzvertrags - die nach ständiger Rechtsprechung bei Nichtigerklärung des Immaterial-güterrechts nicht rückwirkend wegfallen - hier fehl. Die Aufrechterhaltung der Lizenzgebührenpflicht bis zur Nichtigerklärung lässt sich mit der erbrachten vertraglichen Gegenleistung in Form des vorläufigen Schutzes eines Immaterialgüterrechts durch die Prima-facie-Wirkung der Registrierung sowie durch die obligatorische Abwehrmöglichkeit gegenüber Unterlassungsansprüchen des Lizenzgebers begründen. Grundlage ist eine ergänzende Vertragsauslegung, die am vermuteten Willen der Vertragspartner anknüpft (17 Ob 18/08h; 4 Ob 128/06m ÖBl-LS 2007/108).

4. Ob diese Konsequenz, wie es die Revision anstrebt, auch auf bestehende Vereinbarungen über eine Diensterfindungsvergütung zu übertragen wäre, kann im vorliegenden Fall dahingestellt bleiben. Nach dem Sachverhalt kommt hier nur ein auf das Gesetz gegründeter Anspruch in Frage, dessen erstmalige gerichtliche Festsetzung für die Vergangenheit aber daran scheitert, dass bei Schluss der Verhandlung erster Instanz bereits fest stand, dass die klägerische Idee keine schutzfähige Erfindung im Sinn des § 1 GMG darstellte und das registrierte Gebrauchsmuster der Beklagten aus diesem Grund nichtig war.

Diesem Ergebnis steht auch § 10 Abs 1 PatG über die nachträgliche Änderung einer Vergütung nicht entgegen. Die Bestimmung, dass bei nachträglicher Änderung der für die Angemessenheit der Erfindervergütung maßgeblichen Verhältnisse die aufgrund einer früheren Festsetzung empfangenen Leistungen keinesfalls zurückzuzahlen sind, und sowohl Herabsetzung als auch Erhöhung ("Ergänzung") ausgeschlossen sind (4 Ob 77/84, PBl 1985, 35 = ÖBl 1984, 147 = RdW

1984, 318 = REDOK 14.056), setzt begrifflich eine bereits bestehende (vertragliche oder gerichtliche) Regelung über die Höhe der Vergütung voraus.

Der Kläger könnte sein Begehren auch nicht auf einen Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB stützen, zumal ein Dienstgeber grundsätzlich zur Nutzung der im Rahmen des Dienstverhältnisses erbrachten Arbeitnehmerleistungen, soweit daran keine speziellen Schutzrechte bestehen, berechtigt ist (Rummel in Rummel<sup>3</sup>, § 1041 ABGB Rz 4; vgl auch Geppert, DRdA 1981, 309 [312]).

Da die Festsetzung einer Erfindungsvergütung nach Wegfall der Rechtsgrundlage für einen Vergütungsanspruch nach § 7 Abs 2 GMG nicht mehr in Betracht kommt, fehlte dem Kläger das rechtliche Interesse an seinem Manifestationsbegehren zur Offenlegung der für die Berechnung relevanten Grundlagen.

Mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO war die außerordentliche Revision zurückzuweisen.

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Der spätere Kläger war technischer Angestellter der Beklagten und entwickelte im Rahmen seines Dienstverhältnisses ein verbessertes Produktionsverfahren für in der Form eines gasdichten Verschlusses des Bodens einer Gaspatrone durch Anschmelzen. Dem später beklagten Arbeitgeberin wurde aufgrund ihres Antrags für diese Verbesserung im Jahr 2003 ein österreichisches Gebrauchsmuster erteilt, der Kläger wurde darin als (Mit-)erfinder genannt. Bereits ein Jahr später scheiterte das beklagte Unternehmen mit dem Versuch, auch ein europäisches Patent für das Verfahren zu erlangen, weil Recherchen ergaben, dass die Entwicklung nicht neu war und einschlägigen älteren Patente widersprach.

Mit seiner im Jahr 2009 eingebrachten Stufenklage begehrt der Kläger Rechnungslegung sowie Zahlung einer Erfindervergütung gemäß § 8 PatG iVm § 7 GMG. Selbst wenn seine Erfindung nicht völlig neu gewesen sein sollte, hätte das Gebrauchsmuster der Beklagten doch der Beklagten einen formalen Wettbewerbsvorteil verschafft. Noch vor Schluss der erstinstanzlichen Verhandlung wurde das gegenständliche Gebrauchsmuster mit rechtskräftigem Bescheid des Patentamts mangels Neuigkeit der Erfindung rückwirkend für nichtig erklärt.

Das Erstgericht wies die Klage ab, da der Vergütungsanspruch für die Diensterfindung eine an sich patent- bzw. gebrauchsmustertaugliche Erfindung voraussetzen würde. Das Berufungsgericht bestätigte. Der OGH hatte sich letztlich mit der Frage zu befassen, ob ein Scheinpatent, d.h. ein zwar formell erteiltes, aber materiell vernichtbares Patent oder Gebrauchsmuster, zumindest für die Dauer seines formellen Bestandes eine Diensterfindungsvergütung verschaffen konnte oder nicht?

### **II. Die Entscheidung des Gerichts**

Der OGH wies das außerordentliche Rechtsmittel zurück und bestätigte die Klagsabweisung. Die gesetzliche Erfindungsvergütung bestünde für die Überlassung geistigen Eigentums, das an einer objektiv nicht patentfähigen Erfindung nicht begründet wird. Der von der Revision angestrebte Vergleich mit der Zahlungsverpflichtung eines Lizenznehmers, die nach der Rechtsprechung erst mit Nichtigkeitsklärung des Scheinpatents endete, führte zu keinem anderen Ergebnis, weil Lizenzgebühren aufgrund einer Vereinbarung zu leisten sind und das Aufrechterhalten der Zahlungspflicht für die Vergangenheit deshalb mit ergänzender Vertragsauslegung begründet würde. Zwischen den Streitparteien wurde dagegen nie eine Erfindervergütung auf vertraglicher Basis vereinbart, sodass sich die Frage der allfälligen Weitergeltung einer solchen Regelung bis zur

---

\* RA Hon.-Prof. Dr. *Clemens Thiele*, LL.M. Tax (GGU), [Anwalt.Thiele@eurolawyer.at](mailto:Anwalt.Thiele@eurolawyer.at); Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters im Verfahren nicht stellte. Eine Festsetzung der Erfindervergütung durch das Gericht nach § 7 GMG iVm §§ 8, 9 PatG war daher nach der rückwirkenden Nichtigerklärung des Schutzrechts keinesfalls mehr möglich.

### III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung setzt eine zum Patentrecht eingeschlagene Linie<sup>1</sup> konsequent auch für Dienstfindungsvergütungen aufgrund von Gebrauchsmustern konsequent fort:

- Verbesserungsvorschläge oder Ideen, die nicht die Eigenschaften einer schutztauglichen Dienstfindung aufweisen, ziehen keinen gesetzlichen Vergütungsanspruch nach § 8 PatG, § 7 GMG nach sich, auch wenn der Dienstgeber wirtschaftlichen Nutzen daraus zieht;
- ohne einen erfinderischen Schritt<sup>2</sup> iS des § 1 GMG entsteht kein gesetzlicher Vergütungsanspruch; am Fehlen der materiellen Erfindungsqualität ändert sich aber auch nichts, wenn der Dienstgeber für ein Verfahren, das in Wahrheit nicht neu ist, trotzdem einen Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erlangt.
- Ein bloßes Scheinpatent bzw Scheingebrauchsmuster, das bereits für nichtig erklärt wurde, begründet keinen Anspruch auf gerichtliche Festsetzung einer Vergütung für die Vergangenheit.

Bemerkenswert ist die Deutlichkeit, mit der der OGH einen Verwendungsanspruch nach § 1041 ABGB ausschließt, da ein Dienstgeber grundsätzlich zur Nutzung der im Rahmen des Dienstverhältnisses erbrachten Arbeitnehmerleistungen berechtigt ist, soweit daran keine speziellen Schutzrechte bestehen.

**Ausblick:** Besteht keine vertragliche Vergütungsregelung wirft die Nichtigerklärung des Gebrauchsmusters keine schuldrechtlichen Rückabwicklungsfragen auf. In der Beratungspraxis ist daher Arbeitnehmern zu empfehlen, die Dienstfindungsvergütung vertraglich besonders zu regeln; der Arbeitgeberseite ist dann zu raten, den zurück wirkenden Nichtigkeitsfall der Patents bzw. Gebrauchsmusters zu bedenken.

### IV. Zusammenfassung

Entwickelt ein Arbeitnehmer im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses ein verbessertes Produktionsverfahren, das zunächst zugunsten der Arbeitgebergesellschaft als Gebrauchsmuster geschützt wird, steht ihm dennoch kein Vergütungsanspruch nach § 8 PatG iVm § 7 GMG zu, wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Idee des Arbeitnehmers keine schutztaugliche Erfindung war und das registrierte Gebrauchsmuster aus diesem Grund nichtig war.

---

<sup>1</sup> OGH 27.11.1979, 4 Ob 113/79, ArbSlg 9.833 = DRdA 1981, 309 (krit *Geppert*) = GRURInt 1981, 24 = ZAS 1981, 27 (krit *Kucsko*); 8.2.1986 14 Ob 8/86 – *Dübelbohrmaschine*, ArbSlg 10.496 = GRURInt 1986,822 = ÖBl 1986, 59 = SZ 59/34; 17.3.2005, 8 Ob A 132/04a – *Klimagerät*, ArbSlg 12.515 = ARD 5601/8/2005.

<sup>2</sup> Nunmehr gleich wie die „Erfindungshöhe“ des § 1 PatG zu beurteilen: OPM 22.12.2010, OGM 1/10 – *Teleskopausleger II*, ÖBl-LS 2011/68 = PBl 2011, 71; 27.4.2011, OGM 1/11 – *Vorrichtung zum Editieren von Daten*, jusIT 2013/5, 8 (*Thiele*) = ÖBl-LS 2011/111 = PBl 2011, 130.