

OGH Beschluss vom 21. 12. 2011, 9 Ob A 7/11m –
*Rechnungslegungspflicht des Dienstgebers bei überlassener
Diensterfindung*



- 1. Die Rechnungslegungspflicht nach § 151 PatG ist nicht nur auf deliktische Ansprüche des Patentinhabers anzuwenden, sondern auch in analoger Weise, insbesondere nach Auflösung des Dienstverhältnisses, für Diensterfindungen.**
- 2. Einem Dienstnehmer, der nach § 8 PatG Anspruch auf eine Vergütung für eine Diensterfindung hat, gebührt sowohl der Rechnungslegungsanspruch iES als auch der Anspruch, die gelegte Rechnung durch Sachverständige nach § 151 zweiter HS PatG prüfen zu lassen.**

Leitsätze verfasst von Dr. *Clemens Thiele*, LL.M.

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Rohrer als Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Hopf und Hon.-Prof. Dr. Kuras sowie die fachkundigen Laienrichter DI Rudolf Pinter und Mag. Michael Zawodsky als weitere Richter in der Arbeitsrechtssache der klagenden Partei Ing. G***** S*****, vertreten durch Dr. Stefan Warbek, Rechtsanwalt in Innsbruck, gegen die beklagte Partei K***** GmbH, *****, vertreten durch Hausberger Moritz Schmidt, Rechtsanwälte in Wörgl, wegen Rechnungslegung (Streitwert 60.000 EUR) und Zahlung (Streitwert 12.000 EUR; Stufenklage gemäß Art XLII EGZPO), über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Teilurteil des Oberlandesgerichts Innsbruck als Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen vom 9. November 2010, GZ 15 Ra 46/10t-36, womit das Teilurteil des Landesgerichts Innsbruck als Arbeits- und Sozialgericht vom 16. November 2009, GZ 48 Cga 207/07t-29, bestätigt wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Die außerordentliche Revision der klagenden Partei wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO zurückgewiesen.

Begründung:

Dem Dienstnehmer gebührt gemäß § 8 Abs 1 Patentgesetz 1970 (PatG), BGBl 1970/259 (WV), in jedem Fall für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber sowie für die Einräumung eines Benützungsrechts hinsichtlich einer solchen Erfindung eine angemessene besondere Vergütung. Bei der Bemessung dieser Vergütung ist gemäß § 9 PatG nach den Umständen des Falls insbesondere Bedacht zu nehmen auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen (lit a), auf eine sonst etwa erfolgte Verwertung der Erfindung im Inland oder Ausland (lit b) und auf den Anteil, den Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des Dienstgebers oder dienstliche Weisungen an dem Zustandekommen der Erfindung gehabt haben (lit c). Nach § 151 PatG ist der „Verletzer“, also derjenige, der ein Patent unbefugt verwendet (siehe § 150 Abs 1 PatG), dem Verletzten zur Rechnungslegung und dazu verpflichtet, deren Richtigkeit durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. Eine ausdrückliche Norm, die auch den Dienstgeber, dem von einem Dienstnehmer eine gemachte Erfindung überlassen wird, zur Rechnungslegung verpflichtet, fehlt im Gesetz. Nach der Rechtsprechung ist § 151

PatG aber nicht nur auf deliktische Ansprüche anzuwenden; vielmehr ist per analogiam - besonders nach Auflösung des Dienstverhältnisses - auch einem Dienstnehmer, der Anspruch auf eine Vergütung für eine Dienstfindung hat, sowohl der Rechnungslegungsanspruch als auch der Anspruch zuzuerkennen, die gelegte Rechnung durch Sachverständige prüfen zu lassen. Dem liegt die Erwägung zugrunde, dass in der Regel auch dem Dienstfinder erst mit der Rechnungslegung die Möglichkeit eröffnet wird, seine Ansprüche dem Grund und der Höhe nach zu konkretisieren (vgl *Mayr*, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern 174 mwN; *Weiser*, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz 131 f mwN; 9 ObA 92/98i = DRdA 1999/53 [*Mayr*]; RIS-Justiz RS0071262 ua).

Inhalt und Umfang der Verpflichtung nach § 151 PatG richten sich nach dem Zweck der Rechnungslegung, von dem es auch abhängt, ob im Einzelfall die Vorlage von Belegen dazugehört. Zweck der Rechnungslegung ist es, den jeweils Berechtigten in die Lage zu versetzen, die Grundlage für seine Ansprüche zu ermitteln. Um diesem Zweck zu genügen, gewährt die Rechtsprechung grundsätzlich Einsicht in die Wareneingangs- und Warenausgangsrechnungen, sofern einer derartigen Einsicht nicht besondere Geheimhaltungsinteressen des Rechnungslegungspflichtigen entgegenstehen (vgl 4 Ob 145/05k = ÖBI 2006/19 [*Gamerith*]; 17 Ob 5/07w; 17 Ob 23/08v ua). Vom Anspruch auf Rechnungslegung hinsichtlich der durch die Erfindung gemachten Umsätze wird von der Lehre und Rechtsprechung auch hinsichtlich des Dienstfinders ausgegangen (vgl *Löschnigg*, Arbeitsrecht¹¹ 6/151; 9 ObA 92/98i ua). Dass das Berufungsgericht im vorliegenden Fall die Pflicht der Beklagten bejahte, dem Kläger über alle (im Urteilsspruch näher spezifizierte) 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, entspricht damit dem Vorgesagten und ist nicht zu beanstanden. Der Umfang der Rechnungslegung hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab, deren Beurteilung regelmäßig keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO begründet (vgl 1 Ob 10/98x; 17 Ob 23/08v ua).

Soweit der Revisionswerber beanstandet, dass ihm das Berufungsgericht nicht auch die Rechnungslegung über „Zahlungsansprüche“ und „Kostenersparnisse“ der Beklagten zusprach, ist er auf die rechtliche Beurteilung des Berufungsgerichts zur insoweit mangelnden Bestimmtheit des Rechnungslegungsbegehrens zu verweisen. Das Berufungsgericht folgte diesbezüglich den in erster Instanz mehrfach vorgebrachten Einwänden der Beklagten, denen der Kläger insoweit nur wenig entgegensetzte. So ist es zwar richtig, dass der Kläger in erster Instanz allgemein vom „Einsparungspotential“ seiner Erfindungen sprach. Eine darauf abzielende Klage auf Rechnungslegung setzt jedoch - selbst wenn man die Anforderungen gering hält - mehr an Bestimmtheit voraus, zumal im Exekutionsverfahren vom Exekutionsgericht bei der Beurteilung der Frage, ob die verpflichtete Partei ordnungsgemäß Rechnung gelegt hat, zumindest festzustellen ist, ob sich die von ihr vorgelegten Urkunden als eine dem Exekutionstitel entsprechende Rechnung darstellen (vgl RIS-Justiz RS0075262 ua). Ähnliche Erwägungen bezüglich der mangelnden Bestimmtheit können auch für die dem Kläger vorschwebenden „Zahlungsansprüche“ gelten. Dass beim Kläger insoweit möglicherweise ein Perspektivenwechsel erfolgte, könnte aus dem Umstand abgeleitet werden, dass er nach freiwilliger Rechnungslegung der Beklagten in erster Instanz über die Umsätze hinsichtlich des Zeitraums 28. 11. 2004 bis 28. 11. 2007 das Rechnungslegungsbegehren insoweit sogleich auf Kosten (und Zahlung) einschränkte, ohne das Thema „Zahlungsansprüche“ und „Kostenersparnisse“ wie nun in der Zulassungsbeschwerde zu relevieren. Dieser Umstand unterstreicht den Einzelfallcharakter des vom Revisionswerber geltend gemachten Aspekts.

Soweit der Revisionswerber eine erhebliche Rechtsfrage in Fragen der Miterfinderstellung erblickt, betreffen diese nicht jene Teile der Berufungsentscheidung, über die das

Berufungsgericht mit Teilurteil meritorisch abgesprochen hat bzw kommen sie insoweit zufolge der vorstehenden Erwägungen zur mangelnden Bestimmtheit des Rechnungslegungsbegehrens nicht zum Tragen. Augenscheinlich zielen sie auf jenen Teil der Berufungsentscheidung ab, hinsichtlich dessen eine teilweise Aufhebung des Ersturteils und Zurückverweisung an das Erstgericht erfolgte. Mangels Zulassung des Rekurses kann jedoch dieses Thema in dritter Instanz nicht releviert werden (§ 519 Abs 1 Z 2 ZPO).

Zusammenfassend ist die außerordentliche Revision des Klägers mangels Geltendmachung einer erheblichen Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO zurückzuweisen. Einer weiteren Begründung bedarf dieser Zurückweisungsbeschluss nicht (§ 510 Abs 3 Satz 3 ZPO).

Anmerkung*

I. Das Problem

Der Kläger machte seine Vergütungsansprüche für eine Dienstleistung nach § 8 PatG im Wege der Stufenklage Rechnungslegungsansprüche gegen seinen Arbeitgeber geltend. Die beklagte 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 Dienstleistung nach § 8 PatG vom Dienstnehmer zur Rechnungslegung gemäß § 151 PatG verpflichtet werden könnte, und bejahendenfalls in welchem Umfang?

II. Die Entscheidung des Gerichts

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

Die Höchstinstanz bejahte im vorliegenden Fall die Pflicht der Beklagten, dem Kläger über alle (im Urteilsspruch näher spezifizierte) 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 Beklagten, denen der Kläger insoweit nur wenig entgegnete, traf es zwar zu, dass der Kläger allgemein vom „Einsparungspotential“ 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 hat, 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.

* RA Dr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Näheres unter <http://www.eurolawyer.at>.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung festigt die bisherige Judikatur,¹ die den Rechnungslegungsanspruch nach § 151 PatG nicht nur auf deliktische Ansprüche angewendet hat, sondern ist vielmehr per analogiam – besonders nach Auflösung des Dienstverhältnisses – auch einem Dienstnehmer, der Anspruch auf eine Vergütung für eine Diensterfindung hat, sowohl der Rechnungslegungsanspruch als auch der Anspruch zuzuerkennen, die gelegte Rechnung durch Sachverständige prüfen zu lassen.² Denn erst mit der Rechnungslegung wird dem Dienstnehmer die Möglichkeit eröffnet, seine Ansprüche dem Grund und der Höhe nach zu konkretisieren.

Der Rechnungslegungsanspruch des § 151 PatG dient als Hilfsanspruch der Vorbereitung der Geltendmachung eines Zahlungsanspruches,³ auch des Anspruches auf angemessenes Entgelt nach § 150 Abs 1 PatG.⁴ 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.⁵ Die prozessuale Durchsetzung des (allgemeinen) Rechnungslegungsrechts erfolgt gemäß 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.⁶ Durch diese Verpflichtung zur Duldung der Prüfung durch einen Sachverständigen wurde nach dem Willen des Gesetzgebers eine Gesetzeslücke geschlossen.⁷ Im Fall der Diensterfindungsvergütung fehlt es an einem „Verletzer“. Daher kommt lediglich eine analoge Anwendung in Betracht.⁸

Ausblick: Die Diensterfindungsvergütung soll dem Gesamtwert der Erfindung während der ganzen Schutzfrist entsprechen.⁹ 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.¹⁰ 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.¹¹ Als

¹ OGH 2.9.1998, 9 Ob A 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 Ob A 132/04a – *Klimagerät*, ARD 5601/8/2005 = Arb 12.515.

² 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.

³ OGH 12.6.1990, 4 Ob 85/90 – *Schneepflüge*, nv: Der Rechnungslegungsanspruch steht auch den Erben des Patentinhabers zu.

⁴ OGH 17.02.1981, 4 Ob 307/81 – *Bohrer*, ÖBl 1981, 80 = SZ 54/18.

⁵ *Weiser*, PatG² (2005), 406 mwN zur Rsp und Lit.

⁶ St Rsp OGH 22.11.1994, 4 Ob 78/94 – *Schuldrukksorten*, wbl 1995, 167 = RdW 1995, 62 = ecolex 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 (Kletzer).

⁷ 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.

⁸ Vgl. *Bydlinski*, Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff² (1991), 475 mwN.

⁹ OGH 14.9.1994, 9 Ob A 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.

¹⁰ OGH 27.1.1998, 1 Ob 10/98x – *Hausverwalter*, immolex 1998/160 = MietSlg 50.066.

¹¹ OGH 2.9.1998, 9 Ob A 92/98i – *KEMRObus*, ÖBl 1999, 42 = ARD 5027/15/99 = DRdA 1999/53 (Mayr) = ASoK 1999, 109.

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.¹²

IV. 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 iS des Art XLII EGZPO hinausgeht. Da ein Arbeitnehmer, dem ein Vergütungsanspruch für eine Diensterfindung im Sinne der §§ 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.

¹² OGH 23.1.2002, 9 Ob A 252/01a – *Desinfektionsgerät*, infas 2002, 121 = infas 2002, A 73 = ASoK 2002, 416 = ARD 5369/6/2003.