



**Fundstellen:** ARD 6354/5/2013 = ZTR 2013, 214

- 1. Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung iS der §§ 8, 9 PatG ist ein Fall der Anwendung des § 273 ZPO, wobei auf die in § 9 PatG beispielsweise vorgezeichneten Umstände und alle sonstigen Momente, die für die Beurteilung aus wirtschaftlichen und aus anderen iZm der Erfindung stehenden Gründen bedeutungsvoll sind, Bedacht zu nehmen ist.**
- 2. Die Vergütung soll letztlich dem Gesamtwert der Erfindung während des Schutzzeitraums entsprechen. Die hierbei zu berücksichtigenden Umstände und Momente sind, soweit sie nicht in anderer Weise zweifelsfrei geklärt werden können, durch Sachverständigengutachten zu ermitteln, wobei jedoch die Festsetzung der Höhe der Vergütung im freien Ermessen des Gerichts verbleibt.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Hopf als Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Hon.-Prof. Dr. Kuras und Dr. Hargassner sowie die fachkundigen Laienrichter Dr. Christoph Kainz und Robert Hauser als weitere Richter in der Arbeitsrechtssache der klagenden Partei Ing. G\*\*\*\*\* D\*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Elf Gund Abel-Frischenschlager, Rechtsanwältin in Linz, gegen die beklagte Partei L\*\*\*\*\* AG, \*\*\*\*\*, vertreten durch Dr. Alfred Hawel und Dr. Ernst Eypeltauer, Rechtsanwälte in Linz, wegen 84.305 EUR sA, über die außerordentliche Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Linz vom 15. Jänner 2013, GZ 11 Ra 104/12m-206, den

### **Beschluss**

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

### **Begründung:**

Das *Berufungsgericht* hat die von der Rechtsprechung (9 ObA 7/04a, 9 ObA 51/05y ua) entwickelten Kriterien für die gemäß § 9 Patentgesetz 1970 (PatG) vorzunehmende Bemessung der Vergütung iSd § 8 PatG zutreffend dargestellt. Diese werden auch in der außerordentlichen Revision des Klägers nicht in Frage gestellt.

Für die Beurteilung, wie die dem Erfinder nach § 8 PatG zustehende besondere Vergütung zu ermitteln ist, bietet der österreichische Gesetzgeber - im Unterschied etwa zu den in Deutschland geltenden "Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen" - bewusst nur sehr allgemein gehaltene Richtlinien an. Dahinter steht die Befürchtung, starre, kasuistische Berechnungsmethoden könnten den vielfältigen wirtschaftlichen Gegebenheiten und den besonderen Umständen des Einzelfalls, auf die im § 9 PatG ausdrücklich verwiesen wird, nicht Rechnung tragen (9 ObA 39/08p).

Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung ist daher ein Fall der Anwendung des § 273 ZPO, wobei auf die in § 9 PatG beispielsweise vorgezeichneten Umstände und alle sonstigen Momente, die für die Beurteilung aus wirtschaftlichen und aus anderen im Zusammenhang mit der Erfindung stehenden Gründen bedeutungsvoll sind, Bedacht zu nehmen ist. Die Vergütung soll letztlich dem Gesamtwert der Erfindung während des Schutzzeitraums entsprechen (9 ObA 39/08p mwN).

Die hierbei zu berücksichtigenden Umstände und Momente sind, soweit sie nicht in anderer Weise

zweifelsfrei geklärt werden können, durch Sachverständigengutachten zu ermitteln, wobei jedoch die Festsetzung der Höhe der Vergütung Sache des Gerichts bleibt (9 ObA 7/04a; 9 ObA 51/05y; 9 ObA 39/08p). Dem Sachverständigen obliegt dabei ua auch die Beurteilung der Frage des - meist nur schwierig zu ermittelnden und zu überprüfenden -betrieblichen Nutzens der Erfindung. Schließlich wird auch der Anteil, den der Arbeitgeber durch Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten, Hilfsmittel des Unternehmens oder durch dienstliche Weisungen an dem Zustandekommen der Erfindung gehabt hat, der Einblick des Arbeitnehmers aufgrund seiner Tätigkeit im Unternehmen und die Auswirkungen dieses Einblicks auf die Erfindung sowie schließlich das Ausmaß seines Arbeitseinsatzes für die Erfindung und die Höhe des Erfindungsgedankens in aller Regel von einem Sachverständigen darzulegen sein. Erst wenn all diese und allenfalls auch weitere im Einzelfall bedeutungsvolle Umstände geklärt und festgestellt sind, wird dem Gericht ihre gegenseitige Abwägung mit dem Ziel eines Interessenausgleichs zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sowie die Bemessung der Vergütung möglich sein. Hierbei ist der besonderen Bedeutung der geistig-schöpferischen Leistung des Erfinders im Verhältnis zu einer bloßen materiellen, im Betrieb etwa ohnehin vorhandenen Hilfestellung durch den Arbeitgeber angemessen Rechnung zu tragen (9 ObA 7/04a; 9 ObA 51/05y).

Die Anwendbarkeit des § 273 ZPO hängt von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab und hat daher keine über diesen hinausgehende Bedeutung (RIS-Justiz RS0040494; RS0121220). Eine unvertretbare Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts, die die Zulässigkeit der Revision dessen ungeachtet rechtfertigen könnte, zeigt der Revisionswerber nicht auf.

Gerade der vorliegende Fall ist ein Musterbeispiel für die jeweils nach den besonderen Umständen des Einzelfalls vorzunehmende Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung nach § 273 ZPO. Die Hinweise des Klägers auf Stellungnahmen im Schrifttum, wonach bei der Bemessung der Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern von einem allgemein gültigen Bewertungssystem für den Reduktor/Anteilsfaktor und dabei insbesondere beim Faktor A von einer Untergrenze von 0,25 ausgegangen werde (Collin, Innovations-Handbuch 338; Mayr, Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern 166; Eypeltauer/Nemec, Diensterfindungsrecht, 100 Fragen und Antworten 56), lassen die vom Sachverständigen herangezogenen und vom Berufungsgericht übernommenen Besonderheiten des vorliegenden Einzelfalls außer Betracht: Der Kläger hat bei der Stellung der Aufgabe nicht mitgewirkt. Aufgrund des damals im Betrieb der Beklagten bestandenen Vorhabens, mit einem Käufer einen Abnahmevertrag über Xylose abzuschließen, war die hierfür notwendige Voraussetzung, den Xylosegehalt von 10 % auf zumindest 11,5 % zu steigern, exakt und präzise vorgegeben. Ausschließlich diese bereits eng umschriebene, auf einen spezifischen Teil des Produktionsbereichs beschränkte Vorgabe war vom Kläger zu lösen. Die auf Basis dieser konkreten Umstände des Einzelfalls von den Vorinstanzen vorgenommene Einschätzung des Faktors A mit 0,15, die mit der Bewertung des dem Verfahren beigezogenen Sachverständigen (Patentanwaltes) übereinstimmt, ist jedenfalls nicht unvertretbar.

Eine Korrekturbedürftigkeit der Entscheidung des Berufungsgerichts zeigt der Kläger aber auch mit seinem Verweis auf die Entscheidungen 4 Ob 93/78 und 9 ObA 51/05y nicht auf. Die Behauptung des Klägers, der Oberste Gerichtshof hätte in der Entscheidung 4 Ob 93/78 einen Reduktor von 20 % als angemessen angesehen, trifft nicht zu. Der Oberste Gerichtshof hat in dieser die Urteile der Vorinstanzen aufhebenden Entscheidung lediglich ausgeführt, dass bei der Feststellung des in der Literatur als Reduktionsfaktor bezeichneten Anteils davon auszugehen sein werde, dass dieser zwischen 0 und 100 % schwanken könne. In 9 ObA 51/05y wurde der Bemessung zwar - ebenfalls den Erwägungen des Sachverständigen folgend - ein Reduktor von 13,25 % zugrunde gelegt, auf die dagegen gerichteten Revisionsausführungen konnte jedoch vom Obersten Gerichtshof mangels gesetzmäßiger Ausführung der Revision nicht eingegangen werden. Von einer eklatanten Fehlbemessung der Erfindervergütung, die völlig aus dem Rahmen der ständigen oberstgerichtlichen Rechtsprechung fällt, kann daher nicht gesprochen werden.

Zudem können im Revisionsverfahren Verfahrensmängel erster Instanz, deren Vorliegen das Berufungsgericht verneint hat, in dritter Instanz nicht nach § 503 Z 2 ZPO geltend gemacht werden (RIS-Justiz RS0042963). Da der Oberste Gerichtshof nicht Tatsacheninstanz ist, sind auch die

Beweiswürdigung selbst und die Beurteilung, ob ein Gutachten schlüssig ist, nicht revisible Beweisfragen (RIS-Justiz RS0043371 [T15]). Die umfangreichen Ausführungen, mit denen der Kläger in seinem außerordentlichen Rechtsmittel von ihm behauptete Fehler im eingeholten Sachverständigengutachten aufzeigen will, sind daher einer Überprüfung durch den Obersten Gerichtshof entzogen.

Da auch im Revisionsverfahren bei arbeitsrechtlichen Streitigkeiten das Neuerungsverbot gilt (RIS-Justiz RS0043576), müssen die weiteren Überlegungen des Klägers zur Bemessung des Erfindungswerts auch auf Basis der "10 % Xylose zur Gänze bzw zu einem sehr hohen Anteil" unberücksichtigt bleiben. Der Kläger weist selbst darauf hin, dass er bisher den Erfindungswert nur auf Basis der Steigerung des Xylosewerts über 10 % als Basis für die Berechnung der Erfindungsvergütung herangezogen hat.

Da der Kläger sohin insgesamt keine Rechtsfrage von der Qualität des § 502 Abs 1 ZPO aufzeigt, ist die außerordentliche Revision zurückzuweisen.

## **Anmerkung\***

### **I. Das Problem**

Dem spärlichen Sachverhalt ist lediglich zu entnehmen, dass der spätere Kläger als Ingenieur im Unternehmen der später beklagten L-AG beschäftigt war. Aufgrund des damals im Betrieb der Beklagten bestanden Vorhabens, mit einem Käufer einen Abnahmevertrag über Xylose abzuschließen, war die hierfür notwendige Voraussetzung, den Xylosegehalt von 10 % auf zumindest 11,5 % zu steigern, exakt und präzise vorgegeben. Ausschließlich diese bereits eng umschriebene, auf einen spezifischen Teil des Produktionsbereichs beschränkte Vorgabe war vom Kläger zu lösen. Die dabei gewonnen technischen Erkenntnisse konnten zum Patent geführt und als Dienstleistung unter Nennung des Klägers auf die Beklagte registriert werden. Im vorliegenden Verfahren stritten die Parteien um die Höhe der Erfindervergütung. Die Unterinstanzen zogen einen Erfindungswert nur auf Basis der Steigerung des Xylosewerts über 10 % als Basis für die Berechnung der Erfindungsvergütung heran.

Der OGH sollte sich letztlich mit gerichtlicher Festsetzung der Höhe der klägerischen Erfindungsvergütung durch die Unterinstanzen auseinandersetzen.

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

Der arbeitsgerichtliche Senat wies die außerordentliche Revision zurück. Die Bemessung der Vergütung für eine Dienstleistung stellt einen Anwendungsfall des § 273 ZPO dar. Die Ausübung dieses richterlichen Ermessens hing von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls ab. Eine unvertretbare Fehlbeurteilung des Berufungsgerichts, die die Zulässigkeit der Revision dessen ungeachtet rechtfertigen könnte, lag nicht vor.

### **III. Kritische Würdigung und Ausblick**

Für die Beurteilung, wie die dem Erfinder nach § 8 PatG zustehende besondere Vergütung zu ermitteln ist, bietet der österreichische Gesetzgeber – im Unterschied etwa zu den in Deutschland geltenden „Vergütungsrichtlinien für Arbeitnehmererfindungen“ – bewusst nur sehr allgemein gehaltene Richtlinien an. Dahinter steht die Befürchtung, starre, kasuistische Berechnungsmethoden könnten den vielfältigen wirtschaftlichen Gegebenheiten und den besonderen Umständen des

---

\* 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>.

Einzelfalls, auf die im § 9 PatG ausdrücklich verwiesen wird, nicht Rechnung tragen.<sup>1</sup>

Gerade der vorliegende Fall ist ein Musterbeispiel für die im Einklang mit der hM<sup>2</sup> jeweils nach den besonderen Umständen des Einzelfalls vorzunehmende Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung nach § 273 ZPO. Die Hinweise des Klägers auf Stellungnahmen im Schrifttum, wonach bei der Bemessung der Vergütung für Erfindungen von Dienstnehmern von einem allgemein gültigen Bewertungssystem für den Reduktor/Anteilsfaktor und dabei insbesondere beim Faktor A von einer Untergrenze von 0,25 ausgegangen werde, lassen die vom Sachverständigen herangezogenen und vom Berufungsgericht übernommenen Besonderheiten des vorliegenden Einzelfalls außer Betracht: Der Kläger hat bei der Stellung der Aufgabe nicht mitgewirkt. Nach den erstgerichtlichen Feststellungen hatte der Kläger einen sehr eng gefassten Erfindungsauftrag. Die auf Basis dieser konkreten Umstände des Einzelfalls von den Vorinstanzen vorgenommene Einschätzung des Faktors A mit 0,15, die mit der Bewertung des dem Verfahren beigezogenen Sachverständigen (Patentanwaltes) übereinstimmt, ist nach Ansicht des OGH jedenfalls nicht unvertretbar. Als erfindungskausal maßgeblich wird nämlich nur jener tatsächliche Nutzen sein können, der unter Berücksichtigung der jeweiligen Kosten – einschließlich der Erfindervergütung – den Umständen des Einzelfalls nach über jenen hinausgeht, der auch mit einem verfügbaren und einsetzbaren alternativen Verfahren erzielt worden wäre.

**Ausblick:** Der Einwand des Klägers, einen Anteil von 13,25 % oder höher<sup>3</sup> zugrunde zu legen, haben die Höchstrichter, ohne gegen das Neuerungsverbot zu verstoßen, nicht weiter nachgehen können.<sup>4</sup> So hat die Rsp<sup>5</sup> bereits einmal ausgeführt, dass bei der Feststellung des in der Literatur als Reduktionsfaktor bezeichneten Anteils davon auszugehen sein werde, dass dieser zwischen 0 % und 100 % schwanken könne.

#### IV. Zusammenfassung

Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung ist ein Fall der Anwendung des § 273 ZPO, wobei auf die in § 9 PatG beispielsweise vorgezeichneten Umstände und alle sonstigen Momente, die für die Beurteilung aus wirtschaftlichen und aus anderen iZm der Erfindung stehenden Gründen bedeutungsvoll sind, Bedacht zu nehmen ist. Die Vergütung soll letztlich dem Gesamtwert der Erfindung während des Schutzzeitraums entsprechen.

---

<sup>1</sup> StRsp OGH 4.8.2009, 9 Ob A 39/08p – *SO2-Kompressor*, wbl 2009/266, 608 = RdW 2009/707, 694 = ARD 5996/1/2009 = ÖBl-LS 2009/278 = EvBl 2010/3 = RdW 2010/105, 100 = DRdA 2010, 68 = infas 2010, A 18 = ÖBl 2010/15, 72 (*Gamerith*) = ArbSlg 12.828 = SZ 2009/105; 2.2.2005, 9 Ob A 7/04a, ArbSlg 12.505 = ARD 5588/6/2005 = ARD 5592/9/2005 = ASoK 2005, 243 = DRdA 2005, 275 = ecolex 2005/180, 391 = JUS Z/3952 = JUS Z/3953 = ÖBl-LS 2005/156/157/158/159/160/161/162 = RdW 2005/481, 437.

<sup>2</sup> OGH 4.8.2009, 9 Ob A 39/08p – *SO2-Kompressor*, wbl 2009/266, 608 = RdW 2009/707, 694 = ARD 5996/1/2009 = ÖBl-LS 2009/278 = EvBl 2010/3 = RdW 2010/105, 100 = DRdA 2010, 68 = infas 2010, A 18 = ÖBl 2010/15, 72 (*Gamerith*) = ArbSlg 12.828 = SZ 2009/105; *Weiser*, PatG<sup>2</sup> (2005), 131; *Mayr*, Die Berechnung von Vergütungen für Dienstleistungen, RdW 2005, 434 f; *Thiele*, Vergütungsansprüche bei Dienstleistungen: Rechnungslegung? RdW 2012, 351, 352; *Burgstaller/Bürscher*, Erfindungsvergütung für Dienstnehmer (2014), 95.

<sup>3</sup> Vgl OGH 4.5.2006, 9 Ob A 51/05y (Charly-Laufwerk) = RZ 2006, 254.

<sup>4</sup> StRsp in arbeitsgerichtlichen Streitigkeiten seit OGH 9.1.1962 4 Ob 161/61, ArbSlg 7.497.

<sup>5</sup> OGH 28.11.1978, 4 Ob 93/78, ArbSlg 9.744 = GRURInt 1980, 479 = JBl 1980,107 = ÖBl 1979, 59 (*Collin*).