



Fundstelle: ARD 5996/1/2009

- 1. § 17 PatG ist eine besondere Ausprägung der das ganze Arbeitsrecht durchziehenden Schutzfunktion gesetzlicher Vorschriften zugunsten des Arbeitnehmers iS der Drucktheorie.**
- 2. Der Abschluss einer pauschalen Vergütungsvereinbarung für eine Diensterfindung nach deren Meldung bei aufrehtem Dienstverhältnis ist grundsätzlich zulässig und wirksam.**
- 3. Eine darin enthaltene Verzichtsklausel hindert jedoch in Anbetracht § 17 PatG die nachträgliche Anpassung der Vergleichssumme unter den Bedingungen des § 10 PatG nicht. Der Zweck der zuletzt genannten Bestimmung liegt gerade darin, dass die Vergütung, die unter der Annahme abweichender Verhältnisse geringer als gebührend festgelegt worden ist, ihrem wahren Wert entsprechend nachträglich honoriert werden soll.**

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

Der Oberste Gerichtshof hat als Rekursgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Rohrer als Vorsitzenden, den Hofrat des Obersten Gerichtshofs Dr. Spenling und die Hofrätin des Obersten Gerichtshofs Dr. Tarmann-Prentner sowie die fachkundigen Laienrichter Dr. Ingeborg Bauer-Manhart und Peter Schönhofer als weitere Richter in der Arbeitsrechtssache der klagenden Partei Ing. Günter D*****, vertreten durch Dr. Aldo Frischenschlager, Dr. Dieter Gallistl und Dr. Elfgund Frischenschlager, Rechtsanwälte 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 den Rekurs der beklagten Partei gegen den Beschluss des Oberlandesgerichts Linz als Berufungsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen vom 21. Dezember 2007, GZ 11 Ra 97/07z-122, mit dem das Urteil des Landesgerichts Wels als Arbeits- und Sozialgericht vom 5. Juli 2007, GZ 16 Cga 116/02p-115, aufgehoben wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst: Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben. Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens sind weitere Verfahrenskosten.

Begründung:

Der Kläger war bis zu seinem Pensionsantritt im Jahre 2001 bei der Beklagten bzw einem ihrer Tochterunternehmen als Gruppenleiter für Energie- und Rückgewinnungsanlagen im Bereich Zellstoff beschäftigt. Ab dem Jahr 1995 unterbreitete er der Beklagten verschiedene Vorschläge zur technischen Verfahrensverbesserung mit dem Ziel einer Erhöhung des Xylosegehalts in der Kocherablauge. Insbesondere entwickelte der Kläger dazu einen SO₂-Kompressor, für den der Beklagten ein Patent erteilt wurde. Nach einer erfolgreichen Testphase wurde der patentierte Kompressor von der Beklagten in Betrieb genommen, auch andere Verbesserungsvorschläge des Klägers wurden umgesetzt.

Die Beklagte bezahlte dem Kläger für die patentierte Erfindung eine Pauschalvergütung gemäß § 8 Abs 1 PatG in Höhe von 600.000 ATS brutto. Der Kläger unterfertigte dazu am 8. September 1999 über Veranlassung der Beklagten eine schriftliche Vereinbarung, in der er erklärte, mit einer Vergütung in dieser Höhe einverstanden zu sein und auf jegliche weitere Ansprüche in diesem Zusammenhang zu verzichten. Neben dieser Vergütung erhielt der Kläger aus dem Titel der „Ideenbörse“ weitere 236.000 ATS brutto ausbezahlt. Der Kläger brachte vor, die bezahlte Pauschalvergütung liege weit unter dem ihm nach § 8 Abs 1 PatG zustehenden angemessenen Betrag. Der von der Beklagtenseite ins Treffen geführte, noch während des aufrechten

Dienstverhältnisses erklärte Verzicht auf weitere Ansprüche sei gemäß § 17 PatG, § 879 ABGB und nach der Drucktheorie unwirksam. Der Anspruch auf Zahlung der Differenz in Höhe des Klagsbetrags werde auch auf § 10 PatG gestützt. Die Verhältnisse hätten sich wesentlich geändert, alleine der Xylose-Rechnungsbetrag habe sich von 1998 bis zum Jahr 2000 beinahe verdoppelt. Der aus der Ideenbörse bezahlte Betrag sei auf die Erfindungsvergütung aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung nicht anzurechnen; er sei nicht für die patentierte Erfindung, sondern für andere Verbesserungsvorschläge gewährt worden.

Die Beklagte wandte ein, die bezahlte Vergütung sei mehr als angemessen und der Kläger habe die Abfindungserklärung ohne jeden Druck unterfertigt. Die Pauschalzahlung sei für den Kläger günstiger gewesen als eine laufende jährliche Vergütung. Tatsächlich habe die Erfindung des Klägers für die Beklagte keinen besonderen wirtschaftlichen Wert gehabt, weil es bereits seit 1988 zwar nicht technisch gleichartige, aber zur Erreichung des angestrebten Ziels gleichwertige, patentfreie Alternativverfahren gegeben habe. Für die Bemessung der Vergütung seien auch nur die Auswirkungen der patentierten Erfindung zu berücksichtigen und nicht sonstige Maßnahmen, die im vorliegenden Fall den Rahmen üblicher Routine eines Fachmanns nicht überschritten haben. Die Verbesserung diverser vom Kläger ins Treffen geführter Parameter sei überwiegend gar nicht auf die von ihm vorgeschlagenen Maßnahmen zurückzuführen.

Das *Erstgericht* wies das Klagebegehren ab. Ausgehend vom eingangs komprimiert wiedergegebenen Sachverhalt gelangte es zu dem Ergebnis, die Abfindungserklärung des Klägers vom 8. September 1999 sei als Vergleich über die zwischen den Parteien strittige Vergütung anzusehen, der auch während aufrechten Dienstverhältnisses zur Bereinigung einer ungeklärten Sach- und Rechtslage zulässig sei. Der Kläger habe daher auf weitere Ansprüche wirksam verzichtet, zumal er selbst die Auswirkungen seiner Erfindung besser beurteilen habe können als die Beklagte und keine Anhaltspunkte für eine besondere Drucksituation vorlägen.

Das *Berufungsgericht* gab der Berufung des Klägers Folge, hob das angefochtene Urteil auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Entscheidung nach Verfahrensergänzung zurück. Hinsichtlich der von beiden Parteien bekämpften Kostenentscheidung verwies es auf diesen Beschluss. Nach § 17 PatG könnten die einem Dienstnehmer nach den §§ 6 bis 16 zustehenden Rechte durch Vereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt werden. Der Normzweck dieser Bestimmung bestehe darin, den abhängigen, im Vergleich zu seinem Arbeitgeber sozial und wirtschaftlich schwächeren Arbeitnehmer vor unüberlegten, voreiligen oder durch Sorge um den Arbeitsplatz beeinflussten Zugeständnissen mit der Folge unangemessener Vertragsgestaltungen und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition zu bewahren. Im Lichte dieses Normzwecks seien aber Pauschalvereinbarungen über die Diensterfindungsvergütung grundsätzlich unzulässig. Nach der Rechtsprechung zur vergleichbaren Bestimmung des § 22 dArbEG reiche alleine die Möglichkeit, dass die Pauschalsätze unter der nach § 8 PatG geschuldeten angemessenen Vergütung liegen könnten, für die Nichtigkeitsfolge aus. Sogenannte zweiseitige Regelungen, die sich je nach den Umständen sowohl als günstig als auch als ungünstig erweisen können, seien für den Arbeitnehmer im Voraus nicht durchschaubar. Diese Grundsätze könnten auch auf die österreichische Rechtslage übertragen werden. Die Vereinbarung vom 8. September 1999 könne den Kläger daher nicht in der Geltendmachung weiterer Ansprüche nach §§ 8 und 9 PatG beschränken. Der bereits bezahlte Betrag von 600.000 ATS sei aber als Teilzahlung auf die angemessene Diensterfindungsvergütung anzurechnen.

Zur Ausmittlung des angemessenen Betrags bedürfe es ergänzender Feststellungen, insbesondere zur Kausalität der Vorschläge des Klägers für die von ihm reklamierten Verbesserungen der Produktionsergebnisse, nämlich Steigerung der Xyloseproduktion, Mehrumsätze bei der Zellstoffproduktion, bei der Essigsäure- und Fulfuralproduktion sowie Chemikalieneinsparung. Anspruchsbegründend seien dabei nicht nur die Auswirkungen des tatsächlich erteilten Patents, sondern auch allfällige weitere Maßnahmen, sofern sie patentierfähig gewesen wären. Danach sei die Bewertungsgrundlage – soweit möglich – primär nach der Methode der Lizenzanalogie,

hilfsweise nach dem erfassbaren betrieblichen Nutzen zu ermitteln. Die Existenz technisch gleichwertiger alternativer Verfahren könne die Vergütungsansprüche des Klägers nicht mindern, habe sich die Beklagte doch in Kenntnis anderer Möglichkeiten für die Umsetzung seiner Erfindung entschieden und damit ihre Präferenz für diese zum Ausdruck gebracht.

Das Berufungsgericht ließ den Rekurs gegen seine Entscheidung gemäß § 519 Abs 1 Z 2 ZPO zu, weil zur Frage, ob eine Pauschalvereinbarung über einen Diensterfindungsanspruch während aufrechtem Dienstverhältnis mit § 17 PatG vereinbar ist, keine oberstgerichtliche Rechtsprechung bestehe.

Der *Rekurs* der Beklagten ist *zulässig*, weil das Berufungsgericht in seiner rechtlichen Begründung von der Judikatur des Obersten Gerichtshofs abgewichen ist, aber im Ergebnis *nicht berechtigt*.

1. Nach § 8 Abs 1 PatG gebührt einem Dienstnehmer 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. Ist der Dienstnehmer ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im Unternehmen des Dienstgebers angestellt und tatsächlich vorwiegend damit beschäftigt, gebührt ihm eine besondere Vergütung nur insoweit, als eine solche nicht schon in seinem wegen der Erfindertätigkeit höheren Gehalt gelegen ist.

Bei der Bemessung der Vergütung ist gemäß § 9 PatG nach den Umständen insbesondere auf die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen, auf deren sonst etwa erfolgte Verwertung und auf den Anteil, die Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten oder Hilfsmittel des Unternehmens des Dienstgebers oder dienstliche Weisungen am Zustandekommen der Erfindung gehabt haben, Bedacht zu nehmen. Nach § 10 PatG kann die Vergütung nachträglich auf Antrag eines der Beteiligten nach billigem Ermessen geändert werden, wenn eine wesentliche Änderung der für die Angemessenheit der Vergütung maßgebenden Verhältnisse eingetreten ist. Keinesfalls sind Leistungen zurückzuerstatten, die der Dienstnehmer aufgrund früherer Festsetzung empfangen hat. Ebensowenig sind Leistungen, die aufgrund der früheren Festsetzung bereits bewirkt oder fällig geworden sind, nachträglich zu ergänzen, es sei denn, dass die Vergütung in einer einmaligen Leistung besteht.

Die Rechte, die dem Dienstnehmer nach den §§ 6 bis 16 zustehen, können gemäß § 17 PatG durch Vereinbarung weder aufgehoben noch beschränkt werden.

2. Der Vergütungsanspruch nach § 8 PatG entsteht mit der Überlassung des Patents oder mit der Einräumung des Benützungsrechts, die Fälligkeit tritt mangels abweichender vertraglicher Regelung erst mit der jeweiligen Benützungshandlung ein (9 ObA 92/98i Arb 10.496; Arb 9833 = RdA 1981, 16; Weiser, Österreichisches PatG, 129). Daneben wird aber auch die Möglichkeit, die Vergütung vertraglich in Form einer einmaligen Leistung festzulegen, in § 10 PatG ausdrücklich erwähnt.

2.1. Den Bedenken des Berufungsgerichts gegen die Zulässigkeit jedweder Pauschalvereinbarung zwischen Erfinder und Dienstgeber während des aufrechten Dienstverhältnisses kann nicht gefolgt werden. Entgegen den Ausführungen des Berufungsgerichts erklärt § 22 dArbEG über die Unabdingbarkeit der Bestimmungen dieses Gesetzes zu Ungunsten des Arbeitnehmers Vereinbarungen, die nach Meldung der Diensterfindung geschlossen werden, ausdrücklich für zulässig. Von der Unwirksamkeit betroffen sind etwa eine bereits im Anstellungsvertrag getroffene Vereinbarung der Abgeltung ungewisser zukünftiger Erfindungen mit einem erhöhten Monatsgehalt oder eine Pauschalvergütungsvereinbarung im Anstellungsvertrag, auch wenn sie sich - ex post betrachtet - als günstig für den Arbeitnehmer erweisen sollten (Bartenbach/Volz ArbEG4 § 22 Rz 21, 22).

2.2. Nach Inanspruchnahme der Diensterfindung soll hingegen die Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden. Kommt ein Einvernehmen nicht zustande, ist die Vergütung vom Arbeitgeber festzusetzen. Die Festsetzung wird ebenfalls für beide Teile verbindlich, wenn ihr der Arbeitnehmer nicht binnen zwei Monaten ausdrücklich widerspricht (§ 12 dArbEG).

Pauschalvereinbarungen über die Vergütung einer gemeldeten Erfindung sind daher nach der deutschen Rechtslage keineswegs unzulässig (vgl Bartenbach/Volz aaO § 23 Rz 20). Der Schutz des Arbeitnehmers vor einer Drucksituation oder möglicher Fehleinschätzung wird einerseits durch § 23 Abs 1 dArbEG gewährleistet, wonach erheblich unbillige Vereinbarungen über die Festsetzung der Vergütung unwirksam sind, weil ein objektives Missverhältnis zwischen der erhaltenen Vergütung und dem Gesamtnutzen des Arbeitgebers besteht (Bartenbach/Volz aaO § 23 Rz 22), andererseits durch die mit § 10 PatG vergleichbare Umstandsklausel des § 12 Abs 6 dArbEG, nach der Arbeitgeber und Arbeitnehmer voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen können, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren.

2.3. Diese Grundsätze sind aber auch für die Ansprüche nach §§ 8 ff PatG gültig (vgl K. Mayr in ZellKomm § 10 PatG Rz 3 mwN; Kucsko, Geistiges Eigentum [2003], 857; Collin, Innovations-Handbuch, 272). Zutreffend hat das Berufungsgericht zwar hervorgehoben, dass § 17 PatG eine spezialgesetzliche Ausprägung der das ganze Arbeitsrecht durchziehenden Schutzfunktion gesetzlicher Vorschriften zugunsten des Arbeitnehmers ist und der Gesetzgeber damit den Arbeitnehmer als den regelmäßig sozial und wirtschaftlich schwächeren Partner des Arbeitsvertrags vor unüberlegten, voreiligen oder durch Sorge um den Arbeitsplatz oder um die Arbeitsbedingungen beeinflussten Zugeständnissen (Drucktheorie) mit der Folge unangemessener Vertragsgestaltungen und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition bewahren will. Dem Umstand, dass sich auch eine erst nach Inanspruchnahme der Erfindung vereinbarte Pauschalvergütung je nach den Umständen für den Dienstnehmer als günstig oder als ungünstig erweisen kann, trägt aber § 10 PatG mit der Möglichkeit einer rückwirkenden Anpassung im Falle einer wesentlichen Änderung der Verhältnisse Rechnung. Diese Anpassung ist wegen des Ausschlusses der Rückforderung bei bereits bezahlten oder wenigstens fälligen Pauschalabfindungen nur zu Gunsten des Arbeitnehmers möglich.

2.4. Nach der Rechtsprechung liegt eine wesentliche Änderung der Verhältnisse im Sinn des § 10 PatG nicht erst dann vor, wenn unvorhergesehene Entwicklungen eintreten. Es genügt vielmehr, wenn diese schon seinerzeit bestehenden, ein Missverhältnis der Leistungen begründenden Verhältnisse erst nachträglich bewiesen werden können, wobei es auch keine Rolle spielt, ob der Dienstnehmer schon damals von den sich erst später herausstellenden Auswirkungen seiner Erfindung überzeugt gewesen sein mag. Der Sinn der Bestimmung des § 10 PatG liegt gerade darin, dass die Vergütung, die unter der Annahme abweichender Verhältnisse geringer als gebührend festgelegt worden ist, ihrem wahren Wert entsprechend nachträglich honoriert werden soll (4 Ob 129/60 SZ 34/15 = JBl 1961, 482 = SozM IAe/419 = Arb 7325). Für eine Pauschalvergütung an Stelle jährlicher Zahlungen können beachtliche Interessen auf Seiten des Erfinders sprechen, insbesondere kann er sofort über eine größere Geldsumme verfügen und muss auch keine Schmälerung seines Anspruchs durch nachträgliche Anpassung hinnehmen, wenn ungünstige Entwicklungen die Erfindung noch vor Ende der Schutzfrist entwerten.

2.5. Der Abschluss der vorliegenden Pauschalvereinbarung war daher während des aufrechten Dienstverhältnisses des Klägers zulässig und wirksam. Die darin enthaltene Verzichtsklausel steht jedoch wegen § 17 PatG einer nachträglichen Anpassung der Vergleichssumme unter den Bedingungen des § 10 PatG nicht im Weg (4 Ob 129/60 SZ 34/15 = JBl 1961, 482 = SozM IAe/419 = Arb 7325; 4 Ob 40/55 SZ 28/124). Die Anpassung ist auch dann zulässig, wenn der Kläger - wie von ihm vorgebracht - bereits bei Abschluss des Vergleichs von einem weit höheren betrieblichen Nutzen seiner Erfindung ausgegangen ist als die Beklagte, aber die Richtigkeit seiner Annahmen erst nachträglich beweisbar geworden ist.

3. Ausgehend davon erweist sich aber die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils zur Ergänzung der Tatsachenfeststellungen in dem vom Berufungsgericht herausgearbeiteten Umfang als unumgänglich.

3.1. 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 7/04a).

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 136/94; Weiser aaO, 131).

3.2. Insofern ist durchaus auch dem Argument der Beklagten in ihrer Revisionsbeantwortung beizutreten, das Bestehen gleichwertiger patentfreier Alternativverfahren schließe zwar den Vergütungsanspruch nicht dem Grunde nach aus, wohl aber habe es Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert der Erfindung für das Unternehmen und damit in weiterer Folge auf die angemessene Höhe des Vergütungsanspruchs. So liegt es auf der Hand, dass für eine Erfindung, der annähernd gleichwertige lizenzfreie Alternativen gegenüberstehen, auf dem freien Markt eine geringere Lizenzgebühr erzielbar sein wird als für eine technisch alleinstehende Erfindung. Dies hat bei Anwendbarkeit des Berechnungsverfahrens der „Lizenzanalogie“ unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe des Vergütungsanspruchs. Allerdings gibt der Unternehmer durch die Inanspruchnahme der Erfindung des Dienstnehmers an Stelle der möglichen Alternativen grundsätzlich zu erkennen, dass er ihr gegenüber diesen einen Vorzug einräumt. Steht fest, dass die Erfindung für das Unternehmen zumindest einen innerbetrieblichen Nutzen hat, kann sich der Dienstgeber einer Vergütungspflicht nicht entziehen (9 ObA 4/07a RIS-Justiz RS0119633). Als erfindungskausal maßgeblich wird aber 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.

4. Dem Rekurs der Beklagten war daher im Ergebnis keine Folge zu geben. Der Ausspruch über den Kostenvorbehalt gründet sich auf §§ 2 ASGG, 52 Abs 1 ZPO.

Anmerkung*

I. Das Problem

Der spätere Kläger war bis zu seinem Pensionsantritt im Jahre 2001 bei der beklagten Aktiengesellschaft als Gruppenleiter für Energie- und Rückgewinnungsanlagen im Bereich Zellstoff beschäftigt. Ab dem Jahr 1995 unterbreitete er seinem Arbeitgeber verschiedene Vorschläge zur technischen Verfahrensverbesserung und entwickelte insbesondere dazu einen SO₂-Kompressor, für den der Beklagten ein Patent erteilt wurde. Mit Vereinbarung vom 8.9.1999 bezahlte die Beklagte dem Kläger dafür eine Pauschalvergütung in Höhe von EUR 43.603,70 (umgerechnet ATS 600.000,-) brutto. Der Kläger verzichtete schriftlich auf jegliche weiteren Ansprüche in diesem Zusammenhang und erhielt aus dem Titel der „Ideenbörse“ weitere EUR 17.150,79 (ATS 236.000,-) brutto. Unter Berufung auf Gesetzwidrigkeit nach §§ 10, 17 PatG iVm § 879 ABGB begehrte der Kläger im Jahr 2002 weitere EUR 84.305,-, da sich die Verhältnisse wesentlich geändert hätten und die patentierte Erfindung beinahe doppelt soviel Lizenzgebühren abwerfen würde, wie ursprünglich kalkuliert.

Die Beklagte verwies auf die ohne jeden Druck unterfertigte schriftliche Vereinbarung und wandte ein, die bezahlte Vergütung wäre mehr als angemessen. Die Pauschalzahlung wäre auch besser für den Kläger als eine laufende jährliche Vergütung in Form einer Lizenzbeteiligung.

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

Das Erstgericht wies die Klage ab, das Berufungsgericht gab der Berufung Folge und verwies zu ergänzenden Tatsachenfeststellungen zurück. Die getroffene Vereinbarung könnte den Kläger nicht in der Geltendmachung weiterer Ansprüche nach §§ 8 und 9 PatG beschränken. Die bereits bezahlten Beträge wären aber als Teilzahlungen auf die angemessene Diensterfindungsvergütung anzurechnen.

Das Höchstgericht hatte letztlich die Frage zu beantworten, ob eine Pauschalvereinbarung über einen Diensterfindungsanspruch während aufrechtem Dienstverhältnis mit § 17 PatG vereinbar wäre oder nicht?

II. Die Entscheidung des Gerichts

Das Höchstgericht bestätigte im Ergebnis zwar die Berufungsentscheidung, nicht dessen Rechtsmeinung. Den Bedenken des Berufungsgerichts gegen die Zulässigkeit jedweder Pauschalvereinbarung zwischen Erfinder und Dienstgeber während des aufrechten Dienstverhältnisses konnte nicht gefolgt werden. Nach Inanspruchnahme der Diensterfindung dürfte nämlich die Art und Höhe der Vergütung in angemessener Frist durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden. Käme ein Einvernehmen nicht zustande, wäre die Vergütung vom Arbeitgeber festzusetzen. Der Abschluss der vorliegenden Pauschalvereinbarung war daher während des aufrechten Dienstverhältnisses des Klägers zulässig und wirksam. Die darin enthaltene Verzichtsklausel stand jedoch wegen § 17 PatG einer nachträglichen Anpassung der Vergleichssumme unter den Bedingungen des § 10 PatG nicht im Weg. Die Anpassung wäre auch dann zulässig, wenn der Kläger bereits bei Abschluss des Vergleichs von einem weit höheren betrieblichen Nutzen seiner Erfindung ausgegangen war als die Beklagte, aber die Richtigkeit seiner Annahmen erst nachträglich beweisbar geworden wäre. Mangels Spruchreife verwies der OGH zu ergänzenden Tatsachenfeststellungen zur Höhe der weiteren Vergütung an die I. Instanz zurück.

III. Kritische Würdigung und Ausblick

Die vorliegende Entscheidung behandelt die für die Praxis bedeutsame Frage nach der Geltung der Umstandsklausel in Vereinbarungen über Diensterfindungen. Anknüpfend an die bisherige Rsp¹ macht der OGH neuerlich deutlich, dass die nachträgliche Änderungsmöglichkeit einer Vergütung nach §§ 8, 9 PatG auf der Überlegung beruht, eine unter der Annahme abweichender Verhältnisse geringer als gebührend festgelegte Vergütung ihrem wahren Wert entsprechend nachträglich zu honorieren.²

Der Gesetzgeber will dadurch, dass er einzelnen Bestimmungen wie den §§ 6 bis 16 PatG 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 um die Arbeitsbedingungen beeinflussten Zugeständnissen mit der Folge unangemessener Vertragsgestaltungen und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition bewahren.

§ 17 PatG ist eine spezialgesetzliche Ausprägung der das ganze Arbeitsrecht durchziehenden Schutzfunktion gesetzlicher Vorschriften zugunsten des Arbeitnehmers. Der Gesetzgeber will damit den Arbeitnehmer als den regelmäßig sozial und wirtschaftlich schwächeren Partner des Arbeitsvertrages vor unüberlegten, voreiligen oder durch Sorge um den Arbeitsplatz oder um die Arbeitsbedingungen beeinflussten Zugeständnissen (sog. „Drucktheorie“)³ mit der Folge unangemessener Vertragsgestaltungen und einer Verschlechterung der eigenen Rechtsposition bewahren.

1 So bereits OGH 7.2.1961, 4 Ob 129/60 SZ 34/15 = JBl 1961, 482 = SozM IAe/419 = Arb 7325; 10.5.1955, 4 Ob 40/55 SZ 28/124.

2 OGH 7.2.1961, 4 Ob 129/60 SZ 34/15 = JBl 1961, 482 = SozM IAe/419 = ArbSlg 7.325.

3 Zurückgehend auf *Judikat 16*: OGH 8.6.1927, Präs. 600/26, SZ 9/90 = ArbSlg 3.725.

Zur Frage der **Fälligkeit** und der **Bemessung der Vergütung** für die Überlassung einer Dienstfindung trifft das Höchstgericht wesentliche Klarstellungen:

- Fällig wird der Vergütungsanspruch mangels einer abweichenden vertraglichen Regelung erst mit der einzelnen Benützungshandlung. Der Vergütungsanspruch nach § 8 PatG entsteht mit der Überlassung des Patents oder mit der Einräumung des Benützungrechts, die Fälligkeit tritt mangels abweichender vertraglicher Regelung erst mit der jeweiligen Benützungshandlung ein.
- Die gerichtliche Festsetzung der Höhe einer Erfindervergütung ist nach hM⁴ 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. Als erfindungskausal maßgeblich wird aber 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.

Bemerkenswert deutlich fallen auch die Aussagen zur im fortgesetzten Verfahren zu ermittelnden Höhe der verbleibenden Pauschalvergütung aus: 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.⁵ Das Bestehen gleichwertiger patentfreier Alternativverfahren hat dabei wesentlichen Einfluss auf den wirtschaftlichen Wert der Erfindung für das Unternehmen und damit in weiterer Folge auf die angemessene Höhe des Vergütungsanspruchs. So liegt es auf der Hand, dass für eine Erfindung, der annähernd gleichwertige lizenzfreie Alternativen gegenüberstehen, auf dem freien Markt eine geringere Lizenzgebühr erzielbar sein wird als für eine technisch alleinstehende Erfindung. Dies hat bei Anwendbarkeit des Berechnungsverfahrens der „Lizenzanalogie“⁶ unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe des Vergütungsanspruchs. Allerdings gibt der Unternehmer durch die Inanspruchnahme der Erfindung des Dienstnehmers an Stelle der möglichen Alternativen grundsätzlich zu erkennen, dass er ihr gegenüber diesen einen Vorzug einräumt. Steht fest, dass die Erfindung für das Unternehmen zumindest einen innerbetrieblichen Nutzen hat, kann sich der Dienstgeber einer Vergütungspflicht nicht entziehen.⁷

IV. Zusammenfassung

Nach Auffassung der österreichischen Arbeitsgerichte ist der Abschluss einer pauschalen Vergütungsvereinbarung für eine Dienstfindung nach deren Meldung bei aufrechter Dienstverhältnis ist grundsätzlich zulässig und wirksam. Der Arbeitnehmer hat aufgrund der besonderen „Umstandsklausel“ des § 10 PatG die Möglichkeit auch nachträglich, die Höhe der

4 OGH 14.9.1994, 9 Ob A 136/94, 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; *Weiser*, PatG² (2005), 131.

5 OGH 2.2.2005, 9 Ob A 7/04a, DRdA 2005, 275 = ecolex 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 = ÖBI-LS 2005/156/157/158/159/160/161/162, 171 = ASoK 2005, 243 = Arb 12.505.

6 Dazu OGH 4.5.2006, 9 Ob A 51/05y, RZ 2006, 254.

7 Vgl. OGH 2.2.2005, 9 Ob A 7/04a, DRdA 2005, 275 = ecolex 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 = ÖBI-LS 2005/156/157/158/159/160/161/162, 171 = ASoK 2005, 243 = Arb 12.505.

Vergütung nach oben hin dem wahren Wert anzupassen. Diese Bestimmung ist einseitig zwingend zugunsten des Dienstnehmers.