

Dienstnehmererfindungen

von Dipl.-Ing. Helmut Sonn, Juli 1999

Allgemein

Damit das Unternehmen von den Forschungsergebnissen – soweit sie patentierbare Erfindungen sind – nutzbringend Gebrauch machen kann, muss es erst die Eigentumsrechte daran erwerben.

Das österreichische Patentgesetz geht nämlich davon aus, dass die Erfindung, die in und durch eine physische Person – nämlich den Erfinder – entsteht, auch prinzipiell ihm gehört (§ 4 PatG). Auch für Dienstnehmer gilt nichts anderes (§ 6 PatG). Um Rechtsnachfolger des Erfinders zu werden, bedarf es daher grundsätzlich und in allen Fällen eines Vertrages zwischen Erfinder und Unternehmen.

Erfindungen von Universitätsangehörigen

Hiervon gibt es eine einzige Ausnahme, nämlich im Falle eines öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses (vgl. § 7 (2) PatG). Bei Beamten hat der Dienstgeber (etwa der Bund) ein Aufgriffsrecht. Binnen vier Monaten nach der (verpflichtenden) Meldung der Erfindung durch den Beamten ist dieses vom zuständigen Dienstgeber (bei Universitätsangehörigen also derzeit das BMWV) auszuüben. Will das BMWV die gemeldete Erfindung nicht übernehmen (ablehnende oder gar keine Stellungnahme), so verbleibt diese beim Erfinder (§ 12 PatG). Derzeit ist es Usus des Wissenschaftsministeriums, keine Erfindungen anzunehmen und diese den Erfindern selbst zur Verwertung zu überlassen – etwa bei der Gemeinde Wien ist es häufig anders. Aufgrund dieser Übung sind demnach Universitätserfindungen von Beamten wie jene von freien unabhängigen Erfindern zu behandeln – es ist also mit ihnen darüber ein Übertragungsvertrag zu schließen.

Dieselbe Situation ergibt sich bei allen anderen Universitätsangehörigen. Einesteils sind sie sowieso ungebundene freie Mitarbeiter, mit denen Arbeits- oder Werkverträge abgeschlossen werden, die auch die Übertragung von Erfinderrechten beinhalten sollten. Andererseits handelt es sich um Vertragsbedienstete, die einen Dienstvertrag mit dem Bund (BMWV) abgeschlossen haben. Dieser enthält keinerlei Bestimmungen betreffend Erfindungen, sodass schon deshalb (§ 6 und § 7 (1) PatG) auch diese Bediensteten über ihre Erfindung frei verfügen, sie also auch verkaufen können.

Erfindungen eigener Dienstnehmer (F&E-Mitarbeiter)

Unter der Voraussetzung, dass im Dienstvertrag oder in dem für das Unternehmen geltenden Kollektivvertrag vorgesehen ist, dass die während des aufrechten Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen dem Dienstnehmer gehören sollen, gelten dann die §§ 7 – 19 des österreichischen Patentgesetzes voll und uneingeschränkt. Die Regelung ist dann die gleiche wie für Beamte, nur dass die Frist für die

Annahmeerklärung ab Meldung der Erfindung an die Unternehmensleitung (etwa Geschäftsführer) öfters durch Kollektivverträge von vier auf drei Monate verkürzt ist.

Normalerweise nehmen die Unternehmen zunächst alle gemeldeten Erfindungen an. Sie können später jederzeit wieder zurückgegeben werden, sollte zwar das Unternehmen kein Interesse mehr haben, wohl aber der Erfinder.

Die allererste Aufgabe des Dienstgebers ist, mit den Erfindern festzustellen, ob er alleine oder wer noch aller an der Entstehung der Erfindung beteiligt war und – wenn dies zutrifft – dann in welchem prozentualen Verhältnis. Die Vergütung muss dann nämlich auch in diesem Verhältnis aufgeteilt werden. Darüber hinaus sollten diese Erfinder dann auch in der Patentanmeldung als solche genannt werden. Dies ist zwar in Österreich nicht zwingend – außer der Erfinder verlangt es – jedoch fast überall im Ausland, insbesondere in den USA oder bei einer europäischen Patentanmeldung.

Der Vorteil für den Unternehmer, F&E-Mitarbeiter anzustellen – also im Unternehmen Erfindungen zu kreieren – besteht darin, dass auf diese Weise Erfindungen jedenfalls (bei Einhaltung der oben genannten Bedingungen) dem Unternehmen zustehen und die besonderen Vergütungszahlungen (neben dem Lohn) wesentlich geringer sind als der Kaufpreis der gleichen Erfindung bei einem völlig unabhängigen Erfinder – er wird nämlich in Prozenten dieses Kaufpreises berechnet. Der Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber anerkennt (§ 9 lit c) PatG), dass an den Erfindungen im Unternehmen dieses selbst einen großen Anteil hat, und zwar durch Anregungen, Vorarbeiten, Bereitstellung von Hilfsmitteln oder dienstliche Weisungen. Daher ist der Wert der Erfindung (entsprechend der Kaufsumme bei einem unabhängigen Erfinder) zur Errechnung der Vergütung mit einem sogenannten Reduktor R zu multiplizieren, der dem Anteil des Unternehmens am Zustandekommen der Erfindung Rechnung trägt. Bei normalen technischen Angestellten beträgt dieser Reduktor zwischen 10 % und 20 %, bei wesentlichen F&E-Mitarbeitern kann er auch ziemlich darunter liegen und auch nur 3 % bis 4 % betragen. Jedenfalls gibt es für die Bestimmung dieses Reduktors – sowie auch für den Wert der Erfindung – aus dem Patentgesetz, der Rechtsprechung und Erfahrungswerten abgeleitete Berechnungsanleitungen.

Angestellte Erfinder

Das Patentgesetz (§ 8 (2)) erkennt auch an, dass es reine Forschungsabteilungen gibt, die ausschließlich mit der Entwicklung von Erfindungen beschäftigt sind, für die also die Entlohnung bereits diese Leistung abdeckt, weil gerade darin die bedungene Arbeitsleistung besteht. Dieses Anerkenntnis enthält aber zwei wesentliche Beschränkungen.

Die eine besteht darin, dass der Dienstnehmer "auch tatsächlich damit vorwiegend beschäftigt" sein muss. Wenn also der Dienstnehmer die Hälfte seiner Zeit die Fertigung überwacht oder mit der Organisation der Forschungsabteilung oder mit Verhandlungen mit Kreditgebern oder Kunden beschäftigt ist, gebührt ihm trotzdem eine Vergütung zusätzlich zum Lohn, die allerdings normalerweise nach den üblichen Berechnungen im niedrigen Bereich liegen wird.

Die zweite, schwieriger zu klärende Beschränkung besteht in der Anwendung des Wortlautes "als nicht schon in dem ihm im Hinblick auf seine Erfindertätigkeit zu-

kommendes höheres Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung gelegen ist". Das "höhere Entgelt" bezieht sich dabei auf die Entlohnung anderer Dienstnehmer derselben Firma, wie etwa in der Fertigung. Bei reinen F&E-Firmen wird man wohl einen Vergleich zu Forschungsabteilungen anderer Firmen vornehmen müssen. Ob dieses "höhere Entgelt" bereits die volle angemessene Vergütung enthält, ist zu überprüfen. Jedenfalls bei wichtigen, die Verwertung und deren Einnahmen daraus entscheidend erhöhenden Erfindungen wird dies häufig nicht der Fall sein.

Freie Erfinder

Häufig sind nach dem Gesetz "freie Erfinder" (Erfinder, die keine Dienstnehmer sind) in Bezug auf ihre Forschung nicht frei, sondern eng mit den Forschungsprojekten der Unternehmen verknüpft. Daher wäre es unrealistisch, diesen Forschern – seien es Universitätsangehörige oder Private – den vollen Kaufpreis zu zahlen, weil auch bei deren Forschung die Vorarbeiten, Anregungen, Aufgabenstellungen etc. der Unternehmen oft einen entscheidenden Einfluss hat. Daher wird in den allermeisten Fällen in den entsprechenden Forschungsverträgen auch für diese ein Entgelt vereinbart, das nach den Regeln der Vergütung für Dienstfinder berechnet wird, wenn nicht gleich ein Werkvertragslohn vereinbart wird, der die Abgeltung für die Übertragung der Erfindung oder der Anteile daran enthält.

Zeitpunkt der Vergütungszahlungen

Nach der Rechtsprechung sind die Vergütungen erst zu bezahlen, wenn eine Verwertung erfolgt. Diese kann in einer Verwendung im eigenen Betrieb und/oder – insbesondere bei Forschungsfirmen – durch Verkauf oder Lizenzierung erfolgen. An solchen Erfolgen mit Erfindungen sollen die Dienstnehmer beteiligt werden.

Freilich ist auch Voraussetzung für eine solche Zahlung, dass die Erfindung patentfähig ist, was sich durch Fachgutachten oder durch Patentanmeldung feststellen lässt. Wird ein Patent nicht erteilt, braucht keine Vergütung bezahlt zu werden – fällt das Patent später aufgrund von Nichtigkeitsklage oder Einspruch, endet damit auch die Vergütungspflicht.

Nachdem die Erteilung eines Patentbeschlusses insbesondere vor dem Europäischen Patentamt Jahre dauert und sich daran auch noch ein weiteres Jahre dauerndes Einspruchsverfahren anschließen kann, steht die Patentfähigkeit oft erst spät fest. Auch die Verwertung ist oft nicht so bald möglich. Daher hat sich eingebürgert, dass in Anerkennung der Innovationsleistung der Arbeitnehmer bereits davor zu bestimmten Schlüsselzeiten eine Prämie geleistet wird, die auch auf etwaige spätere Vergütungszahlung(en) anrechenbar sein kann.

Dafür kommt zunächst der Zeitpunkt: Erfindungsannahme durch das Unternehmen und Patentanmeldung in Frage. In diesem Zeitpunkt wäre eine Zahlung gleich der Prämie für Verbesserungsvorschläge angemessen. Eine zweite Prämie könnte – wenn nicht schon vorher eine Verwertung möglich war – bei Patenterteilung und positivem Abschluss eines eventuellen

Einspruchsverfahrens bei einer europäischen Patentanmeldung erfolgen. Erfolgt die Verwertung schon vor einer Patenterteilung bzw. des Endes eines Einspruchsverfah-

rens, sollte ein Risikobetrag noch einbehalten werden, weil selbst bei positiver Erledigung die Erfindung so eingeschränkt erteilt werden könnte, dass ihr Wert viel niedriger anzusetzen ist als ursprünglich angenommen. Der Wert einer Erfindung bestimmt sich nämlich durch die schließlich erteilten Patentansprüche, weil diese auch den Ausschlag dafür geben, wie leicht das Patent von anderen umgangen werden kann.