

# I. Diensterfindung

## A. Begriff

### 1. Was versteht man unter einer Diensterfindung?

Der Begriff der Diensterfindung wird in § 6 sowie § 7 Abs 3 PatG zunächst dahingehend definiert, dass es sich um eine während des aufrechten Bestandes eines Dienstverhältnisses gemachte Erfindung eines DN handelt (zur Bestimmung des Begriffes DN s die Fragen 4, 5, 6 und 7).

Außerdem muss es sich um eine patentierbare Erfindung iS des § 1 PatG handeln. Demnach muss die Erfindung neu sein und darf sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Weiters muss die Erfindung gewerblich anwendbar sein. Erfindungen auf bestimmten Gebieten sind entweder nicht als Erfindungen anzusehen (§ 1 Abs 2 PatG) oder nicht patentierbar (§ 2 PatG) und scheiden damit auch als Diensterfindungen aus.

Eine Erfindung gilt dann nicht als neu und ist daher, da nicht patentierbar, keine Diensterfindung, wenn sie zum Stand der Technik gehört. Den Stand der Technik bildet alles, was der Öffentlichkeit vor dem Prioritätstag der Anmeldung durch Beschreibung, Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (§ 3 Abs 1 PatG). Auch die Frage, ob eine Erfindung naheliegend war und daher nicht patentfähig ist, wird gegenüber diesem Stand der Technik beurteilt.

Bei diesen Aspekten handelt es sich um keine Besonderheiten des Diensterfindungsrechtes, sondern um die allgemeinen Vorschriften des PatG für das Vorliegen einer patentfähigen Erfindung. Es kann daher diesbezüglich auf die einschlägigen Kommentare zum PatG verwiesen werden.

Für das Vorliegen einer Diensterfindung müssen aber noch weitere Bedingungen erfüllt sein:

So muss die Erfindung ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der DN tätig ist, fallen. Außerdem muss zumindest einer der folgenden Fälle vorliegen:

- a) die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, gehörte zu den dienstlichen Obliegenheiten des DN oder

- b) der DN hat die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten oder
- c) das Zustandekommen der Erfindung ist durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden.

Zu spezifischen Fallkonstellationen s die diesbezüglichen Fragen **13**, **14** und **16**.

Von der Dienstleistung zu unterscheiden sind „freie Erfindungen“, das sind Erfindungen, die niemals unter die Definition einer Dienstleistung fielen, sowie „frei gewordene Erfindungen“, nämlich Erfindungen, die an sich als Dienstleistung zu qualifizieren, aber (zB mangels Inanspruchnahme durch den DG) beim Erfinder verblieben und damit frei geworden sind.

## **2. Was ist der Unterschied zwischen einer Dienstleistung und einem Verbesserungsvorschlag?**

Unter einem „Verbesserungsvorschlag“ kann allgemein jeder Vorschlag eines DN zur Verbesserung betrieblicher Abläufe verstanden werden. In vielen Unternehmen gibt es eigene Anlaufstellen, bei denen Verbesserungsvorschläge eingereicht werden können. Es ist auch üblich, im Rahmen von Betriebsvereinbarungen finanzielle oder sonstige Bonifikationen für umgesetzte Verbesserungsvorschläge vorzusehen.

Insoweit ein Verbesserungsvorschlag technischer Natur ist, kann es sich, soweit die oben erörterten Voraussetzungen gegeben sind (Patentfähigkeit, Vorliegen der übrigen genannten Bedingungen) gleichzeitig um eine Dienstleistung handeln. Der DG sollte daher bei der Entgegennahme eines technischen Verbesserungsvorschlages in Betracht ziehen, ob es sich bei dem Vorschlag um eine Dienstleistung iS des PatG handelt (s Fragen **14** und **72**), was weitere Konsequenzen (Frist für die Inanspruchnahme, Vergütungspflicht) nach sich zieht.

## **3. Gibt es einen Unterschied zwischen patentfähigen und gebrauchsmusterfähigen Erfindungen?**

Eine gebrauchsmusterfähige Erfindung muss ebenso wie eine patentfähige Erfindung gegenüber dem Stand der Technik neu sein (wobei es allerdings gewisse Ausnahmen bezüglich auf den Erfinder oder seinen Rechtsnachfolger zurückgehende Offenbarungen gibt). Die Erfindung

muss auch auf einem „erfinderischen Schritt“ beruhen. Die Anforderung an diesen erfinderischen Schritt, also das notwendige Ausmaß des „Abstandes“ zwischen Stand der Technik und Erfindung, ist nach aktueller Rechtsprechung (OPM 22. 12. 2010, OGM 1/10, PBl 2011, 71) die gleiche wie für ein Patent.

Gem § 7 Abs 2 des GMG sind bei gebrauchsmusterfähigen Erfindungen die §§ 6–17 und § 19 des PatG sinngemäß anzuwenden. Es gibt daher prinzipiell keinen sonstigen Unterschied in der Behandlung einer Dienst-erfindung, die „nur“ gebrauchsmusterfähig, nicht aber patentfähig ist. Allerdings ist bspw zu beachten, dass die Laufzeit eines Gebrauchsmusters gegenüber der eines Patentes (20 Jahre ab Anmeldetag) mit 10 Jahren begrenzt ist, woraus sich ein Unterschied bei der Dauer der Verpflichtung zum Leisten einer Erfindervergütung ergeben kann.

Gem den Materialien zum GMG soll im Allgemeinen die Vergütung für eine (lediglich) gebrauchsmusterfähige Erfindung niedriger zu bemessen sein als für eine patentfähige Erfindung. Dies ist angesichts der durch die jüngere Rechtsprechung (s oben) erfolgte Gleichstellung der Anforderungen an die Schutzfähigkeit für ein Gebrauchsmuster im Vergleich zu einem Patent zu hinterfragen. Der im Vergleich zum Patent kürzeren Laufzeit eines Gebrauchsmusters wird hinsichtlich der Erfindervergütung ja an sich bereits dadurch Rechnung getragen, dass eine Vergütung in aller Regel nur bis zur Höchstlaufzeit des Schutzrechtes zu bezahlen ist (s dazu Frage 55). Eine im Vergleich zu Patenten „im Allgemeinen“ niedrigere Vergütung ließe sich also nur dadurch erklären, dass es aufgrund der kürzeren Laufzeit des Gebrauchsmusters auch tatsächlich zu einem geringeren Wert der Erfindung (s dazu die Fragen 33 ff) für den DG käme.

#### **4. Welche Personen werden gemäß PatG als „Dienstnehmer“ angesehen?**

Gem § 6 Abs 2 PatG gelten als DN „Angestellte und Arbeiter jeder Art“. Wer DN ist, ergibt sich nach den allgemeinen arbeitsrechtlichen Grundsätzen. Danach ist DN, wer in persönlicher Abhängigkeit Arbeitsleistungen erbringt. Persönliche Abhängigkeit liegt wiederum vor, wenn eine Weisungsgebundenheit hinsichtlich Arbeitszeiten, Arbeitsort und arbeitsbezogenem Verhalten besteht, eine Eingliederung in die Betriebsorganisation und eine Kontrollunterworfenheit. Zur Feststellung der DN-Eigenschaft bedarf es aber immer einer Gesamtbetrachtung. Es müs-

sen daher nicht alle diese Elemente vorliegen, damit die DN-Eigenschaft gegeben ist.

Zu den DN zählen auch Lehrlinge, nicht aber echte Praktikanten und auch nicht Volontäre. Liegt hingegen bei einem Praktikanten in Wahrheit ein Dienstverhältnis vor, dann gelten auch für diesen die dienstfindungsrechtlichen Bestimmungen des PatG.

Zu Geschäftsführern und Vorstandsmitgliedern s Frage 5, zu arbeitnehmerähnlichen Personen Frage 6.

### **5. Können Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder Anspruch auf Dienstfindungsvergütung haben?**

Geschäftsführer, welche nicht als Gesellschafter über zumindest eine Sperrminorität verfügen, sind DN, sodass von ihnen gemachte Erfindungen unter den sonstigen allgemeinen Voraussetzungen als Dienstfindungen anzusehen sind (und daher bei Vorliegen einer entsprechenden Vereinbarung dem DG zustehen) und sie auch Anspruch auf Dienstfindungsvergütung haben. Nur Geschäftsführer, die zumindest zur Hälfte an der Gesellschaft beteiligt sind oder aufgrund des Gesellschaftsvertrages als Gesellschafter Weisungen an sich als Geschäftsführer verhindern oder unmittelbar stimmenmäßig beeinflussen können, gelten nicht als DN.

Anders ist dies bei Vorstandsmitgliedern einer Aktiengesellschaft. Diese sind gegenüber der Gesellschaft und ihren Aktionären im Wesentlichen weisungsfrei und daher keine DN. Sie sind, von Ausnahmefällen abgesehen, auch nicht arbeitnehmerähnlich, sodass von ihnen getätigte Erfindungen von vornherein nicht als Dienstfindungen anzusehen sind und auch kein (gesetzlicher) Anspruch auf Dienstfindungsvergütung besteht.

Es ist daher für beide Seiten günstig, wenn im Vorstandsvertrag eine eigene Regelung hinsichtlich etwaiger Erfindungen eines Vorstandes und eine etwaige Bonifikation dafür getroffen werden.

### **6. Sind Erfindungen von arbeitnehmerähnlichen Personen Dienstfindungen?**

Während DN in persönlicher Abhängigkeit vom DG arbeiten, dh insb diesem gegenüber hinsichtlich Arbeitszeit, Arbeitsort und arbeitsbezogenem Verhalten weisungsgebunden sind, in die Betriebsorganisation des DG eingebunden sind und dessen Kontrolle unterliegen, fehlt es bei arbeit-

nehmerähnlichen Personen an einer solchen persönlichen Abhängigkeit. Arbeitnehmerähnliche Personen sind aber so wie DN wirtschaftlich unselbständig. Sie erbringen ihre Leistungen im Wesentlichen nur für eine Person bzw ein Unternehmen und sind damit von diesem im Ergebnis so wie der DN vom DG wirtschaftlich abhängig. Insb freie DN, Auftragnehmer und Werkunternehmer können solche arbeitnehmerähnliche Personen sein.

Gem § 6 Abs 2 PatG gelten als DN nur Angestellte und Arbeiter. Das PatG erwähnt sohin arbeitnehmerähnliche Personen nicht. Damit ist jedoch noch nicht gesagt, dass die Bestimmungen des PatG über Dienst-erfindungen (§§ 6 ff) nicht analog auf arbeitnehmerähnliche Personen angewendet werden können. Für eine solche Anwendbarkeit bedürfte es einer Gesetzeslücke.

Es gibt mehrere arbeitsrechtliche Gesetze, welche eine Anwendbarkeit auf arbeitnehmerähnliche Personen ausdrücklich vorsehen, nämlich DHG, AÜG und ASGG. Für eine Gesetzeslücke, die zur analogen Anwendbarkeit der Bestimmungen des Dienst-erfindungsrechtes auf arbeitnehmerähnliche Personen führt, bedarf es einer planwidrigen Unvollständigkeit des Gesetzes. Eine solche kann auch nachträglich eintreten.

Das PatG in der derzeitigen Fassung stammt aus dem Jahr 1970 und ist lediglich eine Wiederverlautbarung des schon im Jahr 1950 wieder-verlautbarten PatG. Das erste PatG stammt aus dem Jahr 1897. Die Bestimmungen hinsichtlich Dienst-erfindungen wurden anlässlich der PatG-Novelle 1925 aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war der Begriff der arbeitnehmerähnlichen Person völlig unbekannt. Zum Zeitpunkt der Wiederverlautbarung des PatG im Jahr 1970 war zwar der Begriff der arbeitnehmerähnlichen Person bereits bekannt – das DHG stammt aus dem Jahr 1965 –, kann daraus jedoch nicht zwingend auf das Fehlen einer planwidrigen Gesetzeslücke geschlossen werden. Immerhin stammen das ASGG aus dem Jahr 1985, das AÜG aus dem Jahr 1988 und das IESG, welches ursprünglich auch für arbeitnehmerähnliche Personen gegolten hat, aus dem Jahr 1977. Auch ist zu berücksichtigen, dass das PatG im Jahr 1970 lediglich wiederverlautbart worden ist und somit anzunehmen ist, dass sich der Gesetzgeber über den Geltungsbereich keinerlei Gedanken gemacht haben wird. Zwar sind nach der Wiederverlautbarung des PatG im Jahr 1970 mehrere Novellierungen dieses Gesetzes erfolgt, diese betreffen jedoch entweder nur Einzelfragen oder waren durch Übereinkommen bzw andere gesetzliche Regelungen bedingt. Überhaupt darf aus der Nicht-