

# Diensterfindungen versus freie Erfindungen

## Von Patentrechten bis zu sozialversicherungsfreien Vergütungen

Wann es sich um Diensterfindungen handelt oder doch um freie Erfindungen durch den Arbeitnehmer und zu welchen Konsequenzen es führen kann beschreibt **Christian Lutz**.

Insbesondere in Unternehmen, die in technischen Entwicklungsbereichen tätig sind, kommt es nicht selten vor, dass von Dienstnehmern im Rahmen ihrer Tätigkeit und im Geschäftszweig des Dienstgebers Diensterfindungen gemacht werden. Dabei stellt sich aus Sicht der arbeitsrechtlichen Vertragsparteien die Frage, wem die Diensterfindung zuzurechnen ist oder – anders ausgedrückt – ob dem Dienstgeber oder dem Dienstnehmer das Recht der Verwertung der (Dienst-)Erfindung am Markt zusteht.

### Diensterfindung

Eine Diensterfindung im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen (Patentgesetz) ist die Erfindung eines Dienstnehmers (Angestellter und Arbeiter), wenn diese ihrem Gegenstand nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens (tatsächliche wirtschaft-

liche Tätigkeit des Unternehmens), in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn

- entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Aufgaben des Dienstnehmers gehört oder
- wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat oder
- das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden ist.

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so liegt eine Diensterfindung vor; bei sonstigen Erfindungen (z.B. ein Dienstnehmer erfindet in seiner Freizeit ein Produkt, welches mit seiner beruflichen Tätigkeit in keinerlei Zusammenhang steht), handelt es sich um sogenannte freie Erfindungen, über welche der Dienstnehmer (grundsätzlich) ohne Einschränkungen verfügen kann.

### Zuordnung der Diensterfindung

Kommt es nunmehr im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses auf Seiten des Dienstnehmers zu einer Diensterfindung, so könnte man meinen, dass aufgrund der persönlichen und wirtschaftlichen Abhängigkeit des Dienstnehmers und aufgrund der Tatsache, dass der Dienstnehmer das zur Verfügung stellen seiner Arbeitskraft schuldet, auch der Erfolg seiner Arbeit, nämlich die Diensterfindung, ausschließlich dem Dienstgeber zusteht. Die Bestimmungen des Patentgesetzes legen jedoch fest, dass Dienstnehmer auch für die von Ihnen während des aufrechten Bestands

des Dienstverhältnisses gemachten Erfindungen einen Anspruch auf Patenterteilung haben. Anderes gilt nur dann, sofern durch Vertrag (auch Kollektivvertrag) etwas anderes vereinbart wurde. Eine derartige Vereinbarung bedarf von Gesetzes wegen zwingend der Schriftform; mündliche oder auch schlüssige Vereinbarungen über die Übertragung von Diensterfindungen sind daher ungültig.

Möchte sich somit ein Dienstgeber die (Patent-)Rechte an Diensterfindungen seiner Dienstnehmer sichern, so hat er mit diesen (im Dienstvertrag oder mittels gesondertem Vertrag) eine diesbezügliche Vereinbarung zu treffen. Etwas anderes gilt nur dann, sofern der auf das Arbeitsverhältnis anzuwendende Kollektivvertrag eine Regelung betreffend Anbietung von Diensterfindungen durch die Dienstnehmer an den Dienstgeber enthält. Eine derartige Regelung enthält beispielsweise der Kollektivvertrag für Angestellte für Unternehmen im Bereich Dienstleistung in der automatischen Datenverarbeitung und Informationstechnik.

### Andienungspflicht

Liegt eine derartige Vereinbarung oder eine kollektivvertragliche Regelung vor, so hat der Dienstnehmer jede Erfindung (somit auch freie Erfindungen), die er macht, dem Dienstgeber mitzuteilen. Diese Mitteilung hat unverzüglich zu erfolgen und sämtliche Details zu enthalten, welche eine patentfähige Erfindung ausmachen, da der Dienstgeber aufgrund der Mitteilung auch erkennen sollte, ob es sich tatsächlich um eine Diensterfindung handelt oder nicht. Der Dienstgeber hat nunmehr die Möglichkeit, binnen einer Frist von vier Monaten (manche Kollektivverträge sehen auch eine Frist von drei Monaten vor) eine Er-

## ZUR PERSON

Gastautor Dr. Christian Lutz LL.M. ist Rechtsanwalt und geschäftsführender Gesellschafter der Kanzlei HASCH & PARTNER Anwalts-gesellschaft mbH  
Kontakt:  
ch.lutz@hasch.co.at



klärung dahingehend abzugeben, ob er die Dienstleistung für sich in Anspruch nimmt. Verstreicht diese Frist ohne Erklärung, so ist die Dienstleistung frei.

Kommt der Dienstnehmer der Verpflichtung der Anbietetung der Dienstleistung aus einer Vereinbarung oder einer kollektivvertraglichen Bestimmung nicht nach, so hat der Dienstgeber Anspruch auf Schadenersatz, der bei Verschulden des Dienstnehmers nicht nur den positiven Schaden, sondern auch den entgangenen Gewinn umfasst. Die Haftungsbeschränkungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes sind jedoch zu berücksichtigen.

**Geheimhaltung**

Dienstgeber und Dienstnehmer sind im Zusammenhang mit der Andienungspflicht bzw. hinsichtlich der Erklärung des Dienstgebers von Gesetzes wegen zur umfassenden Geheimhaltung verpflichtet, um Benachteiligungen vorzubeugen, die der Dienstgeber oder der Dienstnehmer durch eine vorzeitige Veröffentlichung der der Anzeigepflicht unterliegenden Erfindungen erleiden könnte. Allfällige einzelvertragliche oder kollektivvertragliche Geheimhaltungspflichten bleiben unberührt. Sollte einer der Vertragsteile gegen diese Geheimhaltungspflicht verstoßen, so hat der andere Teil Anspruch auf Ersatz des verursachten Schadens. Hinzu kommt, dass eine Verletzung dieser Geheimhaltungspflicht auch strafrechtlich im Zusammenhang mit der Verletzung eines Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses Bedeutung haben kann. Eine Patentanmeldung, mit der die Neuheit und die Priorität im Sinne der Bestimmungen des Patentgesetzes gesichert werden soll, stellt keinen Verstoß gegen die Geheimhaltungsverpflichtung dar.

**Vergütung**

Wird die Dienstleistung seitens des Dienstgebers in Anspruch genommen, so hat der Dienstnehmer einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Die angemessene Vergütung entfällt für den Dienstnehmer, wenn dieser ausdrücklich zur Erfindertätigkeit im Unternehmen des Dienstgebers angestellt wurde und auch tatsächlich vorwiegend mit Erfindertätigkeit beschäftigt war. Einem derartigen Dienstnehmer gebührt eine besondere Vergütung

für eine Dienstleistung nur dann, wenn dieser nicht schon durch das im Hinblick auf seine Erfindertätigkeit zustehende höhere Entgelt eine angemessene Vergütung für die Erfindung bekommen hat.

Die Höhe der Vergütung ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind insbesondere die wirtschaftliche Bedeutung der Erfindung für das Unternehmen, die Möglichkeit der Verwertung der Erfindung im In- und Ausland sowie der Anteil, den der Dienstgeber an der Dienstleistung hat. Der Anspruch des Dienstnehmers auf Vergütung für die von ihm gemachte Dienstleistung besteht natürlich über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus.

Für den Dienstnehmer ist die Gewährung einer Vergütung für eine von ihm gemachte Dienstleistung insofern von Vorteil, als diese einer begünstigten Besteuerung eines zusätzlichen Jahressechstels mit 6% festem Steuersatz unterliegt. Für einen dieses Jahressechstel übersteigenden Betrag einer Dienstleistungsvergütung kann die Besteuerung mit dem halben Durchschnitts-

steuersatz beansprucht werden. Hinzu kommt, dass Dienstleistungsvergütungen sozialversicherungsfrei sind.

**Zusammenfassung**

Die Rechte an Dienstleistungen stehen – mangels Vereinbarung bzw. Bestimmung des anwendbaren Kollektivvertrags – dem Dienstnehmer zu und dieser hat auch grundsätzlich die Möglichkeit, seine Dienstleistung zu verwerten. Aus Sicht des Dienstgebers bedarf es zumeist einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, wonach Dienstleistungen der Dienstnehmer dem Dienstgeber gemäß den Bestimmungen des Patentgesetzes anzubieten sind. Hingewiesen sei noch darauf, dass von den Bestimmungen des Patentgesetzes zum Nachteil des Dienstnehmers nicht abgegangen werden kann. Dies bedeutet beispielsweise, dass die Vereinbarung einer unentgeltlichen Überlassung einer Dienstleistung an den Dienstgeber rechtsunwirksam wäre. **T**

**Human Resource Management im Spannungsfeld zwischen Wertschöpfung und Kostensenkung**

**B**eratung  
fachliche Beratung und Support im Human Resource Management

**O**Rganisation  
Ausrichtung von Personalabteilungen und Unternehmen auf erhöhte Wertschöpfung, optimierte Kosten und effiziente Abläufe

**A**usbildung  
Qualifikation und Entwicklung aller in Personalaufgaben eingebundenen Führungskräfte und Coaching im Veränderungsprozess

**Wir bringen frischen Wind in Ihre Personalarbeit!**

[www.bora.co.at](http://www.bora.co.at)

**BORA**  
BERATUNG  
ORGANISATION  
AUSBILDUNG

Sommer 2007? der gehört mir...

**kopf\_frei**

**kontrastprogramm für führungskräfte**

- ... Theater - & Schauspielangebote
- ... stress\_frei-Management
- ... Personal Trainings Service

details & programm unter [www.kopffrei.at](http://www.kopffrei.at)

SECRETARY SEARCH PROFESSIONAL SEARCH