

# TE OGH 1967/5/23 4Ob30/67

JUSLINE Entscheidung

🕒 Veröffentlicht am 23.05.1967

## Norm

Patentgesetz §5c (1)

## Kopf

SZ 40/75

## Spruch

Voraussetzung des Entgeltsanspruches des Dienstnehmers nach § 5c (1) PatG. ist, daß eine Patentgeschützte oder doch patentierbare Erfindung vorliegt.

Entscheidung vom 23. Mai 1967, 4 Ob 30/67.

I. Instanz: Arbeitsgericht Wien; II. Instanz: Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien.

## Text

Der Kläger und Widerbeklagte (im folgenden Kläger genannt) hat bis 31. Dezember 1961 als Vorstand die M.-AG. geleitet. Nach dem Ausscheiden des Klägers aus den Diensten der M.-AG. wurde diese in die M.-Gesellschaft m. b. H., die beklagte und widerklagende Partei (im folgenden beklagte Partei genannt), umgewandelt.

Während seiner Dienstzeit bei der M.-AG. hat der Kläger Diensterfindungen gemacht, wie sie in den österreichischen Patentschriften Nummer 201.018 und 203.446 beschrieben sind. Am 20. Jänner 1959 wurde zwischen der M.-AG. und dem Kläger eine Vereinbarung über die Gewährung von Vergütungen für die Diensterfindungen des Klägers geschlossen. Nach der genannten Vereinbarung hatte der Kläger Anspruch auf 10% des Nettoumsatzes für die nach seinen patentierten Verfahren hergestellten doppelkonischen Metallbänder und die daraus erzeugten Werkzeuge und Vorrichtungen, wie Sägeblätter, Messer u. dgl.; ab einer bestimmten Umsatzhöhe hatte sich der vereinbarte Vergütungssatz auf 8% bzw. 6% zu ermäßigen, und es hatte der Kläger auch seine Zustimmung erteilt, bei aus Wettbewerbsgründen notwendig werdender knapper Kalkulation über eine vorübergehende Senkung der ihm vertragsmäßig zustehenden Vergütung zu verhandeln.

Der Kläger begehrt mit der zunächst beim Handelsgericht Wien eingebrachten, jedoch gemäß. § 261 (6) ZPO. an das Arbeitsgericht Wien überwiesenen Klage zuletzt 333.921.08 S an rückständiger Erfindervergütung, wovon 500.000 S samt 5% stufenweise begehrten Zinsen ab 1. Jänner 1963 auf die Vergütung für Stanzmesser entfallen. Bezüglich der für Stanzmesser begehrten Vergütung führt der Kläger aus, daß die Stanzmesser nach seinem patentierten Verfahren hergestellt würden, die beklagte Partei sich aber weigere, hierfür eine Erfindervergütung zu entrichten, weil sie der Ansicht sei, daß die von ihr erzeugten Stanzmesser nicht unter die getroffene Vereinbarung vom 20. Jänner 1959 fielen.

Die beklagte Partei beantragte kostenpflichtige Abweisung der Klage und führte aus: die begehrte Vergütung für Stanzmesser stehe nicht zu, weil die Stanzmesser nach dem durch die österreichischen Patente Nr. 201.018 und

203.446 geschützten Verfahren hergestellt würden. Während für das Verfahren nach den beiden Patenten mehrere Walz- und Arbeitsphasen mit Verwendung mehrerer Walzenpaare wesentlich sei, würden die Stanzmesser von der beklagten Partei in einer einzigen Arbeitsphase hergestellt, wobei das Ausgangsmaterial - im Gegensatz zum patentgeschützten Verfahren - an der gesamten Oberfläche dem Walzdruck ausgesetzt werde und sich daher in seinem Mittelteil nicht ungehindert verformen könne, die verwendeten Walzen hätten das gleiche Profil wie das fertige Stanzmesserband. Die sonstige, nicht aus dem Titel der Stanzmessererzeugung begehrte, Vergütung wird gleichfalls bestritten. Von der beklagten Partei wurde schließlich unmittelbar vor Schluß der Verhandlung - nach mehr als dreijähriger Verhandlungsdauer - vorgebracht, daß das Konischwalzen von Metallbändern rechteckigen Querschnittes bereits vor den Erfindungen des Klägers bekannt gewesen sei. Die Frage, ob der Kläger Anspruch auf eine Vergütung für die Stanzmesser habe, sei nicht nur für die Entscheidung über die vom Kläger begehrte Forderung, sondern auch für die künftige Verrechnung zwischen den Streitparteien bedeutend. Deshalb stellte die beklagte Partei den mit 100.000 S bewerteten Zwischenantrag auf Feststellung, der Kläger habe weder auf Grund der Vereinbarung vom 20. Jänner 1959, noch nach dem Patentgesetz gegen die beklagte Partei Anspruch auf Vergütung für Stanzmesser, die von der beklagten Partei nach folgendem Verfahren hergestellt würden:

Bandstahl mit vorzugsweise rechteckigem Querschnitt wird durch Kaltwalzen zu einem Profil mit trapezförmigen oder doppeltrapezförmigem Querschnitt verformt, wobei in allen Arbeitsphasen die Höhe des Walzenspaltes, das ist der lichte Abstand zwischen der Unterseite der oberen Walze und der Oberseite der unteren Walze des zum Walzen verwendeten Walzenpaares, geringer ist als die Dicke des den Walzen zugeführten Bandstahles, gemessen an der jeweils gleichen Stelle des Walzenspaltes.

Mit der zunächst beim Handelsgericht Wien eingebrachten, dann aber an das Arbeitsgericht Wien gemäß § 261 (6) ZPO. überwiesenen Widerklage begehrt die beklagte Partei, gestützt auf § 5e (1) PatG., die Reduzierung der mit dem Kläger vereinbarten Erfindervergütungen.

Das Erstgericht schränkte das Verfahren bezüglich der begehrten Vergütung für Stanzmesser auf den Grund des Anspruches ein.

Mit dem berichtigten Zwischenurteil und Teilurteil vom 19. September 1966 erkannte das Erstgericht zu Recht, daß 1. der Kläger weder auf Grund der Vereinbarung vom 20. Jänner 1959 noch nach dem Patentgesetz gegen die beklagte Partei Anspruch auf Vergütung für Stanzmesser hat, die von der beklagten Partei nach folgendem Verfahren hergestellt werden: Bandstahl mit vorzugsweise rechteckigem Querschnitt wird durch Kaltwalzen in einem einzigen Kaltwalzstich zu einem Profil mit trapezförmigem oder doppeltrapezförmigem Querschnitt verformt, wobei die Höhe des Walzenspaltes, d. i. der lichte Abstand zwischen der Unterseite der oberen Walze und der Oberseite der unteren Walze des zum Walzen verwendeten Walzenpaares, geringer ist als die Dicke des den Walzen zugeführten Bandstahles, gemessen an der jeweils gleichen Stelle des Walzenspaltes;

2. wies das Erstgericht das Klagebegehren, die beklagte Partei sei schuldig, der klagenden Partei binnen 14 Tagen 500.000 S samt 5% Zinsen von 100.000 S seit 1. Jänner 1963, von 100.000 S seit 1. Juli 1963, von 100.000 S seit 1. Jänner 1964, von 100.000 S seit 1. Juli 1964 und von 100.000 S seit 1. Jänner 1965 zu bezahlen, ab. Hierbei ging das Erstgericht im wesentlichen von folgenden Feststellungen aus:

Die beiden Streitparteien trafen am 20. Jänner 1959 eine schriftliche Vereinbarung über die Dienstleistung des Klägers, durch Kaltwalzen im Querschnitt doppelkonische Metallbänder herzustellen, alle daraus erzeugten Werkzeuge und Vorrichtungen, wie Sägeblätter und Messer, einbezogen. Danach steht der beklagten Partei das ausschließliche Benützungsrecht an dieser Dienstleistung zu, soweit dafür Patente und sonstige Schutzrechte im Inland und Ausland erworben wurden oder noch erworben werden. Darunter fallen vor allem das zur Zeit des Vertragsabschlusses bereits erteilte österreichische Patent Nr. 201.018 und das später erworbene österreichische Patent Nr. 203.446. Auf die Dauer dieser beiden Patente erstreckte sich auch die Verpflichtung der beklagten Partei, dem Kläger für die Dienstleistung eine Vergütung zu gewähren.

Die Besonderheit der unter Nr. 201.018 und 203.446 patentierten Verfahren besteht darin, daß aus einem Metallband mit vorzugsweise rechteckigem Querschnitt in mehreren Kaltwalzstichen mit mehreren Zwischenglühungen ein Metallband mit doppelkonischem Querschnitt erzeugt wird, wobei sich das Material in der Bandmitte frei verformen kann, weil das Metallband entweder lediglich nahe den Längsrändern (Nr. 201.018) oder lediglich jeweils in einer Bandlängszone (Nr. 203.446) den Walzkräften ausgesetzt wird.

Im Anschluß an die Diensterfindung des Klägers entwickelte die beklagte Partei ein Verfahren zur Herstellung von Stanzmessern. Die Besonderheit dieses Verfahrens besteht darin, daß aus einem Metallband mit rechteckigem Querschnitt in einem einzigen Kaltwalzstich ein Metallband mit doppelkonischem Querschnitt erzeugt wird, wobei sich das Material zwangsläufig auch in der Bandmitte verformt, weil das gesamte Metallband dem Walzdruck ausgesetzt wird.

Das Verfahren der beklagten Partei stimmt mit den beiden patentgeschützten Verfahren insofern überein, als Metallbänder mit rechteckigem Querschnitt durch Kaltwalzen zu Metallbändern mit doppelkonischem Querschnitt verformt werden.

Das Verfahren der beklagten Partei unterscheidet sich von den beiden patentgeschützten Verfahren grundlegend in der Art und Weise der Verformung. Während nach dem Verfahren der beklagten Partei das Metallband in einem einzigen Kaltwalzstich dem Walzdruck ausgesetzt und dementsprechend in seinem ganzen Querschnitt verformt wird, bedarf es nach den beiden patentgeschützten Verfahren mehrerer Kaltwalzstiche, die das Metallband nur an den Längsränderzonen oder nacheinander an verschiedenen Längszonen dem Walzdruck aussetzen, sodaß sich die Bandmitte frei verformen kann.

"Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt doppelkonischen Metallbändern durch Kaltwalzen" als Gegenstand der Vereinbarung vom 20. Jänner 1959 sind keine neue Erfindung des Klägers, sondern durch die deutschen Patente Nr. 286.220 und 855.236 vorbekannt: Nach DRP. Nr. 855.236 (Patentschrift, ausgegeben am 10. November 1952) wird ein Stahlband mit rechteckigem Querschnitt in mehreren Stichen mit Zwischenglühungen an den Längsseiten zu einem Stahlband mit doppelkonischem Querschnitt kaltgewalzt. Nach DRP. Nr. 286.220 (Patentschrift, ausgegeben am 28. Juli 1915) wird ein fortlaufender Stahlstreifen in einem einzigen Arbeitsvorgang abwechselnd zu rhombischen Querschnitten und, davon scharf abgesetzt, zu rechteckigen Querschnitten kaltgewalzt.

Den Gutachten der drei vom Gericht beigezogenen Sachverständigen ist das Erstgericht gefolgt, wonach sich das Verfahren der beklagten Partei zur Erzeugung von Stanzmessern zwar auf die Ideen der Patente Nr. 201.018 und 203.446 gründe, nicht aber unter die patentgeschützten Verfahren falle; das Verfahren zur Herstellung der Stanzmesser stelle eine wesentliche Weiterentwicklung dar, die den Schutzbereich der Patente nicht mehr verletze. Aus der Einsicht in die deutschen Patentschriften Nr. 286.220 vom 28. Juli 1915 und Nr. 855.236 vom 10. November 1952 ergebe sich, daß die Erfindung des Klägers nicht neu sei; darnach sei jedenfalls das Kaltwalzen von Stahlbändern mit rechteckigem Querschnitt auf Stahlbänder mit doppelkonischem (trapez- oder rautenförmigem) Querschnitt vorbekannt, mögen sich auch die einzelnen patentierten Verfahren voneinander unterscheiden.

Aus den getroffenen Feststellungen folgte das Erstgericht in rechtlicher Beziehung, daß dem Kläger für die von der beklagten Partei erzeugten Stanzmesser weder ein Vergütungsanspruch auf Grund der Vereinbarung vom 20. Jänner 1959 noch nach dem Patentgesetz (§ 5c (1) PatG.) gebühre. Gemäß der Vereinbarung vom 20. Jänner 1959 habe die beklagte Partei die Erfindung des Klägers zu vergüten, die "Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt doppelkonischen Metallbändern durch Kaltwalzen" betrifft, jedoch nur insoweit, als für diese Erfindung Patente und sonstige Schutzrechte im In- und Ausland erworben wurden oder noch erworben werden. Daher habe der Kläger jedenfalls einen Vergütungsanspruch für die erteilten österreichischen Patente Nr. 201.018 und 203.446, die zwei Verfahrensarten seiner Erfindung schützen.

Das Verfahren der beklagten Partei zur Herstellung von Stanzmessern falle zwar unter die Formulierung "Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt doppelkonischen Metallbändern durch Kaltwalzen", stelle aber nach der Sachverhaltsermittlung eine dritte Verfahrensart vor, die wohl auf dem Gedankengut der beiden geschützten Patente beruhe, aber als eine eigentümliche Weiterentwicklung nicht mehr unter deren Schutz falle. Für dieses neue Verfahren der beklagten Partei könne der Kläger eine Vergütung nur verlangen, wenn es eigens patentiert wäre, dann fiel es zweifellos unter die Vereinbarung vom 20. Jänner 1959, die ja den Erwerb von Patenten für die Vergütung voraussetze.

Eine angemessene besondere Vergütung für die der beklagten Partei überlassene Diensterfindung nach dem Patentgesetz gebühre dem Kläger für die Stanzmesser schon deshalb nicht, weil seine Erfindung im Sinne § 3 (1) PatG. nicht neu gewesen sei. "Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt doppelkonischen Metallbändern durch Kaltwalzen" seien bereits in den veröffentlichten deutschen Patentschriften Nr. 286.220 vom 28. Juli 1915 und Nr. 855.236 vom 10. November 1952 derart beschrieben, daß darnach die Benützung durch

Sachverständige möglich erscheine. Damit sei der Tatbestand der Neuheit im gegenständlichen Fall nicht mehr erfüllbar. Auch wenn das Verfahren der beklagten Partei zur Stanzmessererzeugung unmittelbar auf der Erfindung des Klägers fuße, so habe doch diese selbst keinen originellen Inhalt, da sie, wenngleich nicht im Betrieb der beklagten Partei bekannt, doch vorbekannt gewesen sei. Es sei daher sowohl das Zwischenfeststellungsbegehren der beklagten Partei als auch die mit Teilurteil erfolgte Abweisung des Klagebegehrens, soweit Vergütung für die Stanzmesser begehrt werde, begründet.

Die Berufung der klagenden Partei hatte Erfolg. Das Berufungsgericht führte die Verhandlung nach § 25 Z. 3 ArbGerG. neu durch und übernahm die Feststellungen des Erstgerichtes mit Ausnahme der Feststellung, daß "Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von im Querschnitt doppelkonischen Metallbändern durch Kaltwalzen" keine neue Erfindung des Klägers, sondern durch die deutschen Patente Nr. 286.220 und 855.236 vorbekannt seien. Das Berufungsgericht gab der Berufung Folge, hob das angefochtene Zwischenurteil und Teilurteil unter Rechtskraftvorbehalt auf und verwies die Rechtssache zur neuerlichen Verhandlung und Entscheidung an das Erstgericht zurück. Es vertrat gleich dem Erstgericht die Rechtsansicht, daß das Verfahren zur Herstellung der Stanzmesser unter keines der beiden Patente falle, weil der Schutzbereich der Patente durch den Wortlaut der Patentschriften determiniert sei. Die Ansprüche der beiden Patente seien so gefaßt, daß sie das Verfahren zur Herstellung der Stanzmesser nicht umfaßten. Auch sei zu beachten, daß es auf Grund der veröffentlichten Patente Nr. 201.018 und Nr. 203.446 den Fachleuten möglich sei, das Stanzmesserverfahren zu entwickeln und Stanzmesser im Kaltwalzverfahren zu erzeugen, was auch bereits bei der Firma B. geschehe. Dem Kläger gebühre daher kein Anspruch auf eine Erfindervergütung für die von der beklagten Partei erzeugten Stanzmesser auf Grund der Vereinbarung vom 20. Jänner 1959. Das Berufungsgericht war jedoch der Meinung, daß dem Kläger eine angemessene besondere Vergütung nach § 5c (1) PatG. für die von der beklagten Partei nach seiner Erfindungsidee erzeugten Stanzmesser gebühre, sofern die Neuheit der Erfindung des Klägers im fortzusetzenden Verfahren nicht widerlegt werden sollte. Der Dienstgeber könne sich nämlich nicht durch die Weiterentwicklung einer ihm überlassenen Diensterfindung von der Verpflichtung zur Entrichtung einer angemessenen Vergütung befreien, wenn die Weiterentwicklung der Diensterfindung ausschließlich auf dem Ideengut des Klägers beruhe. Die Höhe dieser dem Kläger für die Stanzmessererzeugung gebührenden Vergütung werde nicht gleich der vertraglich vereinbarten Erfindungsvergütung zu bemessen, sondern nach billigem Ermessen zu bestimmen sein, wobei entscheidend auch darauf Bedacht zu nehmen sein werde, ob in Konkurrenzunternehmungen nach der gleichen Methode Stanzmesser erzeugt würden. Beweispflichtig für die die Höhe der Vergütung wesentlich beeinflussenden Umstände sei die beklagte Partei.

Der Oberste Gerichtshof hob den Aufhebungsbeschluß des Berufungsgerichtes auf und beauftragte dieses Gericht, über die Berufung der klagenden Partei neuerlich zu entscheiden.

### **Rechtliche Beurteilung**

Aus der Begründung:

Der Kläger bekämpft die Rechtsansicht der zweiten Instanz, daß ihm auf Grund des Vertrages vom 20. Jänner 1959 kein Anspruch bestehe. Er meint, daß sich aus den Abs. 1 und 3 des § 1 des Vertrages eindeutig ergebe, daß die Beziehungen zwischen den Vertragsteilen bezüglich der von ihm gemachten Erfindungen geregelt werden sollten. In diesem Vertragspunkt seien wohl Patente angeführt, doch handle es sich dabei lediglich um eine demonstrative Aufzählung. Dem Kläger sollten also nicht die Erträge aus einem ganz bestimmten Patent vergütungsweise abgegolten werden, sondern Erträge, wie sie aus seiner Erfindung, die er der beklagten Partei zur Verfügung gestellt habe, zufließen. Sollten die Abs. 1 und 3 des § 1 des Vertrages keine ausreichende Deutung zulassen, dann wäre der Vertragswille der Vertragspartner zu erforschen gewesen. Würde auch ein solches Beweisergebnis nicht aufschlußreich genug sein, dann wäre in Betracht zu ziehen, daß eine ungenaue oder undeutliche Formulierung eines Vertragstextes zum Nachteil der beklagten Partei auszulegen sei, weil deren Beauftragte den Vertragstext abgefaßt hätten.

Diesen Ausführungen des Klägers ist entgegenzuhalten, daß er in erster Instanz nicht behauptet hat, die Parteien hätten etwas anderes gewollt als sie erklärt haben, und daß der Vertrag vom 20. Jänner 1959 keineswegs undeutlich ist. Dem Kläger ist zuzugeben, daß im § 1 des Vertrages die Erfindungen des Klägers nicht taxativ aufgezählt sind, daß der Vertrag sich zweifellos auch auf zukünftige Erfindungen des Klägers beziehen sollte. § 1 Abs. 3 des Vertrages spricht aber ausdrücklich von allen ... erworbenen in- und ausländischen Patenten und sonstigen Schutzrechten, § 6 des

Vertrages begrenzt den Vergütungsanspruch auf die Dauer der Schutzrechte, § 7 des Vertrages handelt von den Rechten der beklagten Partei an den Schutzrechten, § 7 Abs. 3 von der Auflassung von Schutzrechten durch die beklagte Partei. Aus dem Zusammenhalt dieser Bestimmungen geht eindeutig hervor, daß die dem Kläger im § 3 des Vertrages zugesagte Vergütung das Entgelt für die Überlassung von Schutzrechten darstellt. Voraussetzung für einen vertraglichen Entgeltsanspruch des Klägers bezüglich der von der beklagten Partei hergestellten Stanzmesser ist also, daß der Kläger der beklagten Partei bezüglich des Verfahrens zur Herstellung der Stanzmesser irgendwelche Schutzrechte verschafft hat. Dies hat er aber nicht, weil er die Patentansprüche (also die Schutzrechte) in den österreichischen Patenten Nr. 201.018 und Nr. 203.446 so eng gefaßt hat, daß das von der beklagten Partei angewendete Verfahren zur Herstellung der Stanzmesser nicht mehr unter den Schutzbereich dieser Patente fällt. Entgegen der Meinung des Klägers muß festgehalten werden, daß das in den Patentansprüchen angeführte Kaltwalzen eines Metallbandes von vorzugsweise rechteckigem Querschnitt zu doppelkonischem Bandstahl lediglich die Problemstellung, die technische Aufgabe, das angestrebte Ziel betrifft und solcherart nicht vom Patentschutz erfaßt wird (vgl. Friebel - Pulitzer, Das österreichische Patentgesetz, S. 17, 204 ff.). Daß schon die Stellung der angeführten technischen Aufgabe erfinderischer Tätigkeit des Klägers bedurft hätte, kann nach den Beweisergebnissen nicht gesagt werden. Patentfähig und vom Patentschutz tatsächlich umfaßt ist nur die vom Kläger erfundene Lösung des technischen Problems, nämlich die beschriebene Art der Kaltwalzung. Diese vom Patent geschützte Lösung wird aber von der beklagten Partei, die eine andere selbständige Lösung des Problems gefunden hat, zur Herstellung der Stanzmesser nicht benützt. Unter anderem spricht auch der Sachverständige Dipl.-Ing.Dr.Otto P. an der vom Kläger im Rekurs zitierten Stelle aus, daß er (der Sachverständige) der Ansicht ist, daß die Patente des Klägers der Fachwelt die Idee vermitteln - wenn auch nicht unter Schutz stellen - daß es, ausgehend von rechteckigen Ausgangsprofilen, möglich ist, im Wege des Kaltwalzens zu doppelkonischen Profilen auch dann zu gelangen, wenn man sich nicht genau an jene Methode hält, die ausdrücklich durch die Patentansprüche der beiden genannten Patente erfaßt wird. Hat aber der Kläger der beklagten Partei bezüglich des Stanzmesserverfahrens keine Schutzrechte und damit keine Monopolstellung vor anderen Konkurrenten verschafft, so hat er nach dem Vertrag vom 20. Jänner 1959 keine Entgeltsansprüche, und zwar auch dann nicht, wenn das Stanzmesserverfahren der beklagten Partei auf von ihr weiterentwickelten Ideen des Klägers beruht, kann doch dieses Stanzmesserverfahren als nicht unter den Schutzbereich der Patente Nr. 201.018 und Nr. 203.446 fallend von jedermann nachgemacht werden. Diesbezüglich sei, auch auf die folgenden Ausführungen zum Rekurs der beklagten Partei verwiesen.

Der Kläger führt in seinem Rekurs auch aus, daß sein Vergütungsanspruch vom Berufungsgericht fälschlich auf die Bestimmungen des § 5c PatG. verschoben worden sei, ist also offenbar der Meinung, daß er einen auf § 5c PatG. beruhenden Anspruch nicht habe, welche Meinung auch vom Erstgericht und von der beklagten Partei in ihrem Rekurs vertreten wird.

Auf welche Gesetzesstelle das Berufungsgericht seine Rechtsansicht stützt, daß sich der Dienstgeber nicht durch Weiterentwicklung einer ihm überlassenen Diensterfindung von der Verpflichtung zur Bezahlung einer angemessenen Vergütung befreien kann, hat das Berufungsgericht nicht angeführt. Nach § 5c (1) PatG. gebührt dem Dienstnehmer in jedem Fall für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung an den Dienstgeber sowie für die Einräumung eines Benützungsrechtes hinsichtlich einer solchen Erfindung eine angemessene besondere Vergütung. Auch nach dieser Gesetzesstelle ist die dort normierte Vergütung ein Entgelt für die Überlassung einer vom Dienstnehmer gemachten Erfindung oder für die Einräumung von Benützungsrechten an einer solchen Erfindung. Nach der Absicht des Gesetzes soll der Dienstgeber dem Dienstnehmer, der ihm durch eine patentrechtlich geschützte Erfindung Schutzrechte oder durch Einräumung von Benützungsrechten an einer geheimgehaltenen patentierbaren Erfindung (vgl. Thaler, Die Dienstnehmererfindung, GR. 1960 S. 22 f., Hunna,

Die Erfindungen von Dienstnehmern nach österreichischem Recht, GR. 1952, S. 18 f.) einen Vorsprung gegenüber anderen Konkurrenten verschafft, ein angemessenes Entgelt zahlen. Voraussetzung des Entgeltanspruches nach § 5c (1) PatG. ist also, daß eine patentgeschützte oder doch patentierbare Erfindung vorliegt (vgl. Friebel - Pulitzer, a. a. O., S. 134). Beides trifft für das von der beklagten Partei geübte Stanzmesserverfahren nicht zu. Die Weiterentwicklung der in den Patenten des Klägers gelegenen Ideen durch Angestellte oder Organe der beklagten Partei, die so weit geht, daß sie nicht mehr unter den Schutzbereich der Patente Nr. 201.018 und Nr. 203.446 fällt, ist keine patentierbare Erfindung des Klägers im Sinne des Patentgesetzes. Diese Weiterentwicklung ist aber abgesehen davon, daß sie nicht

vom Kläger stammt, keine patentfähige Erfindung, weil sie auf Ideen beruht, die der Kläger selbst in den beiden genannten Patentschriften so weit geoffenbart hat, daß deren Benützung durch Sachverständige nahegelegt und möglich war (§ 3 (1) Z. 1 PatG.).

Das Verfahren bedarf daher entgegen der Meinung des Berufungsgerichtes keiner Ergänzung, es ist im Sinne einer Bestätigung des Ersturteils spruchreif. Der Aufhebungsbeschluß des Berufungsgerichtes ist daher zu beheben.

**Anmerkung**

Z40075

**Schlagworte**

Diensterfindung, Entgeltanspruch des Dienstnehmers, Dienstnehmer, Entgeltanspruch aus einer Diensterfindung, Erfindung, Entgeltanspruch des Dienstnehmers, Patent, Entgeltanspruch aus einer Diensterfindung

**European Case Law Identifier (ECLI)**

ECLI:AT:OGH0002:1967:0040OB00030.67.0523.000

**Dokumentnummer**

JJT\_19670523\_OGH0002\_0040OB00030\_6700000\_000

**Quelle:** Oberster Gerichtshof (und OLG, LG, BG) OGH, <http://www.ogh.gv.at>

© 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

[www.jusline.at](http://www.jusline.at)