

*Urteil***Recht an Erfindungen**

Erfindungen, die der Arbeitnehmer im Rahmen seiner Arbeit macht, gehören dem Arbeitgeber. Nicht wichtig ist, ob die Erfindung während der Arbeitszeit oder in der Freizeit realisiert wurde, sie muss jedoch eng mit der ausgeübten Tätigkeit zusammenhängen. Ob Erfindungen zum Pflichtenheft gehören, kann im Vertrag stehen oder sich aus den Umständen ableiten lassen.

Sachverhalt

Die Aktiengesellschaft Z. SA fertigt und verkauft Maschinen zum Drucken von Banknoten. Sie umfasst eine mechanische Werkstatt und ein technisches Büro zur Entwicklung der Maschinen durch Ingenieure.

Am 1. März 1985 wurde A. als spezialisierter Mechaniker angestellt.

A. hat kein Ingenieur-Diplom. Er unterstützte die Techniker der Zulieferer von Z. bei der Montage und Demontage der Druckmaschinen. Er stellte Teile für Prototypen her, führte allgemeine Änderungen an den Maschinen aus und machte Werkzeug- und Materialbestellungen. Obschon A. nicht den Auftrag hatte, Untersuchungen durchzuführen und Neuschöpfungen herzustellen, lag sein Lieblingsbereich in der Verbesserung von Maschinenteilen und -komponenten. Seine Aufgabe beschränkte sich nicht auf diejenige eines Mechanikers; er war direkt an der Realisierung von Änderungen beteiligt und löste oft spontan Neuerungen aus. Am 31. Januar 2001 wurde seinem Pflichtenheft offiziell die Beteiligung an neuen technischen Entwicklungen hinzugefügt. In Wirklichkeit hatte A. seit Beginn seiner Anstellung bei Z. eine solche Tätigkeit ausgeübt.

Spätestens im Juli 1993 wurde im internen Reglement von Z. eine Bestimmung aufgenommen, wonach Erfindungen, die von den Angestellten im Rahmen ihrer Tätigkeit gemacht werden, immer Eigentum des Unternehmens bleiben.

A. wurde bei sieben Gruppen europäischer Patente, die Z. zuerkannt wurden, als Erfinder bezeichnet.

Diese Erfindungen bestanden in kleinen Perfektionierungen an grossen Ma-

schinen, die sich punktuell als sehr wertvoll erweisen konnten. Es wird eingeräumt, dass es sich dabei um Erfindungen handelt, die im Rahmen der «dienstlichen Tätigkeit» gemäss Art. 332, Abs. 1 OR gemacht wurden. A. hat sie mit den von Z. zur Verfügung gestellten technischen Mitteln entwickelt. Er führte seine Versuche an den Maschinen von Z. durch. Alle Voraussetzungen waren gegeben, damit er seine Tätigkeit als Erfinder bestens ausüben konnte (Verfügbarkeit von Maschinen, Zusammenarbeit mit anderen Arbeitnehmern).

Am 8. September 2005 hat Z. den Vertrag von A. gekündigt. A. hat gegen die Kündigung Einspruch erhoben.

Aus den Erwägungen

3. A. beklagt eine Verletzung von Art. 332 OR und ungenaue Sachverhaltsfeststellungen, die sich auf die Anwendbarkeit dieser Bestimmung auswirken. Im Wesentlichen bestreitet er, dass die beiden entwickelten Drucksysteme dienstliche Erfindungen waren, die nur durch seinen Lohn vergütet wurden und allein seiner Arbeitgeberin gehörten.

Absatz 1 handelt von so genannten «Aufgabenerfindungen». Damit sie dem Arbeitgeber gehören, muss die Erfindung des Arbeitnehmers zwei Voraussetzungen erfüllen: Sie muss in Ausübung der Tätigkeit im Dienste des Arbeitgebers und kraft einer vertraglichen Verpflichtung erfolgen. Gemäss Lehre sind diese Kriterien in dem Sinne wechselseitig abhängig, dass der Arbeitnehmer zwangsläufig in Ausübung seiner Tätigkeit handelt, wenn er eine vertragliche Pflicht erfüllt. Sie bemerkt auch, dass die Erfindertätigkeit in Anbetracht der Unsicherheit, die über dem Ergeb-



nis liegt, oft nur allgemein beschrieben werden kann.

Gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss ein enger Zusammenhang zwischen der vom Arbeitnehmer ausgeübten Tätigkeit und der Erfindung bestehen. Dagegen ist es nicht wichtig, ob er sie während der Arbeitszeit oder in seiner Freizeit realisiert hat. Im Übrigen ist nachzuprüfen, ob der Arbeitnehmer verpflichtet wurde, eine Erfindertätigkeit auszuüben. Eine solche Vereinbarung kann ausdrücklich sein oder sich aus den Umständen ableiten lassen. Zu berücksichtigen sind die Umstände der Anstellung, die Anweisungen, die A. erteilt wurden, seine Position, die Höhe seines Lohns, seine Ausbildung und seine besonderen Kenntnisse, der Grad der Unabhängigkeit bei der Ausübung seiner Arbeit, die ihm zur Verfügung stehenden logistischen und finanziellen Mittel sowie der Gesellschaftszweck des Unternehmens, das ihn beschäftigt. Der Arbeitnehmer kann auch andere Aufgaben haben und nur nebenbei zu einer Erfindertätigkeit gehalten sein.

3.2.1 A. weist Feststellungen von sich, wonach er direkt mit der technischen Direktion zusammengearbeitet habe und für die Mitglieder des technischen Büros die Referenzperson gewesen sei. A. bestreitet, eine Aufgabe gehabt zu haben, die über diejenige eines Mechanikers hinausgeht.



Illustration: Christine Bur

3.3.1 A. beklagt sich über einen Widerspruch, der darin liege, festzustellen, dass er einen höheren Lohn erhielt als die Mitarbeiter des technischen Büros, und gleichzeitig einzuräumen, dass einer von ihnen, nämlich F., einen höheren Lohn als A. erhielt.

3.3.2 Das Appellationsgericht stellt fest, dass A. einen höheren Lohn als «mehrere Mitarbeiter» des technischen Büros erhielt, was nicht ausschliesst, dass ein anderes Mitglied dieses Büros einen noch höheren Lohn erhalten konnte als A. In seinen rechtlichen Erwägungen hat das Gericht darauf hingewiesen, dass es nicht besonders wichtig ist, zu wissen, ob der Lohn von A. der höchste des technischen Büros war oder zu den höchsten gehörte.

3.5.1 In rechtlicher Hinsicht beklagt sich A. über eine falsche Anwendung des Artikels 332 Abs. 1 OR. Kurz gesagt, das Appellationsgericht habe zu Unrecht geurteilt, dass die Drucksysteme Erfindungen im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit (Aufgabenerfindungen) seien, wo doch kein logischer Zusammenhang zwischen diesen Erfindungen und seiner Aufgabe als einfacher Mechaniker bestand, die ihn bloss zur Ausführung mechanischer Änderungsarbeiten an verschiedenen Anlagen verpflichtete. Die beiden strittigen Erfindungen hätten nichts mit dieser Art von Arbeit zu tun. Im Gegensatz zu den patentier-

ten Erfindungen handle es sich dabei nicht um einfache Verbesserungen von Teilen und Komponenten, sondern um neue Systeme, die komplett verschiedene Funktionalitäten aufweisen.

3.5.2 A. bestreitet nicht, dass die sieben patentierten Erfindungen, bei denen er als Erfinder oder Miterfinder bezeichnet wurde, Aufgabenerfindungen sind. Im Grundsatz wird damit die Verpflichtung zu einer erfinderischen Tätigkeit anerkannt. Strittig ist nur die Frage nach dem Umfang dieser Verpflichtung. A. besteht darauf, dass zwischen den bereits patentierten Erfindungen und den beiden strittigen Systemen ein wesensmässiger Unterschied vorliegt, da diese aus seiner Tätigkeit als Mechaniker hervorgegangen seien.

Die Sachverhaltsfeststellung enthält wenige Angaben zur Art der patentierten Erfindungen. (...) Es handelte sich um kleine Verbesserungen, die sich punktuell als wertvoll erweisen konnten.

Zwar lässt sich nicht ausschliessen, dass die von A. entwickelten Drucksysteme eine andere Tragweite haben als die vorherigen Erfindungen. Auch trifft es zu, dass die Aufgabe von A. als spezialisierter Mechaniker in erster Linie darin bestand, den reibungslosen Betrieb der Druckmaschinen zu gewährleisten und etwaige bei der Verwendung festgestellte Mängel oder Funktionsstörungen zu beheben. Dennoch lässt sich daraus nicht ableiten, dass die beiden realisierten Erfindungen über den Rahmen der vertraglichen Pflicht der Erfindertätigkeit hinausgehen.

Ganz offensichtlich war A. fasziniert von der Forschung und Entwicklung. Seine Lieblingstätigkeit bestand in der Verbesserung von Maschinenteilen und -komponenten. Er war bereits an mehreren Erfindungen beteiligt gewesen und hatte Neuerungen häufig spontan in Angriff genommen. Er konnte sich auf die Mitarbeit anderer Arbeitnehmer und die technischen Mittel von Z. verlassen. Sein Lohn wurde deutlich erhöht, als die ersten Patentanmeldungen eingereicht wurden. Sein Lohn war höher als derjenige mehrerer Mitarbeiter des technischen Büros. Nach Ansicht des Experten zeigt der Umstand, dass der

Lohn bei den ersten Patentanmeldungen erheblich erhöht wurde, dass Z. die Beiträge von A. anerkannte und sie bei seiner Entlohnung grosszügig berücksichtigte; der Lohn, den er in den Jahren 2000 bis 2005 erhielt, erreichte, wenn man die Ausbildung von A. betrachtet, ein ausserordentliches Niveau. Ein solcher Lohn wäre niemals gerechtfertigt gewesen, wenn A. im Rahmen seines Arbeitsvertrages nicht die Aufgabe gehabt hätte, Erfindungs- und Entwicklungsaufgaben zu erfüllen.

Aus den obigen Ausführungen kann man ableiten, dass Z. das Erfinderpotenzial von A. erkannt und entsprechend belohnt hatte und ihm gleichzeitig die zur Ausübung seiner Erfindertätigkeit notwendigen Mittel zur Verfügung stellte. Wenn die Forschungspflicht von A. sich wirklich auf kleine Verbesserungen an praktischen Details beschränkt hätte, wäre schwer zu verstehen gewesen, weshalb Z. für A. einen solchen Lohn vorsehen sollte, im Bewusstsein, dass die früher angemeldeten Patente nur von mässigem Wert waren. Es geht nämlich nicht daraus hervor, dass diese bedeutende kommerzielle oder auch nur praktische Vorteile für Z. gehabt hätten.

A. erhebt den Einwand, dass Z. sich in ihrem Schreiben vom 13. Januar 2003 bereit erklärt habe, ihm für seine Arbeiten eine besondere angemessene Vergütung auszurichten, «wie im Gesetz vorgesehen». Darin sei ein Zugeständnis zu sehen, dass die Erfindungen über den Rahmen seiner vertraglichen Pflichten hinausgehen, da die «besondere angemessene Vergütung» von Art. 332 Abs. 4 OR genau solche Erfindungen betrifft, die in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit, nicht aber in Erfüllung der vertraglichen Pflichten, gemacht wurden.

Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts, 6. November 2012 (4A_691/2011) (Übersetzung aus dem Französischen)