Arbeitnehmererfindungsschutz bei Software-Erstellung

– zugleich Anmerkung zu BGH v. 24.10.2000 – XZR 72/98 „Wetterführungspläne“

In Softwareunternehmen besteht nach wie vor landläufig die Auffassung, im Betrieb erstellte Software sei grundsätzlich nicht als Patent, sondern ausschließlich als Urheberrecht schutzfähig. Da dem Arbeitgeber nach Urheberrecht ohne weiteres die wirtschaftliche Nutzung der vom Arbeitnehmer geschaffenen Software zustehe, könnten solche Programme wirtschaftlich verwertet werden, ohne daß dem Arbeitnehmer hierfür eine Entschädigung zu zahlen wäre.

Demgegenüber hat die Rechtsprechung in zunehmendem Maß – insbesondere durch eine Reihe neuerer Entscheidungen – Computerprogrammen Patentschutz zuerkannt. Der vorliegende Artikel zeigt die wirtschaftlichen Konsequenzen für Softwareunternehmen auf, die sich aus dem Einfluß des Patentrechts ergeben und unterbreitet Vorschläge, um die wirtschaftlichen Risiken zu vermindern.

I. Einleitung

Die Frage, in welchem rechtlichen Rahmen das geistige Eigentum an Computerprogrammen zu schützen ist, ist in den letzten Jahrzehnten weltweit intensiv diskutiert worden. In den USA zeichnete sich frühzeitig eine Tendenz zur Gewährung von Copyrightschutz ab; in der Folge haben sich weltweit die Bestrebungen, für Computerprogramme Rechtsschutz im Rahmen des Urheberrechts bereit zu stellen, verstärkt[1].

In Deutschland sind vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Entwicklung im Urheberrechtsgesetz (UrhG) Bestimmungen mit bezug auf Software aufgenommen worden:

_1_ Sowohl Art. 52 Abs. 2 EPÜ, wie auch, dem folgend, §1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 PatG bestimmen:

(2) Als Erfindungen im Sinne des Absatzes 1 werden insbesondere nicht angesehen:
(..)
3. (...) Programme für Datenverarbeitungsanlagen.

(3) Absatz 2 steht der Patentfähigkeit nur insoweit entgegen, als für die genannten Gegenstände oder Tätigkeiten als solche Schutz begehrt wird[2].

Der Wortlaut der Bestimmung ist irreführend, da in Wahrheit in Deutschland bis heute schon über 15.000 Patente mit Softwarebezug erteilt wurden. In der Rechtsprechung ist nämlich unter Betonung der Worte „als solche“ darauf hingewiesen worden, daß eine softwarebezogene Lehre dem Patentschutz durchaus zugänglich ist, soweit sie „technischen Charakter“ hat[3]. Der Begriff der „Technizität“, welcher dem Patentgesetz nur implizit entnommen werden kann und der im Gesetz nicht definiert ist, ist allerdings im Zuge gerade des Aufkommens der Informationstechnik immer neu definiert worden, wobei die Entwicklung offensichtlich noch nicht abgeschlossen ist (s. dazu im einzelnen unter III. 2.).

_2_ Der Gesetzgeber hat sich vielmehr entschlossen, das geistige Eigentum an Software im Rahmen des UrhG zu regeln. Die einschlägigen §§69 a - g UrhG setzen Bestimmungen der Computerrechts-Richtlinie[4] (im folgenden Richtlinie).

[1] Vgl. zuletzt z.B. Art. 10 Abs. 1 des TRIPS (BGBl. 1994 II, 1730, 1733):
„Computerprogramme, gleichviel ob sie in Quellcode oder in Maschinenprogrammcode ausgedrückt sind, werden als Werke der Literatur nach der Berner Übereinkunft (1971) geschützt.“

[2] Ebenso Art. 52 Abs. 2 lit. c) EPÜ, sowie für den Bereich des Gebrauchsmusterschutzes § 1 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 3 GebrMG.

[3] BGH v. 11.06.19991, NJW 1992, 374 – Chinesische Schriftzeichen; BGH v. 04.02.1992, GRUR 1992, 430 – Tauchcomputer; EPA T 769/92, CR 1995, 208 - SOHEI.

[4] Richtlinie 91/250/EWG des Rates vom 14. Mai 1991 über den Rechtsschutz von Computerprogrammen, Abl. EG – L 122, 42 ff.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Auslegungsfragen im Rahmen der §§69 a - g UrhG sind daher Wortlaut und Zweck der Richtlinie maßgeblich[5], bei fortbestehenden Unklarheiten ist gegebenenfalls eine Klärung durch Vorlage an den EuGH herbeizuführen.

Für im Arbeitsverhältnis entstandene Software sind zwei Vorschriften von Bedeutung:

a) §69 b Abs. 1 UrhG bestimmt:
(1) *Wird ein Computerprogramm von einem Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seine Arbeitgebers geschaffen, so ist ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an dem Computerprogramm berechtigt, sofern nichts anderes vereinbart ist.*"

Diese Regelung ist für die meisten Softwareunternehmen Grundlage ihrer wirtschaftlichen Dispositionen: Sie wird zumeist dahin verstanden, daß der Arbeitnehmer – soweit die Parteien nicht vertraglich etwas anderes vereinbaren – für die Entwicklung einer Software im Rahmen des Arbeitsverhältnisses neben dem Lohn keine weitere Vergütung beanspruchen kann. Nur der Arbeitgeber soll die entwickelte Software nutzen dürfen. Auf der Basis dieser Annahmen kalkulieren die Softwareunternehmen die für die wirtschaftliche Nutzung der entwickelten Softwareprogramme von ihnen am Markt verlangten Preise (Lizenzgebühren).

§69 b UrhG betrifft aber nur Software, die im Rahmen der dem Arbeitnehmer übertragenen Aufgaben entstanden ist. Die von einer nicht hierzu angestellten Person außerhalb ihres Aufgabenfeldes – als Sonderleistung – entwickelte Software steht nicht dem Arbeitgeber zu, sondern der Arbeitnehmer[6]. Allerdings wird teils auch die aus Eigeninitiative geschaffene, jedoch dem Betrieb des Arbeitgebers spezifisch dienende Software, noch dem Arbeitgeber zugewiesen[7].

b) §69 g UrhG bestimmt das Verhältnis des Urheberrechtsschutzes an Software zu anderen Schutzrechten:
(1) Die Bestimmungen dieses Abschnitts lassen die Anwendung sonstiger Rechtsvorschriften auf Computerprogramme, insbesondere über den Schutz von Erfindungen, Topographien von Halbleitererzeugnissen, Marken und den Schutz gegen unlauteren Wettbewerb einschließlich des Schutzes von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, sowie schuldrechtliche Vereinbarungen unberührt."[8]

Die Bestimmung legt fest, daß ein Softwareprodukt, das wegen seiner Eigenart neben dem Urheberschutz auch unter anderen Gesichtspunkten des geistigen Eigentums schützenswert erscheint, diesen Schutz nicht aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie verlieren soll – die Richtlinie schreibt nicht fest, daß ein Programm nur urheberrechtlich geschützt wird. Soweit Software die Anforderungen erfüllt, die das jeweilige Recht an die Zuerkennung z.B. eines Patent- oder Gebrauchsmusterschutzes stellt, steht die Richtlinie einem solchen zusätzlichen Schutz nicht entgegen. Es ist also möglich, daß an ein und demselben Programm unterschiedliche Schutzrechte bestehen.

II. Das Arbeitnehmererfindergesetz im Softwareunternehmen

Das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. Juli 1957 (ArbEG) regelt das Verfahren bei Erfindungen von Arbeitnehmern innerhalb von Arbeits- oder Dienstverhältnissen, die patent- oder gebrauchsmusterschutzfähig sind, sowie bei technischen Verbesserungsvorschlägen (§2 ArbEG). Anders als im Urheberrecht können die den Arbeitnehmer begünstigenden Bestimmungen des ArbEG – vor allem die Zuerkennung einer Erfindervergütung – nicht vom Arbeitgeber im vorhinein vertraglich ausgeschlossen oder zu Ungunsten des Arbeitnehmers abgeändert werden (§22 ArbEG).

[5] EuGH Slg. 1989, 1839, 1840 - "Fratelli Costanzo", std. Rspr.; zur Auslegung von Richtlinien vgl. Bleckmann, RIW 1987, 929 ff.

[6] Allg. M.: Amtl. Begr. BT-DrS 12/4022, S. 11; Schricker-Loewenheim, 2. Aufl., § 69b UrhG, Rn. 5; Fromm/Nordemann, 9. Aufl., § 69b UrhG, Rn. 4.

[7] KG, CR 1997, 612.

[8] Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie lautet:
„Die Bestimmungen dieser Richtlinie stehen sonstigen Rechtsvorschriften, so für Patentrechte, Warenzeichen, unlauteres Wettbewerbsverhalten, Geschäftsgeheimnisse und den Schutz von Halbleiterprodukten, sowie dem Vertragsrecht nicht entgegen. (...)"

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Die Kernelemente der Vergütungspflicht nach ArbEG lassen sich wie folgt zusammen fassen:

1) *Es muß sich um eine technische Erfindung oder einen technischen Verbesserungsvorschlag handeln.*

   Das ArbEG ist unmittelbar anwendbar nur auf „technische Erfindungen" (also solche, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind) und auf „technische Verbesserungsvorschläge" (also Neuerungen technischer Art, die die Schöpfungshöhe des PatG oder GebrMG nicht erreichen). Software, die patent- oder gebrauchsmusterfähig ist, fällt also in den Anwendungsbereich des ArbEG.

2) *Der Arbeitnehmer muß die Erfindung während des Arbeitsverhältnisses gemacht haben; die Erfindung muß entweder aus dem ihm tatsächlich zugewiesenen Arbeits- und Pflichtenkreis resultieren oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes beruhen* (sog. „Diensterfindung", §4 Abs. 2 ArbEG).[9]

   Die Diensterfindung nach ArbEG umfaßt also mehr als die unter §69 b UrhG fallende Software: §69 b UrhG ordnet Schutzrechte an Computerprogrammen schon dann nicht mehr dem Arbeitgeber zu, wenn die Software lediglich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebs beruht.

3) *Der Arbeitnehmer muß die Erfindung dem Arbeitgeber schriftlich und gesondert melden, um Vergütungsansprüche nach ArbEG geltend machen zu können* (§5 ArbEG).

   Allerdings hat die Rechtsprechung einen Verzicht, auch einen stillschweigenden, des Arbeitgebers auf die schriftliche Meldung in Ausnahmefällen für möglich gehalten.[10]

4) *Der Arbeitgeber muß die Erfindung schriftlich, beschränkt oder unbeschränkt, in Anspruch nehmen.*

   Nimmt er sie beschränkt in Anspruch, erwirbt er eine einfache Lizenz, die er im Umfang der tatsächlichen Nutzung angemessen zu vergüten hat (§10 Abs. 1 ArbEG). Nimmt er sie – was die Regel ist – unbeschränkt in Anspruch, tritt er in die Rechtsposition des Arbeitnehmers ein und muß dem Arbeitnehmer für die Verwertbarkeit der Erfindung eine angemessene Vergütung zahlen – also unabhängig davon, ob er die Erfindung tatsächlich verwertet (§9 ArbEG).
   Grundsätzlich muß die Inanspruchnahme vom Arbeitgeber ausdrücklich und schriftlich erklärt werden. Vor allem bei auch nur konkludenter Meldung läßt die Praxis der Schiedsstelle aber eine stillschweigende Inanspruchnahme dann ausreichen, wenn das sonstige Verhalten der Parteien eindeutig erkennen läßt, daß sie die Erfindung dem Arbeitgeber zuordnen wollten[11]. Nimmt der Arbeitgeber die Verwertung der Erfindung in Angriff, kann das als Inanspruchnahme dann zu werten sein, wenn das Verhalten des Arbeitnehmers zeigt, daß dieser mit der Zuordnung zum Arbeitgeber einverstanden ist. Das kann zum Beispiel die Teilnahme des Arbeitnehmers an Lizenzverhandlungen mit Dritten sein.[12] Die bloße Verwertung oder die Anmeldung der Erfindung zum Patent durch den Arbeitgeber stellen dagegen in der Regel keine Inanspruchnahme dar.

5) Auch bei nicht patent- oder gebrauchsmusterschutzfähiger Software kann eine Vergütungspflicht des Arbeitgebers bestehen. Denn solche Software kann gemäß §20 Abs. 1 ArbEG noch als *„technischer Verbesserungsvorschlag"* einzuordnen sein.

   Der Vergütungsanspruch aus §20 Abs. 1 ArbEG ist nicht an eine formelle Inanspruchnahme geknüpft, sondern an die rein tatsächliche wirtschaftliche Verwertung durch den Arbeitgeber – zum Beispiel durch Nutzung der Software im eigenen Betrieb oder durch Vergabe von Lizenzen an Dritte. Auch bedarf es keiner förmlichen Meldung der Erfindung – jede auch mündliche Information durch den Arbeitnehmer, die die technische Lehre darstellt, reicht aus.[13]

[9] Die sich nach ArbEG bei freien Erfindungen ergebenden Pflichten sollen vorliegend nicht näher betrachtet werden

[10] Für die Meldung bedarf es zum mindesten eines klaren Hinweises des Arbeitnehmers, daß er die Erfindung für bedeutsam und als Ausdruck eines gegebenenfalls patentfähigen allgemeinen Lösungsprinzips ansieht, BGH v. 17.01.1995, Mitt. 1996, 16, 17 – Gummielastische Masse.

[11] Bartenbach/Volz, ArbEG, § 6, Rn. 31f.

[12] Bartenbach/Volz, a. a. O., Rn. 63.

[13] Bartenbach/Volz, a. a. O., § 3, Rn. 30.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Voraussetzung ist lediglich, daß der Verbesserungsvorschlag dem Unternehmer eine Stellung vermittelt, die einem gewerblichen Schutzrecht „ähnelt", also eine den gewerblichen Schutzrechten wirtschaftlich vergleichbare exklusive Nutzungsmöglichkeit einräumt. Ausreichend ist schon, daß der Unternehmer die tatsächliche Möglichkeit hat, den Gegenstand des Vorschlages unter Ausschluß der Mitbewerber allein zu verwerten.[14] Das ist bei Software in aller Regel zu bejahen. Denn der Source-Code der Software ist ausschließlich dem Unternehmer, nicht aber dem Mitbewerber bekannt. Ohne diesen wird es dem Mitbewerber nicht möglich sein, die Software zu bearbeiten. Auch die nach Erwerb eines Exemplars der Software dem Mitbewerber u. U. technisch mögliche Erarbeitung des Source-Code durch reverse engineering des Programmes beeinträchtigt die exklusive Stellung des Unternehmers nicht: Denn ein solches Vorgehen mit dem Ziel, die Software selbst nutzen zu können, verstieße gegen §69 c Nr. 2, §69 d UrhG und wäre unzulässig.
Fraglich ist, ob eine Vergütung nach §20 Abs. 1 ArbEG auch zu zahlen ist, wenn der Arbeitgeber eine patent-/gebrauchsmusterschutzfähige Software ohne (förmliche) Inanspruchnahme nutzt. Das hängt davon ab, ob sich die Begriffe „Erfindung" und „technischer Verbesserungsvorschlag" gegenseitig ausschließen, oder ob eine Erfindung immer zugleich einen technischen Verbesserungsvorschlag – als minus – enthält. Das ist umstritten.[15] Geht man vom Wortlaut der §§2, 3 ArbEG aus, schließen beide Begriffe sich aus. Für einen solchen Ausschluß spricht auch, daß die bloße Nutzung einer technischen Erfindung durch den Arbeitgeber gerade keine Vergütung auslösen soll; diese Wertung würde umgangen, wenn jede nicht in Anspruch genommene Erfindung über §20 Abs. ArbE dennoch zu vergüten wäre. Schutzrechtsfähige Software ist also nicht zugleich ein „technischer Verbesserungsvorschlag".

6) Man könnte daher auf den Gedanken kommen, daß für schutzrechtsfähige Software der Arbeitgeber eine Vergütungspflicht dadurch vermeiden kann, daß er sie nicht in Anspruch nimmt. Denn scheinbar steht der Arbeitgeber bei Nutzung schutzrechtsfähiger Software ohne förmliche Inanspruchnahme günstiger, als im Falle schutzrechtsunfähiger Software.
Es ist allerdings zu berücksichtigen, daß eine nicht in Anspruch genommene Diensterfindung frei wird. Der Arbeitnehmer kann sie anmelden, und der Arbeitgeber schuldet die volle Vergütung (in der Regel den üblichen Lizenzsatz), wenn er sie benutzt – ohne den mindernden Arbeitnehmerfaktor (Anteilsfaktor) des ArbEG. Darüber hinaus macht sich der Arbeitgeber gegenüber dem Erfinder schadenersatzpflichtig, wenn er eine ihm gemeldete schutzrechtsfähige Erfindung nicht zum Schutzrecht anmeldet (§13 ArbEG[16]). Nimmt der Arbeitgeber nach Meldung durch den Arbeitnehmer Software nicht in Anspruch, um eine Vergütung zu vermeiden, wird er sie also zumindest auf Schutzrechtsfähigkeit überprüfen müssen.

Zwischenergebnis:
Es sind drei Gruppen von Software zu unterscheiden:

a) Gruppe 1: Lediglich urheberrechtsschutzfähige Computerprogramme, die im Rahmen der arbeitsvertraglichen Pflichten entwickelt wurden. Diese stehen nach §69 b UrhG dem Arbeitgeber zu; daß er hierfür kein Entgelt zu zahlen hat, ist Gegenstand der Entscheidung BGH „Wetterführungspläne" (s. u. IV., (4)).

b) Gruppe 2: Lediglich urheberrechtsschutzfähige Software, die außerhalb des arbeitsvertraglichen Pflichtenkreises entwickelt wird. Sie steht dem Arbeitnehmer zu. Will der Arbeitgeber sie nutzen, muß er sich mit dem Arbeitnehmer wie mit einem Dritten über die Bedingungen einigen.

c) Gruppe 3: Software, die nicht nur urheberrechtsschutzfähig ist, sondern zugleich den Charakter einer „technischen Erfindung" oder eines „technischen Verbesserungsvorschlages" nach ArbEG hat. Nach ArbEG ist dem Arbeitnehmer für schutzrechtsfähige Software ab Inanspruchnahme, bei Einordnung der Software als „technischem Verbesserungsvorschlag" ab Nutzung, zwingend Vergütung zu zahlen.

[14] OLG Düsseldorf v. 05.03.1998, AZ: 2 U 67/95, WRP 1998, 1202, 1211 – Wetterführungspläne; aufgehoben durch BGH v. 24.10.2000, AZ: X ZR 72/98, BB 2001, 66.

[15] Dafür: Bock, Mitt. 1971, 220, 233 f.; Danner, Mitt. 1960, 171, 176; Fischer, GRUR 1971, 430, 434; Gaul, GRUR 1977, 686, 698; OLG Düsseldorf a. a. O. – Wetterführungspläne; dagegen: Bartenbach/Volz, a. a. O., § 2, Rn. 20; Karl, Mitt. 1960, 242, 244; Volmer, BB 1964, 1223, 1224 f.

[16] allg. M., vgl. nur Bartenbach/Volz, a. a. O., § 13, Rn. 68 ff; BGH, GRUR 1989, 205 – Schwermetalloxidationskatalysator.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Kritisch ist wegen der unterschiedlichen Vergütungsregelungen vor allem die Abgrenzung zwischen Software der Gruppe 1 und solcher der Gruppe 3. Hierfür ist entscheidend, ob und wann Software als „technisch" anzusehen ist.

Diese Abgrenzung ist in den letzten Jahren durch zwei Entwicklungen in ihrer Bedeutung erheblich verstärkt worden:

III. Die Akzentuierung des Vergütungsproblems durch neuere Entwicklungen

Wenige technische Bereiche waren in den letzten Jahrzehnten von einer so dynamischen Entwicklung geprägt wie die Datenverarbeitung. Dieser Entwicklung haben sich weder die Wirtschaft noch die Rechtsprechung entziehen können. Die stetig steigende wirtschaftliche Bedeutung von Software hat ihren Einfluß auf die Vergütung von Softwareentwicklern gehabt (1), daneben aber auch – weitgehend unbemerkt – auf die Entwicklung der patentrechtlichen Rechtsprechung (2).

1) Neue Entlohnungsformen in der Softwarebranche

(a) Softwareentwicklung benötigt Programmierer. Die Ausbildung qualifizierter Programmierer hat in den meisten Ländern nicht Schritt halten können mit dem explosionsartig wachsenden Bedarf an solchen Arbeitskräften.[17] Die Möglichkeit, Software außerhalb der Betriebsstätte zu generieren, hat in der Branche zu einer hohen Mobilität der Arbeitskräfte geführt.
Die Konkurrenz der Unternehmen um qualifizierte Programmierer führt zu einem Ansteigen der Gehälter. Dabei versuchten etablierte Unternehmen zunächst eher, qualifiziertes Personal durch höhere Festgehälter zu gewinnen. Junge Softwareunternehmen mit entsprechend schwächerer Kapitalbasis begannen darauf hin, die üblichen Gehaltskomponenten zu ergänzen um erfolgsabhängige Faktoren: arbeitszeitabhängige Leistungszulagen, vor allem aber die Beteiligung am unternehmerischen Erfolg durch Aktienoptionsprogramme. Diese sehen zumeist – um den Programmierer möglichst lange im Unternehmen zu halten – eine mehrjährige vesting period voraus, während der die Option nicht verkauft oder ausgeübt werden kann. Solange das Unternehmen nicht an einer Börse kotiert ist, ist damit eine Einschätzung, welcher Wert dieser dem Arbeitnehmer eingeräumten Option zukommt, nur schwer möglich.
Die vom Unternehmen seinen Mitarbeitern eingeräumten erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteile können in der Softwareindustrie ganz erhebliche und das eigentliche Gehalt um ein vielfaches übersteigende Beträge erreichen.[18] Mittlerweile sind Aktienoptionen in der Software-Industrie mehrheitlich Teil der Entlohnung, jedenfalls für die Spitzenkräfte unter den Softwareprogrammierern.

(b) Die dem Softwareentwickler neben der regulären Entlohnung im Hinblick auf seine Entwicklungsarbeit versprochenen erheblichen zusätzlichen Gehaltsbestandteile schließen eine Vergütung nach ArbEG nicht aus.[19] Hohe Gehalts- oder Sonderzahlungen sind allenfalls ein Umstand, der bei der Bemessung der Höhe der Vergütung zu berücksichtigen ist. Hierzu stellt Nr. 35 RL allgemeine Grundsätze auf. Danach kann die Höhe des Gehaltes die zu zahlende Vergütung maximal um ca. 2/3 verringern. Nr. 35 RL geht allerdings auf Gehaltsbestandteile nicht ein, deren Wert zweifelhaft ist. Es ist deshalb ungeklärt, ob diese überhaupt unberücksichtigt bleiben müssen – da ihr tatsächlicher Wert nicht feststellbar ist –, oder ob gerade erfolgsabhängige Gehaltsbestandteile im Gegenteil erheblich stärker als bisher zu berücksichtigen sind. Hierfür spricht, daß in der Softwarebranche der Unternehmenserfolg gerade durch die erfolgreiche Verwertung der eigenen Software bestimmt wird. Da die Vergütung des Arbeitnehmers nach ArbEG sich primär nach dem wirtschaftlichen Erfolg der Erfindungsverwertung bemißt, partizipiert der Arbeitnehmer doppelt – sowohl über die ArbEG-Vergütung wie über den erfolgsabhängigen Gehaltsbestandteil.

2) Ausweitung des Patentschutzes für Software

(a) Wie eingangs schon angesprochen, ist nur ein Softwareprogramm „als solches" vom Patentschutz ausgeschlossen. Hieraus hat die Rechtsprechung geschlossen, daß software<u>bezogene</u> Erfindungen nicht grundsätzlich vom Patentschutz ausgeschlossen sind. Zur Abgrenzung bedient sich die Rechtsprechung traditionell des – im Gesetz nicht näher definierten – Begriffes der „Technik":

[17] Die Bundesregierung hat zwischenzeitlich mit zwei Verordnungen versucht, den Arbeitskräftemangel durch Anwerbung ausländischer Fachkräfte zu verringern, vgl. IT-Aufent-halts-erlaubnis-Verordnung (BGBl. 2000 I, 1176) und IT-Arbeitsgenehmigungs-Verordnung (BGBl. 2000 I, 1146)

[18] Das Softwareunternehmen SAP z. B. hat für 1999 seinen Mitarbeitern im Rahmen seines Beteiligungsprogrammes STAR insgesamt 239 Mio. Euro ausgeschüttet. Ähnliche Programme existieren z. B. bei IBM, Hewlett Packard, Microsoft etc.

[19] jetzt allg. M., vgl. Gaul/Wexel, BB 1985, 2069; Bartenbach/Volz, a. a. O., § 9, Rn. 62.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

So war bisher – vereinfacht gesprochen – die Linie der Rechtsprechung in etwa folgende: Nicht patentschutzfähig sind Programme, die nicht-technisch sind; technische Programme sind schutzfähig.[20] Technisch ist nach der deutschen Rechtsprechung eine Lehre, die unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte – im Gegensatz zu menschlicher Verstandestätigkeit – zu einem bestimmten Erfolg führt. Dabei ist nicht entscheidend, ob das durch die Anwendung des Programmes erzielte Ergebnis auf technischem Gebiet verwendbar ist.[21] Vielmehr ist auf die Natur der Problemlösung abzustellen: Liegt der Schwerpunkt der Problemlösung nicht im Einsatz von Naturkräften, sondern in bloßen Anweisungen an den menschlichen Geist, z.B. zur Auswahl, Gliederung oder Ordnung bestimmter Bedeutungsinhalte, ist die Erfindung nicht technisch, auch wenn diese Auswahl mit Hilfe eines Computerprogrammes und einer (technischen) DV-Anlage erfolgt. Umfaßt die Erfindung sowohl technische wie nicht-technische Komponenten, muß der Kern der Lehre (d.h. der Schritte zur Problemlösung) technisch sein.[22]
Es bedurfte also einer wertenden Betrachtung des Gerichts; die sprachliche Formulierung der Patentansprüche sollte nicht über die Zuerkennung des Patentschutzes entscheiden.[23] Als patentschutzfähig wurden Programme in der Regel angesehen, wenn sie ein Gerät oder den Computer steuerten, z.B. Betriebssoftware[24] oder die Übertragung von Druckersteuerungszeichen von einem Textprogramm in ein anderes,[25] dagegen nicht Textverarbeitungsprogramme.[26] Software, die Meßergebnisse verschiedener technischer Geräte ordnet, verarbeitet und ausgibt, kann schutzfähig sein[27] – außer die technischen Meßwerte sind nur von untergeordneter Bedeutung für die Lösung gegenüber betriebswirtschaftlichen Rechengrößen.[28]

(b) In einer Reihe von Entscheidungen der Jahre 1999 und 2000 hat die Rechtsprechung diese Kriterien modifiziert: Mit den Entscheidungen *Logikverifikation*[29] und *Sprachanalyseeinrichtung*[30] hat der BGH klargestellt, daß er am Kriterium der Technizität weiterhin festhält. Es reiche aber aus, daß der Computer selbst (was unstreitig ist) eine technische Einrichtung sei. Dieser verliere seinen technischen Charakter nicht dadurch, daß auf ihm ein nicht-technisches Programm ablaufe.[31] Eine Prüfung nach dem „Kern der Lehre" entfällt.
Nach neuer Rechtsprechung ist es nun nur eine Frage der Formulierung der Patentansprüche, damit der Begriff des „Technischen" erfüllt wird – der Erfinder muß statt eines Verfahrenspatentes (Programm) lediglich eine Vorrichtung (Computer) zum (Sach-) Patent anmelden, dessen neuartige Eigenschaft darin liegt, daß auf ihm die zu schützende Software abläuft. Ob es sich um Betriebssystem- oder um Anwendungssoftware handelt, ist nunmehr bedeutungslos. Wird allerdings nur das Programm als Verfahren angemeldet, dürften die bisherigen Abgrenzungskriterien noch Bedeutung haben. Letztlich verschiebt sich mit dieser Entwicklung der Rechtsprechung die Frage, ob Software patentschutzfähig ist, weg von der Feststellung des technischen Charakters hin zu der Frage von Neuheit und erfinderischer Höhe.

[20] Ausführlich Brandi-Dohrn/Gruber/Muir, Europäisches und internationales Patentrecht, 4. Aufl., 1998, S. 103 ff.; Kraßer in: Lehmann, Rechtschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 2. Aufl.; ders., Der Schutz von Computerprogrammen nach europäischem Patentrecht, ebenda.

[21] BGHZ 67, 22, 25 – Dispositionsprogramm; anders zum europäischen Patentrecht schon EPA T 208/84, CR 1986, 533 - VICOM.

[22] BGHZ 78, 98, 106 – Walzstabteilung.

[23] BGH v. 11.03.1986, CR 1986, 325, 327 - Flugkostenminimierung: „Dabei kommt es für den technischen Charakter und damit die Patentierbarkeit einer Lehre nicht auf deren sprachliche Einkleidung an, insbesondere nicht darauf, ob die Lehre in den Patentansprüchen unter Verknüpfung mit den zu ihrer Ausführung zweckmäßig oder notwendig heranzuziehenden Einrichtungen formuliert worden ist. Entscheidend ist vielmehr, welches der sachliche Gehalt der beanspruchten Lehre ist, auf welchem Gebiet ihr Kern liegt."

[24] BGH v. 11.06.1991, NJW 1992, 372 – Seitenpuffer.

[25] EPA T 110/90, GRUR Int. 1994, 1038 – editierbare Dokumentenform/IBM.

[26] EPA T 38/86, GRUR Int. 1991, 118 – Textverarbeitung/IBM.

[27] BGH v. 04.02.1992, GRUR 1992, 430 – Tauchcomputer.

[28] BGH v. 11.03.1986, GRUR 1986, 531 – Flugkostenminimierung.

[29] BGH v. 13.12.1999, AZ: X ZB 11/98, GRUR 2000, 498.

[30] BGH v. 11.05.2000, AZ: X ZB 15/98, GRUR 2000, 1007.

[31] So schon – für das EPÜ - EPA T 38/86, GRUR Int. 1991, 118 – Textverarbeitung/IBM; EPA T 208/84, CR 1986, 537 – VICOM; EPA T 769/92, CR 1995, 208 - SOHEI.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Schlagwortartig ist nach dem jetzt erreichten Stand der Rechtsprechung Software, soweit sie neu und erfinderisch ist, generell (als Vorrichtung) patentschutzfähig, ohne daß es darauf ankommt, ob sie technisch ist. Wenn die Software selbst technisch ist, kann sie auch als Verfahren Patentschutz genießen; ihr urheberrechtlicher Schutz dürfte sich auf die Darstellung des Programmes, als Programmcode, beschränken.[32] Fraglich ist, ob die Technizität der Software selbst noch von Bedeutung ist um festzustellen, ob die Software unter das ArbEG fällt.

IV. Die bisherigen Lösungsmodelle

Angesichts der erheblichen wirtschaftlichen Bedeutung einer Zuordnung von Software entweder zum UrhG oder zum ArbEG sind Literatur und Rechtsprechung gespalten: Erkennbar ist jedoch eine gewisse Tendenz, Arbeitnehmern für Software – mit unterschiedlichen Begründungen – einen Vergütungsanspruch zuzuerkennen, sei es durch Einordnung der Software in Gruppe 3 und unmittelbarer Anwendung des ArbEG (1), sei es durch analoge Anwendung des ArbEG auf ausschließlich urheberrechtlich geschützte Software der Gruppe 2 (2), sei es durch Anerkennung von Vergütungsansprüchen auch in Gruppe 1 (3). Für Software der Gruppe 1 hat nun die Entscheidung Wetterführungspläne des BGH für Klarheit gesorgt. Jedoch bleiben wesentliche Fallgruppen in der Entscheidung ausdrücklich ausgespart (4).

(1) Die Zuordnung von Software zum ArbEG hat z.B. das OLG Düsseldorf (Wetterführungspläne)[33] erreicht, indem es die streitgegenständliche Software als patentschutzfähig erkannt und die Bestimmungen des ArbEG für unmittelbar anwendbar erklärt hat. Da weder förmliche Meldung noch Inanspruchnahme vorlagen, hat das OLG die Software als technischen Verbesserungsvorschlag nach §20 Abs. 1 ArbEG für vergütungspflichtig gehalten. Das setzt allerdings voraus, daß schutzrechtsfähige Software, bei der eine Vergütung nach §9 ArbEG ausscheidet, überhaupt ergänzend nach §20 ArbEG vergütungspflichtig ist (s. dazu oben II., (5)).

(2) Um Arbeitnehmer am Erfolg der von ihnen entwickelten Software teilhaben zu lassen, hat ein Teil der Literatur[34] und kürzlich das LG München I einen anderen Weg eingeschlagen:[35] Jedenfalls für vom Arbeitnehmer entwickelte (nicht technische) Software, die nicht direkt unter §69 b Abs. 1 UrhG falle (also Software der obigen Gruppe 2), seien die Regeln des ArbEG analog anzuwenden – soweit der Arbeitnehmer zumindest auf die im Betrieb vorhandenen (Er-)Kenntnisse oder Arbeitsmittel des Arbeitgebers zurück gegriffen hat.
Die vom LG München befürwortete analoge Ausdehnung des ArbEG auf ausschließlich urheberrechtlich geschützte Werke wurde und wird allerdings von der h. M.[36] abgelehnt. Gegen eine Analogie sprechen die unterschiedlichen Lebenssachverhalte, vor allem die unterschiedlich langen Schutzzeiträume im Patent- und Urheberrecht. Da es sich im konkreten Fall um Software außerhalb des §69 b Abs. 1 UrhG handelte, wäre eine Analogie zum ArbEG auch nicht der einzige gangbare Weg gewesen. Die denkbare alternative Begründung wäre den Arbeitgeber aber wohl noch teurer zu stehen gekommen: Wenn die Software dem Arbeitgeber gar nicht zustand, da sie nicht unter §69 b Abs. 1 UrhG fiel, wäre er für die nicht berechtigte Nutzung dem Arbeitnehmer möglicherweise zur Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verpflichtet gewesen.
In der Berufungsinstanz hat das OLG München mit der h. L. auf die Anwendung des ArbEG verzichtet, und dem Arbeitnehmer aus dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben (§242 BGB) eine Vergütung zugesprochen.[37]
Rechtsprechung und Literatur sind sich einig, daß einem Arbeitnehmer bei besonderen Leistungen unter bestimmten Voraussetzungen eine zusätzliche Vergütung zustehen kann.[38] Diese Sondervergütung mag man aus §242 BGB herleiten: Der

[32] Betten, Anm. zu EPA T 769/92, CR 1995, 213 – SOHEI; OLG Düsseldorf v. 05.03.1998, AZ: 2 U 67/95, WRP 1998, 1202, 1208 ff. – Wetterführungspläne.

[33] OLG Düsseldorf a. a. O. – Wetterführungspläne. Aufgehoben durch BGH v. 24.10.2000, AZ: X ZR 72/98, BB 2001, 66.

[34] Rojahn, Der Arbeitnehmerurheber in Presse, Funk und Fernsehen, 1978, S. 156-159; Sack, UFITA 121 (1993), 15, 21.

[35] LG München I, ZUM 1997, 659.

[36] Reimer/Schade/Schippel, ArbEG, 6. Aufl. 1993, § 2 Rn. 9; Bartenbach/Volz, ArbEG, 3. Aufl., § 1 Rn. 3; Volmer/Gaul, ArbEG, 2. Aufl., § 1 Rn. 17; Ullmann, GRUR 1987, S. 6, 7 ff.; Fromm/Norde-mann, UrhG, 9. Aufl., § 69 b, Rn. 4; Gaul, NJW 1961, 1509, 1510; auch die Berufungsentscheidung zu LG München stützt sich nicht mehr auf dieses Argument, vgl. OLG München v. 25.11.1999, AZ 29 U 2437/97, CR 2000, 429.

[37] OLG München a. a. O., CR 2000, 429.

[38] Ausführlich Hartung, Die Vergütung der Verbesserungsvorschläge, S. 78 ff.; Buchner, GRUR 1985, 1 ff.; Sack, UFITA 121 (1993), 15, 28 f.; Röpke DB 1962, 406, 407; Bartenbach/Volz, § 20, Rn. 65.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Arbeitnehmer erhält seinen Lohn für eine bestimmte, ihm zugewiesene Aufgabe; leistet er erheblich mehr, kann das dadurch entstehende Mißverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung nach §§242, 611 BGB auszugleichen sein. In einem frühen Fall hat das BAG daher für Software der Gruppe 2 eine Vergütung für möglich gehalten, allerdings nicht unter Rückgriff auf §242 BGB. Vielmehr hat das BAG eine stillschweigende Vergütungsvereinbarung für möglich gehalten.[39] Das führt wohl zum gleichen Ergebnis.

(3) Weitergehend kommen Teile der Literatur auch für Software der Gruppe 1 in Sonderfällen zu einer Zusatzvergütung. Es herrscht zwar überwiegend Übereinstimmung, daß im Bereich des §69 b UrhG dem Arbeitnehmer an sich keine Zusatzvergütung zusteht. Eine solche soll aber z.B. in Betracht kommen, wenn die Software aufgrund von Weisungen des Arbeitgebers erstellt wird, der Arbeitgeber eine solche Weisung jedoch nach Arbeitsvertrag nicht erteilen durfte. Auch eine Überstundenvergütung komme in Betracht, wenn die Software außerhalb der regulären Arbeitszeit geschaffen wurde.[40]

(4) Die Entscheidung „Wetterführungspläne“
Unter Aufhebung der Entscheidung Wetterführungspläne des OLG Düsseldorf hat der BGH[41] nun für einen Fall des §69 b UrhG (Gruppe 1) festgestellt, daß eine Vergütung ausgeschlossen sei. Im entschiedenen Fall war der Programmierer beauftragt, EDV-Programme für die Anfertigung von Wetterführungsplänen bei Grubenbauten zu erstellen. In diesem Rahmen entwickelte er ein Programm, mit dem die Grubenbauten graphisch dargestellt werden können. Der Arbeitgeber setzte das Programm selbst ein und lizensierte es auch an Dritte. Für Überlassung und Inanspruchnahme des Programmes verlangte der Programmierer eine Vergütung, die der BGH versagte.
Nach der Begründung des BGH ist für die Abgrenzung zwischen UrhG und ArbEG mit dieser Entscheidung jedoch noch nicht viel gewonnen:

(a) Der BGH hat sich in der Entscheidung ausdrücklich nur auf Software bezogen, welche unter den Voraussetzungen des §69 b UrhG entwickelt wurde und die urheberrechtsschutzfähig war, aber nicht technisch. Damit war das ArbEG gar nicht anwendbar. Das Problem der Abgrenzung zwischen ArbEG und UrhG konnte der BGH umgehen, da er, anders als die Vorinstanz, die fragliche Software als nicht technisch bezeichnete.

(b) Entnehmen kann man der Entscheidung immerhin, daß der BGH im Anwendungsbereich des §69 b UrhG jegliche Sondervergütung für ausgeschlossen hält, also auch keinen Raum für die Anwendung von §242 BGB sieht. Diese Interpretation des §69 b UrhG deckt sich mit der wohl h. M.;[42] ob sie ohne Vorlage an den EuGH erreicht werden konnte, erscheint mir dagegen zweifelhaft:
§69 b UrhG bestimmt nach seinem Wortlaut, daß „ausschließlich der Arbeitgeber zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse“ berechtigt ist. Daraus wird überwiegend geschlossen, der Arbeitgeber habe die Urheberrechte vergütungsfrei zugewiesen erhalten. Nach dem Wortlaut wird jedoch eigentlich nur die Frage angesprochen, wem die Urheberrechte zugewiesen sind, nicht aber die Frage, ob diese Zuweisung vergütungsfrei erfolgt. Es hätte nahe gelegen, durch einen Begriff wie „vergütungsfrei“ auch die Frage einer eventuellen Gegenleistung zu klären. Die Entstehungsgeschichte des Gesetzes zeigt jedoch, daß die Frage der Gegenleistung nicht bedacht wurde: Die Gesetzesbegründung vermerkt nur, daß §69 b UrhG klarstelle, daß dem Arbeitgeber alle Rechte bis auf das Urheberpersönlichkeitsrecht zufallen sollten.[43] §69 b UrhG dient also nur der Abgrenzung dahin, welche Urheberrechte dem Arbeitgeber zufallen und welche nicht. Darüber, ob die Zuweisung vergütungsfrei geschehen soll, sagen weder §69 b UrhG, noch die Gesetzesbegründung zu §69 b UrhG, noch die Richtlinie über den Rechtsschutz von

[39] BAG v. 13.09.1983, WM 1984, 442, 445 – Statikprogramme (Leitsatz 3).

[40] Im einzelnen hierzu Sack, UFITA 1993, 15, 28 f.; Buchner, GRUR 1985, 1 ff. Ob ein Vergütungsanspruch unter den Voraussetzungen des § 36 UrhG (sog. „Bestsellerparagraph“) bei besonders erfolgreicher Software besteht (so: Sack, UFITA 1993, 15, 31; Ullmann, GRUR 1987, 6, 14) hängt jedenfalls seit dem Ablauf der Umsetzungsfrist der Richtlinie davon ab, ob die Richtlinie Software generell vergütungsfrei dem Arbeitgeber zuordnet (s. dazu im Text).

[41] BGH a. a. O. - Wetterführungspläne.

[42] Buchner, Der Schutz von Computerprogrammen und Know-how im Arbeitsverhältnis, in: Lehmann, Rechtsschutz und Verwertung von Computerprogrammen, 2. Aufl., S. 447, Rn. 77; vgl. auch CA Lyon, 3ème ch., v. 26.09.1997, JCP éd E 1999, p. 909, n°3, Anm. Vivant und Le Stanc.

[43] BT-DrS 12/4022, S. 10.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Computerprogrammen[44] etwas aus. Eine Vorlage beim EuGH zur Klärung der Auslegung des inhaltsgleichen Vorbilds des §69 b UrhG, des Art. 2 Abs. 3 der Richtlinie, hätte zumindest nahegelegen.

(c) Die Wortwahl des BGH in der Entscheidung scheint darauf hinzudeuten, daß für Software, welche patentschutzfähig ist, die Anwendung des ArbEG jedenfalls nicht von vornherein ausgeschlossen sein soll. Offensichtlich verlangt der BGH trotz der neueren patentrechtlichen Rechtsprechung auch, daß die Software selbst technisch sein muß, damit auf sie das ArbEG anwendbar ist. Bei technischer Software wären dann sowohl die Bestimmungen des ArbEG wie des UrhG anwendbar. Das Urheberrecht an der Software steht dem Arbeitgeber dann nach §69 b UrhG zu, Ansprüche auf ein Patent nach Inanspruchnahme gemäß ArbEG.

Was geschieht, wenn der Arbeitgeber die Erfindung nicht nach ArbEG in Anspruch nimmt? Der Arbeitnehmer darf dann das Patent selbst anmelden und verwerten; der Arbeitgeber ist wie ein Dritter nur nach Gestattung zur Nutzung berechtigt. Bei Software ist dem Arbeitgeber aber nach §69 b UrhG die wirtschaftliche Verwertungsbefugnis vollständig zugeordnet. Arbeitnehmer und Arbeitgeber könnten also wechselseitig die Verwertung der Software aufgrund der ihnen zugeordneten Ausschließlichkeitsrechte blockieren. Ein solches Ergebnis ist vom Gesetzgeber anscheinend nicht bedacht worden.
Für derartige Fälle kollidierender Schutzrechte legt das Gesetz allerdings eine Zuordnung der Verwertungsrechte zum Arbeitnehmer näher als zum Arbeitgeber: §69 g UrhG läßt explizit zu, daß an Software andere Ausschließlichkeitsrechte entstehen; §69 b UrhG steht also von vornherein unter dem Vorbehalt derartiger anderer Rechte. Man kann §69 g UrhG daher als Hinweis darauf ansehen, daß für technische Software die Bestimmungen des Patentrechts und des ArbEG als lex specialis die Bestimmungen des UrhG über die Zuordnung der Verwertungsrechte verdrängen. In diesen Fällen verbliebe also (auch) das Urheberrecht entgegen §69 b UrhG beim Urheber, dem Arbeitnehmer.
Flexibler ist ein vertraglicher Lösungsansatz: Dem Verzicht des Arbeitgebers auf Inanspruchnahme kann eine weitergehende Erklärungswirkung zukommen, nämlich ein teilweiser oder vollständiger Verzicht auch auf das ihm zugeordnete Urheberrecht. Der Verzicht – und dessen Annahme durch den Arbeitnehmer – wären eine zulässige vertragliche Vereinbarung der Parteien nach §69 b UrhG. Gegenüber der Argumentation aus §69 g UrhG läßt sich mit der Annahme einer vertraglichen Vereinbarung die Zuordnung der Rechte flexibler gestalten – z.B. kann die Auslegung der Erklärungen ergeben, daß dem Arbeitgeber zumindest ein nicht-exklusives Nutzungsrecht an der Software verbleiben soll.
Kann einer lediglich auf den Patentschutz bezogenen Erklärung des Arbeitgebers aber überhaupt ein Inhalt beigemessen werden, wonach der Arbeitgeber zugleich sein Urheberrecht verliert? Das erscheint insbesondere fraglich, wenn die Freigabe nicht ausdrücklich erfolgt, sondern der Arbeitgeber schlicht die Frist für die Inanspruchnahme verstreichen läßt. Der Arbeitgeber macht durch den Verzicht auf Inanspruchnahme immerhin deutlich, daß er an einem Monopolrecht (Patent) kein Interesse hat, vielmehr dem Arbeitnehmer das Monopol zugesteht. Ihm muß bewußt sein, daß die Einräumung eines Monopols dazu führt, daß auch er selbst die Software nur noch nutzen kann, wenn der Arbeitnehmer ihm dies gestattet. Zudem wird der Arbeitgeber auf das Patent nur verzichten, wenn er kein Interesse an der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung hat; bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist für ihn dann aber bedeutungslos, ob die wirtschaftliche Verwertung auf der Basis eines Patentrechtes oder eines Urheberrechtes erfolgt wäre.
Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung nicht in Anspruch, läuft er also Gefahr, auch das Urheberrecht an den Arbeitnehmer zu verlieren.

(d) Die Entscheidung des BGH wirft ein weiteres Problem auf: Nach neuerer patentrechtlicher Rechtsprechung wäre auch das rein urheberrechtlich schutzfähige Programm „Wetterführungspläne“ patentschutzfähig – man müßte es lediglich als „Vorrichtung“ anmelden. Wie oben gezeigt, ist ein Arbeitgeber, dem eine möglicherweise patentschutzfähige

[44] Bei der Ausarbeitung der Richtlinie stand offenbar wegen der unterschiedlichen Gesetzeskonzepte in den Mitgliedstaaten die Frage im Vordergrund, ob der Erwerb der Urheberrechte beim Arbeitgeber derivativ oder originär erfolgt, und ob Auftragswerke ebenso geregelt werden sollten, vgl. Lehmann in: Lehmann, a. a. O., S. 10, Rn. 9 f.
Nach Art. L122-7 des französischen Code de la propriété industrielle können die Urheberrechte „gegen Vergütung oder vergütungsfrei“ abgetreten werden. Auch hier fehlt eine Klarstellung der § 69 b UrhG entsprechenden Gesetzesbestimmung, welcher Art die dort bestimmte Abtretung ist.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

Erfindung gemeldet wird, verpflichtet, diese zum Patent anzumelden oder sie freizugeben, wenn er sich nicht gegenüber dem Arbeitnehmer schadenersatzpflichtig machen will. Wenn diese Anmeldepflicht im vorliegenden Fall auch gilt, dann erhält der Arbeitnehmer die ihm vom BGH versagte Vergütung dennoch, auf dem Umweg eines Schadenersatzanspruc Grundsätzlich ist der Arbeitgeber gehalten, den weitestgehenden Schutz für die Erfindung anzustreben; dies gilt namentlich für die Wahl der Patentkategorien.[45] Die Patentanmeldung mit dem Hinweis zu unterlassen, es bestehe ja schon urheberrechtlicher Schutz, dürfte sich also verbieten, weil ein Patent für Software weiter gehenden Schutz bieten kann als ein Urheberrecht – nämlich Schutz für die technische Idee und nicht nur die Struktur des Programmes.[46]
Der Arbeitgeber wird eine Anmeldung auch nicht mit der Begründung unterlassen können, er plane lediglich, das Verfahren (die Software) zu verwerten, nicht aber die Vorrichtung (Computer mit Software). Zwar ist auch nach neuer Rechtsprechung die nicht technische Software als Verfahren nicht schutzfähig. Dennoch kann der Patentinhaber mit einem Vorrichtungspatent nach §10 PatG auch die Verwertung der Software unterbinden. Denn der Einsatz der Software ist notwendig zur bestimmungsgemäßen Nutzung eines Computers mit den Eigenschaften dieser Software (mittelbare Patentverletzung). Läßt sich mit der Anmeldung der Software als Vorrichtungspatent das angestrebte Ziel erreichen, die Software zu schützen, ist der Arbeitgeber auch gehalten, die Anmeldung durchzuführen.
Eine Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers setzt außerdem Verschulden voraus. Solange Software weithin für nicht patentfähig gehalten wurde, konnte man dem Arbeitgeber eine Nichtanmeldung wohl nicht vorwerfen.[47] Ob sich ein Arbeitgeber heute noch darauf berufen kann, er sei von fehlender Patentierbarkeit ausgegangen, erscheint angesichts der heutigen Kenntnisse in Fachkreisen allerdings fraglich. Zumindest dürfte der Arbeitgeber gehalten sein, sich die bei ihm fehlende Fachkenntnis durch Nachfrage zu verschaffen. Versäumt er das, kann er höchstens noch ein, Ansprüche des Arbeitnehmers ausschließendes Mitverschulden geltend machen, wenn der Arbeitnehmer versäumt hat, den Arbeitgeber zunächst zur Anmeldung aufzufordern, bevor er Schadensersatzansprüche wegen fehlender Anmeldung geltend macht.

(e) Auch nach der Entscheidung des BGH bleiben weite Bereiche der Arbeitnehmervergütung in der Softwareindustrie ungeklärt:

(1) Ungeklärt ist die Lage für technische Software (Gruppe 3). Denn die Entscheidung Wetterführungspläne läßt ausdrücklich offen, ob für solche Software eine „auf andere Regelungen gestützte" Vergütung gefordert werden kann, die einen „das aus dem Gesichtspunkt des Urheberrechts schutzfähige Werk übersteigenden technischen Anteil aufweist".
(2) Nicht entschieden ist auch die Vergütung für Software, die zwar nicht technisch ist, aber außerhalb des §69 b UrhG entwickelt wurde (Gruppe 2). Diese Variante ist weniger problematisch als die obige, da insoweit überwiegend angenommen wird, daß der Arbeitnehmer eine Vergütung verlangen kann, wenn der Arbeitgeber das Programm tatsächlich nutzt bzw. verwertet.

Zwischenergebnis:
Die Entscheidung Wetterführungspläne des BGH verweigert dem Arbeitnehmer Vergütungsansprüche für Software der Gruppe 1 – ausschließlich urheberrechtlich schutzfähige Programme, die vom Arbeitnehmer im Rahmen seiner arbeitsvertraglichen Pflichten geschaffen wurden. Für „Freizeiterfindungen" halten Rechtsprechung und Literatur überwiegend eine Vergütung unter dem Gesichtspunkt der Sonderleistung für möglich, wenn sie die Software nicht sowieso dem Arbeitnehmer zuordnen. Ob für technische, also patent- oder gebrauchsmusterschutzfähige Software Vergütung nach ArbEG geschuldet ist, bleibt offen, ist aber nach bisheriger Rechtsprechung zum ArbEG zu bejahen.

[45] Bartenbach/Volz, § 13, Rn. 10.

[46] Vgl. dazu Kindermann, CR 1992, 664.

[47] Vgl. z. B. Schiedsst. v. 25.04.1994, ArbErf 139/92 (unveröff.) – patentfähiges Computerprogramm. In diesem Fall wird allerdings eine Vergütungspflicht nach § 20 ArbEG angenommen, vgl. Bartenbach/Volz, § 20 Rn. 12.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

V. Gestaltungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber

1) Gestaltung der Arbeitsverträge

(a) Im Anwendungsbereich des §69 b UrhG ist aus Sicht des Arbeitgebers der Schutz gegen nachträgliche Vergütungspflichten einfach zu erreichen: Das UrhG weist ihm die Nutzung zu, soweit er mit seinem Arbeitnehmer nichts abweichendes vereinbart. Insoweit besteht kein Handlungsbedarf.

(b) Außerhalb des Anwendungsbereiches des §69 b UrhG ist zu unterscheiden: Software, die nur Urheberrechtsschutz genießt, kann kraft vertraglicher Vereinbarung auch dem Arbeitgeber zugewiesen werden.

(c) Soweit die Software als „technische" dem ArbEG unterfällt, sind im Arbeitsvertrag Regelungen unwirksam, die dem Arbeitnehmer nach ArbEG zustehenden Ansprüche verkürzen (§22 ArbEG). Insbesondere Vergütungsansprüche können also nicht ausgeschloss Anzuraten ist aber eine vertragliche Verpflichtung, auch qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge schriftlich mitzuteilen. Damit läßt sich das Risiko für den Arbeitgeber verringern, daß er aufgrund bloßer Verwertung von Software vergütungspflichtig wird, ohne auf dieses Risiko durch entsprechende schriftliche Meldung aufmerksam zu werden.

(d) Die Entscheidung des BGH, innerhalb des §69 b UrhG Vergütungsansprüche generell auszuschließen, legt nahe, das Arbeitsgebiet des Arbeitnehmers möglichst umfassend auszugestalten, um Softwareentwicklungen weitestgehend im Anwendungsbereich des §69 b UrhG zu halten.

2) Vorgehen bei Erfindungen

(a) Softwareunternehmen werden sich, soweit dies nicht schon geschehen ist, auf die Anwendung des ArbEG einstellen müssen. Fertigstellungsmeldungen von Software durch Arbeitnehmer ist höchste Aufmerksamkeit zu schenken, um Schadensersatzansprüche aufgrund unterlassener Patentanmeldungen zu vermeiden. Angesichts der neueren Rechtsprechung ist es notwendig, Software (gleich ob technisch oder nicht) auf Patent- oder Gebrauchsmusterschutzfähigkeit prüfen zu lassen.

(b) Eine mögliche Inanspruchnahme der Software ist sorgfältig zu prüfen; es muß bedacht werden, daß der Verzicht auf Inanspruchnahme zum Verlust auch der urheberrechtlichen Verwertungsrechte führen kann. Andererseits führt die Inanspruchnahme zur Vergütungspflicht nach dem ArbEG, auch wenn die Software tatsächlich nicht verwertet wird. Unter Umständen ist eine beschränkte Inanspruchnahme in Betracht zu ziehen.

(c) Es ist anzuraten, daß sich das Unternehmen eigene Richtlinien zur Behandlung und Berechnung von Arbeitnehmervergütungen gibt und deren Anwendung mit den Arbeitnehmern vereinbart. Wegen des Verbotes, zu Ungunsten des Arbeitnehmers von den gesetzlichen Bestimmungen des ArbEG abzuweichen (§22 ArbEG), muß der Unternehmer die Grenzen seines Handlungsspielraumes im einzelnen ausloten. Die hier gegebenen Möglichkeiten aufzuzeigen, sprengt den Umfang dieser Darstellung.

3) Entfallen der Vergütungspflicht

Ist eine Meldung erfolgt und liegt tatsächlich technische Software vor, muß der Unternehmer sich nach bisheriger Rechtsprechung darauf einstellen, nach ArbEG eine Vergütung zu zahlen. Allerdings läßt das ArbEG nach Meldung einer Erfindung einigen Spielraum für Vereinbarungen:

(a) Nach Meldung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Höhe, sogar den Ausschluß der Vergütung einigen, soweit die Vereinbarung nicht unbillig ist (§§22, 23 ArbEG).

(b) Der Arbeitgeber kann bei fehlender Einigung die Vergütung einseitig festsetzen (§12 Abs. 3 ArbEG), die für beide Seiten bindend wird, wenn der Arbeitnehmer nicht innerhalb von zwei Monaten widerspricht.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56

4) Ausblick

An den Schnittpunkten zwischen Urheberrecht und Patentrecht entstehen im Bereich der Arbeitnehmererfindervergütung Zuordnungsprobleme. Software ist dafür das wirtschaftlich wohl bedeutsamste Beispiel. Sie ist zwar grundsätzlich vom Gesetzgeber dem Urheberrecht zugeordnet worden. Die Praxis hat jedoch umgehend versucht, sie auch den technischen Schutzrechten zugänglich zu machen. Auch der Gesetzgeber selbst hat die Zuordnung als „Grenzentscheidung" erkannt, die letztlich weniger durch eine materiell zutreffende Zuordnung von Software zu den „ästhetischen" Schutzrechten bestimmt war, als durch die internationale, vor allem die us-amerikanische Rechtsentwicklung, die diese Einordnung vorgegeben hatte.[48]
Die Schwierigkeit, Software in das Regelsystem des Urheberrechts einzuordnen, ergibt sich daraus, daß bei ihr der das Urheberrecht kennzeichnende ästhetische Aspekt weitgehend fehlt. Die Versuche, den urheberrechtlichen Schutz, den Software vom Gesetzgeber eingeräumt erhalten hat, auf die Darstellung, die Papierform des Programmes zu beziehen, zeigen lediglich, wie schwer es fällt, Software in den Kategorien des Urheberrechts zu erfassen.

Man wird vor diesem Hintergrund und angesichts der diametral verschiedenen Folgen einer Einordnung von Software zum Urheber- oder zum Patentrecht über den Wortlaut der Vorschriften hinaus den Sinn und Zweck so unterschiedlicher Vergütungsregeln betrachten müssen. Wie läßt sich rechtfertigen, daß dem Arbeitnehmer-Urheber in der Regel eine Vergütung neben dem Lohn versagt, dem Arbeitnehmer-Erfinder dagegen ein zwingender Anspruch auf Erfindervergütung eingeräumt wird?
Ein Teil der Literatur meint, eine „erfinderische" Leistung des Arbeitnehmers lasse sich nicht vorhersehen, könne daher auch nicht geschuldet sein; nur Dienste, nicht aber das Verschaffen von Schutzrechten seien Gegenstand des Arbeitsvertrages (sog. „Sonderleistungstheorie"). Das Schaffen eines urheberrechtsschutzfähigen Werkes (Zeichnen eines Bauplanes; Schreiben eines Buches; grafische Erstellung eines Werbeplakates) sei dagegen typischerweise Gegenstand arbeitsvertraglicher Pflichten. Einer besonderen Belohnung bedürfe es dafür nicht.[49]
Der Gesetzgeber ging erklärtermaßen bei Erlaß des ArbEG von der sog. „Monopoltheorie" aus. Die Leistung eines Arbeitnehmers sah er, auch wenn sie zu einem Schutzrechtserwerb beim Arbeitgeber führt, durch die arbeitsvertragliche Vergütung als abgegolten an. Der Rechtsgrund für die gesonderte Vergütung nach dem ArbEG beruhe nicht auf einer besonderen Leistung des Arbeitnehmers, sondern darauf, daß der Arbeitgeber ein Ausschlußrecht erwerbe und dadurch wirtschaftliche Vorteile erziele, an denen der Gesetzgeber den Arbeitnehmer offensichtlich in einem gewissen beschränkten Umfange teilhaben lassen wollte.

Folgt man der Sonderleistungstheorie, so mag man sogar für technische Software den Anspruch des Software-Entwicklers auf eine Sondervergütung anzweifeln – die Programmierleistung ähnelt heute in der Praxis weniger der Tätigkeit des genialen Erfinders, sondern baut weitgehend auf bekannten Routinen und modularen Techniken auf. Die Kenntnis und Anwendung derartiger Techniken darf vom Programmierer verlangt werden. Der Einwand der „Routinetätigkeit" ist allerdings für andere, eindeutig dem ArbEG zugewiesene Bereiche, wie z.B. die Pharmaforschung, ebenso zutreffend.
Mit der Monopoltheorie läßt sich umgekehrt der Bereich vergütungspflichtiger Software-Entwicklung erheblich ausweiten: Denn an Software erhält der Arbeitgeber immer ein faktisches Monopol, solange er den Source-Code geheim hält – unabhängig vom technischen Charakter der Software (s. o, unter II., (5)).
Man wird abwarten müssen, welche dieser beiden Theorien die Rechtsprechung in Zukunft stärker beeinflußt.

[48] BT-DrS 12/4022, S. 8: „Die urheberrechtliche Systematik soll nicht im Interesse einer Werkart geändert werden, die an der Grenze zwischen dem Urheberrecht traditioneller Art und anderen Rechtssystemen zum Schutz des geistigen Eigentums liegt."; ähnlich Sack, UFITA 1993, 15, 27

[49] z. B. Schricker – Rojahn, § 43 UrhG, Rn. 64; Ullmann, GRUR 1987, 8.

© Dr. Anselm Brandi-Dohrn, maître en droit, von Boetticher Hasse Lohmann, Berlin

v. BOETTICHER HASSE LOHMANN
Friedrichstr. 70 Phone: +49 / 30 / 61 68 94 03
D-10117 Berlin Fax +49 / 30 / 61 68 94 56