



**Z A A R**

Zentrum für Arbeitsbeziehungen  
und Arbeitsrecht

## **VORTRAGSREIHE**

Donnerstag, 19. September 2013 / 18.30 Uhr

**Alle Erfindungen werden  
automatisch Eigentum des Arbeitgebers –  
Wunsch und Wirklichkeit im Arbeitsrecht**

Referent:

Rechtsanwalt Julian Nebel,  
Heisse Kursawe Eversheds

## 1. Meldung der Erfindung

*Per Fax / Per E-Mail / Per Schreiben*

An die

Geschäftsführung / Patentabteilung / ...

### **Erfindungsmeldung**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich melde / wir melden hiermit folgende Dienstleistung:

Kurzbezeichnung der Dienstleistung: *(z.B. flexible Aufhängung der Rückleuchten)*

#### 1. Beschreibung der technischen Aufgabe der Erfindung:

*(z.B. Welches technische Problem löst die Erfindung? Auf welchem Stand der Technik baut die Erfindung auf?)*

#### 2. Beschreibung der erfinderischen Lösung:

*(z.B. Wie wird das technische Problem gelöst? Welche Verfahrensschritte weist die Erfindung auf? Gibt es mehrere Lösungswege? Auf welchem technischen Gebiet kann die Erfindung eingesetzt werden?)*

#### 3. Zustandekommen der Erfindung:

*(z.B. Ist die Erfindung Folge einer dienstlich erteilten Weisung? Ist die technische Aufgabe vom Arbeitgeber gestellt? Wurde der Lösungsweg (teilweise) vorgegeben? Wer hat den Mangel beim Stand der Technik festgestellt? Konnten betriebliche Vorarbeiten oder Erfahrungen genutzt werden? Wer hat mitgewirkt? Wer ist Miterfinder, wer war nur unterstützend tätig? Wie verhalten sich die Anteile der Miterfinder untereinander?)*

#### 4. Weitere Unterlagen im Anhang

*(z.B. Funktionsbeschreibung, Laborberichte, Skizzen und Schaltpläne, Versuchsberichte, usw.).*

#### 5. Ich bitte / Wir bitten um eine Eingangsbestätigung (§ 5 Abs. 1 S. 3 ArbNErfG).

Mit freundlichen Grüßen

*Unterschrift / Namensangabe*

## 2. Die Vergütung

VE(M)A (Vergütung = Erfindungswert (x Miterfinderanteil) x Anteilsfaktor)

Anteil an der Bezugsgröße:

	1	2	3	4	5								
Produkt umfasst													
weitere Problemkreise:	viele					keine							
Anteil der Erfindung am													
Preis des Produkts	gering					hoch							
Bezugsgröße wird durch													
Erfindung geprägt	nein					sehr							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1%	2%	3%	5%	7,5%	10%	15%	20%	25%	33%	50%	66%	100%

Lizenzsatz:

	1	2	3	4	5								
Erfindung ist umgehbar	einfach					nein							
Wirtschaftliche Bedeutung	gering					hoch							
Kundennutzen	gering					erlebbar							
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	0,1%	0,25%	0,40%	0,55%	0,7%	0,85%	1%	1,15%	1,3%	1,45%	1,6%	1,75%	2%

Risikoabschlag bei Pauschalvergütungen: 50 – 90 % vor Erteilung

## ArbnErfG - Auszüge

### § 5 Meldepflicht

(1) Der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung gemacht hat, ist verpflichtet, sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, daß es sich um die Meldung einer Erfindung handelt. Sind mehrere Arbeitnehmer an dem Zustandekommen der Erfindung beteiligt, so können sie die Meldung gemeinsam abgeben. Der Arbeitgeber hat den Zeitpunkt des Eingangs der Meldung dem Arbeitnehmer unverzüglich in Textform zu bestätigen.

(2) In der Meldung hat der Arbeitnehmer die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Diensterfindung zu beschreiben. Vorhandene Aufzeichnungen sollen beigelegt werden, soweit sie zum Verständnis der Erfindung erforderlich sind. Die Meldung soll dem Arbeitnehmer dienstlich erteilte Weisungen oder Richtlinien, die benutzten Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes, die Mitarbeiter sowie Art und Umfang ihrer Mitarbeit angeben und soll hervorheben, was der meldende Arbeitnehmer als seinen eigenen Anteil ansieht.

(3) Eine Meldung, die den Anforderungen des Absatzes 2 nicht entspricht, gilt als ordnungsgemäß, wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten erklärt, daß und in welcher Hinsicht die Meldung einer Ergänzung bedarf. Er hat den Arbeitnehmer, soweit erforderlich, bei der Ergänzung der Meldung zu unterstützen.

### § 9 Vergütung bei Inanspruchnahme

(1) Der Arbeitnehmer hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf angemessene Vergütung, sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat.

(2) Für die Bemessung der Vergütung sind insbesondere die wirtschaftliche Verwertbarkeit der Diensterfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Betrieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diensterfindung maßgebend.

### § 12 Feststellung oder Festsetzung der Vergütung

(1) Die Art und Höhe der Vergütung soll in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung durch Vereinbarung zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer festgestellt werden.

(2) Wenn mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt sind, ist die Vergütung für jeden gesondert festzustellen. Die Gesamthöhe der Vergütung und die Anteile der einzelnen Erfinder an der Diensterfindung hat der Arbeitgeber den Beteiligten bekanntzugeben.

(3) Kommt eine Vereinbarung über die Vergütung in angemessener Frist nach Inanspruchnahme der Diensterfindung nicht zustande, so hat der Arbeitgeber die Vergütung durch eine begründete Erklärung in Textform an den Arbeitnehmer festzusetzen und entsprechend der Festsetzung zu zahlen. Die Vergütung ist spätestens bis zum Ablauf von drei Monaten nach Erteilung des Schutzrechts festzusetzen.

(4) Der Arbeitnehmer kann der Festsetzung innerhalb von zwei Monaten durch Erklärung in Textform widersprechen, wenn er mit der Festsetzung nicht einverstanden ist. Widerspricht er nicht, so wird die Festsetzung für beide Teile verbindlich.

(5) Sind mehrere Arbeitnehmer an der Diensterfindung beteiligt, so wird die Festsetzung für alle Beteiligten nicht verbindlich, wenn einer von ihnen der Festsetzung mit der Begründung widerspricht, daß sein Anteil an der Diensterfindung unrichtig festgesetzt sei. Der Arbeitgeber ist in diesem Falle berechtigt, die Vergütung für alle Beteiligten neu festzusetzen.

(6) Arbeitgeber und Arbeitnehmer können voneinander die Einwilligung in eine andere Regelung der Vergütung verlangen, wenn sich Umstände wesentlich ändern, die für die Feststellung oder Festsetzung der Vergütung maßgebend waren. Rückzahlung einer bereits geleisteten Vergütung kann nicht verlangt werden. Die Absätze 1 bis 5 sind nicht anzuwenden.

#### § 22 Unabdingbarkeit

Die Vorschriften dieses Gesetzes können zuungunsten des Arbeitnehmers nicht abgedungen werden. Zulässig sind jedoch Vereinbarungen über Diensterfindungen nach ihrer Meldung, über freie Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1) nach ihrer Mitteilung.

#### § 23 Unbilligkeit

(1) Vereinbarungen über Diensterfindungen, freie Erfindungen oder technische Verbesserungsvorschläge (§ 20 Abs. 1), die nach diesem Gesetz zulässig sind, sind unwirksam, soweit sie in erheblichem Maße unbillig sind. Das gleiche gilt für die Festsetzung der Vergütung (§ 12 Abs. 4).

(2) Auf die Unbilligkeit einer Vereinbarung oder einer Festsetzung der Vergütung können sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nur berufen, wenn sie die Unbilligkeit spätestens bis zum Ablauf von sechs Monaten nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Erklärung in Textform gegenüber dem anderen Teil geltend machen.

# Rechtliche Aspekte des Innovationsmanagements

Innovationen sind der entscheidende Wachstumsimpuls für Unternehmen – umso wichtiger ist ein funktionierendes Innovations- und Ideenmanagement. Dabei gilt es auch, die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen, etwa im Hinblick auf das Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats oder die Vergütung von Innovationen, im Blick zu haben.

Unternehmen stehen im ständigen Innovationswettbewerb. Für die produzierende Industrie gilt dies im besonderen Maße. Automotive, Medizintechnik oder sonstige Maschinenbausparten, aber auch die Chemie- und Pharmaindustrie oder Softwarehersteller – jeder Grad an Innovativität und Weiterentwicklung sichert Vorteile und damit die Zukunft des Unternehmens.

Auch organisatorische, kaufmännische oder soziale Neuerungen helfen Unternehmen Geld zu sparen, die Effizienz zu erhöhen und die Arbeitgeberattraktivität zu steigern. Unternehmen tun also gut daran, ihren Arbeitnehmern die Möglichkeit zu geben, Verbesserungsvorschläge und Ideen einzureichen. Was Alfred Krupp 1877 als betriebliches Vorschlagswesen einführte, hat in den letzten Jahren, auch beflügelt von neuen technischen Kommunikations- und Speichermöglichkeiten (Stichwort: Open Innovation), einen regelrechten Boom erlebt.

Unberücksichtigt bleibt jedoch häufig, dass die Gestaltungsfreiheit auch im Innovationsmanagement nicht grenzenlos ist. Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) und das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) stecken den rechtlichen Rahmen ab, innerhalb dessen sich Personalabteilung, Forschungs- und Entwicklungsabteilung und ihre Mitarbeiter bewegen dürfen.

## MITBESTIMMUNG DES BETRIEBSRATS

Eine der unbekannteren Vorschriften ist wohl § 87 Abs. 1 Nr. 12 BetrVG, die dem Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei den „Grundsätzen über das betriebliche Vorschlagswesen“ gewährt. Diese Vorschrift gibt mehr Rätsel auf, als sie löst. Mittlerweile haben sich Leitplanken herausgebildet, wie weit die Mitbestimmung reicht. Vereinfacht gesagt kann der Betriebsrat bei organisatorischen Fragen mitreden, also bei der Frage, ‚wie‘ das Unternehmen das Ideenmanagement organisiert. Gibt es ein Bewertungs- und In-

novationsgremium? Wie müssen Vorschläge und Ideen eingereicht werden, und welche Kriterien werden einer eventuellen Prämierung zugrunde gelegt?

Keine Mitbestimmung besteht hingegen bei eher unternehmensstrategischen Fragen. Die Entscheidung, ob ein bestimmter Vorschlag umgesetzt wird, bleibt allein Sache des Unternehmens. Auch die Frage, wie hoch eine Ideenprämie ausfällt, ist dem Arbeitgeber überlassen. Der Mitbestimmung gänzlich entzogen sind sämtliche Fragen rund um patentfähige Erfindungen, für die allein das ArbNErfG einschlägig ist.

## EINRICHTUNG EINES INNOVATIONSGREMIUMS

Bewährt hat sich die Einrichtung eines Innovationsgremiums, das die eingehenden Ideen kurz bewertet und die ersten Weichen stellt. Dieses Innovationsgremium muss also die Möglichkeit haben, über eine Prämierung einzelner Ideen selbstständig zu entscheiden und umsetzbare Vorschläge an die jeweilige Abteilung weiterzureichen.

Das Innovationsgremium sollte, unter Umständen durch einen hauptamtlichen Innovationsbeauftragten unterstützt, auch für die Einstellung in einen Ideenpool sorgen. Dieser Pool sollte nicht bei den Betriebsgrenzen haltmachen, sondern konzernweit zugänglich sein. Hier ist dann der jeweils zuständige Betriebsrat zu beteiligen, also entweder der örtliche, der Gesamt- oder der Konzernbetriebsrat.

## SONDERFALL ARBEITNEHMERERFINDUNGEN

In produzierenden Unternehmen muss das Innovationsgremium auch unverzüglich für eine Weiterleitung von Arbeitnehmererfindungsmeldungen sorgen, wenn hierfür nicht ohnehin

gesonderte Wege vorgesehen sind. Für patentfähige Erfindungen, also Arbeitnehmererfindungen, gelten nämlich Sonderregeln, die nicht zur Disposition der Arbeitsvertrags- oder Betriebsparteien stehen. Das ArbNErfG enthält detaillierte Vorschriften, wie mit Erfindungen umzugehen ist – von der Meldung über die Inanspruchnahme durch das Unternehmen bis hin zur Vergütung. Ein eingesetztes Innovationsgremium muss also sofort entscheiden, ob ein eingereichter Vorschlag eigentlich eine Arbeitnehmererfindung ist. Mit der Meldung der Erfindung beginnen nämlich Fristen zu laufen, beispielsweise kann die Freigabe der Erfindung nur innerhalb von vier Monaten nach der Meldung erklärt werden.

Gibt das Unternehmen die Erfindung nicht frei, sondern nimmt sie in Anspruch, erwirbt der Arbeitnehmer gemäß den §§ 9 und 12 ArbNErfG einen Vergütungsanspruch, der sich an den Vergütungsrichtlinien des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales orientiert. Die Höhe der Vergütung bemisst sich – vereinfacht gesagt – nach dem Umsatz, den das Unternehmen mit der Erfindung erzielt. Dieser Umsatz wird jährlich ermittelt und sodann die Vergütung jährlich ausbezahlt. Gerade in dieser Regelung liegt jedoch eine der entscheidenden Schwächen des eigentlich innovationsfreundlichen Gesetzes.

## PAUSCHALVERGÜTUNGEN ALS INNOVATIONSMOTOR

Eine genutzte Erfindung bietet dem Erfinder durch die jährliche Vergütung einen recht einträglichen Nebenverdienst – und zwar auf dem technischen Stand, den die Erfindung gerade hat. Mit anderen Worten: Der Erfinder hat keine finanzielle Motivation, dass die eigene Erfindung weiterentwickelt wird; im Gegenteil: Er profitiert sogar von der Nicht-Weiterentwicklung. Der eigentlich als Innovator fungierende Arbeitnehmer wird zum internen Innovationsbremser, was nicht einmal bewusst geschehen muss.

Den Ausweg bietet eine Pauschalvergütung. Anstelle einer laufenden Vergütung erhält der Arbeitnehmer eine einmalige Zahlung, mit der alle Ansprüche für die Zukunft abgegolten sind. Der Vorteil für den Arbeitgeber liegt auf der Hand: Abgesehen davon, dass sich keine Innovationshemmer mehr in den eigenen Reihen finden, spart er enorme administrative Aufwände. Er muss nicht mehr ermitteln, welchen Umsatz das Unternehmen mit der konkreten Erfindung gemacht hat. Dies ist ohnehin mitunter schwierig, etwa bei Erfinderkomplexen. Auch für den Arbeitnehmer bieten sich Vorteile. Er erhält sofort einen größeren Geldbetrag statt vieler Einzelbeträge.

Ein gewichtiges Risiko für beide Seiten bieten Pauschalvergütungen jedoch auch. Zum Zeitpunkt der Vereinbarung kann der wirtschaftliche Nutzen der Erfindung nur schwer abgeschätzt werden. Bei allzu groben Schätzungen weigern sich daher viele Arbeitnehmer, die Pauschalvergütungsvereinbarung zu unterschreiben. Die Vereinbarung sollte daher vorsehen, dass bei groben Diskrepanzen nachverhandelt wird. Nur Arbeitnehmer, die sich fair behandelt fühlen, sind auch innovativ. Eine transparente und faire Erfindervergütung nützt damit allen Beteiligten: den Erfindern und den auf die Erfinder angewiesenen Unternehmen. ●

Abkürzungen ArbNErfG: Arbeitnehmererfindungsgesetz;  
BetrVG: Betriebsverfassungsgesetz

### DER AUTOR



**JULIAN NEBEL** ▶ Knowledge Manager,  
Wirtschaftskanzlei Heisse Kursawe  
Eversheds, München

# Bremser statt Treiber

## Eine angemessene Vergütung fördert Innovationen

Von Julian Nebel

Die Regelung der Vergütung, die Mitarbeiter für Erfindungen bekommen, klingt fair. Doch das Gesetz muss richtig angewendet werden, um nicht ins Leere zu laufen – und die Innovationskraft zu gefährden.

Dass Unternehmen von den Ideen und der Innovationskraft ihrer Mitarbeiter abhängen, ist eine Binsenweisheit. Schon in den fünfziger Jahren erkannte das auch der Gesetzgeber und erließ das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Nach über 60 Jahren lässt sich zwar konstatieren, dass das Gesetz sich bewährt hat und einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Unternehmen und dem angestellten Erfinder herstellt. Denn: Gelingt einem Arbeitnehmer eine Erfindung oder entwickelt er ein Produkt weiter, steht ihm eine Vergütung zu, deren Höhe unter anderem vom Umsatz abhängt, den das Unternehmen mit dem Produkt erzielt und der jährlich ermittelt wird. Doch: Das Gesetz darf nicht „blind“ angewendet werden. Denn genau in der jährlichen Erfindervergütung liegt eine der größten Schwächen der eigentlich innovationsfreundlichen Regelung.

Eine erfolgreiche Erfindung bietet dem Erfinder nämlich einen recht einträglichen

### ESSENTIALS

- Erfindervergütungen behindern die Innovationskraft, weil die Erfinder wegen der laufenden Zahlungen eher als Innovationsbremser auftreten
- Pauschalvergütungen können die Administration verschlanken

*Investition in Köpfe: Geld ist als Motivation zwar nicht alles, aber wenn Erfindungen angemessen vergütet werden, profitieren alle Seiten.*

laufenden Nebenverdienst – und zwar auf dem technischen Stand, den die Erfindung gerade hat. Eine Weiterentwicklung der eigenen Erfindung hat für den Erfinder finanziell häufig überhaupt keinen Nutzen mehr. Wieso also sollte ein Erfinder gerade die Weiterentwicklung derjenigen Erfindung unterstützen, die ihm ein jährliches Zubrot einbringt? Die laufende Erfindervergütung kann also dazu führen, dass die Innovationskraft gerade nicht gestärkt, sondern geschwächt wird und eigentlich innovative Erfinder als Innovationsbremser auftreten.

Viele Unternehmen nehmen daher Abstand von der laufenden Erfindervergütung. Vom Gesetz nicht vorgesehen, aber zulässig sind stattdessen „Pauschalvergütungen“, bei denen der Erfinder meistens eine einmalige pauschale Zahlung erhält. „Die Pauschalvergütung ist ein wertvoller Beitrag zur Verschlinkung von Administrationsaufwänden“, sagt Christian Grünberger, Leiter des Intellectual Property Managements bei MTU Aero Engines: „Mindestens genauso vorteilhaft ist aber die zusätzliche Motivation für den Erfinder, sich weiterführenden Innovationen zu widmen.“



Die Höhe der pauschalen Vergütung sollte jedoch nicht einfach aus der Luft gegriffen werden. „Unternehmen müssen die zugrunde gelegten Rechengrößen transparent und nachvollziehbar darlegen“, betont Grünberger. Bei zu groben Schätzungen weigern sich viele Erfinder, eine Pauschalvergütung zu akzeptieren. Will ein Unternehmen auf ein Pauschalvergütungssystem umsteigen, sollten Zahlen aus früheren Jahren und, wenn möglich, vergleichbare Innovationen als Grundlage herangezogen werden.

Geld ist bei Innovationen nie die einzige Motivation. Aber eine transparente und schnelle Vergütung nützt allen: Erfindern und den auf die Erfinder angewiesenen Unternehmen. ■



**Julian Nebel**

ist Knowledge Manager bei Heisse Kursawe Eversheds.

[j.nebel@heisse-kursawe.com](mailto:j.nebel@heisse-kursawe.com)