

Leitfaden zum Thema Schutzrechte

Mit der Novellierung von § 42 des Arbeitnehmererfindergesetzes, das dem Hochschullehrer ein eigenständiges Schutz- und Verwertungsrecht garantierte, ist das Hochschullehrerprivileg weggefallen. Damit bildet der umsichtige Schutz der Erfindungen aller Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter durch die Hochschule eine Voraussetzung für die Nachhaltigkeit des Wissens- und Forschungstransfers und damit der Ressource Wissen. Gleichzeitig ist der Nachweis von Schutzrechten ein Kriterium für die Leistungsfähigkeit von Hochschulen.

Die verabschiedete Patent- und Verwertungsstrategie profitiert von der großen Qualität und Praxisnähe der Forschung an der FH Münster. Die Hochschule ist bestrebt, die Anzahl der auf sie angemeldeten gewerblichen Schutzrechte zu steigern, um so ihre wissenschaftliche Kompetenz zu dokumentieren und langfristig zu sichern.

Dieser Leitfaden soll den Hochschulerfindern die einfache Anwendung der Patent- und Verwertungsstrategie ermöglichen.

Begriffe und Definitionen

Patente sind die technologisch bedeutsamste Form der gewerblichen Schutzrechte. Um als patentfähig eingestuft zu werden, muss die Erfindung eines Produkts oder eines Verfahrens

- neu sein,
- den Stand der Technik nicht unerheblich übersteigen (Stichwort Erfindungshöhe),
- gewerblich anwendbar sein und nicht auf einem Gebiet der Negativliste (§ 1 Abs.2 PatG) erfolgt sein.

Die Schutzdauer eines Patents liegt bei bis zu 20 Jahren.

Ein **Gebrauchsmuster** kann für alle technischen Erfindungen angemeldet werden. Im Gegensatz zum Patent handelt es sich beim Gebrauchsmuster um ein reines Registrierungsrecht, bei dem nur die formalen Voraussetzungen geprüft werden, bspw. die Tatsache, ob es sich um eine technische Erfindung handelt. Es ist somit von Dritten entsprechend anfechtbar. Seine Schutzdauer beträgt maximal 10 Jahre. Eine Negativliste enthält § 1 Abs.2 GbmG.

Im Unterschied zu Patenten und Gebrauchsmustern schützt das **eingetragene Design** Gestaltungen. Die Definition verlangt, dass es in inländischen Fachkreisen nicht bekannt und im eigenen Kulturkreis nicht gebräuchlich ist. Geschützt werden kann die Form und/oder die Farbgebung von Flächen oder Gegenständen. Dazu zählen auch typografische Schriftzeichen und Ornamente. Es muss eine schöpferische Eigenart und damit eine ausreichende Gestaltungshöhe besitzen. Die Schutzdauer liegt bei bis zu 20 Jahren.

Die **Marke** soll die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens unterscheiden. Mit dem MarkenG von 1995 hat der Begriff "Marke" das

"Warenzeichen" abgelöst. Eingetragene Marken werden im Geschäftsverkehr häufig mit den Zeichen ® oder ™ gekennzeichnet. Als Schutzdauer gelten hier 10 Jahre. Der Schutz kann aber beliebig oft um weitere 10 Jahre verlängert werden.

Das **Urheberrecht** entsteht mit der Schöpfung eines Werkes zum Beispiel in der Literatur oder Wissenschaft, der Musik, der Kunst (Gemälde, Skulpturen, Fotografien usw.), Theaterinszenierungen, Filme, Rundfunksendungen oder auch Gebäude. Es bedarf zur Erlangung keiner rechtsbegründenden Handlung. Mit dem Zeichen © kann die Urheberschaft vor dem Namen des Autors kenntlich gemacht werden. Das Urheberrecht erhält eine besondere Bedeutung bei der Erstellung von Abschlussarbeiten (Bachelor-, Masterarbeiten, Dissertationen).

Weiterführende Informationen finden sich unter <http://www.dpma.de/>.

Diensterfindungen und freie Erfindungen

Der § 42 des Arbeitnehmererfindergesetzes besagt, dass **jede** Erfindung, die Hochschulbeschäftigte in dienstlicher Eigenschaft gemacht haben, dem Dienstherrn, sprich der Hochschule, unverzüglich schriftlich zu melden ist. Die Hochschule muss innerhalb einer Frist von vier Monaten entscheiden, ob sie die Erfindung in Anspruch nehmen möchte.

Von einer **Diensterfindung** ist auszugehen, wenn:

- die Erfindung im Rahmen der von der Hochschule festgelegten Tätigkeiten gemacht wird oder im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten steht, auch wenn sie „zufällig“ entstanden ist;
- sie als Erfahrungserfindung dem Bereich des Arbeitgebers zuzuordnen ist, d. h. wenn sie im Zusammenhang mit dem beim Arbeitgeber erlangten eigenen oder dem Wissen Dritter steht.

Wenn es sich um keine Erfindung im oben genannten Sinne handelt und sie somit dem „außerbetrieblichen Lebensbereich“ zuzuordnen ist, ist von einer **freien Erfindung** auszugehen. Freie Erfindungen sind ebenfalls meldepflichtig, damit die Hochschule die Klassifizierung durch die Erfinder als freie Erfindung überprüfen kann. Sie ist in Nebentätigkeit relativ selten, da die Nebentätigkeit zumeist auf dem Gebiet stattfindet, auf dem die Person auch an der Hochschule tätig ist.

Der Weg von der Erfindung zur Verwertung

Die Erfindung eines Hochschulmitarbeiters ist dem Patentscout unverzüglich zu melden. Die Erfindungsmeldung (eine PDF-Vorlage stellt der Scout zur Verfügung) ist von allen Erfindern zu unterschreiben und schriftlich einzureichen. Dabei sollte klargestellt werden, ob neben Mitarbeitern der FH Münster auch Dritte (z. B. Studierende!) an der Erfindung beteiligt sind. Diese sind mit vollständiger Adresse aufzuführen. Studierende, die in keinem Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen, gelten als freie Erfinder. Ihnen kann jedoch angeboten werden, sie wie reguläre Hochschulerfinder zu behandeln.

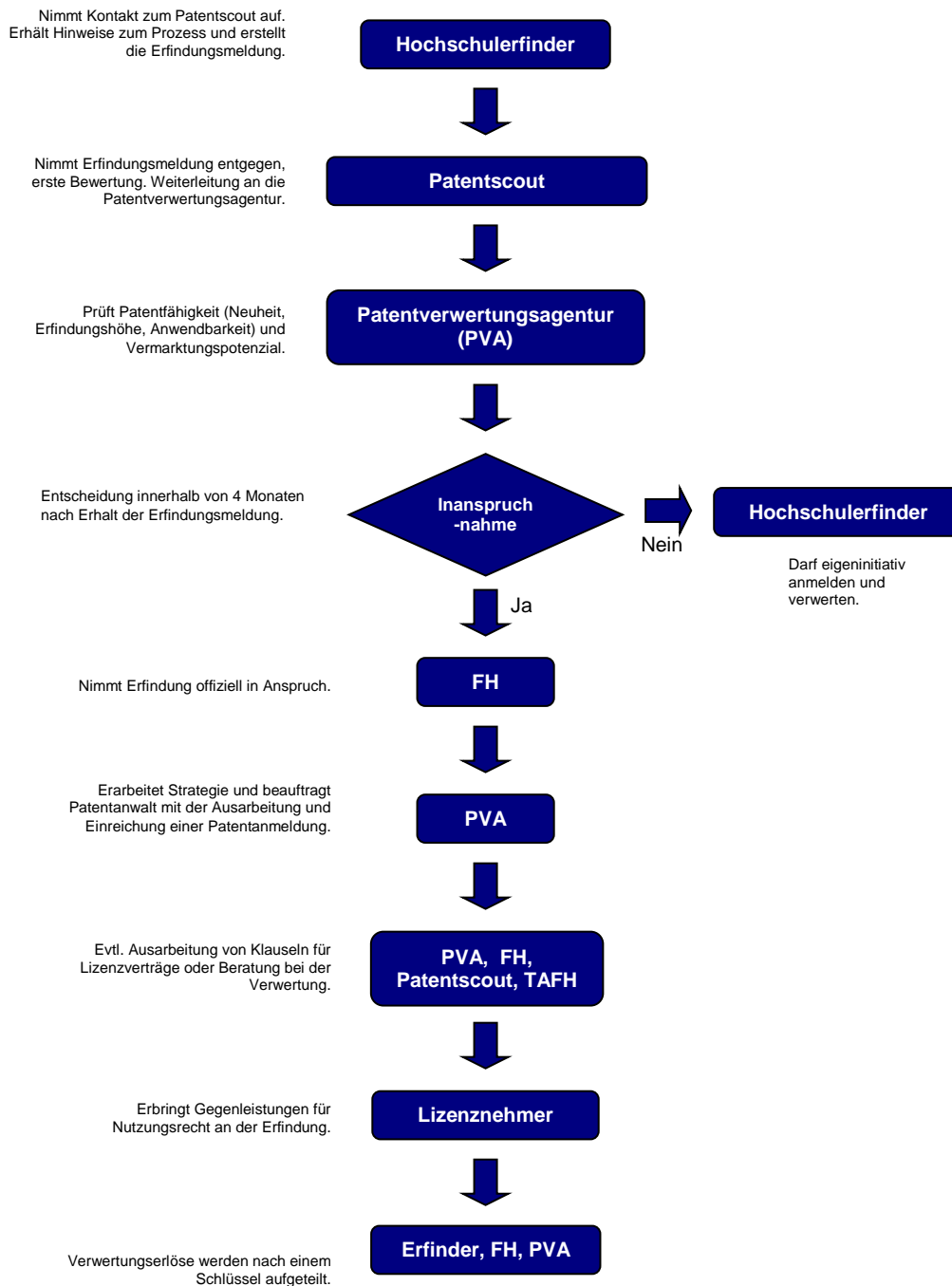


Abbildung 1: Prinzipieller Weg einer Erfindung bis zur möglichen Verwertung. Eine konkretere Prozessdarstellung findet sich im internen Prozessportal FINDUS der FH Münster unter dem Stichwort „Erfindungsmeldung bearbeiten“ bzw. unter diesem [Link](#).

Der Patentscout der FH Münster berät die Wissenschaftler und koordiniert die Anmeldeprozesse. Dabei wird er vom Patentbeauftragten der TAFH unterstützt, der auch etwaige Vertragsverhandlungen koordiniert. Die Hochschule behält die finanzielle und juristische Prozessverantwortung, d.h. sie übernimmt das Rechnungswesen sowie die

abschließende Vertragsgestaltung. Der Patentbeauftragte hat den Zielvorgaben der Patent- und Verwertungsstrategie entsprechend weitestgehend Entscheidungsbefugnis. *Besondere Erfindungsfälle werden in einem Patentgremium entschieden, dem der Kanzler, der Vizepräsident für Transfer und Partnerschaften, der Patentscout und der Patentbeauftragte der TAFH angehören.*

Die Hochschule setzt bei der Bewertung und Bearbeitung von Erfindungsmeldungen sowie bei der Verwertung auch auf externe Beratungskompetenzen, die sie über seit langem bestehende strategische Servicepartnerschaften, wie zum Beispiel mit der Patentverwertungsagentur [PROvendis GmbH](#), vorhält. Sie strebt im Sinne ihrer Wissenschaftler und Projektpartner die für jede Fachdisziplin optimale Beratungsstruktur an und für jedes Schutzrecht die bestmögliche Verwertung.

Die Erfinder sind gehalten, den Patentscout und die Servicepartner im Patentierungs- und Verwertungsprozess zu unterstützen. So wird beispielsweise die Patentierungsstrategie eng zwischen diesen Parteien abgestimmt und regelmäßig an den aktuellen Bedürfnissen angepasst.

Unterscheidung von Fallgruppen

Da es von Bedeutung ist, unter welchen Randbedingungen die Erfindung getätigt wurde, kann zur besseren Unterscheidung zwischen folgenden Fallgruppen differenziert werden:

1. Eine Erfindung entsteht durch Mitarbeiter der Hochschule unabhängig von Projektpartnern...
 - a) ... im Rahmen hochschulinterner (Forschungs-)Tätigkeit.
 - Sie kann zur Unterstützung der Projektakquise von der Hochschule zum Patent angemeldet werden (hochschulinterne Bezeichnung „strategische Patente“)
 - oder
 - zur direkten Verwertung von der Hochschule zum Patent angemeldet werden.
 - b) ... in Nebentätigkeit. Hier ist darüber zu entscheiden, ob es sich um eine freie Erfindung handelt.
 - c) ... bei der Bearbeitung eines öffentlich geförderten Projektes (z.B. DFG). Sie kann analog zu a) zur weiteren Projektakquise oder zur direkten Verwertung von der Hochschule zum Patent angemeldet werden.

Eine Schutzrechtsanmeldung findet in jedem Fall nur bei positiver Bewertung der Verwertungsaussichten statt.

2. Eine Erfindung entsteht im Rahmen einer Forschungskooperation, z.B. im Kontext eines durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) geförderten Vorhabens. In diesem Fall ist es unabdingbar, im Vorfeld mit den Projektpartnern abzuklären, ob eine, wenn auch nur geringe, Möglichkeit besteht, dass schutzrechtsfähige Erfindungen entstehen. Zur Vermeidung späterer Konflikte sollten entsprechende Vertragsklauseln

von vornherein die anzuwendende Vorgehensweise beschreiben. Dabei gilt es, die geltenden gesetzlichen Regelungen bzw. die durch den Fördermittelgeber kommunizierten Nebenbestimmungen zu beachten (Stichwort „EU-Beihilferecht“).

3. Eine Erfindung entsteht bei der Bearbeitung eines Forschungsauftrags. Eine Regelung über Schutzrechte sollte auch im Interesse der Auftraggeber Bestandteil des Vertrags sein. Zumeist wird hier der Auftraggeber das Recht der Anmeldung und Verwertung für sich beanspruchen. Dennoch gilt auch hier, dass gesetzliche Bestimmungen zu beachten sind und Erfindungen „nicht unter Wert“ abgegeben werden.

Vereinfachte Vertragsbausteine

Die FH Münster hat ihre Patent- und Verwertungsstrategie in den Vertragsentwürfen verankert. Sie berücksichtigt dabei die unterschiedlichen Anforderungen der Fallgruppen durch modulare Vertragsbausteine und Verhandlungsstrategien. Es wird darauf geachtet, dass die Standardregelungen klar und nachvollziehbar sind. Nur so ist eine hohe Akzeptanz bei den Wissenschaftlern und ihren Partnern zu erreichen.

Selbsttragendes Finanzierungskonzept

Die FH Münster stellt im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten einen Patentierungsfonds zur Verfügung. Angestrebt wird allerdings eine Refinanzierung der jeweils anfallenden Patentierungskosten. Somit muss vor der Anmeldung von Schutzrechten eine realistische Aussicht auf eine Verwertung bestehen.

Bei strategischen Patenten im Sinne eines Akquisitionsinstruments kann die Hochschule im Einzelfall die Patentierungskosten mitfinanzieren. Das Patentgremium der Hochschule entscheidet, ob das Risiko durch den zentralen Patentierungsfonds übernommen wird.

Verwertung

Bei strategischen Patenten hat der Hochschülerfinder die Auflage, in der Regel binnen zwölf Monaten nach Anmeldung eine Refinanzierung zu erreichen. Dabei sind auch die noch anfallenden Kosten zu berücksichtigen. Dieser Aspekt ist insbesondere relevant im Hinblick auf die nach einem Jahr anstehende Entscheidung, ob eine (Kosten erzeugende) Auslandsanmeldung aus der deutschen Anmeldung hervorgehen soll.

Mit den Erfindern kann eine Zielvereinbarung bezüglich der weiteren Verwertung geschlossen werden, die auch notwendige Exit-Szenarien enthält. Die Servicepartner können in diesen Prozess mit eingebunden werden.

Als generelle Verwertungsmöglichkeiten für Erfindungen sind folgende Szenarien zu benennen:

1. Verkauf des Schutzrechts / der Erfindung

Alle Rechte werden abgetreten. Dies kann insbesondere im Kontext von Forschungsaufträgen ein möglicher Weg sein (s.o.).

2. Vergabe von Lizenzen

a) Ausschließliche Lizenz: Lizenznehmer kann alle Rechte aus dem Patent unbeschränkt nutzen, er kann Unterlizenzen vergeben.

b) Nicht ausschließliche (einfache) Lizenz: Nutzung durch Lizenznehmer nur unter spezifischen Gesichtspunkten möglich, im Regelfall darf nur Patentinhaber weitere Nutzungsrechte vergeben.

Vergütung erfolgt in der Regel über eine Einmalzahlung (Downpayment) und folgende laufenden Zahlungen (Royalties), die zum Beispiel umsatzabhängig sein können. Eine Nutzung der Erfindung in Forschung und Lehre durch die Hochschule sollte ein Aspekt in den Lizenzverträgen sein.

3. Kooperation

Patent als Grundlage für öffentlich geförderte Projekte. Dies kann gerade bei Erfindungen, die sich in einer frühen Phase der Entwicklung befinden, sinnvoll sein.

4. Unternehmensgründung

Erfindung plus Know-how der Erfinder kann eingebracht werden. Die Beratung erfolgt gemeinsam mit der hochschulinternen Gründungsberatung oder durch die strategischen Partner im Netzwerk „Gründen aus Hochschulen“. In der Regel Vergabe einer (ausschließlichen) Lizenz an die Ausgründung. Die TAFH kann sich an der Gründung beteiligen.

Das Mittel der Wahl ist in starkem Maße abhängig von der Fallgruppe, aus der die Erfindung hervorgegangen ist. Beispielsweise wird sich aus einem Forschungsauftrag nicht ohne weiteres eine Unternehmensgründung herleiten lassen. Die Servicepartner der Hochschule unterstützen die Hochschulerfinder adäquat bei der Verwertung. So kann die Patentverwertungsagentur bei der Suche nach möglichen Lizenznehmern oder auch bei der konkreten Gestaltung von Lizenzverträgen behilflich sein.

Erfindervergütung

Im Gegensatz zu Erfindern in Industrieunternehmen werden Hochschulerfinder auf besondere Weise vergütet: sie erhalten in der Regel 30% der Bruttoeinnahmen aus der Verwertung von Schutzrechten. Nach dem Abzug etwaiger Patentierungskosten werden die restlichen Erlöse zwischen Verwaltung, Labor und gegebenenfalls den Servicepartnern geteilt. Die Verwaltung setzt die Einnahmen für eine Refinanzierung des Patentierungsfonds ein.

Anlage: Schutzrechte-FAQ