

Die häufigsten Fragen

Meine neuen Ideen wurden vor kurzem in einer Zeitschrift veröffentlicht. Kann ich dafür noch Patentschutz erhalten?

In Deutschland wird wie in den meisten Staaten ein Patent nur auf Erfindungen erteilt, die 'neu', d.h. schriftlich wie mündlich unveröffentlicht sind. Eine sog. 'Neuheitsschonfrist', bei der Veröffentlichungen des Erfinders außer Betracht gelassen werden, gibt es in Deutschland nicht. Nur bei Gebrauchsmustern bleiben eigene Veröffentlichungen innerhalb der letzten sechs Monate unberücksichtigt. In den USA beträgt die Neuheitsschonfrist im Falle einer Patentanmeldung ein Jahr.

In jedem Fall wird durch eine Vorveröffentlichung die Chance auf weitgehenden Patentschutz wesentlich eingeschränkt.

Ich möchte meine Forschungsergebnisse so bald wie möglich veröffentlichen. Wie lange wird dies durch eine Patentierung hinausgezögert?

Das patentrechtlich entscheidende Datum einer Veröffentlichung ist das Erscheinungsdatum der Zeitschrift und nicht etwa das Einreichungsdatum Ihres Artikels. Wird berücksichtigt, dass vom Zeitpunkt der Einreichung eines Beitrags bis zu seiner Veröffentlichung in der Regel mehrere Monate vergehen, so wird klar, dass durch eine Patentanmeldung *keine* Verzögerung einer Veröffentlichung eintreten muss.

Um jedoch zu verhindern, dass Informationen bereits während der Begutachtung an die Öffentlichkeit gelangen, sollte *zuerst* die Patentanmeldung beim Patentamt hinterlegt und erst danach der betreffende Artikel bei der Zeitschrift eingereicht werden.

Beachten Sie bitte, dass Sie die Publikation einer Erfindung, soweit diese noch nicht zum Patent angemeldet ist, Ihrer Hochschule melden müssen. Nach einer Frist von i. d. R. zwei Monaten darf dann die Veröffentlichung erfolgen.

Ich habe die Ideen, die angemeldet werden sollen, bereits meinen Kollegen am Institut erläutert. Ist das schon Öffentlichkeit?

Unter "Öffentlichkeit" versteht man einen nicht mehr eindeutig begrenzten Personenkreis, der Zugang zu relevanten Informationen hat. Kollegen, die im selben Projekt beschäftigt sind, gehören sicherlich nicht dazu. Sie sollten allerdings immer bedenken, inwieweit Ihre Kollegen zur Erfindung beigetragen haben und daher als Erfinder benannt werden müssen.

Meine Erfindung wurde ausführlich in meiner Diplomarbeit, die seit einigen Wochen in der Universitätsbibliothek ausliegt, beschrieben. Ist sie noch neu?

Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten, die *öffentlich* zur Einsicht ausliegen, sind neuheitsschädlich. Die betreffende Arbeit muss mindestens bis zur Patentanmeldung unter Verschluss gehalten werden und eventuelle Leser der Arbeit müssen zur Geheimhaltung verpflichtet werden. Die Verleihung eines Dokortitels wird in Absprache mit der Fakultät bzw. der Universitätsbibliothek aber normalerweise nicht verzögert.

Wem gehört eine Erfindung, die in einem Drittmittelprojekt entstand? Was habe ich als Erfinder zu beachten?

Um diese Fragen beantworten zu können, müssen zunächst zwei wesentliche Punkte abgeklärt werden. Erstens ist entscheidend, wer Ihr Arbeitgeber ist und welche Aufgaben in Ihrem Arbeits- oder Dienstvertrag festgelegt sind. Zweitens ergibt sich in aller Regel aus den jeweiligen Zuwendungsbestimmungen des Drittmittelgebers, wie im Falle von Erfindungen zu verfahren ist.

Daher ist die frühzeitige Abgabe einer Erfindungsmeldung an den Arbeitgeber (nicht an den Drittmittelgeber) empfehlenswert, um zeitnah die erforderlichen weiteren Schritte zu klären.

Meine Erfindungsanteile sollen in Anspruch genommen werden. Welche Rechte und Pflichten ergeben sich hieraus? Was sind die Vor- und Nachteile einer Inanspruchnahme?

Jeder Arbeitnehmer ist gesetzlich verpflichtet, dem Arbeitgeber seine Erfindung unverzüglich schriftlich zu melden. Als Vertreterin Ihres Arbeitgebers fungiert in der Regel die Rechts- oder Technologietransferabteilung Ihrer Hochschule, *nicht* aber das Institut oder der betreuende Professor. Die Hochschule muss innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Meldung entscheiden, ob sie die Erfindung freigibt oder in Anspruch nimmt.

Im Fall einer freien Erfindung ist der Erfinder berechtigt, diese selbst auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko anzumelden und zu verwerten. Auch in diesem Fall kann eine Unterstützung durch TLB möglich sein.

Wird die Erfindung dagegen in Anspruch genommen, so ist die Hochschule verpflichtet, diese zum Patent anzumelden und den Erfinder aus Verwertungseinnahmen zu vergüten. Der Erfinder wird als solcher immer namentlich benannt, es sei denn, er verzichtet auf dieses Recht. Kosten entstehen ihm weder bei der Anmeldung, der Aufrechterhaltung noch der Verwertung des Schutzrechts.

Die Hochschulen in Baden-Württemberg werden bei der Anmeldung und der Verwertung von Erfindungen durch die TLB GmbH unterstützt. Langjährige Erfahrungen haben gezeigt, dass bei der Verwertung von Erfindungen durch geeignet ausgestattete Verwertungseinrichtungen, wie z. B. TLB, wesentlich günstigere Vertragskonditionen erzielt werden können, die letztlich dem Erfinder und seiner Hochschule zugute kommen.

Ich habe bereits eine Firma, die sich für meine Erfindung interessiert. Wird diese Beziehung bei der Verwertung durch TLB berücksichtigt?

Selbstverständlich berücksichtigt TLB bei der Verwertung einer Technologie alle Anregungen und Beziehungen, die der Erfinder mit einbringt. Generell gilt aber, dass *vor* der Anmeldung einer Erfindung zum Patent bzw. Gebrauchsmuster so wenig Information wie möglich an potentielle Interessenten in Unternehmen gegeben werden sollten.

Außerdem empfiehlt sich äußerste Zurückhaltung bei der Abgabe irgendwelcher Zusagen gegenüber Firmen. Ihr Gesprächspartner könnte sich später mit Recht darauf berufen.

Inwieweit ist eine Patentierung von Software in Europa möglich?

Die Prüfungspraxis des Europäischen Patentamtes unterscheidet zwischen Software "als solcher", für die kein Patentschutz erlangt werden kann, und Software mit "technischem Charakter". Eine Software weist dann einen technischen Charakter auf, wenn

1) die Software selbst ein technisches Problem löst (etwa Steuerungs- und Regelungssysteme) oder

2) bei der Ausführung der Software ein *zusätzlicher* technischer Effekt auftritt, wobei physikalische Veränderungen in der Hardware, wie sie bei jeder Ausführung von Software auftreten, nicht ausreichen. Neuheit und Erfindungshöhe vorausgesetzt, erkennen die meisten Patentämter solche Software als patentfähig an, die z. B. einen der folgenden zusätzlichen technischen Effekte aufweist:

- schnellere Ausführungszeiten,
- höhere Datentransferraten,
- effektivere Datenspeicherung,
- höhere Auflösung etwa in der Bildverarbeitung,
- einfachere Manipulation bei Computergraphiken,
- effektivere Datenkompression,
- höhere Effektivität eines Datenfilters.

Gibt es in den Biowissenschaften auch patentierbare Erfindungen?

Gerade in den Biowissenschaften werden hochinteressante und patentfähige Erfindungen gemacht. Denn nach Definition ist eine Erfindung eine 'Lehre zum planmäßigen Handeln unter dem Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erzielung eines kausal überschaubaren Erfolgs'. Hierunter können demnach auch Erfindungen im Bereich der Biowissenschaften fallen.

Die Erkenntnis, dass ein bestimmtes, bisher unbekanntes Gen im Genom vorhanden ist, stellt eine nicht patentfähige Entdeckung dar. Wird allerdings ein Verfahren zur Isolierung oder zur Verwendung von DNA-Sequenzen oder Teilsequenzen angemeldet, ist - eine genaue Beschreibung der Funktion und gewerbliche Anwendbarkeit vorausgesetzt - eine Patentierung möglich. Ob die von den Patentämtern vorgegebenen Richtlinien hierfür erfüllt sind, muss an jeder Erfindung im Einzelnen geprüft werden.

Ich habe eine Erfindung gemacht. Zu welchem Zeitpunkt soll ich mich mit TLB in Verbindung setzen?

Sie können sich in allen Fragen, die Geistiges Eigentum betreffen, jederzeit an die Rechts- bzw. Technologietransferabteilung Ihrer Hochschule oder direkt an TLB wenden.

Generell gilt, dass Sie sich dann mit TLB in Verbindung setzen sollten, sobald Sie sich mit einer technischen Entwicklung beschäftigen, die möglicherweise ein wirtschaftliches Potential aufweist, auf jeden Fall *bevor* Sie mit Außenstehenden wie z. B. Kollegen aus anderen Instituten oder Firmenvertretern darüber reden.

Der Aufbau eines Funktionsmusters oder eines Prototypen ist im Hinblick auf eine Verwertung einer Erfindung oft hilfreich, manchmal gar unerlässlich, zur Einreichung einer Patentanmeldung genügt jedoch bereits die technisch plausible Darlegung Ihrer Ideen.

Bei TLB diskutieren Sie Ihre Erfindung mit einem Berater, der eine fundierte wissenschaftlich-technische Ausbildung besitzt. Das Ziel des ersten Gesprächs besteht darin, ihm genügend Informationen zu vermitteln, damit er Recherchen zum Stand der Technik auf Ihrem Gebiet durchführen kann.

Liefert das Rechercheergebnis gute Indizien auf eine Patentfähigkeit und werden die Verwertungschancen der Erfindung positiv beurteilt, so wird in der Regel ein Patent angemeldet. In Zusammenarbeit mit dem Erfinder wird unter Berücksichtigung der jeweiligen Randbedingungen eine fallspezifische Verwertungsstrategie erarbeitet.