

Einleitung

Dieser Leitfaden soll allen Angehörigen der baden-württembergischen Hochschulen eine erste Hilfestellung für den Fall geben, dass in ihrem Arbeitsbereich neue technische Entwicklungen entstehen, die möglicherweise ein wirtschaftliches Potential aufweisen. Auch bei der Konzeption neuer Forschungsvorhaben, vor allem im Zusammenhang mit der Einwerbung von Drittmitteln, ist die frühzeitige Berücksichtigung der Aspekte des gewerblichen Rechtsschutzes von wachsender Bedeutung.

Um das innovative Potential der Hochschulen verstärkt einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen, wurde 1998 die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH gegründet. TLB berät und unterstützt die Hochschulen und ihre Mitglieder in allen Fragen, die den Schutz und die Verwertung von Geistigem Eigentum betreffen. Dazu gehören Erfindungen, Software, Marken, Designs usw.

Das Angebot von TLB umfasst

- die kostenlose und vertrauliche Erstberatung für Hochschulangehörige in allen Fragen zu Geistigem Eigentum
- die Bewertung von Erfindungen im Hinblick auf
- Patentfähigkeit
- wirtschaftliche Verwertungschancen,
- die finanzielle Förderung beim Erwerb von gewerblichen Schutzrechten sowie
- die kommerziellen Verwertung von Geistigem Eigentum.

1. Gewerbliche Schutzrechte

Ein gewerbliches Schutzrecht sichert dem Inhaber eine zeitlich begrenzte Monopolstellung zur Verwertung seiner Erfindung bzw. Entwicklung. Durch gewerbliche Schutzrechte lassen sich Forschungs- und Entwicklungsergebnisse absichern. Gewerbliche Schutzrechte sind Ansatzpunkt für Lizenzverhandlungen oder dienen als motivierendes Element bei der Anbahnung von Kooperationen mit der Industrie.

Die wichtigsten gewerblichen Schutzrechte sind

- Patente und Gebrauchsmuster für technische Erfindungen,
- Urheberrechte für u. a. Sprachwerke (Schriftwerke, Reden), Computerprogramme sowie Multimedia-Ergebnisse,
- Marken für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen und
- Geschmacksmuster für Designs.

2. Erfindungen

Eine Erfindung ist eine neue Lehre zur Lösung eines technischen Problems.

Eine Erfindung muss

- neu sein,
- auf einer erfinderischen Tätigkeit bzw. einem erfinderischen Schritt beruhen und
- gewerblich anwendbar sein, um als Patent oder Gebrauchsmuster geschützt werden zu können.

Eine Erfindung gilt dann als "neu", wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der "Stand der Technik" umfasst alle schriftlichen oder mündlichen Hinweise, die am Tag der Anmeldung beim Patentamt weltweit der Öffentlichkeit zugänglich waren. *Dies betrifft auch die eigenen Publikationen des Anmelders.*

Das Kriterium der "erfinderischen Tätigkeit" (auch "Erfindungshöhe" genannt) ist dann erfüllt, wenn sich die Erfindung für einen durchschnittlichen Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Der Unterschied zwischen einem Patent und einem Gebrauchsmuster besteht (neben der Neuheitsschonfrist beim Gebrauchsmuster) im wesentlichen in der geringeren Erfindungshöhe, die für das Gebrauchsmuster erforderlich ist.

Keine Erfindungen und damit weder patent- noch gebrauchsmusterfähig sind

- Entdeckungen, Theorien und mathematische Methoden,
- ästhetische Formschöpfungen und Designs,
- Pläne, Regeln, Spiele, Computerprogramme als solche und
- die Wiedergabe von Informationen.

3. Rechtliche Stellung von Hochschul-Erfindern

Grundsätzlich gilt für alle Mitglieder der Hochschule, die sich in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Hochschule befinden, das Arbeitnehmererfindungsgesetz. Studenten fallen nur dann darunter, wenn sie in einem Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, z.B. als wissenschaftliche Hilfskraft, stehen.

Gesetzlich wird unterschieden zwischen Diensterfindungen und freien Erfindungen. Diensterfindungen sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses

- aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden oder
- beruhen maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes (hier: der Hochschule).

Andere Erfindungen sind frei.

4. Erfindungen von Arbeitnehmern

Mit der Änderung des Arbeitnehmererfindergesetzes wurden die Regelungen für Hochschulerfinder neu definiert. Es gelten jetzt für alle Hochschulerfinder die gleichen

Bestimmungen. Zunächst gilt, dass Hochschul-Erfinder, wie Arbeitnehmererfinder in der freien Wirtschaft auch, ihrem Arbeitgeber, also der Hochschule, ihre Erfindung unverzüglich *in Textform* melden müssen, gleichgültig, ob es sich ihrer Ansicht nach um eine Dienstleistungserfindung oder eine freie Erfindung handelt. Bei TLB und den Rechts- bzw. Technologietransferabteilungen der Hochschulen sind hierfür Formblätter erhältlich. Sind mehrere Personen an einer Erfindung beteiligt, so sollten sie diese Meldung gemeinsam abgeben. Lehnt ein Erfinder eine Publikation seiner Erfindung ab, muss er keine Erfindungsmeldung abgeben. Die Erfindung darf von ihm dann jedoch auch nicht anderweitig veröffentlicht oder verwertet werden.

Die Hochschule muss innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung entscheiden, ob sie die gemeldete Erfindung

- freigibt oder
- in Anspruch nimmt.

Dabei werden bereits bestehende vertragliche Verpflichtungen berücksichtigt. Ist vier Monate nach Eingang der Erfindungsmeldung keine Freigabe erfolgt, so wird die Erfindung automatisch in Anspruch genommen.

Ist die Erfindung frei gegeben worden, so ist der Erfinder berechtigt, diese selbst zu einem Schutzrecht anzumelden und zu verwerten.

Wird die Erfindung in Anspruch genommen, so ist die Hochschule verpflichtet, diese auf ihre Kosten zum Patent anzumelden und den Erfinder im Falle von Einnahmen, z. B. aus einem Lizenzvertrag, zu vergüten.

Die Patentanmeldung erfolgt auf den Namen der Hochschule, die Erfinder werden namentlich benannt. Möchte ein Hochschul-Erfinder seine Erfindung publizieren, so muss er das seiner Hochschule rechtzeitig anzeigen. Nach einer Frist, die der Hochschule eine Patentanmeldung ermöglicht (in der Regel zwei Monate) darf die Veröffentlichung erfolgen.

Als Vergütung erhalten Hochschul-Erfinder 30% der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen. Ein weiterer Anteil an den Verwertungseinnahmen, dessen Höhe hochschulspezifisch unterschiedlich ausfallen kann, fließt dem Institut des Erfinders zu.

5. Software

Software-Produkte sind – von trivialen Programmen abgesehen – immer das Ergebnis einer schöpferischen, wissenschaftlichen Geistestätigkeit und unterliegen damit automatisch dem Schutz durch das Urheberrecht. Dieses Copyright besteht bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers.

Zusätzlich ist nach den heutigen Prüfungsrichtlinien nationaler Patentämter auch Patentschutz für Software-Entwicklungen möglich, die einen „technischen Charakter“ aufweisen. Darunter werden solche Computerprogramme verstanden, die ein technisches Problem lösen *oder* einen zusätzlichen technischen Effekt hervorrufen.

Vor einer Patentanmeldung ist jedoch zu bedenken, dass viele Software-Produkte nur eine Lebensdauer von wenigen Jahren aufweisen. Unter Berücksichtigung der Patentierungskosten und der teilweise jahrelangen Prüfungszeiten der Patentämter ist es daher nicht in jedem Falle sinnvoll, für Software mit „technischem Charakter“ auch den Patentschutz anzustreben.

6. Verwertung

Die Hochschule bewertet in Zusammenarbeit mit TLB die gemeldete Erfindung. Wird die Erfindung nach Recherchen zur Patentlage und zu den potentiellen Marktchancen als hinreichend verwertbar eingestuft, so erfolgt eine Verwertung in enger Abstimmung mit der Hochschule bzw. den Erfindern.

Dazu gehören u. a. die Aufnahme von Firmenkontakten, das Führen von Vertragsverhandlungen und die Ausarbeitung von Verträgen.

Bei einer freien Erfindung bietet TLB in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer-Patentstelle, München, finanzielle Mittel zum Erwerb von gewerblichen Schutzrechten an. Im Rahmen dieser Förderung tragen die Erfinder in der Regel 20% der Kosten zur Erwirkung und Aufrechterhaltung des Patents. Aus eventuell erzielten Einnahmen stehen der Fraunhofer Patentstelle und TLB zusammen 25% zu.

7. Fragen und Antworten

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.