

# Kurzer Leitfaden

für Universitäts- und  
Hochschulerfinder



Der Leitfaden wurde mit der üblichen Sorgfalt zusammengestellt.  
Eine Haftung oder Gewähr für dessen Inhalt kann leider nicht  
übernommen werden.

5. Auflage

© 2009 Technologie-Lizenz-Büro (TLB)

der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH

Nachdruck nur mit Genehmigung der TLB GmbH

## Einleitung

Dieser Leitfaden soll allen Angehörigen einer deutschen Universität oder Hochschule eine erste Hilfestellung für den Fall geben, dass in ihrem Arbeitsbereich neue technische Entwicklungen entstehen, die möglicherweise ein wirtschaftliches Potenzial 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 Potenzial der Universitäten und Hochschulen verstärkt einer wirtschaftlichen Verwertung zuzuführen, wurde 1998 die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH gegründet. TLB berät und unterstützt die betreuten Universitäten und Hochschulen und ihre Mitglieder in allen Fragen, die den Schutz und die Verwertung von Geistigem Eigentum betreffen.

Das Angebot von TLB umfasst

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

## Inhalt

|    |   |
|----|---|
| 1. | Gewerbliche Schutzrechte  |
| 2. | Erfindungen   |
| 3. | Rechtliche Stellung von<br>Universitäts- und Hochschulerfindern |
| 4. | Erfindungen von Arbeitnehmern                                   |
| 5. | Software  |
| 6. | Verwertung  |
| 7. | Fragen und Antworten  |
| 8. | Notizen   |

# 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 der Erfindung beim Patentamt weltweit der Öffentlichkeit zugänglich waren. *Dies betrifft bei einer deutschen oder einer europäischen Anmeldung auch die eigenen Publikationen des Erfinders oder 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 und der kürzeren maximalen Schutzfrist beim Gebrauchsmuster) im Wesentlichen in der geringeren Erfindungshöhe, die für ein Gebrauchsmuster erforderlich ist. Patente können sowohl technische Vorrichtungen als auch technische Verfahren zum Inhalt haben. Gebrauchsmuster werden nur für technische Vorrichtungen eingetragen.

*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 Universitäts- und Hochschulerfindern

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

Gesetzlich wird unterschieden zwischen Diensterfindungen (gebundenen Erfindungen) 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 Universität oder Hochschule).

Andere Erfindungen sind frei.

### 4. Erfindungen von Arbeitnehmern

Bereits im Februar 2002 wurden die gesetzlichen Regelungen für Universitäts- und Hochschulerfinder neu definiert. Es gelten seither für alle in diesem Bereich Beschäftigten die gleichen Bestimmungen. Danach müssen alle Universitäts- oder Hochschulerfinder, wie Arbeitnehmererfinder in der freien Wirtschaft auch, ihrem Arbeitgeber ihre Erfindung unverzüglich melden, gleichgültig, ob es sich ihrer Ansicht nach um eine Diensterfindung oder eine freie Erfindung handelt. Seit dem 01.10.2009 genügt für diese Meldung die Textform (Meldung per e-Mail oder Fax möglich), wobei einer schriftlichen Meldung – schon aus Gründen der Geheimhaltung und Rechtssicherheit – immer noch der Vorzug gebührt. Bei TLB und den Rechts- bzw. Technologietransferabteilungen der Universitäten und Hochschulen sind hierfür Formblätter erhältlich. Sind mehrere Personen an einer Erfindung beteiligt, so sollten sie die 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 Rechte an der Erfindung gehen seit dem 01.10.2009 nach Ablauf von 4 Monaten nach Eingang einer ordnungsgemäßen Meldung automatisch auf den Arbeitgeber bzw. Dienstherrn über (sog. „Inanspruchnahmefiktion“). Wünscht dieser keinen Rechtsübergang, muss er die Erfindung gegenüber dem oder den Erfindern innerhalb der 4-Monats-Frist in Textform freigeben.

TLB gibt für die bei ihr eingereichten Erfindungsmeldungen gegenüber den Universitäten und Hochschulen eine diesbezügliche Empfehlung ab. Dabei werden bereits bestehende vertragliche Verpflichtungen berücksichtigt.

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

Ist die Erfindung durch explizite Erklärung oder Inanspruchnahmefiktion in Anspruch genommen, so ist die Universität oder 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 Universität oder Hochschule, die Erfinder werden namentlich benannt. Möchte ein Universitäts- oder Hochschülerfinder seine Erfindung publizieren, so muss er dies seinem Arbeitgeber rechtzeitig anzeigen. Nach einer Frist, die der Universität bzw. Hochschule eine Patentanmeldung ermöglicht (in der Regel zwei Monate), darf die Veröffentlichung erfolgen.

Als Vergütung erhalten Universitäts- und Hochschülerfinder 30% der durch die Verwertung der Erfindung erzielten Einnahmen. Ein weiterer Anteil an den Verwertungseinnahmen, dessen Höhe hochschulspezifisch unterschiedlich ausfallen kann, fließt regelmäßig 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 sogenannte 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, z.B. durch Erhöhung einer Datenübertragungsrate oder höhere Auflösung bei Bildverarbeitungen.

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 Patentschutz anzustreben.

## 6. Verwertung

TLB betreibt die Bewertung und Verwertung von Universitäts- und Hochschülerfindungen in deren Auftrag. Dabei unternimmt TLB zunächst eine Eingangsbewertung, die in eine Detailbewertung mündet, wenn die Erfindung hinreichend wahrscheinlich neu ist und Marktchancen erkennbar sind. Wird die Erfindung nach diesen Recherchen zur Patentlage und zu den potentiellen Marktchancen als hinreichend verwertbar eingestuft, so erfolgt nach Inanspruchnahme durch die Universität bzw. Hochschule eine Verwertung in enger Abstimmung mit dieser bzw. mit den Erfindern.

Dazu gehören u.a. die Aufnahme von Firmenkontakten, das Führen von Vertragsverhandlungen, die Ausarbeitung von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit Lizenz- oder Kaufverträgen sowie das entsprechende Vertragscontrolling.

Für die bei TLB ab 2010 eingehende Erfindungsmeldungen bietet TLB die Übernahme der Patentierungskosten als zusätzliche Serviceleistung an, sofern die Erfindung von TLB als besonders aussichtsreich eingestuft wird und die benötigten Mittel die Budgetplanung nicht überschreiten.

## 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, wird deutlich, dass durch eine Patentanmeldung *keine* Verzögerung einer Veröffentlichung eintreten muss.

Um jedoch zu gewährleisten, dass Informationen nicht bereits während der Begutachtung an die Öffentlichkeit gelangen, sollte möglichst *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 Universität oder 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 im Institut erläutert. Ist das schon Öffentlichkeit?

Unter „Öffentlichkeit“ versteht man einen nicht mehr eindeutig begrenzten Personenkreis, der Zugang zu relevanten Informationen hat. Dies sind beispielsweise öffentliche Institutsseminare und Prüfungen sowie Vorträge, Publikationen und – auch im Internet – veröffentlichte Abstracts.

Kollegen, die im selben Projekt beschäftigt sind, gehören sicherlich nicht zur Öffentlichkeit. Sie sollten allerdings immer bedenken, inwieweit Ihre Kollegen zur Erfindung beigetragen haben und daher als Erfinder benannt werden müssen.

# 7. Fragen und Antworten

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

Studien-, Diplom-, Bachelor-, Master- 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 wurden in Anspruch genommen. 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 – in Textform – zu melden. Als Vertreterin Ihres Arbeitgebers fungiert in der Regel die Rechts- oder Technologietransferabteilung Ihrer Universität oder Hochschule, *nicht* aber das Institut oder der betreuende Professor. Die Universität bzw. Hochschule muss innerhalb von vier Monaten nach Eingang der Meldung entscheiden, ob sie die Erfindung freigibt; ansonsten gilt sie als in Anspruch genommen. Gleiches gilt, wenn Ihre Universität bzw. Hochschule zuvor Ihnen gegenüber die Inanspruchnahme – in Textform – erklärt.

Im Fall einer frei gewordenen 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 in Absprache mit TLB möglich sein.

Ist die Erfindung dagegen seitens der Universität oder Hochschule in Anspruch genommen, so ist diese verpflichtet, die Erfindung zum Patent anzumelden und den oder die Erfinder aus den erzielten Verwertungseinnahmen zu vergüten. Jeder 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 Universitäten und Hochschulen werden auf Wunsch bei der Anmeldung und der Verwertung von Erfindungen durch die TLB GmbH beraten und unterstützt. Langjährige Erfahrung hat gezeigt, dass sich bei der Verwertung von Erfindungen durch geeignet ausgestattete Verwertungseinrichtungen wie TLB wesentlich günstigere Vertragskonditionen erzielen lassen als ohne deren Unterstützung. Diese professionellen Dienstleistungen kommen letztlich dem Erfinder und seiner Universität oder Hochschule zugute.

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

Selbstverständlich berücksichtigt TLB bei der Vermarktung 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 Informationen wie möglich an potenzielle 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 Bild- bzw. Datenverarbeitung,
- einfachere Manipulation bei Computergrafiken,
- effektivere Datenkompression,
- höhere Effizienz eines Datenfilters.

# 7. Fragen und Antworten

## ■ 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 Universität oder Hochschule oder auch direkt an TLB wenden. Im zweiten Fall klärt TLB eine gegebenenfalls vorzunehmende Beauftragung mit Ihrer Universitäts- oder Hochschulverwaltung.

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 sprechen.

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 dazu.

Bei TLB diskutieren Sie über Ihre Erfindung mit einem individuellen Berater, der eine fundierte wissenschaftlich-technische Ausbildung besitzt und Ihr fester Ansprechpartner ist. 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 Ihrer 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.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Leitfaden einen guten Überblick über die wesentlichen Gesichtspunkte zu Universitäts- und Hochschulerfindungen geben konnten. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite des Leitfadens.

## 8. Notizen



## Dieser Leitfaden wendet sich an ...

... Professoren, Assistenten, Studenten, Beamte, wissenschaftliche Mitarbeiter und sonstige Angestellte an deutschen Universitäten und Hochschulen, die sich bereits mit dem Thema Erfindungen befassen oder dies in Zukunft tun möchten.

Die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) GmbH bietet bereits seit 1998 ein vielseitiges Dienstleistungsangebot im Bereich Patente und Lizenzen:

- Vertrauliche Erfinder-Erstberatung für Universitäts- und Hochschul-Angehörige
- Bewertung von Erfindungen
- Finanzielle Förderung beim Erwerb von Schutzrechten (im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten)
- Kommerzielle Vermarktung von Erfindungen



Technologie-Lizenz-Büro (TLB)  
der Baden-Württembergischen  
Hochschulen GmbH

Ettlinger Straße 25  
D-76137 Karlsruhe  
Telefon +49 (0) 721.79004-0  
Telefax +49 (0) 721.79004-79  
E-Mail [info@tlb.de](mailto:info@tlb.de)  
[www.tlb.de](http://www.tlb.de)

### Unsere Förderer:



Ein Programm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie