

01.03.06

Tipps zur Geheimhaltungsvereinbarung

01.03.2006 – Ein Patent wird auf eine Erfindung nur erteilt, wenn diese "neu" ist, d.h. wenn sie bis zum Tag der Anmeldung schriftlich, wie mündlich unveröffentlicht ist. Wer vor der Anmeldung wissenschaftlichen Austausch mit Firmen oder Wissenschaftlerkollegen pflegen will, muss Geheimhaltung vereinbaren.

Als "neuheitsschädlich" gelten z.B. Vorträge, Handouts, Aufsätze (Tagungsbände!), Abstracts, Papers, Messeauftritte, Ausstellungen, Homepagehinweise, Poster sowie öffentlich ausgelegte Studien-, Diplom- und Doktorarbeiten. Eine sogenannte "Neuheitsschonfrist", innerhalb der Veröffentlichungen des Erfinders unberücksichtigt bleiben, gibt es nur für deutsche Gebrauchsmuster und US-Patente.

Geheimhaltungsvereinbarungen (GHV) – auch Confidential Disclosure Agreement (CDA) oder Non-Disclosure Agreement (NDA) – sind häufig auch über den Tag der Patentanmeldung hinaus geboten. So sollten z.B. bis zur Offenlegung der Patentschrift Informationen ebenfalls nur unter Geltung einer Geheimhaltungsvereinbarung ausgetauscht werden, damit gegebenenfalls die Patentschrift überarbeitet und so neuesten Forschungsergebnissen angepasst werden kann.

Inhalt und Form

Genau bezeichnet werden sollte der Gegenstand der Geheimhaltung: Unterlagen, Forschungsergebnisse, Daten, Zeichnungen, Entwürfe, Skizzen, Pläne, Beschreibungen, Spezifikationen, Messergebnisse, Berechnungen, Erfahrungen, Verfahren, Muster, Kenntnisse und Vorgänge einschließlich geheimes Know-how sowie weitere noch nicht veröffentlichte Anmeldungen gewerblicher Schutzrechte und sonstige Informationen.

Der Zweck, zu dem der Empfänger die Informationen benutzen darf, sollte beschränkt werden, z. B. auf die Evaluierung der kommerziellen Anwendbarkeit.

Von der Geheimhaltungspflicht ausgenommen werden Informationen,

- ☐ die dem Unternehmen vor Abschluss dieser Vereinbarungen bereits bekannt waren,
- ☐ die dem Unternehmen rechtmäßig von Dritten übermittelt werden, oder
- ☐ die bei Abschluss der Vereinbarung bereits allgemein bekannt sind oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in dieser Vereinbarung enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt werden.

Die Beweislast für das Vorliegen der genannten Ausnahmen trägt i.d.R. das Unternehmen.

Um im Streitfall eindeutig klären zu können, dass die ausgetauschte Information

Pressekontakt

Annette Siller, M.A.

Technologie-Lizenz-Büro (TLB)

Ettlinger Straße 25

76137 Karlsruhe | Germany

Telefon +49 721-79004-0

asiller@tlb.de | www.tlb.de

unter die GHV fiel, sollte alles, was an den Vertragspartner herausgegeben wird deutlich mit dem Vermerk "GEHEIM" gekennzeichnet sein und möglichst mit einem Anschreiben versehen werden, das auf die GHV Bezug nimmt.

Bei Kooperationen ist die GHV Gegenstand des Kooperationsvertrages.

Geschützt werden können auch mündlich ausgetauschte Informationen. Für solche Fälle sollte in der GHV vereinbart werden, dass der offen legende Partner Zeitpunkt und Inhalt der ausgetauschten Informationen schriftlich festhält und später mit dem Vermerk "GEHEIM" an den Vertragspartner übersendet.

Um die Geheimhaltung auch im Streitfalle zu gewährleisten, kann vereinbart werden, dass Streitigkeiten in einem nicht-öffentlichen Schiedsgericht statt in einem öffentlichen Prozess ausgetragen werden.

Eine Geheimhaltungsvereinbarung kann grundsätzlich auch in anderer Form als Schriftform abgeschlossen werden. Eine E-Mail des Gesprächspartners, in der dieser zustimmt, die ausgetauschten Daten vertraulich zu behandeln, oder ein entsprechendes Telefonat unter Zeugen reichen aus.

Im Rahmen von Seminaren bietet sich eine Vertraulichkeitserklärung mit Teilnehmerliste an, die von jedem Teilnehmer unterzeichnet werden sollte.

Wir beraten in allen Fällen, in denen Rechte der Universität an den Informationen bestehen oder durch deren Preisgabe gefährdet sein könnten, also hauptsächlich in gemeldeten Diensterfindungsfällen. Die Geheimhaltungsvereinbarungen werden individuell auf Ihren jeweiligen Fall angepasst.

Rechte an Diplomarbeiten

Diplomarbeiten sind **urheberrechtlich geschützte** Werke. Das Urheberrecht steht in der Regel allein dem Diplomanden zu. Das ergibt sich aus der prüfungsrelevanten Anforderung nach eigenständiger Leistung des Prüflings. Die Hochschule darf Exemplare nur zu Prüfungszwecken besitzen, für anderweitige Nutzung, Veröffentlichung und Verwertung bedarf es der Zustimmung des Diplomanden.

Diplomarbeiten, die **Erfindungen oder Entwicklungen** zum Ergebnis haben, unterliegen dem Patent- oder Gebrauchsmusterrecht. Auch der Patent- oder Gebrauchsmusterschutz steht in der Regel dem Diplomanden und nicht dem betreuenden Professor bzw. der Hochschule zu. Erst nach Veröffentlichung der Erfindung/Entwicklung darf die Hochschule das Patent oder Gebrauchsmuster zu Zwecken der Forschung und Lehre verwenden. Vor diesem Zeitpunkt benötigt sie dafür die Zustimmung des Diplomanden. Für das Verwerten, d.h.

Verlizenzieren oder Verkaufen der Erfindung/Entwicklung oder des dazugehörigen Know-hows benötigt die Hochschule immer die Zustimmung des Diplomanden.

Baut die Diplomarbeit auf patent- oder Gebrauchsmusterrechtlich geschützten Ergebnissen anderer auf, sind der Diplomand und gegebenenfalls der frühere Erfinder als Miterfinder zu betrachten. Es empfiehlt sich, für den Fall einer notwendigen Beweisführung die Vorentwicklungen eindeutig zu dokumentieren.

In der Regel sind Diplomanden Studierende und nicht Beschäftigte der Hochschule und unterfallen so nicht dem Arbeitnehmererfindergesetz, das dem Arbeitgeber die Möglichkeit gibt, die Rechte an den im Arbeitsverhältnis entstandenen Erfindungen in Anspruch zu nehmen. Anders verhält es sich, wenn die Diplomanden z. B. als Studentische Hilfskräfte an der Hochschule angestellt sind oder in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis zum Betreuer stehen. Dann kann TLB zusammen mit der Hochschule prüfen, ob eine Diensterfindung nach dem Arbeitnehmererfindergesetz vorliegt.

Übertragung der Verwertungsrechte

Die Verwertungsrechte der urheberrechtlich geschützten Diplomarbeit und die Rechte an der Erfindung (insbesondere das darauf angemeldete Schutzrecht) können vom Diplomanden übertragen werden. Die vertragliche Regelung hierzu ist grundsätzlich frei verhandelbar, unterliegt zum Zeitpunkt der Vergabe der Diplomarbeit jedoch engen rechtlichen Grenzen.

So darf die Themenvergabe nicht generell vom Abschluss einer Schutzrechtsvereinbarung abhängig gemacht werden. Das wäre nur dann rechtmäßig, wenn ein legitimes Interesse der Hochschule oder des betreuenden Professors an einer derartigen Vereinbarung besteht, z.B. wenn die Diplomarbeit in ein Forschungsprojekt eingebunden ist.

Der Diplomand muss aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, ein anderes Thema ohne eine Schutzrechtsvereinbarung zu erhalten (Grundsatz der Freiwilligkeit). Eine unentgeltliche Abtretung von Schutzrechten ist in der Regel nicht statthaft. Schutzrechtsvereinbarungen, die diese genannten Grenzen missachten, sind rechtswidrig und von Beginn an nichtig.

Diplomanden können mit Unternehmen, in denen oder mit denen sie im Rahmen ihrer Diplomarbeit eine anwendungsorientierte Fragestellung bearbeiten, ein Entgelt aushandeln. Dieses kann sowohl für die Übertragung gewerblicher Schutzrechte aus der Diplomarbeit als auch für andere Leistungen vereinbart werden.

Eine Übertragung dieser Rechte nach Abschluss der Diplomarbeit ist in der Regel rechtlich unbedenklich. Bei Übertragung der Erfindungsrechte an die Hochschule kann vereinbart werden, dass der Diplomand entsprechend einem Diensterfinder² bezahlt wird, also 30 % der von der Hochschule erzielten Erlöse

aus der Erfindung erhält. Nach der Erfahrung von TLB findet diese Lösung bei Diplomanden regelmäßig Zustimmung, da damit der gesamte Ablauf des Patentierungsverfahrens von der Hochschule bzw. von TLB übernommen wird.

Patentvisualisierung

Videos zur grafischen und funktionalen Darstellung von Patentideen eignen sich besonders um kompliziertere Prozessabläufe anschaulich zu machen. Sie sind aufwendig und erfordern vom Erfinder eine hohe Bereitschaft zur Mitwirkung.

Sehen Sie hier die Visualisierung eines neuartigen Antriebskonzepts ohne jede Lenkmechanik und seiner Einsatzmöglichkeiten: Kurzvideo Roboter (AVI-Format 12,3 MB)

Das zweite Beispiel zeigt ein neues Verfahren zur Diagnostik der Atemwegsfunktionen (QuickTime Movie 37,3 MB). Zum Abspielen des Videos wird der Apple QuickTime Player benötigt. [Download QuickTime](#)

Veranstaltungshinweis

Das Erfinderforum Bottwartal mit seinem Initiator Michael Maragudakis pflegt ein reges Vortragswesen. Die Veranstaltungen finden etwa einmal im Monat an verschiedenen Orten statt. Ein kleiner Kostenbeitrag wird erhoben.

Weitere Informationen und das Jahresprogramm sind erhältlich unter info@maragudakis.com