

Leitlinien zum Umgang mit Erfindungen und Patenten an der Hochschule Bremen (HSB)

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences
Neustadtswall 20
28199 Bremen

1. Zielsetzung

Diese vom Rektorat der HSB am 20.11.2015 beschlossene Leitlinie zum Umgang mit Erfindungen und Patenten ist die Grundlage für den Umgang mit geistigem Eigentum an der HSB. Die HSB sieht es als eine strategische Aufgabe an, erarbeitetes Wissen der Allgemeinheit zugänglich zu machen, geistiges Eigentum zu schützen und sowohl für die HSB als auch die Allgemeinheit nutzbringend anzuwenden. Die Interessen der HSB als auch ihrer Einrichtungen und Beschäftigten sollen gewahrt, die Wissenschaftler unterstützt und zugleich der Zugang zu Forschungsergebnissen, deren Verbreitung und Nutzung durch Verkauf, Lizenzierungen oder Ausgründungen gefördert und geregelt werden.

Weitere Ziele dieser Leitlinien sind:

- mit Patenten die Grundlage für neue Forschungsprojekte zu schaffen,
- die erfolgreiche Gründung von Start-Ups aus der HSB heraus zu ermöglichen,
- den wissenschaftlichen Nachwuchs mit gewerblichen Schutzrechten vertraut machen,
- mit einem angemessenen Patentportfolio die Innovationskraft der HSB zu dokumentieren,
- einen Beitrag zum Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu leisten.

Um die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HSB möglichst umfassend von administrativen Aufgaben bei der Sicherung und kommerziellen Verwertung des geistigen Eigentums zu entlasten, hat die HSB die Patentverwertungsagentur InnoWi GmbH mit der Übernahme der Patentierung sowie der Be- und Verwertung des verwertbaren geistigen Eigentums beauftragt.

2. Abläufe bei Erfindungen

Die Erfindungsmeldung

Möglicherweise schutzfähige Ergebnisse sind von allen Hochschullehrinnen und Hochschullehrern, wissenschaftlichen und nicht wissenschaftlichen Bediensteten der HSB grundsätzlich rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Monate vor einer Veröffentlichung der HSB als Erfindung zu melden, § 5 ArbNErfG. Dies gilt zunächst einmal für alle Diensterfindungen. Diensterfindungen sind hierbei sowohl die sogenannten „Aufgabenerfindungen“, also Erfindungen, die im Rahmen der übertragenen Hochschulaufgaben entstehen, als auch Erfahrungserfindungen, also Erfindungen, die aus den Kenntnissen resultieren, die im Zusammenhang mit den Arbeits- bzw. Dienstaufgaben stehen.

Von den Diensterfindungen zu unterscheiden ist die in der Praxis selten vorkommende „freie Erfindung“, bei der außerhalb der übertragenen Arbeitsaufgaben und außerhalb der eigenen, arbeitsrelevanten Kenntnisse und Erfahrungen etwas erfunden wird. Für diese freien Erfindungen besteht zwar keine Meldepflicht nach § 5 ArbNErfG, aber eine im Ergebnis weitestgehend gleichkommende Pflicht zur Mitteilung gegenüber der HSB nach §§ 18, 19 ArbNErfG.

Im Download-Bereich der InnoWi GmbH¹ bzw. auf dem HIP-Server der HSB finden Sie ein standardisiertes Formular „Erfindungsmeldung“, das für eine Meldung einer Diensterfindung nach § 5 ArbNErfG bzw. für eine Mitteilung über eine freie Erfindung nach §§ 18, 19 ArbNErfG gleichermaßen genutzt werden kann.

¹ <http://www.innowi.de/de/service/downloads.php>

Entsprechende Meldungen werden seitens der HSB durch die Rechtsstelle bearbeitet und sind dort einzureichen.

Eine Ausnahme von einer Meldepflicht bei Erfindungen besteht nur dann, wenn eine Hochschülerfinderin bzw. ein Hochschülerfinder aufgrund der grundgesetzlich geschützten Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung bzw. Veröffentlichung einer Diensterverfindung vollkommen ablehnt (negative Publikationsfreiheit). In diesem Falle muss die Erfindung nicht gemeldet werden, § 42 Nr. 2 ArbNErfG. Sollte die Erfinderin bzw. der Erfinder die Erfindung allerdings zu einem späteren Zeitpunkt in irgendeiner Art offenbaren wollen, so ist die Erfindung unverzüglich zu melden, § 42 Nr. 2 Satz 2 ArbNErfG.

Die HSB bietet ihren Studierenden, den von ihr betreuten Doktorandinnen und Doktoranden sowie Hochschulangehörigen, die sich nicht in einem Dienstverhältnis befinden, an, sie in Bezug auf den Umgang mit Erfindungen den Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeitern gleichzustellen. Diesen steht somit auch der beschriebene Prozess zur Erfindungsmeldung mit Beratung durch die InnoWi GmbH offen.

Regelungen in Forschungs- und Entwicklungsprojekten mit Dritten

Auch Erfindungen aus FuE-Projekten fallen unter die Meldepflicht. Bei Drittmittelprojekten sind schon vor Beginn des Vorhabens bezüglich des geistigen Eigentums zwischen dem/den jeweiligen Kooperationspartner/n und der HSB Regelungen zu treffen. Diese werden grundsätzlich in einen Kooperationsvertrag aufgenommen, der unter Beteiligung der Rechtsstelle mit den jeweiligen Kooperationspartnern abzustimmen ist und der durch die Hochschulleitung unterzeichnet wird. Die Regelungen in Kooperationsverträgen sind hierbei grundsätzlich wie folgt ausgestaltet:

- Geistige Eigentumsrechte werden in Industriekooperationen grundsätzlich nicht kostenlos an den jeweiligen Industriepartner übertragen.
- Im Regelfall erfolgt eine Übertragung der im Laufe des Projekts entstandenen geistigen Eigentumsrechte (sog. Foreground) gegen eine Einstandspauschale und/oder eine angemessene Umsatzbeteiligung bei kommerzieller Verwertung.
- Für bei Projektbeginn bereits bestehende geistige Eigentumsrechte (sog. Background) wird dem Kooperationspartner grundsätzlich ein unentgeltliches, nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht für die Dauer und zur Durchführung des Kooperationsprojekts eingeräumt. Für Zwecke außerhalb bzw. nach Beendigung des Projektes können Nutzungsrechte im Einzelfall zu marktüblichen Bedingungen gewährt werden, sofern dies rechtlich möglich ist.

Regelungen für Erfindungen aus Nebentätigkeiten

Grundsätzlich sind alle Regelungen bezüglich geistigen Eigentums in Nebentätigkeitsvereinbarungen rechtzeitig mit der HSB (Rechtsstelle) abzustimmen.

Inanspruchnahme oder Freigabe einer Erfindung

Die HSB kann eine Diensterverfindung durch Erklärung gegenüber den Erfinder/innen in Anspruch nehmen, § 6 ArbNErfG. Daneben gilt eine Diensterverfindung als in Anspruch genommen, sofern sie nicht binnen vier Monate nach vollständiger Meldung durch die HSB ausdrücklich freigegeben wird. Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterverfindung auf die HSB über, § 7 ArbNErfG. HSB.

Im Regelfall entscheidet die HSB auf Grundlage einer Empfehlung der Patentverwertungsagentur InnoWi GmbH über die Inanspruchnahme bzw. Freigabe der Erfindung.

Bei freien Erfindungen verbleiben die Rechte an der Erfindung bei dem Erfinder bzw. der Erfinderin. Eine Verwertung über die HSB unter Einbindung der InnoWi GmbH kann im Bedarfsfall abgestimmt werden.

Regelungen bei Freigabe

Eine Diensterverfindung wird frei, wenn die HSB sie durch Erklärung in Textform freigibt, § 8 ArbNErfG. Über eine frei gewordene Diensterverfindung können die Erfinderinnen und Erfinder ohne Beschränkungen verfügen.

Sollten Erfinderinnen und Erfinder die frei gewordenen Diensterverfindungen im Rahmen ihrer Tätigkeit an der HSB weiterentwickeln, ergänzen oder verbessern, so sind hieraus entstehende schutzrechtsfähige Ideen wieder meldepflichtig und wie eine eigenständige Erfindung zu betrachten.

Die Patentanmeldung

Der Schutz von neuem und vermarktbar geistigem Eigentum erfolgt in der Regel durch eine nationale oder europäische Patentanmeldung, §§ 13, 14 ArbNErfG. Bei sich innerhalb des ersten Jahres nach der Anmeldung (Prioritätsjahre) verfestigendem Interesse an der Anmeldung kann eine weitere Patentierung auch außerhalb von Europa in die Wege geleitet werden. Die nach der Inanspruchnahme gewählte Schutzrechtsstrategie wird mit den Erfinderinnen und Erfindern abgestimmt.

Teilrechts-Übertragung an die Erfinder

Werden schutzrechtsfähige Erfindungen seitens der HSB freigegeben, so hat die Erfinderin bzw. der Erfinder grundsätzlich die Möglichkeit, diese Rechte im eigenen Namen und auf eigene Kosten einzutragen und sodann auch selbst zu vermarkten. Werden Schutzrechte durch die HSB nur für einzelne Länder zur Eintragung gebracht, können prinzipiell die Rechte für die übrigen Länder entsprechend persönlich eingetragen und verwertet werden. Werden durch die HSB angemeldete Schutzrechte bzw. durch die HSB eingereichte Anmeldungen zu einem späteren Zeitpunkt insgesamt oder teilweise aufgegeben, so hat die Erfinderin bzw. der Erfinder grundsätzlich die Möglichkeit, diese Rechte bzw. Rechtsposition zu übernehmen und auf eigene Kosten fortzuführen. In allen oben genannten Fällen erfolgt die entsprechende Rechtsübertragung so rechtzeitig, dass die Erfinderinnen und Erfinder etwaige Fristen einhalten ausnutzen können und ihnen keine Rechte verloren gehen.

3. Verwertung und Verteilung von Verwertungseinnahmen

Vermarktung von Erfindungen

Werden Erfindungen durch die HSB in Anspruch genommen, beginnt der Prozess der Erfindungsvermarktung. Die jeweilige Verwertungsstrategie wird von der InnoWi GmbH gemeinsam mit den Erfindern erarbeitet. Spätere Lizenzverhandlungen werden in enger Abstimmung zwischen HSB, InnoWi GmbH und den Erfinderinnen und Erfindern durchgeführt. Die HSB ist für verschiedene Patent- und Technologielizenzmodelle offen, diese müssen allerdings marktüblichen Bedingungen entsprechen.

Neben der Auslizenzierung von Technologien an bestehende Unternehmen fördert die HSB immer auch Unternehmens- (aus-)gründungen als alternative Verwertungsstrategie. Entsprechend denkbare Ansätze können und sollen bei der Erarbeitung der Verwertungsstrategie erörtert und berücksichtigt werden.

Vergütung der Erfinderinnen und Erfinder

Gemäß § 42 ArbNErfG werden den Erfinderinnen und Erfindern 30 % der Bruttoverwertungserlöse/Lizenzeeinnahmen aus hochschulseitig beanspruchten Erfindungen als Erfindervergütung ausgezahlt (bei Miterfinderinnen und Miterfindern aufgeteilt nach der jeweiligen Erfinderquote). Etwaige Verfahrens oder Anmeldekosten sind durch die HSB zu tragen und verringern den Vergütungsanspruch der Erfinderin bzw. des Erfinders nicht. Der Vergütungsanspruch bleibt bestehen, solange die HSB Verwertungserlöse generieren kann, auch über eine mögliche Beendigung des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses mit der HSB hinaus.