

Leitfaden für Erfinderinnen und Erfinder Vorgehen beim Schutz und der Verwertung von geistigem Eigentum

Dieser Leitfaden soll erste Fragen bezüglich des Themenbereichs Erfindungen, Schutzrechte, Patente, Know-how und Urheberrecht klären sowie das Vorgehen der Freien Universität Berlin beim Schutz und der Verwertung von Erfindungen und Know-how näher erläutern.

Inhalt

1.	Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum.....	2
1.1.	Diensterfindung.....	2
1.2.	Schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum: Patente auf Erfindungen.....	2
1.2.1.	Erfindung benötigt Technizität.....	2
1.2.2.	Neuheit.....	3
1.2.3.	Erfinderische Tätigkeit.....	3
1.2.4.	Patente.....	4
2.	Vorgehen beim Schutz von schutzrechtsfähigem geistigen Eigentum (Erfindungen).....	4
2.1.	Erfindungsmeldung.....	4
2.2.	Inanspruchnahme oder Freigabe.....	4
2.3.	Patentanmeldung.....	5
3.	Nicht schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum: Know-how, Ergebnisse.....	5
4.	Verwertung von geistigem Eigentum.....	5
4.1.	Finden eines Verwertungspartners (Lizenznehmer, Käufer).....	5
4.2.	Verhandlung und Controlling von Verwertungsverträgen (Lizenzvertrag, Kaufvertrag).....	5
4.3.	Verteilung der Verwertungseinnahmen.....	6
4.4.	Vorteile der Patentverwertung für den Erfinder / die Erfinderin:.....	6

1. Schutz und Verwertung von geistigem Eigentum

Ziel der Freien Universität Berlin ist es, Innovationen aus zum überwiegenden Teil öffentlichen finanzierten Forschung auch wieder der Öffentlichkeit in Form einer erfolgreichen Nutzung und ökonomischen Verwertung zu Gute kommen zu lassen sowie Einnahmen aus der Verwertung dieser Innovation in die Forschungsarbeit zu reinvestieren.

Der Begriff geistiges Eigentum (Intellectual Property, kurz IP) umfasst in der Regel Rechte an immateriellen Gütern und beinhaltet sowohl gewerbliche Schutzrechte (Patente, Gebrauchsmuster und Geschmacksmuster) als auch Urheberrechte (Know-how, Forschungsergebnisse). Gemäß des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbnErfG) bzw. des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) kann eine Universität im Regelfall sämtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte an allen durch ihre Beschäftigten generierten Arbeitsergebnisse (Diensterfindungen, Marken, Computerprogramme sowie des damit verbundenen Know-hows) für sich in Anspruch nehmen.

Eine Verwertung von geistigem Eigentum kann dabei über verschiedene Wege realisiert werden: über Lizenzierung an einen bestehenden Lizenznehmer, über Verkauf der Rechte sowie über eine Unternehmensgründung.

1.1. Diensterfindung

Eine sogenannte **Diensterfindung** liegt vor, wenn eine Erfindung aus der Tätigkeit an der Hochschule entstanden ist oder auf Erfahrungen aus dieser Tätigkeit beruht (§ 4 Abs. 2 ArbNErfG). Diensterfindungen sind auf jeden Fall meldepflichtig, gehören dem Arbeitgeber, der Hochschule, und können von ihr zum Patent angemeldet werden, mit der Pflicht, den Erfinder oder die Erfinderin zu vergüten. Dazu gehören auch Erfindungen aus Nebentätigkeiten und der Drittmittelforschung. Alle anderen Erfindungen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin auf einem völlig anderen Gebiet sind sogenannte **freie Erfindungen**, bei denen aber auch Mitteilung- und Anbieterspflicht gegenüber dem Arbeitgeber besteht (§§ 18, 19 ArbNErfG). Studierende bzw. Stipendiaten, die nicht in einem Arbeitsverhältnis mit der Hochschule stehen, sind freie Erfinder und können über ihre Erfindung frei verfügen.

1.2. Schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum: Patente auf Erfindungen

Patente können nach § 1 Patentgesetz (PatG) nur auf Erfindungen erteilt werden, die *neu* sind, auf einer *erfinderischen Tätigkeit* beruhen und *gewerblich anwendbar* sind. Aber was genau ist eine Erfindung, was bedeutet Neuheit und erfinderische Tätigkeit und was ist ein Patent?

1.2.1. Erfindung benötigt Technizität

Unter einer Erfindung ist eine Neuentwicklung auf dem Gebiet der Technik zu verstehen, die ausführbar, brauchbar und wiederholbar sein muss sowie eine technische Lehre (Technizität) beinhalten sollte. Der BGH verwendet z.B. folgende Definition des Begriffes Technizität: „Technisch ist eine Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolgs, der ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit die unmittelbare Folge des Einsatzes beherrschbarer Naturkräfte ist.“

“Eine Erfindung ist demnach eine technische Lösung einer technischen Aufgabe aufgrund von technischen Überlegungen.“

Ist wenigstens eine der folgenden Fragen mit „ja“ zu beantworten, sollte Patentschutz zumindest bezüglich des Erfordernisses der Technizität möglich sein:

1. Wird durch die Erfindung ein **physikalischer Zustand** einer Sache oder eines Systems verändert?
2. Wird durch die Erfindung ein **technischer Effekt** bewirkt?
3. War durch die Erfindung eine **technische Aufgabe** zu lösen?
4. Sind für die Lösung der Aufgabe **technische Überlegungen** notwendig gewesen?

Nicht patentfähig sind gemäß § 1 PatG dagegen Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden als solche. Auch Pläne, Regeln und Verfahren für gedankliche Tätigkeiten, Spiele oder geschäftliche Tätigkeiten sowie Programme für Datenverarbeitungsanlagen also solche sind nach dem deutschen Patentgesetz nicht patentfähig. Eine Software kann unter bestimmten Umständen allerdings patentfähig sein, vor allem, wenn sie bei Ablauf auf einem Computer einen weiteren technischen Effekt bewirkt, die über die „normale“ physikalische Wechselwirkung zwischen Soft- und Hardware hinausgeht (Ausnahme vom Art 52 (2) und (3) EPÜ).

Aufgrund der Komplexität dieser Anforderung ist, vor allem bei Softwareanwendungen, immer eine Einzelfallprüfung vorzunehmen.

1.2.2. Neuheit

Um ein Patent erteilt zu bekommen, muss eine Erfindung neu sein, das heißt sie darf noch nicht der Allgemeinheit, z.B. durch eine Publikation, einem öffentlichen Vortrag o.ä. zugänglich gemacht worden sein (EPÜ Art. 54, Abs. 2). Daher sind Arbeitnehmer gemäß § 42 Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG) verpflichtet, eine Erfindung 2 Monate vor einer geplanten Publikation/Offenbarung der Hochschule zu melden.

Eine geplante Publikation, die sich in einem Review-Prozess befindet, stellt dagegen noch keine Offenbarung dar.

In der Praxis gelten alle Publikationen/Offenbarungen, die vor dem Anmeldetag eines Patentbesitzes der Öffentlichkeit zugänglich waren als neuheitsschädlich, so dass kein Patent erteilt werden kann. Daher ist es essentiell wichtig, eine Patentanmeldung vor Veröffentlichung der Erfindung einzureichen.

1.2.3. Erfinderische Tätigkeit

Eine weitere Voraussetzung für die Erteilung eines Patentbesitzes ist zudem das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit. Dabei gilt nach Art. 56 EPÜ eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn Sie sich für den Fachmann in nicht naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Praktisch liegt im Regelfall dann eine erfinderische Tätigkeit vor, wenn das Ergebnis der Erfindung nicht vorhersehbar war oder sogar ein überraschender Effekt eintritt.

1.2.4. Patente

Ein Patent ist nach § 9 PatG ein Verbotungsrecht, mit Hilfe dessen man anderen verbieten kann, die eigene Erfindung kommerziell zu nutzen. Eine Nutzung im Bereich Forschung und Lehre lässt sich mit einem Patent allerdings nicht untersagen.

Die Zielsetzung des Gesetzgebers ist dabei die Bekanntmachung der technischen Lehre für die Allgemeinheit durch eine nach 18 Monaten erfolgende Veröffentlichung als Anerkennung der erfinderischen Leistung und als Ansporn zur weiteren Entwicklung – auch durch Dritte.

Im Gegenzug gewährt der Gesetzgeber dem Erfinder bzw. Arbeitgeber des Erfinders durch das zeitlich auf 20 Jahre begrenzte Verbotungsrecht einen vorteilhaften zeitlichen Vorsprung für die kommerzielle Verwertung der Erfindung.

Weiterhin entsteht mit einem angemeldeten oder erteilten Patent noch kein Nutzungsrecht der eigenen Erfindung. Für die eigene gewerbliche Nutzung der Erfindung muss mittels einer Freedom-to-operate Analyse sichergestellt werden, dass keine (Patent-) Rechte Dritter verletzt werden. Sollte dies doch der Fall sein, so kann ggf. mit dem Rechteinhaber eine Lizenz vereinbart werden.

2. Vorgehen beim Schutz von schutzrechtsfähigem geistigen Eigentum (Erfindungen)

Im Vorfeld einer Erfindungsmeldung stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Patent- und Lizenzservice gern für ein persönliches Gespräch zur Verfügung, um mögliche Fragen bezüglich der Erfindungsmeldung zu klären.

2.1. Erfindungsmeldung

Die Einreichung einer Erfindungsmeldung soll gemäß § 42 ArbNErfG mindestens 2 Monate vor einer geplanten Veröffentlichung der Erfindung erfolgen. Um den Aufwand für Sie möglichst gering zu halten, ist es beispielsweise möglich, den Entwurf einer geplanten Publikation zusammen mit dem ausgefüllten Formblatt „Erfindungsmeldung“ parallel zum Reviewprozess der Publikation einzureichen.

Nach Eingang der Erfindungsmeldung erfolgt eine kurze Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit sowie bei Vorliegen aller im Original unterzeichneten Dokumente eine Eingangsbestätigung der Erfindungsmeldung. Die Universität hat ab dem Tag des Versands der Eingangsbestätigung 4 Monate Zeit, um die Erfindung zu prüfen, zu bewerten und sich für eine Inanspruchnahme oder Freigabe zu entscheiden.

2.2. Inanspruchnahme oder Freigabe

Nach einer Patent-, Literatur- und Marktrecherche sowie einer internen Evaluierung der Erfindung bezüglich der Neuheit, der erfinderischen Höhe, des möglichen Schutzzumfanges sowie des kommerziellen Potentials entscheidet die Freie Universität Berlin auf Grundlage dieser Kriterien, ob die Erfindung in Anspruch genommen oder den Erfindern freigegeben wird. Im Falle einer Freigabe, können die Erfinder die Erfindung selber zum Patent anmelden, müssen aber auch die Patentkosten selbst tragen.

2.3. Patentanmeldung

Im Falle einer Inanspruchnahme der Erfindung entwickelt der Patent- und Lizenzservice eine passende Schutzrechtsstrategie. Gemeinsam mit den Erfindern und patentanwaltlicher Unterstützung wird eine Patentanmeldeschrift erarbeitet und beim Patentamt eingereicht. Der Patent- und Lizenzservice übernimmt im Folgenden das Patentmanagement sowie die Zahlung der Patentkosten. Ab dem Tag der Patentanmeldung (Einreichung der Patentanmeldung beim Patentamt) kann die Erfindung offenbart (veröffentlicht, publiziert) werden.

3. Nicht schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum: Know-how, Ergebnisse

Neben schutzrechtsfähigen Erfindungen sind aber auch Arbeitsergebnisse aus der Forschung oder vorliegenden Know-how kommerziell verwertbar. Dazu gehören neben urheberrechtlich geschützten Werken wie Publikationen oder Software auch Zelllinien, Bakterien- oder Virusstämme, Antikörper oder Mausmodelle. In diesen Fällen wird seitens des Patent- und Lizenzservices mit dem potentiell interessierten Unternehmen ein Kauf- bzw. Nutzungsvertrag abgeschlossen. Eine Rechnungsstellung erfolgt ebenfalls über den Patent- und Lizenzservice. Interessierten Unternehmen können Sie gern den Patent- und Lizenzservice als direkten Ansprechpartner mitteilen.

4. Verwertung von geistigem Eigentum

4.1. Finden eines Verwertungspartners (Lizenznehmer, Käufer)

Internationale Erfahrungen zeigen, dass die erfolgreichsten Verwertungen oftmals über die Kontakte der Wissenschaftler selber zustande gekommen sind. Aber auch wenn Sie über kein großes Netzwerk von Industriekontakten verfügen, starten wir ggf. unter Mitwirkung von externen Verwertungsdienstleistern eigene Verwertungsbemühungen. Ziel ist in erster Linie eine Lizenz bezüglich der bestehenden Patentrechte an ein interessiertes Industrieunternehmen bzw. an eine universitäre Ausgründung zu vergeben, welches die erfindungsrelevante Technologie damit kommerziell nutzen darf und der Freien Universität Berlin im Gegenzug Lizenzgebühren zahlt. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, das geistige Eigentum mit Hilfe einer eigenen Ausgründung zu verwerten, können Sie sich bezüglich aller Fragen rund um die Gründung eines Unternehmens gern an den Patent- und Lizenzservice wenden.

4.2. Verhandlung und Controlling von Verwertungsverträgen (Lizenzvertrag, Kaufvertrag)

Die Vertragsverhandlung der Verwertungsverträge sowie das entsprechende Vertragscontrolling obliegt dem Patent- und Lizenzservice.

4.3. Verteilung der Verwertungseinnahmen

Die Rechnungsstellung und Vereinnahmung der Verwertungserlöse, die über die Verwertung von Schutzrechten aber auch von Urheberrechten, Know-how oder Ergebnissen generiert werden, erfolgt über den Patent- und Lizenzservice. Weiterhin berechnet der Patent- und Lizenzservice die Erfindervergütung in Höhe von 30 % der Brutto-Verwertungseinnahmen für die Erfindergemeinschaft und leitet diese an interne und externe Dienstleister weiter. Ein Teil der Verwertungseinnahmen wird an die beteiligte Arbeitsgruppe ausgekehrt.

4.4. Vorteile der Patentverwertung für den Erfinder / die Erfinderin:

Folgende Vorteile einer Patentverwertung ergeben sich für den Erfinder / für die Erfinderin:

- Kein finanzielles Risiko
- Erfindervergütung in Höhe von 30 % der Brutto-Verwertungseinnahmen
- Kompetente Unterstützung
- Zusätzliche Veröffentlichung (Patentanmeldung)
- Ermöglicht u.U. zusätzliche Drittmittelförderung
- Positives Image in der Wirtschaft
 - Keine Verzögerung des Publikationsprozesses

Kontaktdaten:

Andrea Hübner
Patentreferentin
Patent- und Lizenzservice

Rechtsangelegenheiten bei Forschung und Transfer

Abteilung Forschung - VIB

Freie Universität Berlin
14195 Berlin

+49 (0)30 838 73 616 Telefon

+49 (0)30 838 73 601 Telefax

andrea.huebner@fu-berlin.de

Stand: 09/2017