

## Leitlinie zum Umgang mit Erfindungsmeldungen

Bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Hochschule können Erfindungen durch Hochschulbeschäftigte entstehen, alleine, aber auch häufig in gemeinschaftlichem Zusammenwirken. Um die Interessen des Landes und der Hochschule als Arbeitgeberin einerseits, die Interessen der Beschäftigten andererseits angemessen auszugleichen, hat der Gesetzgeber im Arbeitnehmererfindungsgesetz Regelungen zur Zuordnung von Erfindungen, zu Meldepflichten, zur Geheimhaltung und zur „Gewinnbeteiligung“ der Beschäftigten getroffen.

### 1. Erfindungsmeldung

Hochschulbeschäftigte müssen nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) jede Erfindung unverzüglich dem Arbeitgeber melden. Handelt es sich um sog. „Dienstervfindungen“, so ist die Hochschule berechtigt, diese in Anspruch zu nehmen und zu verwerten.

Die Meldung der Erfindung an den Arbeitgeber muss unverzüglich nach Fertigstellung, d. h. nach Auffinden der technischen Lösung für ein Problem, und schriftlich erfolgen. Dazu ist das Erfindungsmeldungsformular des IAF zu verwenden und an das IAF weiterzuleiten. Auch ein neu entwickeltes Computerprogramm unterliegt der Meldepflicht, wenn es die Lösung für ein technisches Problem beinhaltet oder wenn seine wirtschaftliche Verwertung geplant ist (z. B. im Rahmen einer Kooperation) oder möglich erscheint.

In der Erfindungsmeldung müssen die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Erfindung deutlich und vollständig beschrieben werden.

Haben mehrere Personen gemeinschaftlich die Erfindung gemacht, so geben sie eine gemeinschaftliche Erfindungsmeldung ab. Sämtliche Miterfinder sind in der Erfindungsmeldung zu benennen. Dies gilt auch für an der Erfindung beteiligte Studierende, Stipendiaten, Mitarbeiter von Kooperationspartnern und andere. Der Beitrag eines Miterfinders braucht nicht unbedingt bereits für sich betrachtet eine erfinderische Leistung darzustellen, muss jedoch über eine bloße, weisungsgebundene Mithilfe hinausgehen.

Bei einer gemeinschaftlichen Erfindungsmeldung sind die Quotenanteile der Miterfinder an der Erfindung in Prozent anzugeben. Dies muss unter Gewichtung von Art und Umfang der jeweiligen Miterfinderbeiträge geschehen. Lassen sich hierfür keine brauchbaren Anhaltspunkte finden, etwa weil die Erfindung durch ständigen Gedankenaustausch und gemeinsame Anstrengung zustande gekommen ist, so kann von gleichen Anteilen ausgegangen werden.

Das IAF berät bei allen Fragen rund um die Erfindungsmeldung.

Sind die Angaben in der Erfindungsmeldung unvollständig oder für eine Bewertung der Erfindung nicht ausreichend, kann die Hochschule die Erfindungsmeldung zurückweisen. In diesem Fall ruht die Frist von vier Monaten, in der die Hochschule über Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung entscheidet. Der Erfinder bleibt zur Nachmeldung verpflichtet. Schuldhaft wahrheitswidrige Angaben können eine Schadensersatzpflicht auslösen.

### 2. Anbieterspflicht bei freien Erfindungen / Angebot zur Lizenzierung

Handelt es sich nicht um eine Dienstervfindung, sondern um eine sog. freie Erfindung, oder ist ein freier Erfinder einer gemeinschaftlichen Erfindung beteiligt, so kann die Hochschule, um die Erfindung im Rahmen der Akquise von Drittmittelprojekten zu nutzen und ggf. einer kommerziellen Verwertung zuführen zu können, dem Erfinder eine Übernahme seiner Rechte an der Erfindung zu den Bedingungen anbieten, die für eine Dienstervfindung gelten.

### 3. Erfindungsmeldung und Geheimhaltung

Nach der Abgabe der Erfindungsmeldung besteht eine gesetzliche Pflicht zur Geheimhaltung (§ 24 ArbnErfG, siehe auch „Leitlinie zur Geheimhaltung“), die frühestens dann endet, wenn diese durch schriftliche Freigabeerklärung der Hochschule frei geworden ist.

Beabsichtigt der Erfinder, die Erfindung oder damit verbundene Forschungsergebnisse durch Veröffentlichung wissenschaftlich zu verwerten, so hat er dies der Hochschule in jedem Fall frühzeitig mitzuteilen. Die Hochschule wird die Dringlichkeit klären und unter Berücksichtigung der sachlichen und vertraglichen Situation nach Möglichkeit eine Vereinbarung mit dem Erfinder treffen, die seine Interessen angemessen berücksichtigt. In der Regel soll die Geheimhaltungspflicht zumindest solange andauern, bis die Erfindung durch Schutzrechtsanmeldung gesichert ist.

#### 4. Prozess der Erfindungsbearbeitung

Nach dem Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung beginnt eine Frist von maximal vier Monaten, in der die Hochschule über die Inanspruchnahme oder die Freigabe der Erfindung entscheidet. Innerhalb dieser Frist wird die Erfindung von der Patentverwertungsagentur (PVA) hinsichtlich ihrer Patentierbarkeit und den Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Verwertung bewertet und eine Empfehlung über die Inanspruchnahme an die Hochschule abgegeben. Soweit der Erfinder die baldige Veröffentlichung der Forschungsergebnisse plant, kann die Frist zur Inanspruchnahme und Patentanmeldung der Erfindung auf zwei Monate verkürzt werden. Die Veröffentlichung darf jedoch nicht vor erfolgter Patentanmeldung erfolgen.

#### 5. Erfindungsbewertung

Die Hochschule führt eine erste Prüfung der Erfindung auf Patentfähigkeit sowie in Hinsicht auf deren Wirtschaftlichkeit durch und entscheidet, ob die Erfindung freigegeben werden soll oder eine Weiterleitung der Erfindungsmeldung an die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) der Baden-Württembergischen Hochschulen GmbH erfolgt. Im zweiten Fall leitet die Hochschule die Erfindungsmeldung und beigelegte Unterlagen an die TLB weiter. Es beginnt der Prozess der Erfindungsbearbeitung. Nach einem oder mehreren Gesprächen mit dem Erfinder oder den Miterfindern, in denen die Einzelheiten der Erfindung, eventuelle Vorveröffentlichungen und weitere Rahmenbedingungen (arbeitsrechtlicher Status des Erfinders usw.) geklärt werden, nimmt das TLB eine Bewertung der Erfindung hinsichtlich Neuheit, Patentierbarkeit und Vermarktungschancen vor. Die Hochschule entscheidet dann auf der Grundlage dieser Bewertung über weiterführende Maßnahmen.

Wird die Erfindung frei gegeben, so endet die Geheimhaltungspflicht des Erfinders und er kann selbst entscheiden, ob er sie schutzrechtlich sichern möchte.

Im Falle einer Inanspruchnahme durch die Hochschule entscheidet die Hochschule, in enger Zusammenarbeit mit dem Erfinder, über das weitere Vorgehen.

Nach Durchführung der Patentanmeldung wird der Erfinder benachrichtigt, dass Veröffentlichungen erfolgen können, und es beginnt der Prozess der Erfindungsvermarktung.

#### 6. Erfindervergütung

Hat die Hochschule die Erfindung in Anspruch genommen, so übernimmt sie die kompletten Kosten der schutzrechtlichen Sicherung, also sowohl die Patentanwaltskosten als auch die Anmelde- und Aufrechterhaltungskosten. Dem Erfinder oder den Erfindern stehen als Erfindervergütung gemeinsam 30% der Bruttoerlöse aus der Verwertung der Erfindung zu; ein Abzug der von der Hochschule getragenen Kosten findet nicht statt.

#### 7. Erfindungsvermarktung

Nach erfolgter Patentanmeldung kann der Prozess der Erfindungsvermarktung beginnen. Zuerst wird in Zusammenarbeit mit dem Erfinder eine am Nutzen potenzieller Kunden orientierte Kurz-darstellung der Erfindung verfasst und eine Verwertungsstrategie erarbeitet. Danach identifiziert und kontaktiert die TLB mögliche Lizenznehmer und führt mit diesen Lizenzverhandlungen durch.

## Anhang: Begriffsklärungen

### • *Erfindung*

Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes sind nur Erfindungen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind (§ 2 ArbNErfG). Patente werden für Erfindungen grundsätzlich auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen, und gewerblich anwendbar sind. Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die vor dem Tag der Patentanmeldung durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden sind. Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

### • *Diensterfindung und freie Erfindung*

Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen (sog. Erfahrungserfindung). Sonstige Erfindungen sind sog. „freie Erfindungen“, die dem Arbeitgeber gemeldet und zu angemessenen Konditionen zur Lizenzierung angeboten werden müssen.

### • *Hochschulbeschäftigte*

Der Begriff des „Beschäftigten“ umfasst - in Anlehnung an § SGB\_IV § 7 SGB IV - alle in weisungsgebundener, persönlich abhängiger Stellung Tätigen, unabhängig davon, ob es sich um Beamte und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst bzw. um wissenschaftliches oder technisches Personal handelt. Einbezogen ist also das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal (Hochschullehrer, akademische Mitarbeiter, die eingestellten Mitarbeiter an drittmittelfinanzierten Forschungs- bzw. Entwicklungsvorhaben). Ferner erstreckt sich der Anwendungsbereich auch auf die ebenfalls in einer Beschäftigung stehenden Auszubildenden. Ferner fallen auch sonstige Personen wie z. B. wissenschaftliche Hilfskräfte bzw. studentische Hilfskräfte sowie das gesamte technische Personal - vom Hausarbeiter bis hin zum Informatiker - und (sonstige) Verwaltungsangestellte, -arbeiter und -beamte unter den Begriff des Hochschulbeschäftigten. Darauf, ob die Hochschule selbst oder eine andere Anstellungskörperschaft (bzw. Einrichtung mit Dienstherrnfähigkeit) der Arbeitgeber bzw. Dienstherr ist, kommt es in Übereinstimmung mit dem bisherigen Recht nicht an. Erfasst wird damit auch die Vielzahl der Arbeitnehmer im Landesdienst bzw. der Beamten, die in einem unmittelbaren Beamtenverhältnis zu einem Land stehen. Maßgeblich ist insoweit, ob zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Erfindung tatsächlich eine Beschäftigung an der Hochschule bestanden hat.

28.07.2020, Prof. Dr. Ulrich Jautz

Rektor der Hochschule Pforzheim