



**Leitlinie zum Umgang
mit Erfindungen
und Patenten
an der
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg**

- Fassung 15.12.2015 -

Präambel

Mit der Generierung und Vermittlung neuen Wissens kommen Hochschulen einer bedeutenden gesellschaftlichen Aufgabe nach. Im Bereich der Forschung und Entwicklung wie auch in der gewerblichen Wirtschaft und Industrie werden dabei Erfindungen und Patente als ein Indikator für Innovationsbereitschaft und -fähigkeit herangezogen. Die leistungsstarke Forschung an der Universität Oldenburg erbringt innovative Ergebnisse, die durch Schutzrechte gesichert werden müssen. Um das Transferpotential neuer Erkenntnisse zu erschließen, hat die Universität Oldenburg eine Leitlinie zum Umgang mit Erfindungen und Patenten erarbeitet mit dem Ziel, die Bedeutung der erfinderischen Tätigkeit hervorzuheben und das gesellschaftliche Ansehen der Universität vor dem Hintergrund von Innovation und Kreativität zu stärken. Die Leitlinie soll dabei unterstützen, patentfähige Forschungsergebnisse von hochschulgeneriertem Wissen zu schützen, einer systematischen Verwertung zuzuführen und durch die damit verbundenen Transferaktivitäten einen Mehrwert für Universität, Erfinderinnen und Erfinder, Gesellschaft und Wirtschaft zu erzielen. Insbesondere für Erfindungen mit Verwertungspotenzial wird durch diese Leitlinie Transparenz von Prozessen geschaffen, der administrative Aufwand für Erfinderinnen und Erfinder und Universität reduziert und die Motivation zur Erfindung und deren Meldung gestärkt. Der im Rahmen einer Erfindung realisierte Wissens- und Technologietransfer kann durch eine Patentanmeldung in besonderem Maße unterstützt werden.

Zielsetzung

Mit ihrer Leitlinie zum Umgang mit Erfindungen und Patenten – im Folgenden „Leitlinie“ – verfolgt die Universität Oldenburg die folgenden Ziele:

- Im Sinne des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (§ 3) stellt der Umgang mit Erfindungen und Patenten einen wichtigen Teil des Wissens- und Technologietransfers dar, der neben Studium und Lehre sowie Forschung zu den Kernaufgaben der Hochschule zählt.
- Als öffentlich finanzierte Institution ist es eine zentrale Aufgabe der Universität, Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft zugutekommen zu lassen. Die Anmeldung von Patenten bildet gute Voraussetzungen, um den Wissens- und Technologietransfer nachhaltig zu fördern und zu festigen.
- Mit Erfindungen und Patenten wird die Innovationskraft der Universität belegt und die Reputation und Attraktivität für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erhöht.
- Patente können die Grundlage für weitere darauf aufbauende Forschungstätigkeiten sein und die Einwerbung von Drittmitteln entscheidend unterstützen.
- Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen für Erfindungsmeldungen und Patente bzw. den gesellschaftlichen Wert ihrer Forschung sensibilisiert und zu erfinderischer Tätigkeit motiviert werden.
- Erfindungen und Patente sollen zu unmittelbaren und mittelbaren Einnahmen führen, welche die finanzielle Ausstattung der Hochschule und damit die Qualität in Studium/Lehre, Forschung und Transfer nachhaltig unterstützen.

- Um den Strukturwandel des Landes und die Schaffung neuer Arbeitsplätze zu unterstützen, fördert die Universität Oldenburg die Gründung von technologiebasierten Start-ups. Sie ist bereit, relevante Arbeitsergebnisse und Patente in die neu gegründeten Unternehmen einzubringen, um deren Entwicklung bestmöglich voranzutreiben. Im Gegenzug ist die Universität an den entstehenden Einnahmen der Start-ups angemessen zu beteiligen.

Grundsätze zum Umgang mit Erfindungen / Verwertung geistigen Eigentums

Der Umgang mit Erfindungen wird in Deutschland weitgehend durch gesetzliche Vorgaben bestimmt. Durch das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG) sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter grundsätzlich verpflichtet, ihrem Arbeitgeber eine Diensterfindung anzuzeigen.

In § 4 ArbnErfG werden Diensterfindungen definiert: „Gebundene Erfindungen (Diensterfindungen) sind während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindungen, die entweder 1. aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder 2. maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten des Betriebes oder der öffentlichen Verwaltung beruhen.“ Insofern führen also auch Forschungsarbeiten in Nebentätigkeit zu Diensterfindungen.

Nach § 5 ArbnErfG sind Arbeitnehmer/-innen, die eine Diensterfindung gemacht haben, verpflichtet, „sie unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt.“

Besonderheiten im Hochschulbereich werden in § 42 ArbnErfG berücksichtigt. In Absatz 2 wird festgelegt: „Lehnt ein Erfinder aufgrund seiner Lehr- und Forschungsfreiheit die Offenbarung seiner Diensterfindung ab, so ist er nicht verpflichtet, die Erfindung dem Dienstherrn zu melden. Will der Erfinder seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt offenbaren, so hat er dem Dienstherrn die Erfindung unverzüglich zu melden.“ Absatz 3 sichert der Erfinderin/dem Erfinder „ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Diensterfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit“ zu.

An der Universität Oldenburg sind grundsätzlich verschiedene Wege der Verwertung (z.B. Lizenzierung, Verkauf) möglich, die marktüblichen Bedingungen zu entsprechen haben. Als Gründerinnen- und Gründeruniversität kommt dem Verwertungsweg der Ausgründung eine besondere Bedeutung zu.

Geltungsbereich

Die Zielgruppe der Leitlinie umfasst zunächst alle Mitglieder und Angehörigen der Universität (Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch wissenschaftliche Hilfskräfte, Mitglieder der Verwaltung und Studierende). Für die Kooperationspartner (z.B. Unternehmen, andere Wissenschaftseinrichtungen) der Universität Oldenburg soll diese Leitlinie als Grundlage der Zusammenarbeit im Bereich von Erfindungen, Patenten und geistigem Eigentum dienen.

Für die Leitlinie sind in erster Linie Erfindungen relevant, die im Rahmen eines Dienst- bzw. Angestelltenverhältnisses entstanden sind. Die Leitlinie gilt auch für Erfindungen, die im Rahmen einer Unternehmenskooperation erarbeitet worden sind. Im Regelfall wird im Vorfeld der Kooperation das weitere Verfahren im Falle einer Erfindung vertraglich fixiert. Derartige Erfindungen sind Diensterfindungen, bei denen

neben den Bestimmungen des ArbNErfG die Bestimmungen der Vereinbarung mit dem/den Dritten Berücksichtigung finden müssen. Zu berücksichtigen sind z.B. Förderbedingungen eines öffentlichen oder privaten Drittmittelgebers oder die Kooperationsmodalitäten mit einem Unternehmen oder einer anderen Wissenschaftseinrichtung.

Von der Leitlinie ausgenommen sind zunächst sog. freie Erfindungen, die nicht dem ArbNErfG unterliegen. Dazu zählen Erfindungen, die gemacht wurden, ohne dass ein Anstellungsverhältnis besteht, wie es z.B. bei Doktoranden, Studierenden, Alumni und Emeriti der Fall sein kann. Darüber hinaus werden auch jene Erfindungen als frei bezeichnet, die keinen Bezug zur ausgeübten Tätigkeit besitzen. Freie Erfindungen können der Universität zur Übernahme angeboten werden.

Für Erfindungen, die nach Prüfung durch die Universität freigegeben werden, gilt die Leitlinie nur bis zum Zeitpunkt der Freigabe. Weitere Schritte zur Patentanmeldung müssen in diesem Fall von den Erfinderinnen und Erfindern selbst getätigt werden.

Kosten

Bei der Inanspruchnahme einer Erfindung trägt die Universität Oldenburg die Kosten (Dienstleistungen der Patentverwertungsagentur, patentanwaltliche Tätigkeiten, Amtsgebühren). Um die Patentverwertung an Hochschulen zu fördern und zu forcieren, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der Förderinitiative WIPANO eine Zuschussung der Kosten, das Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersachsen die Kofinanzierung der Dienstleistungskosten beschlossen, so dass das Budget der Universität eine angemessene Entlastung erfährt. Die Universität beteiligt sich entsprechend mit einem Eigenanteil an den Kosten. Gibt die Universität die Erfindung frei, so entscheidet die Erfinderin/der Erfinder über das Verfahren und trägt in der Regel die Kosten für das Verfahren selbst.

Verteilung der Verwertungserlöse

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (§ 42 ArbNErfG) erhalten die Erfinderinnen und Erfinder 30% der von der Universität Oldenburg erzielten Bruttoeinnahmen ihrer Erfindung. Sollten mehrere Erfinder beteiligt sein, so erfolgt die Auszahlung anteilig nach den Erfindungsanteilen. Die Erfindervergütung wird auch in vollem Umfang ausgezahlt, wenn die Erfinder/innen zum Zeitpunkt der Verwertungseinnahmen nicht mehr an der Universität Oldenburg beschäftigt sind.

Vom verbleibenden Anteil in Höhe von 70 % finanziert die Universität die mit der Erfindung verbundenen Patentierungs- und Dienstleistungskosten (u.a. auch die Vermittlungsgebühr einer beauftragten PVA). Ein ggf. verbleibender Überschuss fließt in den zentralen Universitätshaushalt ein. Die Universität behält sich das Recht vor, die Verteilungsmodalitäten unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben flexibel an die jeweiligen Erfordernisse anzupassen.

Zuständigkeiten

Das Referat Forschung und Transfer (Ref. F + T) bildet die zentrale Anlaufstelle für alle Erfindungsmeldungen an der Universität Oldenburg und ist zuständig für den administrativen Ablauf. Die inhaltliche Bewertung der Erfindungsmeldung erfolgt in der Regel von einer Patentverwertungsagentur (PVA), die eng mit dem Ref. F + T zusammenarbeitet und sich regelmäßig mit ihm austauscht. Das Ref. F + T stellt si-

cher, dass das Verfahren ordnungsgemäß abläuft, und arbeitet gemeinsam mit den Erfinderinnen und Erfindern und der PVA an der optimalen Verwertung der Erfindung und etwaiger daraus hervorgehender Patentanmeldungen/Patente. Die Empfehlung der PVA umfasst eine Einschätzung zu Patentfähigkeit und Verwertungspotenzial. Wird die Inanspruchnahme der Erfindung empfohlen und folgt die Universität Oldenburg dieser Empfehlung, so wird die Verwertung der Erfindung (Patentanmeldung, Lizenzierung oder Übertragung) operativ in der Regel von der PVA umgesetzt. Welche Form der Verwertung zum Tragen kommt, hängt von der jeweiligen Erfindung und der Empfehlung der PVA ab.

Die Universität teilt den Erfindern innerhalb eines Zeitraums von max. vier Monaten ihre Entscheidung zur Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung mit. Abweichend von der Vier-Monatsfrist ist die Erfinderin/der Erfinder berechtigt, die Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren bzw. zu veröffentlichen, wenn der Universität dies zwei Monate zuvor angezeigt wurde. Bei Anzeige des Offenbarungsinteresses der Erfinderinnen und Erfinder wird die Universität eine beschleunigte Patentanmeldung einleiten, um eine Neuheitsschädigung durch die Veröffentlichung zu vermeiden.

Erfindungsmeldung – Zeitlicher Ablauf

Die Erfinderin/der Erfinder erstellt eine Erfindungsmeldung und sendet diese im verschlossenen Umschlag über das Ref. F + T an das Präsidium.

Formular Erfindungsmeldung:

<http://www.uni-oldenburg.de/forschung/transfer/technologietransfer-und-patente/patente-und-schutzrechte/meldung-einer-erfindung/>

Fall A: Ist die Erfindung keine Dienstleistung, wird der Erfinderin/dem Erfinder mitgeteilt, dass es sich um eine „freie Erfindung“ handelt und sie/er allein darüber verfügen und ggf. weitere Schritte (z.B. Patentanmeldung) unternehmen kann.

Fall B: Bei einer Dienstleistung wird diese vom Ref. F + T erfasst (insb. Datum des Eingangs) und formal auf Vollständigkeit überprüft. Die Erfinderin/der Erfinder erhält eine Eingangsbestätigung, und die Erfindungsmeldung wird an die PVA zur inhaltlichen Prüfung und Bewertung übersandt. Bei Unvollständigkeit der Meldung ggf. Aufforderung zur Vervollständigung an die Erfinderin/den Erfinder.

Die PVA bestätigt den Eingang der Erfindungsmeldung gegenüber dem Ref. F + T. Die PVA führt eine Grobprüfung der Erfindung und eine Neuheitsrecherche durch, anschließend eine Detailprüfung: Diese schließt i.d.R. ein Gespräch mit der Erfinderin/dem Erfinder ein. Die PVA prüft die Erfindung auf Patentierbarkeit (Stand der Technik, erfinderische Tätigkeit) und Verwertbarkeit (erste Marktübersicht, Wirtschaftsrecherchen, Konkurrenzanalysen, ggf. Experteninterviews).

Spätestens drei Monate nach Eingang der Erfindungsmeldung bei der PVA gibt die PVA eine Empfehlung zur Freigabe oder Inanspruchnahme der Erfindung ab. In diese Empfehlung fließen als Kriterien ein:

- Neuheit
- Erfinderische Höhe
- Verwertbarkeit
- Bedeutung für FuE der Universität
- Chancen der Vermarktung
- Kosten-/Nutzenabschätzung

- ggf. weitere Kriterien der Universität Oldenburg entsprechend dieser Leitlinie
Wird seitens der PVA eine Inanspruchnahme empfohlen, enthält diese auch einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen und eine Kostenabschätzung hierfür.

Auf Grundlage der Empfehlung der PVA entscheidet das Präsidium der Universität Oldenburg über die Freigabe oder Inanspruchnahme der Erfindung und das weitere Vorgehen.

Die Erfinderin/der Erfinder wird vom Ref. F + T über die Freigabe oder die Inanspruchnahme der Erfindung informiert.

Fall A: Bei Freigabe kann die Erfinderin/der Erfinder allein über die Erfindung verfügen und ggf. weitere Schritte (z.B. Patentanmeldung) unternehmen.

Fall B: Bei Inanspruchnahme der Erfindung wird die PVA beauftragt, eine Patentanmeldung für die Universität Oldenburg durchzuführen. Die Erfinderin/der Erfinder wird eng in die Patentanmeldung (z.B. bei der Formulierung der Patentansprüche) und die sonstigen weiteren Schritte (u.a. bezüglich einer Verwertung) eingebunden.

Ist eine deutsche Patentanmeldung erfolgt, empfiehlt die PVA der Universität über das Ref. F + T ggf. eine Patentanmeldung im Ausland (EPA, PCT, Nationalisierungen). Das Präsidium entscheidet auf Grundlage der Empfehlung über die weiteren Schritte. Soll eine Auslandsanmeldung erfolgen, beauftragt die Universität Oldenburg über das Ref. F + T die PVA mit der Umsetzung.

Erscheint auf Grundlage der weiteren Verwertungsaussichten und der laufenden Kosten die Aufrechterhaltung einer bestehenden nationalen und/oder internationalen Patentanmeldung/eines Patents nicht mehr sinnvoll, empfiehlt die PVA der Universität über das Ref. F + T ggf. eine Aufgabe der Anmeldung bzw. des Patents. Das Präsidium entscheidet auf Grundlage der Empfehlung über die weiteren Schritte. Soll die Aufgabe einer Patentanmeldung erfolgen oder ein erteiltes Patent nicht aufrechterhalten werden, beauftragt die Universität Oldenburg über das Ref. F + T die PVA mit der Umsetzung.