

FAQs – Häufig gestellte Fragen zu Erfindungen

1. Ich habe eine Erfindung gemacht, was muss ich tun?

Nach § 40 Satz 1 i. V. m. § 5 Arbeitnehmererfindungsgesetz sind alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verpflichtet vor der Veröffentlichung einer gemachten Erfindung, diese Ihrem Arbeitgeber – also der Hochschule – zu melden. Die Pflicht zur Anzeige der Erfindung gilt sowohl für Dienstervfindungen als auch für freie Erfindungen oder Erfindungen im Rahmen einer Nebentätigkeit.

Eine bestmögliche Unterstützung rund um das Thema „Erfindungen“ erhalten Sie, wenn Sie dazu unseren Patentscout **Dr. Elisabeth Schnieder**, **Telefon: 05261/ 702 -5068**, **Email: elisabeth.schnieder@th-owl.de**, **Adresse: Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe, Forschungs- und Transferzentrum (FTZ), Campusallee 12, 32657 Lemgo** kontaktieren.

Achten Sie in jedem Fall darauf, dass Sie Ihre Erfindung weder mündlich noch schriftlich veröffentlichen bevor nicht geklärt ist, ob eine Patentanmeldung eingereicht werden soll. Durch eine Veröffentlichung könnte die Erfindung nicht mehr patentrechtlich geschützt werden.

2. Was ist eine Erfindungsmeldung und wo findet man das Formular?

Mit der Erfindungsmeldung informieren Sie die Hochschule formal über die von Ihnen getätigte Erfindung. In ihr beschreiben Sie plausibel die Vorteile Ihrer Idee, wie sie sich vom Stand der Technik absetzt und in welchem Kontext die Erfindung gemacht wurde (z. B. in einem Drittmittelprojekt). Außerdem findet man in ihr die Angaben zu den Erfinderinnen und Erfindern der Hochschule sowie gegebenenfalls externen Erfinderinnen und Erfindern und den jeweiligen Erfindungsanteilen. Das Formular finden Sie im Intranet der Hochschule unter der Rubrik „Forschungs- und Transferzentrum“ – „**Formulare**“. Es wird Ihnen auf Anfrage auch vom Patentscout per Email zugesandt.

3. An wen muss ich die Erfindungsmeldung schicken?

Die vollständige und von allen Erfinderinnen und Erfindern unterschriebene Erfindungsmeldung sollte in einem verschlossenen Umschlag an den Patentscout geschickt bzw. persönlich dort abgegeben werden. Sollte Ihnen dies im Ausnahmefall nicht möglich sein, sprechen Sie dazu ein alternatives Vorgehen mit dem Patentscout ab.

4. Was passiert nach Abgabe der Erfindungsmeldung?

Der Eingang der Erfindung wird den Erfinderinnen und Erfindern schriftlich bestätigt. Die eingereichte Erfindung wird zur Prüfung der Patentfähigkeit und Verwertbarkeit in der Regel an die Patentverwertungsagentur der NRW Hochschulen PROvendis GmbH weitergeleitet. PROvendis prüft die Erfindung auf ihre Patentierbarkeit und gibt eine Stellungnahme gegenüber der Hochschule mit einer Empfehlung ab. Über die Inanspruchnahme oder Freigabe entscheidet das Präsidium der Hochschule durch Beschluss. Die Erfinderinnen und Erfinder werden durch den Patentscout über den jeweils aktuellen Stand des Verfahrens informiert. Die Entscheidung des Präsidiums wird den Erfinderinnen und Erfindern schriftlich mitgeteilt.

5. Was bedeuten Inanspruchnahme und Freigabe und wer entscheidet darüber?

Bei einer *Inanspruchnahme* nimmt die Hochschule als Arbeitgeberin die Dienstleistung unbeschränkt in Anspruch. Die Inanspruchnahme kann durch eine Erklärung gegenüber der Erfinderin bzw. dem Erfinder erfolgen, gilt aber auch stillschweigend als vollzogen, wenn die Hochschule die Erfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung i.S. d. § 40 Satz 1 i. V. m. § 5 Arbeitnehmererfindungsgesetz durch Erklärung gegenüber der Erfinderin bzw. dem Erfinder freigibt.

Mit Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Dienstleistung auf die Hochschule über. Eine Inanspruchnahme verpflichtet die Hochschule die Dienstleistung unverzüglich und mindestens im Inland auf eigene Kosten und im eigenen Namen schutzrechtlich abzusichern.

Bei einer *Freigabe* der Dienstleistung durch die Hochschule kann die Erfinderin bzw. der Erfinder frei darüber entscheiden, ob sie ihre bzw. er seine Erfindung auf eigene Kosten und im eigenen Namen schutzrechtlich absichert oder ihre bzw. seine Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit offenbart.

Die Entscheidung, ob eine Inanspruchnahme oder eine Freigabe erfolgt, trifft das Präsidium der Hochschule auf Grundlage einer Empfehlung von PROvendis unter Rücksprache mit der Hochschulleitung (Vizepräsident für Forschung und Transfer) durch Beschluss.

6. Wie läuft der Prozess von der Erfindung bis zur Patentanmeldung an meiner Hochschule?

Erstanlaufstelle für eine Erfindungsmeldung ist der Patentscout. Die Erfindungsmeldung erfolgt schriftlich unter Verwendung des Formulars für Erfindungsmeldungen.

Nach einer Vorprüfung durch den Patentscout erfolgt eine Empfehlung durch die PROvendis GmbH. Nach Eingang der Stellungnahme einschließlich der Empfehlung von der PROvendis GmbH entscheidet die Hochschule über die Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung. Im Falle einer Inanspruchnahme wird eine Patentanmeldung eingeleitet. Der gesamte Prozess erfolgt in enger Abstimmung zwischen Erfinder(gemeinschaft), Hochschule, PROvendis GmbH und der Patentanwältin bzw. dem Patentanwalt.

7. Wer ist PROvendis und was macht PROvendis?

Gesellschafter der Patentverwertungsagentur PROvendis GmbH sind die Hochschulen in NRW. Die bei der PROvendis GmbH als Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager tätigen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und Ingenieurinnen und Ingenieure bewerten Hochschulerfindungen auf Patentierbarkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit. Sie unterstützen bei der Patentierung, suchen Verwertungspartnerinnen bzw. Verwertungspartner und verhandeln Vertragskonditionen mit Unternehmen.

8. Nach welchen Kriterien wird die Erfindung bewertet?

Die Patentverwertungsagentur PROvendis GmbH bewertet eine Erfindung nach den Kriterien: Patentfähigkeit (Neuheit, erfinderische Höhe, gewerbliche Anwendbarkeit), Ausführbarkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit.

9. Wie lange dauert die Patentanmeldung?

Ab Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung bei der Hochschule über den Bewertungsprozess, die Erstellung der Patentschrift bis hin zur Eingangsbestätigung des Patentamtes vergehen erfahrungsgemäß 3 bis 6 Monate. Dies kann in Ausnahmefällen auch schneller erfolgen (zum Beispiel im Wege der Eilanmeldung innerhalb von wenigen Tagen) und hängt stark von der jeweiligen Sachlage und dem bereits vorhandenen Datenmaterial ab. Vorarbeiten wie Zusammenstellungen experimenteller Daten und Abbildungen oder eigene erste Recherchen zum Stand der Technik sowie die Kenntnis potenziell interessierter Firmen beschleunigen den zeitlichen Ablauf erheblich.

10. Welche Fristen muss eine Erfinderin bzw. ein Erfinder beachten? Sollte eine Erfinderin bzw. ein Erfinder schnell handeln?

Eine Erfinderin bzw. ein Erfinder muss ihre bzw. seine Erfindung der Hochschule schriftlich und unverzüglich melden (§ 40 Satz i. V. m. § 5 Arbeitnehmererfindungsgesetz).

Ist eine Veröffentlichung (Publikation, Konferenzvortrag o. Ä.) geplant, so hat die Erfinderin bzw. der Erfinder ihre bzw. seine Erfindung spätestens 2 Monate vorher der Hochschule anzuzeigen, um der Hochschule Gelegenheit zu geben, eine (vorsorgliche) Patentanmeldung vorzunehmen. Nach Ablauf dieser im Gesetz genannten Frist (§ 42 Nr. 1 Arbeitnehmererfindungsgesetz) kann die Publikation erfolgen. Für die eigentliche Inanspruchnahme gilt unverändert die 4-Monats-Frist.

Entscheidend ist: je früher die Meldung erfolgt, desto eher können ein Schutzrecht angemeldet und die Rechte gesichert werden.

11. Studierende als Miterfinderinnen bzw. Miterfinder. Was ist zu beachten?

Studierende sind keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hochschule und fallen daher nicht unter das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen, es sei denn, sie sind studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte. Sie sind somit grundsätzlich freie Erfinderinnen bzw. freier Erfinder, an deren Erfindungen die Hochschule folglich keine Rechte besitzt. Gleiches gilt für Stipendiaten, ehemalige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Hochschule sowie sonstige Dritten.

Hochschule und Studierende können aber vereinbaren, dass die Anteile der Erfindung auf die Hochschule übergehen und die Studierenden im Sinne des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen vergütet werden.

12. Kann eine Gastwissenschaftlerin bzw. ein Gastwissenschaftler eine Erfinderin bzw. ein Erfinder sein?

Grundsätzlich ja, sobald ein vertragliches Verhältnis mit der Hochschule besteht. Gibt es aber keinen Anstellungsvertrag zwischen Gastwissenschaftlerin bzw. Gastwissenschaftler und aufnehmender Hochschule, gilt die Gastwissenschaftlerin bzw. der Gastwissenschaftler als freie Erfinderin bzw. freier Erfinder.

13. Ich möchte sobald wie möglich etwas veröffentlichen. Wann darf ich das?

Wenn die Inhalte der geplanten Veröffentlichung durch Patent geschützt werden sollen/müssen, müssen diese vor der Veröffentlichung schutzrechtlich abgesichert werden. Erst mit Eingang der Anmeldung besteht patentrechtlicher Schutz. Vorher dürfen diese Inhalte nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, da im Falle einer Vorveröffentlichung eine Erfindung nicht mehr als neu gilt und damit nicht mehr zum Patent angemeldet werden kann.

14. Worauf muss ich achten, um die mögliche Patentierung meiner Erfindung nicht zu gefährden?

Erfindungen dürfen vor dem Tag der Anmeldung in keiner Weise - weder schriftlich, noch mündlich - der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Personen, mit denen die Erfinderin bzw. der Erfinder über die Erfindung im Vorfeld kommuniziert, müssen zur Geheimhaltung verpflichtet werden.

15. Welche Vorteile habe ich durch Patentanmeldungen über die Hochschule und welche finanzielle Beteiligung an Verwertungserlösen haben Erfinderinnen und Erfinder an Hochschulen?

Grundsätzlich ist eine Arbeitnehmerin bzw. ein Arbeitnehmer der Hochschule per Gesetz verpflichtet, vor Offenbarung der Erfindung der Hochschule die Erfindung zu melden, damit diese die Erfindung gegebenenfalls in Anspruch nehmen kann. Die Hochschule wird im Falle einer Inanspruchnahme die Anmeldung zum Patent sowie die Verwertung der Erfindung inklusive der Kostentragung betreiben.

Bei erfolgreicher Verwertung einer Dienstleistungserfindung ist die Hochschule gesetzlich zur Zahlung einer Vergütung an die Erfinderin bzw. den Erfinder verpflichtet. Nach § 42 Abs. 4 Arbeitnehmererfindungsgesetz hat die Erfinderin bzw. der Erfinder bzw. die Erfindergemeinschaft einen Anspruch auf 30 % der erzielten Verwertungseinnahmen (z. B. durch Lizenzierung oder Verkauf).

16. Meine Erfindung ist in einem Drittmittelprojekt entstanden. Gibt es hier Besonderheiten zu beachten?

Auch im Rahmen eines Drittmittelprojektes muss eine Erfindungsmeldung ausgefüllt und bei der Hochschule eingereicht werden. Bitte legen Sie Ihrer Erfindungsmeldung in diesem Fall den entsprechenden Kooperationsvertrag zwischen Ihnen und dem Projektpartner bei. Die Hochschule prüft anschließend alle vertraglichen Regelungen und wird entsprechend weiter verfahren.

17. Ich habe die Erfindung zusammen mit einer bzw. einem externen Kollegin bzw. Kollegen gemacht. Muss ich dann etwas Besonderes beachten?

Auch bei einer Erfindungsmeldung, die zusammen mit einer bzw. einem Externen gemacht wurde, ist eine Erfindungsmeldung bei der Hochschule einzureichen. Diese wird an die Patentverwertungsagentur PROvendis weitergeleitet, die sie auf ihre Patentierbarkeit prüft und der Hochschule eine entsprechende Stellungnahme mit einer Empfehlung zukommen lässt.

Bei Inanspruchnahme durch die Hochschule wird sich PROvendis bzw. die Hochschule mit den externen Erfinderinnen bzw. den externen Erfindern hinsichtlich der Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verwertung an der Erfindung in Verbindung setzen.

18. Kann eine Erfinderin bzw. ein Erfinder potenziellen Kooperationspartnern aus der Industrie, vertraulich die Erfindung vorstellen?

Über eine Erfindung darf die Erfinderin bzw. der Erfinder erst mit potentiellen Kooperationspartnern aus der Industrie sprechen, wenn sie bzw. er vorher eine Erfindungsmeldung bei ihrer bzw. seiner Hochschule eingereicht und diese die Erfindung in Anspruch genommen und zum Patentschutzrecht angemeldet hat oder diese die Erfindung freigegeben hat.

Auch durch eine Geheimhaltungsvereinbarung wird das Risiko der Anmaßung der Erfindung als eigene bzw. des Nachbaus und Nutzung der Erfindung nicht ausgeschlossen.

19. Wie kann ich herausfinden, ob meine Erfindung tatsächlich neu ist?

Es bietet sich eine Erstrecherche über die Seiten der Patentämter, wie der Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamtes an. Dort kann unter Eingabe bestimmter Begriffe und innerhalb bestimmter Gebiete geforscht werden, ob die Erfindung oder ähnliche Erfindungen in dem gleichen Gebiet bereits patentrechtlich geschützt sind.

Weil aber Erfindungen, die beim Patent- und Markenamt angemeldet werden, erst nach Ablauf von 18 Monaten ab Anmeldung veröffentlicht werden, kann es sein, dass die Erfindung bereits von einer oder einem anderen gemacht und angemeldet wurde, diese aber im Internet noch nicht aufgeführt ist. Ob dies der Fall ist, kann nur das Patent- und Markenamt beurteilen.