

Leitfaden zum Thema Schutzrechte

Der folgende Leitfaden zum Thema Schutzrechte dient der einfachen Anwendung und gibt Hochschulmitgliedern, insbesondere Gründerinnen und Gründern, Hintergrundwissen zur Patent- und Verwertungsstrategie der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Patentscouts [Ass. Dipl. iur. Linda Mateika](#) und [Ass. Dipl. iur. Horst Michaely](#) zur Verfügung.

Inhalt

Schutzrechte im Überblick.....	1
Tabelle „Schutzrechte im Überblick“	2
Erfindungen und das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG)	3
Unterstützung bei freien Erfindungen / Erfindungen von Studierenden und Absolventen.....	4
Prozess von der Erfindungsmeldung bis zur Verwertung von dienstlichen Erfindungen	4
Wissenschaftler:in reicht Erfindungsmeldung bei der Hochschule ein	5
... nach Bewertung entscheidet die Hochschule über Freigabe oder Inanspruchnahme	6
... die zum Patentschutzrecht angemeldete Erfindung wird verwertet	7
Tabelle „Lebenslauf Patentschutzrecht“	8
Besonderheiten bei Projekten mit Dritten	8

Häufig gestellte Fragen werden in der FAQ-Liste im Intranet der TH OWL erläutert.

Schutzrechte im Überblick

Gewerbliche Schutzrechte schützen das geistige Eigentum und sichern dadurch die eigene Verwertung der Erfindung. Neben Patenten oder Gebrauchsmustern, können auch andere gewerbliche Schutzrechte, wie Marken oder Designschutzrechte angemeldet werden. Darüber hinaus besteht für geistiges Eigentum oftmals bereits ein Schutz über das Urheberrecht als nicht-gewerbliches Schutzrecht.

Patente schützen technische Erfindungen und Verfahren. Wird eine Erfindung beim Patentamt zum Patentschutzrecht angemeldet, kann der Schutz bis zu 20 Jahre aufrechterhalten werden. Das Gebrauchsmuster wird umgangssprachlich auch als „kleines Patent“ bezeichnet. Im Gegensatz zum Patent erfordert das Gebrauchsmuster einen nicht so großen erfinderischen Schritt und die Schutzdauer der angemeldeten Erfindung beträgt maximal 10 Jahre.

Marken dienen der Unterscheidung einer Ware oder Dienstleistung von den Waren oder Dienstleistungen anderer. Auch geographische Herkunftsangaben, Hörmarken, Zeitungstitel, Filmtitel, dreidimensionale Gestaltungen und Verpackungen einer Ware können als Marke geschützt

werden. Die Schutzdauer der angemeldeten Marke beträgt 10 Jahre, wobei diese in Intervallen von jeweils 10 Jahren beliebig oft verlängert werden kann.

Durch ein **Designrecht** kann ein Design, ein gewerbliches Muster mit einer Flächenform oder Modelle mit einer Raumform geschützt werden. Das angemeldete Design kann bis maximal 25 Jahren geschützt werden.

Das **Urheberrecht** schützt das geistige Eigentum gegen Missbrauch. Es besteht ohne Anmeldung bereits mit Entstehung des urheberrechtlichen Werkes. Das Urheberrecht erlischt siebenzig Jahre nach dem Tode des Urhebers.

Tabelle „Schutzrechte im Überblick“

	Patent	Gebrauchsmuster	Marke	Designschutz	Urheberrecht
Schutzgegenstand	Technische Erfindungen/ Verfahren	Technische Erfindungen	Marken zur Unterscheidung einer Ware oder Dienstleistung/ Geografische Herkunftsangaben/ Hörmarken/ Zeitungstitel/ Filmtitel/ Dreidimensionale Gestaltungen/ Verpackungen einer Ware	Design/ Gewerbliche Muster mit einer Flächenform oder Modelle mit einer Raumform	Schriftstücke/ Software
Gesetz	Patentgesetz	Gebrauchsmustergesetz	Markengesetz	Designgesetz	Urheberrechtsgesetz
Voraussetzung	Neuheit, Erfinderische Tätigkeit, Gewerbliche Anwendbarkeit	Neuheit, Erfinderische Tätigkeit, Gewerbliche Anwendbarkeit	Unterscheidungskraft (Ausnahme: Verkehrsdurchsetzung), Nicht beschreibend, Nicht irreführend	Neuheit, Ästhetische Wirkung, Schöpferische Eigenart, die nicht durch die Technik oder den Gebrauchszweck bestimmt ist, Reproduzierbarkeit	Persönliche geistige Schöpfung, Schöpferische Gestaltungshöhe
Entstehung	Anmeldung und Erteilung	Anmeldung und Erteilung	Anmeldung/ Verkehrsgeltung	Anmeldung	Mit Entstehung des Werkes
Maximale Schutzdauer	20 Jahre ab Anmeldetag	10 Jahre ab Anmeldetag	Keine Beschränkung, Anmeldung gilt jeweils für 10 Jahre, verlängerbar um jeweils 10 weitere Jahre	25 Jahre ab Anmeldetag	70 Jahre nach dem Tod des Urhebers

Erfindungen und das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbnErfG)

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz in Deutschland ist ein wichtiger rechtlicher Rahmen für den Umgang mit Erfindungen, die während der Arbeit entstehen. Es regelt die Rechte und Pflichten von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden in Bezug auf geistiges Eigentum und Innovation am Arbeitsplatz.

Als Faustformel gilt: für Erfindungen, die von Arbeitnehmenden während ihrer Arbeitszeit gemacht werden, gelten grundsätzlich die Regelungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes. Das Arbeitnehmererfindungsgesetz findet auch Anwendung, wenn die Erfindung in einem dienstlichen Zusammenhang mit der Tätigkeit für die TH OWL steht bspw. wenn Arbeitnehmende Problemstellungen aus der Arbeit für die TH OWL zuhause weiter angehen und in diesem Rahmen etwas erfinden. Maßgeblich ist daher, ob die Erfindung mit dem Dienst bei der Hochschule zusammenhängt. Um abschätzen zu können, ob die Erfindung dienstlich ist oder nicht, ist stets eine Meldung der bzw. des Arbeitnehmenden an das Forschungs- und Transferzentrum (FTZ) der TH OWL erforderlich. Die TH OWL entscheidet aufgrund der Sachlage, ob ein dienstlicher Bezug besteht, um für alle Beteiligten und insbesondere den Erfindenden Klarheit zu verschaffen. Hiervon betroffen sind insoweit Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeitende und andere Mitarbeitende sowie alle sonstigen Arbeitnehmenden der TH OWL (z. B. Hilfskräfte).

Gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz müssen Arbeitnehmende ihre Erfindungen ihren Arbeitgebenden melden. Die Arbeitgebenden prüfen, ob es sich um eine Diensterfindung handelt und haben im Falle des Vorliegens einer solchen ein Recht auf Inanspruchnahme der Rechte an der Diensterfindung. Bei einer Inanspruchnahme gehen die Eigentumsrechte an der Diensterfindung auf den Arbeitgebenden über, die Erfindung gehört also dann dem Arbeitgebenden. Im Gegenzug für die Inanspruchnahme der Erfindung haben die Arbeitnehmenden einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung gegenüber ihren Arbeitgebenden, wenn ihre Erfindung verwertet wird. Im Hochschulbereich erhalten die Erfindenden insgesamt 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen. Mit anderen Worten erhalten die Erfindenden einen Anteil an dem Geld, das später durch eine Vermarktung (z.B. Verkauf, Lizenzierung) erzielt wird.

Ist eine Erfindung im Zusammenhang mit der dienstlichen Tätigkeit erfolgt, wird entsprechend unten näher dargestelltem Prozess verfahren, siehe unten **„Prozess von der Erfindungsmeldung bis zur Verwertung von dienstlichen Erfindungen“**.

Das Gesetz bietet auch Mechanismen für den Fall, dass Arbeitgebende die Erfindung nicht nutzen möchten. In solchen Fällen können die Arbeitgebenden die Erfindung den Erfindenden freigeben und diese sind berechtigt die Erfindung selbst zu verwerten oder an Dritte zu lizenzieren. Dies fördert die Flexibilität und ermöglicht es den Arbeitnehmenden von ihren Ideen zu profitieren, auch wenn sie nicht im Rahmen ihrer Arbeitsstelle genutzt werden.

Nicht vom Arbeitnehmererfindungsgesetz betroffen sind daher Studierende ohne Beschäftigung bei der TH OWL oder auch Erfindungen, die in keinem Zusammenhang mit der Tätigkeit bei der TH OWL stehen und damit außerdienstlich sind. Die sogenannten **freien Erfindungen** sind kreative Ideen oder Innovationen, die außerhalb des Rahmens der Tätigkeiten im Dienst der Hochschule entstehen. Eine

freie Erfindung liegt vor, wenn Arbeitnehmende eine Idee oder Innovation unabhängig von der beruflichen Tätigkeit entwickelt haben, also nicht im Rahmen der Arbeit für die Arbeitgebenden. In diesem Fall haben die Arbeitgebenden in der Regel keine Rechte an der Erfindung gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz, da sie außerhalb des Arbeitsverhältnisses entstanden ist. Das können Projekte sein, die in der Freizeit entwickelt wurden oder Ideen, die nicht mit der Beschäftigung an der Hochschule zusammenhängen. Erfindet bspw. ein in der Lebensmitteltechnologie beschäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiter außerhalb seiner Dienstzeit aus Eigeninteresse eine Vorrichtung zur Holzverarbeitung, dann ist diese Erfindung im Regelfall nicht dienstlich und daher auch nicht dem Anwendungsbereich des ArbNErfG unterworfen. Auch die Erfindungen von Studierenden an der TH OWL sind nicht betroffen und stehen den Studierenden entsprechend eigenständig zur Verfügung. **Wenn jedoch eine Tätigkeit bei der TH OWL besteht bzw. die Erfindenden Arbeitnehmende der TH OWL sind (z.B. SHK, WHK), ist bei jeder Erfindung eine entsprechende Meldung an die TH OWL vorzunehmen.**

Ist die Erfindung nicht im Zusammenhang mit einer dienstlichen Tätigkeit oder bei einem nichtangestellten Studierenden bzw. Absolventen entstanden, kann nach dem Punkt „**Unterstützung bei freien Erfindungen / Erfindungen von Studierenden und Absolventen**“ verfahren werden.

Unterstützung bei freien Erfindungen / Erfindungen von Studierenden und Absolventen

Bei freien Erfindungen unterstützt die Hochschule die berufliche Selbstständigkeit ihrer Studierenden, ihres befristet beschäftigten Hochschulpersonals sowie ihrer Absolventinnen und Absolventen sowie ehemaligen Beschäftigten für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren. Diese Unterstützung umfasst auch die Förderung von Unternehmensgründungen.

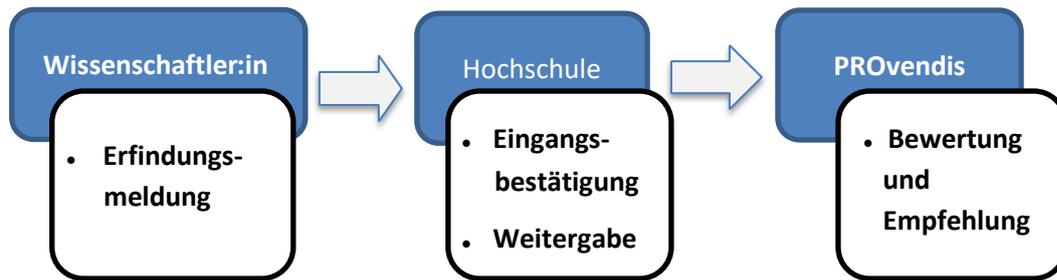
Aktuell ist geplant, den Bereich der Beratung und Unterstützung bei außerdienstlichen Erfindungen weiter auszubauen. In Zukunft soll eine spezialisierte Referentin bzw. ein spezialisierter Referent zur Verfügung stehen, die bzw. der ein umfassendes Beratungskonzept entwickelt und umsetzt. Dieses Konzept wird darauf abzielen, Studierende, Absolventinnen und Absolventen und das Hochschulpersonal bei der Entwicklung und Verwertung ihrer Erfindungen, insbesondere im Hinblick auf eine Unternehmensgründung, zu unterstützen sowie sie bei Fragen rund um Schutzrechte und geistiges Eigentum kompetent zu beraten.

Prozess von der Erfindungsmeldung bis zur Verwertung von dienstlichen Erfindungen

Das Patent ist die bedeutsamste Form der gewerblichen Schutzrechte. Im Fall von Gebrauchsmusteranmeldung und -verwertung wird in ähnlicher Weise vorgegangen.

Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte des Patentverfahrens an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe dargestellt, wenn Mitarbeitende der TH OWL eine dienstliche Erfindung getätigt haben, die entsprechend der vorherigen Darstellung in den Anwendungsbereich des ArbNErfG fällt.

Wissenschaftler:in reicht Erfindungsmeldung bei der Hochschule ein ...



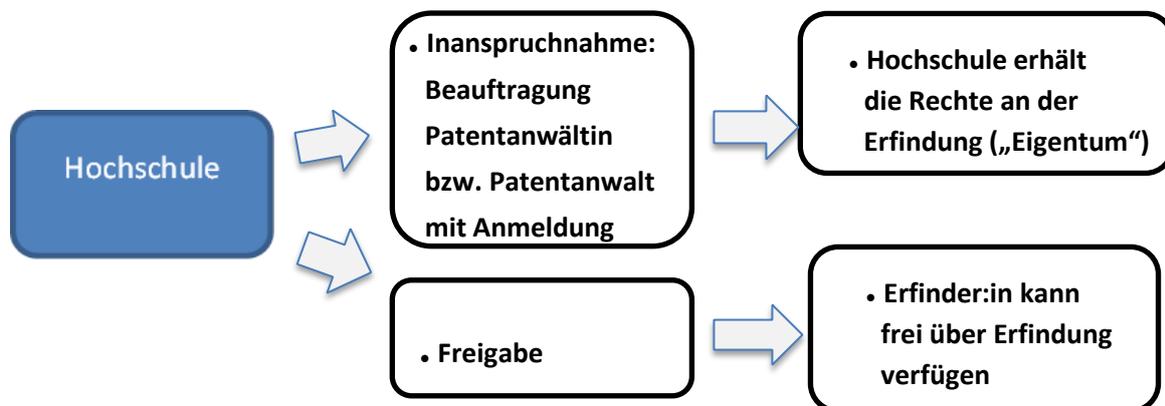
Mit der schriftlichen Erfindungsmeldung informieren Sie die Hochschule formal über die von Ihnen getätigte Erfindung. Das Formular finden Sie im Intranet der Hochschule unter der Rubrik „Forschungs- und Transferzentrum“ – „Formulare“. Es wird Ihnen auf Anfrage auch von den Patentscouts, Ass. Dipl. iur. Linda Mateika und Ass. Dipl. iur. Horst Michaely, per [E-Mail](#) zugesandt. Die vollständige und von allen Erfinderinnen und Erfindern unterschriebene Erfindungsmeldung sollte in einem verschlossenen Umschlag an die Patentscouts versendet oder überbracht werden.

Ist eine Veröffentlichung der Erfindung 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. Erst mit Eingang der Anmeldung besteht patentrechtlicher Schutz. Wird die Erfindung ohne Anmeldung veröffentlicht, steht die Vorveröffentlichung einer späteren Patenterteilung neuheitsschädlich gegenüber. Nach Ablauf der im Gesetz genannten Frist (§ 42 Nr. 1 Arbeitnehmererfindungsgesetz) kann die Publikation erfolgen. Für die eigentliche Inanspruchnahme gilt unverändert die 4-Monats-Frist.

Sie können selbst über die Seiten der Patentämter, wie der [Internetseite des Deutschen Patent- und Markenamtes](#), eine Neuheitsrecherche zum Stand der Technik durchführen. 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 einem Dritten gemacht und angemeldet wurde, diese aber noch nicht veröffentlicht wurde und daher noch nicht im Internet aufgeführt ist.

Der Eingang der Erfindung wird den Erfinderinnen und Erfindern bestätigt. Die eingereichte Erfindung wird zur Prüfung der Patentfähigkeit und Verwertbarkeit in der Regel an die Patentverwertungsagentur der NRW Hochschulen PROvendis GmbH weitergeleitet. Die bei der PROvendis GmbH als Innovationsmanagerinnen und Innovationsmanager tätigen Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler und Ingenieurinnen und Ingenieure bewerten die eingereichten Erfindungen auf ihre Patentierbarkeit und geben eine Stellungnahme gegenüber der Hochschule mit einer Empfehlung ab. Die Bewertung erfolgt dabei anhand folgender Kriterien: Patentfähigkeit (Neuheit, erfinderische Höhe, gewerbliche Anwendbarkeit), Ausführbarkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit.

nach Bewertung entscheidet die Hochschule über Freigabe oder Inanspruchnahme ...



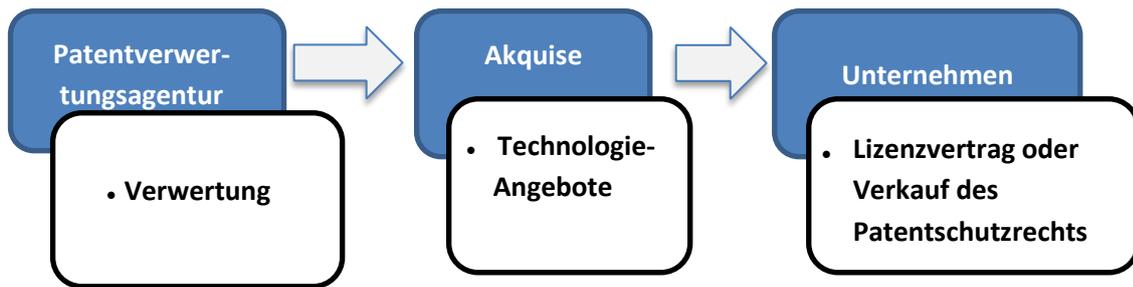
Über die Inanspruchnahme oder Freigabe entscheidet die Leitung des FTZ auf Grundlage einer Empfehlung von PROvendis unter Rücksprache mit der Hochschulleitung (Vizepräsident für Forschung und Transfer). Die Entscheidung wird den Erfinderinnen und Erfindern mitgeteilt.

Bei einer Inanspruchnahme nimmt die Hochschule als Arbeitgeberin die Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch. Das Eigentum an der Erfindung liegt insofern bei der TH OWL. 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. Aufgrund der Eigentumsstellung der TH OWL, trägt diese auch alle mit der Anmeldung verbundenen Kosten.

Bei einer Freigabe der Diensterfindung 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. Das Eigentum liegt insofern bei der Erfinderin bzw. dem Erfinder. In diesem Zusammenhang kann seitens des Erfindenden eine eigenständige Anmeldung erfolgen. Das dahingehende Vorgehen und eine hochschulseitige Beratung richten sich in diesem Zusammenhang nach den oben dargestellten Grundsätzen, siehe oben **„Unterstützung bei freien Erfindungen / Erfindungen von Studierenden und Absolventen“**.

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.

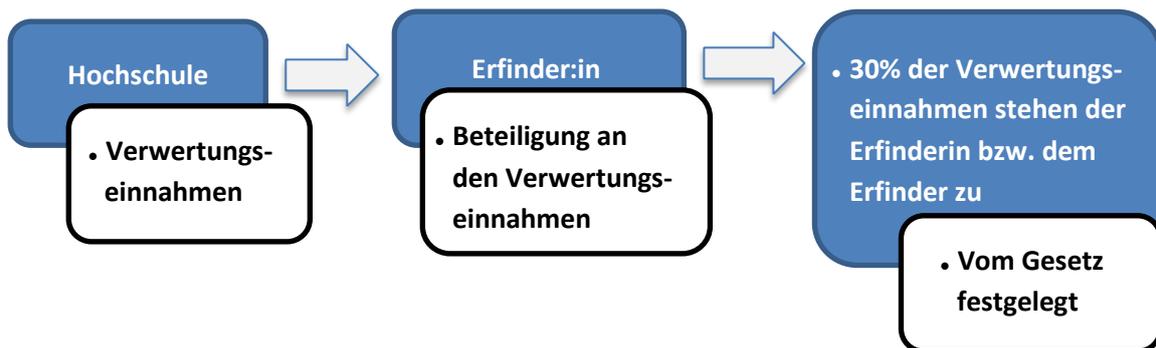
Nach 12 Monaten besteht die Möglichkeit, weitere internationale Schutzrechte unter Inanspruchnahme der nationalen Priorität der Patentschutzrechtsanmeldung anzumelden.



... die zum Patentschutzrecht angemeldete Erfindung wird verwertet ...

Nach der Anmeldung zum Patentschutzrecht unterstützt die Verwertungsagentur bei der Verwertung. Patentschutzrechte können lizenziert oder verkauft werden. Ausgründungen in Zusammenarbeit mit den erfindenden Hochschulangehörigen werden hierbei priorisiert. Seitens der Hochschule wird alsbald ein Konzept hierfür erarbeitet, das derartige Ausgründungen und insbesondere die Konditionen der Überlassung umfasst.

... Beteiligung der Erfinderin bzw. des Erfinders an Verwertungseinnahmen ...



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).

Tabelle „Lebenslauf Patentschutzrecht“

0 Jahre	12 Monate	18 Monate	Ablauf 7 Jahre	20 Jahre
<ul style="list-style-type: none"> • Anmeldung • Empfangsbescheinigung des Patentamtes mit (Anmeldedatum und Aktenzeichen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Möglichkeit der Anmeldung von weiteren Auslandsschutzrechten unter Inanspruchnahme des Anmeldedatums der Erfindung (Prioritätsdatum) 	<ul style="list-style-type: none"> • Offenlegung der Anmeldung (Vor diesem Zeitpunkt ist die Schutzrechtsanmeldung für Dritte nicht erkennbar.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfungsantrag muss bis zum Ablauf von 7 Jahren ab Anmeldung gestellt werden (Vor diesem Zeitpunkt ist die Erfindung lediglich angemeldet aber noch nicht erteilt.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfbescheide • Patenterteilung • Einspruchsfrist gegen Patenterteilung von 3 Monaten • Schutzdauer Patent: bis zu 20 Jahren

Besonderheiten bei Projekten mit Dritten

Die Patent- und Verwertungsstrategie wird in den Kooperationsverträgen und in den Auftragsforschungsverträgen mit Unternehmen bzw. Forschungseinrichtungen umgesetzt. Regelmäßig erfolgt hier eine klare Trennung der Regelungen über die Arbeitsergebnisse und die Erfindungen.

Entsteht eine Erfindung im Rahmen eines Projektes mit einer oder einem Dritten, so muss eine Erfindungsmeldung unter Nennung der Erfindungsbeteiligten und deren oder dessen Anteile an der Erfindung ausgefüllt und eingereicht werden. Die Hochschule prüft alle vertraglichen Regelungen und wird entsprechend weiter verfahren.