



Hochschule Kempten
University of Applied Sciences

Strategie zur effizienten Sicherung und Nutzung des geistigen Eigentums (IP-Strategie bzw. IP-Politik) der Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten

I. Präambel

Die Hochschule für angewandte Wissenschaften Kempten, nachfolgend „Hochschule Kempten“, führt anwendungsbezogene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben durch. Sie wirkt entsprechend ihrer Aufgabenstellung mit der Wirtschaft und beruflichen Praxis zusammen und fördert den Wissens- und Technologietransfer. In diesem Kontext ist es ein wichtiges Anliegen der Hochschule Kempten, Erfindungen oder Ergebnisse aus ihren zum überwiegenden Teil öffentlich finanzierten Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten effizient und zügig zu sichern und zu verbreiten, um einen optimalen Nutzen für die Wirtschaft und Gesellschaft herbeizuführen.

Erfindungen oder Ergebnisse aus der Forschung und Entwicklung sind für neue Produkte und Verfahren nur dann verwertbar, wenn sie durch Patente oder Gebrauchsmuster geschützt sind. Kein Industrieunternehmen kann das Risiko eingehen, Investitionen zu tätigen, wenn die zu verwertende Erfindung nicht geschützt ist und jedermann das fertige Produkt oder das Verfahren technisch nachahmen und auf den Markt bringen kann. Hochschulen können sich durch die Sicherung von Schutzrechten einerseits eigene Entwicklungen erarbeiten, den Zugang zu Kooperations- und Auftragsforschungsprojekten mit der Industrie sichern oder auch ihr Ansehen in der Fachwelt sichern. Patente können auch nützlich sein, um Fördermittel einzuwerben, die für die Weiterentwicklung der Erfindung in Anspruch genommen werden können. Die Hochschule Kempten ist deshalb bestrebt im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen, um das Innovationspotential durch Patente oder Gebrauchsmuster zu schützen.

Die Hochschule Kempten meldet auch andere gewerbliche Schutzrechte wie Wort- und/oder Bildmarken sowie Designs (früher: Geschmacksmuster) zum Schutzrecht an. Durch die Anmeldungen wird das geistige Eigentum der Hochschule Kempten geschützt, und sie sichert sich die alleinige Verwertung durch die Vergabe von Lizenzen, sofern die rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen dies

zulassen. Durch derartige Schutzrechte wird ermöglicht, Entwicklungs- und Forschungskosten wieder zu erwirtschaften. Die Reinvestitionen sind wiederum Ansporn und Triebkraft für Forschung und Entwicklung.

II. Schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum

Im Folgenden soll der Fokus auf Patente gelegt werden.

1. Rechtsgrundlagen / Melde- bzw. Mitteilungspflichten der Hochschulbeschäftigten gegenüber dem Dienstherrn

Am 7. Februar 2002 trat die Novellierung des § 42 ArbNErfG mit Gesetz vom 18.1.2002 in Kraft. Nach der Gesetzesnovelle liegt die Verfügungs- und Verwertungsbefugnis von Dienstleistungen beim Dienstherrn, sofern er die Erfindung in Anspruch nimmt. Als Dienstleistungen gelten auch Erfindungen aus Nebentätigkeit, wenn diese inhaltlich auf einem dem Erfinder zugewiesenen Fachgebiet liegen.

Im Einzelnen:

- Zu den Hochschulbeschäftigten i.S.v. § 42 ArbNErfG zählen die Hochschullehrer und das sonstige wissenschaftliche Personal, aber auch alle anderen Beschäftigten. Nicht darunter fallen Studierende als solche, wenn sie keinen Anstellungsvertrag mit der Hochschule haben.
- Dienstleistung ist jede Erfindung, die aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden ist (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 ArbNErfG), dazu zählen bei Wissenschaftlern insbesondere auch Ergebnisse der Drittmittelforschung (§ 25 Abs. 1 HRG). Auch Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit beruhen, sind Dienstleistungen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbNErfG); unter dieser Voraussetzung führen auch Forschungsarbeiten in Nebentätigkeit zu Dienstleistungen.
- Die Meldung von Dienstleistungen hat unverzüglich nach dem Entstehen der Erfindung und in aussagekräftiger Textform zu erfolgen (§ 5 Abs. 1 ArbNErfG).
- Für freie Erfindungen gilt ebenfalls eine unverzügliche Mitteilungspflicht in Textform (§ 18 Abs. 1 ArbNErfG).
- Die Inanspruchnahme einer Dienstleistung durch den Dienstherrn gilt als erklärt, wenn er die Dienstleistung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung gegenüber dem Hochschulbeschäftigten durch Erklärung in Textform freigibt (§ 6 Abs. 2 ArbNErfG). Für freie Erfindungen gilt nach § 18 Abs. 2 ArbNErfG: Bestreitet der Dienstherr nicht innerhalb von drei Monaten nach Zugang der Mitteilung durch Erklärung in Textform an den Hochschulbeschäftigten, dass die ihm mitgeteilte Erfindung frei sei, so kann die Erfindung nicht mehr als Dienstleistung in Anspruch genommen werden (§ 6 ArbNErfG).
- Für beabsichtigte Publikationen der Erfindung durch den Erfinder/die Erfindergemeinschaft existiert eine Sonderregelung: Sie sind dem Dienstherrn rechtzeitig, in der Regel 2 Monate zuvor, anzuzeigen

(§ 42 Nr. 1 ArbNErfG). Diese eigenständige Informationspflicht gibt dem Dienstherrn Gelegenheit, eine (vorsorgliche) Patentanmeldung vorzunehmen, wenn sich eine in der geplanten Veröffentlichung enthaltene Dienstleistung zur späteren Inanspruchnahme anbietet. Nach Ablauf der im Gesetz genannten Frist kann die Publikation erfolgen. Für die eigentliche Inanspruchnahme gilt unverändert die 4-Monats-Frist des § 6 Abs. 2 ArbNErfG.

- Macht ein Hochschul-Wissenschaftler von seinem verfassungsmäßigen Recht auf Geheimhaltung seiner Forschungsergebnisse Gebrauch, wird er von der Meldepflicht des § 5 ArbNErfG befreit. Will er seine Erfindung zu einem späteren Zeitpunkt doch der Öffentlichkeit zugänglich machen, leben die Pflichten zur Erfindungsmeldung und zur Anzeige von Publikationen wieder auf (§ 42 Nr. 2 ArbNErfG).
- Auch nach Inanspruchnahme durch die Hochschule behält der Hochschul-Erfinder ein im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit (§ 42 Nr. 3 ArbNErfG) nichtausschließliches Recht zur Benutzung seiner Dienstleistung.
- Bei der Berechnung der Erfindervergütung wird der Hochschul-Erfinder deutlich bessergestellt als andere Dienstleistungserfinder. Die Höhe der Erfindervergütung beträgt 30 % der durch die Verwertung erzielten Einnahmen (§ 42 Nr. 4 ArbNErfG). Die vom Dienstherrn für schutzrechtliche Sicherung und Vermarktung aufgewandten Kosten werden hierbei nicht vom Erlös abgezogen; Basis für die Ermittlung der Erlösbeteiligung sind die Brutto-Erlöse. Mehrere Erfinder teilen sich die Erfindervergütung (§ 12 Abs. 2 ArbNErfG).
- Forschungs- und Entwicklungsprojekte, für deren Akquisition die Erfindung ausschlaggebend war und die daher möglicherweise als kausal für die eingeworbenen Drittmittel eingestuft werden könnte, muss der Erfinder nach Meldung der Dienstleistung und vor Annahme des Projektes durch die Hochschule eine Sondervereinbarung mit der Hochschulleitung zur adäquaten Regelung seiner Erfindervergütung auf eigenes Betreiben hin treffen.
- Die Meldung soll mittels des Erfindungsmeldebogens der Hochschule Kempten erfolgen und ist dem Kanzler zuzuleiten. Das Formular "Erfindungsmeldung" steht zum Download bereit unter: <https://www.hs-kempten.de/forschung/hochschulpatente/formular-erfindungsmeldung.html>.
- Gemäß § 16 PatG dauert das Patent bis zu zwanzig Jahre, die mit dem Tag beginnen, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt.

2. Prüfung und Bewertung der Erfindung hinsichtlich Patentfähigkeit und Verwertbarkeit

Die Hochschulleitung entscheidet, ggf. unter Einholung der Stellungnahme des Vizepräsidenten für Forschung und Entwicklung oder eines anderen, zuvor zur Geheimhaltung verpflichteten fachkundigen Professors, ob sie die gemeldete Dienstleistung von der Bayerischen Patentallianz GmbH (im Folgenden „BayPAT“) oder einem anderen externen qualifizierten Dienstleister mit technologischem Fokus (Patentanwalt, Technologietransfer-Dienstleister) prüfen und bewerten lässt.

a) durch die BayPAT

Kriterien für eine Prüfung und Bewertung durch die BayPAT sind:

- Beauftragung der BayPAT wurde vom Erfinder/von der Erfindergemeinschaft im Formular "Erfindungsmeldung" ausdrücklich gewünscht,
- Erfindung hat Potential zur Patentierung und Verwertbarkeit,
- eine erfolgreiche Gewinnung von Industriepartnern für die innovative Technologie durch den Erfinder oder die Erfindergemeinschaft erscheint eher unwahrscheinlich (kein großes Netzwerk von Industriekontakten).

b) durch einen Patentanwalt

Kriterien für eine Prüfung und Bewertung durch einen Patentanwalt sind:

- Beauftragung eines Patentanwalts wurde vom Erfinder/von der Erfindergemeinschaft im Formular "Erfindungsmeldung" ausdrücklich gewünscht,
- Erfindung hat Potential zur Patentierung und Verwertbarkeit,
- eine erfolgreiche Gewinnung von Industriepartnern für die innovative Technologie durch den Erfinder oder die Erfindergemeinschaft erscheint eher wahrscheinlich (großes Netzwerk von Industriekontakten),
- Erfinder erklärt seine Bereitschaft, bei der Verwertung, Vermarktung aktiv mitzuwirken und legt einen geeigneten Verwertungsplan vor, der die zu erwartende Erwirtschaftung der Kosten für die Patentanmeldung belastbar darstellt.

3. Entscheidung über Inanspruchnahme oder Freigabe

Die Entscheidung der Hochschulleitung über die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Diensterfindung hängt maßgeblich davon ab, wie groß der Gewinn ist, der nach aktueller Informationslage durch Patentierung und wirtschaftliche Verwertung zu erwarten ist. Da Patentierungskosten i.d.R. aus eigenen Mitteln der Hochschule finanziert werden müssen, ist an die Bemessung der Bewertungschancen ein strenger Maßstab anzulegen. Die Patentierungskosten, die insbesondere durch Auslandsanmeldungen und Nationalisierungen fünfstelligen Beträge erreichen können, müssen durch eine erfolgreiche Verwertung wieder erwirtschaftet werden. Die Hochschule Kempten erwartet durch die wirtschaftliche Verwertung der Erfindung steigende Lizenzeinnahmen oder Verkaufserlöse, die über die Deckung der Patentierungskosten hinausgehen. Diese überschüssigen Gelder können dann gezielt der angewandten Forschung zugeführt werden.

Patente können auch helfen, Partner für weitere Entwicklungen und unternehmerische Kooperationen zu finden. Eine Inanspruchnahme kann somit auch in Betracht gezogen werden, wenn die Patentierungskosten aus Projektmitteln finanziert werden.

Auf Antrag des Erfinders/der Erfindergemeinschaft kann die Hochschule eine Erfindung freigeben, sofern der Gegenstand der Erfindung nicht aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden ist, also nicht zum Fach-/Lehrgebiet gehört, für das der Erfinder berufen wurde, und die Hochschule Kempten in dem technischen Feld,

aus dem die Erfindung stammt, nicht aktiv ist und daher selbst keine Möglichkeit einer Verwertung hat.

a) mit Einbeziehung der BayPAT

Sofern die Prüfung und Bewertung der Patentfähigkeit der Erfindung durch die BayPAT erfolgt, trifft die BayPAT als Dienstleistung auch eine Verwertungsprognose. Fällt diese trotz möglicher Patentierbarkeit negativ aus, so gibt die Hochschule Kempten die Erfindung in der Regel frei, wenn nicht weitere Kriterien wie Renommé, Nachweis von Kompetenzen eine Patentierung sinnvoll erscheinen lassen. Fällt die Entscheidung hingegen positiv aus, so nimmt die Hochschule Kempten die Erfindung nach Prüfung der erwarteten Kosten und der Verwertungschancen in der Regel in Anspruch.

b) mit Einbeziehung eines Patentanwalts und ggfs. eines Technologietransfer-Dienstleisters

Die Prüfung und Bewertung der Patentfähigkeit der Erfindung durch einen Patentanwalt kann nur erfolgen, wenn der Erfinder/die Erfindergemeinschaft sich bereit erklärt, ein mögliches Marktpotential zu ermitteln (s. Seite 7 des Formulars „Erfindungsmeldung“) und einen Verwertungsplan vorlegt. Grund hierfür ist, dass Patentanwälte auf den Schutz und die Verteidigung von geistigem Eigentum spezialisiert sind, i. d. R. jedoch nicht die zusätzliche Dienstleistung einer wirtschaftlichen Vermarktung erbringen. Der Erfinder/die Erfindergemeinschaft soll Faktoren wie Markt, Kunde, Konkurrenz, Technologien so untersuchen, dass eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Hochschulleitung ermöglicht wird. Eventuell kann ein interner oder externer Gutachter (bspw. ein Technologietransfer-Dienstleister) unter Verpflichtung zur Geheimhaltung hinzugezogen werden; die Entscheidung bleibt der Hochschulleitung vorbehalten.

Aus der Gesamtschau aller Informationen wird dann zu entscheiden sein, ob zum Zeitpunkt der Erfindungsmeldung ein Gewinn aus der Anmeldung der Erfindung zur Erteilung eines Patents zu erwarten ist oder nicht. Fällt die Entscheidung trotz möglicher Patentierbarkeit negativ aus, so gibt die Hochschule Kempten die Erfindung i. d. R. frei. Fällt die Entscheidung hingegen positiv aus (bspw. bei möglicher Einbindung in FuE-Drittmittelprojekte), so nimmt die Hochschule Kempten die Erfindung in Anspruch. Bei Inanspruchnahme ist innerhalb der 12-monatigen Prioritätsfrist (sog. „Äußere Priorität“, geregelt in Art. 4 PVÜ, § 41 PatG, Art. 87 EPÜ) zu klären, in welchen Ländern eine Nachanmeldung der Erfindung zur Erteilung eines Patents erfolgen soll, da diese Entscheidung sowohl für die Patentierungskosten als auch für die Gewinnerwartung ausschlaggebend ist.

4. Patentanmeldung und Aufrechterhaltung, Patentmarketing und kommerzielle Verwertung

Soll die Erfindung von der Hochschule Kempten in Anspruch genommen und zur Erteilung eines Patents angemeldet werden, verpflichtet sich der Erfinder/

die Erfindergemeinschaft binnen zwölf Monaten nach Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt Drittmitel einzuwerben zwecks Refinanzierung der Patentierungskosten (s. Seite 7 des Formulars „Erfindungsmeldung“). Dabei sind auch die noch anfallenden Kosten zu berücksichtigen. Dieser Aspekt ist insbesondere relevant im Hinblick auf die binnen zwölf Monaten nach Erstanmeldung zu fällende Entscheidung, ob eine Kosten erzeugende Auslandsanmeldung aus der deutschen Anmeldung hervorgehen soll.

Erfolgt die Inanspruchnahme der Dienstleistung, besteht Anmeldepflicht im Inland, d. h. die Hochschule Kempten muss die Erfindung unverzüglich zur Erteilung eines deutschen Patents anmelden. Das bedeutet, eine Patentanmeldung muss zügig ausgearbeitet und sodann möglichst rasch eingereicht werden. Die Hochschule Kempten kann auch im Ausland anmelden; will sie nicht im Ausland Schutzrechte erwirken, muss sie dem Erfinder ermöglichen, selbst und auf eigene Kosten im Ausland anzumelden (vgl. § 14 ArbEG). In diesem Fall muss sie die Anmeldung für das Ausland freigeben. Ferner muss die Hochschule Kempten auch vor dem Fallenlassen der Schutzrechte (sowohl die deutschen, als auch die ausländischen Schutzrechte) dem Erfinder zur Übernahme auf eigene Kosten anbieten (vgl. § 16 ArbEG).

Soweit im Rahmen von **Auftragsforschung und Forschungs Kooperationen** Erfindungen, zu denen Mitarbeiter der Hochschule Kempten mit einem schöpferischen Anteil beigetragen haben, entstehen und zur Erteilung eines Patents angemeldet werden sollen, behält sich die Hochschule Kempten vor, als **Mitanmelderin** zu erscheinen.

Im Rahmen des **Patentmarketing** sollen die Schutzrechtsanmeldungen und Patente der Hochschule Kempten sowie konkrete Technologieangebote auf ihrer Internetseite veröffentlicht werden.

Ggfs. werden unter Einbindung des Erfinders/der Erfindergemeinschaft Presseinformationen über die Schutzrechtsanmeldungen und Patente der Hochschule Kempten den Fachmedien zugeleitet, um potentielle Kunden wissen zu lassen, dass es ein neues Produkt/ein neues Verfahren gibt.

Es bestehen folgende **kommerzielle Verwertungsmöglichkeiten** von Patenten für die Hochschule Kempten:

- Vergabe von Lizenzen, wobei ausschließliche Lizenzen höher zu vergüten sind als einfache Lizenzen
- Verkauf der Rechte (nur in sachlich gerechtfertigten Projekt- und Interessenskonstellationen und nur bei Vereinbarung einer Rücklizenz, um die eigene Forschung und Lehre nicht zu beschränken)
- Gründung eines Unternehmens (Ausgründung), welches das erfindungsrelevante Produkt oder Verfahren kommerziell nutzen darf und der Hochschule Kempten im Gegenzug Lizenzgebühren zahlt. Hierbei ist im Zusammenhang mit der zu zahlenden Erfindervergütung prinzipiell zu unterscheiden, ob der/die Erfinder die Ausgründung betreiben oder nicht. Ausgründungen von Erfindern zahlen dann Lizenzgebühren auf die durch die

Erfindung begründeten Netto-Erlöse von 3% pro Jahr und verzichten im Gegenzug auf ihre Erfindervergütung an allen Erlösen der Hochschule aus diesem Patent.

- Beteiligung an einem Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person des Privatrechts

Die Hochschule Kempten setzt keine Prioritäten bei der Wahl der kommerziellen Verwertungsmöglichkeiten. Vorrangiges Ziel stellt die effektive und für die Hochschule Kempten optimale Verwertung von Hochschulerfindungen dar. Die Abwägung erfolgt in Abhängigkeit von der Bewertung der im Einzelfall vorgefundenen Gesamtsituation.

Bei Entscheidungen über die kommerzielle Verwertung werden die beteiligten Erfinder soweit wie möglich eingebunden. Die Einbindung der Erfinder ist insbesondere dann wichtig, wenn sie an einer möglichen Weiterentwicklung des Produktes oder des Verfahrens mitarbeiten sollen, z. B. im Rahmen eines FuE-Auftrages.

a) Verwertung mit Erfolgsbeteiligung der BayPAT

Sofern die Prüfung und Bewertung der Patentfähigkeit der Erfindung und die Patentanmeldung durch die BayPAT erfolgte, kann sie zusätzlich mit der als weitere Dienstleistung kommerziellen Verwertung beauftragt werden. Die BayPAT wird prozentual an den Verwertungserlösen beteiligt (Kommissionsvergütung).

b) Verwertung ohne Einbindung eines Technologietransfer-Dienstleisters

Sofern die Prüfung und Bewertung der Patentfähigkeit der Erfindung und die Patentanmeldung durch einen Patentanwalt erfolgte, kann die Vermarktung durch den Erfinder/die Erfindergemeinschaft vorgenommen werden.

Das hätte den Vorteil, dass der Hochschule Kempten die durch die Verwertung erzielten Einnahmen abzüglich der gemäß § 42 Nr. 4 ArbNErfG vorgesehenen Erfindervergütung i. H. v. 30 % aus den Bruttoeinnahmen und abzüglich der Patentanwaltskosten allein zustehen.

Als Anreiz für den Erfinder/die Erfindergemeinschaft, aktiv an der Vermarktung mitzuwirken, ist Folgendes vorgesehen: Wenn die Vermarktung nachweislich und erfolgreich durch den Erfinder/die Erfindergemeinschaft erfolgt, so steht ihm/ihr eine weitere Vergütung i. H. v. 10 % der Bruttoverwertungseinnahmen zu.

Die Hochschule Kempten ist daran interessiert zu marktgerechten Konditionen Lizenzen an Ausgründer zu vergeben und im Angebot eine FuE-Kooperation mit der Hochschule Kempten vorzusehen.

c) Verwertung mit Einbindung eines Technologietransfer-Dienstleisters

Sofern die Prüfung und Bewertung der Patentfähigkeit der Erfindung und die

Patentanmeldung durch einen Patentanwalt erfolgte und die Vermarktung durch den Erfinder/die Erfindergemeinschaft mangels Verfügbarkeit über ein hinreichend großes Netzwerk von Industriekontakten nicht erfolversprechend erscheint, kann die Hochschule Kempten ggfs. einen Technologietransfer-Dienstleister einbinden. Die Beauftragung bleibt der Hochschulleitung vorbehalten.

5. Marken, Gebrauchsmuster

Für die Unternehmenstätigkeit von Projektpartnern der gewerblichen Wirtschaft kann es nützlich sein, Forschungsaktivitäten gemeinsamer Forschungsprojekte als Marke zu nutzen. Sofern ein bestimmtes Fremd- oder Eigeninteresse von Seiten der Projektpartner und/oder der Hochschule Kempten selbst besteht, können die an den Kompetenzzentren der Hochschule Kempten betriebenen Forschungsaktivitäten unter Markenschutz gestellt werden (Bsp.: „ProBell“), sofern die rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen dies zulassen.

Auf Gebrauchsmuster als ungeprüfte Schutzrechte, die einfacher, schneller und kostengünstiger zu erlangen sind als ein Patentschutz, jedoch auch einer größeren Gefahr ausgesetzt sein können angegriffen und möglicherweise gelöscht zu werden, wird hier nicht näher eingegangen.

III. Nicht schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum

Auch nicht schutzrechtsfähiges geistiges Eigentum wie z. B. Computerprogramme, Verfahrensanweisungen oder anderes Know-how kann für Dritte wertvoll sein und sollte bei Interesse angemessen kommerziell verwertet werden. Denkbar ist auch, z. B. Software der Öffentlichkeit unter Open Source zugänglich zu machen. Dies bleibt einer jeweiligen Einzelfallprüfung vorbehalten.

IV. Erstellung eines Geschäftsplanes

Die Hochschule Kempten erstellt für die angemeldeten Patente eine Übersicht der erwarteten Kosten für die Anmeldung und die laufenden Kosten für die Laufzeit aller Patente. In diesen Plan werden auch die vom Erfinder bei Anmeldung in Aussicht gestellten Erlöse des Patentbesitzers aus Lizenzen, Verkauf oder anderer akquirierter Mittel eingetragen. Damit hat die Hochschule eine Übersicht über die jährlich zu erwartenden Kosten zur Pflege des Patentwesens.

Kempten, 5. Mai 2020



Prof. Dr. rer. pol. habil. Wolfgang Hauke
- Präsident -

