

25. November 2021

Leitlinien für den Umgang mit Diensterfindungen - Verwertungsleitlinie

an der Hochschule Geisenheim University

Präambel

Die nachfolgenden Leitlinien zum Umgang mit Diensterfindungen, die aus Forschungs- oder Kooperationsprojekten entstehen, soll das geistige Eigentum aller Mitarbeiter*innen schützen und rechtlich und institutionell abgesicherte Handlungswege dafür aufzeigen.

Dies gilt für klassische Patente, Lizenzen und Marken.

Basis dieser Leitlinie bildet das Arbeitnehmererfindungsgesetz, nachzulesen auf der Homepage des Bundesministeriums für Justiz: <https://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/>

Diese Leitlinie beschreibt die Umsetzungsprozesse von Punkt 2(2). der Transferstrategie „Verwertung geistigen Eigentums“.

Inhalte

1. Grundsätze
2. Strukturen
3. Prozesse
4. Verantwortlichkeiten
5. Beteiligung an Verwertungseinnahmen
6. Budget und Weiterentwicklung
7. Geltungsbereiche
8. Kontakt

1. Grundsätze

(1) **Sensibilisierung:** Die HGU will ein verwertungsfreundliches Umfeld schaffen und Forschungs- und Entwicklungstransfer langfristig an der HGU implementieren. Sie will Mitarbeiter*innen für Aspekte der Verwertung wissenschaftlicher Ergebnisse sensibilisieren, zu erforderlicher Tätigkeit motivieren und bei Gründungen unterstützen.

(2) **Information:** Alle an der HGU Tätigen werden zum Thema Verwertung von Forschungsleistungen, Erfindungsmeldungen etc. informiert. Das Thema „Umgang mit geistigem Eigentum“ wird in die Lehre einbezogen.

(3) **Unterstützung:** Die HGU wird die Verwertung von Ergebnissen aus der Forschungsleistung ihrer Wissenschaftler*innen so weit wie möglich unterstützen und verpflichtet sich zu einem sorgfältigen Umgang mit den Erfindungsrechten.

(4) **Früher Schutz:** Durch ausreichende Informationen der Mitarbeiter*innen können rechtzeitige Erfindungsmeldungen durchgeführt und eine patentschädigende Veröffentlichung verhindert werden.

2. Strukturen

- (1) Grundsätzlich hat die HGU hinsichtlich der kommerziellen Verwertung einer Erfindung, die im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses gemacht wurde, das **alleinige Entscheidungsrecht** und **alle Beschäftigten sind verpflichtet, die Erfindung der HGU rechtzeitig zu melden**. (Ausnahme: Erfindungen aus Kooperationen mit Dritten). Die HGU bindet ihre Erfinder*innen in die Entscheidungen des Patentprozesses aktiv mit ein.
- (2) Die **HGU unterstützt und begleitet aktiv alle Erfinder*innen**, vom Einreichen der Erfindungsmeldung bis zur wirtschaftlichen Verwertung, sofern die Erfindung rechtzeitig der HGU gemeldet wurde. Das Interesse an einer zeitnahen Veröffentlichung findet dabei selbstverständlich Beachtung.
- (3) Bei Erfindungen, die in **Kooperation mit Dritten** gemacht werden, möchte die HGU eine gerechte Beteiligung an der Verwertung für Ihre Mitarbeiter*innen erreichen. Um Konflikte zu vermeiden, wird das Thema geistiges Eigentum von Beginn an in Kooperationsverträgen behandelt.
- (4) Die **Beratung und die Weitervermittlung** an Patentverwertungsagenturen und Patentanwälte laufen über die Organisationseinheit VF1: Forschungsförderung und Wissenstransfer. Die frühe Einbindung des Justiziariats ist bei der Erstellung und Freigabe entscheidender Dokumente erforderlich.
- (5) **Grundsätzlich ist nur der Präsident oder die Präsidentin der HGU oder seine oder ihre Stellvertreter*in unterschriftenberechtigt**. Dies gilt u. a. für Kooperationsverträge, Auftragsforschung, Patentanmeldung, Antragsstellungen, etc... Detaillierte Informationen zu Verträgen, Aufträgen und Anträgen hält das Justiziariat bereit.
- (6) **Gründungen** werden im Rahmen der Möglichkeiten unterstützt und durch die Bereitstellung von gewerblichen und/oder anderen Schutzrechten, der Nutzung von hochschuleigenen Einrichtungen sowie Geräten oder Personal erleichtert.

3. Prozesse

- (1) Die HGU ist bestrebt, Ideen, Produkte, Schutzrechte oder Technologien unter Berücksichtigung des Kosten-/Nutzenverhältnisses zu sichern.
- (2) Alle Beschäftigten sind verpflichtet, Diensterfindungen und freie Erfindungen¹ unverzüglich der Hochschule (z.H. Organisationseinheit Forschungsförderung und Wissenstransfer) mittels der dafür vorgesehenen Erfindungsmeldung mitzuteilen. Das entsprechende Dokument ist unter Formularverzeichnis des Intranets oder im Managementportal zu finden. Dieses ist bei der Organisationseinheit Forschungsförderung und Wissenstransfer einzureichen. Diese gibt die Anmeldung nach Prüfung dem Justiziariat der HGU weiter.
- (3) Gemäß §§ 13 und 14 ArbnErfG obliegt der HGU als Arbeitgeberin die Schutzrechtsanmeldung. Die Verwertungsprüfung läuft in der Regel über externe Patentverwertungsstellen. Eine daraus resultierende Anmeldung erfolgt dann mit Hilfe externer Patentanwälte.

¹ Definitionen s. Arbeitnehmererfindungsgesetz (zu finden : <https://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/>).

(4) Die Entscheidung über die Annahme oder Freigabe der Erfindung trifft das Präsidium der HGU aufgrund einer Vorlage der Wissenstransferstelle. Kriterien für die Entscheidung sind die allgemeinen Voraussetzungen für den Patentschutz: Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit und Stand der Technik (*state of the art*) und darüber hinaus eine Wahrscheinlichkeit der wirtschaftlichen Vermarktung, der Nutzen bzw. die Refinanzierungsmöglichkeiten der Transfertätigkeiten. Die Gewinnmaximierung steht dabei nicht im Vordergrund, sondern die Stabilisierung des Wissens- und Technologietransfers und die Stärkung der Zusammenarbeit mit wirtschaftlichen Partnern.

(5) Bei Verwertung eines Schutzrechts durch eine (Aus)Gründung stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Vergabe oder Verkauf einer Lizenz,
2. gesellschaftsrechtliche Beteiligung der HGU.

Eine Entscheidung findet unter Berücksichtigung der Gründungsphase statt. Die Entscheidung wird im Präsidium beschlossen.

(6) Besonderheiten bei sonstigen Forschungs- und Entwicklungsergebnissen und bei Entwicklungen von Computerprogrammen, die während des laufenden Beschäftigungsverhältnis erarbeitet oder entwickelt wurden, aber nicht schutzrechtsfähig sind: Die HGU hat grundsätzlich sämtliche Rechte an nicht patentfähigen Ergebnissen (z.B. Software, Lehrfilme, Know-How, Geschmacks- oder Gebrauchsmuster Rezepturen, technische Entwicklungen, etc.) und wird diese in Absprache mit den Beteiligten im Interesse der Allgemeinheit sowohl für Forschungs- als auch für kommerzielle Zwecke verwerten, z.B. gegen Entgelt lizenziieren oder übertragen. Diese möglicherweise verwertbaren Ergebnisse sind mit dem Formblatt „Erfindungsmeldung“ dem Justiziarat zu melden.

(7) Alle Anmeldungen im Bereich Patente, Lizenzen o. ä. werden über das Berichtswesen im Wissenstransfermanagement verwaltet.

4. Verantwortlichkeiten

(1) Aufgrund der Änderungen des Arbeitnehmererfindergesetzes im Jahr 2002 (Novellierung des § 42 des ArbnErfG) liegen die Rechte und Pflichten für die Patentanmeldung und Finanzierung von Diensterfindungen aller Hochschulbeschäftigte bei den Hochschulen.

(2) An einer Hochschule beschäftigt ist jede Person, die in einem Anstellungsverhältnis zur Hochschule steht: Hochschullehrer*innen, wissenschaftliches Personal, aber auch alle anderen Beschäftigten (Verwaltungsmitarbeiter*innen, Technische Angestellte, Gärtner*innen, HIWIs, etc.). Nicht darunter fallen Studierende, wenn sie keinen Anstellungsvertrag mit der Hochschule haben.

(3) Die Mitarbeiter*innen sind verpflichtet ihre Erfindungen **umgehend** der Hochschulleitung über die Wissenstransferstelle oder dem Justiziarat zu melden. Betreuer*innen von Bachelor-, Master- und Doktorarbeiten werden angehalten, mögliche Neuheiten und Erfindungen vor Abschluss der Arbeit zu melden, um eine patentschädigende Veröffentlichung (Auslage in der Bibliothek, Kongress-Poster, Vorträge, etc.) zu verhindern. Zu beachten ist außerdem, dass auch **Erfindungen aus Nebentätigkeit** unter diese Regelung fallen, wenn diese inhaltlich auf dienstlichem Gebiet liegen.

(4) Die HGU kann die Erfindung für sich in Anspruch nehmen oder freigeben: Nach Eingang der Erfindungsmeldung hat die HGU **vier Monate** Zeit, eine Entscheidung zur Inanspruchnahmen oder Freigabe zu treffen. Bei Freigabe können die Erfinder*innen ohne die Einschränkungen durch das ArbnErfG handeln. Liegt nach vier Monaten keine Entscheidung des Präsidiums vor, gilt die Erfindung als in Anspruch genommen. Will die Hochschule die Erfindung nicht nutzen, muss sie zur Vermeidung einer ansonsten entstehenden Vergütungspflicht die Freigabe erklären.

(5) Bei Inanspruchnahme der Erfindung obliegen die weiteren Schritte und Kosten der HGU. Die vertraglichen Regelungen zu gewerblichen und anderen Schutzrechten sollen für alle Beteiligten klar und nachvollziehbar sein. Dies dient der vertrauensvollen Zusammenarbeit der Wissenschaftler*innen und ihrer externen Partner.

(6) Die Wissenschaftler*innen oder Erfinder*innen sind verpflichtet, bei allen Schritten in den Verfahren mitzuwirken.

5. Beteiligung an Verwertungseinnahmen

(1) Die durch die Verwertung von gewerblichen Schutzrechten erzielten Einnahmen teilen sich die HGU und die Erfinder*innen nach Maßgabe des ArbnErfG. Die Erfinder erhalten ihren Anteil zur persönlichen Verwendung.

(2) Im Falle von Erfindungen/Patenten beträgt der Erfinderanteil gemäß § 42 ArbnErfG **30 %** der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen.

(3) Forschungseinheiten werden bei sonstigen, nicht patentfähigen Arbeitsergebnissen am Gewinn i.d.R. im Umfang von 30 % beteiligt. Spezielle Beteiligungsregelungen trifft das Präsidium mit den jeweiligen Verantwortlichen. Einzelpersonen erhalten Vergütungen nur soweit, wie es dienst- bzw. arbeitsrechtlich zulässig ist.

(4) Bereits bestehende Lizenzvereinbarungen bleiben in ihrer ursprünglichen Form bestehen. Die hier beschriebenen Prozesse und Beteiligungen sind gültig ab dem unten definierten Geltungsbereich.

6. Budget und Weiterentwicklung

(1) Die HGU stellt jährlich im Rahmen der Budgetierung Mittel bereit, um patentrelevante Kosten bei Inanspruchnahme zu übernehmen,

(2) Die HGU unterstützt die Weiterentwicklung und damit das Weiterbringen von Patentanmeldungen zur Marktreife, indem sie Anträge an den landes- oder bundesweiten Weiterentwicklungsförderungen formal unterstützt.

(3) Die aus erfolgreichen Verwertungen erzielten zentralen Einnahmen der Hochschule stehen in einem Fonds vornehmlich zur Finanzierung von Patentierungs- und Verwertungskosten zur Verfügung.

7. Geltungsbereiche

- (1) Die Regelungen gelten für alle schutzrechtlich relevanten Prozesse ab Verabschiedung dieser Leitlinie. Bestehende Regelungen sind davon nicht betroffen.
- (2) Die Regelungen gelten für alle schutzrechtlich relevanten Vorgänge sofern sie Mitarbeiter*innen der HGU betreffen. Betroffen sind auch Prozesse aus der Nebentätigkeit, sofern diese den Tätigkeits- und Kompetenzbereich des/der Mitarbeiter*in an der HGU entsprechen.

8. Kontakt

Forschungsförderung und Wissenstransfer

Dr. Elena Siebrecht
Wissenstransfermanagerin
Hochschule Geisenheim University
Tel. +49 6722 502 634
E-Mail: elena.siebrecht@hs-gm.de

Justiziariat

Hochschule Geisenheim University
Tel. +49 6722 502 286
E-Mail: Justiziariat@hs-gm.de

Beschlossen durch das Präsidium am 19.06.2019

Beschlossen durch den Senat am 02.07.2019