



Leitlinie zum Umgang mit Erfindungen an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Vorwort

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, nachfolgend HAW Hamburg, bietet eine exzellente und zukunftsorientierte Hochschulbildung in international ausgerichteter, anwendungsorientierter und interdisziplinär angelegter Lehre und Forschung. An ihren vier Fakultäten

- „Design, Medien und Information“,
- „Life Sciences“,
- „Technik und Informatik“ sowie
- „Wirtschaft und Soziales“,

die sich derzeit in 18 Departments untergliedern, entwickeln die Mitglieder und Angehörigen der HAW Hamburg innovative Beiträge und Lösungen für aktuelle, gesamtgesellschaftliche Fragestellungen und Herausforderungen.

Vor diesem Hintergrund und in ihrem Selbstverständnis als forschende Hochschule für angewandte Wissenschaften sieht die HAW Hamburg es als ihren besonderen gesellschaftlichen Auftrag an,

- das erarbeitete Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen,
- den Wert des erarbeiteten Geistigen Eigentums zu schützen und
- für die Hochschule als auch Öffentlichkeit nutzbringend anzuwenden.

Dabei erkennt die HAW Hamburg das Innovationspotenzial und den Erfindergeist ihrer Mitglieder und Angehörigen in höchstem Maße an und ermutigt diese zur schutzrechtlichen Sicherung und Verwertung ihrer Arbeitsergebnisse. Die erfolgreiche Verwertung ist ein Indikator von hoher wissenschaftlicher Qualität und wirkt sich unmittelbar positiv auf die Reputation der Personen, die Innovationen entwickeln, sowie der HAW Hamburg aus.

Als Mitglied der UAS7-Allianz (7 Universities of Applied Sciences – Alliance for Excellence) ist die HAW Hamburg darüber hinaus besonders bestrebt, im Verbund mit anderen technologieorientierten Hamburger Hochschulen, mit außeruniversitären Forschungsinstitutionen und mit der Hamburg Innovation GmbH, den Wissens- und Technologietransfer (WTT) aus der Hochschule in die Wirtschaft zu professionalisieren. Vor diesem Hintergrund kann die HAW Hamburg im Erfindungs-, Patent- und Verwertungsmanagement mit der Patentverwertungsagentur der Hamburger Hochschulen (PVA Hamburg) im Rahmen der jeweils gültigen Vereinbarungen kooperieren. Die HAW Hamburg folgt damit übergeordnet den WTT-Strategien auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene.

Die Zielsetzung der folgenden Leitlinie ist es, den Umgang mit Erfindungen sowie deren Verwertungsmöglichkeiten an der HAW Hamburg Forschenden transparent zu machen und klare Regeln, Prozesse und Handlungsweisen zu definieren. Dabei berücksichtigt sie die Interessen aller Beteiligten (Erfinderinnen und Erfinder, Hochschule, Fördermittelgeber etc.) in ausgewogener Form und bietet auch für ihre „freien“ Erfinderinnen und Erfinder in der Beratung umfassende Unterstützung an.

Die Leitlinie trägt den gesetzlichen Anforderungen aus dem Hamburgischen Hochschulgesetz (HmbHG), dem Urheber- und Patentrecht (UrhG / PatG), den Anforderungen aus den Gesetzen zu technischen und nicht-technischen Schutzrechten sowie dem Arbeitnehmererfindergesetz

(ArbnErfG) Rechnung. Diese rechtlichen, von der HAW Hamburg zu beachtenden Aspekte werden begleitet von haushalts- und wettbewerbsrechtlichen Vorgaben, wie beispielsweise dem neuen Unionsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovationen (FuEuI)¹. Dieser verfolgt den Ansatz, die Ziele der Strategie Europa 2020 für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erreichen, und gleichzeitig beihilfebedingte Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt, z.B. durch Einwirkungen aus dem öffentlichen Sektor, zu begrenzen.

Neben der formalen und rechtlich abgesicherten Rahmung des Prozesses, sieht die HAW Hamburg es als ihre Aufgabe an, ihre Mitglieder und Angehörigen², für Erfordernisse zur Sicherung des von ihnen entwickelten geistigen Eigentums zu sensibilisieren. Nur so kann für ihre Mitglieder und Angehörigen sowie auch für die Institution HAW Hamburg für die Zukunft eine bewusste Entscheidung über Sicherung neuer Entwicklungen ermöglicht werden.

1. Begriffserläuterungen

Im Rahmen der Leitlinie haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Erfindung bezeichnet patentierbare bzw. potenziell patentierbare oder zum Gebrauchsmuster anmeldbare Ideen oder Know-how sowie die für die Entwicklung oder Anwendung dieser Ideen oder des Know-hows erforderlichen Technologien. Erforderliche Merkmale sind Neuheit, gewerbliche Anwendbarkeit, nicht naheliegende Lehre zum technischen Handeln (Erfindungshöhe).

Die *Erfindungsmeldung* bedarf noch nicht der Form der vollständigen Patentanmeldung, soll jedoch ausreichend konkret den Erfindergegenstand beschreiben.

Die *Patentanmeldung* wird i.d.R. mit Unterstützung von Fachleuten erarbeitet. Üblicherweise erfolgt eine Offenlegung, eine amtliche Prüfung und im positiven Fall eine Patenterteilung. Das amtliche Verfahren nimmt für gewöhnlich (weit) mehr als ein Jahr in Anspruch.

Erfinderperson bezeichnet im Sinne dieser Leitlinie eine Person (m/w), die alleine oder gemeinsam mit anderen (Miterfinderpersonen) eine Erfindung getätigt hat und die gesetzlichen Kriterien als Erfinderperson der jeweils relevanten Rechtsnorm(en) (z.B. gemäß PatG, ArbnErfG) erfüllt.

Eine *Erfindergemeinschaft* bezeichnet im Sinne dieser Leitlinie eine Gruppe von Personen, die gemeinsam eine Erfindung getätigt und erarbeitet hat. Dieser Erfindergemeinschaft stehen Rechte und Pflichten gemeinschaftlich zu.

Diensterfindung bezeichnet die im Sinne des ArbnErfG und dieser Leitlinie während der Dauer des Arbeitsverhältnisses getätigte Erfindung, die entweder aus einer der an der Hochschule beschäftigten Person obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruht (Erfahrungserfindung).

Freie Erfindung bezeichnet eine Erfindung, die den vorher genannten Kriterien einer Diensterfindung nicht entspricht.

¹ Amtsblatt der Europäischen Union, 27.6.2014, DE, C.198/1

² Zur Unterscheidung Mitglieder und Angehörige der HAW Hamburg siehe Grundordnung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg vom 1. September 2004.

2. Mitteilungs- und Meldepflicht

2.1 Diensterfindungen

Die Beschäftigten der HAW Hamburg sind dazu aufgefordert ihre Diensterfindungen, die öffentlich zugänglich gemacht werden sollen, in aussagekräftiger³ Textform und unter Kenntlichmachung, dass es sich um eine Erfindung handelt, der Hochschule zu melden. Die HAW Hamburg ermutigt auch solche Erfindungen frühzeitig zu melden, in denen die Merkmale der Patentierbarkeit noch nicht vollständig zu erkennen sind. Die HAW Hamburg wird sich bemühen, die Erfinderpersonen entsprechend zu unterstützen und zu beraten.

Bei Erfindergemeinschaften wird die Erfindungs- und ggf. Patentanmeldung gemeinsam durchgeführt. Mit der Erfindungsmeldung benennt die Erfindergemeinschaft, die Anteile der Erfinderpersonen entsprechend ihren Beiträgen zur Erfindung in Prozent. Werden keine Anteile benannt, werden gleiche Anteile angesetzt. Die Erfindergemeinschaft soll mit der Erfindungsmeldung eine bevollmächtigte Person benennen, welche die Gemeinschaft gegenüber der HAW Hamburg vertritt.

Besteht die Erfindergemeinschaft aus Mitgliedern der HAW Hamburg und anderen Personen als Miterfinder (z.B. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus der Wirtschaft, freien Erfinderpersonen, Studierenden oder Beschäftigten anderer öffentlicher Stellen), so kann die Hochschule die Rechte und Pflichten, welche diese Miterfinderpersonen betreffen (als Personen bzw. als deren Arbeitgeber), übernehmen. Zu dieser Übernahme bedarf es einer schriftlichen Vereinbarung zwischen der HAW Hamburg und den Miterfinderpersonen, die mit der Inanspruchnahme vorliegen soll. Gleiches gilt in Bezug auf die Übernehmerin oder den Übernehmer der vorgenannten Rechte und Pflichten.

2.2 Mitteilung freier Erfindungen

Freie Erfindungen, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses getätigt und von den Erfinderpersonen als freie Erfindungen angesehen werden, sollen mit der Kennzeichnung „Meldung einer freien Erfindung“ angezeigt werden.

3. Geheimhaltung, Veröffentlichungen, Weitergabe von Kenntnissen

Publikations- und Geheimhaltungsregelungen an der HAW Hamburg richten sich nach §§ 24 und 42 ArbZG. Es ist darauf zu achten, dass Publikationen nicht vor der Meldung einer Erfindung erfolgen. Die negative Publikationsfreiheit, das Recht ein Ergebnis nicht zu veröffentlichen, bleibt der Wissenschaftlerin und dem Wissenschaftler vorbehalten.

Die Beschäftigten der HAW Hamburg, die eine Erfindung gemeldet haben, sind zudem verpflichtet, ihnen bekannt werdende Gründe, die einer Erteilung des Schutzrechts entgegenstehen (bspw. frühere Veröffentlichungen, Vorträge auf Fachtagungen, Veröffentlichungen Dritter in Kenntnis der Erfinderpersonen), der Hochschule unverzüglich anzuzeigen.

Bei der Erfindungsbewertung, Patentanmeldung und Technologieverwertung wird darauf geachtet, Publikationen von Forschungsergebnissen durch diese Aktivitäten nach Möglichkeit nicht hinauszuzögern.

³ Dazu gehören i.d.R. das Anwendungsgebiet, eine Recherche des Stands der Technik, eine Schilderung des zu lösenden Problems und des alleinstellend neuartigen Lösungsansatzes; häufig sind auch Zeichnungen vorteilhaft.

4. Inanspruchnahme

Das zuständige Präsidiumsmitglied beauftragt eine Stelle oder Person zur Durchführung einer unabhängigen Bewertung der Erfindung. Kriterien dieser Bewertung sind:

- die Neuheit der Erfindung,
- die erfinderische Höhe,
- die Technizität und gewerbliche Anwendbarkeit der Erfindung,
- die Ausführbarkeit, die durch entsprechende experimentelle Daten, Zeichnungen oder bestehende Prototypen belegbar sein sollte,
- das kommerzielle Potenzial der Erfindung sowie
- mögliche weitere, erfindungsspezifische relevante Faktoren.

Die HAW Hamburg entscheidet auf Basis der Bewertung innerhalb der gesetzlichen Frist über eine Inanspruchnahme oder die Freigabe der Erfindung. Die Erfinderperson erhält über die Entscheidung eine schriftliche Mitteilung.

5. Freigabe und Rückübertragung von Erfindungen

Sollte die HAW Hamburg eine Erfindung nicht in Anspruch nehmen, eine Patentanmeldung vor Erteilung eines Patents zurückziehen oder ein Patent nicht aufrechterhalten wollen, gibt die Hochschule die Erfindung mit Hilfe einer Erklärung in schriftlicher Form an die Erfinderperson frei oder bietet ihr diese mit einer angemessenen Frist gebührenfrei zur Rückübertragung an. Zu diesem Zwecke soll eine Rückübertragungsvereinbarung geschlossen werden.

Soweit die Erfinderperson den Willen zur Rückübertragung innerhalb der vorgegebenen Frist schriftlich äußert, werden sämtliche Rechte an der Erfindung auf die Erfinderperson übertragen. Den Wunsch der Rückübertragung kann die Erfinderperson bereits mit der Erfindungsmeldung anzeigen.

6. Schutzrechtsanmeldung

Nimmt die HAW Hamburg eine Dienstleistung in Anspruch, führt die Hochschule bei Patentfähigkeit eine Patentanmeldung im Inland bzw. Nicht-Patentfähigkeit eine Gebrauchsmusteranmeldung⁴ durch. Sie stellt darüber hinaus die Verteidigung und Sicherstellung von Schutzrechten sicher. Die HAW Hamburg kann zur Erfüllung dieser gesetzlichen Pflicht Dritte beauftragen. Die Erfinderpersonen haben beim Anmeldeverfahren nach Maßgabe der Hochschule mitzuwirken. Für die nicht-inländische Anmeldung bedarf es einer Entscheidung des zuständigen Präsidiumsmitglieds.

7. Beteiligung der Erfinderperson / der Erfindergemeinschaft an der Verwertung

7.1 Für eine in Anspruch genommene Dienstleistung wird angestrebt, den Transfer in die Wirtschaft als gemeinsames Ziel und in enger Zusammenarbeit von Erfinderperson oder -gemeinschaft und HAW Hamburg bzw. der beauftragten Stelle zu vollziehen.

7.2 Für die Abgabe eines konkreten Angebotes zur Lizenzierung oder vor dem Verkauf soll die Erfinderperson oder -gemeinschaft konsultiert und ihr bei Aufnahme von konkreten Verhandlungen eine unterstützende Beteiligung oder eine Möglichkeit der Stellungnahme angeboten werden.

⁴ Hierbei gelten die Regelungen des ArbNErfG, z.B. §13 (1) Gebrauchsmusterschutz als Schutzrechtssicherungsoption

7.3 Diese intensive Beteiligung der Erfinderperson oder -gemeinschaft am Verwertungsvorgang soll die notwendige Fach- und Sachkenntnis und ggf. die Branchenkenntnis verstärken.

Der Erfolg der Verwertung bedarf der besonderen Initiative der Erfinderperson oder -gemeinschaft und der HAW Hamburg bzw. der beauftragten Stelle. Diese Initiative ist seitens der Hochschule zu unterstützen.

8. Maßnahmen der Sicherung und Verwertung

8.1 Über Maßnahmen der HAW Hamburg zur Unterstützung der Schutzrechtssicherung und des Transfers entscheidet das zuständige Mitglied des Präsidiums. Die Erfinderperson oder -gemeinschaft, dessen beauftragte Person oder die vom Präsidium beauftragte Stelle können diese Maßnahmen vorschlagen. Zu den Maßnahmen gehören unter anderem:

- eine Gebrauchsmusterabzweigung;
- die Förderung von Arbeiten zum Nachweis der Umsetzbarkeit und Anwendungsreife (Zusatzuntersuchungen, Recherchen, Machbarkeitsstudien und Demonstratoren);
- Anmeldungen in anderen Ländern/europäische oder PCT-Anmeldungen, inkl. notwendiger Übersetzungen;
- Rechtliche Verteidigung (Vorgehen gegen Verletzung, Einsprüche gegen konkurrierende Patentbegehren, Widersprüche gegen Prüfentscheide, gerichtliche Auseinandersetzung u.a.);
- Beauftragung einer Verwertungsagentur, einer Technologie-Transfer-Gesellschaft oder eines Patentanwaltes mit der Transferanbahnung;
- Erarbeitung von Zusatzpatenten.

8.2 Die Erfinderperson oder -gemeinschaft soll branchenspezifische Verwertungsvorschläge möglichst konkret angeben. Die HAW Hamburg bzw. die beauftragte Stelle nutzen ergänzend ihre Kontakte zur Wirtschaft, um sinnvolle Verwertungsmaßnahmen zu identifizieren und/oder zu prüfen. Als Verwertungsmaßnahmen kommen unter anderem in Betracht:

- Lizenzerteilung vor oder nach Anmeldung, mit einmaliger, periodischer oder umsatzorientierter Lizenzgebühr (mit oder ohne Vorbehalt der Erteilung)⁵;
- Lizenzerteilung nach Erteilung, mit einmaliger, periodischer, umsatzorientierter Lizenzgebühr (i.d.R. ohne Vorbehalte)⁵;
- Verkauf vor oder nach Anmeldung bzw. Erteilung für die exklusive, dauerhafte Nutzung durch den Erwerber mit amtlicher Übertragung⁵;
- (zeitweilige) unentgeltliche Überlassung im Rahmen von Kooperationen⁶;
- Verzicht auf Ausübung des Schutzrechtes oder beabsichtigtes Fallenlassen eines Rechtes im gesamtgesellschaftlichen, nationalen oder humanitären Interesse⁶.

9. Beteiligung von Dritten

9.1 Ist die Erfindung im Zusammenhang mit einer Kooperation, Partnerschaft, Beauftragung, Zuwendung oder Fördermaßnahme mit oder durch einen Dritten entstanden und besteht bei Meldung der Dienstleistung ein Vertrag, eine zwingend anzuwendende Regelung oder Fördervorschrift über Schutzrechte mit einem Dritten, ist diese vorrangig anzuwenden.

⁵ Mit dem Vorbehalt der Rücklizenz für Eigennutzung für Forschung und Lehre an der HAW Hamburg.

⁶ Im Einvernehmen mit dem Erfinder, ggf. mit vereinbarter Kompensation als Äquivalent zur Lizenzerteilung.

9.2 Bei zu schließenden oder zu erneuernden Kooperationsvereinbarungen, die eine Schutzrechtsüberlassung vorsehen, ist die folgende Interessenwahrung gewährleistet:

- dass die Erfinderpersion gemäß ArbNErfG behandelt wird und
- dass die HAW Hamburg ihre Rechte mindestens für die eigene Verwendung für Forschung und Lehre behält.

Darüber hinaus ist anzustreben, dass die HAW Hamburg als Anmelderin bei der amtlichen Patentanmeldung genannt wird.

10. Unterstützung von Mitgliedern und Angehörigen der HAW Hamburg

10.1 Die HAW Hamburg strebt an, den Erfindergeist und das Potenzial auch ihrer so genannten „freien“ Erfinderinnen und Erfinder ohne Beschäftigungsverhältnis an der Hochschule zu fördern und zu unterstützen. Daher werden ihnen die gleichen Konditionen und die gleiche Betreuung wie den Hochschulbeschäftigten angeboten.

10.2 Die HAW Hamburg unterstützt Mitglieder und Angehörige der Hochschule bei der Erarbeitung und Anmeldung von Schutzrechten. Auf Antrag der Erfinderpersion und unter dem Vorbehalt verfügbarer Mittel kann das zuständige Präsidiumsmitglied für „freie“ Erfinderinnen und Erfinder ohne Beschäftigungsverhältnis ebenfalls Fördermittel einsetzen. Diese Förderung kann an Auflagen geknüpft werden (z.B. Beratung oder Bewertung durch Fachleute, Verwertungsplan).

10.3 Sollten Vereinbarungen für Praktika oder Abschlussarbeiten geschlossen werden, die Schutzrechtsüberlassung vorsehen, ist zumindest eine Interessenwahrung nach (9.2) vorzusehen.

11. Förderung von Aus- und Existenzgründungen

Die HAW Hamburg unterstützt Ausgründungen und Existenzgründungen, an denen sich die Erfinderpersion beteiligt, durch Übertragung oder Lizenzierung der Erfindung oder zu Vorzugskonditionen. Dabei kann die HAW Hamburg auf Erlöse teilweise oder vollständig verzichten oder diese stunden.

Die HAW Hamburg erfüllt damit ihren öffentlichen Auftrag die Gründertätigkeit und den Technologie-Transfer zu unterstützen. Für eine Rechteüberlassung/-übertragung können die Notwendigkeit des Eigenkapitalersatzes sowie das besondere unternehmerische Risiko einer technologieorientierten Unternehmensgründung und die finanziellen Möglichkeiten der Existenzgründerin und des Existenzgründers berücksichtigt werden.

12. Erlösbeteiligung

12.1 An den Einnahmen aus der Verwertung einer Erfindung ist die Erfinderpersion nach Maßgabe der Bestimmungen des ArbNErfG beteiligt. Diese Erfindervergütung stellt einen Erlösanteil zur persönlichen Verwendung durch die Erfinderpersion dar.

12.2 Die Arbeitsgruppe, bei der die Erfindung entstanden ist, erhält einen Erlösanteil zur dienstlichen Verwendung. Diese Regelung ist unabhängig von Absatz 12.1.

12.3 Die HAW Hamburg wird bei der Verwertung Öffnungsklauseln für unabsehbaren großen wirtschaftlichen Erfolg berücksichtigen und in diesen Fällen rechtliche Schritte einsetzen, um zu einer angemessenen Erfolgsbeteiligung zu gelangen.

13. Risikonahme und Nutzen-Risiko-Abwägung

Die HAW Hamburg wird das für Erfindungen typische Risiko für eine realisierbare Erlös-Erzielung nicht heranziehen, um eine Förderung / Unterstützung / Transfermaßnahme zu verweigern. Sie wird stattdessen ein angemessenes kalkulatorisches Wagnis in Analogie zu einem Unternehmen eingehen. Ist dieses Wagnis erheblich, wird eine Nutzen-Risiko-Betrachtung durchgeführt.