



## IP-Leitlinien der Universität Hamburg

### Leitlinien zum Umgang mit Geistigem Eigentum

Die Universität Hamburg (UHH) sieht es als strategische Aufgabe an, Geistiges Eigentum ihrer Mitglieder zu bewerten und zu schützen und sowohl für die Universität als auch für die Öffentlichkeit nutzbringend zu verwenden. Die nachfolgenden Leitlinien regeln den Umgang mit Geistigem Eigentum bei Forschungsprojekten im hoheitlichen und gewerblichen Bereich. Neben diesen Leitlinien sind die einschlägigen Vorschriften des Patentgesetzes (PatG), des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbEG) und des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

Die UHH ist bestrebt, im Verbund mit den anderen Hamburger Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein professionelles Erfindungs-, Patent- und Verwertungsmanagement in Kooperation mit einer Patentverwertungsagentur zu betreiben.

#### 1. Definitionen

*Geistiges Eigentum* (Intellectual Property oder „IP“) im Sinne dieser Leitlinie bezeichnet Ideen, Know How, Erkenntnisse, Technologien und Anwendungen aus der Forschung und Wissenschaft, wozu neben Erfindungen und Schutzrechten (z. B. Patente oder Gebrauchsmuster) auch Urheberrechte, nichtpatentierbare Materialien und Computersoftware gehören.

*Erfinderin/Erfinder* im Sinne dieser Leitlinie bezeichnet eine Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat und die die Kriterien des Erfinders im Sinne des PatG und ArbEG erfüllt.

*Erfindung* bezeichnet jede patentierbare oder potenziell patentierbare Idee sowie die für die Entwicklung oder Anwendung dieser Idee erforderliche Technologie.

*Dienstleistungserfindung* bezeichnet die im Sinne des ArbEG während des Arbeitsverhältnisses gemachte Erfindung, die entweder aus einer dem Beschäftigten an der Hochschule 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 Dienstleistungserfindung nicht entspricht.

## **2. Mitteilungs- und Meldepflicht**

### **2.1 Diensterfindungen**

Die Beschäftigten der UHH sind verpflichtet, ihre Diensterfindungen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen, mit Hilfe des online verfügbaren Formulars „Erfindungsmeldung“ dem Referat Wissens- und Technologietransfer (WTT) der UHH zu melden. Sind mehrere Beschäftigte an einer Erfindung beteiligt, wird eine gemeinsame Erfindungsmeldung eingereicht. Sind Nichtbeschäftigte der UHH an einer Erfindung beteiligt, so sollen diese soweit möglich ebenfalls in einer gemeinsamen Erfindungsmeldung benannt werden. Die Erfinderin/der Erfinder hat bestehende Vereinbarungen oder Verträge mit Dritten in der Erfindungsmeldung anzugeben.

### **2.2 Freie Erfindungen**

Erfindungen, die zwar während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht werden, von der Erfinderin/dem Erfinder aber als freie Erfindungen angesehen werden, sind ebenfalls anzuzeigen und mit der Kennzeichnung „Meldung einer freien Erfindung“ zu versehen.

## **3. Geheimhaltung, Veröffentlichungen, Weitergabe von Kenntnissen**

Die Beschäftigten der UHH sind verpflichtet, notwendige Vorkehrungen zu treffen, damit die UHH ihr Recht zur Verwertung von Diensterfindungen uneingeschränkt wahrnehmen kann. Dies schließt insbesondere die Geheimhaltung einer Erfindung ein. Gemäß ArbEG sind sowohl die Erfinderinnen/Erfinder als Arbeitnehmer als auch die UHH als Arbeitgeber zur Geheimhaltung von Erfindungen verpflichtet. Vor jeder Veröffentlichung (bspw. in Form einer Publikation, eines öffentlich zugänglichen Abstracts, eines Vortrags oder einer Pressemeldung) ist zu prüfen, ob die beabsichtigte Veröffentlichung mögliche schutzrechtsfähige Erfindungen enthält.

Die Beschäftigten der UHH, die eine Erfindung gemeldet haben, sind zudem verpflichtet, ihnen bereits bekannte oder bekannt werdende Gründe, die der Erteilung eines Schutzrechts entgegenstehen (bspw. eigene oder fremde frühere Veröffentlichungen, Vorträge auf Fachtagungen), der UHH oder der Patentverwertungsagentur unverzüglich mitzuteilen.

Bei der Erfindungsbewertung, Patentanmeldung und Technologieverwertung wird soweit möglich darauf geachtet, die Publikation von Forschungsergebnissen durch diese Aktivitäten nicht unangemessen hinauszuzögern.

## **4. Inanspruchnahme**

Die UHH leitet die Erfindungsmeldungen nach der formalen Prüfung durch das Referat WTT an die Patentverwertungsagentur zur Bewertung weiter. Diese bewertet die Erfindung und gibt der UHH eine Empfehlung in Form einer schriftlichen Stellungnahme entweder zur Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung. Kriterien der Bewertung sind hierbei:

- 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 UHH entscheidet auf Basis der Stellungnahme der Patentverwertungsagentur innerhalb der gesetzlichen Frist über eine mögliche Inanspruchnahme der Erfindung.

## **5. Schutzrechtsanmeldung**

Im Falle der Inanspruchnahme einer Erfindung strebt die UHH, soweit keine rechtlichen Verpflichtungen (z.B. aus Kooperationsverträgen) entgegenstehen, eine unverzügliche Patentanmeldung an. Die Patentverwertungsagentur führt im Auftrag und in enger Abstimmung mit der UHH das Anmeldeverfahren, grundsätzlich unter Einbindung einer sachkundigen Patentanwaltskanzlei durch. Die Erfinderinnen/Erfinder sind verpflichtet, beim Anmeldeverfahren nach Maßgabe der UHH in Abstimmung mit der Patentverwertungsagentur unterstützend mitzuwirken.

## **6. Verwendung bzw. Verwertung**

Mögliche Wege der Verwendung bzw. Verwertung des Geistigen Eigentums sind der Patentverkauf und die Auslizenzierung an Industriepartner, aber auch an Ausgründungen aus der Wissenschaft. Die Nutzung in der eigenen UHH-Forschung sowie auch durch Forschungspartner und darüber hinaus die Weiterentwicklung von Erfindungen im Rahmen einer Kooperation spielen eine bedeutende Rolle.

Die UHH hat hinsichtlich der Verwendung bzw. Verwertung einer Erfindung die alleinige Entscheidungsbefugnis und greift bei ihren Entscheidungen unterstützend auf die Stellungnahmen der Patentverwertungsagentur zurück. Die operativen Verwertungsaufgaben liegen bei der Patentverwertungsagentur.

In Fällen, in denen Vereinbarungen mit Dritten (z.B. mit öffentlichen Förderinstitutionen oder Industriepartnern) Regeln zum Umgang mit Erfindungen der UHH enthalten, wird die UHH diese Bestimmungen berücksichtigen und nach besten Kräften umsetzen.

Soweit Erfindungen nicht Bestandteil solcher Drittmittelverträge sind, wird die UHH über die Patentverwertungsagentur bei ihren Verwertungen in angemessenem Rahmen dafür Sorge tragen, dass die betreffenden Erfinderinnen/Erfinder in das Verwertungsprozedere eingebunden sind und deren Industriekontakte und Projektplanungen entsprechend berücksichtigt werden. Erfinderinnen/Erfinder sind gehalten, soweit möglich und notwendig, zu einer Unterstützung der Verwertungsaktivitäten beizutragen.

Bei der Verwendung bzw. Verwertung von Erfindungen der UHH erfahren Ausgründungsvorhaben der UHH eine besondere Beachtung. Die UHH unterstützt Ausgründungen aus der Wissenschaft durch geeignete Nutzungs- oder Rechteübertragungsvereinbarungen zwischen der UHH und der Ausgründung, bei denen in besonderem Maße das unterneh-

merische Risiko und die finanziellen Möglichkeiten der Existenzgründung berücksichtigt werden.

## **7. Kosten und Erlösbeteiligung**

Die Kosten des Schutzrechtsanmeldeverfahrens sowie der Vermarktung und Verwertung werden von der UHH, dem Bund und der Stadt Hamburg getragen. Der Erfinderin/dem Erfinder entstehen hier keine Kosten.

Bei erfolgreicher Verwertung einer Erfindung erhält die Erfinderin/der Erfinder 30 % der Brutto-Verwertungseinnahmen der UHH gem. ArbEG. Im Falle einer Erfindergruppe erhalten die Erfinderinnen/Erfinder einen ihrem Erfinderanteil entsprechenden Anteil an den 30 %. Diese Erfindervergütung stellt einen Erlösanteil zur persönlichen Verwendung durch die Erfinderin/den Erfinder dar (Arbeitnehmererfindervergütung).

Hinweis: Erfindervergütungen zählen zu den sonstigen Bezügen im Lohnsteuerrecht und unterliegen daher dem Steuerabzug.

## **8. Freigabe von Erfindungen**

Sollte die UHH eine Erfindung nicht in Anspruch nehmen, eine Patentanmeldung vor Erteilung eines Patents zurückziehen oder ein Patent nicht aufrechterhalten wollen, wird die Erfindung an die Erfinderin/den Erfinder bzw. die Erfinder freigegeben oder nach Ablauf der viermonatigen Freigabefrist gemäß ArbEG zur Rückübertragung angeboten. Vorab wird geprüft, dass die Freigabe oder Rückübertragung der Erfindung nicht gegen bestehende Vereinbarungen mit Dritten verstößt. Soweit Erfinderinnen/Erfinder den Willen zur Übertragung innerhalb der vorgegebenen Frist äußern, werden sämtliche Rechte an der Erfindung auf die Erfinderin/den Erfinder bzw. die Erfinder übertragen. Die Kosten der Übertragung sowie die im weiteren Patentverfahren entstehenden Kosten müssen von der Erfinderin/dem Erfinder bzw. den Erfindern getragen werden.

## **9. Beratung und Unterstützung**

Informationen, Unterstützung und persönliche Beratung zu Fragen des Schutzes und der Verwendung bzw. Verwertung von Geistigem Eigentum (z.B. Erfindungen und Patenten), insbesondere im Vorfeld und/oder in der Anbahnung von Forschungsprojekten, erhalten die Beschäftigten der UHH im Referat WTT sowie im Vertragsmanagement der Abteilung 4 - Forschung und Wissenschaftsförderung.

Hamburg, 13.10.2015

*(Verabschiedet durch das Präsidium der Universität Hamburg am 19.10.2015)*