



CKB

CLIB-Kompetenzzentrum
Biotechnologie

Whitepaper

Der Schutz geistigen Eigentums

Geschrieben von:

PA Dr. Michael Barth, Eder Schieschke & Partner mbB
im Auftrag des Clusters industrielle Biotechnologie e.V. (CLIB)

Dieses Whitepaper wurde im
Rahmen des Projektes
CLIB-Kompetenzzentrum
Biotechnologie (CKB)
erstellt

gefördert durch:



EUROPÄISCHE UNION
Investition in unsere Zukunft
Europäischer Fonds
für regionale Entwicklung



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	2
Summary.....	3
Zusammenfassung	4
I. Einleitung	5
II. Schutzrechtsarten.....	6
Nicht-technische Schutzrechte.....	6
Markenschutz.....	6
Designschutz	6
Urheberrechtsschutz.....	7
Sortenschutz.....	7
Technische Schutzrechte	7
Patentschutz.....	7
Gebrauchsmusterschutz	8
III. Schutzfähiges bzw. schutzwürdiges geistiges Eigentum.....	8
Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Schutzfähigkeit)	8
Neuheit.....	9
Erfinderische Tätigkeit	10
Gewerbliche Anwendbarkeit.....	10
Ausführbarkeit	10
Wann ist geistiges Eigentum schutzwürdig?	11
Schutz vs. Geheimhaltung	11
IV. Arbeitnehmererfindergesetz	12
V. Vorgehensweise bei Schaffung von geistigem Eigentum.....	13
VI. Geistiges Eigentum bei Forschungskoperationen	13

Summary

Academic research produces many innovations, and especially innovations emerging from biotechnological and bio-based research will play an important role in reaching the Sustainable Development Goals of the United Nations. Those innovations will only be used to their full potential when they are protected properly. Therefore, this whitepaper gives an overview over protection of Intellectual Property and helps in deciding when and how to protect inventions.

The white paper covers non-technical and technical IP rights, requirements for IP protection, the advantages and disadvantages of secrecy versus patenting, and the important Employee Invention Act. It also gives advice on the correct procedure for creating intellectual property and relevant questions for cooperation contracts between multiple parties.

In this way, the whitepaper is intended to support academics in particular to protect their innovations appropriately.

Zusammenfassung

Die akademische Forschung bringt viele Innovationen hervor, und insbesondere Innovationen aus der biotechnologischen und biobasierten Forschung werden eine wichtige Rolle bei der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen spielen. Diese Innovationen können nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn sie angemessen geschützt sind. Daher gibt dieses Whitepaper einen Überblick über den Schutz des geistigen Eigentums und hilft bei der Entscheidung, wann und wie Erfindungen geschützt werden sollten.

Das Whitepaper behandelt nicht-technische und technische Schutzrechte, Voraussetzungen für den Schutz von geistigem Eigentum, die Vor- und Nachteile von Geheimhaltung gegenüber der Patentierung, sowie das wichtige Arbeitnehmererfindungsgesetz. Es gibt außerdem Hinweise zur korrekten Vorgehensweise bei der Schaffung geistigen Eigentums und relevanten Fragen für Kooperationsverträge zwischen mehreren Parteien.

Damit soll das Whitepaper vor allem Akademiker unterstützen, ihre Innovationen angemessen zu schützen.

I. Einleitung

Ziel dieses Whitepapers ist die Erarbeitung von Strategien zur Sicherung von geistigem Eigentum, welches im Rahmen von akademischer Forschung entsteht.

Unter den Begriff "geistiges Eigentum" – international als "intellectual property (IP)" bezeichnet – fallen Eigentumsrechte an Schöpfungen des menschlichen Intellekts (beispielsweise Erfindungen, Know-how, Software).

Der Begriff "gewerbliche Schutzrechte" bezeichnet die Gesamtheit der Rechte, die diese individuellen geistigen Leistungen schützen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen technischen und nicht-technischen Schutzrechten.

In der Bioökonomie, in der es vor allem darum geht, fossile Ressourcen durch verschiedene nachwachsende Rohstoffe zu ersetzen, spielen vorrangig die technischen Schutzrechte eine zentrale Rolle. Durch technische Schutzrechte können neue Produkte und Prozesse, wie Herstellungs- und Arbeitsverfahren, geschützt werden, d.h. mit einem in Kraft befindlichen technischen Schutzrecht kann einem Dritten verboten werden, die Erfindung zu benutzen. Denn würde man kein solches Schutzrecht besitzen, so bestünde zunächst für jeden weiteren Nachahmungsfreiheit, d.h. jeder Dritte könnte die gemachte Erfindung benutzen, ohne dass dabei Sanktionen durch den Erfinder geltend gemacht werden können. Bei Schaffung von geistigem Eigentum sollte es also das Ziel sein, sich dauerhaft eine herausragende Marktposition durch gewerbliche Schutzrechte zu sichern, um damit die Nachahmungsfreiheit einzuschränken. Dabei ist zwischen den Begriffen „Entdeckung“ und „Erfindung“ zu unterscheiden. Eine Entdeckung stellt an sich keine schöpferische Handlung durch den Entdecker dar. Eine Erfindung hingegen ist eine auf Basis der bekannten und beherrschbaren Naturgesetze und bekannter Technologien entstandene, neue, schöpferische Leistung.

Durch Schutz dieser schöpferischen Leistung (Erfindung) kann man sich einen Marktvorteil gegenüber einem Konkurrenten sichern. Es ergibt jedoch nur Sinn, in die Anmeldung eines Schutzrechts zu investieren, wenn dieses auch zu einer erwartenden wirtschaftlichen Verwertbarkeit führt, deren Ertrag höher als die Ausgaben für die Schutzrechtserlangung ist. Dies gilt es im Einzelfall gezielt zu prüfen, bevor eine Schutzrechtsanmeldung erfolgt.

Auch wenn im Bereich der Bioökonomie vorrangig die technischen Schutzrechte eine herausragende Bedeutung haben, sollen im Folgenden alle Schutzrechtsarten und ihr Nutzen vorgestellt werden. Denn auch durch Markenschutz eines Firmen- oder eines Produktnamens kann man sich beispielsweise aufgrund der Bekanntheit und des damit verbundenen Herkunftshinweises der eingetragenen Marke einen wirtschaftlichen Vorteil sichern.

Zunächst werden die verschiedenen Schutzrechtsarten vorgestellt.

II. Schutzrechtsarten

Wie in der Einleitung erwähnt unterteilt man Schutzrechte in technische und nicht-technische Schutzrechte. Zunächst werden die nicht-technischen Schutzrechte vorgestellt.

Nicht-technische Schutzrechte

Zu den nicht-technischen Schutzrechten zählt man den Schutz von Marken, Designs (früher: Geschmacksmuster), den Schutz durch das Urheberrecht sowie den Sortenschutz.

Markenschutz

Als Marke können Namen, Slogans, Kennzeichen, Bilder, Logos, Farbkompositionen sowie Tonfolgen in den Formen einer Wortmarke, Bildmarke, kombinierte Wort-/Bildmarke, dreidimensionale Marke, Farbmarke sowie Hörmarke geschützt werden.

Es kann bzw. sollte z.B. der Name einer Firma geschützt werden, damit kein anderer unter diesem Namen im gleichen Sektor auftreten kann. Wenn ein Produkt unter einem bestimmten Namen auf den Markt gebracht werden soll, dann ist auch der Schutz des Produktnamens ratsam, damit keine anderen ähnliche Produkte unter dem gleichen Namen auf den Markt bringen können. Geschützt wird hier nicht das Produkt selbst, sondern nur der Name des Produktes. Das Produkt selbst kann meist nur durch technische Schutzrechte unter Schutz gestellt werden.

Der Markenschutz muss explizit beantragt werden. Wünscht man beispielsweise Schutz für die Bundesrepublik Deutschland, so muss die Markeneintragung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) beantragt werden. Ein Schutz für die EU muss beim „European Intellectual Property Office“ (EUIPO) beantragt werden. Wird eine Marke eingetragen, so beträgt die Schutzdauer 10 Jahre, kann jedoch beliebig oft um jeweils weitere 10 Jahre verlängert werden. Der Markenschutz kann über eine internationale Registrierung auch auf die meisten weiteren Länder der Welt erstreckt werden.

Designschutz

Mit einem Design werden ästhetische Schöpfungen geschützt. Hierbei handelt es sich um die Erscheinungsform, das Design oder die Gestaltung eines Produkts. Stellt man beispielsweise ein speziell ausgestaltetes dreidimensionales Gehäuse her, in dem beispielsweise Zellkulturen in einer speziellen räumlichen Anordnung zum Wachsen gebracht werden können, so kann hier das spezielle Design des Gehäuses geschützt werden. Auch hier ist nicht das Produkt selbst, sondern nur dessen Erscheinungsform geschützt. Ein solcher Schutz kann z.B. in der Biotechnologie dann Sinn ergeben, wenn die spezielle Ausgestaltung erforderlich ist, um eine spezielle technische Wirkung zu erzielen, die mit einem abgeänderten Design so nicht möglich oder nicht so gut möglich ist.

Auch hier muss der Schutz beantragt werden. Dies kann für ein Design mit Schutzwirkung für die BRD beim DPMA und für ein Design mit Schutzwirkung in der EU beim EUIPO erfolgen. Die maximale Schutzdauer beträgt 25 Jahre und ist nicht verlängerbar.

Urheberrechtsschutz

Das geschützte Objekt des Urheberrechts ist in allen Rechtsordnungen ein Werk der Kunst. Hierbei kann es sich um Texte, Musikstücke, Computerprogramme, Fotos oder Literatur handeln. Es ist hierfür kein Antrag erforderlich, d.h. das Recht entsteht bereits mit der Veröffentlichung des Werks. Die Schutzdauer beträgt bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers und kann nicht verlängert werden. Im Bereich der Bioökonomie spielt das Urheberrecht nur eine untergeordnete bis keine Rolle.

Sortenschutz

Nur neue Pflanzenzüchtungen können durch den Sortenschutz geschützt werden. Hierzu ist ein Antrag beim Bundessortenamt (BSA) notwendig. Hier beträgt die maximale Schutzdauer 25 Jahre und kann nicht verlängert werden.

Technische Schutzrechte

Zu den technischen Schutzrechten zählen Patent, Gebrauchsmuster sowie der Schutz von Topografien von Halbleitern (Halbleiterschutzgesetz). Da der Schutz von Halbleitern in der Bioökonomie eher keine Rolle spielt, soll dieser hier auch nicht weiter vorgestellt werden.

Patentschutz

Mit einem Patent können technisch innovative Schöpfungen – Erfindungen – geschützt werden. Dabei muss die Erfindung immer eine Lehre zum technischen Handeln beinhalten, damit sie dem Patentschutz zugänglich ist.

Es können Materialien, Stoffe, Gegenstände, Erzeugnisse, Vorrichtungen, Apparate, Verfahren oder die neuartige Verwendung von (bekannten) Stoffen/Materialien zu einem bestimmten Zweck geschützt werden.

Patentschutz kann nur auf Antrag erlangt werden. Ist Schutz für Deutschland gewünscht, so ist der Antrag beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) zu stellen. Ist Schutz für diverse Länder innerhalb Europas gewünscht, so kann auch ein Antrag beim Europäischen Patentamt eingereicht werden, das dann stellvertretend für die Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommens den Antrag prüft. Über die Einreichung einer internationalen Patentanmeldung kann Patentschutz in den meisten Ländern der Welt erlangt werden (führt aber auch nur zu nationalen Patenten). Geprüft wird im Wesentlichen, ob die Erfindung neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist.

Der maximale Schutz eines Patents beträgt 20 Jahre ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung und kann darüber hinaus nicht verlängert werden (Ausnahme: ergänzendes Schutzzertifikat bei Pharmaka).

Gebrauchsmusterschutz

Das Gebrauchsmuster ist die „kleine Schwester“ des Patents. Prinzipiell können die gleichen Erfindungen wie bei einem Patent geschützt werden. Die einzige Ausnahme ist, dass mit einem Gebrauchsmuster keine Verfahren unter Schutz gestellt werden können.

Gebrauchsmusterschutz kann auch nur auf Antrag erlangt werden. Es gelten zwar prinzipiell die gleichen Voraussetzungen wie beim Patentschutz, jedoch wird die Erfindung nicht von Amtswegen auf das Vorliegen von Neuheit, erfinderischer Tätigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit geprüft, sondern ungeprüft eingetragen. Dies hat den Vorteil, dass man relativ schnell zu einem eingetragenen Schutzrecht kommen kann. Eine Prüfung dieser Kriterien findet nur statt, wenn (meist von einem Dritten, dem man auf Basis des Gebrauchsmusters eine Benutzung der Erfindung verbieten will) ein Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gestellt wird.

Der Gebrauchsmusterschutz beträgt 10 Jahre. Die meisten Länder kennen keinen Gebrauchsmusterschutz. Neben der BRD ist jedoch auch in China eine Erfindung dem Gebrauchsmusterschutz zugänglich.

III. Schutzfähiges bzw. schutzwürdiges geistiges Eigentum

Bei der Schaffung von geistigem Eigentum stellt sich immer die Frage, ob dieses überhaupt schutzfähig ist. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, ob die gemachte Erfindung schutzwürdig ist, d.h. dass es aus (betriebs)wirtschaftlichen Gesichtspunkten Sinn ergibt, sich die Erfindung schützen zu lassen. Da in der Bioökonomie vorrangig technische (wissenschaftliche) Erfindungen von Bedeutung sind, sollen hier insbesondere die Voraussetzungen für die Patentierbarkeit und deren Bedeutung auf den Fortschritt einer Forschungsentwicklung beleuchtet werden.

Voraussetzungen für die Patentierbarkeit (Schutzfähigkeit)

Biotechnologische Entwicklungen, wie beispielsweise neue bioaktive Stoffe oder effizientere biotechnologische Herstellungsverfahren von Rohstoffen oder Endprodukten, sind dann patentfähig, wenn sie als Erfindungen (nicht reine Entdeckungen) anzusehen sind, die

- (a) neu sind,
- (b) auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und
- (c) gewerblich anwendbar sind.

Weiterhin muss eine Erfindung in einer Patentanmeldung so ausführlich und deutlich beschrieben werden, dass ein Fachmann auf dem Gebiet in der Lage ist, die Erfindung auszuführen

(Ausführbarkeit), d.h. ein Fachmann muss auf Basis der Patentschrift in die Lage versetzt werden, die Erfindung nachzuarbeiten.

Neuheit

Nach §3 des Deutschen Patentgesetzes ist eine Erfindung neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. Der Stand der Technik umfasst alle Kenntnisse, die irgendwann vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung irgendwo auf der Welt irgendwie öffentlich zugänglich gemacht worden sind.

„Irgendwann vor dem Anmeldetag der Patentanmeldung“ bedeutet, dass es mindestens einen Tag vor der Patentanmeldung gewesen sein muss.

„Irgendwo auf der Welt“ bedeutet, dass jegliche Offenbarung von Wissen weltweit relevant ist.

„Irgendwie öffentlich zugänglich gemacht“ bedeutet, dass es durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, oder auch durch Benutzung, bei der die Erfindung erkennbar ist, geschehen sein kann.

Hier ein veranschaulichendes Beispiel:

Jemand hat in den 60er Jahren ein Patentbegehren eingereicht, bei dem ein Verfahren zum Heben von gesunkenen Schiffen beansprucht wurde, bei dem Auftriebskörper in den Schiffsrumpf gepumpt wurden. 1949 wurde jedoch schon die Donald Duck Story „The sunken Yacht“ veröffentlicht, bei der – wie man im Folgenden sieht – Donald mit seinen drei Neffen zum Heben einer Yacht Tischtennisbälle in den Rumpf der Yacht gepumpt hatten. Der Patentprüfer konnte sich an diese Story erinnern:



Da auch eine Comicstory als schriftliche Veröffentlichung zählt, wurde die Erfindung als nicht mehr neu eingestuft und der Patentantrag zurückgewiesen.

Erfinderische Tätigkeit

Nach §3 des Deutschen Patentgesetzes gilt eine Erfindung auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt.

Unter dem Fachmann wird hier einer verstanden, der auf seinem Fachgebiet über durchschnittliches Wissen und Können verfügt. Ausgehend von dieser Position darf ein Fachmann nicht in naheliegender Weise beispielsweise durch die Kombination von einem druckschriftlichen Stand der Technik und seinem Fachwissen oder einem weiteren druckschriftlichen Stand der Technik auf die Erfindung gekommen sein.

Allgemein kann von dem Vorliegen von erfinderischer Tätigkeit ausgegangen werden, wenn der Stand der Technik erheblich weiterentwickelt wird. Erfinderische Tätigkeit liegt beispielsweise auch dann vor, wenn mit der Erfindung

- (a) ein technisches Vorurteil überwunden wird;
- (b) für ein bislang ungelöstes technisches Problem eine Lösung angegeben wird; oder
- (c) eine vereinfachte bzw. wirtschaftlichere Lösung für ein bekanntes Problem bereitgestellt wird.

Letztlich liegt aber die Beurteilung beim jeweiligen Patentamt, das die entsprechende Prüfung vornimmt. Es lohnt sich immer bei Problemen im Erteilungsverfahren einen Patentanwalt zu Rate zu ziehen.

Gewerbliche Anwendbarkeit

Gemäß §5 des Deutschen Patentgesetzes gilt eine Erfindung als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschließlich der Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann. Dies ist in der Regel eigentlich immer gegeben.

Ausführbarkeit

Ihre biotechnologische Erfindung muss reproduzierbar sein, damit Sie sie in der Patentanmeldung so angeben können, dass ein Fachmann sie nacharbeiten könnte. Ein reines gedankliches Konzept ist somit nicht patentierbar. Es müssen experimentelle Versuche gemacht worden sein, von denen mindestens einer in der Patentanmeldung angegeben ist.



Wann ist geistiges Eigentum schutzwürdig?

Ganz allgemein gilt der Leitsatz, dass eine Erfindung dann patentiert werden sollte, wenn die Verwertbarkeit der Erfindung auf dem Markt zu einem wirtschaftlichen Vorteil führen kann. Das ist dann der Fall, wenn mehr als die Kosten für die Entwicklung der Erfindung und für die Erlangung von Schutzrechten „eingespielt“ werden können.

Eine Erfindung kann durch eigene Benutzung der Erfindung vermarktet werden. Gewinne können aber auch durch Verkauf des geistigen Eigentums (z.B. Verkauf der Patente), oder Vergabe einer Lizenz an dem geistigen Eigentum erzielt werden.

Hier muss also immer aus betriebswirtschaftlicher Sicht abgewogen werden, ob durch Benutzung, Verkauf oder Lizenzierung des geistigen Eigentums Gewinne erzielt werden können.

Dabei können z.B. folgende Überlegungen einfließen:

Versetzt mich die Erlangung eines Patents (= Verbotungsrecht) in eine Lage, in der ich gegenüber meinen Konkurrenten einen Vorteil habe. Denn ist z.B. mein patentierbares Herstellungsverfahren komplizierter und/oder teurer als eines der Konkurrenz, so werde ich nicht wettbewerbsfähig sein.

Hat mein patentierbares Produkt einen „USP“ (Unique Selling Point), d.h. stelle ich ein Produkt bereit, für das es auf dem Markt tatsächlich eine Nachfrage gibt, die so groß ist, dass ich mein Schutzrecht gewinnbringend verwerten kann.

Schutz vs. Geheimhaltung

In manchen Konstellationen kann es durchaus besser sein, keine Anmeldung zum Patent oder Gebrauchsmuster einzureichen. So ist es ja ein Kriterium für die Erteilung zum Patent, dass die Erfindung so beschrieben ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, d.h. in anderen Worten gibt man dafür, dass man ein zeitlich begrenztes Verbotungsrecht erhält, einen großen Teil seines Know-hows preis.

Besteht zum Beispiel die Chance, die Erfindung weit länger als die Laufzeit eines Patents (maximal 20 Jahre) geheim zu halten und sich dennoch einen wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen, so sollte man darüber nachdenken, kein Patent anzumelden. Allerdings gibt es hier auch Konstellationen, vor denen zu warnen ist: Wenn bspw. einem Produkt angesehen werden kann, worin die Erfindung besteht, so ist dringend die Anmeldung eines Schutzrechts zu empfehlen. Auch wenn einem Produkt nicht direkt, aber bspw. durch Auseinanderbauen und Zerlegen, die zugrundeliegende Erfindung angesehen werden kann, ist eine Schutzrechtsanmeldung unbedingt ratsam. Bei einem besonderen Herstellungsverfahren eines bereits bekannten Produktes, das man nur selbst betriebsintern durchführt, kann dann die Geheimhaltung von Vorteil sein, wenn ausgeschlossen werden kann, dass man dem Produkt ansieht, wie es hergestellt wurde. Außerdem ist hier zu berücksichtigen, dass auch Mitarbeiter bei Wechsel zur Konkurrenz, Betriebsgeheimnisse „mitnehmen“ können.

IV. Arbeitnehmererfindergesetz

Gemäß dem Arbeitsgesetz schuldet der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nur das reguläre Arbeitsergebnis. Eine während dem Arbeitsverhältnis getätigte Erfindung gilt nicht als reguläres Arbeitsergebnis, sondern stellt eine Sonderleistung dar, die dem Arbeitgeber zu einer besonderen und herausragenden Stellung im Markt verhelfen kann.

Das Arbeitnehmererfindergesetz regelt, wie mit dieser Sonderleistung umgegangen wird, d.h. welche Rechte und Pflichten jeweils den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer treffen, wenn der Arbeitnehmer während dem Arbeitsverhältnis eine Erfindung macht.

Unter „Erfindungen“ im Sinne des Arbeitnehmererfindergesetzes versteht man nur solche, die Patent- oder Gebrauchsmuster-fähig sind. Weiterhin unterliegen nur sogenannte Diensterfindungen diesem Gesetz, d.h. Erfindungen, die sich aus der mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Aufgabenstellung ergeben haben.

Pflicht des Arbeitnehmers:

Machen Sie als Arbeitnehmer eine Diensterfindung, so sind Sie verpflichtet, diese unverzüglich dem Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um eine Meldung einer Erfindung handelt. „Unverzüglich“ bedeutet hier „ohne schuldhaftes Zögern“.

Pflicht des Arbeitgebers:

Er muss den Zeitpunkt des Eingangs der Erfindungsmeldung dem Arbeitnehmer in Textform bestätigen.

Recht des Arbeitgebers:

Der Arbeitgeber kann eine Diensterfindung durch Erklärung ggü. dem Arbeitnehmer in Anspruch nehmen. Dabei gehen alle Rechte der Erfindung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber über. Diese Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Diensterfindung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Meldung ggü. dem Arbeitnehmer freigibt.

Pflicht des Arbeitgebers:

Nimmt der Arbeitgeber die Erfindung in Anspruch, so ist er verpflichtet, diese zum Gebrauchsmuster oder zum Patent anzumelden. Wenn er vor Ablauf des Patents dieses aufgeben will, so muss er dem Arbeitnehmererfinder anbieten, das Patent auf eigene Kosten zu übernehmen. In Ländern, in denen der Arbeitgeber kein Patent anmelden will, muss der Arbeitnehmererfinder die Möglichkeit bekommen, dies auf eigene Rechnung zu unternehmen.

Recht des Arbeitnehmers:

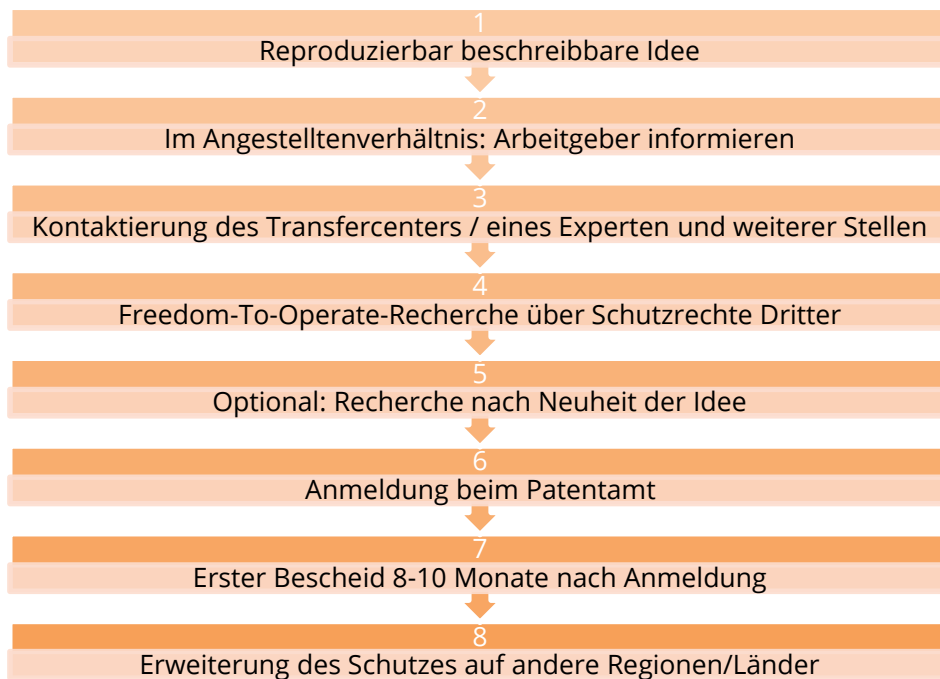
Bei Inanspruchnahme der Erfindung durch den Arbeitgeber und dem verbundenen Rechtsübergang an dem geistigen Eigentum hat der Arbeitnehmererfinder ein Recht auf angemessene Vergütung.

Wie eine Erfindungsmeldung in der Regel aussieht, kann dem Anhang A entnommen werden. Eine solche sollte von dem Arbeitnehmererfinder möglichst vollständig ausgefüllt und dem Arbeitgeber übergeben werden.

V. Vorgehensweise bei Schaffung von geistigem Eigentum

Im Folgenden ist eine grobe Vorgehensweise bei der Anmeldung eines Patents skizziert. Grundsätzlich sollten alle Schritte jedoch gemeinsam mit Experten vorgenommen werden.

Einen Überblick über die Vorgehensweise bei Anmeldung eines Patents gibt die folgende Abbildung:



Sie haben beispielsweise einen neuen Stamm eines Enzyms, Mikroorganismus oder ein neues, rationelleres Verfahren zur Herstellung eines bekannten Rohstoffs entwickelt. Sie können zwar selbst nicht beurteilen, ob diese Entwicklung neu ist oder bereits zum Stand der Technik gehört. Sie können jedoch beurteilen, ob Ihre Entwicklung so weit gediehen ist, dass Sie sie reproduzierbar beschreiben können. Letzteres ist zunächst die wichtigste Voraussetzung, da es ja für reine Ideen keinen Patentschutz gibt.

Sind Sie selbst ein Arbeitnehmer und ist die Entwicklung eine Diensterfindung, dann müssen Sie eine Erfindungsmeldung bei Ihrem Arbeitgeber einreichen, wobei dann die Rechte und Pflichten nach dem vorherigen Kapitel 4 von Arbeitgeber und Arbeitnehmer einzuhalten sind. Sind Sie selbst Firmengründer und nicht Arbeitnehmer sind Sie natürlich frei, über Ihr geistiges Eigentum selbstständig zu entscheiden und zu verfügen.

Aber nun zurück zu der Frage, ob die gemachte Entwicklung neu für den Markt ist. Letztlich beurteilt diese Frage das jeweilige Patentamt, das die Patente erteilt. Hierfür recherchiert das jeweilige Amt nach Einreichung einer Patentanmeldung und stellt Prüfungsbescheide aus, aus denen hervorgeht, ob die Erfindung als patentierbar angesehen, oder – falls der Prüfungsbescheid negativ ist – aus welchen Gründen die Erfindung nicht als patentierbar angesehen wird.

Prinzipiell kann man auch vor Erstellung und Einreichung einer Patentanmeldung einen spezialisierten Rechercheur beauftragen, um herauszufinden, ob die Erfindung tatsächlich neu auf dem Markt ist. Allerdings sind solche Recherchen meist kostenintensiv. Deshalb kann auch der Weg eingeschlagen werden, direkt eine Patentanmeldung zu erstellen und diese als Erstanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) einzureichen. Ein Recherche- und Prüfungsantrag beim DPMA ist wesentlich günstiger, als wenn vorab ein privater Rechercheur beauftragt wird.

Allerdings ist es ratsam, bevor man mit einer Erfindung auf den Markt geht herauszufinden, ob nicht Schutzrechte Dritter dabei berührt und verletzt werden. Dies kann bspw. mittels einer sogenannten „Freedom-To-Operate-Recherche“ (kurz: FTO) ermittelt werden. Hierbei sollten Sie sich von einem Spezialisten auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes bzw. einem Patentanwalt beraten lassen.

Wenn Sie nun eine Patentanmeldung beim DPMA einreichen, dann bekommen Sie in der Regel den ersten Prüfungsbescheid innerhalb von 8 bis 10 Monaten. Auf Basis dieses Prüfungsbescheids können Sie dann entscheiden, ob es Sinn ergibt, die Patentanmeldung fallenzulassen (weil der Stand der Technik hier erdrückend ist), oder mit der Patentanmeldung weiterzumachen, oder sogar territorial zu erweitern.

Eine territoriale Erweiterung des Schutzes können Sie dadurch erlangen, dass die Mitgliedsstaaten der sogenannten Pariser Verbandsübereinkunft vereinbart haben, dass innerhalb von 12 Monaten einer ersten nationalen Anmeldung weitere Anmeldungen in anderen Staaten für die gleiche Erfindung hinterlegt werden können, wobei dann die weitere(n) Anmeldung(en) so gestellt sind, als wären Sie am gleichen Tag der ersten nationalen Anmeldung eingereicht worden. Auf diese Weise hat man mindestens ein Jahr Zeit zu entscheiden, für welche Länder Schutz begehrt wird.

Noch mehr Zeit für eine Entscheidungsfindung, in welchen Ländern man Schutz erhalten will, kann sich durch Einreichen einer sogenannten Internationalen Anmeldung innerhalb der 12 Monate nach Einreichung der ersten nationalen Anmeldung „erkauft“ werden. Hier muss erst frühestens nach 30 Monaten nach dem Anmeldetag der ersten nationalen Anmeldung entschieden werden,

für welche Länder letztlich Schutz begehrt wird. Gerade bei Start-Ups auf Investorensuche kann diese Zeit sehr wertvoll sein, da nachfolgende Erteilungsverfahren in anderen Ländern in der Regel immense Kosten nach sich ziehen.

Für Mitarbeiter an Hochschulen und auch vielen Forschungseinrichtungen empfiehlt es sich, die Unterstützung und Beratung der eigenen Organisation in Anspruch zu nehmen. Die meisten Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Deutschland verfügen über Abteilungen, die Wissenschaftler bei der Bewertung und Beantragung von schutzwürdigen Erfindungen begleiten.

VI. Geistiges Eigentum bei Forschungsk Kooperationen

Kooperieren mehrere Forschungsinstitute oder Firmen miteinander und führt diese Kooperation zu neuem geistigem Eigentum, so stellen sich oft mehrere Fragen: Wem gehört das geistige Eigentum, oder wem gehört welches geistige Eigentum aus der Forschungsk Kooperation? Wer hat das Recht zur Schutzrechtsanmeldung? Wer kümmert sich um die Schutzrechtsanmeldung? Wer bezahlt die Schutzrechtsanmeldung? Wer darf die geschützte Erfindung benutzen?

Da alle diese Fragen ein hohes Streitpotential beinhalten, empfiehlt es sich, in Kooperationsverträgen von vornherein so detailliert wie möglich Antworten auf diese Fragen zu vereinbaren. Denn melden bspw. zwei Kooperationspartner gemeinsam ein Schutzrecht an, so haben sie prinzipiell das gleiche Recht, Handlungen im Patenterteilungsverfahren vorzunehmen. Allerdings kann es sein, dass die beiden Parteien einen unterschiedlichen Fokus auf die Patentanmeldung legen und sich nicht einig werden können, in welche Richtung man sich ggü. möglichem schädlichen Stand der Technik abgrenzt. Da jedoch in jedem Patenterteilungsverfahren Fristen einzuhalten sind, ist es zwingend ratsam, hierüber bereits eine Einigung im Kooperationsvertrag zu treffen. Denn nicht eingehaltene Fristen führen meist zu dem Verlust des Schutzrechts.

Hier ein Beispiel:

Firma A und Firma B kooperieren bei der Entwicklung eines neuen Herstellungsverfahrens und einer neuen Anwendung eines Biomoleküls. Firma A ist wirtschaftlich an der Herstellung des Biomoleküls interessiert, wohingegen die Firma B sich auf die Verwendung fokussieren möchte. Beides, nämlich das Herstellungsverfahren und die Anwendung/Verwendung, könnten in einer gemeinsamen Patentanmeldung beansprucht werden. Allerdings stellt sich dann die Frage, mit welcher Firma der zuständige Patentanwalt kommuniziert und von wem er seine Weisungen bekommt. Hier könnte beispielsweise von vornherein klar getrennt werden, dass in Hinblick auf das Herstellungsverfahren die Firma A und in Hinblick auf die Anwendung/Verwendung die Firma B zuständig ist. Jedoch kann es im Patenterteilungsverfahren zu Situationen kommen, wo aus Gründen der Uneinheitlichkeit einer Erfindung, sich die beiden Schutzbereiche gegenseitig zu stark einschränken und somit nicht für beide Firmen der jeweils maximale Schutz möglich ist. Es sollte

in so einer Situation also schon im Vorfeld vereinbart werden, dass die Anmeldung dann in zwei Anmeldungen geteilt wird: Eine Anmeldung mit Anmelder Firma A, gerichtet auf das Herstellungsverfahren, und eine Anmeldung mit Anmelder der Firma B, gerichtet auf die Anwendung/Verwendung. Es wäre auch für beide Firmen ratsam zu vereinbaren, dass sie sich, solange sie eine gemeinsame Patentanmeldung verfolgen, die Kosten für das Erteilungsverfahren teilen. Im Hinblick auf die gegenseitige Benutzung der Erfindungen könnte man bspw. auch gleich von vornherein ein gegenseitiges Lizenzrecht (Benutzungsrecht) vereinbaren.

Allgemein ist festzuhalten, dass je komplexer die Kooperation ist, d.h. je mehr Kooperationspartner beteiligt sind, desto wichtiger ist es, die eingangs gestellten Fragen von vornherein im Kooperationsvertrag zu klären und die jeweiligen Rechte und Pflichten festzulegen.