
Merkblatt

Der Weg Ihrer Erfindungsmeldung an der TH Köln

Die Patentreferentinnen im Referat Forschung und Wissenstransfer der TH Köln sind Ihre Ansprechpartnerinnen rund um Erfindungen und Patente.

Dr. Simone Stork

Patente
Raum 254
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln

T: 0221 8275 -3628
E: simone.stork@th-koeln.de

Dr. Stephanie Grubenbecher

Patente, Gründungsservice
Raum 255
Gustav-Heinemann-Ufer 54
50968 Köln

T: 0221 8275 -3086
E: stephanie.grubenbecher@th-koeln.de

Die Bewertung der Erfindung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Patent- und Verwertungsagentur PROvendis GmbH, deren Mitgesellschafterin die Hochschule seit 2008 ist. Im Anschluss an die Beurteilung arbeitet die TH Köln auch hinsichtlich der Anmeldung von Schutzrechten und deren Verwertung mit der PROvendis GmbH zusammen.

Inhalte

Ihre Erfindung.....	1
Veröffentlichung und Patentanmeldung.....	1
Verfahren nach Eingang Ihrer Erfindungsmeldung.....	2
1. Eingangsbestätigung.....	2
2. Interne Prüfung der Erfindungsmeldung.....	2
3. Prüfauftrag an die PROvendis GmbH.....	2
4. Entscheidung über die Inanspruchnahme durch die TH Köln	2
5. Schutzrechtsanmeldung	3
6. Leistungsvereinbarung und Verwertung	3
Erfindungen aus einer Forschungskooperation oder Auftragsforschung.....	3

Ihre Erfindung

Als Angestellte einer Hochschule sind Sie verpflichtet, Ihre Diensterfindung der Hochschule zu melden. Eine Diensterfindung ist eine Erfindung, die Sie im Rahmen ihres Tätigkeitsfeldes der TH Köln gemacht haben und die während der Dauer Ihres Arbeitsverhältnisses entstanden ist. Auch Erfindungen, die auf Erfahrungen aus Ihrer dienstlichen Tätigkeit beruhen, zählen zu den Diensterfindungen (Erfahrenserfindung). Hierbei ist es unerheblich, ob die Erfindung an Ihrem Arbeitsplatz oder zu Hause, oder auch nach Feierabend bzw. am Wochenende, entstanden ist. Die Meldung von Diensterfindungen erfolgt gemäß Arbeitnehmererfindergesetz (ArbnErfG § 5 Abs.1) unverzüglich nach Entstehen der Erfindung und in Textform.

Erfindungen von Arbeitnehmer*innen, die keine Diensterfindung darstellen, gelten als freie Erfindungen. Diese müssen dem Arbeitgeber ebenfalls mitgeteilt werden (ArbnErfG § 18).

Erfindungen können auch von mehreren Erfinder*innen gemacht werden. Als Miterfinder*in gilt, wer einen eigenständigen geistigen Beitrag geleistet oder schöpferischen Anteil an der Erfindung hat. Wer beispielsweise lediglich Messungen auf Anweisung hin durchgeführt hat oder die Forschung finanziert hat, gilt nicht als Miterfinder*in.

Sind Sie unsicher, ob Sie eine Erfindung gemacht haben oder ob es sich um eine Diensterfindung handelt? Die Patentreferentinnen im Referat Forschung und Wissenstransfer beraten Sie gerne vorab.

Ein Vordruck für die Erfindungsmeldung kann auf der Website der TH Köln (Forschung → Wissenstransfer → Patente → INTERN Erfindungsmeldung) heruntergeladen oder auch persönlich angefordert werden.

Veröffentlichung und Patentanmeldung

Gewerbliche Schutzrechte an einer Erfindung können nur erteilt werden, wenn die Erfindung neu ist (Neuheitsgrad). Das bedeutet für Sie als Erfinder*in vor allem, dass noch keine Veröffentlichung in jeglicher Form vorliegen darf. Als Veröffentlichung zählen hier auch Abstracts und Vorträge bei Tagungen und Seminaren sowie Bachelor- und Masterarbeiten, die theoretisch einsehbar sind. Nicht als Veröffentlichung anzusehen sind dabei Thematisierungen in einem vertraulichen Rahmen, in dem alle Beteiligten zur Verschwiegenheit verpflichtet sind (interne Laborseminare, Vorträge vor Kooperationspartnern etc.).

Eine Veröffentlichung Ihrer Erfindung nach der Patentanmeldung ist jedoch möglich. Falls Sie bereits eine Veröffentlichung planen, nehmen Sie Kontakt auf mit dem Hochschulreferat Forschung und Wissenstransfer. In diesem Fall sind verpflichtet, Ihre Erfindung zwei Monate vor der geplanten Veröffentlichung zu melden (ArbnErfG § 42 Nr. 1).

Die Neuheitsrecherche und die Überprüfung von Verwertungsmöglichkeiten sind zeitaufwändig. Die Hochschule und PROvendis sind jedoch bemüht, das Verfahren möglichst zeitnah abzuschließen, um die Veröffentlichung Ihrer Forschungsergebnisse nicht unnötig zu verzögern.

Verfahren nach Eingang Ihrer Erfindungsmeldung

1. Eingangsbestätigung

Nach Eingang Ihrer Erfindungsmeldung erhalten Sie umgehend eine schriftliche Eingangsbestätigung (ArbnErfG § 5 Abs.1). Eine Meldung zur Kenntnisnahme wird an das Dekanat Ihrer Fakultät geschickt.

2. Interne Prüfung der Erfindungsmeldung

Die Erfindungsmeldung wird direkt nach Eingang geprüft auf

- Vollständigkeit
- Beschäftigungsverhältnis der Erfinder/innen
- mögliche Rechte Dritter an der Erfindung (z.B. durch Kooperationsverträge o.ä.)

Erklärt die Verwaltung der TH Köln nicht innerhalb von zwei Monaten*, dass die Erfindungsmeldung unvollständig ist, gilt sie als ordnungsgemäß (ArbnErfG § 5 Abs. 3).

Bestehen durch eine Kooperationsvereinbarung oder einen Vertrag über eine Auftragsforschung spezielle Regelungen zum Umgang mit Erfindungen, kann das Vorgehen von dem im Folgenden beschriebenen Verfahren abweichen. Die Patentreferentinnen werden Sie hierüber entsprechend informieren.

3. Prüfauftrag an die PROvendis GmbH

Die vollständige Erfindungsmeldung wird nach ihrem Eingang in der Regel an PROvendis weitergeleitet. PROvendis prüft die Meldung auf inhaltliche Vollständigkeit und veranlasst gegebenenfalls eine Nachbesserung. Sodann erfolgt die

- schutzrechtliche
- technologische
- wirtschaftliche

Bewertung der Erfindung durch fachliche Experten der PROvendis GmbH, meist in Rücksprache mit Ihnen als Erfinder oder Erfinderin. Mögliche Erfolgsaussichten werden mit einer schriftlichen Empfehlung auf Inanspruchnahme oder Freigabe an die Hochschule gemeldet.

4. Entscheidung über die Inanspruchnahme durch die TH Köln

Das Referat Forschung und Wissenstransfer der TH Köln entscheidet in Rücksprache mit dem Vizepräsidenten für Forschung und Wissenstransfer über die Inanspruchnahme der Erfindung durch die Hochschule auf Grundlage der Empfehlung der PROvendis GmbH. In Einzelfällen kann von der Empfehlung abgewichen werden.

Die Erklärung über die Inanspruchnahme oder die Freigabe durch die TH Köln erfolgt schriftlich bis spätestens vier Monate nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung (ArbnErfG § 6 Abs. 2).

Sie als Erfinder*in erhalten eine schriftliche Erklärung über die Inanspruchnahme oder die Freigabe, deren Erhalt Sie ebenfalls in schriftlicher Form bestätigen.

5. Schutzrechtsanmeldung

Bei Inanspruchnahme der Erfindung durch die TH Köln wird die Schutzrechtsanmeldung gemeinsam von PROvendis, Ihnen als Erfinder*in und einem/einer Patentanwalt*in ausgearbeitet. Patentanmelder und damit Patentinhaber ist in der Regel die TH Köln. Sie als Erfinder*in haben immer das Recht auf Namensnennung in der Patentanmeldung (PatG § 37).

6. Leistungsvereinbarung und Verwertung

Die TH Köln ist nicht nur an einem reibungslosen Ablauf von der Erfindungsmeldung zur Patentanmeldung interessiert, sondern auch an einer durchdachten Strategie zur weiteren Verwertung der Patentanmeldung. Hierzu wird zwischen Erfinder*innen, PROvendis und TH Köln eine Leistungsvereinbarung angestrebt. Darin werden Kriterien festgelegt, die für eine internationale Anmeldung und die Weiterführung der deutschen Patentanmeldung entscheidend sind. Durch die Festlegung von Meilensteinen wird die Transparenz für alle Beteiligten erhöht und es existiert eine Handhabe zum finanziellen und zeitlichen Monitoring der Patentanmeldung.

Bei erfolgreicher Vermarktung werden Sie als Erfinder*in oder Erfindergemeinschaft mit 30 % an den Bruttoerlösen der Hochschule beteiligt.

Erfindungen aus einer Forschungs Kooperation oder Auftragsforschung

Viele Erfindungen entstehen in einer Forschungs Kooperation oder auch in einer Auftragsforschung. Hier regelt ein Vertrag bereits das grundlegende Vorgehen für die Patentierung von Erfindungen. Über die sich darauf ergebenden Vorgaben informieren Sie die Patentreferentinnen aus dem Hochschulreferat Forschung und Wissenstransfer gerne.

Folgende Punkte sind in jedem Fall wichtig:

- Bei Gemeinschaftserfindungen muss jede/r Erfinder*in dem Arbeitgeber eine Erfindungsmeldung einreichen. Möchten Sie gerne ein Formular einer anderen Einrichtung oder Firma verwenden, weil dieses schon ausgearbeitet ist, ist das grundsätzlich möglich.
- Gerne können Sie Ihre fachlichen Ansprechpartner*innen Ihrer Kooperationspartner*innen darüber informieren, dass Sie eine Erfindungsmeldung an der TH Köln einreichen möchten. Wir bitten Sie jedoch, keine Absprachen zum Vorgehen der Patentierung oder etwaige vertragliche Konditionen zu treffen, bevor Sie mit dem Hochschulreferat Forschung und Wissenstransfer Kontakt aufgenommen haben. Hierzu zählen vor allem Termine mit Patentanwäl*innen oder der Patentabteilung eines Unternehmens. Bei Bedarf begleiten wir Sie zu den Terminen.
- Da die TH Köln Inhaberin der Dienstleistung ist und die Kosten einer Patentierung trägt, werden alle Entscheidungen federführend durch die TH Köln in Rücksprache mit den Erfinder*Innen getroffen.

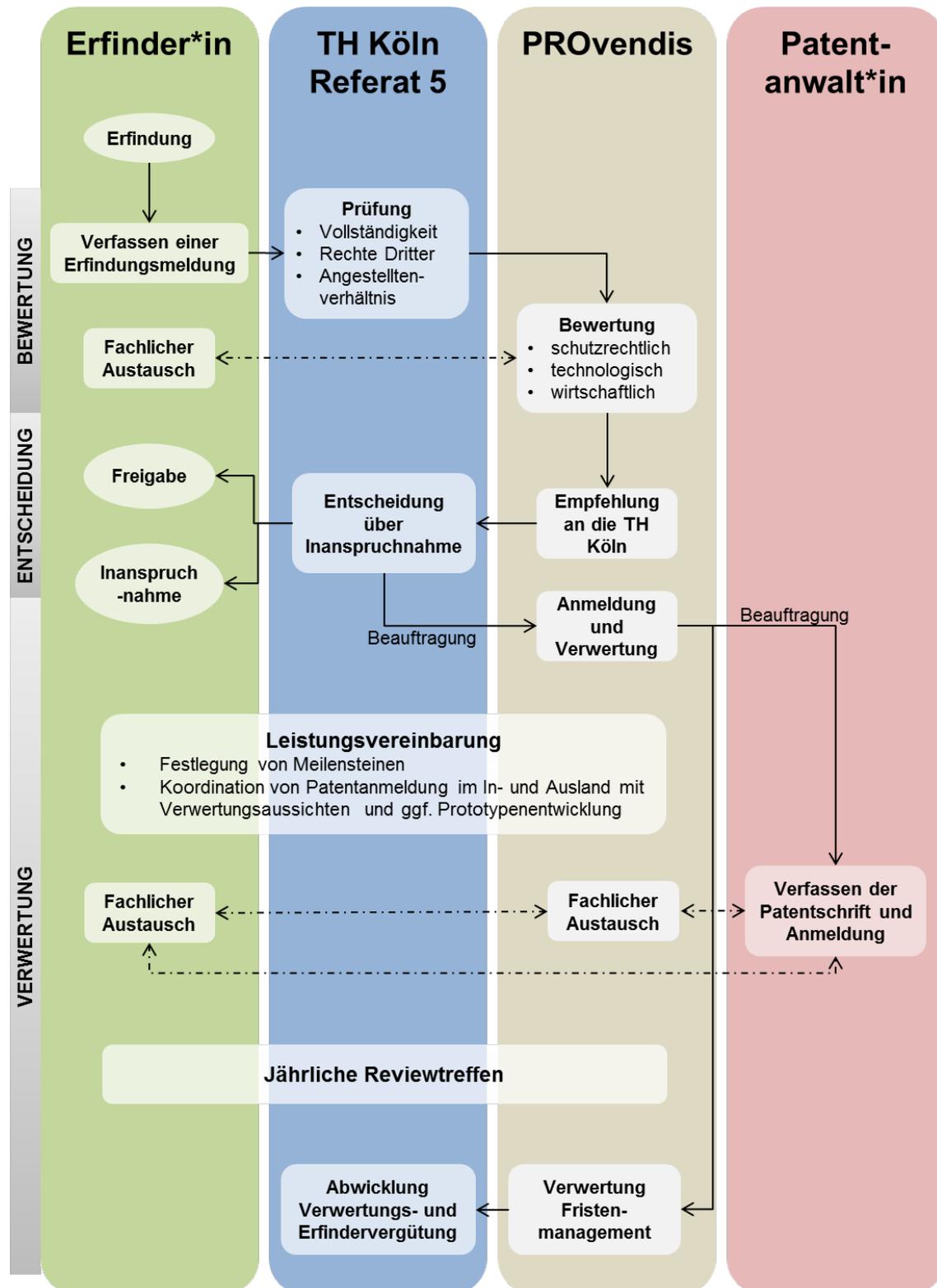


Abbildung 1: Verfahrensablauf einer Erfindungsmeldung an der TH Köln. (Bild: TH Köln)