



Brandenburgische  
Technische Universität  
Cottbus - Senftenberg

# PATENTSTRATEGIE

DER BRANDENBURGISCHEN TECHNISCHEN UNIVERSITÄT  
COTTBUS - SENFTENBERG

Beschluss des Senates vom  
26. November 2015

## INHALTSVERZEICHNIS

SELBSTVERSTÄNDNIS.....	3
I. GRUNDSÄTZE ZUM UMGANG MIT TECHNISCHEN ERFINDUNGEN.....	3
II. GRUNDSÄTZE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME ODER FREIGABE VON ERFINDUNGEN.....	3
III. GRUNDSÄTZE ZUM UMGANG MIT SCHUTZRECHTEN UND DEREN VERWERTUNG .....	4
IV. GRUNDSÄTZE FÜR PROJEKTE MIT DRITTEN UND UMGANG MIT EINGEBRACHTEM BZW. NEUEM WISSEN .....	4
IV.1. Grundsätze .....	4
IV.2. Auftragsforschung.....	5
IV.3. Verbundforschung.....	5
V. REGELUNGEN UND PROZESSE ZUM UMGANG MIT ERFINDUNGEN .....	5
V.1. Erfindungsmeldung .....	5
V.2. Prüfung auf Vollständigkeit.....	5
V.3. Gutachten .....	6
V.4. Entscheidung über Inanspruchnahme durch die BTU .....	6
V.5. Einleitung des Schutzrechtsverfahrens .....	6
V.6. Verwertungsverfahren.....	7
V.7. Ablaufschritte im Überblick.....	8

## SELBSTVERSTÄNDNIS

Die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) fördert und fordert technische Erfindungen von allen Hochschulmitgliedern. Erfindungen lassen sich als Patente schützen. Patente sind Ausdruck technischer Leistungsfähigkeit und unterstützen Wissensbildung und -verbreitung, Profilbildung, Imagebildung, Transparenz und Verhandlungsmacht unserer Universität. Nur durch ein professionelles Patentmanagement kann die Universität ihr technisches Wissen langfristig sichern und zur Entfaltung bringen.

### I. GRUNDSÄTZE ZUM UMGANG MIT TECHNISCHEN ERFINDUNGEN

Die BTU unterstützt und motiviert hervorragende erfinderische Leistungen und strebt für technische Erfindungen Schutzrechtsanmeldungen an. Schutzrechtsanmeldungen sind Ausdruck technisch-wissenschaftlicher Expertise. Neben der Darstellung der technischen Leistungsfähigkeit verfolgt die BTU das Ziel, technische Forschungsergebnisse in die Verwertung zu überführen, um daraus Rückflüsse im Rahmen von Patentverkäufen und Lizenzen zu generieren. Alle Forscherinnen und Forscher beteiligen sich aktiv, ihre technischen Forschungsergebnisse zu schützen, zu verwerten und angemessene Erlöse zu erzielen. Die Universität unterstützt die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dabei aktiv durch verschiedene Maßnahmen und Instrumente.

Für die BTU ist das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) die Grundlage aller Maßnahmen zum Schutz, zur Darstellung und zur Verwertung technischer Erfindungen. Das Gesetz regelt den Umgang mit Erfindungen, mit besonderen Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen gemäß § 42 ArbNErfG. Erfindungen im Sinne des Arbeitnehmererfindungsgesetzes müssen patent- oder gebrauchsmusterfähig sein. Als Schutzrecht für eine technische Erfindung kann ein Patent, seltener ein Gebrauchsmuster zur Anmeldung kommen.

Nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz und abgeleitet aus der im Grundgesetz verankerten Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen grundsätzlich frei, innerhalb eines angemessenen Zeitraums ihre Forschungsergebnisse zu publizieren (positive Publikationsfreiheit) oder von einer Veröffentlichung abzusehen (negative Publikationsfreiheit). Es gehört zu den Grundsätzen der BTU, ihre Hochschulwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler darin zu motivieren und zu unterstützen, von der positiven Publikationsfreiheit Gebrauch zu machen. Betrifft die geplante Publikation den Gegenstand einer technischen Erfindung, so haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dies der BTU gemäß dem Arbeitnehmererfindungsgesetz rechtzeitig anzuzeigen. Die Anzeigepflicht ermöglicht es der BTU, den Erfindungsgegenstand noch vor einer Publikation zum Schutzrecht anzumelden. Bei technischen Erfindungen, die publiziert werden sollen, ist eine vorläufige Patentanmeldung grundsätzlich vorgesehen, um Publikation und Schutzrechtsanmeldung parallel umzusetzen.

### II. GRUNDSÄTZE FÜR DIE INANSPRUCHNAHME ODER FREIGABE VON ERFINDUNGEN

Eine Erfindungsmeldung muss zunächst alle formellen Erfordernisse für eine Inanspruchnahme erfüllen. Sind diese gegeben, werden qualitative Bewertungskriterien herangezogen. Im besonderen Maße wird die strategische Bedeutung der Erfindung für die BTU im Sinne einer erfolgreichen Verwertung berücksichtigt. Der Begriff der erfolgreichen Verwertung ist weit gefasst und beinhaltet alle für die BTU direkt oder auch indirekt erzielten Einnahmen und Vorteile im Wettbewerb. Außerdem ist die technologische Höhe, die Bewertung der Kosten, Verpflichtungen im Rahmen von Auftragsforschung oder auch mögliche Vorteile beispielsweise im Rahmen einer Ausgründung oder bei anstehenden Vertragsverhandlungen zu berücksichtigen. Die finale Bewertung beinhaltet auch das Votum im Gutachten der externen Patentverwertungsagentur (PVA). Bestandteile des Gutachtens sind eine gemeinsam mit den Erfindern, Fakultäten, Instituten und der Hochschulleitung erarbeiteten Schutzrechts- und Verwertungsstrategie

einschließlich Meilensteinplan und Zeitachse. Werden die Aussichten auf eine Schutzrechtserteilung als nur gering eingeschätzt, wird sich die BTU grundsätzlich für eine Freigabe der Erfindung an den Hochschulerfinder oder die Hochschulerfinderin entscheiden.

Entscheidet sich die BTU zur Inanspruchnahme einer Erfindung, so ist sie nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz verpflichtet, diese im Inland zur Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Für Auslandsanmeldungen hat das Gesetz von einer solchen Anmeldepflicht abgesehen. Bei internationalen Anmeldungen wird in Abstimmung mit der Hochschulleitung und dem Erfinder oder der Erfinderin das weitere Vorgehen individuell besprochen.

Die Entscheidung über Schutzrechtsanmeldungen im Ausland durch die BTU sollte nicht später als neun Monate nach dem Anmeldetag der inländischen Erstanmeldung erfolgen. Nachanmeldungen können im Ausland nach den Bestimmungen der PVÜ (Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums) nur innerhalb der Prioritätsfrist von 12 Monaten ab dem Anmeldetag der inländischen Erstanmeldung im jeweiligen Land hinterlegt werden. Zudem hat der Hochschulerfinder oder die -erfinderin nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz gegenüber der BTU einen Anspruch auf rechtzeitige Freigabe für solche Auslandsstaaten, in denen die BTU keine Schutzrechte erwerben will. Eine Freigabe der Erfindung an den Erfinder oder die Erfinderin wirkt auf den Zeitpunkt der Entstehung der Erfindung zurück. Sollte sich der Erfinder oder die Erfinderin selber zur Schutzrechtsanmeldung der frei gewordenen Erfindung entscheiden, trägt die BTU keine Kosten.

### III. GRUNDSÄTZE ZUM UMGANG MIT SCHUTZRECHTEN UND DEREN VERWERTUNG

Zum Zwecke der Verwertung von Schutzrechten werden von der BTU Lizenzen vergeben, Schutzrechte verkauft, Ausgründungen unterstützt, Kooperationsverträge ausgestaltet und gezielt Drittmittelprojekte eingeworben. Ausgründungen werden ausdrücklich gefördert. Eine unternehmerische Beteiligung an Ausgründungen in Form von Gesellschaftsanteilen oder durch Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit durch BTU-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler wird unterstützt.

Zur Erreichung der für die Erstellung von Patentportfolios erforderlichen kritischen Masse wird mit anderen öffentlichen Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet. Die Erstellung und Verwertung der Portfolios erfolgt über eine gemeinsame externe Patentverwertungsagentur - in Abstimmung mit den Erfindern und Erfinderinnen und orientiert an den entsprechenden technologischen Entwicklungslinien. Bei der Verwertung werden alle möglichen Kanäle der Unternehmensansprache aktiv und proaktiv genutzt.

### IV. GRUNDSÄTZE FÜR PROJEKTE MIT DRITTEN UND UMGANG MIT EINGEBRACHEM BZW. NEUEM WISSEN

#### IV.1. Grundsätze

Gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen der BTU im Auftrag von oder in Kooperation mit Unternehmen sind einer der effektivsten Wege, Forschungsergebnisse in erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen zu überführen. Die BTU befürwortet und unterstützt ausdrücklich die Zusammenarbeit mit Unternehmen in Forschung und Entwicklung.

Zur Wahrung der Rechte am geistigen Eigentum und zum fairen Interessenausgleich zwischen Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, der BTU sowie den verbundenen Kooperationspartnern werden die durch die BTU ausgefertigten Musterverträge verwendet. Diese bilden standardisierte Vertragssituationen ab. Für Auftrags- und Verbundforschung gilt gleichermaßen, dass

- Altrechte grundsätzlich beim jeweiligen Inhaber / Inhaberin verbleiben,
- zum Zwecke der Forschungs- und Lehrtätigkeit der BTU an den Ergebnissen ein nichtausschließ

- liches, nicht-übertragbares Recht zur Nutzung für diese Tätigkeiten zusteht,
- die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Verpflichtungen unterliegen, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen.

#### IV.2. Auftragsforschung

Wird die BTU von Seiten Dritter mit Forschungsarbeiten beauftragt, stehen die Ergebnisse grundsätzlich dem Auftraggeber zu. Erfindungen sind jedoch gesondert zu behandeln, da es sich um eine über die Erwartung hinausgehende schöpferische Leistung handelt. Aus diesem Grund bietet die BTU in Abstimmung mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern den Auftraggebern die Option, entstehende Erfindungen über einen finanziell bewerteten Erfinderschlag zu sichern. Macht der Auftraggeber vom Erfinderschlag gebrauch, überträgt die BTU dem Auftraggeber mit Abschluss des Forschungsvertrags sämtliche Rechte an den künftig entstehenden Ergebnissen inklusiv der Rechte an den Erfindungen.

#### IV.3. Verbundforschung

Forschungskooperationen können mit Unternehmen und/oder weiteren Forschungseinrichtungen im Verbund eingegangen werden und haben wesentliche Bedeutung bei der Gewinnung neuer Erkenntnisse. Insbesondere Forschungskooperationen mit Unternehmen sind oft Ausgangspunkt für Erfindungen mit gutem Verwertungspotential. Die Ergebnisse (Schutzrechte und Wissen) stehen materiell denjenigen Vertragspartnern zu, die sie geschaffen haben - in Abhängigkeit ihrer jeweiligen schöpferischen Anteile.

Die BTU strebt gezielt Forschungskooperationen mit Unternehmen an, die auf der Grundlage bereits bestehender Schutzrechte der BTU basieren. Damit sollen Erfindungen aus dem Grundlagenbereich in den anwendungsnahen Bereich überführt und ein Machbarkeitsnachweis (proof of concept) erbracht werden. Mit den Kooperationspartnern sind im Vorfeld des Projektes Verwertungsvereinbarungen abzuschließen.

### V. REGELUNGEN UND PROZESSE ZUM UMGANG MIT ERFINDUNGEN

#### V.1. Erfindungsmeldung

Die BTU stellt im Internet Formulare für die Erstellung von Erfindungsmeldungen in Deutsch/Englisch zur Verfügung, die vom Arbeitnehmererfinder und der Arbeitnehmererfinderin zur Meldung der Erfindung an die BTU zu verwenden sind.

Der Erfinder oder die Erfinderin bzw. mindestens ein Mitglied eines Erfinderteams sollte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin der BTU sein, für den die Melde- bzw. Mitteilungspflicht gegenüber der BTU besteht. Alle an der Erfindung Beteiligten sind mit dem jeweiligen prozentualen Anteil an der Erfindung im Meldeformular zu nennen.

Am Tag des Eingangs der Erfindungsmeldung bzw. des Meldeformulars beginnt die Vier-Monatsfrist gemäß ArbNErfG, in der über Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung zu entscheiden ist. Nach einer internen Richtlinie der BTU ist eine vorläufige Patentanmeldung grundsätzlich vorgesehen, falls parallel eine baldige Veröffentlichung der Erfindung vorgesehen ist.

## V.2. Prüfung auf Vollständigkeit

Die Prüfung der Erfindungsmeldung auf Vollständigkeit erfolgt arbeitsteilig zwischen Universität und PVA. Das Erfindungsmeldeformular wird an der BTU auf Vollständigkeit geprüft. Eine Erfindungsmeldung wird erst dann angenommen, wenn die Unterlagen vollständig an der BTU vorliegen.

Anschließend wird die Erfindungsmeldung an die Patentverwertungsagentur (PVA) weitergeleitet. Damit übernimmt die PVA zunächst die Obliegenheit der BTU, die Erfindungsmeldung auf die vollständige Erfüllung der inhaltlichen Vorgaben gemäß ArbNErfG und auf deren Richtigkeit (Schlüssigkeit) zu prüfen. In der Erfindungsmeldung haben Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen die Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstleistung unter Beifügung vorhandener Aufzeichnungen verständlich darzustellen und zu beschreiben.

Wenn der Arbeitgeber nicht innerhalb von zwei Monaten nach dem Eingangstag der Erfindungsmeldung gegenüber dem Erfinder erklärt, dass und in welcher Hinsicht die Meldung ergänzungsbedürftig ist, gelten die Inhaltserfordernisse gemäß ArbNErfG als erfüllt.

## V.3. Gutachten

Zum Verständnis der Erfindung ist es üblich, dass die PVA Rücksprachen mit dem Erfinder oder der Erfinderin halten, zunächst telefonisch, möglichst auch persönlich. Diese Rücksprache sollte innerhalb der zweimonatigen Beanstandungsfrist zur Vollständigkeit der Erfindungsmeldung erfolgen (Handlungs- bzw. Beibringungspflicht).

Zum Gegenstand der Erfindungsmeldung wird die PVA eine Recherche durchführen, um einen ersten Eindruck zum Stand der Technik zu erhalten sowie zur Vorbereitung auf eine fundierte Rücksprache mit dem Erfinder oder der Erfinderin.

Sollte bereits diese Recherche ergeben, dass kein Erfindungsgegenstand gegeben ist, wird die PVA die Bewertung der Erfindung abrechnen und an die Universität mit der Empfehlung zurückgegeben, die Erfindung frei zu geben.

Abschließend wird ein Gutachten zur Schutzfähigkeit und Verwertbarkeit des Gegenstands der Erfindung erstellt. Empfiehlt die PVA im Gutachten der Universität eine Inanspruchnahme, enthält das Gutachten auch Empfehlungen zur Schutzrechtsstrategie, Verwertung und Projektierung.

## V.4. Entscheidung über Inanspruchnahme durch die BTU

Anhand des Gutachtens und der Empfehlung der PVA sowie basierend auf Rücksprache mit dem Erfinder oder der Erfinderin entscheidet die BTU über die Inanspruchnahme (oder Freigabe) der Erfindung.

## V.5. Einleitung des Schutzrechtsverfahrens

Die Patentverwertungsagentur leitet das Schutzrechtsverfahren ein und betreut dieses bis zum Ende. Die im Gutachten zur Schutzfähigkeit und Verwertbarkeit empfohlene Schutzrechtsstrategie wird während des Schutzrechtsverfahrens weiterentwickelt. Beendet wird das jeweilige Schutzrechtsverfahren durch Aufgabe oder bei Wegfall des angemeldeten Schutzrechts. Bei Aufgabe des Schutzrechts, die zu meist nach einer Empfehlung der PVA an die BTU erfolgt, muss die BTU gemäß ArbNErfG das Schutzrecht dem Arbeitnehmererfinder oder der Arbeitnehmererfinderin zur Übertragung anbieten.

## Die PVA

- beauftragt bedarfsweise weitere Schutzrechtsrecherchen,
- beauftragt Patentanwälte mit Schutzrechtsanmeldungen, Patentstrategie und Leitlinien zum Umgang mit Erfindungen an der BTU Cottbus-Senftenberg Seite 9 / 11,
- betreut und koordiniert die Erstellung der Anmeldeschriften zwischen Erfindern, Erfinderin und Patentanwälten und erteilt deren Freigabe zur Anmeldung bei den entsprechenden Patentämtern,
- beauftragt die Verteidigung der Anmeldungen gegen Prüfungsbescheide der Ämter (in der Regel bis zu drei Beanstandungsbescheide), betreut und koordiniert die Erstellung der Bescheidserwiderungen und gibt diese frei,
- berät und entscheidet über Nachanmeldungen zum Erfindungsgegenstand in weiteren Ländern und Regionen, wie über nationale ausländische, europäische (Europäisches Patentamt) und internationale Anmeldungen (WIPO),
- berät und entscheidet darüber, in welchen Ländern und Regionen die internationalen Anmeldungen nationalisiert/regionalisiert werden,
- berät und entscheidet bei der Erteilung von europäischen Anmeldungen darüber, in welchen Mitgliedsstaaten des Europäischen Patentübereinkommen diese validiert werden sollen,
- übernimmt die gemäß ArbNErfG geregelte Freigabe der ausländischen Staaten an dem/n Arbeitnehmererfinder/n, in denen die BTU keine Schutzrechte zur Anmeldung bringen will,
- beauftragt Patentanwälte mit Gutachten zur Verteidigung der Schutzrechte der BTU gegen Angriffe aus Schutzrechten Dritter,
- erstellt und verhandelt Übertragungsverträge und/oder Kooperationsverträge bei Gemeinschaftserfindungen eines Erfinderteams, wenn zumindest einer der Erfinder im Team kein Arbeitnehmer der BTU ist,
- übernimmt sämtliche Administration, insbesondere den Schriftverkehr, und die Fristenverfolgung zu den oben genannten Tätigkeiten im Schutzrechtsverfahren.

Zudem pflegt die PVA eine Schutzrechtsdatenbank mit allen Schutzrechten, die auf Grund von Erfindungsmeldungen bei der BTU seitens der PVA bei Ämtern angemeldet wurden.

### V.6. Verwertungsverfahren

Parallel zum Schutzrechtsverfahren erfolgt in enger Abstimmung mit den Erfindern die Verwertung der Schutzrechte durch die PVA, die Universität und/oder die jeweiligen Fachgebiete der BTU. Bei einer geringen Marktreife der Erfindung wird gemeinsam mit den Erfindern geprüft, ob Fördermöglichkeiten zur Weiterentwicklung in Richtung Marktreife intern und extern gegeben und realisierbar sind. Diese werden aktiv genutzt. Das Verwertungsverfahren lässt sich durch folgende Stichpunkte beschreiben:

- Bewertung der Erfindungen (PVA, Erfinder/in),
- Nutzung weiterer Fördermöglichkeiten zur Weiterentwicklung in Richtung Demonstratoren und marktreifer Produkte und Dienstleistungen (Erfinder/in, Universität),
- Erstellung von Verwertungs-Exposés (PVA, Erfinder/in),
- Kontaktaufnahme mit Interessenten/Kunden (PVA, Erfinder/in),
- Erstellung/Verhandlung von Options-, Verkaufs- und Lizenzverträgen, FuEProjektanbahnungen (Universität, PVA, Erfinder/in),
- Erstellung/Verhandlung von Geheimhaltungsvereinbarungen (Universität, PVA, Erfinder/in),
- Rechnungstellungen aus Lizenzverträgen (Universität),
- Arbeitnehmererfindervergütungen (Universität).

## V.7. Ablaufschritte im Überblick

Projektschritt	Beschreibung
<b>1. Meldung einer Erfindung an die Universität (Erfindungsmeldung)</b>	Erfinder/in füllt das Formular aus und übergibt es der Universität, Beginn der Frist von max. 4 Monaten (bei Veröffentlichungswunsch wird eine vorläufige Patentierung angestoßen), in denen die Hochschule über eine Inanspruchnahme/Freigabe entscheiden muss.
<b>2. Prüfung auf Vollständigkeit</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ja Weiterleitung an Patentverwertungsagentur (PVA)</li> <li>b) Nein Ergänzungsverlangen an Erfinder/in</li> </ul>	Frist für die Ergänzungsmeldung beträgt 2 Monate
<b>3. Gutachten (PVA)</b>	Prüfung hinsichtlich Schutzrechtsfähigkeit (insbesondere Patentierbarkeit) und wirtschaftlicher Verwertbarkeit durch PVA
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Positiv Empfehlung an die Universität zur unbeschränkten Inanspruchnahme</li> <li>b) Negativ Empfehlung an die Universität zur Freigabe</li> </ul>	<p>Ist verbunden mit dem Vorschlag einer Schutzrechtsstrategie</p> <p>PVA begründet die Entscheidung. Die Universität informiert Erfinder/in und lässt sich die Freigabe schriftlich bestätigen. PVA erhält eine Kopie dieser unterschriebenen Freigabe.</p>
<b>4. Entscheidung über Inanspruchnahme (Universität)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Positiv Information an Erfinder und Zustimmung der Universität zur Schutzrechtsstrategie der PVA</li> <li>b) Negativ Freigabe der Erfindung durch die Hochschule</li> </ul>	<p>bei Zustimmung beginnt PVA das Schutzrechts- und Verwertungsverfahren</p> <p>PVA erhält eine Kopie der unterschriebenen Freigabeerklärung. Der Erfinder/in kann frei über seine Erfindung verfügen.</p>
<b>5. Einleitung des Schutzrechtsverfahrens (PVA)</b>	PVA wickelt alle erforderlichen Absprachen ab, beauftragt Patentanwalt mit der Schutzrechtsanmeldung
<b>6. Verwertungsverfahren (PVA, Universität, Erfinder/in)</b>	Begleitend zur Schutzrechtsanmeldung erfolgt in enger Abstimmung mit dem Erfinder/in und der Universität die Verwertung durch die PVA
<b>6.1 Exposé</b>	Erstellung eines Verwertungsexposés durch die PVA
<b>6.2 Anbahnung von Kundenkontakten</b>	PVA findet mögliche Lizenznehmer, schließt Geheimhaltungsvereinbarungen ab und führt die Verhandlungen der Vertragskonditionen
<b>6.3 Lizenzvereinbarungen</b>	PVA schließt Lizenzverträge, Optionsvereinbarungen, Kaufverträge etc. ab
<b>6.4 Vertragsmanagement</b>	PVA führt das Vertragsmanagement sowie Controlling, Rechnungslegung und Abrechnung durch