

IP-Prozess Leitfaden

Erfinden

Erfindungen können an einer Hochschule aus verschiedenen Gründen und Konstellationen entstehen. **Diensterfindungen** können dabei sowohl im Rahmen der Arbeitsaufgaben während der Dienstzeiten, als auch außerhalb der Dienstzeit bspw. während einer Nebentätigkeit (Erfahrungserfindung) entstehen. Des Weiteren können Diensterfindungen auch **vertragsgebundene Erfindungen** sein, die bei Kooperationen mit der Industrie oder anderen Forschungseinrichtungen entwickelt werden.

Achtung! Eine Erfindung ist bereits entstanden, sobald eine Idee technisch nachvollziehbar beschrieben werden kann – Ein Prototyp oder ein Funktionsmodell ist nicht erforderlich. Ab diesem Entstehungszeitpunkt sind die Erfinder*innen verpflichtet eine Erfindungsmeldung beim IP-Management der Universität Ulm einzureichen.

Erfindungsmeldung und Bewertung

Für die Meldung einer Erfindung beim IP-Management der Universität Ulm ist das **Erfindungsmeldungs-Formular** ([Link zum Formular](#)) vollständig auszufüllen. Der Eingang der Erfindungsmeldung wird durch eine Mail an dort genannten Erfinder bestätigt.

Das IP-Management überprüft zunächst die Vollständigkeit der Erfindungsmeldung und den Beschäftigungsstatus der Erfinder*innen sowie ob es sich um eine vertragsgebundene oder eine vertragsungebundene Erfindung handelt. Bei einer vertragsgebundenen Erfindung sind die im Vertrag vereinbarten Informations- und Entscheidungsprozesse zu beachten; sie ersetzen teilweise das nachfolgend beschriebene Verfahren.

Die Erfinder*innen erhalten bis spätestens 4 Monate nach Eingang der Erfindungsmeldung eine Mitteilung, ob die Universität Ulm die Erfindung **in Anspruch nehmen oder freigeben** möchte. Entscheidungskriterien sind die **Schutzfähigkeit** und damit die Patentierbarkeit der Erfindung. Nach dem Patentgesetz ist zu beantworten, ob die Erfindung neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist (§1 PatG). Zusätzlich wird ermittelt, wie der Entwicklungsstand und das Anwendungspotential sowie die Verwertungschancen für die Erfindung sind.

Mit der Inanspruchnahme der Erfindung entscheidet die Universität Ulm sich, die Rechte an der Erfindung für eine Patentanmeldung und die Verwertung zu nutzen. Das IP-Management kümmert sich um die weiteren Prozesse, die im Folgenden kurz zusammengefasst sind.

Achtung! Die Neuheit einer Erfindung ist zwingende Voraussetzung für eine Patentierung. Sie kann allerdings nur gewahrt werden, solange es zu keiner Offenbarung kommt. Diese Offenbarung kann auch durch bspw. Vorlesungen, Konferenzbeiträge oder durch die Kommunikation mit Kooperationspartnern, wie beispielsweise einer anderen Hochschule oder einem Unternehmen, auftreten.

In der Regel kann eine Patentanmeldung beim Patentamt vier Monate nach Eingang einer vollständigen Erfindungsmeldung eingereicht werden. In begründeten Einzelfällen kann ein Patent durch eine vollständige Erfindungsmeldung und eine ordnungsgemäße Meldung einer Publikationsabsicht bereits zwei Monate nach der Erfindungsmeldung beim Patentamt angemeldet werden. Ab dem Zeitpunkt der Patentanmeldung ist eine Offenbarung keine Gefahr mehr für die Erteilung des Patents.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit bei Postern, Abstracts oder Vorträgen den Kern der Erfindung auszulassen. Der Umgang mit einer möglichen Offenbarung, ggf. auch die Verwendung einer Geheimhaltungsvereinbarung, sind mit dem IP-Management der Universität Ulm abzusprechen. Gemeinsam finden wir sicherlich eine Möglichkeit.

Erstanmeldung / Prioritätsanmeldung

Zur Ausarbeitung der Patentschrift beauftragt das IP-Management der Universität Ulm eine Patentanwaltskanzlei und vernetzt diesen mit den Erfinder*innen zur fachlichen Abstimmung. Das Expertenwissen der Erfinder*innen und deren Mitarbeit unterstützt ein erfolgreiches Patentverfahren und eine erfolgreiche Verwertung.

Das Patent wird durch die Patentanwaltskanzlei beim zuständigen Patentamt im Namen der Universität Ulm angemeldet. Die Erfinder*innen werden auf der Patentschrift als solche genannt.

Amtliches Prüfungsverfahren

Das Patentamt veröffentlicht 18 Monate nach der Erstanmeldung der Erfindung beim Patentamt eine **Offenlegungsschrift**, wodurch die Patentanmeldung zum Stand der Technik zählt und für jedermann zugänglich wird. Diese Offenlegungsschrift ist unabhängig davon, ob das Patent erteilt wird oder nicht.

Nach Einreichung der Erstanmeldung beim Patentamt wird dort eine Formalprüfung durchgeführt und der Stand der Technik recherchiert. Das IP-Management bzw. die beauftragte Patentanwaltskanzlei wird in fachlicher Abstimmung mit den Erfinder*innen den Recherchebericht zum Stand der Technik beantworten.

Patenterteilung

Ein amtlicher **Erteilungsbeschluss** erfolgt, sobald das Patentamt für eine ausgearbeitete Patentanmeldung ein Patent erteilen kann. Andernfalls wird ein Zurückweisungsbeschluss versendet. Die Erteilung und amtsseitige Eintragung ins Patentregister wird vom Patentamt erwirkt, wenn dem amtlichen Erteilungsbeschluss nicht innerhalb der zulässigen Einspruchsfrist widersprochen wird.

Achtung! Ab dem Zeitpunkt der Patenterteilung ist das Patent gegenüber Nachahmenden geschützt.

Nachanmeldung

Eine Nachanmeldung im Ausland als **europäisches Patent (EP) oder internationales Patent (PCT)** kann spätestens 12 Monate nach der Erstanmeldung beim zuständigen Patentamt erfolgen. Über die Nachanmeldung entscheidet die Universität Ulm in Abstimmung mit den Erfinder*innen. Dabei entscheidend ist die zu erwartenden Verwertungserlöse im Verhältnis mit den entstehenden Kosten. Für jedes Land, in dem das Patent angemeldet werden soll, fallen eigene Patentanmeldungskosten an.

Erfindungsprämie / Erfindervergütung

Als Anmelderin hat die Universität Ulm die Rechte für die Verwertung. Die Erfinder*innen werden gemäß des **Arbeitnehmererfindergesetzes (§42 Nr.4 ArbEG)** vergütet.

Patentverwertung

Die **Laufzeit und damit der Schutz des Patents**, beginnend mit dem Tag der Anmeldung beim Patentamt, liegt bei maximal 20 Jahren. Das IP-Management koordiniert die Verwaltung, Aufrechterhaltung und Verteidigung des Patents und somit auch die Zahlung der Patentkosten und der Erfindervergütung.

Die **Aufrechterhaltung eines Patents** wird regelmäßig neu bewertet. Dabei werden Patentkosten und Verwertungschancen ggf. mit Unterstützung aus der Industrie oder der Erfinder*innen berücksichtigt.

Das IP-Management der Universität Ulm spricht im besten Fall mit geeigneten Industriekontakten der Erfinder*innen um eine Verwertung des Patents zu ermöglichen. Ggf. wird dazu eine Patentverwertungsagentur beauftragt. Die Verhandlungen zu den Konditionen der Weiterentwicklung, Lizenzierung oder zum Verkauf werden vom IP-Management durchgeführt.