

# Patent- und Verwertungspolitik der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover

## - IP Policy -



### Präambel

Forschungsergebnisse und ihre Verwertung sind von zentraler Bedeutung für die Schaffung eines attraktiven und wettbewerbsfähigen Forschungsstandorts. Sie sind Maßstab für die Kreativität und die Leistungsfähigkeit einer Universität. Die Europäische Kommission betont die besondere Schlüsselrolle der Hochschulen in diesem Zusammenhang und das Erfordernis der erleichterten und zügigen Verbreitung und Nutzung neuer Ideen.

Die TiHo trägt durch die Festlegung einer Strategie zum Umgang mit Intellectual Property - Geistigem Eigentum maßgeblich zur Schaffung eines gemeinsamen Europäischen Forschungsraumes bei. Die Forschung an der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover hat das Ziel, das Verständnis für die Entstehung, Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten sowie für den Tierschutz zu verbessern.

Forschung an der TiHo steht für Forschung am und für das Tier- und translational für den Menschen. Die Forschungsschwerpunkte der TiHo sind:

- Infektionsmedizin
- Systemische Neurowissenschaften
- Tiergesundheit und Lebensmittelqualität
- Klinische Forschung

Viele Fragestellungen bearbeitet die TiHo in hochschulübergreifenden Kooperationen oder in Zusammenarbeit mit der Industrie. Neben der erfolgreichen Beteiligung an der Exzellenzinitiative und an drei von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsbereichen sind das WHO Collaborating Centre for Research and Training in Veterinary Public Health sowie das EU-Referenzlaboratorium für Europäische Schweinepest und andere Pestviren hervorzuheben. Internati-

onal pflegt die TiHo zahlreiche Kontakte. Zurzeit bestehen Partnerschaften und Kooperationen mit 30 ausländischen Hochschulen und tiermedizinischen Fakultäten in 23 Ländern.

Durch Erfindungen entstehen technologische Innovationen, diese schaffen volkswirtschaftlichen Mehrwert und sichern die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die TiHo erkennt den verantwortungsbewussten Umgang mit Geistigem Eigentum als ihre besondere Aufgabe an. Sie hat sich in aktiver Weise zum Ziel gesetzt, die Verwertung ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse voran zu treiben. Dabei wird sie seit mehreren Jahren aktiv durch die Technologietransferorganisation MBM ScienceBridge GmbH unterstützt.

Mit der schutzrechtlichen Verwertung strebt die TiHo an, neue Erkenntnisse in ihren Disziplinen - und darüber hinaus - zu gewinnen, die Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftseinrichtungen und außeruniversitären Einrichtungen zu intensivieren, durch einen professionellen Umgang mit Dienstleistungen, Schutzrechten und Verwertung die eigene Attraktivität als Arbeitgeberin, Ausbildungs- und Forschungsort und gegenüber Forschungspartnern zu erhöhen. Die Erzielung von finanziellen Rückflüssen, u.a. zur Refinanzierung des Verwertungsgeschäftes wird stets angestrebt.

Die TiHo ist sich dabei ihrer besonderen Rolle als Technologiequelle für ihre Region bewusst. Zugleich weiß sie, dass es im allgemeinen Interesse liegt, die solide schutzrechtliche Sicherung von Ergebnissen an Hochschulen weiter in der Breite zu etablieren. So wird die Basis für wirtschaftliche Engagements gelegt, die oftmals ausschließlich auf der Grundlage schutzrechtlich gesicherter Erkenntnisse geschehen.

Die Verwertung schutzrechtlich gesicherter Ergebnisse geschieht an der TiHo in enger Abstimmung zwischen den Erfindern, den beteiligten Arbeitsgruppen und MBM ScienceBridge. Dabei sollen sich die Erkenntnisse, die zur Verwertbarkeit aus den verschiedenen Verwertungswegen gefunden werden, in den Arbeitsgruppen optimal ergänzen und durch Rückkopplung zu einer Unterstützung der Forschungsaktivitäten, -leistungen und -ergebnisse führen. Die TiHo stattet die beschriebenen Aktivitäten mit den notwendigen Ressourcen aus.

## **§ 1 Definitionen**

- I. Erfindung: Das auf einer individuellen Geistestätigkeit beruhende Aufzeigen einer Anweisung zur wiederholbaren Lösung einer technischen Aufgabe mittels Nutzbarmachung von Naturgesetzmäßigkeiten.  
Die Erfindung ist patentfähig, wenn die zu Grunde liegende Lehre zum technischen Handeln absolut neu ist, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht und gewerblich anwendbar ist.
- II. Dienstleistungserfindung: Erfindungen, die im Rahmen des Arbeitsverhältnisses entstehen und entweder Teil der Tätigkeit (Obliegenheitserfindung) sind oder auf Grund der während der Tätigkeit

gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse (Erfahrungserfindungen) entwickelt wurden (§ 4 ArbNErfG).

1. Die Fertigstellung erfolgte während der Dauer des Arbeitsverhältnisses.
2. Die Erfindung wurde während der Dauer des Arbeitsverhältnisses gemacht, daher fertig gestellt

III. freie Erfindung: Erfindungen der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers, die nicht die Voraussetzungen einer Diensterfindung erfüllen, sind freie Erfindungen; es gelten §§ 18 ArbNErfG (Mitteilungspflicht) und 19 (Anbietungspflicht).

IV. Arbeitnehmer: Diejenige / Derjenige, die / der auf Grund eines privatrechtlichen Vertrages im Dienste eines Dritten zur Leistung weisungsgebundener, fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist, wobei das Weisungsrecht Inhalt, Durchführung, Zeit, Dauer und Ort der Tätigkeit betreffen kann.

1. Die Doktorandin / Der Doktorand ist nicht per se Arbeitnehmer (-in), solange nicht ein entsprechender Vertrag geschlossen wird.
2. Beamte (-r) ist, wer im öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis steht, in das sie / er unter Aushändigung der vorgeschriebenen Ernennungsurkunde durch die zuständige Stelle berufen worden ist. Die / Der Beamte unterfällt hinsichtlich einer Erfindung den gleichen Regeln, wie die Arbeitnehmerin / der Arbeitnehmer.

V. Arbeitgeber (-in): Jede natürliche und juristische Person - des öffentlichen oder Zivilrechts - sowie Personenmehrheiten, in deren Dienst wenigstens ein in persönlich abhängiger Stellung Tätige (-r), Arbeitnehmer (-in), steht.

1. Die Regelungen des ArbNErfG sind auf Erfindungen und technische Verbesserungsvorschläge von Angehörigen des öffentlichen Dienstes anzuwenden.
2. Arbeitgeber (-in) im öffentlichen Dienst ist die juristische Person des öffentlichen Rechts als Partner des Arbeitsvertrages, die berechtigt ist, von der Arbeitnehmerin / vom Arbeitnehmer die vertragliche Arbeitsleistung zu fordern.

VI. Inanspruchnahme: Die Inanspruchnahme nach § 6 ArbNErfG ist ein vom Willen des Erklärungsempfängers (Arbeitnehmerin / Arbeitnehmers) unabhängiges, einseitiges, bedingungsfeindliches, gestaltendes Rechtsgeschäft und bezieht sich auf die Diensterfindung im Sinne des § 4 II ArbNErfG. Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf die Arbeitgeberin über.

VII. Freigabe: Eine Freigabe der Diensterfindung erfolgt dadurch, dass die Arbeitgeberin sie durch Erklärung in Textform freigibt.

## **§ 2 Technologietransferorganisation**

Die MBM ScienceBridge GmbH koordiniert wichtige Prozesse und entwickelt die Verwertungsstrategie unter Würdigung der Interessen der TiHo, der Erfinder und des Nutzens für die Gesellschaft.

### § 3 Umgang mit Erfindungsmeldungen und finanzielle Beteiligung

Nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz hat die Arbeitgeberin grundsätzlich Anspruch auf die Dienstfindung. Die / Der Arbeitnehmer (-in) hat im Gegenzug einen ausgleichenden Vergütungsanspruch. Eine Erfindung kann ausschließlich unbeschränkt in Anspruch genommen werden.

- I. Die / Der Arbeitnehmer (-in) muss eine Dienstfindung der Arbeitgeberin unverzüglich, gesondert und in Textform melden. Hierfür steht an der TiHo ein stets zu verwendendes Formular zur Verfügung, welches unter <http://mbm-sciencebridge.com> > Erfindungsmeldung an die Tierärztliche Hochschule Hannover abzurufen ist. In dieser Erfindungsanmeldung beschreibt die / der Arbeitnehmer (-in) die technische Aufgabe, ihre Lösung und das Zustandekommen der Dienstfindung. Die Meldung kann auch per Telefax oder Email erfolgen.
  1. Die Verletzung der Meldepflicht kann einen Schadensersatzanspruch der TiHo gegenüber dem Arbeitnehmer begründen und arbeitsrechtliche Konsequenzen haben.
  2. Bei mehreren Erfindern empfiehlt sich eine gemeinschaftliche Erfindungsmeldung. Die jeweiligen Erfindungsanteile sind anzugeben.
  3. Die TiHo muss den Eingang der Erfindungsmeldung unverzüglich in Textform bestätigen.
  4. Die TiHo kann die Erfindungsmeldung innerhalb von zwei Monaten formlos beanstanden, falls diese unvollständig ist. Mit Ablauf von zwei Monaten gilt die Erfindungsmeldung als ordnungsgemäß.
  5. Wenn die Arbeitgeberin die gemeldete Erfindung nicht innerhalb von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung freigibt, gilt die Dienstfindung als in Anspruch genommen.
  6. Eine etwaige Freigabeerklärung hat in Textform daher auch per Telefax oder Email zu erfolgen. Erfolgt keine Freigabeerklärung innerhalb von vier Monaten, gehen alle Rechte an der Dienstfindung von der / dem Arbeitnehmer (-in) auf die TiHo über.
  7. Die TiHo muss eine gemeldete Dienstfindung - grundsätzlich unabhängig davon, ob sie sie in Anspruch nimmt oder nicht - entweder im Inland als Patent anmelden oder sie unverzüglich freigeben.
    - a. Die Verpflichtung zur Anmeldung besteht auch dann, wenn nach Meinung der TiHo im Gegensatz zur Meinung der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers die Erfindung nicht schutzfähig ist.
    - b. Die Anmeldepflicht entfällt nur dann, wenn die Erfindung von der TiHo freigegeben wurde, der eindeutige Wille der Arbeitnehmerin / des Arbeitnehmers zu erkennen ist, von einer Schutzrechtsanmeldung abzusehen, oder die Voraussetzungen einer betriebsgeheimen Erfindung vorliegen.
    - c. Ausnahmsweise kann die Arbeitgeberin eine Erfindung auch als Gebrauchsmuster anmelden, wenn dies zweckdienlicher erscheint.
    - d. Die Arbeitgeberin hat auch das Recht, die Erfindung im Ausland anzumelden. Vor Ablauf des Prioritätsjahres muss die Arbeitgeberin der / dem Arbeitnehmer (-in) mitteilen, ob und in welchem Land sie / er die Erfindung anmeldet, und dem Erfinder die Anmeldung für diejenigen Länder freigeben, in welchen er keine Anmeldung tätigen will.

8. Die TiHo muss der / den Erfinder (-in) stets über den Verlauf der Anmeldung informieren und kann die Erfindung nur mit Einverständnis der Erfinderin / des Erfinders aufgeben. In der Regel muss die Arbeitgeberin der / dem Arbeitnehmer (-in) dann jedoch die Möglichkeit geben, die Anmeldung selbst zu übernehmen.
- II. Freie Erfindungen muss die / der Arbeitnehmer (-in) der TiHo unverzüglich in Textform mitteilen.
1. Die Mitteilungspflicht entfällt nur dann, wenn die Erfindung offensichtlich im Arbeitsbereich der TiHo nicht verwendbar ist. Im Zweifelsfall sollte eine Meldung der Erfindung jedoch immer erfolgen.
  2. Die Mitteilung muss detaillierte Information über die Erfindung und ihre Entstehung enthalten, so dass die Arbeitgeberin deren Einstufung als freie Erfindung bzw. Dienstleistungserfindung zuverlässig beurteilen kann. Aus der Mitteilung muss ebenfalls hervorgehen, dass der Arbeitnehmer die Erfindung als freie Arbeitnehmererfindung ansieht.
  3. Die TiHo kann innerhalb einer Frist von drei Monaten bestreiten, dass es sich bei der Erfindung um eine freie Erfindung handelt.
  4. Wenn die freie Erfindung in den Arbeitsbereich der TiHo fällt, muss die / der Arbeitnehmer (-in) der TiHo eine nichtausschließliche Benutzung zu angemessenen Bedingungen anbieten, bevor sie / er die Erfindung während der Dauer des Arbeitsverhältnisses anderweitig verwertet.
- III. Nimmt die TiHo eine Dienstleistungserfindungen in Anspruch, hat sie dem Erfinder mit 30 vom Hundert an den durch die Verwertung erzielten Verwertungseinnahmen zu beteiligen (§ 42 Nr. 4 Arb-nErfG). Ansprüche in selber Höhe bestehen weiterhin aus etwaigen geldwerten Vorteilen.
1. Der Erfinder partizipiert grundsätzlich an allen Erlösen, die im Zusammenhang mit Vereinbarungen über die Nutzung des angemeldeten Patents geschlossen werden. Bemessungsgrundlage sind die Bruttoeinnahmen abzüglich möglicherweise vereinnahmter aber wieder auszuschüttender Umsatzsteuer. Die von der Hochschule in Patentierung und Vermarktung investierten Mittel werden vom Erlös vor der Auskehrung nicht abgezogen.
  2. Erfindergemeinschaften teilen sich den Erlös. Die Quotelung erfolgt nach den jeweiligen Miterfinderanteilen laut Angabe in der Erfindungsmeldung.
  3. Erlöse können beispielsweise aus folgenden Vereinbarungen erzielt werden:
    - a. einmalige Erlösponente:
      - (1) Patentverkäufe
      - (2) Optionsverträge
      - (3) Material Transfer Agreements (MTA)
    - b. nachhaltiger Erlösponente:
      - (1) Exklusive Lizenzverträge
      - (2) Einfache Lizenzverträge
      - (3) Patentverkäufe mit nachhaltiger Komponente (z.B. Umsatzbeteiligung)
      - (4) Beteiligungen
  4. Die Beteiligung an den Erlösen besteht auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses fort.

5. Der Erfinder erhält 30 vom Hundert der Gesamteinnahmen. Die TiHo zahlt die Erlösanteile im Rahmen der Gehaltszahlungen aus. Aus dem verbleibenden Betrag werden die Patentkosten gedeckt.

#### **§ 4 Grundsätze für Inanspruchnahme und Freigabe von Dienstleistungen**

- I. Eine Bewertung der Dienstleistung findet durch die MBM ScienceBridge GmbH in enger Absprache mit dem Erfinder statt. Die MBM ScienceBridge GmbH gibt sodann eine Bewertung und Empfehlung ab.
- II. Die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Inanspruchnahme trifft der Präsident der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover.
- III. Die Einreichung der Dienstleistung erfolgt im Justizariat. Dieses erbittet eine entsprechende Bewertung von der MBM ScienceBridge GmbH und reicht dies zur Entscheidung an den Präsidenten.

#### **§ 5 Schutz der Dienstleistung / Grundsätze zu Patentanmeldungen nach Inanspruchnahme-Empfehlung**

Für die in Anspruch genommene Dienstleistung findet eine zweckmäßige Patentanmeldung statt. Hierbei kommt die nationale, europäische oder außereuropäische / internationale Anmeldung ggf. auch in einzelnen Ländern in Betracht. Hierzu sollte bereits die in § 4 genannte Bewertung und Empfehlung Stellung nehmen.

Die Patentierung und Betreuung des Patents erfolgt durch eine externe Patentanwaltskanzlei in enger Zusammenarbeit mit der MBM ScienceBridge GmbH und den Erfindern.

#### **§ 6 Grundsätze für die Verwertung von Dienstleistungen / Patenten**

Parallel zu einer Patentierung erarbeitet die MBM ScienceBridge GmbH mit dem Erfinder und der TiHo zur Kontaktaufnahme mit Unternehmen geeignete Präsentationsunterlagen. Bei Interesse werden Geheimhaltungsvereinbarungen geschlossen und eine detailliertere Präsentation ausgearbeitet und vorgestellt.

Grundsätzlich zieht die TiHo eine Lizenzierung einer Übertragung der Rechte vor, damit die Rechte bei ihr verbleiben.

Verwertungsverträge werden durch die MBM ScienceBridge GmbH und das Justizariat der TiHo ausgehandelt, gestaltet und geprüft.

## **§ 7 Grundsätze für Software und sonstige materielle, nicht patentierbare Forschungsergebnisse (§ 1 II PatG, Art. 52 II EPÜ)**

Die vermögensrechtlichen Befugnisse an nicht patentierbaren Forschungsergebnissen stehen der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover zu. Die TiHo vermarktet nach Möglichkeit auch diese Forschungsergebnisse. Der Forscher darf diese Ergebnisse für sich - auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses - weiter nutzen, jedoch nicht an Dritte weitergeben.

## **§ 8 Grundsätze für Projekte mit Dritten (Kooperations- bzw. Auftragsforschungsprojekte mit Unternehmen und / oder Forschungseinrichtungen), auch für den Umgang mit eingebrachtem bzw. entstandenem Wissens**

- I. Muster für Kooperationsverträge, Forschungs- und Entwicklungsverträge usw. finden die Arbeitnehmer (-innen) im Intranet der TiHo unter <http://www.tiho-hannover.de/interner-tiho-bereich/rundschreiben>. Diese können grundsätzlich für neue Projekte verwandt werden. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter des Justiziariats zur Verfügung. Vertragsentwürfe werden stets durch das Justizariat gegengeprüft und ggf. nach Rücksprache ergänzt oder abgeändert. Die Verträge werden sodann durch den Präsidenten der Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover unterzeichnet.
- II. Die TiHo ist bemüht, ausschließlich Verträge zu schließen, die es ihr ermöglichen, Altschutzrechte nicht zu gefährden. Die TiHo bzw. der Projektleiter teilt dem Vertragspartner, soweit projektbezogen notwendig - Altrechte mit und informiert ebenfalls nach besten Wissen über (Nutzungs-) Rechte Dritter. Soweit keine Rechte Dritter entgegenstehen, räumt die TiHo dem Vertragspartner für die Projektdauer entsprechende nicht ausschließliche Nutzungsrechte am Altrecht ein. Soweit dies für die Verwertung erforderlich ist, räumt die TiHo Lizenzen zur Verwertung der Forschungsergebnisse ein. Hierbei wird die TiHo von MBM ScienceBridge unterstützt.
- III. Die TiHo ist bemüht die ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an den Arbeitsergebnissen einschließlich des Rechts zur Schutzrechtsanmeldung zu erhalten. Kooperationspartner erhalten idR. ein unentgeltliches nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht an dem vertraglichen Arbeitsergebnis. Die TiHo kann dem Auftraggeber ein ausschließliches Nutzungs- und Verwertungsrecht gegen eine im Einzelfall zu verhandelnde angemessene Lizenzgebühr gewähren.
- IV. Die TiHo beachtet stets das EU-Beihilferecht und somit Art. 107 AEUV. Öffentliche Zuwendungen dürfen demnach nicht spürbar wettbewerbsverzerrend wirken - mittelbar sind über Quersubventionen auch die Hochschulen betroffen. Hochschulen müssen daher wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche Tätigkeiten auch iBa. Kosten und Erträge strikt trennen. Soweit diese Trennung eingehalten wird, fällt staatliche Finanzierung für Lehre, Verbreitung der Forschungsergebnisse, Technologietransfer und staatliche Finanzierung unabhängiger Grundlagenforschung nicht unter das EU-Beihilfenrecht. Anders ist es bei staatlicher Finanzierung wirtschaftlicher Tätigkeit, unter die auch die Auftragsforschung zu fassen ist. Hier ist eine Bei-

hilfe nur dann nicht gegeben, soweit die wirtschaftliche Tätigkeit transparent gemacht wird und sowohl Kosten als auch Erträge beziffert werden können und die wirtschaftliche Tätigkeit der Hochschule zu üblichen Marktpreisen oder mindestens marktgerechten Bedingungen - also Kostendeckung zuzüglich angemessene Gewinnspanne - ausgeübt wird. Insofern ist die Ermittlung der Vollkosten hinsichtlich eines jeden Projekts bzw. Auftrags erforderlich. Die Dokumentation der Finanzierung der wirtschaftlichen Tätigkeit wird vorausgesetzt. Hierzu hat die EU Vorgaben entwickelt (Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation). Diesem Rahmen werden die von der TiHo erstellten Vollkostenkalkulationen gerecht. Sie weisen

1. anteilige Kosten des vorhandenen Personals (Stellen)
2. der vorhandenen Sachausstattung (z.B. für Wartung und Reparatur)
3. der Gemeinkosten (z.B. Kosten für Infrastruktur und Verwaltung) und
4. einen angemessenen Gewinnzuschlag aus
5. und sind somit geeignet, eine Querfinanzierung aus der staatlichen Finanzierung der Hochschule und damit eine Wettbewerbsverzerrung auszuschließen.

Laut Beschluss des Präsidiums vom 02.12.2015