

Schutzfähige Erkenntnisse

Hinweise zur Inanspruchnahme, Auswertung und Vergütung von schutzfähigen Erkenntnissen im Rahmen von FVA-Forschungsvorhaben

Unbeschränkte Inanspruchnahme durch die Forschungsstelle (FS)

Die Forschungsstelle trägt dafür Sorge, dass alle Rechte an schutzfähigen Ergebnissen, die im Zusammenhang mit dem FVA- Forschungsvorhaben gemacht werden, durch Vertrag oder Inanspruchnahme im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften unbeschränkt vom Erfinder auf die FS übergehen.

Durch Vertrag ist der Übergang der schutzfähigen Ergebnisse auf die FS bei freien Mitarbeitern der FS sicherzustellen. Ebenso bei Professoren, Dozenten und wissenschaftlichen Assistenten wegen deren besonderen Status im Arbeitnehmererfindergesetz.

Für die vertragliche Übernahme ist eine Verpflichtungserklärung folgenden Inhalts zu verwenden:

"Es ist mir bekannt, dass ich eine schutzfähige Erfindung, die ich im Rahmen des mir bearbeitenden Forschungsvorhabens der FVA

"Kennwort"

mache, dem Leiter der FS anzeigen muss und dass mit dieser Anzeige alle Rechte an der Erfindung auf die FS übergehen. Ich gehe davon aus, dass die Erfindung im Falle der Nutzung wie eine Diensterfindung nach den Regeln des Arbeitnehmererfindungsgesetzes vergütet wird".

Durch Inanspruchnahme ist der Übergang schutzfähiger Ergebnisse bei allen sonstigen, Angestellten und Mitarbeitern sicherzustellen. Die Inanspruchnahme hat durch den Arbeitgeber (FS, Land) zu erfolgen und zwar innerhalb einer Frist von 4 Monaten nach vollständiger Einreichung der notwendigen Unterlagen zur Erfindung. Sie kann folgender Form geschehen:

"Wir bestätigen hiermit den Eingang der obigen Erfindungsmeldung, für die wir Ihnen verbindlich danken. Wir haben notiert, dass außer Ihnen noch Herr an der Erfindung beteiligt ist. Die Erfindung nehmen wir als Diensterfindung unbeschränkt in Anspruch.

Für die Inanspruchnahme und die weitere Behandlung der Erfindung gilt das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen vom 25. 07. 1957.

Über das weitere Vorgehen werden wir Sie zu gegebener Zeit unterrichten."

("Rechtsverbindliche Unterschrift durch den Arbeitgeber, das heißt FS oder Land.")

Anmeldung von Schutzrechten durch die FS

Die FS meldet schutzfähige Ergebnisse unter Einschaltung eines Patentanwaltes unverzüglich im eigenen Namen in Deutschland zum Patent an und teilt dies unter Übergabe entsprechender Kopien, der FVA unverzüglich und schriftlich mit. Mit der Anmeldung ist Prüfungsantrag zu stellen.

- ❖ Vor der Anmeldung ist eine Schutzrechtsrecherche durchzuführen, anhand derer die Frage der Patentierbarkeit der Erfindung und der Notwendigkeit der Anmeldung zu überprüfen ist.
- ❖ Kosten der Recherche, amtliche Gebühren und Patentsanwaltsgebühren, die Verbindung mit der Anmeldung zum Schutzrecht anfallen, übernimmt die FVA. Die

FVA ist über den Fortgang der Anmeldung, insbesondere über alle wichtigen Verfahrensschritte, zu informieren.

- Eine Nicht-Weiterverfolgung der Anmeldung (auch das Nicht-Einlegen eines Rechtsmittels) bedarf der ausdrücklichen Zustimmung der FVA. Entsprechende Informationen sind der FVA spätestens 8 Wochen vor Ablauf bestehender Fristen mitzuteilen. Erst nach rechtzeitiger Entscheidung durch die FVA ist der Erfinder von der geplanten Aufgabe der Schutzrechtsanmeldung zu unterrichten.

Übernahme und Verwertung durch die FVA

Die FVA entscheidet, ob sie an der Schutzrechtsanmeldung Interesse hat. Das Interesse der FVA ist dann gegeben, wenn sie dies der FS gegenüber zum Ausdruck bringt oder die Kosten der bereits getätigten deutschen Schutzrechtsanmeldungen übernimmt bzw. die Kosten der weiteren Aufrechterhaltung trägt.

Führen die Anmeldungen zu Schutzrechten, so stehen diese den Mitgliedsfirmen der FVA kostenlos zur Verfügung und zwar dadurch, dass die FS der FVA eine unentgeltliche, ausschließliche Lizenz mit dem Recht der Unterlizenzvergabe erteilt.

Die FVA kann jederzeit die Übertragung der Schutzrechtsanmeldungen bzw. Schutzrechte auf sich als Inhaberin verlangen. Die FS wird alle hierzu notwendigen Erklärungen gegenüber den Patentbehörden abgeben.

Ablauf der Prioritätsfrist

Die FVA entscheidet rechtzeitig vor Ablauf der Prioritätsfrist von einem Jahr, ob in weiteren Staaten Schutzrechte (im Namen der FS oder der FVA) angemeldet werden sollen.

Soweit die FVA an der Hinterlegung von Auslandsanmeldungen nicht interessiert ist, kann die FS auf eigene Kosten in diesen Ländern Schutzrechte erwerben. Sie darf dadurch jedoch die Einfuhr von Erzeugnissen der Mitgliedsfirmen der FVA in das betreffende Land nicht beschränken und deshalb auch keine Ausschließlichkeitslizenz vergeben. Auch darf sie die Produktion von Mitgliedsfirmen der FVA in diesem Land oder die Vergabe von produktbezogenen Lizenzen in dieses Land nicht beschränken.

Nichtinanspruchnahme durch die FVA

Die FVA kann jederzeit entscheiden, ob sie eine Schutzrechtsanmeldung oder ein Schutzrecht aufrechterhalten will oder nicht. Sie kann auch verlangen, dass die FS gegenüber dem jeweiligen Patentamt eine Lizenzbereitschaftserklärung abgibt.

Hat die FVA von Anfang an kein Interesse an einer Schutzrechtsanmeldung, so wird sie lediglich die Kosten der bereits getätigten deutschen Schutzrechtsanmeldungen übernehmen.

Hat die FVA kein Interesse an der Übernahme oder an der Weiterverfolgung von Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechten, so steht es der FS frei, diese auf eigene Kosten zu betreiben. In diesem Falle erhalten die FVA bzw. ihre Mitgliedsfirmen ein Benutzungsrecht gegen angemessene Lizenzgebühren.

Die FS räumt jedoch der FVA das Recht ein, durch eine nachträgliche Interessenbekundung von der FS auf eigene angemeldete bzw. unterhaltene Schutzrechte jederzeit zu übernehmen, wenn die FVA die diesbezüglich bei der FS bis dahin angefallenen Kosten übernimmt.

Rückgabe von Einnahmen der FS aus Schutzrechten

Erzielt die FS Einnahmen durch Lizenzvergabe oder Schutzrechtsverkauf, so ist sie verpflichtet, Gewinne aus diesen Einnahmen bis zur Höhe des der FVA vom öffentlichen Zuschussgeber gewährten Zuschusses an die FVA weiterzugeben.

Übernahme der Arbeitnehmererfindervergütung durch die FVA

Erfolgt seitens der FVA bzw. ihrer Mitgliedsfirmen eine Verwertung schutzfähiger und den Gegenstand von Schutzrechtsanmeldungen oder Schutzrechten bildender Ergebnisse, so übernimmt sie bzw. die Mitgliedsfirma evtl. anfallende, auf der Basis des Arbeitnehmererfindergesetzes ermittelte Vergütungen. Bei der Ermittlung dieser Vergütungen ist die FVA einzuschalten.

Schlussbestimmungen

Die Rechte und Pflichten aus diesem Merkblatt gehen für beide Partner im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge auf die Rechtsnachfolger über.

Die Festlegungen dieses Merkblattes gelten auch für die Zeit nach Beendigung der Vereinbarung zwischen der FS und der FVA durch Abschluss der Forschungsarbeit.