

Strategie der Bergischen Universität Wuppertal zum Umgang mit geistigem Eigentum

Die Bergische Universität Wuppertal ist eine moderne, eigenständige Universität und betreibt auf unterschiedlichen Feldern internationale Spitzenforschung. Der dadurch erzeugte Erkenntnisgewinn fließt auf vielfältige Weise unmittelbar in Wirtschaft und Gesellschaft ein. Die Bergische Universität kommt damit ihrem im Hochschulgesetz NRW¹ verankerten Auftrag zur Nutzbarmachung ihrer Forschungsergebnisse nach und trägt so in entscheidender Weise dazu bei, den Anspruch unseres Landes auf die führende Rolle im Bereich Forschung und Innovation, national und international, zu unterstützen.

Neben den personellen Ressourcen – den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Studierenden – ist das an der Bergischen Universität generierte geistige Eigentum als Teil ihres Kapitals von großer Bedeutung. Daher gilt es, dieses zu mehren, umzusetzen und vor unberechtigtem Zugriff zu schützen. Um diesen Absichten nachzukommen, hat das Rektorat der Bergischen Universität, in enger Zusammenarbeit mit der Wissenschaftstransferstelle, eine Strategie für den Umgang mit geistigem Eigentum sowie Maßnahmen zu deren Umsetzung entwickelt. Sie hält sich dabei eng an die Empfehlungen des Praxiskodex für Hochschulen².

Damit die geistigen Ressourcen der Bergischen Universität von größtmöglichem Nutzen für Wirtschaft und Gesellschaft sein können, müssen sie effizient und zügig verbreitet werden. Um dieses Ziel zu erfüllen, setzt die Hochschule alle Instrumente des Forschungstransfers und der Öffentlichkeitsarbeit ein.

Ergebnisse, welche zu ihrer Weitergabe einer vorausgegangenen schutzrechtlichen Sicherung bedürfen (z. B. Erfindungen), werden von der Hochschule zum Patent oder zum Gebrauchsmuster angemeldet. Die Bergische Universität kooperiert im Rahmen dieses Prozesses mit externen Verwertungsagenturen und Patentanwaltskanzleien. Dabei ist die Hochschule bestrebt, die bestmögliche Verwertung ihrer Schutzrechte sowie den größtmöglichen Nutzen für die Erfinderinnen und Erfinder zu erzielen. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist es unabdingbar, die Erfinderinnen und Erfinder von Anfang an in den Verwertungsprozess einzubeziehen.

Die Bergische Universität ist darüber hinaus bestrebt, den Erfindergeist und das Potenzial von nicht an der Hochschule beschäftigten Personengruppen, wie z.B. Studierenden oder Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern, zu fördern und zu heben. Daher besteht die Möglichkeit, auch Erfindungen, welche nicht im Rahmen einer vertraglichen Bindung an die Hochschule entstanden sind, durch die Bergische Universität prüfen und schutzrechtlich sichern zu lassen.

Die Bergische Universität fördert die Gründung von Unternehmen durch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Studierende sowie Absolventinnen und Absolventen auf Basis der Verwendung des an der Universität entstandenen geistigen Eigentums, um Start-ups und Spin-offs der Hochschule zu unterstützen, innovative Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen und neue Arbeitsplätze zu generieren.

Um hochschulinterne und -externe Erfinderinnen und Erfinder für das Thema Schutzrechte zu sensibilisieren, setzt die Bergische Universität Maßnahmen zur Schaffung eines patentfreundlichen Klimas innerhalb der Hochschule in Form von Schulungs- und Informationsangeboten um.

Langfristig strebt die Hochschule eine möglichst umfängliche Refinanzierung des Patentwesens aus den getätigten Verwertungseinnahmen an.

¹ §3 Absatz 6 in der Fassung vom 01.01.2005

² Empfehlung der EU-Kommission zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertätigkeiten und für einen Praxiskodex für Hochschulen und andere öffentliche Forschungseinrichtungen (vom 10. April 2008), <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex:32008H0416>

Umsetzung der Strategie

Die Bergische Universität ist bestrebt, ihr geistiges Eigentum auf geeignete Art und Weise der Gesellschaft und der Wirtschaft zugänglich zu machen. Bei der Verwertung des geistigen Eigentums muss unterschieden werden zwischen Ergebnissen, welche schutzrechtlich bei einem Amt zu sichern sind (Erfindungen) und solchen, für die Schutzrechte nicht angemeldet werden können. Letzteres sind beispielsweise Verwertungsrechte an schriftlichen Werken, wissenschaftlichen Artikeln oder urheberrechtlich geschützten Datenbankinhalten. Im nachfolgenden werden Regelungen zum Umgang mit den an der Hochschule getätigten Erfindungen dargestellt³.

Verfahren der Erfindungsmeldung

Sämtliche von den Professorinnen und Professoren oder Beschäftigten der Bergischen Universität getätigten Diensterfindungen müssen der Hochschulleitung schriftlich gemeldet werden⁴. Als **Diensterfindungen** gelten hierbei Erfindungen, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit an der Bergischen Universität entstehen oder auf den Erfahrungen und Tätigkeiten (auch Nebentätigkeiten oder Drittmittelforschung) dieser Arbeit an der Hochschule basieren⁵. Darüber hinaus müssen sie patent- oder gebrauchsmusterfähig sein⁶. Sonstige Erfindungen von Arbeitnehmern sind **freie Erfindungen**⁷.

Wird der Hochschule eine Diensterfindung gemeldet, so kann sie diese entweder an die Erfinderinnen und Erfinder freigeben⁸ oder aber für sich in Anspruch nehmen⁹. Diese Entscheidung trifft das Rektorat in Abstimmung mit der Wissenschaftstransferstelle. In **keinem** Fall dürfen Erfinderinnen und Erfinder **vor** der Freigabe durch das Rektorat die Erfindung selbständig zum Schutzrecht anmelden. Ein Verstoß hiergegen ist grundsätzlich eine Dienstpflichtverletzung.

Für die Anzeige einer Erfindung kann auf das Formular zur Erfindungsmeldung zurückgegriffen werden, welches auf den Seiten der Wissenschaftstransferstelle hinterlegt ist¹⁰. Die Wissenschaftstransferstelle ist innerhalb der Hochschule mit der Bearbeitung von Erfindungsmeldungen betraut. Um die bestmögliche Verwertung ihrer Schutzrechte gewährleisten zu können, beauftragt die Bergische Universität für die Patentierung und Verwertung der Erfindung eine externe Patentverwertungsgesellschaft (PVA)¹¹.

Der gesamte Verwertungsprozeß geschieht jeweils in enger Abstimmung mit den Erfinderinnen und Erfindern. Sämtliche im Rahmen der Verwertung von Diensterfindungen entstehenden Kosten werden von der Hochschule getragen. Die Erfinderinnen und Erfinder werden mit 30% an den Bruttoeinnahmen aus der Verwertung beteiligt¹².

Die Bergische Universität behält sich vor, aus einem laufenden Patentierungsverfahren auszusteigen, wenn abzusehen ist, dass das angemeldete Schutzrecht innerhalb einer angemessenen Zeitspanne nicht mehr den unten genannten Kriterien der Inanspruchnahme entspricht. Die Entscheidung erfolgt durch das Rektorat in enger Absprache mit der PVA, der Wissenschaftstransferstelle sowie den Erfinderinnen und Erfindern. Dabei werden unter anderem der Sachstand des Anmeldeverfahrens sowie bereits entstandene Kosten

³ Die Patentierbarkeit von Erfindungen ist im §1 des Patentgesetz (PatG, <http://www.gesetze-im-internet.de/patg/>) hinterlegt, die gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Diensterfindungen regelt das Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErFG, <http://www.gesetze-im-internet.de/arbnerfg/>).

⁴ § 5.1 ArbNErFG

⁵ § 4.2.1 sowie § 4.2.2 ArbNErFG

⁶ § 2 ArbNErFG

⁷ § 4.3 ArbNErFG. Sie unterliegen jedoch den Beschränkungen der §§ 18 und 19 ArbNErFG

⁸ § 8 ArbNErFG

⁹ § 6.1 + 6.2 ArbNErFG

¹⁰ <http://www.transfer.uni-wuppertal.de/fileadmin/transfer/Dokumente/Erfindungsmeldung.pdf>

¹¹ Zurzeit ist dieses die PROvendis GmbH (<http://www.provendis.info>). Die Bergische Universität Wuppertal ist aktuell Mitgesellschafterin an dieser PVA.

¹² § 42.4 ArbNErFG

berücksichtigt.

Auch freie Erfindungen, die während des Beschäftigungsverhältnisses entstanden sind, müssen der Hochschule mitgeteilt werden¹³. Wird die Erfindung seitens der Hochschule als frei eingestuft, müssen Erfinderinnen und Erfinder der Hochschule zumindest ein nichtausschließliches Recht zur Benutzung der Erfindung zu angemessenen Bedingungen anbieten, bevor sie sie anderweitig verwerten¹⁴.

Kriterien für die Inanspruchnahme einer Diensterfindung

Die Bergische Universität zieht für die Entscheidung zur Inanspruchnahme ihrer Diensterfindungen grundsätzlich folgende Kriterien heran:

Die Erfindung ist

1. kurz- bzw. mittelfristig wirtschaftlich verwertbar,
2. wirtschaftlich interessant, aber noch marktforn,
3. wirtschaftlich nicht interessant, aber geeignet, eine der im Hochschulentwicklungsplan 2014 – 2020 (HEP) verankerten Profillinien¹⁵ zu stärken,
4. nicht verwertbar, aber für die Drittmittelinwerbung interessant,
5. im Rahmen einer Existenzgründung verwertbar,
6. von der Universität infolge vertraglicher Verpflichtungen in Anspruch zu nehmen und ggfls. auf diese zu übertragen.

Unberührt davon bleibt, dass die Entscheidung jeweils einer Einzelfallprüfung unterliegt.

Erfindungen aus der Zusammenarbeit mit Dritten

Erfindungen, welche aus der Zusammenarbeit mit Dritten (z. B. öffentliche oder private Geldgeber) entstehen, sind Diensterfindungen. Sie unterliegen sowohl den Bestimmungen des Arbeitnehmererfindergesetz als auch den Bedingungen, welche sich aus den Vereinbarungen mit den Drittmittelgebern (z. B. Förderrichtlinien, Kooperationsverträge etc.) ergeben.

Die Bergische Universität geht bei Unternehmenskooperationen verantwortungsbewusst mit ihrem geistigen Eigentum um. In der Vertragspolitik nimmt sie eine klare Position ein, welche einen fairen Interessensausgleich zwischen Wirtschaft und Hochschule anstrebt. Die Unternehmen sollen motiviert werden, marktübliche Vergütungen für den Erwerb oder die Nutzung von Schutzrechten zu leisten. Grundlage hierfür ist ein, von Fall zu Fall modifizierbarer, Forschungs- und Entwicklungs-Mustervertrag der Abteilung Forschungsförderung und Drittmittel der Bergischen Universität¹⁶. Ist abzusehen, dass aus einer Zusammenarbeit mit Industriepartnern oder im Rahmen einer Auftragsforschung mögliche Erfindungen hervorgehen können, werden in den Kooperationsvereinbarungen bzw. Industrieverträgen frühzeitig und unter Wahrung der Erfinderrechte Regelungen zur Anmeldung von Schutzrechten getroffen. Altschutzrechte werden in der Regel nicht übertragen.

Die „Grundsätze zum Umgang mit Forschungsdaten an der Bergischen Universität“¹⁷ regeln die verantwortungsvolle Handhabung mit den an der Hochschule getätigten Forschungsergebnissen. Darin befürwortet die Bergische Universität den freien Zugang zu Forschungsdaten, die keiner gesonderten Geheimhaltung bedürfen. Im Gegensatz hierzu gilt für Diensterfindungen, dass, bis zur Feststellung der Patentierbarkeit und

¹³ § 18.1 ArbNErfG

¹⁴ § 19.1 ArbNErfG

¹⁵ http://www.kommunikation.uni-wuppertal.de/fileadmin/kommunikation/images/HEP_WEB_140902.pdf, Seite 11

¹⁶ <http://www.forschung.uni-wuppertal.de/vertragsmanagement/vertragsmuster.html>

¹⁷ <https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9959781/am15093.pdf> sowie <https://bscw.uni-wuppertal.de/pub/bscw.cgi/d9959792/am15094.pdf>

ggf. schutzrechtlichen Anmeldung, wissenschaftliches sowie technisches Know-how nicht an Dritte weitergegeben werden darf. Für Gespräche mit Dritten muss daher vorher von allen beteiligten Personen eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschrieben werden. Ein Muster für eine solche Vereinbarung stellt die Abteilung für Forschungsförderung auf ihren Internetseiten zur Verfügung¹⁸.

Erfindungen von nicht an der Bergischen Universität Wuppertal beschäftigten Personen

Erfindungen, die nicht von Beschäftigten der Bergischen Universität, sondern von andern Personengruppen (z. B. Studierenden, Absolventinnen und Absolventen, Stipendiatinnen und Stipendiaten, Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern, Emeriti etc.) getätigt worden sind, unterliegen nicht dem Arbeitnehmererfindergesetz. Sie müssen der Hochschule nicht gemeldet werden, sondern gehören den Erfinderinnen und Erfindern und können von ihnen auf eigene Kosten schutzrechtlich verwertet werden. Dabei dürfen dienstliches Know-how und Betriebsgeheimnisse nicht weitergegeben werden. Sind die Erfinderinnen und Erfinder nicht in der Lage, ihre Erfindungen auf eigenes Betreiben zu verwerten, kann auf ihren Wunsch eine Überprüfung zur Verwertung durch die Bergische Universität erfolgen. Dazu muss die Erfindung durch die Erfinderinnen und Erfinder auf die Hochschule übertragen werden, so dass diese Eigentümerin der Erfindung wird. Diese Erfindung wird dann wie eine Dienstleistung behandelt, mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen.

Strategische Patente

Die Bergische Universität strebt mit der schutzrechtlichen Anmeldung ihrer Erfindungen gemäß den o. g. Kriterien für die Inanspruchnahme einer Dienstleistung den maximalen Erfolg im Rahmen der Verwertung an. Ist eine Erfindung nicht direkt kommerziell umsetzbar, kann sie unter Umständen jedoch zu einer der Verwertung vorgeschalteten Generierung von Drittmittelprojekten aus öffentlicher Hand oder von Industriepartnern eingesetzt werden. Während bei den öffentlichen Fördermittelgebern die Anzahl der angemeldeten bzw. erteilten Patente in die Bewertung eines Projektantrages mit einfließen (siehe z. B. DFG-Leitfaden für die Antragstellung zu Projektanträgen¹⁹), möchten Industriepartner in der Regel sichergestellt wissen, dass das im Rahmen einer Forschungs Kooperation seitens der Hochschule eingebrachte Know how schutzrechtlich gesichert ist. In diesen Fällen können die Erfinderinnen und Erfinder beim Rektorat eine strategische Patentierung beantragen. Dabei muss dargestellt werden, wieso die Patentierung für die Einwerbung der Drittmittel notwendig ist bzw. erfolversprechend erscheint. Die Finanzierung erfolgt in der Regel komplett aus den Mitteln des jeweiligen Lehrstuhls. Die Hochschule entscheidet im Einzelfall über eine finanzielle Beteiligung an den Kosten. Erfindungen, die die Stärkung der Profillinien gemäß HEP 2014-2020 zum Ziel haben, können demselben Verfahren unterzogen werden. Die Kosten hierfür werden von der Hochschule getragen. Erfindungen, die dazu genutzt werden sollen, die wissenschaftliche Reputation einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers zu erhöhen, können ebenfalls als strategisches Patent angemeldet werden. Die Kosten trägt der entsprechende Lehrstuhl.

Existenzgründung

Die Bergische Universität unterstützt und fördert das unternehmerische Denken ihrer Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ihrer Absolventinnen und Absolventen. Dieses gilt insbesondere im Zusammenhang mit getätigten Erfindungen. Möchten Dienstleistungserfinderinnen und -erfinder ihre Erfindung für den Aufbau einer Selbstständigkeit nutzen, werden geeignete Vereinbarungen zwischen der Hochschule und den Existenzgründerinnen und -gründern für die Überlassung der Erfindung getroffen. Dabei kann es sich z. B. um die Vergabe einer exklusiven, kostenpflichtigen Lizenz oder aber die Übertragung der Schutzrechte gegen einen entsprechenden Kaufpreis handeln. Als Voraussetzung wird die Erstellung eines Businessplanes durch die Gründungsinteressierten gefordert. Bei der Erstellung des Geschäftsplanes können

¹⁸ <http://www.forschung.uni-wuppertal.de/vertragsmanagement/geheimhaltungsvereinbarung.html>

¹⁹ http://www.dfg.de/formulare/54_01/54_01_de.pdf

Gründerinnen und Gründer Hilfestellung aus dem *bizeps*-Netzwerk²⁰, der Gründungsinitiative der Bergischen Universität, erhalten.

Postscriptum

Die vorliegende Patent- und Verwertungsstrategie ist durch das Rektorat der Bergischen Universität am 03.11.2015 verabschiedet worden. Sie hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Abschluss. Sie wird im Rahmen des Strategieprozesses der Hochschule auf Aktualität und Praktikabilität geprüft und gegebenenfalls aktualisiert und angepasst.

²⁰ <http://www.bizeps.de/>