

Patentverwertungsstrategie der Hochschule Kaiserslautern

Präambel

Die Hochschule betreibt angewandte Forschung und Entwicklung mit großem Innovationspotenzial. Ergebnisse und Technologien aus Hochschulen liefern neue Erkenntnisse mit einem volkswirtschaftlichen Mehrwert. Es ist ausdrückliches Ziel der Hochschule, den Innovationsgeist zu fördern und Resultate zu schützen und zu verwerten. Kooperationen mit externen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft sollen durch den zielgerichteten Umgang mit Forschungsergebnissen gefördert werden. Die vorliegende Patentverwertungsstrategie macht die Rahmenbedingungen für den Umgang mit geistigem Eigentum transparent und berücksichtigt die Interessen aller Beteiligten.

I. Ziele der Patentverwertungsstrategie

- Sensibilisierung für den Umgang mit Erfindungen an der Hochschule
- Effektive Nutzung des Wissens der Hochschule für die Gesellschaft
- Förderung von Ausgründungen aus der Wissenschaft (Spin-Offs und Start-Ups) auf der Basis der Verwertung von Forschungsergebnissen
- Schutz von innovativem Wissen und Innovationspotenzial
- Reputation der Hochschule, Verbesserung der internationalen Sichtbarkeit, Verbesserung der Kooperationsfähigkeit
- Einnahmen aus der Verwertung von Schutzrechten zur Förderung der Forschung an unserer Hochschule

Bei der Sicherung des geistigen Eigentums stehen die Erzielung von Einnahmen und der wirtschaftliche Erfolg nicht im Vordergrund.

Die Hochschule/Universität strebt an, Erfindungen ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst als Patent anzumelden. Dies gilt auch für Erfindungen, die im Rahmen von Kooperationsprojekten gemacht werden. Bei Erfindungen im Rahmen von Kooperationen stehen jedem Kooperationspartner grundsätzlich diejenigen Arbeitsergebnisse zu, die das eigene Personal geschaffen hat. Beabsichtigt einer der Kooperationspartner Ergebnisse direkt zu verwerten, so kann die Hochschule/Universität ihm eine Option auf / oder ein Vorkaufsrecht an den Schutzrechten zu marktüblichen Konditionen anbieten. Dies gilt auch für evtl. von der Hochschule/Universität eingebrachte Altrechte. Entsprechende Regelungen sind in die Kooperationsverträge aufzunehmen. Wird ein solches Kooperationsprojekt von dritter Seite gefördert, so werden die Richtlinien der Förderinstitution angemessen berücksichtigt.

Die Hochschule ist bestrebt, Studierende bei der Durchführung von Semesterprojekten mit externen Partnern über Ihre Urheberrechte für eine eventuelle weitere Verwertung ihrer Ergebnisse aufzuklären. Sollten anwendungsbezogene Semesterprojekte angeboten werden, haben Studierende grundsätzlich die Wahl für ein „freies Projekt“.

Zielgruppen, an welche sich die Patentverwertungsstrategie der Hochschule richtet:

- Alle Mitglieder und Angehörige der Hochschule
- Externe Kooperationspartner

Grundsätze für die Verwertung von geschützten Forschungsergebnissen

- Die Hochschule ist vorrangig der Freiheit von Wissenschaft und Forschung verpflichtet. Zum Forschungsspektrum der Hochschule gehören dabei sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierte Forschung.
- Publikationsfreiheit sowie der Einsatz von Forschungsergebnissen in Forschung und Lehre haben einen hohen Stellenwert für die Hochschule.
- Verträge, die der unentgeltlichen wissenschaftlichen Nutzung eigener Forschungsergebnisse in Forschung und Lehre entgegenstehen, sind ausgeschlossen.
- Publikationspflichten im Rahmen von studentischen Abschlussarbeiten und Dissertationen müssen besonders beachtet werden.

II. Maßnahmen zur Erreichung der Ziele

Folgende Maßnahmen sollen die Erreichung der oben genannten Ziele unterstützen:

- Förderung einer patentfreundlichen Hochschulkultur
- Bereitstellung einer zentralen Anlaufstelle für Fragen zur Patentverwertung und damit verbundener rechtlicher Aspekte
- Information, Sensibilisierung und Beratung aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hinblick auf die mögliche Verwertung ihrer Forschungsergebnisse
- Berücksichtigung von Patentanmeldungen als besondere Leistungsbezüge, bspw. bei W-Besoldungen
- Berücksichtigung von Einnahmen aus Patentverwertung für die Reduktion des Lehrdeputats
- Öffentliche Kommunikation der Patente bzw. Patentanmeldungen
- Unterstützung der Weiterentwicklung von Erfindungen

III. Verfahren im Umgang mit Erfindungsmeldungen

III.1 Meldepflicht

Nach § 5 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbNErfG) ist jeder Arbeitnehmer/ jede Arbeitnehmerin, der/ die eine Erfindung gemacht hat, verpflichtet, „sie unverzüglich dem

Arbeitgeber gesondert in Textform zu melden und hierbei kenntlich zu machen, dass es sich um die Meldung einer Erfindung handelt."

Die Erfindungsmeldung soll über das Referat Forschung und Projektkoordination der Hochschule an die Hochschulleitung erfolgen. Für den Themenbereich Erfindungen/Patente/Verwertung zeichnet der Kanzler verantwortlich.

III.2 Zusammenarbeit mit einer Patentverwertungsagentur

Für die Patentanmeldung und –verwertung arbeitet die Hochschule/Universität mit einer Patentverwertungsagentur (PVA) ihrer Wahl zusammen. Nach Eingang einer Erfindungsmeldung prüft die Hochschule/Universität gemeinsam mit der PVA auf Patentfähigkeit und Verwertungsaussichten.

III.3 Entscheidung über die Inanspruchnahme

Die Hochschule wird aussichtsreiche Erfindungen ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel in Anspruch nehmen. Mit Erfinderinnen und Erfindern, die nicht unter das Arbeitnehmererfindungsgesetz fallen, wird dafür eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Die mögliche Freigabe einer Erfindung obliegt der Hochschulleitung. Mögliche Gründe für eine Freigabe sind geringe wirtschaftliche Verwertungsaussichten, unverhältnismäßige Kosten für die Patentierung oder geringe Aussichten auf Patenterteilung. Entscheidet sich die Hochschule, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, so wird sie eine Patentanmeldung in Zusammenarbeit mit der PVA betreiben.

Die Hochschule trägt die Patentierungskosten, incl. der Gebühren für die patentanwaltlichen Tätigkeiten, und nimmt hierzu ggf. öffentliche Fördermittel in Anspruch. Die Vergütung der Erfinder erfolgt nach den Bestimmungen des Arbeitnehmererfindergesetzes (z. Zt. 30% der Verwertungserlöse).

Für den Fall, dass die Hochschule/Universität die angezeigte Erfindung nicht zum Patent anmelden oder eine erfolgte Patentanmeldung nicht aufrecht erhalten will, wird diese unverzüglich an den Erfinder/ die Erfinder frei gegeben.

III.4 Patentverwertung

Die Verwertung kann grundsätzlich erfolgen durch Lizenzierung, Verkauf oder Ausgründung. Gewinnmaximierung steht dabei nicht im Vordergrund, eine angemessene Vergütung für den/die Rechteinhaber ist jedoch anzustreben. Dabei stehen weniger kurzfristige Rückflüsse als vielmehr eine angemessene Beteiligung des Rechteinhabers an Umsätzen mit erfindungsgemäßen Produkten oder Verfahren im Vordergrund.

Verwertungsaktivitäten sollen nach der Anmeldung eines Patents grundsätzlich zeitnah beginnen. Bei der Verwertung von Patenten achtet die Hochschule/Universität darauf, dass ihre Handlungsfreiheit im Umfeld der Erfindung möglichst wenig eingeschränkt wird. Die Rechte der Erfinder gemäß §42, Abs. 3, ArbNErfG sind zu wahren.

Falls für spezifische Technologiebereiche oder Forschungsschwerpunkte Patentportfolios gebildet werden, ist die Vergabe exklusiver Nutzungsrechte an solchen Patenten kritisch zu prüfen.

IV. Unternehmensgründung / Ausgründung aus der Wissenschaft

Die Hochschule/Universität unterstützt die Ausgründung aus der Wissenschaft und damit die Schaffung von innovativen Arbeitsplätzen in der Region. Die Hochschule/Universität setzt ihre Patente auch zur Unterstützung von Ausgründungen ein. Patente werden bevorzugt an Ausgründungen lizenziert oder an die Gründer veräußert. Als Entscheidungsbasis für eine Lizenzierung oder Veräußerung haben Gründer einen Businessplan vorzulegen, der nachweislich einer Due Diligence beispielweise durch einen Investor standhält. Aus dem Businessplan muss hervorgehen, dass der Gegenstand des Patents nachhaltig verwertet wird. Die Bewertung des Patents sowie die Modalitäten der Lizenzierung werden auf Basis des Businessplans mit den Gründern verhandelt. Lizenzgebühren oder Einmalzahlungen können den Gründern für einen Zeitraum von max. 5 Jahren zinsfrei gestundet werden.

V. Sonderfälle der Verwertung, wie bspw. Computersoftware

Sonderfälle der Verwertung sollen individuell und nach Rücksprache mit der PVA behandelt werden. Die Patentanmeldung von Computersoftware ist in Deutschland schwierig. Die Hochschule ist bestrebt, die Verwertung von Software analog zu Erfindungen zu behandeln. Softwareentwickler haben keinen Vergütungsanspruch nach dem ArbNErfG. Aus Motivationsgründen strebt die Hochschule/Universität an, in Analogie zum ArbNErfG zu verfahren.

Herausgeber*:

Hochschule Kaiserslautern

Morlauterer Straße 31

67657 Kaiserslautern

* Die Patentverwertungsstrategie basiert auf einer Empfehlung des Senatsausschusses Forschung der Hochschule vom Dezember 2016.

Anhang: Definitionen, Differenzierungen von Erfindungen:

- *Erfindung* bezeichnet alle patentierbaren bzw. potenziell patentierbaren Ideen, Arbeitsergebnisse sowie die zugrundeliegende oder damit in Zusammenhang stehende Technologie, die für die Entwicklung oder Anwendung von Ideen bzw. Know-how erforderlich ist.
- *Diensterfindung* bezeichnet eine, während der Dauer des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses gemachte Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitnehmer/ Beamten der Hochschule obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen bzw. Arbeiten der Hochschule beruht (Erfahrungserfindung). Im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) wird der Umgang mit Diensterfindungen von Mitgliedern einer Hochschule geregelt, die in einem Anstellungsverhältnis stehen.
- *Freie Erfindungen* und Erfindungen, die nicht dem ArbNErfG unterliegen, sind Erfindungen, welche die obigen Voraussetzungen nicht erfüllen. Hierunter fallen auch Erfindungen von Mitgliedern einer Hochschule, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur Hochschule stehen. Diesen kann das Angebot gemacht werden, wie Diensterfinder gestellt zu werden.