

Patent- und Verwertungsstrategie der Universität Duisburg-Essen

1.) Präambel

Die Geschichte der Wissenschaft und Technik zeigt sehr deutlich, dass es immer nur sehr wenige Erfindungen sind, die die technische Entwicklung geprägt haben.

„Eine Gesellschaft, die nicht in der Lage ist, für die Umsetzung der erbrachten hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen an ihren Universitäten und Forschungseinrichtungen die erforderlichen Rahmenbedingungen einzuräumen und die dadurch solche Tätigkeiten behindert oder sogar unmöglich macht, kann auch nicht hoffen, auf Dauer von den Auswirkungen wissenschaftlicher und technischer Kreativität zu profitieren. Die Vergleichsdaten der Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa mit Japan und den USA sollten hier sehr nachdenklich stimmen.“

„In der Bundesrepublik Deutschland findet an den Universitäten zurzeit eine Forschung hoher Qualität statt. Jedoch die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der Ergebnisse in Produkte und Verfahren, die nicht wie in manchen anderen Staaten primär durch echte finanzielle Engpässe verursacht sind, lassen sehr zu wünschen übrig. Der langfristige Zusammenhang von Leistungsstand der Wissenschaft und Technik und zukünftigem Wohlstand wird hierzulande zwar durchaus anerkannt, doch werden die notwendigen Konsequenzen nicht im ausreichenden Maße gezogen.“

Deutschland kann im globalen Wettbewerb nur dann erfolgreich sein, wenn es nach der Devise „Wachstum aus Intelligenz“ weltweit eine Spitzenposition einnimmt. Neue Techniken und innovative Produkte sind für den Erhalt der internationalen Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar. Die deutsche Grundlagenforschung sollte im internationalen Wettbewerb ihre Spitzenposition behaupten und weiterhin anstreben. Ansätze für praktische Anwendungen müssen früh aufgegriffen werden und notwendige Instrumente für ihre rasche Umsetzung geschaffen werden. Um eine flexible leistungsfähige Infrastruktur zu gewährleisten, müssten alle Initiativen im privatwirtschaftlichen und öffentlichen Bereich ineinander greifen.

Erfindungen oder Ergebnisse aus der Forschung und Entwicklung sind für neue Produkte und Verfahren nur dann verwertbar, wenn sie durch Patente geschützt sind. Kein Industrieunternehmen kann das Risiko eingehen, Investitionen zu tätigen, wenn die zu verwertende Erfindung nicht geschützt ist und jedermann das fertige Produkt technisch nachahmen und auf den Markt bringen kann. Das Patentwesen liegt in der Mitte zwischen Forschung, Entwicklung und Ökonomie. Es hat eine absolute Schlüsselfunktion.

Allerdings wurde in der Vergangenheit an den Universitäten wenig getan, um das Innovationspotenzial durch Patente zu schützen. Bei den Fachleuten und erfreulicherweise bei

der Politik hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die zügige Umsetzung von Ideen in neue Verfahren und Produkte notwendig ist. Patente sichern dabei den Einstieg.

Hochschullehrer waren nach dem Arbeitnehmererfinderrecht insoweit „privilegiert“, dass sie nicht als Angestellte, sondern als freie Erfinder galten. Sie waren damit gezwungen, ihre Patentanmeldungen selbst zu finanzieren. Dies führte in der Regel dazu, dass sie keine Patente angemeldet haben, sondern ihre patentfähigen Forschungsergebnisse in Form von wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichten.

Seit der Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes im Februar 2002 mit Abschaffung des sog. Hochschullehrerprivilegs haben die Hochschulen eine neue Verantwortung gegenüber ihren Beschäftigten. Somit ist ein erster Schritt zur Abschaffung dieser ungünstigen Rahmenbedingungen getan worden. Sie lassen sich jedoch nur durch ein konstruktives und von gegenseitigem Vertrauen getragenes Zusammenwirken von Staat, Wissenschaft und Wirtschaft erheblich reduzieren. Handlungsfreiheit und die damit verbundene Übernahme von individueller Verantwortung ist eine der Voraussetzungen für den beschleunigten Innovationsprozess.

2.) Exzellente Forschung zur Stärkung der Innovationskraft der Gesellschaft

Die Universität Duisburg-Essen hat mit ihren Forschungsschwerpunkten *i)* Nanotechnologie, *ii)* Urbane Systeme, *iii)* Empirische Bildungsforschung sowie *iv)* Genetische Medizin und Medizinische Biotechnologie eine Reihe von international anerkannten patentrelevanten Forschungs- und Entwicklungsfeldern. Dabei werden in einem breiten Wissenschaftsspektrum qualitativ hochwertige Forschungs- und Entwicklungsleistungen erbracht. Damit kommt die Universität Duisburg-Essen ihrem Auftrag zur Schaffung und Vermittlung von neuen Erkenntnissen nach.

Darüber hinaus steht die Universität Duisburg-Essen auch in der Verantwortung, neue Erkenntnisse in den Prozess des Wissens- und Technologietransfers zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft einzubringen. Eine wichtige Voraussetzung für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Verwertung von hochschulgeneriertem Wissen stellt der Schutz von Erfindungen der Hochschulmitarbeiterinnen und Hochschulmitarbeiter durch die Hochschule dar.

3.) Optimierte Erfindungsverwertung

Auf Hochschulerfindungen, für die ein begründetes Verwertungspotenzial prognostiziert wird, werden von der Universität Duisburg-Essen gewerbliche Schutzrechte angemeldet. Die Universität Duisburg-Essen beabsichtigt, dafür in der nahen Zukunft einen Fonds zu gründen.

Sie stellt sicher, dass die Patentierungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt werden, und sie ist bestrebt, die bestmögliche Verwertung ihrer Schutzrechte zu erreichen und damit ihrer neuen Verantwortung aufgrund der Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes im Februar 2002 Rechnung zu tragen. Zur ordnungsgemäßen und qualifizierten Abwicklung hat die Universität Duisburg-Essen einen Patentbeauftragten ernannt, der von einem einzuberufenden Patentbeirat unterstützt werden soll. Dem Patentbeirat sitzt der Prorektor für Forschung, wissenschaftlichen Nachwuchs, Transfer vor. Mitglieder werden hochschulinterne Fachvertreter von patentrelevanten Fachbereichen und externe Vertreter der Patentabteilungen regionaler Unternehmen sowie ein unabhängiger, im Patentrecht erfahrener Vertreter. Für die Bewertung von Erfindungsmeldungen, die Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten und für die Verwertung von Schutzrechten über Lizenzvergabe oder Verkauf kooperiert die Universität Duisburg-Essen zurzeit mit der PROvendis GmbH Mülheim an der Ruhr. Risiken und Kosten der Sicherung gewerblicher Schutzrechte sind hoch. Gemeinsam

mit dem Verwertungspartner ist die Universität Duisburg-Essen bereit, sich dieser Herausforderung zu stellen und unternehmerisch zu entscheiden.

Gemeinsam mit den Verwertungsfachleuten unseres Partners ist die Universität Duisburg-Essen bestrebt, den größtmöglichen Nutzen für die Erfinderinnen und Erfinder und die Universität zu erzielen.

4.) Erfinderpotenzial als Basis für Verwertung

Neben allen eigenen Beschäftigten bietet die Universität Duisburg-Essen auch den „freien Erfinderinnen und Erfindern“ in ihrem wissenschaftlichen Umfeld (Studierende, Stipendiaten, Gastwissenschaftler...) die Möglichkeit, zu den gleichen Konditionen wie Hochschulbeschäftigte ihre Erfindungen zu verwerten.

Hierzu gehören Motivation und Beratung ebenso wie die Übernahme der administrativen Schritte und der gesamten Kosten des Anmelde- und Verwertungsprozesses. An den Erträgen aus der Verwertung hochschuleigener gewerblicher Schutzrechte werden die Erfinder gemäß §42 ArbNErfG mit 30% der Bruttoeinnahme beteiligt.

5.) Patente als Basis von Ausgründungen

Durch die Nutzungsübertagung von in der Universität Duisburg-Essen gemachten Schutzrechten auf Hochschulerfinderinnen oder -erfinder, die ihre Erfindung zur Gründung einer selbständigen Existenz nutzen wollen, unterstützt die Universität Duisburg-Essen Ausgründungen. Hierzu werden geeignete Vereinbarungen zwischen der Universität Duisburg-Essen und der Ausgründung getroffen.

Schutzrechte sollten auch als „Einlagen“ der Universität in Ausgründungen eingebracht werden können. Diese können in einer späteren Phase nach erfolgreicher Entwicklung der Ausgründung veräußert werden. Wird die ganze Firma veräußert ergibt sich der finanzielle Gewinn für die Universität zu diesem Zeitpunkt.

Der Nutzen für die Universität liegt dabei nicht allein in der Verwertung, sondern die Bildung einer Umgebung von Ausgründungen um die Universität, die das Forschungsumfeld stärkt, den Standort für Wissenschaftler attraktiver macht, und vielfältige Drittmittelprojekte erlaubt. Dieser Nutzen kann den potentiellen, finanziellen Gewinn aus einer Lizenzierung bei weitem übersteigen.

6.) Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Industrie

Entstehen Erfindungen im Rahmen von Kooperationsverträgen oder Forschungs- und Entwicklungsverträgen mit der Industrie, wird frühzeitig in diesen Vereinbarungen eine Regelung zu gewerblichen Schutzrechten getroffen.

Damit soll ein fairer Interessenausgleich zwischen Wirtschaft und Universität erfolgen und das gegenseitige Vertrauen zwischen den Partnern gefördert werden. Grundlage hierfür wird ein standardisierter, aber von Fall zu Fall modifizierbarer FuE-Mustervertrag der Verwaltung der Universität Duisburg-Essen sein.

Die Erfinder werden in den Prozess der Bemühungen zur Lizenzvergabe eingebunden. Durch ihre Fachkompetenz und dadurch, dass die Verwertung der Schutzrechte auch ihre persönlichen wirtschaftlichen Interessen tangiert, werden zusätzliche fachkundige Promotoren für die erfolgreiche und permanente Wiederauffüllung des Fonds im Einsatz sein.

7.) Schaffung finanzieller Freiräume

Ziel der Patentierungs- und Verwertungsbemühungen der Universität Duisburg-Essen ist es, für eine optimierte Schutzrechts- und Verwertungs politik alle Schutz- und Verwertungsrechte aus Forschungsergebnissen der Universität Duisburg-Essen zu bündeln, um ein sinnvolles Schutzrechtsportfolio aufzubauen. Hierzu ist eine Konzentration der verfügbaren Mittel auf einige thematische Schwerpunkte sinnvoll.

Die Universität Duisburg-Essen setzt für die Sicherung nationaler und internationaler Verwertungschancen ihrer Erfindungen finanzielle Mittel ein, die langfristig zur Erwirtschaftung von Gewinnen führen müssen. Für Erfindungen ohne absehbare Verwertungschancen, werden Schutzrechte nur angemeldet, sofern sie von strategischer Bedeutung sind.

Neben der unmittelbaren Verwertung von Schutzrechten durch Lizenzierung/Verkauf oder durch Einbringung in Ausgründungen sind Patente auch eine gute Basis für neue Forschungsk Kooperationen. Dies findet besondere Berücksichtigung bei der Bildung spezieller thematischer Cluster im Gesamtschutzrechtsportfolio.

Durch die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen über die Vermarktung gewerblicher Schutzrechte wird langfristig ein Beitrag zur Steigerung der finanziellen Unabhängigkeit der Universität Duisburg-Essen erbracht, der wiederum die Unabhängigkeit der Forschung fördert.