

Patentstrategie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn

Herausgeber:
Der Rektor der
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn,
Regina-Pacis-Weg 3, 53113 Bonn



Patentstrategie der Rheinischen Friedrich-Wilhelms- Universität Bonn

Aufgrund des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen – Hochschulgesetz (HG) – in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes (HFG) vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes und des Kunsthochschulgesetzes vom 18. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 672), hat das Rektorat der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn folgende Patentstrategie beschlossen:

Leitsatz

Der Universität Bonn ist bewußt, daß ihre leistungsstarke Forschung – besonders in den Schwerpunktfächern – die Chance beinhaltet, auch innovative Ergebnisse zu erbringen, welche durch Schutzrechte gesichert werden müssen.

1. Zielsetzung

Das vorrangige Ziel der Patentstrategie der Universität Bonn ist die Erzielung von Einnahmen aus den Schutzrechten. Um dieses Ziel zu erreichen, soll die Qualität der Schutzrechtsanmeldungen verbessert werden. Dazu wird als Qualitätsselbstkontrolle ein Eigenanteil der Institute der Erfinder eingeführt.

Nachgeordnete weitere Ziele sind:

- mit Patenten die Grundlage für neue Forschungsprojekte zu schaffen,
- den wissenschaftlichen Nachwuchs mit gewerblichen Schutzrechten vertraut zu machen,
- mit einem angemessenen Patentportfolio die Innovationsstärke der Universität nach außen zu dokumentieren,
- im Sinne der Vorgaben der Landesregierung einen Beitrag zum Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft zu leisten.

2. Zielgruppe

Alle Mitglieder und Angehörigen sowie die kooperierenden Partner (z.B. andere Wissenschaftseinrichtungen oder Unternehmen) der Universität Bonn

3. Differenzierung von Erfindungen

- a) Diensterfindungen:** Das Arbeitnehmererfindungsgesetz (ArbNErfG) setzt einen klaren Rahmen für den Umgang mit Diensterfindungen von Arbeitnehmern der Universität Bonn. Nach § 5 ArbNErfG ist der Arbeitnehmer, der eine Diensterfindung 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.“¹ Der sich anschließende Ablauf ist im Anhang grafisch dargestellt und unter 4. *Abläufe und Zuständigkeiten* beschrieben.
- b) Freie Erfindungen und Erfindungen, die nicht dem ArbNErfG unterliegen:** Freie Erfindungen im Sinne des ArbNErfG sowie Erfindungen von nicht angestellten Mitgliedern und Angehörigen der Universität Bonn, also z.B. von Doktoranden ohne Anstellungsverhältnis, Studierenden, Stipendiaten oder Emeriti, wie auch schutzfähige Ergebnisse, die Studierende im Rahmen von Abschlußarbeiten entwickeln, können der Universität zur Übernahme angeboten werden. Die Erfindung wird bei genügend hoher Aussicht auf Verwertungserfolg übernommen mit der Zusage, die Erfinder wie Arbeitnehmer der Universität zu vergüten.

¹ Zur Vereinfachung des Verfahrens ist es hilfreich, wenn die Erfindungsmeldung mit dem easyPatent-Muster erfolgt, welches im Internet zum Download zur Verfügung gestellt wird:

<http://www3.uni-bonn.de/forschung/forschungsdezernat/7.2-erkenntnistransfer-und-schutzrechte/erfindungen/erfindungsmeldung>

c) **Erfindungen, welche im Rahmen einer Vereinbarung der Universität Bonn mit Dritten entstanden sind (z.B. mit öffentlichen oder privaten Förderern oder sonstigen Mittelgebern):** Solche Erfindungen sind Dienstleistungen, bei deren Handhabung und Verwertung neben den Bestimmungen des ArbNErfG die Bestimmungen der Vereinbarung mit dem/den Dritten zu berücksichtigen sind (z.B. Förderbedingungen eines öffentlichen oder privaten Drittmittelgebers, Kooperationsvertrag mit einem Unternehmen oder einer anderen Wissenschaftseinrichtung). Die Abläufe und Zuständigkeiten bei Erfindungen, welche im Rahmen vertraglicher Vor-Festlegungen entstehen, sind unter Punkt 5 unten näher ausgeführt.

4. Abläufe und Zuständigkeiten bei Erfindungen, welche ohne vertragliche Vor-Festlegungen (3.a und b) entstehen

a) Zusammenwirken mit der Patentverwertungsagentur (PVA)

Die Bewertung der Erfindungsmeldungen erfolgt i.d.R. aufgrund von Gutachten der Verwertungsagentur PROvendis GmbH. Die Gutachten beinhalten eine Einschätzung der Patentfähigkeit und des Verwertungspotentials. Die daraus resultierenden Empfehlungen berücksichtigen die Ziele der Universität Bonn und werden in Absprache mit den Erfindern und Abteilung 7.2 – Erkenntnistransfer und Schutzrechte ausgesprochen. Den Empfehlungen folgt die Universität Bonn in der Regel. Wird die Inanspruchnahme der Erfindung empfohlen und folgt die Universität Bonn dieser Empfehlung, so wird die Verwertung der Erfindung (Schutzrechtsanmeldung und Lizenzierung oder Übertragung) in der Regel von der PROvendis GmbH operativ umgesetzt und von Abteilung 7.2 – Erkenntnistransfer und Schutzrechte begleitet. Empfiehlt die PROvendis GmbH, daß die Universität Bonn die Erfindung nicht in Anspruch nehmen sollte, kann das Institut des Erfinders erklären, daß es die zukünftigen Kosten für die Amtsgebühren sowie die patentanwaltlichen Tätigkeiten zu 100% übernimmt; in diesem Fall führt die PROvendis GmbH die administrativen Schritte der Patentanmeldung durch, nimmt aber anschließend keine Verwertungs-Aktivitäten vor.

b) Patentierungskosten

Die Universität Bonn trägt gemeinsam mit den Instituten der Erfinder die Kosten für die Amtsgebühren sowie die patentanwaltlichen Tätigkeiten. Die Institute beteiligen sich mit einem Mindesteigenanteil von 10 % aus freien Drittmitteln oder Mitteln der TG 94. Die Institute können diesen Eigenanteil freiwillig auf bis zu 100 % der Patentkosten erhöhen. Ausgenommen von der Institutsbeteiligung sind Erfindungen von Doktoranden und Nachwuchswissenschaftlern ohne eigene Mittel.

c) Nicht schutzrechtfähiges Forschungsmaterial

Auch im Fall von nicht schutzrechtfähigem Forschungsmaterial (z.B. Maus-Modelle oder Antikörper) kann eine Evaluierung der Vermarktungschancen dieses Forschungsmaterials sowie ggf. die aktive Vermarktung inklusive Vertragscontrolling durch die PROvendis GmbH erfolgen.

d) Zeitabläufe nach ArbNErfG

- Die Inanspruchnahme durch die Universität gilt als erklärt, wenn sie die Dienstleistung nicht bis zum Ablauf von vier Monaten nach Eingang der ordnungsgemäßen, vollständigen Erfindungsmeldung gegenüber den Erfindern durch Erklärung in Textform freigibt.
- Der Erfinder ist berechtigt, die Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, wenn er dies der Universität rechtzeitig, in der Regel zwei Monate zuvor, angezeigt hat. Zeigt der Hochschulwissenschaftler der Universität sein Offenbarungsinteresse an, ist die Universität zu einer beschleunigten Schutzrechtsanmeldung gehalten, um eine Neuheitsschädlichkeit seiner Veröffentlichung zu vermeiden.

e) Verwertung

Die Schutzrechte werden vorzugsweise durch Vergabe von Exklusivlizenzen verwertet. Im Hinblick auf die breite Individualität der Rahmenbedingungen im Einzelfall kommen ggf. auch die Vergabe nicht-exklusiver Lizenzen oder der Verkauf der Schutzrechte in Betracht.

5. Abläufe und Zuständigkeiten bei Erfindungen, welche im Rahmen vertraglicher Vor-Festlegungen (3.c) entstehen

Erfindungen welche im Rahmen einer Kooperation entstanden sind, werden entweder in Absprache mit den Kooperationspartnern und gem. ArbNErfG behandelt oder im Falle eines vorab geschlossenen Kooperationsvertrags nach dessen Modalitäten. Die Umsetzung erfolgt in diesem Fall durch Abteilung 7.2 – Erkenntnistransfer und Schutzrechte.

Die vor Projektbeginn zu schließenden Verträge (z.B. Forschungs- und Entwicklungsvertrag oder Kooperationsvertrag) bedürfen insbesondere bei der Beteiligung industrieller Vertragspartner der besonderen Berücksichtigung der für Hochschulen besonderen Bestimmungen des ArbNErfG. Die Universität Bonn ist bemüht, unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen sowohl im vorhinein in den jeweiligen Verträgen als auch bei späterer Lizenzvergabe für den jeweiligen Kooperationspartner akzeptable, aber auch für beide Seiten faire Konditionen auszuhandeln. Als gesetzliche Rahmenbedingungen seien hier das ArbNErfG und das PatG sowie die dazu aktuelle Rechtsprechung, *die Verordnung (EU) Nr. 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezember 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen über Forschung und Entwicklung (F&E-GVO) und auch der Beihilferahmen der Europäischen Union für Forschung, Entwicklung und Innovation* hervorgehoben. Aufgrund des Beihilferahmens müssen die Konditionen marktüblich sein; dazu wird in der Regel im vorhinein vertraglich festgelegt, daß die Universität im Fall der Übertragung von Schutzrechten an den Kooperationspartner eine Einmalzahlung von 2.500 € von KMU (Definition gemäß den Empfehlungen der EU-Kommission) oder andernfalls von 5.000 € erhält und daß die Universität eine Option erhält, im Fall außergewöhnlich hoher Einnahmen welche dem Schutzrecht zuzuordnen sind, fair an diesen Einnahmen beteiligt zu werden.

6. Unternehmensgründung

Verwertungspartner können auch die Erfinder sein, wenn sie ihre Erfindung im Rahmen einer Selbständigkeit verwerten möchten. Die Universität Bonn unterstützt forschungsintensive Unternehmensgründungen ihrer Wissenschaftler vielfältig. Eine Unterstützungsmöglichkeit bietet in diesem Rahmen die Schutzrechts-Sicherung durch die Universität in Zusammenarbeit mit der PVA wie in 4.a). und die anschließende Vergabe einer exklusiven Lizenz an die Gründer. Voraussetzung ist ein angemessenes Engagement der Gründer u.a. durch Erstellen eines Geschäftsplans.

7. Verteilung der Verwertungserlöse

Im Falle der erfolgreichen Verwertung der Patentanmeldung oder im Fall von Zahlungen nach 4.c erhalten die Erfinder nach §42(4) ArbNErfG 30% der von der Universität Bonn erzielten Bruttoeinnahmen, wobei der 30%-Anteil bei mehreren Erfindern auf alle an der Universität Bonn beschäftigten Miterfinder gemäß ihrer in der Erfindungsanmeldung genannten Miterfinderanteile aufgeteilt wird. Die PROvendis GmbH erhält je nach Höhe der Einnahme einen Anteil von 15 bzw. 5% der von der Universität Bonn erzielten Bruttoeinnahmen. Von den verbleibenden Einnahmen refinanziert die Universität Bonn die bis dahin angefallenen Patentierungskosten. Das Institut der Erfinder erhält danach als Belohnung und Anreiz entsprechend dem Eigenanteil an der Finanzierung eine Gewinnbeteiligung zwischen 10% und einem Maximalanteil von 90% nach dem Schlüssel $Gewinnbeteiligung = 1/9 \times (8 \times \text{Eigenanteil} + 10)$. Im Fall von Zahlungen nach 5. behält die Universität wegen des hohen Verwaltungsaufwandes 50% der verbleibenden Einnahmen nach Erfindervergütung ein und das Institut der Erfinder erhält danach als Belohnung und Anreiz die verbleibenden 50%.

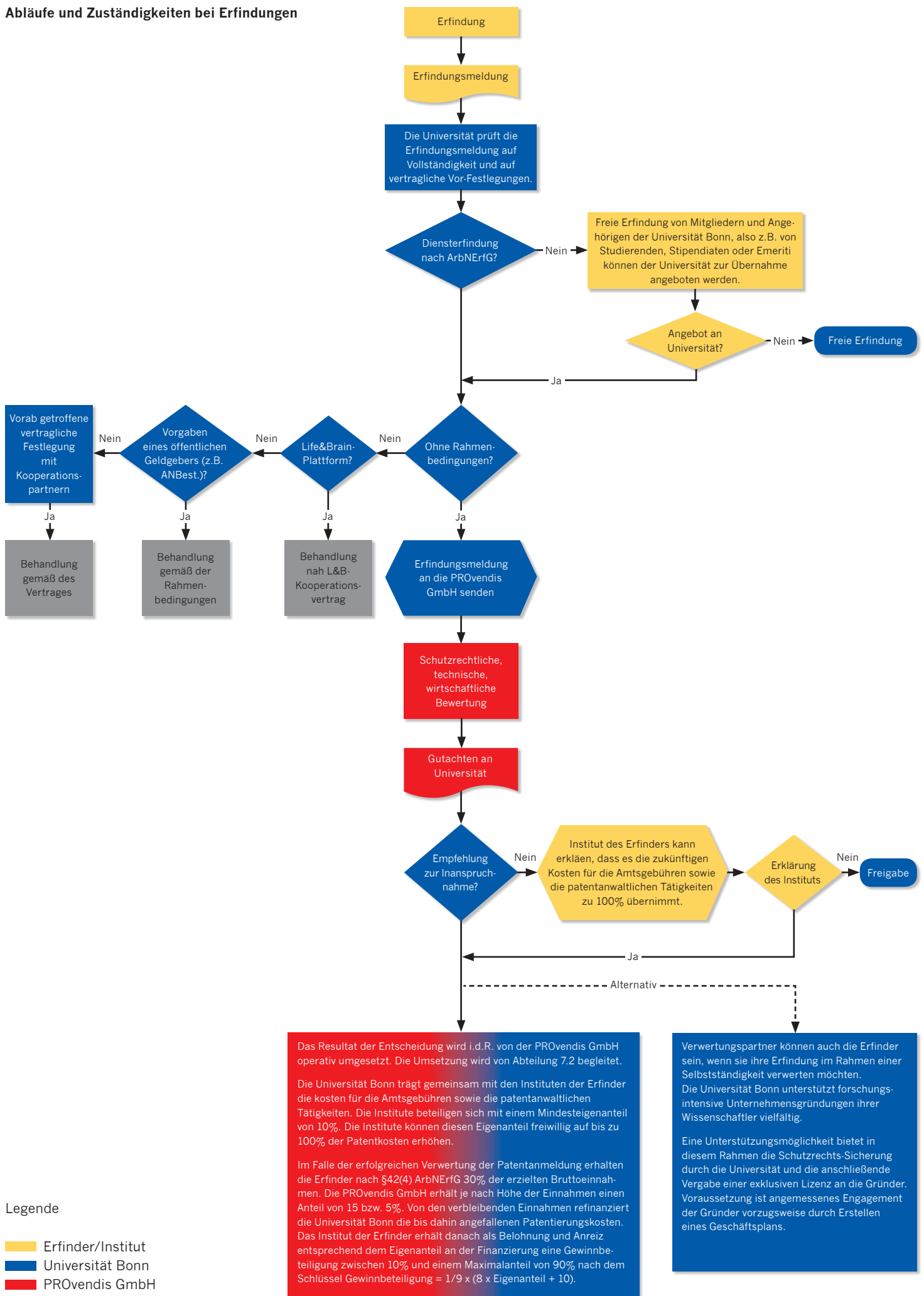
8. Weiteres Vorgehen

Nach einem Jahr werden die qualitätssichernden Effekte des Eigenanteils evaluiert. Fallen die Effekte nicht in ausreichender Signifikanz aus, kann ein Expertenpool eingerichtet werden, dessen Mitglieder um Einschätzung hinsichtlich des Potentials einer Erfindung auf der Grundlage der Empfehlungen der PROvendis GmbH gebeten werden.

Anhang

Alle relevanten Abläufe im Zusammenhang mit Erfindungen sind auf der folgenden Seite nochmals grafisch dargestellt.

Abläufe und Zuständigkeiten bei Erfindungen



Legende

- Erfinder/Institut
- Universität Bonn
- PROvendis GmbH

Das Resultat der Entscheidung wird i.d.R. von der PROvendis GmbH operativ umgesetzt. Die Umsetzung wird von Abteilung 7.2 begleitet.

Die Universität Bonn trägt gemeinsam mit den Instituten der Erfinder die Kosten für die Amtsgebühren sowie die patentanwaltlichen Tätigkeiten. Die Institute beteiligen sich mit einem Mindesteigenanteil von 10%. Die Institute können diesen Eigenanteil freiwillig auf bis zu 100% der Patentkosten erhöhen.

Im Falle der erfolgreichen Verwertung der Patentanmeldung erhalten die Erfinder nach §42(4) ArbNErfG 30% der erzielten Bruttoeinnahmen. Die PROvendis GmbH erhält je nach Höhe der Einnahmen einen Anteil von 15 bzw. 5%. Von den verbleibenden Einnahmen refinanziert die Universität Bonn die bis dahin angefallenen Patentierungskosten. Das Institut der Erfinder erhält danach als Belohnung und Anreiz entsprechend dem Eigenanteil an der Finanzierung eine Gewinnbeteiligung zwischen 10% und einem Maximalanteil von 90% nach dem Schlüssel Gewinnbeteiligung = $\frac{1}{9} \times (8 \times \text{Eigenanteil} + 10)$.

Verwertungspartner können auch die Erfinder sein, wenn sie ihre Erfindung im Rahmen einer Selbstständigkeit verwerten möchten. Die Universität Bonn unterstützt forschungsintensive Unternehmensgründungen ihrer Wissenschaftler vielfältig.

Eine Unterstützungsmöglichkeit bietet in diesem Rahmen die Schutzrechts-Sicherung durch die Universität und die anschließende Vergabe einer exklusiven Lizenz an die Gründer. Voraussetzung ist angemessenes Engagement der Gründer vorzugsweise durch Erstellen eines Geschäftsplans.

Rheinische
Friedrich-Wilhelms-
Universität Bonn
Rektorat
Regina-Pacis-Weg 3
53113 Bonn

Dezernat 7
Forschung

Stand: Oktober 2013