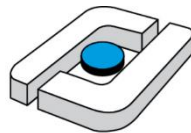


Patentverwertungsstrategie der Hochschule Osnabrück



Impressum

Herausgeber: Hochschule Osnabrück

Konzeption: Die Patentverwertungsstrategie der Hochschule Osnabrück wurde erstellt seitens des Wissens- und Technologietransfers der Universität und Hochschule Osnabrück

Redaktion: Dipl.-Geogr. Christian Newton

Gestaltung: Wissens- und Technologie-Transfer der Universität und Hochschule Osnabrück

© 2015



Inhaltsverzeichnis

Impressum	2
Präambel	4
1. Zielsetzungen	5
2. Zielgruppe	6
3. Geltungsbereich der PVS	6
4. Zuständigkeiten und zeitlicher Ablauf im Kontext der PVS	7
5. Kosten der PVS	8
6. Unternehmensgründung im Zuge einer Erfindungsmeldung	8
7. Verteilung der Verwertungserlöse	9
8. Detaillierter Ablauf einer Schutzrechtsanmeldung	10

Präambel

Schutzrechte - insbesondere Patente, aber auch Gebrauchsmuster, sind in der Regel das Ergebnis erfinderischer Tätigkeit oder kreativer Innovationsprozesse. Sowohl im Bereich der Forschung und Entwicklung als auch der gewerblichen Wirtschaft und Industrie werden Erfindungen bzw. Schutzrechte als Indikator für Innovationsbereitschaft und -fähigkeit herangezogen. Die national und international anerkannte Hochschule Osnabrück, welche sich durch eine leistungsstarke angewandte Forschung auszeichnet, möchte ihre Innovationskraft systematisch stärken. Mit der Generierung und Vermittlung neuen Wissens kommt sie einer bedeutenden gesellschaftlichen Aufgabe nach. Um das Transferpotential neuer Erkenntnisse zum Wohl der Gesellschaft zu erschließen, hat die Hochschule Osnabrück die Etablierung einer Patentverwertungsstrategie (PVS) mit dem Ziel beschlossen, die Bedeutung der erfinderischen Tätigkeit hervorzuheben und das gesellschaftliche Ansehen der Hochschule Osnabrück vor dem Hintergrund von Kreativität und Innovation zu stärken. Zudem nimmt sie die Aufgabe, welche ihr mit der Novellierung des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbNErfG) aus dem Jahr 2002 zukommt, proaktiv wahr. Die PVS hat zum Ziel, patentfähige Forschungsergebnisse von hochschulgeneriertem Wissen mit Schutzrechten zu versehen, einer systematischen Verwertung zuzuführen und durch die damit verbundenen Transferaktivitäten einen Mehrwert für Erfinder und Erfinderinnen, Hochschule, Gesellschaft und Wirtschaft zu erzielen. Insbesondere für Erfindungen mit prognostiziertem Verwertungspotential aber auch für solche mit strategischer Bedeutung wird durch die PVS strukturelle und prozessuale Transparenz geschaffen, der administrative Aufwand für Erfinder und Erfinderinnen und Hochschule reduziert und folglich die Motivation zur Erfindung und deren Meldung begünstigt. Parallel zu den Verwertungs- und Administrationsvorteilen, bildet die PVS ein klares Statement der Hochschule: Forschung und Wissen sollen durch entsprechende Schutzrechte den ihnen gebührenden Platz in unserer Gesellschaft einnehmen. Die Erfahrungen zeigen, dass der im Kontext einer Erfindung erzielte Wissens- und Technologietransfer durch umfangreiche Schutzrechte in besonderem Maße begünstigt wird.

1. Zielsetzungen

Die Hochschule Osnabrück verfolgt im Rahmen der PVS folgende Ziele:

- Die PVS soll Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs für Erfindungsmeldungen und Schutzrechte bzw. den gesellschaftlichen Wert ihrer Forschung sensibilisieren und zu erfinderischer Tätigkeit motivieren.
- Der systematische Erwerb von Schutzrechten soll die Innovationskraft der Hochschule widerspiegeln und zugleich die Reputation und wissenschaftliche Attraktivität für Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erhöhen.
- Als öffentliche Institution ist es eine zentrale Aufgabe der Hochschule, Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung der Gesellschaft und Wirtschaft zugänglich zu machen. Die Anmeldung von Patenten und Gebrauchsmustern und die damit einhergehenden Schutzrechte bilden optimale Voraussetzungen, um den Wissens- und Technologietransfer nachhaltig zu fördern und zu festigen.
- Die PVS soll zu Einnahmen im Kontext von Schutzrechten führen, welche die finanzielle Ausstattung der Hochschule und damit die Qualität in Studium/Lehre, Forschung und Transfer nachhaltig unterstützen
- Patente dienen als Grundlage und Unterstützung für weitere, darauf aufbauende Forschungstätigkeiten.
- Darüber hinaus bildet die PVS einen im Sinne des Niedersächsischen Hochschulgesetzes originären und bedeutsamen Bestandteil des Wissens- und Technologietransfers, der neben Studium/Lehre und Forschung zu den drei Kernaufgaben der Hochschule zählt.
- Die Förderung erfinderischen Denkens und der erfinderischer Tätigkeit ist in vielen Fächern zentraler Bestandteil des Studiums und wird durch die PVS maßgeblich unterstützt.

2. Zielgruppe

Zu der Zielgruppe gehören neben der Professorenschaft die wissenschaftlichen und technischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch wissenschaftliche Hilfskräfte, Mitglieder der Verwaltung und die Studierenden.¹

3. Geltungsbereich der PVS

Damit die PVS der Hochschule Osnabrück zum Tragen kommt, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Für die PVS sind jene Erfindungen von Relevanz, welche im Kontext eines Dienst- bzw. Angestelltenverhältnisses entstanden sind. Es handelt sich dabei um sogenannte Diensterfindungen. Dies sind Erfindungen, die aus der dienstlich obliegenden Tätigkeit entstanden ist. Dazu zählen auch Ergebnisse der Drittmittelforschung. Ebenfalls sind Erfindungen, die maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit beruhen, Diensterfindungen. Unter dieser Voraussetzung führen auch Forschungsarbeiten in Nebentätigkeit zu Diensterfindungen. Gemäß §5 ArbNErfG sind Arbeitnehmer, welche eine Diensterfindung gemacht haben dazu verpflichtet, diese unverzüglich dem Arbeitgeber in Textform zu melden. Dabei ist der Ort der Erfindung unerheblich. Die sich daraus ergebende Ablauforganisation ist in Kapitel 8 auf S.10 dargestellt.

Von der PVS ausgenommen sind freie Erfindungen, die nicht dem ArbNErfG unterliegen.² Dazu zählen Erfindungen, die gemacht werden, ohne dass ein Anstellungsverhältnis besteht, wie es z.B. bei Doktoranden, Studierenden, Alumni und Emeriti der Fall sein kann. Darüber hinaus werden auch jene Erfindungen als frei bezeichnet, die keinen Bezug zur ausgeübten Tätigkeit besitzen. Freie Erfindungen können der Hochschule zur Übernahme angeboten werden. Die PVS gilt auch für Erfindungen, die im Kontext einer Unternehmenskooperation entstanden sind. Im Regelfall wird im Vorfeld der Kooperation das weitere Verfahren im Falle einer Erfindung vertraglich fixiert. Derartige Erfindungen sind Diensterfindungen, bei denen neben den Bestimmungen des ArbNErfG die Bestimmungen der Vereinbarung mit Dritten berücksichtigt werden müssen, z.B. Förderbedingungen eines öffentlichen oder privaten

¹ Das von Studierenden ausgehende Erfinderpotential erfährt in der PVS der Hochschule Osnabrück explizit Berücksichtigung. So sind Studierende patentrechtlich Mitarbeitern gleichgestellt, wenn sie als studentische Hilfskraft eine Erfindung tätigen, die inhaltlich mit der Arbeit im Kontext ihrer Anstellung in Verbindung steht. Darüber hinaus sind auch jene Studierenden Bestandteil der Zielgruppe, die zwar in keinem

Anstellungsverhältnis stehen, jedoch ihre Erfinderrechte an die Hochschule Osnabrück übertragen möchten.
² Ausgenommen sind freie Erfindungen, die freiwillig auf die Hochschule Osnabrück übertragen werden.

Drittmittelgebers oder die Kooperationsmodalitäten mit einem Unternehmen oder einer anderen Wissenschaftseinrichtung.

Für jene Erfindungen, die als Dienstleistung deklariert sind und die nach Prüfung seitens der Hochschule freigegeben werden, gilt die PVS nur partiell bzw. bis zum Moment der Freigabe. Weitere Schritte zur Schutzrechtsanmeldung müssten in einem solchen Fall von den Erfindern und Erfinderinnen selbst getätigt werden.

4. Zuständigkeiten und zeitlicher Ablauf im Kontext der PVS

Der Wissens- und Technologie-Transfer (WTT) ist als gemeinsame Einrichtung der Universität und Hochschule Osnabrück verantwortlich für das breite Spektrum der Transferaktivitäten in der Region. Er bildet die zentrale Anlaufstelle für alle Erfindungsmeldungen und ist als Clearing-Stelle zuständig für den administrativen Ablauf. Die inhaltliche Bewertung der Erfindungsmeldung erfolgt in der Regel von einer Patentverwertungsagentur (PVA), die eng mit dem WTT zusammenarbeitet und sich regelmäßig mit ihm austauscht (siehe S.10). Der WTT ist verantwortlich für den ordnungsgemäßen Ablauf des Verfahrens und arbeitet gemeinsam mit den Erfindern und Erfinderinnen und der PVA an der bestmöglichen Verwertung der Erfindung und etwaiger daraus hervorgehender Schutzrechte. Die Gutachten der PVA beinhalten eine Einschätzung bezüglich Patentfähigkeit und Verwertungspotential. Die daraus resultierenden Empfehlungen berücksichtigen die Ziele der Hochschule Osnabrück und werden in Absprache mit den Erfindern und Erfinderinnen und dem WTT ausgesprochen. Wird die Inanspruchnahme der Erfindung empfohlen und folgt die Hochschule Osnabrück dieser Empfehlung, so wird die Verwertung der Erfindung (Schutzrechtsanmeldung, Lizenzierung oder Übertragung) in der Regel von der PVA operativ umgesetzt. Auch für den Fall, dass die PVA zu diesem Zeitpunkt kein hinreichendes Verwertungspotenzial erkennen kann, wird der WTT insbesondere den strategischen Wert berücksichtigen und ggf. eine Anmeldung vornehmen um die öffentliche Wahrnehmung der Innovationskraft der Hochschule zu stärken. Die Hochschule gibt den Erfindern innerhalb eines Zeitrahmens von 4 Monaten Auskunft über ihre Verwertungsentscheidung. Die Inanspruchnahme durch die Hochschule gilt auch dann als erklärt, wenn sie die Dienstleistung nicht bis zur Frist von 4 Monaten nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung gegenüber den Erfindern durch Erklärung in Textform freigibt. Abweichend von der 4-Monatsfrist ist der Erfinder berechtigt, die Dienstleistung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren bzw. zu veröffentlichen, wenn er

dies der Hochschule zwei Monate zuvor, angezeigt hat. Bei Anzeige des Offenbarungsinteresses der Erfinder und Erfinderinnen, wird die Hochschule eine beschleunigte Schutzrechtsanmeldung einleiten, um eine Neuheitsschädigung der Veröffentlichung zu vermeiden.

5. Kosten

Die Hochschule Osnabrück trägt bei einer Inanspruchnahme der Erfindung die Kosten für patentanwaltliche Tätigkeiten, unterstützende Leistungen der PVA und die Amtsgebühren. Um die Patentverwertung an Hochschulen zu fördern und zu forcieren, hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) im Rahmen der Förderinitiative *SIGNO* eine Bezuschussung der Patentierungs- und Dienstleistungskosten beschlossen, so dass das Budget der Hochschule eine angemessene Entlastung erfährt. Die Hochschule beteiligt sich entsprechend an den Kosten mit einem Eigenanteil. Gibt die Hochschule die Erfindung frei, so entscheidet der Erfinder über das weitere Verfahren und trägt in der Regel die Kosten für das weitere administrative Verfahren selbst.

Anerkennungsprämie für Erfindungen

6. Unternehmensgründung im Zuge einer Erfindungsmeldung

Die Existenzgründung im Kontext einer erzielten Erfindung stellt einen besonderen Fall dar. Die Hochschule begrüßt und unterstützt forschungsintensive Unternehmensgründungen als besondere Form des Wissens- und Technologietransfers. Der Prozess der Schutzrechtssicherung erfolgt, wie bereits in Kapitel 4 erläutert, in Zusammenarbeit mit der PVA, so dass anschließend eine Vergabe einer exklusiven Lizenz oder eine Freigabe an die Gründer erfolgen kann. Der WTT erfüllt in einem solchen Fall eine besonders integrative Funktion, da er neben der Existenzgründungsberatung auch zentral verantwortlich für die Erfindungsmeldung ist. Das Verfahren wird somit strukturell bedingt zugunsten aller Beteiligten beschleunigt.³

³ So unterstützt der WTT z.B. die Verwertung patenrechtlich relevanter Ideen auch durch die Anbahnung von Unternehmenskooperationen im Rahmen einer Existenzgründung.

7. Verteilung der Verwertungserlöse

Vor dem Hintergrund des §42(4) ArbNErfG erhalten die Erfinder und Erfinderinnen 30% der von der Hochschule Osnabrück erzielten Bruttoeinnahmen. Sollten mehrere Erfinder beteiligt sein, so erfolgt die Auszahlung anteilig nach der in der Erfindungsmeldung genannten Erfindungsanteile. Von dem verbliebenen Anteil finanziert die Hochschule die mit der Erfindung einhergegangenen Patentierungs- und Dienstleistungskosten. Die Differenz fließt als Erlös in den Hochschulhaushalt. Die Hochschule behält sich das Recht vor, die Verteilungsmodalitäten flexibel den jeweiligen Erfordernissen anzupassen.

8. Detaillierter Ablauf einer Schutzrechtsanmeldung (Ablaufdiagramm einer Erfindungsmeldung)

