

Die Patentierungsstrategie der Universität Bremen

(Verabschiedet durch das Rektorat der Universität Bremen am 14. Dezember 2015)

1. Präambel

Rund 23.000 Menschen lernen, lehren, forschen und arbeiten an der Universität Bremen. Sie ist seit 2012 eine von elf Exzellenzuniversitäten und bekannt für ihre Stärken in den Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Sozial- und Geisteswissenschaften.

Die Arbeiten ihrer zum Teil weltweit renommierten Wissenschaftler*innen sind wichtige Impulsgeber, um gesamtgesellschaftliche Probleme zu lösen und innovative Ideen zu entwickeln. In der Forschung zählt die Universität Bremen seit Jahren zur Spitzengruppe der deutschen Hochschulen. Der Förderatlas, den die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) regelmäßig veröffentlicht, sieht die Bremer Uni jedes Jahr in verschiedenen Disziplinen auf einem Spitzenplatz unter allen deutschen Universitäten.

Diese exzellente Forschung an der Universität Bremen ist aber kein Selbstzweck. Sie dient dem Wohl der Gesellschaft. Dem Transfer von Ideen, Forschungsergebnissen und Personal von der Universität in Wirtschaft, Verwaltung, Bildung und Zivilgesellschaft kommt an der Universität Bremen eine besondere Bedeutung zu. Sie versteht sich als Innovationsmotor der Region.

Wie gelangen die Forschungsergebnisse und die Kompetenzen der Wissenschaftler*innen aus der Universität in Wirtschaft und Gesellschaft? Die Universität bedient sich hierfür einer Vielzahl von Transferkanälen; diese wurden in den vergangenen 20 Jahren stetig ausgeweitet und professionalisiert. Wissens- und Technologietransfer geschieht heute über

- Personen („Transfer über Köpfe“), unterstützt z.B. durch die jährliche „Praxisbörse – die Messe“ oder die Pflege des Alumninetzwerkes
- Spin-off-Gründungen, unterstützt z.B. durch die Arbeit des Gründungsnetzwerkes BRIDGE
- die Sicherung und Verwertung von Intellectual Property (kurz IP) durch den Aufbau und die Vermarktung des Patentportfolios der Universität
- Auftragsforschung für und Kooperationsforschung mit Unternehmen
- das Angebot wissenschaftsbasierter Dienstleistungen am Markt, insbesondere über die Uni Bremen Campus GmbH
- die Beteiligung an Unternehmen.

Um das Zusammenspiel dieser Transferkanäle strategisch zu steuern, hat das Rektorat der Universität Bremen bereits 2008 eine Transferstrategie verabschiedet (aktuell in Überarbeitung) und diese durch zwei Teilstrategien zu Patentierungen (2008; wird durch diese neue Patentierungsstrategie ersetzt) und Ausgründungen (2011) konkretisiert.

Das Rektorat der Universität Bremen sieht den Wissens- und Technologietransfer als zentrales Element der „Third Mission“ der Universität neben Forschung und Lehre. Wirtschaft und Gesellschaft sollen auch von der Arbeit der Wissenschaftler*innen profitieren. Die Universität ist stolz auf die Innovationen, zu deren Entstehung sie einen Beitrag geleistet hat und aus denen Impulse für Wachstum und Entwicklung hervorgegangen sind. Den regionalen Kooperationen im Wissens- und Technologietransfer misst das Rektorat dabei eine besondere Bedeutung bei.

Patentierungsfähige Erfindungen von Wissenschaftler*innen der Universität sollen daher schutzrechtlich abgesichert werden. Hierfür stellt die Universität im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten eigene finanzielle Mittel zur Verfügung, um die Förderungen des Bundes und des Landes zu ergänzen. Bei der Verwertung von Schutzrechten sieht das Rektorat die Universität gefordert, ihren Auftrag, Wissen diskriminierungsfrei zu verbreiten, mit den Interessen der Wissenschaftler*innen/Erfinder*innen, den Ansprüchen von Fördermittel- und Auftraggebern und den wirtschaftlichen Interessen der Universität in Einklang zu bringen.

2. Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten

Die Verantwortung für den Wissens- und Technologietransfer und damit auch für den Transferkanal „Sicherung und Verwertung von IP“ liegt beim Konrektor für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs.

Innerhalb der Universitätsverwaltung ist das Referat 16 Transfer als Teil des Dezernates 1 Akademische Angelegenheiten zuständig und gegenüber dem Rektorat verantwortlich für sämtliche Aspekte dieses Themas. Dies umfasst u.a. folgende Tätigkeitsbereiche:

- Sensibilisierung und Beratung von Wissenschaftler*innen zum Thema Erfindungen und Schutzrechte
- Bearbeitung und Bewertung von Erfindungsmeldungen
- Erarbeitung und Umsetzung von Anmeldestrategien
- Verwertung von Schutzrechten
- Beantragung von Fördermitteln

Die Universität stützt das Referat 16 im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten mit den für die Aufgabenerfüllung notwendigen Ressourcen aus.

Das Referat 16 kooperiert bei der Sicherung und Verwertung von IP eng mit den Wissenschaftler*innen bzw. Erfinder*innen, aber auch mit weiteren Einheiten der Universitätsverwaltung, z.B. der Rechtsstelle oder dem Dezernat Drittmittelverwaltung. Darüber hinaus kann sich die Universität auch externer Dienstleister bedienen, z.B. Patentanwälte oder Patentverwertungsagenturen.

3. Umgang mit Erfindungsmeldungen

Grundlage für den Umgang mit Erfindungsmeldungen innerhalb und durch die Universität und das Verhältnis zwischen der Universität und den Erfinder*innen sind die geltenden rechtlichen Regelungen, insbesondere das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) in der jeweils geltenden Fassung.

Forschungsergebnisse sind geistiges Eigentum (Intellectual Property). Bei einem Teil dieses geistigen Eigentums handelt es sich um Erfindungen, also solche Forschungsergebnisse, die grundsätzlich patentierbar sind. Wird eine solche Erfindung durch eine/n MitarbeiterIn der Universität getätigt, während er/sie sich in einem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis mit der Universität befindet, so handelt es sich um eine sogenannte Diensterfindung. Dies gilt auch für Erfindungen, die ein/e MitarbeiterIn im Rahmen einer Nebentätigkeit tätigt, sofern sich die Nebentätigkeit maßgeblich auf die im Hauptamt erworbenen Fähigkeiten, Kenntnisse und Ergebnisse stützt.

Diensterfindungen sind der Universität zu melden, die dann über deren Inanspruchnahme entscheidet (Details siehe unten). Erfindungen, die keine Diensterfindungen sind, z.B. von Erfindern ohne Beschäftigungsverhältnis mit der Universität, werden als freie Erfindungen bezeichnet.

Diensterfindungen sind dem Referat 16 Transfer unter Verwendung des von der Universität bereitgestellten Formulars zur Erfindungsmeldung zu melden. Das Formular ist vollständig auszufüllen, von allen Erfinder*innen mit Beschäftigungsverhältnis mit der Universität zu unterschreiben und mit allen im Formular angegebenen Anlagen an die Leitung des Referates 16 Transfer zu übermitteln.

Alle in der Erfindungsmeldung genannten Erfinder*innen erhalten unmittelbar nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung eine schriftliche Eingangsbestätigung durch das Referat 16 Transfer. Ab Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung hat die Universität vier Monate Zeit, die Erfindung zu prüfen und über deren Inanspruchnahme zu entscheiden. Beabsichtigt ein/e ErfinderIn die Diensterfindung im Rahmen seiner/ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit zu offenbaren, z.B. durch kurzfristig anstehende Publikationen oder Konferenzbeiträge, so muss er/sie dies bei Einreichung der Erfindungsmeldung mitteilen. Die Prüfungs- und Entscheidungsfrist der Universität verkürzt sich in einem solchen Fall auf zwei Monate.

Ob eine Erfindung in Anspruch genommen und zum Patent angemeldet wird, entscheidet die Universität nicht anhand der Disziplin oder des Fachbereiches der ErfinderInnen sondern auf der Basis verschiedener Kriterien (s.u.). Der Transferkanal Sicherung und Verwertung von IP steht grundsätzlich allen WissenschaftlerInnen der Universität offen.

Die Prüfung der Erfindungsmeldung durch die Universität erfolgt mindestens auf Grundlage folgender Kriterien: Neuheit, erfinderische Höhe, Technizität, wirtschaftliche Verwertbarkeit, Rechte Dritter, Bedeutung für die wissenschaftliche Arbeit der Arbeitsgruppen, aus denen die Erfindung stammt. Die ErfinderInnen sind verpflichtet, an dieser Prüfung mitzuwirken.

Das Ergebnis der Prüfung wird in einem Recherchebericht dokumentiert, der auch den Erfinder*innen zur Verfügung gestellt wird. Auf Grundlage dieses Berichtes trifft das Referat 16 Transfer eine

Entscheidung über die Inanspruchnahme oder Freigabe der Dienstleistung. Nimmt die Universität eine Dienstleistung in Anspruch, gehen sämtliche Verfügungsrechte an dieser Erfindung auf die Universität über. Gibt die Universität hingegen eine Dienstleistung frei, behält sie lediglich ein nicht-exklusives, zeitlich unbegrenztes und kostenloses Nutzungsrecht für Forschung und Lehre. Alle übrigen Verfügungsrechte gehen auf die Erfinder über.

Das Referat 16 Transfer teilt den Erfinder*innen die getroffene Entscheidung über Inanspruchnahme oder Freigabe sofort schriftlich mit.

4. Grundsätze der Schutzrechtsanmeldung

Nimmt die Universität eine Dienstleistung in Anspruch, entwickelt Referat 16 Transfer zusammen mit den Erfinder*innen eine Anmeldestrategie für die jeweilige Erfindung. In der Regel wird zunächst eine DE-Anmeldung eingereicht, um dann innerhalb der Prioritätsfrist über internationale Nachanmeldungen (EP, PCT) zu entscheiden. Internationale Nachanmeldungen setzen dabei grundsätzlich voraus, dass während der Prioritätsfrist eine entsprechende Vermarktungsperspektive unter aktiver Mitwirkung der Erfinder*innen entwickelt werden konnte.

Viele Erfindungen sind sogenannte Gemeinschaftserfindungen, an denen auch Erfinder*innen beteiligt sind, die keine Dienstleistungserfinder*innen der Universität Bremen sind. In solchen Fällen werden die Anmeldestrategien im Rahmen von Erfindergemeinschaftsvereinbarungen mit den weiteren Rechteinhabern abgesprochen. Weitere Vertragsinhalte sind mindestens Regelungen zur Federführung und zur Kosten- und Erlösverteilung. Erfindergemeinschaftsvereinbarungen werden seitens der Universität durch das Referat 16 Transfer und die Rechtsstelle verhandelt.

Ist die Erfindung im Rahmen eines Forschungsprojektes entstanden, prüft Referat 16 Transfer inwieweit Regelungen in den Projektverträgen oder den Förderbedingungen des Mittelgebers bei der Festlegung der Anmeldestrategie zu berücksichtigen sind.

Schutzrechtsanmeldungen verursachen hohe Kosten, die sich je nach gewähltem Schutzzumfang i.d.R. zwischen 5 und 50 T€ bewegen. Referat 16 Transfer steht ein vom Rektorat festgelegtes Budget zur Verfügung, das sich aus Fördermitteln des Bundes und des Landes Bremen sowie eigenen finanziellen Mitteln der Universität speist. Die Kosten der o.g. deutschen Erstanmeldung werden aus diesem Budget finanziert. Die Entscheidung über den Umfang internationaler Nachanmeldungen muss Referat 16 Transfer hingegen vor dem Hintergrund des jeweils verfügbaren Budgets treffen. Möchten die Erfinder*innen bzw. deren Institut oder Arbeitsgruppe internationale Nachanmeldungen in einem größeren Umfang vornehmen als das Referat 16 Transfer, so müssen die hierdurch verursachten Kosten vollständig vom Institut bzw. der Arbeitsgruppe getragen werden. Das Referat 16 Transfer und Institut/Arbeitsgruppe schließen hierüber eine schriftliche Vereinbarung.

Für die Durchführung der Patentanmeldungen, z.B. die Kommunikation mit den Patentämtern und die Formulierung von Schriftsätzen, beauftragt die Universität i.d.R. Patentanwälte. Die Erfinder*innen sind

verpflichtet, sich aktiv an der Patentanmeldung zu beteiligen und mit den Patentanwälten zusammenzuarbeiten.

Das Schutzrechtsportfolio der Universität entwickelt sich dynamisch: Neue Schutzrechte kommen hinzu und bestehende Schutzrechte werden durch Verkauf und Übertragung aus dem Portfolio entfernt. Darüber hinaus unternimmt das Referat 16 Transfer regelmäßig ein Screening des gesamten Schutzrechtsportfolios der Universität und trifft anschließend Entscheidungen zur Aufgabe von Schutzrechten. Gründe für die Aufgabe eines Schutzrechtes sind z.B. erfolglose Vermarktungsbemühungen, wenig erfolgsversprechende Prüfbescheide, Erfinder, die die Universität verlassen haben, thematische Neuausrichtungen von Arbeitsgruppen/Instituten oder fehlende Mitarbeit der Erfinder*innen bei Schutzrechtsanmeldung und Verwertung. Will eine Arbeitsgruppe/ein Institut ein Schutzrecht aufrechterhalten, das das Referat 16 Transfer zur Aufgabe vorsieht, so müssen die durch das Schutzrecht ab diesem Zeitpunkt verursachten Kosten vollständig vom Institut bzw. der Arbeitsgruppe getragen werden. Referat 16 Transfer und Institut/Arbeitsgruppe schließen hierüber eine schriftliche Vereinbarung.

5. Verwertung von Schutzrechten

Ziel der vorgelagerten Aktivitäten der Bewertung und schutzrechtlichen Sicherung von Erfindungen ist deren kommerzielle Verwertung. Referat 16 Transfer muss hierbei jedoch stets die in der Präambel ausgeführte Abwägung zwischen den Interessen der Allgemeinheit, der Wissenschaftler*innen/Erfinder*innen, weiterer beteiligter Dritter (Kooperationspartner, Fördermittelgeber) und den wirtschaftlichen Interessen der Universität vornehmen.

Ziel der Verwertung ist dabei nicht in jedem Fall der maximale Verwertungserlös. Die Universität hat insbesondere das Interesse, ihre eigenen Spin-offs mit dem notwendigen IP auszustatten und so die Transferkanäle Ausgründungen und Sicherung und Verwertung von IP sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Auch an einer Verwertung zusammen mit Unternehmen aus der Region und an strategisch bedeutende Kooperationspartner hat die Universität ein besonderes Interesse.

Die Preisfindung für ein Schutzrecht orientiert sich dabei aber stets an zwei Untergrenzen:

- der Verpflichtung zu marktüblichen Konditionen zu vermarkten und
- der Notwendigkeit, aus dem bei der Universität (Referat 16 Transfer) verbleibenden Erlösanteil (siehe unten) die von der Universität vorfinanzierten Kosten der schutzrechtlichen Sicherung und Vermarktung zu refinanzieren.

Die Verwertung eines Schutzrechtes kann durch Auslizenzierung oder Verkauf erfolgen. In beiden Fällen behält die Universität eine unbefristete, kostenlose, nicht-exklusive und nicht-übertragbare Lizenz für Zwecke von Forschung und Lehre.

6. Umgang mit Verwertungserlösen

Die Erfinder*innen erhalten ihren Anteil an den Verwertungserlösen gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Bei mehreren Erfinder*innen richtet sich die Berechnung des Erlösanteils nach den Anteilen an der Erfindung, wie sie im Formular zur Erfindungsmeldung angegeben wurden.

Die Universität kann mit externen Dienstleistern, die sie bei der Verwertung von Erfindungen unterstützen, die Zahlung von erfolgs-/erlösabhängigen Vergütungen vereinbaren.

Vom Verwertungserlös abzüglich der Erfindervergütungen und eventueller Vermarktungsprovisionen erhalten die Arbeitsgruppen, aus denen die Erfinder stammen, 50 %. Sind mehrere Arbeitsgruppen beteiligt, richtet sich die Verteilung ebenfalls nach den Anteilen an der Erfindung, wie sie im Formular zur Erfindungsmeldung angegeben wurden.

Der Verwertungserlös abzüglich der Erfindervergütungen, eventueller Vermarktungsprovisionen und der Anteile der Arbeitsgruppen wird durch die Universität für die weitere Finanzierung der Sicherung und Verwertung von IP eingesetzt.

7. IP in Kooperations- und Auftragsforschungsprojekten

Entsteht geistiges Eigentum im Rahmen von Forschungsaktivitäten, die die Universität vollständig selbst oder aus öffentlichen Förderungen finanziert, ist die Rechtesituation i.d.R. eindeutig: Die Universität ist Eigentümerin der Forschungsergebnisse. Bei Forschungsprojekten, die zusammen mit externen Dritten (v.a. Unternehmen) durchgeführt und/oder von diesen finanziert werden, setzt die Universität alles daran, ebenfalls eine eindeutige Rechtesituation zu schaffen. Dies gelingt, indem im Vorfeld, d.h. bei der Projektanbahnung, den Verhandlungen und der Formulierung des Projektvertrages darauf geachtet wird, dass klare Regelungen zur Entstehung, Nutzung und Verwertung geistigen Eigentums vereinbart werden.

Hinsichtlich möglicher Erfindungen, die im Rahmen eines Kooperations- und Auftragsforschungsprojektes entstehen können, gilt, dass Erfindungen ihrer Natur nach nicht Bestandteil eines Auftrags sein können. Erfindungen sind nicht planbar und können nicht durch die Universität geschuldet werden. Dies bedeutet zwingend, dass Erfindungen nicht bereits durch die Auftragssumme vergütet sind und an den Auftraggeber übergehen. Erfindungen sind gesondert zu vergüten. Eine pauschale Übertragung geistiger Eigentumsrechte ohne eine angemessene Vergütung verstößt auch gegen das EU-Beihilferecht. Möglich sind aber Lösungen wie z.B. eine Erstanbietungspflicht der Universität ggü. dem Auftraggeber oder angemessene Mindestverkaufserlöse in Verbindung mit einer nachschüssigen Vergütung im Fall wirtschaftlich erfolgreicher Verwertungen durch den Auftraggeber.

Auch für Gemeinschaftserfindungen, die von Mitarbeiter*innen der Universität und des Auftraggebers gemeinsam getätigt werden, muss der Projektvertrag Regelungen enthalten. Der Mindestregelungsumfang beinhaltet die Verpflichtung von Auftraggeber und Universität sich in einem

solchen Fall auf eine einvernehmliche Vorgehensweise zu einigen. Es kann z.B. vereinbart werden, dass der Partner mit der Mehrheit der Erfinderanteile eine Erfindergemeinschaftsvereinbarung vorschlagen muss (Details siehe oben Punkt 4).

Am Vertragsmanagement von Kooperations- und Auftragsprojekten ist maßgeblich die Rechtsstelle beteiligt, die gemeinsam mit den Arbeitsgruppen und bei Bedarf unter Einbindung von Referat 16 Transfer das Vertragswerk entwickelt, prüft und zur Gültigkeit bringt.