

Richtlinie

für den Schutz und die Verwertung

Geistigen Eigentums

an der

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Die nachfolgende Richtlinie zum Umgang mit Geistigem Eigentum ist eingebettet in die Transferstrategie der HHU. Sie spezifiziert die Maßnahmen zur Erreichung des strategischen Ziels „Ausschöpfung des universitätsweiten Verwertungspotentials“.

Die in dieser Richtlinie formulierten Grundsätze, konkreten Entscheidungskriterien sowie klaren und standardisierten Handlungsregeln sollen bei den Wissenschaftler/innen der HHU, der Universitätsverwaltung sowie der interessierten Öffentlichkeit zu höherer Transparenz und Berechenbarkeit beim Schutz und bei der Verwertung Geistigen Eigentums führen. Sie ermöglicht der Universität darüber hinaus eine wirtschaftliche Verwendung ihrer Ressourcen. Die HHU strebt dabei die Refinanzierung der Patentierungsausgaben durch Verwertung aus Lizenzierung und Verkauf an.

Federführend für die Umsetzung der patent- und know-how-bezogenen Transfermaßnahmen und für den Schutz Geistigen Eigentums an der HHU ist in enger Abstimmung mit dem Prorektor für Forschung und Transfer die Abteilung Forschung und Transfer. Sie kooperiert dabei eng mit einer Patentverwertungsagentur (derzeit die PROvendis GmbH, Patentverwertungsagentur der Hochschulen in NRW). Die gründungsbezogenen Aktivitäten der HHU, die üblicherweise einen Wissenstransfer zwischen Hochschule und Unternehmen bedingen, werden im CEDUS (Center for Entrepreneurship Düsseldorf) gebündelt.

Unter Geistigem Eigentum versteht man immaterielle Güter, die ein ausschließliches Recht begründen. Dazu gehören angemeldete Patente, Gebrauchsmuster, Designs, Marken, Know-how und urheberrechtlich geschützte Werke. Patente sind *amtlich eingetragene* Rechte Geistigen Eigentums und werden neben Gebrauchsmustern, Designs und Marken als „Gewerbliche Schutzrechte“ bezeichnet.

Den thematischen Fokus in dieser Richtlinie bildet die Anmeldung und Verwertung von Patenten sowie das in der Forschung generierte Know-how der HHU.

Patente tragen zur Förderung des technischen und wirtschaftlichen Fortschritts einer Gesellschaft bei. Durch den Schutz des Geistigen Eigentums erlangt der/die Anmelder/in eines Patentes das Monopolrecht an der Erfindung. Er/sie wird für die Erfindung durch ein Verbotungsrecht belohnt, das mögliche Nachahmungen verhindern soll: Für Dritte ist es verboten, die Erfindung gewerblich zu nutzen, anzubieten, einzuführen oder selbst herzustellen. Die Öffentlichkeit wird durch die Offenlegung der Patentschrift über den neuesten Stand der Technik informiert.

Patente tragen zur Sicherung von Forschungsergebnissen bei, die bei Kooperationen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft eingebracht werden können. Zudem erhöhen sie, wenn sie exklusiv zur Verfügung stehen, die Wettbewerbsfähigkeit von Ausgründungen aus der Wissenschaft. Sie werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt und sie sollen die folgenden drei Kriterien erfüllen: sie müssen neu sein, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sein.

Bei Know-how hingegen handelt es sich um *nicht-registrierte*, praktische Kenntnisse, die geheim und wesentlich für die Produktion oder Entwicklung eines Gutes sind. Sie ergänzen häufig einen bereits geschützten Erfindungsgegenstand.

1) Erfindungen und Patente im Rahmen eigenfinanzierter Forschung und bei öffentlichen Drittmittelprojekten

Um eine möglichst breite Sensibilisierung zum Schutz des Geistigen Eigentums zu erreichen, bietet die Abteilung Forschung und Transfer an der HHU fundierte Beratung vor Ort und regelmäßige Seminare, Workshops und Informationsveranstaltungen an. Ziel ist es, die Wissenschaftler/innen bei schutzrechtlichen Fragen bestmöglich zu unterstützen, insbesondere mit Blick auf mögliche Kooperationen mit Industrieunternehmen oder anderen Forschungseinrichtungen. Dazu gehört in erster Linie die Vermittlung von Basiswissen zu Gewerblichen Schutzrechten mit dem Fokus auf Erfindungen und Patenten. Die folgenden Themen werden daher in Informationsveranstaltungen für die Wissenschaftler/innen vertieft behandelt: allgemeine und fachspezifische Kriterien der Patentierbarkeit (z.B. bei bio-

technologischen Erfindungen oder Softwareerfindungen), Arbeitnehmererfinderrechte, Recherchemethoden, Abgrenzung des Gewerblichen Rechtsschutzes zum Urheberrecht, Verwertung von Know-how, vertragliche Gestaltung von schutzrechtsrelevanten Drittmittelprojekten, die hochschulinterne Transferstrategie sowie weitere Unterstützungsangebote. Dabei werden bei Bedarf Informationen zur Gründungsförderung und zur Planung von patentbasierten Unternehmensgründungen in die Beratungen oder Veranstaltungen integriert.

a) Erfindungsmeldungen

Arbeitnehmer/innen der HHU sind nach Arbeitnehmererfindergesetz (§ 5 ArbNErfG) dazu verpflichtet, Erfindungen dem Arbeitgeber zu melden. Eine eigenständige Anmeldung von Dienst-Erfindungen zum Patent durch Hochschulbeschäftigte ist seit der Abschaffung des Hochschullehrerprivilegs im Jahre 2002 nicht mehr möglich – es sei denn die Erfindungen werden von der HHU freigegeben. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit eine bestehende Patentanmeldung an die Erfinder/innen rückzuübertragen.

Die Abteilung Forschung und Transfer bietet daher bereits vor Einreichung der Erfindungsmeldung und der darauf basierenden Patentanmeldung ein individuelles Beratungsgespräch zu Schutzrechtsregelungen und Verwertungsprozessen für jede/n Erfinder/in an und stellt Merkblätter zur Verfügung.

Die Einreichung der Erfindungsmeldung erfolgt dann mittels eines im Intranet bereitgestellten standardisierten Formulars. Nach Einreichung der Erfindungsmeldung wird diese nach den folgenden Kriterien von der Abteilung Forschung und Transfer geprüft:

- formale Vollständigkeit der Meldung,
- Erfinderstatus (freie/r Erfinder/in; Arbeitnehmererfinder/in),
- Erfindungsstatus (Idee; Versuch; Muster; Prototyp),
- Erfindungskontext (Drittmittelprojekt; reguläre Diensttätigkeit; Nebentätigkeit),
- Neuheitsschädlichkeit (Vorveröffentlichungen vor Patentanmeldung),
- vertragliche Einbettung (z. B. anzuwendende Regelungen in F&E-Verträgen).

Gleichzeitig wird mit Einreichung der Erfindungsmeldung gemeinsam mit allen Beteiligten ein individueller Verwertungsfahrplan skizziert (siehe Musterverwertungsfahrplan in der Anlage), der einen optimalen Patentierungs- und Verwertungsprozess für die HHU und die Erfinder/innen garantieren soll.

b) Inanspruchnahme und Freigabe von Erfindungen

Ist die Erfindung innerhalb eines bereits laufenden Drittmittelprojektes mit einem Industrieunternehmen entstanden, wird den vertraglich festgelegten Konditionen des Projektes zur Inanspruchnahme und ggf. Übertragung der Rechte an der Erfindung entsprochen. Es ist daher wichtig, dass Erfinder/innen in der Erfindungsmeldung bereits auf bestehende Vereinbarungen mit Dritten hinweisen.

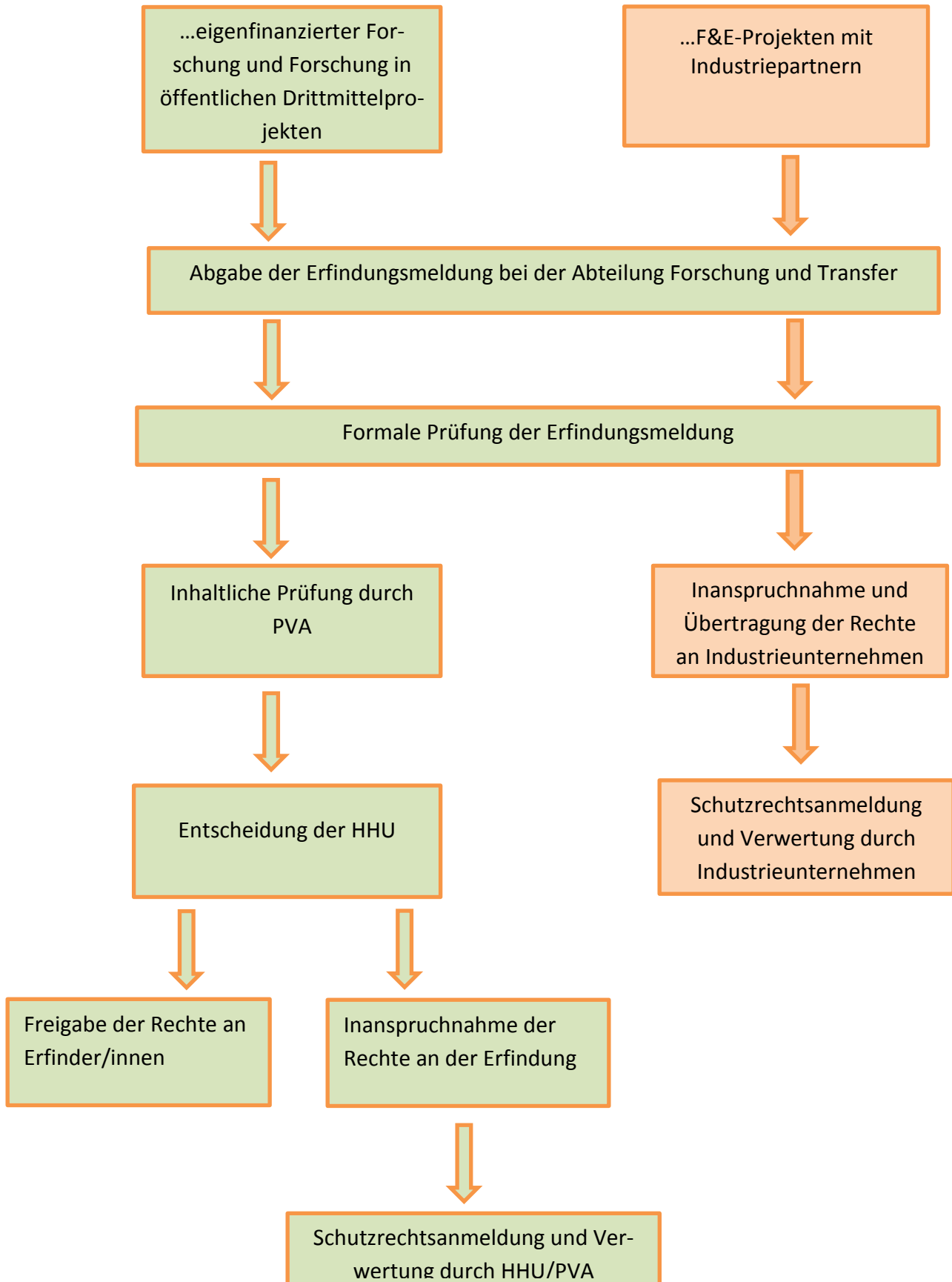
Bei Erfindungen im Rahmen regulärer Forschungstätigkeit sowie im Rahmen von Gründungsprojekten oder öffentlichen Drittmittelprojekten wird – nach sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile – eine Entscheidung über die Inanspruchnahme/Freigabe der Rechte der HHU an der Erfindung an den/die Erfinder/in getroffen. Die Grundlage hierfür bildet i.d.R. die Stellungnahme der Patentverwertungsagentur (PVA). Ihre Aufgabe besteht darin, Erfindungen inhaltlich zu prüfen: Prüfkriterien sind die Patentierbarkeit sowie Verwertungschancen der Erfindungen (z. B. durch Lizenzierung, Verkauf im patentrelevanten Markt). Im Ergebnis übermittelt die PVA der Abteilung Forschung und Transfer eine Stellungnahme mit einer Inanspruchnahme- bzw. Freigabeempfehlung. Bei Gründungsprojekten erfolgt eine Abstimmung mit dem CEDUS.

Das Rektorat der HHU folgt i.d.R. der Stellungnahme der PVA. Falls inhaltliche Inkohärenzen identifiziert werden, wird der Sachverhalt von der Abt. Forschung und Transfer dem/der Prorektor/in für Forschung und Transfer sowie einem Fachexperten bzw. einer Fachexpertin aus dem erfindungsrelevanten Fachgebiet vorgelegt. Die endgültige Entscheidung über die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Erfindung wird formal vom Prorektorat für Forschung und Transfer im Auftrag des Rektorates innerhalb einer Frist von vier Monaten getroffen. Sofern der/die Erfinder/in bereits in der Erfindungsmeldung eine Publikationsabsicht angezeigt hat, wird die Entscheidung möglichst innerhalb von zwei Monaten getroffen.

Im Falle einer Inanspruchnahme der Rechte an der Erfindung seitens der HHU wird ein verbindlicher Verwertungsfahrplan (siehe Musterverwertungsfahrplan in der Anlage) als Handlungsleitlinie für alle Beteiligten (i.d.R. Erfinder/innen, Abteilung Forschung und Transfer, PVA) vereinbart. In diesem Fahrplan werden die individuellen Arbeitspakete zur Weiterentwicklung der Erfindung sowie der Zeitplan festgelegt. Dem gegenübergestellt wird der Prozesslauf der Patentierung und Verwertung inklusive der zu erwartenden Kosten. Die regelmäßige Überprüfung des Verwertungsfahrplans entlang der dokumentierten Meilensteine bildet somit die Basis für weitere Entscheidungen hinsichtlich der Aufgabe oder Weiterführung von Schutzrechten und Verwertungsaktivitäten.

Von der Erfindung zur Verwertung – Prozess an der HHU

Erfindungen aus ...



c) Patentfähigkeit und allgemeine Verwertungsperspektive

Erfindungen mit sehr guter Patentierungs- und Verwertungsperspektive, die während eigenfinanzierter Forschung oder in einem öffentlichen Drittmittelprojekt entstanden sind, werden von der HHU zum Patent angemeldet und die Kosten von der Hochschule sowie den beteiligten Instituten getragen (Details siehe 1) h) Finanzielle Regelungen). Die HHU legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Förderung gründungsbezogener Patentierungsvorhaben. Es werden ausschließlich Erfindungen zum Patent angemeldet, die nach Erstprüfung die Kriterien für Patentierbarkeit zu erfüllen versprechen, deren Weiterentwicklung hin zur Marktreife durch die Erfinder/innen oder ein Unternehmen gewährleistet ist und für die ein attraktiver Absatzmarkt vorhanden ist oder entstehen kann.

d) Allgemeine Grundsätze zum Verkauf oder der Lizenzierung von Rechten des Geistigen Eigentums

Die Entscheidung der HHU, Rechte des Geistigen Eigentums (hier: Patente) und/oder Know-how zu verkaufen oder zu lizenzieren, richtet sich nach einer Vielzahl individueller Faktoren, die zu Beginn der Vertragsverhandlungen mit dem Unternehmen abgeklärt sein müssen, wie zum Beispiel:

- Bedeutung der Rechte des Geistigen Eigentums und Know-hows,
- potentielle wirtschaftliche Verwertbarkeit dieser Rechte,
- Anzahl der potentiellen Anwendungsgebiete dieser Rechte,
- Notwendigkeit weiterer Forschung sowie geschätzte Entwicklungskosten bis zum marktreifen Produkt,
- Kosten der Anmeldung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten,
- Möglichkeit der HHU, diese Kosten selbst zu tragen,
- finanzielle Leistungsfähigkeit der Vertragspartner/innen,
- Nutzungsmöglichkeit für Ausgründung aus der HHU.

Soweit die HHU sich nicht bereits im Vorfeld zur Übertragung von eventuell anfallenden Rechten des Geistigen Eigentums und/oder Know-how an die Vertragspartner/innen verpflichtet hat, wird der Verkauf dieser Rechte in Lizenzanalogie bevorzugt (Ausnahme: Verwertung durch Ausgründungen der HHU, siehe dazu 1) f) Verwertungsperspektive Gründung). Da die HHU im Rahmen der wirtschaftlichen Verwertung der Rechte zusätzliche Einnahmen generieren will, wird sie im Zweifel diejenigen Interessierten als Vertragspartner/innen auswählen, welche wirtschaftlich am leistungsfähigsten sind und voraussichtlich für die beste wirtschaftliche Verwertung der Rechte Sorge tragen werden.

Hinsichtlich der Vertragsgestaltung gelten für die HHU folgende Prämissen:

- Verkauf in Lizenzanalogie vor Lizenzierung (Ausnahme: Verwertung durch Ausgründungen der HHU, siehe dazu 1) f) Verwertungsperspektive Gründung),
- bei Verkauf in Lizenzanalogie: marktüblicher Kaufpreis bzw. marktübliche Meilensteinzahlungen, evtl. Erstattung bereits aufgewandter Schutzrechtsanmelde- und -aufrechterhaltungskosten,
- bei Lizenzierung: evtl. Einmalzahlung, Mindestlizenzgebühr, laufende Umsatzlizenzgebühr, evtl. Erstattung bereits aufgewandter Patentanmelde- und -aufrechterhaltungskosten, eindeutige Kündigungsmöglichkeiten u.a. bei Nichterreichen bestimmter Umsatzzahlen,
- bei Rechten des Geistigen Eigentums mit potentiell mehreren Anwendungsgebieten: möglichst Vermeidung einer Vergabe exklusiver Lizenzen ohne Einschränkung auf einen bestimmten Nutzungsbereich),
- die HHU behält sich zumindest ein Nutzungsrecht in Forschung und Lehre zu nicht-kommerziellen Zwecken vor,
- wissenschaftliche Publikationen werden erst nach Prüfung auf Patentierbarkeit veröffentlicht.

e) Verwertungsperspektive Industrie

Patentfähige und verwertungsrelevante Erfindungen aus den Lebenswissenschaften werden in der Regel zunächst als EP-Anmeldung (europäische Patentanmeldung) von der HHU angemeldet. Für Erfindungen aus anderen technischen Gebieten erfolgt – abhängig von möglichen Zielmärkten – eine deutsche oder EP-Anmeldung. Die Internationalisierung dieser Anmeldung in Form eines PCT-Verfahrens (PCT = Patent Cooperation Treaty) wird nur bei guter Verwertungsperspektive eingeleitet (z.B. mehrere Interessensbekundungen von Industriepartner/innen, ggf. schon vorhandene Letters of Intent etc.). Die Kosten für die PCT-Anmeldung und daraus folgende Nationalisierungen und Regionalisierungen trägt die HHU, wobei 50% der Mittel aus dem zentralen Patentierungsbudget und weitere 50% der Mittel von den beteiligten Instituten zur Verfügung gestellt werden. Die Universität wird bei wenig aussichtsreichen Verwertungsaktivitäten oder bemängelnden Prüfbescheiden des Patentamtes die Patente nicht weiterverfolgen. Sollten die beteiligten Institute die anteilige Finanzierung nicht aufbringen, wird ebenfalls von einer Weiterverfolgung der Schutzrechte abgesehen. Eigentümerin der Schutzrechte ist die HHU.

Zu einer erfolgreichen Verwertung an Industrieunternehmen gehört die Verwendung der Musterlizenz- und Patentverkaufsverträge (bereitgestellt von der Abteilung Forschung und Transfer), in denen eine Nutzung von Erfindungen durch Unternehmen oder ein Verkauf zu marktüblichen Bedingungen vereinbart wird. Die HHU priorisiert den Verkauf von

Schutzrechten in Lizenzanalogie. Anders als bei einer Lizenzvergabe an Dritte gehen bei Verkäufen sämtliche Rechte und Pflichten auf die Käufer/innen über, die ihrerseits die künftigen Kosten des Schutzrechtes tragen. Bei Verkäufen in Lizenzanalogie erfolgt als Kaufpreis eine Einmalzahlung mit anschließenden Erlöszahlungen nach Erreichen festgelegter Meilensteine (Details siehe unter „1) d) Allgemeine Grundsätze zum Verkauf oder der Lizenzierung von Rechten des Geistigen Eigentums“). Die Einnahmen aus der Verwertung eines Patentes werden nach den finanziellen Regelungen in 1) h) aufgeteilt.

f) Verwertungsperspektive Gründung

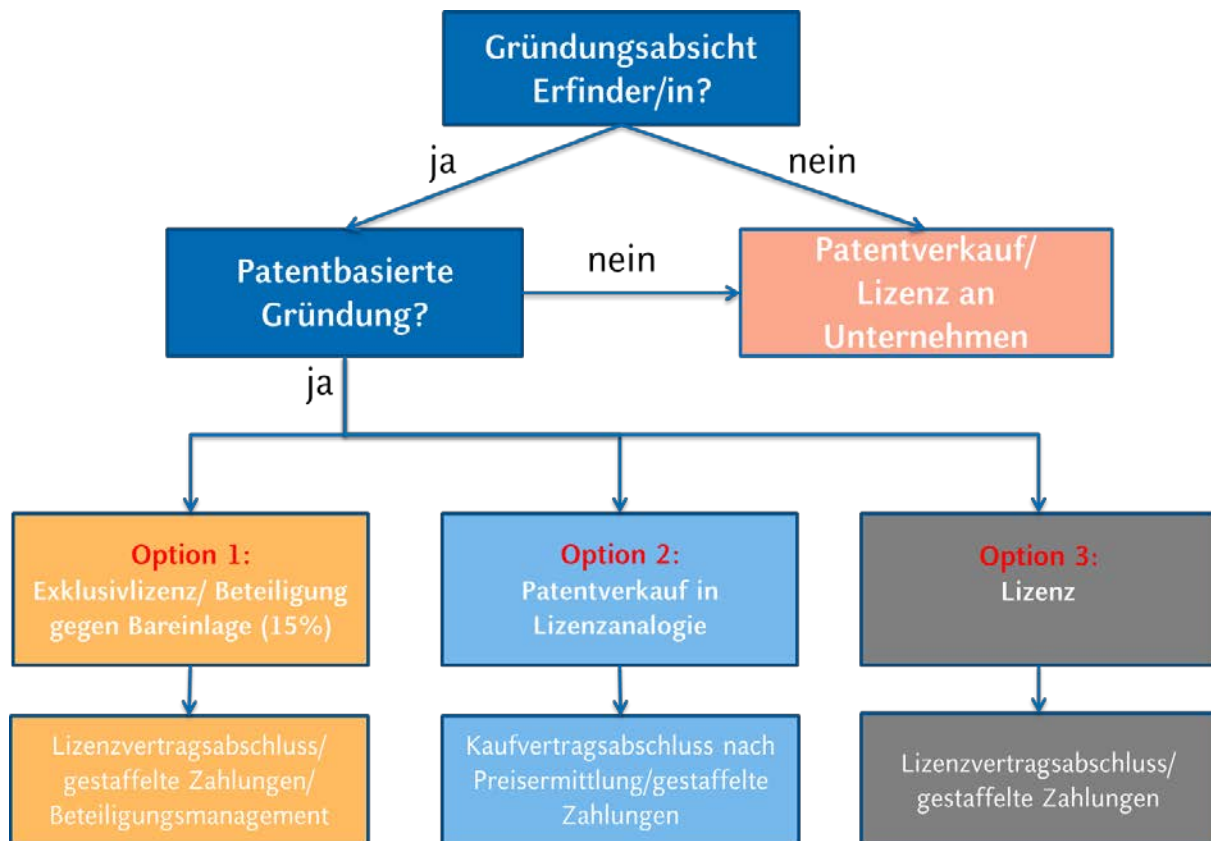
Für aussichtsreiche Ausgründungen der HHU werden die Kosten von gründungsrelevanten Patenterstanmeldungen von der HHU übernommen. Über den Status Quo des Ausgründungsprojektes tauscht sich die Abteilung Forschung und Transfer regelmäßig mit dem CEDUS aus. Die Kosten für die PCT-Anmeldung und daraus folgende Nationalisierungen und Regionalisierungen tragen zur Hälfte die HHU aus dem Patentierungsbudget und zur Hälfte die beteiligten Institute der HHU. 30 Monate ab prioritätsbegründender Erstanmeldung einer Erfindung steht die Nationalisierung/Regionalisierung der PCT-Anmeldung an. Sollte die HHU die Anmeldung weiterverfolgen, werden die Kosten für diese Fortführung des Patenterteilungsverfahrens vor den nationalen Patentämtern ebenfalls jeweils hälftig aus dem Patentierungsbudget der HHU sowie den beteiligten Instituten finanziert.

Zu einem im Verwertungsfahrplan definierten Zeitpunkt wird dem Unternehmen das Patentportfolio zur wirtschaftlichen Nutzung zur Verfügung gestellt. Unter Einbeziehung des CEDUS wird zunächst die aus Sicht der HHU präferierte der drei folgenden Optionen ausgewählt: 1. Vergabe einer Exklusivlizenz für das Patentportfolio bei gleichzeitiger Beteiligung an der Gesellschaft über eine Stammeinlage in bar i. H. v. bis zu 15% durch die Technologietransfer Heinrich Heine Universität (TTHU) GmbH. 2. Patentverkauf in Lizenzanalogie. 3. Vergabe einer Lizenz für das Patentportfolio. Im Anschluss tritt die Abteilung Forschung und Transfer, bei der ersten Option unter Beteiligung der TTHU GmbH, mit der präferierten Option in die Verhandlungen mit den Gründer/innen ein, um zu einer für beide Seiten bestmöglichen Lösung zu gelangen.

Im Insolvenzfall der Ausgründung bleibt bei den Optionen 1 und 3 das Patentportfolio erhalten und wird nicht der Insolvenzmasse zugeführt, da die HHU weiterhin als Schutzrechtsinhaberin fungiert.

Prinzipiell gilt: Sollte das gegründete Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt die Weiterführung der gesamten Schutzrechte und die Kosten übernehmen, wird es als Rechteinhaber eingesetzt; werden die Patente weiterhin aus öffentlichen Mitteln finanziert, bleibt die HHU Rechteinhaberin.

Wenn Geistiges Eigentum, z.B. ein Patent der HHU, als Basis einer Gründung vorgesehen ist, ist es wichtig, dass die HHU über den Status Quo der Gründung informiert ist. Gründer/innen, für die die HHU Patentanmeldungen vornimmt, tauschen sich daher in regelmäßigen Abständen – gekoppelt an die im Verwertungsplan definierten Exits – mit Mitarbeiter/innen der Abteilung Forschung und Transfer über den aktuellen Stand im Gründungsprozess und den Patentierungsstatus aus.



g) Erfinderstatus und Kooperationsbereitschaft

Um Verwertungen von Geistigem Eigentum und Know-how für Wissenschaftler/innen nachvollziehbar durchzuführen, ist es wichtig, dass zuvor intensive Beratungen zu vertraglichen, schutzrechtlichen, formalen, prozessualen und ggf. gründungsbezogenen Rahmenbedingungen stattfinden. Die Abteilung Forschung und Transfer legt dabei Wert auf eine persönliche Ansprache sowie die Begutachtung von Erfindungen/Know-how oder Forschungsergebnissen vor Ort.

Die HHU strebt eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren an: Abteilung Forschung und Transfer, PVA und CEDUS. Dazu gehört beispielsweise, dass Erfinder/innen wissenschaftliche Inhalte für die Ausarbeitung einer Patentan-

meldung bereithalten und für Rückfragen bei Nutzungsinteressen durch Wirtschaftsunternehmen zur Verfügung zu stehen. Es ist wichtig, dass aktuelle Informationen zur Erfindung (z.B. Weiterentwicklung der Erfindung) der Abteilung Forschung und Transfer zur Kenntnis gegeben werden und sie über den aktuellen Status der beteiligten Personen informiert bleibt (z.B. Wechsel des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin). Die Abteilung Forschung und Transfer stellt den Erfindern und Erfinderinnen gemeinsam mit der PVA alle relevanten Patentedokumente zur Verfügung und informiert sie regelmäßig über den Patentierungsprozess. Der gemeinsam mit der HHU festgelegte individuelle Verwertungsfahrplan sollte von allen Beteiligten transparent eingehalten werden. Bei Nicht-Erreichen der Meilensteine behält sich die HHU vor, von einer Aufrechterhaltung der Patente abzusehen (siehe Musterverwertungsfahrplan in der Anlage).

h) Finanzielle Regelungen

Die HHU trägt im Rahmen ihres jährlich festgelegten Patentierungsbudgets sämtliche Kosten für die Erstanmeldung. Für alle Folgeanmeldungen werden 50% der Patentierungskosten aus Mitteln der beteiligten Institute aufgebracht. Die Erfinder/innen der HHU werden nach der gesetzlichen Vorschrift (§ 42 Nr. 4 ArbNErfG) mit 30% an möglichen Verwertungserlösen vor Abzug der Ausgaben beteiligt. 15% der gesamten Verwertungseinnahmen erhält die PVA (sofern die Agentur in den jeweiligen Fall involviert ist), und 55% der Einnahmen verbleiben der HHU zur weiteren Finanzierung von Patenten.

i) Exits zur Aufgabe der Schutzrechte

Die HHU behält sich vor, Patentanmeldungen aufzugeben, wenn die Verwertungsperspektive negativ ist, keine Weiterentwicklung durch die Erfinder/innen erfolgt oder die Wahrscheinlichkeit der Erteilung eines Patentes in Frage steht, z. B. aufgrund negativer Recherche- oder Prüfberichte der Patentämter. Entscheidungen über die Weiterführung von Schutzrechten werden vom Prorektorat für Forschung und Transfer rechtzeitig vor weiteren anfallenden Kosten getroffen: Vor Ende des ersten Jahres der Anmeldung (vor Ablauf des Prioritätsjahres), 30 Monate ab Erstanmeldung (vor Eintritt in die Nationalisierungs- bzw. Regionalisierungsphase), vor Anträgen auf Recherche oder Prüfanträgen sowie bei fälligen Jahresgebühren (siehe Musterverwertungsfahrplan in der Anlage).

2) Schutz und Verwertung Geistigen Eigentums im Rahmen von nicht-wirtschaftlichen und wirtschaftlichen Verträgen mit Dritten

Der sich aus der Zusammenarbeit mit außeruniversitären Partner/innen ergebende Wissen- und Technologietransfer ist eine gesetzliche Aufgabe (§ 3 Abs. 1 HG NRW). Über die Wahrnehmung dieser Aufgabe berichtet die HHU der Öffentlichkeit in ihrem jährlichen Rechenschaftsbericht.

Grundsätzlich gilt für alle Projekte mit Dritten (Unternehmen und Forschungseinrichtungen): Die Projekte bedürfen eines Vertrages, welcher neben der Beschreibung des Projektinhalts die Kosten sowie den Umgang und die Verwertung der erarbeiteten Ergebnisse, des generierten Know-hows und des Geistigen Eigentums regelt. In diesem sollten folgende Prämissen gelten:

- Die Freiheit von Forschung und Lehre darf nicht beeinträchtigt werden.
- Die Publikationsfreiheit der an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler/innen muss gewahrt bleiben. Ausnahmen bedürfen einer Begründung.
- Das Geistige Eigentum der HHU, insbesondere bei der Verwertung von Patenten, wird unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen geschützt.

Um einen gelungenen Transfer von Forschungsergebnissen zu gewährleisten, ist eine umfassende Beratung sowie Unterstützung bei der Erstellung von Förderanträgen, der Patentierung von Forschungsergebnissen sowie der Verhandlung von Verträgen eine wichtige Voraussetzung. Die Abteilung Forschung und Transfer unterstützt ihre Wissenschaftler/innen dabei professionell: Es werden Förderantragsberatungen durchgeführt, Vertragsmuster sowie Textbausteine vorgehalten und ggf. Vertragsverhandlungen durchgeführt.

a) Verbundforschung/Kooperationen

Bei dieser Form der Zusammenarbeit von mehreren gemeinsam forschenden Partner/innen (HHU, Forschungseinrichtungen, Unternehmen), die sich zumeist im Bereich der Grundlagenforschung bewegt, gelten folgende Verwertungsgrundsätze:

- Die HHU ist Inhaberin der Rechte des Geistigen Eigentums, die im Rahmen eines Forschungsprojektes an der HHU entstehen.
- Bei gemeinschaftlich erarbeiteten Rechten des Geistigen Eigentums trifft die HHU mit den anderen Vertragspartner/innen eine gesonderte Vereinbarung über eine eventuelle Anmeldung, Kostentragung und Nutzung.

- Die Vertragspartner/innen räumen sich gegenseitig bei Bedarf und ausschließlich für die Zwecke und Dauer des Verbund- bzw. Kooperationsprojektes an Rechten des Geistigen Eigentums, die bei Beginn des Verbund- bzw. Kooperationsprojektes bereits vorhanden sind oder im Rahmen des Projektes entstehen und zur Durchführung des Projektes von den anderen Vertragspartner/innen benötigt werden, ein nicht-ausschließliches, unentgeltliches Nutzungsrecht ein.
- Eine spätere eventuelle Übertragung oder Nutzung von Rechten des Geistigen Eigentums der HHU erfolgt nach den Vorschriften zum EU-Beihilferecht (derzeit Art. 107 ff. AEUV und der „Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation 2014/C 198/01“) in einer separaten schriftlichen Vereinbarung zu marktüblichen Konditionen. Eine unentgeltliche Weitergabe von Rechten des Geistigen Eigentums der HHU an Unternehmen stellt eine unzulässige Subvention dar und ist daher nicht möglich.
- Die HHU ist zudem – mit den notwendigen Einschränkungen – berechtigt, alle Ergebnisse, die bei der Durchführung des Projektes generiert werden, in wissenschaftlich üblicher Form zu veröffentlichen sowie in Forschung und Lehre zu verwenden. Als Einschränkung gilt hier die Gewährleistung der sachgerechten Durchführung von Patentanmeldungen und des Schutzes von Betriebsgeheimnissen.

b) Auftragsforschung

Für die im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvertrages durch das auftraggebende Unternehmen beauftragten Leistungen gelten folgende Verwertungsgrundsätze:

- Das die Forschung in Auftrag gebende Unternehmen zahlt an die HHU eine marktübliche Vergütung einschließlich angemessener Rendite.
- Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten gehen mit Ausnahme der im Rahmen der Leistungserbringung auf Seiten der HHU entstandenen Erfindungen auf das Unternehmen über.
- Diese Erfindungen werden – soweit von dem Unternehmen gewünscht – von der HHU im Rahmen ihrer rechtlichen Möglichkeiten gemäß ArbNErfG in Anspruch genommen und nach den o. g. Vorschriften zum EU-Beihilferecht in einer separaten schriftlichen Vereinbarung zu marktüblichen Konditionen auf das Unternehmen übertragen. Eine unentgeltliche Weitergabe von Rechten des Geistigen Eigentums der HHU an Unternehmen stellt auch hier eine unzulässige Subvention dar und ist daher nicht möglich.
- Im Falle einer kommerziellen Verwertung der übertragenen Erfindungen durch das Unternehmen wird eine zusätzliche marktübliche Vergütung für die HHU vereinbart.
- Bei der HHU bereits vorbestehende Rechte des Geistigen Eigentums werden je nach Art, Dauer und Umfang ihrer Nutzung für die Zwecke des Unternehmens in die Vergü-

tung eingepreist; bei Nutzung dieser Rechte durch das Unternehmen über die Dauer des Auftragsforschungsvertrages hinaus erhält das Unternehmen lediglich ein eingeschränktes Nutzungsrecht.

- Die HHU ist zudem – mit den notwendigen Einschränkungen – berechtigt, alle Ergebnisse, die bei der Durchführung des Projektes generiert werden, in wissenschaftlich üblicher Form zu veröffentlichen sowie in Forschung und Lehre zu verwenden. Als Einschränkung gilt auch hier die Gewährleistung der sachgerechten Durchführung von Patentanmeldungen und des Schutzes von Betriebsgeheimnissen.

c) Leistungen nach dem Stand der Technik

Bei von Unternehmen beauftragten Leistungen der HHU ohne Forschungsbezug gelten folgende Verwertungsgrundsätze:

- Die Ergebnisse (zumeist Mess- oder Analysedaten, an denen keine Rechte des Geistigen Eigentums begründet werden können) werden dem Unternehmen nach Zahlung der vereinbarten marktüblichen Vergütung zur Verfügung gestellt.
- Die HHU ist – mit den notwendigen Einschränkungen – berechtigt, alle Ergebnisse, die bei der Durchführung des Projektes generiert werden, in wissenschaftlich üblicher Form zu veröffentlichen sowie in Forschung und Lehre zu verwenden. Als Einschränkung gilt hier ebenfalls die Gewährleistung der sachgerechten Durchführung von Patentanmeldungen und des Schutzes von Betriebsgeheimnissen.

In-Kraft-Treten

Diese Richtlinie ist am 29.09.2016 mit Rektoratsbeschluss der HHU in Kraft getreten und wurde mit Rektoratsbeschluss vom 27.04.2017 geändert.

Glossar

Europäische Patentanmeldung (EP-Anmeldung)

Bei einer europäischen Patentanmeldung wird ein Anmelde- und Erteilungsverfahren durchlaufen. Das Patent wird zentral beim Europäischen Patentamt angemeldet (Amtssprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch), geprüft und später ggf. erteilt. Bei Erteilung zerfällt die Anmeldung in nationale Patente. Alle Länder, die dem Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) beigetreten sind, werden bei Anmeldung automatisch benannt. Die Auswahl der Länder kann noch bis zur Erteilung begrenzt werden.

Erfinder/in

Als Erfinder/in werden in dieser Richtlinie Arbeitnehmer/innen der HHU im Sinne des Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbnErfG) bezeichnet, deren wissenschaftliche Tätigkeit zu einer Erfindung geführt hat. Ausgeschlossen sind: Gastdozierende, Stipendiaten und Stipendiatinnen, Studierende, Promovierende und ggf. weitere Personen, die nicht in einem Anstellungs- oder Beamtenverhältnis mit der HHU stehen. Für die genannten Personengruppen besteht jedoch die Möglichkeit, ihre Rechte auf die HHU zu übertragen und einem/einer Arbeitnehmererfinder/in gleichgestellt zu werden.

Erfindung

Eine Erfindung ist eine technische Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges. Sie grenzt sich von einer bloßen „Entdeckung“ ab. Als Erfindungen gelten z. B. NICHT: wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, geschäftliche Tätigkeiten, die bloße Wiedergabe von Informationen oder auch Plänen, Regeln, Verfahren für gedankliche Tätigkeiten und Programme für Datenverarbeitungsanlagen. Im Sinne dieser Richtlinie handelt es sich bei Erfindungen um Dienstleistungen der an der Universität Beschäftigten, die im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit/Aufgabe entstehen oder die auf Erfahrungen/Arbeiten der Universität beruhen.

Geistiges Eigentum

Das Geistige Eigentum umfasst geistige Schöpfungen bzw. immaterielle Güter (z. B. Erfindungen oder Kunstwerke), die ein ausschließliches Recht begründen. Ein ausschließliches

Recht schließt Andere von der Nutzung aus. Unter Geistigem Eigentum werden typischerweise die beiden Kategorien „Gewerblicher Rechtsschutz“ und das „Urheberrecht“ subsumiert.

Gewerbliche Schutzrechte

Zu den Gewerblichen Schutzrechten zählen amtliche registrierte und recherchierbare Rechte wie z. B. das Patent, das Gebrauchsmuster, die Marke, das Design (Geschmacksmuster), Topografieschutz (für Halbleiter) und der Sortenschutz (für Pflanzen).

Know-how

Know-how wird verstanden als die Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die geheim und wesentlich (für die Produktion von Bedeutung) sind. Sie müssen auf die beiden genannten Eigenschaften hin identifizierbar sein.

Patent

Ein Patent ist ein Schutzrecht auf einem Gebiet der Technik, das den Kriterien Neuheit, erfinderische Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit genügen muss. Es ist ein Verbotungsrecht gegenüber Dritten, den geschützten technischen Gegenstand oder das Verfahren zu benutzen, anzubieten, in Verkehr zu bringen, herzustellen, einzuführen oder zu besitzen.

PCT-Verfahren (PCT-Anmeldung)

Das PCT-Verfahren (PCT=Patent Cooperation Treaty) ist ein zentrales Anmelde- und Rechercheverfahren für alle Vertragsstaaten des PCT weltweit. Das Verfahren wird üblicherweise ein Jahr nach einer prioritätsbegründenden Erstanmeldung eingeleitet. Für die Anmeldung wird der Stand der Technik der Erstanmeldung zugrunde gelegt.

