

Patentverwertungsstrategie der Hochschule Mainz

Die Hochschule Mainz betreibt angewandte Forschung und Entwicklung und ist stolz auf ihr Innovationspotenzial. Ergebnisse und Technologien aus Hochschulen liefern neue Erkenntnisse mit einem volkswirtschaftlichen Mehrwert. Es ist ausdrückliches Ziel der Hochschule, den Innovationsgeist zu fördern, die Resultate zu schützen und zu verwerten. Die Kooperationen mit externen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft sollen durch den zielgerichteten Umgang mit Forschungsergebnissen gefördert werden. Die vorliegende Patentverwertungsstrategie soll durch transparente Rahmenbedingungen für den Umgang mit geistigem Eigentum eine Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten schaffen.

I. Ziele der Patentverwertungsstrategie

- Schaffung einer Erfindungskultur an der Hochschule Mainz
- Effektive Nutzung des Wissens unserer Hochschule für die Gesellschaft
- Förderung von Ausgründungen aus der Wissenschaft (Spin-Offs und Start-Ups) auf der Basis der Verwertung von Forschungsergebnissen
- Schutz von innovativem Wissen und Innovationspotenzial
- Erhöhung der Reputation der Hochschule sowie Verbesserung der internationalen Sichtbarkeit
- Einnahmen aus der Verwertung von Schutzrechten zur Förderung der Forschung an unserer Hochschule
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft

Bei der Sicherung des geistigen Eigentums stehen die Erzielung von Einnahmen und der wirtschaftliche Erfolg nicht im Vordergrund.

Die Hochschule Mainz strebt an, Erfindungen ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst als Patent anzumelden. Dies gilt auch für Erfindungen, die im Rahmen von Kooperationsprojekten gemacht werden. Bei Erfindungen im Rahmen von Kooperationen stehen jedem Kooperationspartner grundsätzlich diejenigen erfinderischen Arbeitsergebnisse zu, die das eigene Personal geschaffen hat. Beabsichtigt einer der Kooperationspartner Ergebnisse, an denen die Hochschule Mainz Rechte innehat, direkt zu verwerten, so kann die Hochschule ihm eine Option auf / oder ein Vorkaufsrecht an den Schutzrechten zu marktüblichen Konditionen anbieten. Nach Ende der Kooperation können Altrechte auch nur zu marktüblichen Konditionen übertragen werden. Entsprechende Regelungen sind in die Kooperationsverträge aufzunehmen. Wird ein solches Kooperationsprojekt von dritter Seite gefördert, so werden die Richtlinien der Förderinstitution angemessen berücksichtigt.

Die Hochschule ist bestrebt, Studierende bei der Durchführung von Semesterprojekten mit externen Partnern über Ihre Urheberrechte für eine eventuelle weitere Verwertung ihrer Ergebnisse aufzuklären. Sollten anwendungsbezogene Semesterprojekte angeboten werden, haben Studierende grundsätzlich die Wahl für ein alternatives „freies Projekt“.

Zielgruppen, an welche die Patentverwertungsstrategie der Hochschule gerichtet ist:

- Alle Mitglieder der Hochschule
- Externe Kooperationspartner

Grundsätze für die Verwertung von geschützten Forschungsergebnissen

- Die Hochschule ist vorrangig der Freiheit von Wissenschaft und Forschung verpflichtet. Zum Forschungsspektrum der Hochschule gehören dabei sowohl Grundlagenforschung als auch anwendungsorientierte Forschung.
- Publikationsfreiheit sowie der Einsatz von Forschungsergebnissen in Forschung und Lehre haben einen hohen Stellenwert für die Hochschule Mainz.
- Publikationspflichten im Rahmen von Dissertationen müssen besonders beachtet werden.

II. Maßnahmen zur Erreichung der Ziele für eine Patentverwertungsstrategie

Um die oben genannten Ziele zu erreichen strebt die Hochschule Mainz die Durchführung der folgenden Maßnahmen, insbesondere die Schaffung von Anreizen an:

- Schaffung einer patentfreundlichen Hochschulkultur
- Schaffung einer zentralen Anlaufstelle für Fragen zur Patentverwertung und damit verbundener rechtlicher Aspekte
- Information, Sensibilisierung und Beratung aller Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Hinblick auf die mögliche Verwertung ihrer Forschungsergebnisse
- Berücksichtigung von Patentanmeldungen, bspw. bei Hochschullehrern als besondere Leistungsbezüge - bspw. bei W-Besoldungen – und bei Beschäftigten im Rahmen des TV-L.
- Öffentliche Kommunikation der Patente

III. Verfahren im Umgang mit Erfindungsmeldungen

III.1 Meldepflicht

Nach § 5 des Arbeitnehmererfindungsgesetzes (ArbNErfG) ist jeder Arbeitnehmer/ jede Arbeitnehmerin, der/ die eine Erfindung 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.“

Die Erfindungsmeldung soll unmittelbar an die Hochschulleitung erfolgen.

III.2 Zusammenarbeit mit einer Patentverwertungsagentur

Für die Patentanmeldung und –verwertung arbeitet die Hochschule Mainz mit einer Patentverwertungsagentur (PVA) ihrer Wahl zusammen. Nach Eingang einer Erfindungsmeldung prüft die Hochschule gemeinsam mit der PVA auf Patentfähigkeit und Verwertungsaussichten.

III.3 Entscheidung über die Inanspruchnahme

Die Hochschule wird aussichtsreiche Erfindungen ihrer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel in Anspruch nehmen.

Die mögliche Freigabe einer Erfindung obliegt der Hochschulleitung. Mögliche Gründe für eine Freigabe sind geringe wirtschaftliche Verwertungsaussichten, unverhältnismäßige Kosten für die

Patentierung oder geringe Aussichten auf Patenterteilung. Entscheidet sich die Hochschule, die Erfindung in Anspruch zu nehmen, so wird sie eine Patentanmeldung in Zusammenarbeit mit der PVA betreiben.

Die Hochschule trägt die Patentierungskosten, incl. der Gebühren für die patentanwaltlichen Tätigkeiten, und nimmt hierzu ggf. öffentliche Fördermittel in Anspruch. Die Vergütung der Erfinder erfolgt nach den Bestimmungen des Arbeitnehmererfindergesetzes (z. Zt. 30% der Verwertungserlöse).

Für den Fall, dass die Hochschule die angezeigte Erfindung nicht zum Patent anmelden oder eine erfolgte Patentanmeldung nicht aufrecht erhalten will, wird diese unverzüglich an den Erfinder/ die Erfinder frei gegeben.

III.4 Patentverwertung

Die Verwertung kann grundsätzlich erfolgen durch Lizenzierung, Verkauf oder Übertragung der Rechte in eine Ausgründung. Gewinnmaximierung steht dabei nicht im Vordergrund, eine angemessene Vergütung für den/die Rechteinhaber ist jedoch anzustreben. Dabei stehen weniger kurzfristige Rückflüsse als vielmehr eine angemessene Beteiligung des Rechteinhabers an Umsätzen mit erfindungsgemäßen Produkten oder Verfahren im Vordergrund.

Verwertungsaktivitäten sollen nach der Anmeldung eines Patents grundsätzlich zeitnah beginnen. Bei der Verwertung von Patenten achtet die Hochschule Mainz darauf, dass ihre Handlungsfreiheit im Umfeld der Erfindung möglichst wenig eingeschränkt wird. Die Rechte der Erfinder gemäß § 42 Nr. 3 ArbNErfG sind zu wahren.

Die Hochschule Mainz übernimmt die Verteidigung von Patenten gegen Angriffe Dritter und nach Einzelfallprüfung, soweit dies wirtschaftlich sinnvoll ist.

Falls für spezifische Technologiebereiche oder Forschungsschwerpunkte Patentportfolios gebildet werden, gelten die Bestimmungen der Strategie entsprechend.

IV. Unternehmensgründung / Ausgründung aus der Wissenschaft

Die Hochschule Mainz unterstützt die Ausgründung aus der Hochschule und damit die Schaffung von innovativen Arbeitsplätzen in der Region. Die Hochschule setzt ihre Patente auch zur Unterstützung von Ausgründungen ein. Falls ein Mitglied der Hochschule eine Ausgründung auf Basis einer Erfindung plant, so wird dies – sofern ein tragfähiges Geschäftsmodell vorliegt – in der Verwertungsstrategie der Hochschule Mainz gegenüber externen Verwertungen bevorzugt berücksichtigt.

Beschlossen in der Sitzung des Senats am 01.07.2015.

Dem Hochschulrat vorgestellt am 09.07.2015.

Mainz, den 30.07.2015

Der Präsident

Hochschule Mainz
Lucy-Hillebrand-Straße 2, 55128 Mainz

Anhang: Definitionen, Differenzierungen von Erfindungen:

- *Erfindung* bezeichnet alle patentierbaren bzw. potenziell patentierbaren Ideen, Arbeitsergebnisse sowie die zugrundeliegende oder damit in Zusammenhang stehende Technologie, die für die Entwicklung oder Anwendung von Ideen bzw. Know-how erforderlich ist.
- *Diensterfindung* bezeichnet eine, während der Dauer des Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses gemachte Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitnehmer/ Beamten der Hochschule obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen bzw. Arbeiten der Hochschule beruht (Erfahrungserfindung). Im Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) wird der Umgang mit Diensterfindungen von Mitgliedern einer Hochschule geregelt.
- *Freie Erfindungen* und Erfindungen, die nicht dem ArbNErfG unterliegen, sind Erfindungen, welche die obigen Voraussetzungen nicht erfüllen. Hierunter fallen auch Erfindungen von Mitgliedern einer Hochschule, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zur Hochschule stehen. Diesen kann das Angebot gemacht werden, wie Diensterfinder gestellt zu werden.
- *Altrechte* sind Rechte, welche die Hochschule bereits vor Beginn einer Kooperation innehatte.