

## Patentstrategie der Hochschule Düsseldorf

### Ziele

Der Sicherung und Verwertung der Rechte aus den Forschungs- und Entwicklungsergebnissen der HSD wird eine wichtige Rolle sowohl für die Darstellung der Hochschule als Technologieträger innerhalb der Region als auch für das Renommee der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugemessen. Schutzrechte und ihre Verwertung werden als unverzichtbares Mittel für die Entwicklung eines erfolgreichen Transfers von Technologie gesehen. Eine möglichst breite Basis eigener Schutzrechte, insbesondere im Bereich der Forschungsschwerpunkte der HSD, sichert die Möglichkeit zukünftiger Forschungstätigkeiten auf dem jeweiligen Gebiet ab und bietet Vorteile in Bewilligungsverfahren von Fördergeldern. Daher ermutigt die HSD ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Erfindungen zu melden, damit gemeinsam eine Patentierung und Verwertung betrieben werden kann.

Die Hochschule Düsseldorf strebt die folgenden Ziele an:

- Sicherung wissenschaftlicher Ergebnisse aus der Hochschulforschung,
- Erhöhung der Attraktivität gegenüber Forschungspartnern durch hohe Professionalität im Umgang mit Schutzrechten und Verwertung,
- Aufbau eines Patentportfolios unter besonderer Berücksichtigung der Forschungsschwerpunkte der Hochschule,
- Einbindung freier Erfinder/innen (z.B. Studierende und andere Beteiligte oder Arbeitsvertrag mit der HSD) mit dem Angebot gleicher Konditionen und gleicher Betreuung wie bei den Hochschulerfinder/innen,
- Unterstützung von innovativen Ausgründungen auf Basis gesicherter Rechte
- Erzielung von Rückflüssen aus dem Verwertungsgeschäft.,
- Bei der Verwertung soll der Lizenzierung vor einem Verkauf der Vorzug gegeben werden,
- Erhöhung der Attraktivität als Arbeitgeber und Forschungsort durch hohe Professionalität im Umgang mit Schutzrechten und Verwertung

Durch die von ihr gehaltenen Schutzrechte dokumentiert die Hochschule Düsseldorf ihre Bedeutung als Technologie-Quelle für die Region. Die Hochschule sieht es als Teil ihrer Aufgaben an, technische Lehren auch über Patentschriften öffentlich verfügbar zu machen. Es wird davon ausgegangen, dass eine schutzrechtliche Sicherung von Ergebnissen aus der Hochschulforschung die Basis für wirtschaftliche Engagements legt, die oftmals auf der Grundlage schutzrechtlich gesicherter Erkenntnisse geschehen.

## **Durchführung:**

Die HSD ist Mitgesellschafter der PROvendis GmbH, einer Patentverwertungsagentur der NRW Hochschulen. Die Verwertung schutzrechtlich relevanter Ergebnisse geschieht an der HSD zentral und in enger Abstimmung mit den Erfindern und der Verwertungsgesellschaft. Die Koordination aller Prozesse und die Entwicklung einer optimalen Verwertungsstrategie unter Einbeziehung aller Beteiligten erfolgt dabei im Dezernat für Forschung und Transfer. Zur Unterstützung des Patentierungs- und Verwertungsprozesses vereinbaren die Beteiligten einen Verlaufsplan, der insbesondere festlegt, welche Leistungen (durch wen) erbracht werden müssen und zu welchen Zeitpunkten einzelne Meilensteine erreicht werden müssen.

Neue Erfindungsmeldungen erfolgen schriftlich an den Vizepräsidenten für Forschung und Transfer. Wenn das Dezernat „Forschung und Transfer“ keine formalen Mängel feststellt, werden Patentierbarkeit und wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung geprüft. Stehen jedoch formale Mängel der Erfindungsmeldung der weiteren Bearbeitung der Erfindung entgegen, so erhält der Erfinder eine entsprechend Benachrichtigung mit der Möglichkeit, die Erfindungsmeldung in überarbeiteter Form erneut einzureichen.

Der Erfinderwillen und das Ergebnis aus der Bewertung von Patentierbarkeit und Verwertbarkeit bestimmen die weitere Vorgehensweise der Hochschule wie folgt:

### **Nicht patentierbar**

Nicht patentierbare Erfindungen werden grundsätzlich freigegeben.

### **Gründungsabsicht der Erfinder**

Eine von den Erfindern angezeigte Gründungsabsicht, die auf der Erfindung beruht, hat Vorrang vor anderen Verwertungsmöglichkeiten. Die Erfindung wird von der HSD unbeschränkt in Anspruch genommen. Es wird eine prioritätsbegründende deutsche Anmeldung ausgearbeitet und beim DPMA mit Prüfungsantrag eingereicht.

Die Erfinder erhalten eine Information, dass dieser Vorrang vor anderweitigen Verwertungen endet, wenn nicht spätestens 2 Monate vor Ablauf des Prioritätsjahres Gründungsaktivitäten aufgezeigt werden (Businessplan, Gründung bereits erfolgt...). Falls dieser Nachweis fehlt, wird die Erfindung wie eine gleichartig bewertete Erfindung ohne angezeigte Gründungsabsicht weiterverfolgt.

Ist eine Gründung erfolgt oder in Vorbereitung, so muss darüber entschieden werden, in welcher Form die HSD das Patent unterstützend in die Ausgründung einbringen kann, z.B. als Beteiligung der HSD, durch Überlassung oder Lizenzierung. Bei Lizenzierungen ist zu beachten, dass die Zahlungen ggf. erst für einen späteren Zeitpunkt vereinbart werden, um die Liquidität in der Startphase nicht zu verringern. Wird das Patent als Anteil der HSD an dem neuen Unternehmen eingebracht, muss bedacht werden, dass das Patent im Falle einer Insolvenz gefährdet ist. Diese Fragen müssen jedoch innerhalb der Hochschulstrategie für Existenzgründungen betrachtet werden

### **Erfindung patentierbar mit Verwertungspotential**

Die Erfindung wird unbeschränkt in Anspruch genommen. Eine Verwertung erfolgt entweder durch die Hochschule selbst oder durch die Beauftragung einer Patentverwertungsgesellschaft. Es soll zuerst eine prioritätsbegründende deutsche Anmeldung mit Prüfungsantrag erfolgen.

### **Erfindung patentierbar ohne wirtschaftliches Verwertungspotential**

Eine schlechte Verwertungsperspektive für eine patentierbare Erfindung kann viele Ursachen haben. Häufige Gründe sind: Die erfindungsgemäße Idee ist ihrer Zeit so weit voraus, dass

eine Vermarktung erst in späteren Jahren wirtschaftlich ist, Dritte haben einen Anteil an der Erfindung (und dürfen sie folglich kostenlos nutzen und der HSD konkrete Lizenzierungen untersagen), mögliche Verwertungserlöse sind zu gering, um die Kosten aus Patentierung und Verwertungsaktivitäten zu finanzieren oder es werden gar keine Verwertungsmöglichkeiten gesehen.

Für die Hochschule gibt es jedoch weitere Argumente, die für eine Inanspruchnahme sprechen:

- Die Erfindung steht im Kontext zu einem geförderten Projekt. Hier kann eine Patentierung Pflicht sein.
- Absicherung von Arbeitsergebnissen.
- Steigerung des Renommées der Hochschule
- Motivation der Erfinder
- Schlüsseltechnologie. Ggf. laufen weitere Arbeiten auf dem Gebiet oder sind geplant.
- Schwerpunktgebiet der Hochschule. Technologiefeld soll mit eigenen Patenten abgedeckt werden. Vorteilhaft bei der Bewilligung von Drittmittelanträgen.
- Es wird erkannt, dass längerfristig ein Verwertungserfolg möglich ist.

Weitere Gründe sind denkbar. Es ist immer eine Einzelfallentscheidung erforderlich.

Eine Inanspruchnahme durch die HSD führt zu einer prioritätsbegründenden deutschen Anmeldung mit Prüfungsantrag. Spätestens mit dem Eintreffen des Prüfbescheides muss der Stand der erfindungsbezogenen Arbeiten neu erfasst werden und im Kontext mit dem Inhalt des Prüfbescheids das weitere Vorgehen beschlossen werden.

### **Gemeinfreie Nutzung einer Erfindung**

Erfinder haben die Möglichkeit, bei der Meldung ihrer Erfindung anzugeben, dass sie ihre erfinderische Idee der Allgemeinheit gemeinfrei zur Verfügung stellen wollen. Es ist hierbei die entsprechende Erklärung aller beteiligten Erfinder erforderlich. Die Hochschule wird diesen Erfindewunsch insbesondere unter Berücksichtigung von Vertrags- oder Förderbedingungen bei ihrer Entscheidung über die Verwertung der Erfindung berücksichtigen.

### **Drittmittelanträge**

Unabhängig von einer expliziten Erfindungsmeldung wird im Rahmen der Bearbeitung eines Drittmittelantrags eine schutzrechtliche Analyse des Projekts im Dezernat Forschung & Transfer durchgeführt. Falls innerhalb dieser Analyse patentierbare Merkmale gefunden werden, die bislang nicht Gegenstand einer Erfindungsmeldung waren, erfolgt eine entsprechende Information an den Antragsteller.

### **Schutzrechte aus Projekten mit Dritten**

Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Geschäftsbedingungen der HSD. Geistiges Eigentum soll dabei grundsätzlich denjenigen gehören, bei denen es entstanden ist. Während der Projektlaufzeit soll explizit eingebrachtes oder entstehendes Wissen gegenseitig frei verfügbar sein. Sofern die Verwertung geschützter Ergebnisse nicht vertraglich geregelt ist (z.B. durch die Geschäftsbedingungen der HSD) erfolgt eine Verwertung durch die PROVendis oder im Rahmen einer Ausgründung durch die Erfinder.

### **Aufrechterhaltung von Schutzrechten**

In den Gebühren für eine Patentanmeldung beim DPMA sind die Kosten für die Aufrechterhaltung in den ersten zwei Jahren enthalten.

Im weiteren Verlauf wird gemeinsam mit dem Erfinder, jeweils 2 Monate vor Fälligkeit der nächsten Zahlung von Aufrechterhaltungsgebühren, über die Weiterverfolgung oder Aufgabe des Schutzrechtes entschieden. In diese Entscheidung gehen die Verwertungssituation, Fortschritte bei einer möglicherweise erfolgten Gründung und Prüf- bzw. Rechercheberichte des Amtes mit ein.

### **Internationalisierung**

Über eine Internationalisierung einer Schutzrechtsanmeldung wird gemeinsam mit dem Erfinder vor Ablauf des Prioritätsjahres, unter Berücksichtigung erster Prüf- bzw. Rechercheberichte des Patentamtes und der Verwertungssituation, entschieden.

Im Allgemeinen erfolgen weitere Anmeldungen nur in verwertungsrelevanten Regionen. Die Erfinder erhalten Auslandsfreigaben für alle Länder, in denen die HSD keine eigenen Anmeldungen einreichen möchte.

### **Evaluierung**

Der Erfolg der Strategie soll nach 5 Jahren evaluiert werden. Die Evaluation erfolgt auf Grundlage eines eigens entwickelten Evaluationsplans. Die Evaluation stützt sich dabei auf Dokumentenanalysen, Befragungen und Analyse von Daten (z.B. Anzahl Erfindungsmeldungen, Inanspruchnahmequoten, Erteilungsquoten, Verwertungserlöse...). Ziel der Evaluation ist es, die Umsetzung der Strategie und der damit verbundenen Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit zu untersuchen und Handlungsempfehlungen zur Optimierung abzuleiten.

### **Finanzierung**

Die Finanzierung der Patentierungskosten der Hochschule soll in der Regel aus den Mitteln des Projekts bzw. des Auftrags erfolgen, in dessen Kontext die Erfindung entstanden ist. Daher ist darauf zu achten, dass entsprechende Mittel beantragt bzw. im Angebot eingerechnet werden. Die Hochschule stattet die Stabsstelle Forschung und Transfer mit den notwendigen Ressourcen aus. Die Stabsstelle kann sich zum Erreichen ihre Zielsetzungen externer Dienstleister bedienen