

# Leitlinien für den Umgang mit Geistigem Eigentum an der Hochschule Niederrhein

## Prolog

Innovative anwendungsorientierte Forschungs- und Entwicklungsleistungen sind Kernkompetenzen der Hochschule Niederrhein. Die verfassungsrechtlich geschützte Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit stellt sicher, dass die Forschungstätigkeiten der Hochschule und der Umgang mit den Forschungsergebnissen nicht ungerechtfertigt eingeschränkt werden dürfen. Dem gegenüber stehen die Interessen der Privatwirtschaft, die im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers häufig eine Exklusivität beim Zugang zu den Forschungsergebnissen sowie eine strenge Geheimhaltung anstrebt. In diesem Spannungsfeld nimmt der Schutz von geistigem Eigentum an der Schnittstelle zur wirtschaftlichen Verwertung eine Schlüsselfunktion ein. Die Leitlinien für den Umgang mit Geistigem Eigentum tragen dieser Interessenkollision Rechnung und legen für die Hochschule Niederrhein sowohl klare Handlungsanweisungen als auch anzustrebende Ziele fest. Diese IP-Leitlinien<sup>1</sup> sind als integraler Bestandteil der Forschungs- und Transferstrategie der Hochschule Niederrhein zu sehen.

### 1. Interne Politik bezüglich des Geistigen Eigentums

Folgende Ziele und Grundsätze bilden die Basis für die IP-Strategie Hochschule Niederrhein:

- Als Ausprägung des wissenschaftlichen Auftrages der Hochschule und der verfassungsrechtlichen Wissenschaftsfreiheit wird grundsätzlich eine zeitnahe Veröffentlichung der Forschungsergebnisse zugunsten der Allgemeinheit angestrebt.
- Erzielte Forschungsergebnisse sollen aber für die weitere Verwendung auch geschützt werden und müssen daher bis zur ihrer Prioritätsanmeldung<sup>2</sup> streng vertraulich behandelt werden.
- Die Forschungsergebnisse der Hochschule sollen wirtschaftlich verwertet werden.
- Alle Forschungsergebnisse sollen stets, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Verwertung, für weitere Forschung und Lehre an der Hochschule zugänglich und nutzbar sein.

Die Patentbeauftragten der Hochschule Niederrhein sind der Persönliche Referent des Vizepräsidenten für Forschung und Transfer und die Justitiarin für Forschung und Transfer. Unterstützt werden sie durch den PatentScout<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> IP ist die gängige Abkürzung für Intellectual Property = Geistiges Eigentum.

<sup>2</sup> Prioritätsanmeldung: i.d.R. beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA); bei international bedeutenden Erfindungen mit sehr guten Verwertungsaussichten kann auch direkt bei der World Intellectual Property Organisation (WIPO, als PCT Anmeldung) oder beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet werden.

<sup>3</sup> Die Einrichtung des PatentScouts an der HN ist eine Projektförderung des Wissenschaftsministeriums NRW. Sie hat die Aufgaben der Sensibilisierung, Beratung und Unterstützung der Wissenschaftler/innen hinsichtlich Erfindungen, Schutzrechten und deren Verwertung, insbesondere bei der Durchführung von Patentrecherchen und der Kommunikation mit der zuständigen Patentverwertungsagentur, der Provendis GmbH.

Der administrative Ablauf an der Hochschule von der erfinderischen Idee bis zur Anmeldung des Schutzrechts soll im Interesse der Erfinder und Erfinderinnen der folgende sein:

1. Beratung und Vorrecherche in den einschlägigen Datenbanken durch den PatentScout, am besten vor der Abgabe der Erfindungsmeldung
2. Ausfüllen des Erfindungsmeldungsformulars mit der Unterstützung des PatentScouts
3. Abgabe der Erfindungsmeldung im Justitiariat Forschung und Transfer der Hochschule
4. Prüfung der Erfindung auf Vermarktungspotential und Patentfähigkeit durch die Patentverwertungsagentur Provendis GmbH
5. Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung durch die Hochschule binnen vier Monaten nach Abgabe der ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung
6. Im Fall der Inanspruchnahme Anmeldung von Schutzrechten und wirtschaftliche Verwertung der Erfindung. Ein Verzicht auf eine Schutzrechanmeldung nach der Inanspruchnahme ist nur mit der Zustimmung der Erfinder und Erfinderinnen möglich.

Auch nach der Anmeldung des Schutzrechts arbeiten die Provendis GmbH, die Hochschule Niederrhein und die jeweiligen Erfinderinnen und Erfinder kooperativ zusammen.

## **2. Erfindungsmeldungen**

Alle verbeamteten und angestellten Beschäftigten der Hochschule Niederrhein sind nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbnErfG) verpflichtet, ihre Erfindungen der Hochschule Niederrhein unverzüglich in Textform zu melden. Wenn es sich um eine Dienstleistungserfindung im Sinne des ArbnErfG handelt, kann die Hochschule die Erfindung für sich in Anspruch nehmen. Die Erfinder und Erfinderinnen erhalten im Gegenzug eine Arbeitnehmererfindervergütung nach den Vorgaben des § 42 Nr. 4 ArbnErfG. Die Entscheidung über eine mögliche Freigabe der Erfindung an die Erfinder und Erfinderinnen erfolgt binnen vier Monaten nach dem Einreichen einer ordnungsgemäßen Erfindungsmeldung. Andernfalls gilt die Erfindung als durch die Hochschule in Anspruch genommen (§ 6 Abs. 2 ArbnErfG). Falls eine Erfindungsmeldung nicht vollständig ist, wird der Erfinder bzw. die Erfinderin binnen zwei Monaten darüber informiert und um Nachreichung der fehlenden Angaben gebeten.

Alle anderen Personengruppen, z.B. Studierende, Gastwissenschaftler, Stipendiaten, Honorar-Professoren etc., die zwar an der Hochschule Niederrhein tätig, aber keine Arbeitnehmer der Hochschule sind, sind nicht nach dem ArbnErfG verpflichtet, ihre Erfindungen der Hochschule Niederrhein zu melden. Die Hochschule Niederrhein bietet aber den Erfindern aus diesem Personenkreis („Nicht-Arbeitnehmer“) grundsätzlich eine erste Beratung an und weist auf die Erfindungsübertragungsmöglichkeit bei beiderseitigem Interesse hin. Nach erfolgreicher Übertragung wird die Hochschule Niederrhein die Erfindung nach dem ArbnErfG behandeln und den Erfinder entsprechend vergüten. Eine Meldepflicht für Personen, die keine Arbeitnehmer im Sinne des ArbnErfG sind, kann sich aber aus einer anderen vertraglichen Beziehung zur Hochschule ergeben (z.B. Werkvertrag, Lehrbeauftragter, Beitrittserklärungen von Studierenden). Entscheidend ist dann, was in den Verträgen geregelt ist.

Die Broschüre „Informationen von A bis Z für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ der Hochschule Niederrhein verweist unter dem Stichwort „Erfindung“ auf die Meldepflicht und diese IP-Leitlinien, ebenso die Internetseite der Hochschule unter „Erfindungen und Patente“.

### **3. Grundsätze für die Inanspruchnahme bzw. Freigabe von Erfindungen**

Die Entscheidungen zur Inanspruchnahme oder Freigabe von Erfindungen, zu Schutzrechanmeldungen im In- und Ausland und Aufgabe von anhängigen oder erteilten Schutzrechten erfolgen im Präsidium unter Berücksichtigung der Empfehlung der Provendis GmbH als zuständige Patenverwertungsagentur. Die Provendis GmbH prüft die Erfindung im Hinblick auf Schutzrechtsfähigkeit und Verwertungspotenzial.

Eine Inanspruchnahme der Erfindung mit einer aussichtsreichen Verwertung kann nur stattfinden, wenn die Mitwirkung der Erfinder und Erfinderinnen am Verwertungsprozess sichergestellt ist.

Zur Profilbildung und zur Stärkung der Forschungsschwerpunkte der Hochschule Niederrhein sowie zur Optimierung der Drittmittelinwerbung, kann sich die Hochschule ausnahmsweise auch für „strategische“ Patenanmeldungen entscheiden. In diesen Fällen kann sie eine schutzrechtfähige Erfindung auch bei kurzfristig geringen Verwertungschancen in Anspruch nehmen.

### **4. Grundsätze für die Verwertung von geschützten Forschungsergebnissen**

Nach der Prioritätsanmeldung durch die Hochschule beginnt der Verwertungsprozess. Die Hochschule Niederrhein arbeitet bei der Suche nach einem für die Verwertung geeigneten Industriepartner in der Regel mit der Provendis GmbH zusammen, die die Hochschule auch bei der Ermittlung von Marktpreisen unterstützt. Als Verwertungsformen kommen grundsätzlich in Betracht:

- Einfache oder ausschließliche Lizenzierung des Schutzrechts
- Verkauf des Schutzrechts
- Ausgründungen.

Unabhängig von der Verwertungsform des jeweiligen Schutzrechts, behält die Hochschule Niederrhein grundsätzlich ein kostenfreies Nutzungsrecht für ihre Lehr- und Forschungstätigkeit.

Folgende Maßnahmen zur Steuerung und Unterstützung der Verwertung von geschützten Forschungsergebnissen sind an der Hochschule Niederrhein bereits implementiert oder befinden sich in der Implementierungsphase:

- „Patente mit Verwertungserfolg für die HN“ ist als Leistungskennzahl für den Bereich Forschung etabliert und spielt beispielsweise bei der Vergabe von Leistungsbezügen eine Rolle.
- Bei Anträgen zu Patentverwertungsförderprogrammen werden Erfinder und Erfinderinnen gezielt angesprochen und unterstützt.
- Etablierung eines Managementprozesses für die Verwertungsaktivitäten, um eine Übersicht über erteilte und anhängige Schutzrechte und die bisher getätigten Verwertungsaktivitäten zu schaffen. Es finden regelmäßige Reviews und Besprechungen der Vorgehensweise zwischen der Hochschule Niederrhein und der Provendis GmbH statt.
- Etablierung eines „Innovationslabors“ zur Stärkung der Verwertungsaktivitäten.

## 5. Grundsätze für Projekte mit Dritten

Das Fundament für eine spätere Verwertung von Forschungsergebnissen wird in den FuE-Verträgen gelegt, die die Hochschule mit Kooperationspartnern und Auftraggebern schließt. Durch die Bestimmungen des Vertrages ist in jedem Einzelfall für einen Interessenausgleich zwischen Hochschule und Industriepartner zu sorgen. Besondere Bedeutung kommt dabei den Regelungen zur Geheimhaltung, zu finanziell marktüblichen Bedingungen und zur Einräumung von Nutzungsrechten an und Verkauf von Forschungsergebnissen zu.

Auch im Falle eines Forschungs- oder Entwicklungsauftrages ist eine im Rahmen des Projektes entstandene Erfindung niemals von dem Auftrag als „mit beauftragt“ umfasst. Die Eigenschaft einer Erfindung als neue Lösung für ein technisches Problem schließt ihrer Natur nach bereits aus, dass sie beauftragt werden kann. Ist dennoch ein konkretes Ergebnis beauftragt, muss dieses Ergebnis bereits bekannt sein und kann daher keine neue technische Lösung und damit keine Erfindung im Sinne des Patentrechts sein. Erfindungen sollen daher als besondere Leistung immer gesondert durch den Auftraggeber vergütet werden.

Bereits bei Projektbeginn bestehende oder außerhalb des Projektes entstandene Schutzrechte, die für die Durchführung des Projektes notwendig sind, können von den Partnern für die Dauer und Zwecke des Projektes unentgeltlich genutzt werden. Nach Projektende oder für außerhalb des Projektes liegende Zwecke ist eine Nutzung der projektunabhängigen Schutzrechte des Partners nur zu marktüblichen Bedingungen möglich.