



**STRATEGIE
ZUM UMGANG MIT GEISTIGEM EIGENTUM
DER UNIVERSITÄT HOHENHEIM**

REFERAT WISSENSTRANSFER DER ABTEILUNG FORSCHUNGSFÖRDERUNG (AF3)

Präambel

Die Förderung von Wissens- und Technologietransfer gehört zu den gesetzlich verankerten Kernaufgaben der Universitäten (§ 2 Abs. 5 Landeshochschulgesetz). Mit ihrem einzigartigen wissenschaftlichen Profil und ihren zukunftssträchtigen Forschungsschwerpunkten in den Bereichen Bioökonomie und Nachhaltigkeit, Globale Ernährung, Klimawandel und Ökosysteme, Lebensmittel, Ernährung und Gesundheit ist sich die Universität Hohenheim ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in besonderem Maße bewusst. Sie ist daher bestrebt, die in der Universität generierten wissenschaftlichen Erkenntnisse und Ergebnisse für Gesellschaft und Wirtschaft optimal nutzbar zu machen, zu schützen und zu verwerten. Auch die Universität profitiert von der Interaktion und dem wechselseitigen Austausch von Ideen, Wissen und Technologien mit Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Ziel der vorliegenden Strategie ist die Darstellung transparenter Grundsätze für den Umgang mit dem an der Universität generierten Wissen. Es sollen klare Grundsätze und Vorgehensweisen bezüglich der Nutzung und Verwertung des Geistigen Eigentums der Universität festgelegt werden, an denen sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler - und ihre Kooperationspartner in Wirtschaft und Gesellschaft - orientieren können, um ihrer wichtigen Aufgabe im Bereich des Wissens- und Technologietransfers bestmöglich gerecht werden zu können.

Ihr **Ansprechpartner** in allen Fragen rund um Geistiges Eigentum, Schutzrechte, Transfer und Verwertung ist das **Referat Wissenstransfer** der Abteilung Forschungsförderung.

I. Geistiges Eigentum/ Intellectual Property

Alle an der Universität Hohenheim entstehenden Forschungsergebnisse stellen Geistiges Eigentum dar. Zum Geistigen Eigentum zählen sowohl schutzrechtsfähige als auch nicht schutzrechtsfähige Arbeitsergebnisse. Im Fokus der vorliegenden Strategie steht der Umgang mit schutzrechtsfähigen Arbeitsergebnissen. Dabei kann es sich um Erfindungen, Urheberrechte oder auch gewerbliche Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Marken, Design, und Sortenschutz handeln.

Grundsätzlich steht Geistiges Eigentum und das Verwertungsrecht daran demjenigen zu, der es generiert hat, also der jeweiligen Wissenschaftlerin/ dem jeweiligen Wissenschaftler. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (u.a. aus dem Urheberrecht und Arbeitnehmererfindergesetz) können diese Rechte jedoch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auf die Universität Hohenheim übergehen, z. B. wenn die Universität diese Rechte als Arbeitgeber in Anspruch nimmt.

Auch Personen ohne vertragliche Bindung zur Universität arbeiten oft an Forschungsprojekten der Universität mit, etwa Studentinnen und Studenten, Stipendiatinnen und Stipendiaten, Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler oder andere Beteiligte. Diese Personen werden über Projektbeteiligungsverträge einem Arbeitnehmer der Universität Hohenheim bezüglich der Regelungen des Arbeitnehmererfindergesetzes und der Verschwiegenheit gleichgestellt.

II. Umgang mit Geistigem Eigentum

1. Interessenlage

Im Umgang mit dem Geistigen Eigentum der Universität und seiner Verwertung bestehen verschiedene Interessen der Betei-

ligten (Universität, Erfinderinnen und Erfinder, ggf. Geldgeber), die unter Umständen gegenläufig sein können.

Für die Universität sind profilbildende und öffentlichkeitswirksame Schutzrechte ein wichtiger Nachweis ihrer Leistungen in Forschung und Technologietransfer, beispielsweise als Kennzahl für Rankings. Darüber hinaus kann ein Schutzrecht einen wirtschaftlichen Wert darstellen und bei Verkauf oder Lizenzierung Erlöse für die Universität generieren. Auf der anderen Seite ist das Anmelden und Halten von Schutzrechten für die Universität sehr teuer, sodass im Einzelfall wohl überlegt sein muss, ob der Kostenaufwand einer Schutzrechtsanmeldung gerechtfertigt und lohnenswert ist (Verpflichtung der Universität zu wirtschaftlichem Handeln, § 7 LHO i.V.m. § 13 Abs. 3 LHG).

Auch für die Wissenschaftlerin/ den Wissenschaftler ist ein angemeldetes Schutzrecht ein Leistungsnachweis. Darüber hinaus können sie auch finanziell von einem Schutzrecht profitieren: aus eventuellen Einnahmen aus der Schutzrechtsverwertung erhält die Erfinderin/ der Erfinder eine Vergütung von 30 % (§ 42 Arbeitnehmererfindergesetz - ArbNEG).

Auf der anderen Seite hat die Wissenschaftlerin/ der Wissenschaftler auch Interesse daran, ihre/ seine Ergebnisse möglichst zügig zu publizieren. Bereits publizierte Forschungsergebnisse sind jedoch nicht mehr patentierbar, da ein wesentliches Merkmal der Patentfähigkeit die Neuheit ist. Es muss also jeweils eine Abwägung erfolgen, ob die schnelle Publikation oder die Anmeldung eines Schutzrechts für die Wissenschaftlerin/ den Wissenschaftler die bessere Vorgehensweise ist.

Und auch die Geldgeber/ Wirtschaftspartner haben Interesse am Geistigen Eigentum, das aus den von ihnen finanzierten Projekten hervorgeht. Geldgeber der öffentlichen Hand verpflichten häufig die

Universität als Mittelempfänger zur Verwertung schutzrechtsfähiger Projektergebnisse – es besteht in solchen Fällen also eine Verwertungspflicht der Universität (z. B. ANBest-P/ BNBest-P). Bei privaten Geldgebern wie Firmen besteht das Interesse häufig darin, die Verwertungsrechte am Geistigen Eigentum der Universität möglichst kostenlos oder günstig übertragen zu bekommen. Die Universität ist diesbezüglich jedoch rechtlich gebunden und kann schutzrechtsfähige Arbeitsergebnisse nur gegen eine marktübliche Zusatzvergütung abgeben (Beihilferahmen der Europäischen Union für Forschung, Entwicklung und Innovation). Bei der häufig von privaten Auftraggebern gewünschten Übertragung aller Rechte an den Projektergebnissen ist unbedingt zu bedenken, dass die Ergebnisse dann weder für die weitere Forschung und Lehre verwendet werden dürfen noch publiziert oder patentiert werden können. Die Übertragung einer Erfindung kann die Wissenschaftlerin/ den Wissenschaftler daher in ihrer/ seiner weiteren Forschungsarbeit unter Umständen behindern. Auch wenn ein einfaches Nutzungsrecht an den abgetretenen Ergebnissen für Forschung und Lehre vereinbart werden kann, können die Ergebnisse i.d.R. nicht in weiteren Forschungsverträgen mit anderen Vertragspartnern verwendet werden, sind also für den Wissenschaftler nur eingeschränkt nutzbar.

2. Zielsetzung

Kernziele bei der Verwertung des Geistigen Eigentums der Universität und insbesondere der Anmeldung von Schutzrechten sind die Berücksichtigung der Wünsche der Urheberinnen und Urheber bzw. der Erfinderinnen und Erfinder sowie die langfristige Stärkung des Forschungsprofils und der Wettbewerbsfähigkeit der Universität Hohenheim. Schutzrechtsanmeldungen können aufgrund der mit ihnen verbundenen Kosten kein Selbstzweck

sein – berücksichtigt werden muss auch das jeweilige Kosten-Nutzenverhältnis im konkreten Fall. Über Schutzrechtsangelegenheiten kann daher nicht in Standardprozessen entschieden werden. Die Universität Hohenheim ist bestrebt, in diesem Spannungsfeld einen Ausgleich zwischen den Interessen der beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, der Universität und der Mittelgeber zu schaffen, den gesetzlichen Erfordernissen Rechnung zu tragen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das generierte Geistige Eigentum bestmöglich verwertet und in Gesellschaft und Wirtschaft wirksam werden kann.

3. Umgang mit Erfindungen und Patenten

In Bezug auf Erfindungen ist zunächst zwischen den sog. Diensterfindungen und den sog. freien Erfindungen zu unterscheiden:

Diensterfindungen sind gem. § 4 Abs. 2 ArbStättG solche Erfindungen, die während der Dauer des Arbeitsverhältnisses erfolgt sind und die entweder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden Tätigkeit entstanden sind oder maßgeblich auf Erfahrungen bzw. Arbeiten aus seiner Diensttätigkeit beruhen. Möchten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität Hohenheim eine Diensterfindung offenbaren (z.B. weil diese Erfindung öffentlich zugänglich gemacht oder ggf. entsprechende Schutzrechte angemeldet werden sollen), sind sie gemäß dem Arbeitnehmererfindergesetz (§ 5) verpflichtet, die Diensterfindung der Universität Hohenheim als ihrem Dienstherrn zu melden. Hiervon unbenommen bleibt die sog. Negative Publikationsfreiheit, d.h. das Recht der Wissenschaftlerin/ des Wissenschaftlers, ihre/ seine Erfindung geheim zu halten (§ 42 Nr. 2 ArbStättG).

Handelt es sich um eine sog. freie Erfindung (also eine Erfindung, die nicht im Rahmen oder auf Grundlage der Dienstpflicht des Mitarbeiters geschaffen wurde),

die öffentlich zugänglich gemacht werden soll, besteht eine Mitteilungspflicht gegenüber der Universität (§ 18 ArbStättG).

Für Erfindungsmeldungen und Mitteilungen an die Universität ist das auf der Webseite der Abteilung Forschungsförderung abrufbare Formular zu verwenden.

Die Universität Hohenheim nimmt nach Einreichung der Erfindungsmeldung durch die Wissenschaftlerin/ den Wissenschaftler eine Bewertung bezüglich der Möglichkeit zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten (z.B. Patentanmeldung) sowie hinsichtlich der kommerziellen Verwertbarkeit und bestehender vertraglicher Verpflichtungen vor. Dabei bedient sie sich der Expertise der TLB GmbH, einer externen Patentverwertungsagentur. Auf dieser Grundlage wird entschieden, ob die Universität die Erfindung in Anspruch nimmt oder diese an die Erfinderin/ den Erfinder freigibt.

Sofern die Universität eine Diensterfindung in Anspruch genommen hat, wird sie in der Regel für diese Erfindung eine Patentanmeldung in ihrem Namen und auf ihre Kosten vornehmen. Die Diensterfinderrinnen und Diensterfinder werden darin als solche genannt und sind gehalten, die Universität beim Anmeldeverfahren zu unterstützen. Für den Fall, dass eine gemeinsame Anmeldung mit Dritten (z.B. einem Kooperationspartner) erfolgt, werden die Kosten zwischen den Anmeldern aufgeteilt.

Im Falle der Freigabe der Erfindung an die Erfinderin/ den Erfinder kann diese/r eigenständig ein Schutzrecht anmelden. Abwicklung und Kosten für eine solche Anmeldung übernimmt sie/ er in diesem Fall selbst.

4. Umgang mit nicht geschützten Ergebnissen oder nicht schutzrechtsfähigem Material

Im Rahmen von Forschungstätigkeiten kann es auch zum Austausch von nicht

geschütztem Wissen oder Material der Universität kommen. Hierzu zählen u.a. biologische Materialien wie Organismen, Zelllinien, DNA oder RNA. Bei Weitergabe solcher Ergebnisse oder Materialien, z.B. an Kolleginnen und Kollegen von anderen Universitäten oder Forschungseinrichtungen, zur wissenschaftlichen oder kommerziellen Nutzung und Verwertung werden i.d.R. sog. Material Transfer Agreements abgeschlossen, um entsprechende Nutzungsbedingungen festzuschreiben.

Know-how, also Wissen bezüglich konkreter Anwendungen, ist ebenfalls als wissenschaftlicher wie wirtschaftlicher Wert nicht zu unterschätzen und sollte daher bei der Zusammenarbeit mit Partnern über bi- bzw. multilaterale Geheimhaltungsvereinbarungen geschützt werden.

5. Umgang mit Geistigem Eigentum und Zuchtmaterial im Bereich der Pflanzenzüchtung

Die Zusammenarbeit mit privaten Züchtern erfolgt durch den Abschluss von exklusiven oder nicht exklusiven Lizenzverträgen.

Bei der Lizenzierung oder Übertragung von Pflanzensorten, die an der Universität Hohenheim gezüchtet wurden, oder entsprechendem Zuchtmaterial, erhalten die Züchterinnen und Züchter der Universität Hohenheim ebenfalls einen Anteil an den Einnahmen.

Maßgeblich für die Abgabe der Lizenzen sind die Richtlinien der Universität Hohenheim für die Abgabe von Pflanzensorten, Erbkomponenten für Pflanzensorten und sonstigem Zuchtmaterial.

III. Formen der Verwertung des Geistigen Eigentums

Die Verwertung Geistigen Eigentums ist mit großen Chancen, jedoch auch mit erheblichen Risiken verbunden. Ziel der Universität Hohenheim ist, die Risiken

möglichst zu minimieren und gleichzeitig die beinhalteten Chancen zu erhöhen.

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten für die wirtschaftliche Verwertung Geistigen Eigentums: Lizenzierung, Verkauf und der Weg der Unternehmensgründung. Welche dieser Möglichkeiten gewählt wird, also die jeweils beste Ausschöpfung des Vermögenswertes Geistiges Eigentum bietet, ist letztlich immer eine einzelfallbezogene Entscheidung der Universität gemeinsam mit ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern .

Um ihren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern weitere Forschungsaktivitäten auf dem jeweils betroffenen Forschungsgebiet zu ermöglichen, achtet die Universität Hohenheim grundsätzlich darauf, sich an dem von ihr generierten Geistigen Eigentum zumindest ein Nutzungsrecht zur Forschung und Lehre einzuräumen.

1. Verkauf und Übertragung

Im Fall von Erfindungen ist zunächst zu differenzieren, ob die Erfindung im Rahmen einer mit privatwirtschaftlichen Mitteln finanzierten Auftragsforschung oder im Rahmen eines öffentlich geförderten Forschungsprojekts entstanden ist. Es bestehen jeweils verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen, welchen u.a. in entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder Kooperationsvereinbarungen mit den Forschungspartnern Rechnung getragen wird.

Insbesondere im Bereich der Auftragsforschung erfolgt aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen meist die Übertragung bzw. der Verkauf an den Auftraggeber, u.a. in Bezug auf Erfindungsanteile und Schutzrechte. Dabei ist hinsichtlich der Erfindungen zu beachten, dass diese als schöpferischer Akt ihrer Natur nach nicht planbar sind und daher nicht als Bestandteil eines Forschungsauftrags verstanden werden können. Sie stellen vielmehr eine

zusätzliche Leistung dar, die jeweils gesondert vergütet werden soll. Eine solche Vergütung orientiert sich an marktüblichen Bedingungen. Um zu vermeiden, dass der Verkauf bzw. die Übertragung gegen Zahlung einer zu geringen Vergütung erfolgt, wird durch entsprechende vertragliche Klauseln sichergestellt, dass bei einer sich später entwickelnden besonderen wirtschaftlichen Bedeutung der entsprechenden Erfindung zusätzliche Zahlungen fällig werden.

2. Lizenzierung

Alternativ kann eine Lizenzierung erfolgen. Die Universität Hohenheim bleibt bei diesem Verwertungsmodell Inhaberin ihres Geistigen Eigentums und Anmelderin der jeweiligen Schutzrechte, sie vergibt diesbezüglich Nutzungsrechte an ihre Vertragspartner. Die Nutzungsrechte können bei diesem Verwertungsmodell ausschließlich oder nicht ausschließlich, an einen oder mehrere Vertragspartner, auf bestimmte Geschäftsbereiche begrenzt bzw. territorial begrenzt oder unbegrenzt eingeräumt werden. Dies richtet sich nach den jeweiligen Interessen der Universität sowie ihrer Vertragspartner und kann flexibel gestaltet werden.

3. Unternehmensgründungen

Universitäre Start-ups sind äußerst innovationsträchtig und stellen eine immer mehr an Bedeutung gewinnende Form der Verwertung universitären Wissens dar. Die Universität Hohenheim unterstützt ihre Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daher auch bei der Gründung von Firmen, die auf Basis der an der Universität generierten Forschungsergebnisse marktreife Produkte oder Dienstleistungen anbieten möchten. Dabei kann die Universität den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Phase der Vorbereitung wichtige Hilfestellung leisten, indem sie über die verschiedenen staatlichen Förderprogramme berät und Unterstützung bei der Antragstellung leistet. Sind Erfindungen

der Gründer bzw. entsprechende Schutzrechte Grundlage für das Gründungsvorhaben, so wird die Universität die Interessen der Gründer - im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen - so weit wie möglich berücksichtigen, um das junge Unternehmen zu unterstützen. Patente der Universität können z.B. an Start-ups (zum jeweiligen abzuschätzenden Marktwert) übertragen oder auch lizenziert werden.