

IP- UND VERWERTUNGSSTRATEGIE DER RUHR- UNIVERSITÄT BOCHUM ZUM UMGANG MIT FOR- SCHUNGSERGEBNISSEN

01.02.2022

Die Ruhr-Universität Bochum (RUB) generiert als eine der größten Universitäten Deutschlands kontinuierlich neue Forschungsergebnisse und Ideen in einem breiten Spektrum von der Grundlagenforschung bis zu angewandten Entwicklungen, und von den Geisteswissenschaften bis zu den Ingenieurwissenschaften.

Der Transfer von Wissen, Technologien und Erkenntnissen ist daher neben Forschung und Lehre die dritte Kernaufgabe der RUB. Mit verschiedenen Angeboten und Einrichtungen ebnet die RUB Wege des Austauschs zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft. Wissenschaftler*innen erhalten ebenso wie Studierende kompetente Beratung und Unterstützung, wenn es darum geht ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse zu schützen, mit Praxisvertreter*innen in Forschungsprojekten weiterzuentwickeln und die Erkenntnisse zu verbreiten, bis hin zur Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsideen.

Die RUB fördert Entrepreneurship im Studium und bietet Studierenden bereits in frühen Phasen ihres Studiums vielfältige Möglichkeiten, ihre unternehmerischen Fähigkeiten auszuprobieren und zu entwickeln. Hierzu werden verstärkt Praxiselemente und betriebliche Aufgabenstellungen in Lehrformate eingebunden und von den Lehrenden der RUB als umfassendes Weiterbildungsangebot gestaltet.

Die öffentlich und privat geförderte Drittmittelforschung soll durch schutzrechtlich gesicherte Forschungsergebnisse, insbesondere Patente, gestärkt werden. Die Forschungsbereiche der RUB werden durch Schutzrechte strategisch gestärkt und sichtbar.

Darüber hinaus will die RUB ihrer gesellschaftlichen Aufgabe und Verantwortung zur Verbreitung und Nutzung des generierten Wissens gerecht werden. Universitäre Innovationen sollen durch Ausgründungen sowie Lizenzierung oder Verkauf der Wirtschaft neue Impulse liefern.

Die erfolgreiche Umsetzung von Forschungsergebnissen in Produkte kann nur erfolgen, wenn das Potential einer Idee rechtzeitig erkannt und geschützt wird. Die erfolgreiche Umsetzung von Forschungsergebnissen durch Unternehmen ist Grundlage für regionale, nationale und internationale Wettbewerbsfähigkeit. Als öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtung hat die RUB daher eine gesellschaftliche Verantwortung, die über die Eigeninteressen der RUB als Universität und die Wissenschaftler*innen als Quelle der Forschungsergebnisse hinausgeht.

Die RUB bekennt sich klar zum Transfer von Forschungsergebnissen als strategischen Schwerpunkt und betrachtet ihn als Teil ihrer, im Transferleitbild verankerten, Transferstrategie.

1. DIE ZIELE DER IP- UND VERWERTUNGS-STRATEGIE

Als Volluniversität generiert die RUB in den unterschiedlichsten Fachgebieten Forschungsergebnisse im Sinne von Erkenntnissen und Methoden mit einer wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeit. Diese sind nicht auf technische Lösungen (Erfindungen) beschränkt. Vielmehr können auch Ergebnisse intellektueller Kreativität wie Werke und Designs einen Vermögenswert darstellen. Im Rahmen intellektueller Prozesse wie Forschen, Experimentieren, Kommunizieren, Lernen, Lehren, Lesen oder Schlussfolgern kann gezielt oder zufällig ein Ergebnis entstehen. Geistiges Eigentum wird daraus, wenn dieses Ergebnis erfasst, gemanagt und einer Verwertung zugeführt wird. Mit Hilfe der IP- und Verwertungsstrategie möchte die RUB die berechtigten Interessen der Wissenschaftler*innen, Lehrstühle, Institute, Verwaltung und der Universität als Ganzes in Einklang bringen.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Verwertung ist die Sensibilisierung und Bereitschaft der Wissenschaftler*innen der RUB, ihre Forschungsergebnisse der Verwaltung mitzuteilen und bei der Sicherung und Verwertung mitzuwirken. Die RUB unterstützt dieses außerordentlich wichtige Engagement ihrer Wissenschaftler*innen durch eine professionelle Beratung und transparente Prozesse, von der Meldung eines Forschungsergebnisses, dessen Bewertung, dessen Schutz bis hin zur Verwertung. Darüber hinaus ist es ein Anliegen der RUB, ihre Forschungsergebnisse und deren erfolgreiche Verwertung durch engagierte Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen.

Dabei muss allen Beteiligten klar sein: Investitionen in Schutzrechte sind risikobehaftet. Eine professionelle Herangehensweise und gut ausgestattete Infrastruktur erhöhen die Chancen einer erfolgreichen Verwertung.

Allerdings hängt der tatsächliche monetäre Verwertungserfolg auch von einer Reihe außerhalb der RUB und des Forschungsergebnisses liegenden Umständen ab.

Die RUB verfolgt einen ganzheitlichen Verwertungsansatz für ihre Forschungsergebnisse. Dazu zählt einmal die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen durch Lizenzgebühren oder Einnahmen aus einem Verkauf. Es geht aber nicht ausschließlich um die Fokussierung auf einzelne profitable Ergebnisse, sondern auch um den strategischen Einsatz von Forschungsergebnissen beispielsweise als

- Zusätzliche Motivation der Wissenschaftler*innen durch Transfer ihrer Ergebnisse in die Wirtschaft oder Beteiligung an den Verwertungseinnahmen
- Profilierung bestimmter Forschungsschwerpunkte
- Stärkung des Renommees der Wissenschaftler*innen und der RUB
- Gewinnung neuer Kooperationspartner*innen
- Nutzung in Unternehmensgründungen
- Zentraler Bestandteil für die öffentliche und private Drittmittelinwerbung
- Nutzbarmachung der Ergebnisse der Wissenschaft für die Gesellschaft

Die RUB setzt sich grundsätzlich zum Ziel, die Zahl der von der RUB gehaltenen Schutzrechte, insbesondere der Patente zu erhöhen. Auf dieser Basis kann mittels einer gelebten IP- und Verwertungsstrategie mittelfristig ein werthaltiges Schutzrechtsportfolio gebildet werden.

2. DIE ZIELE DER IP- UND VERWERTUNGS-STRATEGIE

2.1 GRUNDSÄTZE ZUR SCHUTZRECHTLICHEN SICHERUNG VON FORSCHUNGSERGEBNISSEN

Die RUB bekennt sich zu einer transparenten Entscheidungsfindung und formuliert Kriterien für Entscheidungen zur schutzrechtlichen Sicherung und Verwertung von Forschungsergebnissen. Eine Flexibilität für Einzelfälle bleibt darüber hinaus bestehen.

Die Grundlage eines Verwertungskonzepts ist eine individuelle Schutzstrategie. Je nach Forschungsergebnis, Technologie und Entwicklungsstand wird dieses Prozedere individuell modifiziert. Um den Verwertungsprozess besser planen und in seinem Verlauf verfolgen zu können, wird ein Verwertungskonzept unter Einbindung der RUB, der Erfinder*innen und der Patentverwertungsagentur (PVA) erstellt.

Die Kriterien für den Ausstieg aus einer Patentierung sind einzelfallabhängig, werden in dem Verwertungskonzept festgelegt und einer regelmäßigen Prüfung unterzogen. Werden die fallindividuell festgelegten Meilensteine nicht eingehalten, wird die Patentanmeldung in der Regel aufgegeben.

Der Exit für alle weiteren Schutzrechte, z. B. Marken, Designs oder Geschmacksmuster, erfolgt nach analogen Kriterien wie bei Patenten.

2.2 GRUNDSÄTZE ZUR WIRTSCHAFTLICHEN VERWERTUNG VON FORSCHUNGSERGEBNISSEN

Ethische Belange einer Verwertung werden im Einklang mit der Verfassung der RUB behandelt. Dies betrifft Erfindungen aus ethisch empfindlichen bzw. „gefährneigten“ Bereichen oder wenn der vorgesehene Verwertungspartner aus einer Branche oder einem Staat stammt, mit dem die RUB aus ethischen Gründen eine Zusammenarbeit ablehnt. Die Compliance Richtlinie der RUB ist zu beachten.

Wenn es weitere Rechteinhaber*innen gibt, erfolgt eine Absprache hinsichtlich weiterer Schritte mit dem/der Dritten und die Vereinbarung eines Miteigentümervertrags. Konflikte zwischen Wissenschaftlern*innen der RUB, z. B. über Erfinder- oder Urheberrechtsanteile, werden innerhalb der RUB moderiert.

Die Vermarktung der Forschungsergebnisse erfolgt über eine PVA. Alle Vermarktungsaktivitäten der PVA erfolgen grundsätzlich in Absprache mit der RUB und möglichst unter Einbeziehung der Wissenschaftler*innen. Die Vermarktungsaktivitäten zielen darauf ab, maximale Einnahmen für die Hochschule zu generieren. Typischerweise werden hierzu exklusive Lizenzverträge oder Übertragungsverträge in Lizenzanalogie abgeschlossen. Für einzelne Technologien oder Forschungsergebnisse kann aber auch der Abschluss nicht-exklusiver Verträge vorteilhaft sein.

2.3 GRUNDSÄTZE ZUR INANSPRUCHNAHME UND FREIGABE VON ERFINDUNGSMELDUNGEN SOWIE DER VERWERTUNG SONSTIGER FORSCHUNGSERGEBNISSE

Bei Erfindungen – technische Lösungen für technische Probleme – als Forschungsergebnis ist das Verfahren durch gesetzliche Regelungen formalisiert. Nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz sind die Erfinder*innen verpflichtet, Dienstervfindungen den Patentbeauftragten der Verwaltung der RUB (Dezernat 1, Abteilung 4) zu melden. Die RUB stellt ein Erfindungsmeldungsformular zur Verfügung.

Gemeldete Erfindungen, die nicht anderweitig vertraglich gebunden sind, werden durch die Patentbeauftragten und die PVA unter Einbeziehung der Erfinder*innen auf ihre Patentfähigkeit und ihr Verwertungspotential geprüft. Auf der Basis der daraufhin erstellten Stellungnahme erfolgt eine Inanspruchnahme oder Freigabe der Erfindung durch die RUB. Bei Inanspruchnahme wird die RUB Eigentümerin der Erfindung. Die RUB nimmt eine Erfindung in Anspruch oder entscheidet sich für eine Verwertung von sonstigen Forschungsergebnissen, wenn dies finanziell oder strategisch von Interesse ist.

2.4 GRUNDSÄTZE ZUR FINANZIERUNG

Die RUB als Patentinhaberin finanziert grundsätzlich alle direkten und indirekten Patentierungskosten zunächst vor. Die Aufteilung der Verwertungserlöse erfolgt im Normalfall wie folgt:

- a) 30% der Nettoverwertungseinnahmen der RUB vor Abzug von Ausgaben steht nach dem Arbeitnehmererfindergesetz den Erfinder*innen zu,
- b) 5-15% der Nettoverwertungseinnahmen der RUB vor Abzug von Ausgaben erhält die PVA (gemäß Vertrag),
- c) die verbleibenden Einnahmen nutzt die RUB für die Finanzierung der Patentierungs- und Verwertungsaktivitäten.

Kommt die RUB zu dem Ergebnis, die Erfindung nicht in Anspruch zu nehmen, bietet sie den beteiligten Instituten und Lehrstühlen an, sich an der Patentierung von Erfindungen zu beteiligen. Die jeweiligen Institute oder Lehrstühle können sich mit bis zu 100% der direkten Schutzrechtskosten (Patentanwaltskosten, Amtsgebühren,

Übersetzungskosten) beteiligen. Im Gegenzug erhalten sie bis zu 100% der Nettoerlöse der RUB nach Abzug aller Ausgaben und Aufwendungen (inklusive der Verwaltungskosten, Erfinder*innenvergütung und PVA Anteil, sofern dieser wegen Verwertung anfällt). In allen Fällen werden die Schutzrechte durch und auf die RUB angemeldet. Die Verwaltung der Schutzrechte erfolgt durch die RUB mit Unterstützung der PVA. Für die Finanzierung aller weiteren Schutzrechte gelten dieselben Bestimmungen.

2.5 GRUNDSÄTZE ZUR VERTRAGLICHEN GESTALTUNG ZUM SCHUTZ VON GEISTIGEM EIGENTUM

Für die Gestaltung von Verträgen für Drittmittelprojekte und jeder Art von Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie Verträge mit Hochschulangehörigen stehen an der RUB Vertragsmuster zur Verfügung. Diese Muster dienen als Grundlage für Vertragsverhandlungen. Die RUB stellt sicher, dass die Musterverträge Regelungen zum Umgang mit Forschungsergebnissen, insbesondere Schutz, Eigentum, Nutzungsrechte und Übertragung enthalten, die mit dieser Strategie übereinstimmen.

Die RUB hat oder sorgt für einheitliche hochschulinterne Standards, die den Akteur*innen bei Vertragsverhandlungen Hilfe bei der Wahrung Ihrer Interessen geben sollen. Dies sind insbesondere:

- a) Forschungsergebnisse werden zu marktüblichen Konditionen zur Verfügung gestellt.
- b) Die Ermittlung der Marktüblichkeit erfolgt, nachdem die Forschungsergebnisse entstanden sind.
- c) Pauschalbeträge für Forschungsergebnisse werden in der Regel mit Öffnungsklauseln versehen.
- d) An Forschungsergebnissen wird vor ihrer Entstehung nur eine zeitlich befristete Option auf Einräumung einer Lizenz eingeräumt.
- e) Forschungsergebnisse werden in der Regel durch Lizenzen aber auch durch Verkäufe verwertet. Verkäufe werden bevorzugt in Lizenzanalogie abgewickelt.
- f) Bei Lizenzverträgen werden bevorzugt unterschiedliche Erlösbestandteile kombiniert: Einstandszahlungen am Beginn der Vertragslaufzeit, ereignis- und zeitgebundene Meilensteinzahlungen und umsatzabhängige Lizenzgebühren mit der Vereinbarung einer Mindestlizenzgebühr.
- g) Bei Übertragung von Erfindungen oder noch nicht offengelegten Patentanmeldungen soll die RUB bis zur Offenlegung einer ersten Anmeldung als Mitmelderin geführt werden.

3. VERANTWORTLICHKEITEN UND ZUSTÄNDIGKEITEN

Den Mitgliedern der RUB sollen die Meldung, der Schutz und die Verwertung ihrer Forschungsergebnisse so weit wie möglich erleichtert werden. Hierfür werden transparente Prozesse zur Verfügung gestellt. Auf der Homepage der RUB und detailliert im Serviceportal werden die entsprechenden Informationen und Prozesse für die Wissenschaftler*innen in deutscher und englischer Sprache bereitgestellt.

Die RUB arbeitet bei der Administration, Bewertung, dem Schutz und der Verwertung von Forschungsergebnissen mit der PROvendis GmbH zusammen, die sie gemeinsam mit den anderen Hochschulen des Verbundes NRW Hochschul-IP (ehemals NRW-Patentverbund) als Gesellschafterin trägt.

Patentanwäl*innen können von der PVA empfohlen und nach Absprache mit der RUB von der PVA namens und in Vollmacht der RUB mit der schutzrechtlichen Sicherung der Forschungsergebnisse beauftragt werden.

4. BESONDERE HANDLUNGSFELDER

Die RUB möchte den Technologietransfer mit Forschungsergebnissen weiter ausbauen. Hierzu sind eine Reihe von Handlungsfeldern und Maßnahmenpaketen beschlossen worden, um die bisher gemachten Anstrengungen zu intensivieren und eine Kultur zum Transfer von Forschungsergebnissen zu etablieren.

4.1 SCHAFFUNG EINES SCHUTZRECHTSFREUNDLICHEN KLIMAS

Die Generierung, Meldung und Verwertung von Forschungsergebnissen soll einen höheren Stellenwert erlangen und in den Hochschulalltag integriert werden. Gleichzeitig soll Wissenschaftler*innen, die sich auf diesem Feld engagieren, mit weiteren Maßnahmen besondere Wertschätzung entgegengebracht werden. Der verantwortungsvolle Umgang mit Forschungsergebnissen mit Innovationspotential soll durch Sensibilisierungsmaßnahmen unterstützt werden. Wissenschaftler*innen werden durch die Patentbeauftragten mit Hilfe der PVA frühzeitig im Verwertungsprozess unterstützt, beraten und geschult.

Neben der Beteiligung an den Verwertungseinnahmen in Höhe von 30% nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz, setzt die RUB folgende finanzielle Anreize für die Beschäftigten bei der Meldung, der Bewertung, dem Schutz und der Verwertung von Erfindungen zu unterstützen:

- Bei Erfinder*innen der W2- und W3-Besoldung sollen erteilte Patente als zulagenrelevant berücksichtigt werden, sofern dies in den Berufungs- und Bleibeverhandlungen so vereinbart wurde.
- Die Fakultäten berücksichtigen Schutzrechte in ihren leistungsbezogenen Mittelverteilungen wie Publikationen.

Die RUB möchte die freien Wissenschaftler*innen aktiv in die IP- und Verwertungsstrategie einbinden. Sie haben die Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse wie Beschäftigte der RUB bewerten, schützen und verwerten zu lassen, sofern sie ihre Eigentumsrechte an den Forschungsergebnissen an die RUB abtreten. Die RUB übernimmt in diesen Fällen die Beratung und die Bewertung, den Schutz und die Verwertung der Ergebnisse, d. h. sie sichert die Prozesse und übernimmt alle anfallenden Kosten. Im Gegenzug werden die nicht-angestellten RUB-Angehörigen wie Beschäftigte der RUB an den Verwertungseinnahmen beteiligt. Bei Erfindungen sind dies entsprechend den gesetzlichen Regelungen bei Arbeitnehmererfindungen 30% der Nettoeinnahmen der RUB.

4.2 STÄRKUNG VON GRÜNDUNGEN AUS DER RUB

Es ist ein Ziel der RUB, die Anzahl von Gründungen aus der RUB zu vermehren und Gründer*innen bestmöglich zu unterstützen. Dies erfordert einen besonderen Umgang mit Forschungsergebnissen bei der Nutzung durch Ausgründungen.

Forschungsergebnisse welche als Basis einer Ausgründung dienen können, werden von der RUB in Anspruch genommen und schutzrechtlich gesichert. Voraussetzung hierfür ist, dass mit den Erfinder*innen, Urheber*innen, Designer*innen etc. eine Vereinbarung getroffen wird, die folgendes enthält:

- ein Geschäftsmodell und Businessplan, welche die Ernsthaftigkeit der Gründungsabsicht untermauern,
- die Verpflichtung der Gründungswilligen die Ausgründung zu betreiben,

- einen Zeitplan für die Rückzahlung mindestens der (Schutzrechts)kosten der RUB über die Lizenzzahlungen

Die RUB ist bereit – unter Berücksichtigung von EU-Beihilfenrecht und Haushaltsrecht – die wirtschaftliche Verwertung an ggf. finanzstarke Dritte zurückzustellen, solange der vereinbarte Zeitplan eingehalten wird.

In der Regel wird den Existenzgründungen, an denen Angehörige der RUB beteiligt sind, eine exklusive Lizenz zu marktüblichen Bedingungen gewährt. Dabei wird die Verpflichtung zur Zahlung der marktüblichen Lizenzgebühren kapitalschonend zeitlich möglichst weit nach hinten verschoben. Einstandszahlungen und Meilensteinzahlungen werden zugunsten einer höheren umsatzabhängigen Vergütung möglichst gering gehalten, um die Existenzgründung gerade zu Anfang nicht übermäßig zu belasten.

4.3 ERHÖHUNG DES SCHUTZRECHTSAUFKOMMENS

Die Rechtslage im Zusammenhang mit dem Schutz und der Verwertung von Forschungsergebnissen beinhaltet eine Reihe von Rechten und Pflichten für die Wissenschaftler*innen. Alle Neuberufenen werden durch (digitale) Informationsveranstaltungen oder geeignete Veröffentlichungen im Internet über den Stellenwert und die Schutznotwendigkeiten von Forschungsergebnissen und deren Verwertung informiert und sensibilisiert sowie über die Rechtslage bei Forschung und Verwertung informiert. Gemeinsam mit der PVA sollen für die Wissenschaftler*innen Hemmschwellen zu dem Patentprozess abgebaut werden.

Neben der Kernaufgabe des Schutzes und der Verwertung kommen u. a. Know-how, urheberrechtlich geschützten Werken wie Software, Designs, Marken, Halbleiter, Sorten etc. insbesondere im Zusammenhang mit Existenzgründungen eine besondere Bedeutung zu. Die RUB möchte auch die Nutzung dieser nicht patentierbaren Forschungsergebnisse stärken. Hierfür muss zunächst die Sensibilisierung der Wissenschaftler*innen für den Inhalt und den Wert dieser Forschungsergebnisse gestärkt und die hochschulinternen Prozesse etabliert werden.

4.4 ERHÖHUNG DES TRANSFERERFOLGES

Die RUB strebt an, ihre Transfererfolge durch eine Reihe von Maßnahmen zu erhöhen. Dazu gehören

- a) Die Bildung von Schutzrechtsportfolios
- b) Die transferorientierte Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen sowie Unterstützung und individuelle Hilfestellung für Wissenschaftler*innen durch die RUB-Antragsberatung
- c) Regelmäßige Schutzrechts- und Verwertungsportfoliobetrachtungen
- d) Die Verfolgung von Schutzrechtsverletzungen
- e) Regelmäßige Evaluation der IP- und Verwertungsstrategie