

Patent- und Vermarktungsstrategie der Universität Kassel

Einführung

Für die Universität gibt es mehrere Motive, geistiges Eigentum professionell und gezielt zu sichern und zu vermarkten. Grundsätzlich sollen durch den Schutz und die Lizenzierung (oder den Verkauf) von Patenten Forschungsergebnisse für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung nutzbar gemacht werden. Die Universität kann damit im Erfolgsfall Erlöse erzielen, die der Refinanzierung des Patentvermarktungsgeschäftes dienen. Zugleich ist allerdings auch festzustellen, dass die Bedeutung von Patenten im Wissenschaftssystem steigt. Patente signalisieren die Anwendungskompetenz von WissenschaftlerInnen und sie stärken damit die Möglichkeiten der Einwerbung von Forschungsdrittmitteln. Außerdem können im Rahmen von Lizenzierungsprozessen begleitende F&E-Projekte generiert werden. Für den akademischen Nachwuchs, der den Weg in die berufliche Praxis anstrebt, sind Patente ein Nachweis für die Fähigkeit, wissenschaftliche Arbeiten in die Anwendung umzusetzen. Ein weiteres Ziel liegt in der Unterstützung von Unternehmensgründungen durch WissenschaftlerInnen oder Studierende. Als EXIST-Gründerhochschule ist für die Universität Kassel die Sicherung und die Lizenzierung von Patenten ein systematischer Bestandteil des Beratungs- und Unterstützungssystems für Ausgründungen. In der Praxis bedeutet dies, dass bei der Entscheidung der Universität über die Anmeldung eines Patentbesitzes neben den Vermarktungschancen auch die Relevanz für die Forschung und die Gründungsförderung beachtet werden.

Aufgrund des Arbeitnehmererfindergesetzes ist jede/r Beschäftigte der Universität Kassel dazu verpflichtet, Erfindungen der Universität zu melden, wenn sie veröffentlicht werden sollen. Darunter fallen alle Erfindungen, die im Rahmen der dienstlichen Tätigkeit entstanden sind oder maßgeblich auf den Erfahrungen oder Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit beruhen. Davon sind auch Erfindungen aus Nebentätigkeiten und der Drittmittelforschung betroffen.

Das Formular der Erfindungsmeldung ist zu finden unter

<http://www.uni-kassel.de/go/patentmanagement>

Eine solche Diensterfindung kann von der Hochschule in Anspruch genommen, im eigenen Namen und unter Übernahme der Kosten schutzrechtlich gesichert und auf Rechnung der Hochschule vermarktet werden. Die Vermarktung an Unternehmen erfolgt in erster Linie durch die Patentvermarktungsagentur der Universität Kassel GINo Gesellschaft für Innovation Nordhessen mbH. Ein Sonderfall ist die Vermarktung über ein Spin-Off-Unternehmen aus der Universität.

Nimmt die Hochschule die Erfindung nicht in Anspruch, gibt sie die Rechte an der Erfindung an den/die Erfinder frei. Diese können die Erfindung dann unabhängig von der Hochschule durch eigene Schutzrechtsanmeldungen und Veröffentlichungen nutzen.

Studierende sind zwar nicht zu einer Erfindungsmeldung verpflichtet, aber die Universität Kassel bietet ihnen die Möglichkeit einer ersten Beratung über die weitere Vorgehensweise.

Der bevorzugte Verwertungsweg ist für die Universität Kassel die Lizenzierung, da sie zum einen den Verbleib der Schutzrechte in der Universität zum anderen eine große Flexibilität bei der Vergabe von Nutzungsrechten beinhaltet (exklusiv, nicht exklusiv, ein Partner oder mehrere Partner in verschiedenen Markt- und Technologiesegmente, länderspezifisch etc.). Die Lizenzgebühren orientieren sich am jeweils marktüblichen Wert und dem spezifischen Projektumfeld. Ein Verkauf wird nur im Ausnahmefall in Betracht gezogen. Dies gilt insbesondere dann, wenn im Fall von Ausgründungen ein Verkauf zusätzliche Finanzierungsoptionen für das Unternehmen eröffnet.

Ablauf und Zuständigkeiten

Das Patentmanagement erfolgt im engen Zusammenwirken der beteiligten ErfinderInnen mit UniKasselTransfer/Patentmanagement, den beauftragten Patentanwälten und der Patentvermarktungsagentur GINo mbH. UniKasselTransfer und GINo mbH stimmen sämtliche Prozessschritte eng mit den ErfinderInnen ab. UniKasselTransfer ist dabei verantwortlich für Aufgaben, die seitens der Universität als Rechteinhaberin im Rahmen der Patentierungsprozesse zu gewährleisten sind (Bearbeitung von Erfindungsmeldungen, die Beauftragung von Patentanmeldungen, Fristenkontrollen etc.). GINo mbH ist Dienstleister und Partner der Universität Kassel (und Hochschule Fulda) für die Vermarktung der Patente. Kernaufgaben sind dabei die Bewertung der Chancen für eine Vermarktung von Erfindungen und das Führen von Verhandlungen mit potenziellen Käufern oder Lizenznehmern.

Der standardmäßige Ablauf und die Zuständigkeiten von UniKasselTransfer und GINo mbH sind als ein „Fahrplan“ in folgender Grafik dargestellt. Sie kann auf der Homepage des Patentmanagements <http://www.uni-kassel.de/go/patentmanagement> eingesehen werden und ist dort mit näheren Erläuterungen versehen. Beispielsweise wird hier auch dargestellt, zu welchem Zeitpunkt welche Unterstützung von den Erfindern benötigt wird. Hier sind auch häufig gestellte Fragen und deren Antworten (FAQs) zur ersten Information aufgeführt. ErfinderInnen haben auch die Möglichkeit, sich über das Datenbanksystem der Schutzrechteverwaltung über den aktuellen Stand ihrer Erfindung zu informieren



Anmeldestrategie und Beteiligung des Fachgebietes

Deutsche Prioritätsanmeldung

Im Hinblick auf die Sicherung einzelner Erfindungen durch Patent- bzw. Schutzrechtsanmeldungen verfolgt die Universität die Strategie, die Erstanmeldung grundsätzlich zum deutschen Patent vorzunehmen, wenn eine entsprechende erfinderische Höhe nachgewiesen werden kann und eine wirtschaftliche Vermarktbarkeit möglich erscheint. Die entsprechende Empfehlung für die Universität wird von GINo mbH erarbeitet.

PCT-Anmeldung

Eine Internationalisierung erfolgt nur dann, wenn in der Prioritätsfrist von 12 Monaten erste Interessen an einer Vermarktung erkennbar geworden sind.

Nationale Phasen

Der Eintritt in nationale Phasen nach 30 Monaten ab der Erstanmeldung wird nur vorgenommen, wenn GINo mbH eine Nationalisierung empfiehlt und sich das Fachgebiet an den Kosten beteiligt.

Lizensierung und Verkauf von Patenten an Start-Ups

Als „Gründerhochschule“ unterstützt und befürwortet die Universität Kassel die Vermarktung von Schutzrechten über Ausgründungen. Hier arbeiten das Patentmanagement und der Inkubator von UniKasselTransfer sowie GINo mbH „Hand in Hand“ zusammen.

Die Universität Kassel bietet ihren Start-Ups vertragliche Bedingungen, die der besonderen Situation der frühen Gründungsphase Rechnung tragen. Dies bezieht sich vor allem auf die Schonung der Liquidität, die in der Regel in dieser Phase der kritische Faktor für die Unternehmensentwicklung ist.

Der Verkauf eines Patentes stellt einen Ausnahmefall dar. Er wird nur dann angeboten, wenn im Rahmen einer Unternehmensfinanzierung Investoren auf einem Verkauf bestehen. Die Investoren müssen diese Forderung gegenüber der Universität schriftlich dokumentieren.

Forschungsprojekte mit Dritten

Auch Erfindungen aus FuE-Projekten oder Kooperationen mit Dritten fallen unter das Arbeitnehmererfindergesetz und sind meldepflichtig. Geistige Eigentumsrechte werden nicht kostenlos an Industriepartner abgegeben. Bereits im Vertrag vor Projektbeginn erfolgt eine Regelung über den Umgang mit geistigem Eigentum.

Nicht patentierbares Wissen

Die Universität Kassel hat sämtliche Eigentums-, Nutzungs- und Vermarktungsrechte an nicht patentierbarem Wissen der Beschäftigten. Hierunter fallen Urheberrechte, wie z.B. Software sowie technisches Know-how. Unter Absprache mit den Beteiligten hat die Universität das Recht, das Wissen für Forschungszwecke oder einen kommerziellen Nutzen weiterzugeben.