

Patentstrategie der Universitätsmedizin Mainz (UM)

Ziele und Leitlinien zum Umgang mit Dienstleistungen

Präambel

Die Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (UM) zählt mit fast 8.000 Mitarbeitern (medizinisches, wissenschaftliches und Verwaltungspersonal) sowie rund 3.300 Studentinnen und Studenten zu einem der größten Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz. Als einziger medizinischer Fachbereich des Landes Rheinland-Pfalz vereint sie alle medizinischen Disziplinen unter einem Dach.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der UM kooperieren regional, national und weltweit erfolgreich mit Unternehmen und anderen Einrichtungen aller Größen und unterschiedlicher Branchen. Eine wichtige Rolle spielen dabei sowohl bilaterale Projekte zwischen Unternehmen und einzelnen Instituten der Universität als auch Verbundprojekte mit mehreren Partnern aus Forschung und Industrie.

Schutzrechte stellen in diesem Zusammenhang ein wichtiges Kriterium für die wissenschaftliche Reputation der UM dar und stärken gleichzeitig die Attraktivität der Universität als Forschungseinrichtung. Es liegt deshalb im Interesse der UM, die Forschungsleistungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen und zu verwerten. Die Kooperationen mit externen Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft soll durch den zielgerichteten Umgang mit Forschungsergebnissen gefördert werden. Die vorliegende Patentstrategie soll durch transparente Rahmenbedingungen für den Umgang mit geistigem Eigentum eine Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten schaffen.

Ziele

Mit der schutzrechtlichen Verwertung strebt die UM folgende Ziele an:

- Erhöhung der Reputation für Forschung und Entwicklung sowie Verbesserung der internationalen Sichtbarkeit,
- Stärkung der Innovationskraft,
- Schaffung eines erfinderischen Klimas zum Wohle der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie der Hochschule,
- Maximierung der Wertschöpfung durch Erarbeitung und Umsetzung individueller, auf die jeweilige Erfindung zugeschnittener, Verwertungskonzepte,
- Erhöhung der Attraktivität gegenüber Forschungspartnern durch professionelles und erfolgreiches Patentmanagement,
- Früher Schutz von geistigem Eigentum als Basis für erfolgreiche Ausgründungen,
- Erzielung von Einnahmen aus der Verwertung von Schutzrechten zur Refinanzierung des Patentwesens sowie zur Stärkung der finanziellen Leistungsfähigkeit der UM.

Leitlinien zum Umgang mit Dienstertfindungen

Die UM ist bestrebt, ihre Erfinderinnen und Erfinder im Patentprozess vom Einreichen der Erfindungsmeldung bis zur wirtschaftlichen Verwertung zu begleiten und zu unterstützen:

- **Umgang mit Erfindungsmeldungen und Grundsätze der Inanspruchnahme bzw. Freigabe von Erfindungen**

Aufgrund einer Änderung des Arbeitnehmererfindergesetzes im Jahr 2002 sind seither auch Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, -dozentinnen und -dozenten sowie Assistentinnen und Assistenten Dienstertfinder. Das heißt, das Recht zur Anmeldung und Verwertung von Erfindungen liegt nun bei der Hochschule. Natürlich sind damit auch die Pflichten wie Patentanmeldung und Finanzierung der Anmeldung an die Hochschule übergegangen.

Für Erfinderinnen und Erfinder an der UM gilt, dass sie alle Erfindungen ihrem Arbeitgeber über den Technologietransfer (Stabsstelle Datenschutz, Informationssicherheit und Digitale Transformation, Technologietransfer) im Ressort des Kaufmännischen Vorstandes melden müssen. Ein Vordruck für die Erfindungsmeldungen befindet sich auf der Homepage unter: <https://www.unimedizin-mainz.de/technologietransfer/erfindungsmeldungen.html>.

Die Universitätsmedizin Mainz arbeitet im Bereich der Patente eng mit Dienstleistern zusammen. Dieser bewertet die Erfindung aufgrund folgender Kriterien:

- Neuheit der Erfindung,
- erfinderische Höhe,
- Möglichkeiten der kommerziellen Verwertung der Erfindung

und geben der UM eine entsprechende Empfehlung zur Inanspruchnahme bzw. Freigabe der Erfindung. Im Falle einer Freigabe gibt die Universität alle Rechte an der Erfindung an die Erfinderin oder den Erfinder bzw. das Erfinderteam zurück, denen es anschließend freisteht, eine Patentanmeldung auf eigene Kosten durchzuführen.

Falls die Universitätsmedizin Mainz die Erfindung in Anspruch nimmt, ist sie gesetzlich verpflichtet, sie so schnell wie möglich auf ihre Kosten anzumelden, sofern dem keine anderen Verpflichtungen, z.B. aus Kooperationsverträgen, entgegenstehen. Dem Dienstleister obliegt dabei das Patentanmeldeverfahren unter Einbindung sachkundiger Patentanwaltskanzleien. Grundsätzlich erfolgt dieser Schritt in enger Abstimmung mit der Erfinderin oder dem Erfinder bzw. dem Erfinderteam.

- **Grundsätze für die Verwertung geschützter Forschungsergebnisse**

Grundsätzlich hat die UM hinsichtlich einer kommerziellen Verwertung einer Erfindung das alleinige Entscheidungsrecht (eine Ausnahme hiervon besteht bei Erfindungen, die auf der Basis von Kooperationsverträgen mit Dritten erfolgen.) Die UM ist allerdings bestrebt, die Verwertung in enger Abstimmung mit der Erfinderin oder dem Erfinder bzw. dem Erfinderteam und dem Dienstleister und auf der Basis individuell erarbeiteter Verwertungsstrategien durchzuführen.

Dieses bedeutet, dass die betreffenden Erfinderinnen und Erfinder, soweit es ihnen möglich ist, in das Verwertungsprozedere eingebunden sind und deren Industriekontakte und Projektplanungen angemessen berücksichtigt werden. Die Verwertung kann auf verschiedene Weise, z. B. durch Lizenzvergabe, durch Verkauf, durch Übertragung oder

durch eine Ausgründung erfolgen. Die UM ist bestrebt, das Vermarktungspotential von Erfindungen auszuschöpfen, eine Gewinnmaximierung steht dabei allerdings nicht grundsätzlich im Vordergrund ihrer Verwertungsstrategie. Im Rahmen des Aufbaus und der Stabilisierung des Technologietransfers kann auch der Aufbau einer dauerhaften Zusammenarbeit mit Unternehmen der freien Wirtschaft und in deren Folge der Abschluss von Kooperationsverträgen von Bedeutung sein.

- **Erlösbeteiligung**

Laut Arbeitnehmererfindergesetz stehen 30 Prozent aller etwaigen Einnahmen aus dem Patent bzw. dessen Verwertung der Erfinderin oder dem Erfinder bzw. dem Erfinderteam zu. Diese Erfindervergütung stellt einen Erlösanteil zur persönlichen Verwendung dar (Arbeitnehmererfindervergütung).

- **Grundsätze für den Umgang mit Erfindungen, die aus Projekten mit Dritten (Kooperations- bzw. Auftragsforschungsprojekte mit Unternehmen und/oder Forschungseinrichtungen) hervorgehen**

Erfindungen, die im Rahmen einer Kooperation entstanden sind, werden in Absprache mit den Kooperationspartnern oder im Falle eines vorab geschlossenen Kooperationsvertrags nach dessen Modalitäten umgesetzt. Die UM bemüht sich, bereits im Vorfeld einer Zusammenarbeit mit Unternehmen (z. B. bei Forschungs- und Entwicklungsverträgen oder bei Kooperationsverträgen) den Bestimmungen des Arbeitnehmererfindungsgesetzes Rechnung zu tragen und unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für beide Seiten akzeptable und faire Konditionen auszuhandeln. Zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen zählt neben dem Arbeitnehmererfindungsgesetz u.a. die Berücksichtigung des Unionsrahmens für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation.

- **Unternehmensgründungen**

Verwertungspartner können auch die Erfinderinnen und Erfinder selbst sein, wenn sie ihre Erfindung im Rahmen einer Unternehmensgründung verwerten möchten. Die UM unterstützt forschungsintensive Unternehmensgründungen ihrer Wissenschaftler z. B. durch die Anmeldung von Schutzrechten und die anschließende Vergabe exklusiver Lizenzen an die Gründer. Sofern sich die Geschäftsidee nicht realisieren lässt, werden entsprechende Ausstiegsszenarios vertraglich mit der Erfinderin oder dem Erfinder bzw. dem Erfinderteam geregelt.

Kontakt:

Technologietransfer

Stabsstelle Datenschutz, Informationssicherheit und

Digitale Transformation, Technologietransfer

Langenbeckstr. 1, D 55131 Mainz

Tel +49 6131 17-9704

Email: technologietransfer@unimedizin-mainz.de