

Leitlinien zum Schutz und zur Verwertung von geistigem Eigentum der Freien Universität Berlin

1. Prolog und Zielsetzungen

Wissens- und Technologietransfer (WTT) i.e.S. bezeichnet Austauschprozesse zwischen Hochschule und Externen mit dem primären Ziel der Überführung von Wissen und Technologien in wirtschaftliche bzw. praxisbezogene Anwendungen. Neben Forschung und Lehre stellt der Wissens- und Technologietransfer eine Aufgabe von Hochschulen dar:

„Die Hochschulen fördern den Wissens- und Technologietransfer.“ (§ 2 Abs. 7 Hochschulrahmengesetz)

„Sie [Die Hochschulen] fördern den Wissenstransfer zwischen ihren Einrichtungen und allen Bereichen der Gesellschaft und wirken darauf hin, dass die gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse im Interesse der Gesellschaft weiterentwickelt und genutzt werden können.“ (§ 4 Abs. 5 S. 2 Berliner Hochschulgesetz)

Die Verwertung von Erfindungen und anderen Formen des geistigen Eigentums stellt eine mögliche und wichtige Form des Wissens- und Technologietransfers dar. Als Arbeitgeberin der an der Universität Beschäftigten – und damit i.d.R. auch Inhaberin wirtschaftlich verwertbaren geistigen Eigentums – obliegt der Freien Universität Berlin eine Fürsorgepflicht bezüglich des Schutzes und der Verwertung dieses geistigen Eigentums. Die vorliegende Strategie zur Verwertung von geistigem Eigentum der Freien Universität Berlin dient als Grundlage, damit die Universität dieser wichtigen Funktion und der Realisierung der folgenden Zielsetzungen langfristig und unter Beachtung der gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich nachkommen kann und ihre damit verbundenen gesetzlichen Aufträge erfüllt.

Zielsetzungen der Freien Universität Berlin:

- **Wahrung der Forschungsfreiheit und Verwertung zum Nutzen der Gesellschaft**

Die Forschungsfreiheit an der Freien Universität Berlin darf durch den Schutz und die Verwertung von eigenem geistigem Eigentum nicht eingeschränkt werden. Bei gemeinsamer Forschung mit Dritten ist die Forschungsfreiheit mindestens immer durch kostenfreie Nutzungsrechte für Zwecke der nicht-kommerziellen Forschung und Lehre sicherzustellen und zu erweitern. An der Freien Universität Berlin entwickelte Ideen, Produkte oder Technologien sollen grundsätzlich der Gesellschaft nutzen.

- **Sicherung des Rechtsanspruchs an geistigem Eigentum**

Als Voraussetzung für eine spätere Verwertung ist der Rechtsanspruch der Freien Universität Berlin in Hinblick auf die ihr zustehenden Werte geistigen Eigentums (Forschungsergebnisse, Erfindungen, Urheberrechte, Know-how, Materialien, etc.) zu sichern. Dies betrifft sowohl die eigenständige Forschung in den Arbeitsgruppen der Freien Universität Berlin als auch die Forschung in Zusammenarbeit mit Dritten (Kooperationen mit anderen Forschungseinrichtungen, Forschungsaufträge von Unternehmen sowie von öffentlichen Einrichtungen oder von privaten Geldgebern geförderte Forschung). Um bereits frühzeitig Rechtsansprüche zu sichern, möchte die Universität für alle Formen der Zusammenarbeit mit Dritten Vereinbarungen abschließen, in denen für die wirtschaftliche Verwertung angemess-

sene, ausgewogene Bedingungen unter Berücksichtigung der eingebrachten und erzielten wissenschaftlichen Leistungen sowie der monetären Beiträge vereinbart sind. Werden Ressourcen oder Infrastruktur der Universität durch Dritte, wie insb. freie Erfinder/innen, genutzt, so sind ebenfalls entsprechende Regelungen über den Umgang mit den entstandenen Forschungsergebnissen zu treffen.

- **Demonstration der Forschungsstärke und Unterstützung der Einwerbung von Drittmitteln**

Im Wettbewerb mit anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen sind geschützte und verwertbare Forschungsergebnisse ein Indikator für die Forschungsleistung und somit eine wichtige Voraussetzung für die Einwerbung von Drittmitteln. Ebenso wird die Attraktivität für Kooperationspartner aus Forschung, Gesellschaft und Wirtschaft hierdurch erhöht. Bemühungen um eine spätere Nutzung und Verwertung von entstandenem geistigem Eigentum sind oftmals Gegenstand der Nebenbestimmungen bei Drittmittelprojekten.

- **Unterstützung der Beschäftigungsfähigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses**

Im Sinne der Beschäftigungsfähigkeit des wissenschaftlichen Nachwuchses – als Ziel des Bologna-Prozesses – wird eine frühzeitige Sensibilisierung und Qualifizierung für die Sicherung und Verwertung geistigen Eigentums angestrebt. Vor allem in den Naturwissenschaften, aber auch in der Informatik, spielen Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Schutz und der Verwertung von geistigem Eigentum eine wichtige Rolle auf dem Arbeitsmarkt.

- **Wirtschaftliche Verwertung**

Die Freie Universität Berlin strebt eine angemessene wirtschaftliche Verwertung ihres geistigen Eigentums an, um hierdurch Rückflüsse zur Förderung der weiteren Forschung zu generieren. Die Nutzung von geschütztem geistigem Eigentum ist jedoch auch dann bereits als wertschöpfend im universitären Sinne anzusehen, wenn – z.B. durch Anmeldung von Erfindungen zum Patent – ein Beitrag zur Einwerbung von neuen Forschungsprojekten bzw. Drittmitteln geleistet wird.

- **Förderung von Unternehmensgründungen**

Unternehmensgründungen sind eine wichtige Form des Wissens- und Technologietransfers und dienen insbesondere dem Lückenschluss zwischen Grundlagenforschung und Anwendung. Das professionelle Management und die Bereitstellung von universitärem geistigem Eigentum sollen daher auch der Förderung von Ausgründungen dienen.

2. Formen des geistigen Eigentums

2.1 Erfindungen

Rechte und Pflichten von Erfindern/innen

Diensterfindungen von Beschäftigten der Universität unterliegen gemäß § 5 ArbNErfG der Meldepflicht und müssen dem Arbeitgeber in der Regel 2 Monate vor einer Veröffentlichung in Form einer Erfindungsmeldung offenbart werden, damit die Universität ihre Rechte bezüglich einer Diensterfindung uneingeschränkt wahrnehmen kann. Es sollte daher stets die Regel „Erst patentieren, dann publizieren“ eingehalten werden. Da Patente zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls veröffentlicht werden, stellen Patentanmeldungen zusätzliche Publikationen dar.

Eine Diensterfindung liegt vor, wenn eine Erfindung aus der Tätigkeit an der Hochschule entstanden ist oder auf Erfahrungen aus dieser Tätigkeit beruht (§ 4 Abs. 2 ArbNErfG). Dies gilt auch für Erfindun-

gen, welche im Rahmen von Forschungsaktivitäten für oder mit Dritte(n) (insb. Auftrags- und Kooperationsforschung) getätigt werden. Entsteht eine Erfindung aus einer Nebentätigkeit wird in aller Regel ebenfalls eine Dienstleistung vorliegen, da Gegenstand der Nebentätigkeit meist ein Aspekt des Fachgebietes sein dürfte, zu welchem der Angehörige der Freien Universität Berlin in seiner Haupttätigkeit forschend oder lehrend tätig ist.

Alle sonstigen Erfindungen sind freie Erfindungen, welche der Universität in gleicher Weise mitzuteilen sind. Da die Freie Universität Berlin bei einer von mehreren Miterfindern/innen getätigten Erfindung aufgrund der besseren Verwertbarkeit eine Rechteinhaberrolle anstrebt, wird freien Miterfindern/innen wie Studierenden und Stipendiaten/innen die Übertragung der Rechte an ihren Anteilen auf die Universität gegen eine einem/einer Dienstleistungsfinder/in gleichgestellte Erfindervergütung angeboten.

Bewertung von Erfindungen

Da Patente häufig hohe Kosten verursachen, wird vor der Anmeldung zu einem Patent bzw. vor der Anmeldung einer zum Patent angemeldeten Erfindung in weiteren Staaten eine Evaluierung in Form einer Kosten-/Nutzenabwägung vorgenommen. Hierzu werden sowohl der mögliche Schutzzumfang inklusive Umgehungsmöglichkeiten, die Marktsituation für ein potentiell Produkt sowie der Entwicklungsstand als auch die Möglichkeiten der Weiterentwicklung in der Evaluierung berücksichtigt. In Einzelfällen kann eine externe Expertise eingeholt werden. Für die Freie Universität Berlin spielt es bei der Bewertung einer Erfindung dabei keine Rolle, in welchem Fachbereich diese generiert wurde. Um jedoch einem verantwortungsbewussten und vorausschauenden Umgang mit den Patentkosten gerecht zu werden, können gemeinsam mit dem/der Erfinder/in im Rahmen eines Ausstiegsszenarios auch Bedingungen für eine Patentanmeldung und deren spätere Fortführung bzw. Aufgabe abgesprochen werden.

Um weder eine fundierte Einschätzung noch eine anstehende Publikation von Forschungsergebnissen zu behindern, ist die frühzeitige Meldung von Erfindungen erforderlich. Eine Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Erfindung wird im Regelfall innerhalb von sechs Wochen gefällt, spätestens aber bis zum Ablauf der gesetzlichen Pflicht von vier Monaten. Die Entscheidung über die Inanspruchnahme erfolgt grundsätzlich durch die Freie Universität Berlin. Die Anmeldung von aus institutioneller Sicht betrachtet strategischen Schutzrechten, d.h. ohne dass primär eine wirtschaftliche Verwertung angestrebt wird, ist möglich.

Patentierungsprozess und Anmeldestrategie

Die Patentanmeldung erfolgt in enger Abstimmung zwischen Erfinder/in, dem zuständigen Bereich der Zentralen Universitätsverwaltung und einem/einer fachlich versierten Patentanwalt/anwältin. Die Patentkosten werden durch die Universität getragen. Im Regelfall wird zunächst ein prioritätsicherndes deutsches oder europäisches Patent angemeldet. Es verbleiben danach maximal 12 Monate, um weiterführende Daten in den Patentschutz aufzunehmen. Durch eine internationale Nachanmeldung (PCT) können weitere 18 Monate Zeit bis zum Patentprüfungsverfahren in zusätzlichen Staaten gewonnen werden. Im Regelfall sollte daher innerhalb von 30 Monaten eine konkrete Verwertungsmöglichkeit aufgetan werden. In Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Kostenbeteiligung der Arbeitsgruppe des/der Erfinders/in, übernimmt die Universität zusätzliche Kosten für weitere Anmeldungen. Darüber hinaus haben Arbeitsgruppen generell die Möglichkeit, sich an den Patentkosten zu beteiligen. Eine Kostenbeteiligung wirkt sich positiv auf die Beteiligung an ggf. erzielten Einnahmen aus (siehe Ziff. 4.4).

Für den Fall, dass die Freie Universität Berlin eine Erfindung nicht zum Patent anmeldet, eine Anmeldung vor Erteilung eines Patents zurückzieht oder eine Patentanmeldung nicht aufrechterhält, wird die Erfindung an den/die Erfinder/in freigegeben bzw. rückangeboten. Der/Die Erfinder/in kann zur Erleichterung der Verwertungsbemühungen auf diese Freigabe/Rückanbietung verzichten, wird aber dennoch über die Aufgabeabsicht informiert. Um späteren Interessenskonflikten vorzubeugen und etwaigen Verpflichtungen gegenüber den Mittelgebern des Forschungsvorhabens nachkommen zu können, ist zu beachten, dass privat weitergeführte Patentanmeldungen nur dann in Forschungsprojekte der Freien Universität Berlin eingebracht und weiterentwickelt werden dürfen, wenn vorab entsprechende Regelungen mit der Universität getroffen wurden.

Viele Erfindungen sind sogenannte Gemeinschaftserfindungen, an denen auch Erfinder/innen aus anderen Institutionen beteiligt sind. In solchen Fällen werden Anmeldestrategien und Erlösverteilungen mit den weiteren Rechteinhabern abgestimmt und entsprechende Vereinbarungen getroffen.

2.2 Urheberrechtlich geschützte Werke und Software

An der Freien Universität Berlin mit ihren geistes- und sozialwissenschaftlichen Schwerpunkten werden urheberrechtlich geschützte Werke (wie Texte, Bilder, Fotografien, Filme etc.) erarbeitet, in welchen neben ihrer originären Relevanz und Bedeutung für die Wissenschaft ebenso Potential für eine wirtschaftliche Verwertung liegen kann. Auch die Nutzung von Software ist von zunehmendem gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse. Nicht nur in der Informatik, sondern in fast allen Fachbereichen der Freien Universität Berlin wird Software entwickelt, die sich wirtschaftlich verwerten lässt. Neben einer möglichen Patentierung steht dabei der Schutz der Software durch das Urheberrecht im Vordergrund.

Werden urheberrechtlich geschützte Werke in Erfüllung von arbeits- oder dienstvertraglichen Verpflichtungen erstellt, stehen die Verwertungsrechte an dem geschaffenen Werk kraft Gesetzes ausschließlich der Universität zu (§ 69b UrhG bzgl. Software, § 43 UrhG bzgl. sonstiger urheberrechtsfähiger Werke). Ausgenommen hiervon sind jedoch solche Werke, welche der/die Beschäftigte weisungsfrei im Rahmen seiner/ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit erstellt; dies gilt im Regelfall für Werke von Hochschullehrern/innen, die im Rahmen seiner/ihrer Forschungstätigkeit, nicht aber für Zwecke seiner/ihrer Lehrverpflichtungen entstehen. Bevor an der Freien Universität Berlin entwickelte Software sowie urheberrechtlich geschützte Werke veröffentlicht (z.B. im Rahmen von Open Source bzw. Open Access Lösungen) und / oder Externen zur Nutzung zur Verfügung gestellt werden, ist deshalb in Abstimmung mit dem zuständigen Arbeitsbereich frühzeitig zu prüfen, ob wirtschaftliches Verwertungspotential besteht. Aus rechtlichen und verwertungstechnischen Gründen wird empfohlen, sehr umsichtig bei der Beteiligung von Personengruppen an der Erstellung von urheberrechtlich geschützten Werken vorzugehen, die nicht in einem unmittelbaren Beschäftigungsverhältnis mit der Freien Universität Berlin stehen, z.B. Studierende, Stipendiaten/innen und Werkvertragsnehmer/innen. Wenn solche Personenkreise an der Schöpfung eines urheberrechtlich geschützten Werks mitwirken sollen, ist vorab eine ausdrückliche Klärung in Hinblick auf Nutzungs- und Verwertungsrechte der Freien Universität Berlin ebenso dringend erforderlich wie eine gute Dokumentation dieser vertraglichen Absprachen sowie des jeweiligen Werkbeitrags.

2.3 Know-how und know-how-basiertes Material

Auch Know-how (im Sinne von nicht patentierten Forschungsergebnissen, generierten Daten oder Erfahrungswissen) kann wirtschaftlich verwertet werden, da die Rechte hieran ebenso der Freien Universität Berlin als Arbeitgeberin bzw. Dienstherrin zustehen. Vor allem in den Naturwissenschaften gibt es wirtschaftlich verwertbares, know-how-basiertes Material, wie Organismen, Plasmide, Proteine, DNA/RNA, chemische Verbindungen, transgene Tiere, Antikörper, Mausmodelle, Zelllinien und andere Materialien, wie z. B. Prototypen. Die Freie Universität Berlin behält sich die Verwertung dieses Know-hows und solcher Materialien mit einem gesellschaftlichen bzw. wirtschaftlichen Nutzen vor. Vor der Weitergabe solchen Know-hows an Dritte (auch zu rein wissenschaftlichen Zwecken) sind Nutzungsvereinbarungen, bei Materialien in Form eines Material Transfer Agreements (MTA), abzuschließen.

3. Verwertung von geistigem Eigentum

3.1 Weiterentwicklung zur Marktreife

Gemeinsam mit den Erfindern/innen bzw. Urhebern/innen sowie ggf. externen Verwertungsagenturen wird eine Verwertungsstrategie erarbeitet. Es gilt, dass nur die wenigsten Ergebnisse aus der Grundlagenforschung unmittelbar zu einer marktreifen Anwendung führen. Um die Lücke zwischen Forschungsergebnis und Anwendung zu schließen, sind Unternehmensgründungen an der Freien Universität Berlin ein wichtiges Instrument. Aber auch die Verwertung gemeinsam mit etablierten Unternehmen ist erfolversprechend, v.a. wenn frühzeitig deren Bedarfe abgefragt werden und mit Unterstützung der Erfinder/innen bzw. Urheber/innen eine zielgerichtete Weiterentwicklung der Innovationsvorhaben erfolgt. Für die Weiterentwicklung selbst stehen häufig Fördermöglichkeiten zur Verfügung, die auch zu zusätzlichen Drittmiteinnahmen führen können.

3.2 Lizenzierung und Verkauf von geistigem Eigentum

Ist ein/eine Käufer/in bzw. Lizenznehmer/in gefunden, übernimmt der zuständige Bereich der Zentralen Universitätsverwaltung die Verhandlung und Gestaltung des Verwertungsvertrags. Bevorzugt wird eine wirtschaftliche Verwertung von geistigem Eigentum durch Lizenzierung, d.h. die Einräumung von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen bzw. auf bestimmte Geschäftsfelder und/oder Länder beschränkten Nutzungsrechten. Auf diese Weise verbleiben die Schutzrechte im Besitz der Universität und es erfolgt eine z.T. umsatzabhängige Partizipation an späteren Erlösen, die im Zusammenhang mit den lizenzierten Gütern stehen. Die Freie Universität Berlin befürwortet für geeignete Patentfamilien den Einsatz von sozialverantwortlichen Lizenzmodellen, um insbesondere auch Menschen in Ländern geringerer Wirtschaftsleistung Zugang zu medizinischen Technologien, Impfstoffen und Medikamenten zu ermöglichen.

In begründeten Ausnahmefällen wird auch die Übertragung von geistigem Eigentum, das an der Freien Universität Berlin entwickelt wurde, an den/die Vertragspartner/in ermöglicht. Dabei kommen zwei Varianten in Frage: Ein Verkauf zum Preis der bisher entstandenen Schutzrechtskosten zuzüglich einer nachhaltigen Komponente in Form von umsatzabhängigen Lizenzgebühren (Royalties) oder ein Direktverkauf zum einmaligen Pauschalpreis nach externer Kaufpreisbewertung bei Tragung der Bewertungskosten durch den/die Käufer/in.

Die Freie Universität Berlin steht weiteren Möglichkeiten einer nachhaltigen Partizipation an Verwertungserlösen, wie insb. der Beteiligung als Minderheits-Gesellschafterin an Ausgründungen, offen gegenüber. Die Universität betätigt sich jedoch nicht als Investorin.

Die Freie Universität Berlin behält sich in jedem Fall vor, sämtliche Verwertungsgegenstände für Zwecke der nicht-kommerziellen Forschung und Lehre weiterhin nutzen zu dürfen. Zudem ist die Universität zu einer Verwertung zu marktüblichen Konditionen verpflichtet.

3.3 Verwertung von geistigem Eigentum aus Kooperations- und Auftragsforschung

Entsteht geistiges Eigentum im Rahmen von Forschungsaktivitäten, die die Universität vollständig selbst oder aus öffentlichen Förderungen finanziert, ist die Rechtesituation i.d.R. eindeutig: Die Universität ist Inhaberin der Nutzungs- und Verwertungsrechte an sämtlichen Forschungsergebnissen.

Forschungsergebnisse aus mit Dritten durchgeführten Kooperationsprojekten werden entsprechend der vor Projektbeginn getroffenen Regelungen zum Umgang mit geistigem Eigentum im Kooperationsvertrag den verschiedenen Forschungspartnern zugeordnet. Vor einer Verwertung solcher gemeinschaftlicher Forschungsergebnisse ist mit den anderen Forschungspartnern eine Absprache über die Modalitäten der Verwertung (insb. Federführung, Kostentragung, Erlösbeteiligung) zu treffen.

Hinsichtlich von wirtschaftlich verwertbarem geistigen Eigentum, das im Rahmen eines Auftragsforschungsprojektes entsteht, gilt, dass Erfindungen ihrer Natur nach nicht Bestandteil eines Auftrags sein können. Erfindungen sind nicht planbar und können deshalb nicht durch die Universität geschuldet werden. Grundsätzlich ist deshalb eine zusätzliche marktübliche Vergütung zu vereinbaren.

3.4 Beteiligung an den Verwertungserlösen und weitere Anreize

Die Vergütung von Erfindern/innen beträgt 30% der mit der Verwertung erzielten (Brutto-)Einnahmen (§ 42 ArbNErfG). Die Erfindervergütung wird von der Personalstelle zusammen mit dem Entgelt / der Besoldung auf das Gehaltskonto des / der Erfinders/in überwiesen. Sie unterliegt der Steuer- und ggf. der Sozialversicherungspflicht. Mit dieser besonderen persönlichen Vergütung für die Erfinder/innen intendiert der Gesetzgeber eine Anerkennung ihrer besonderen Leistung. Die Gesamtsumme der Erfindervergütung wird zwischen mehreren Erfindern/innen gemäß ihrem Anteil an der Erfindung aufgeteilt.

Nach Abzug der Erfindervergütung dient der verbleibende Anteil zunächst der Refinanzierung der externen Kosten, worunter v.a. Kosten der Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verwertung der Patente (z.B. externe Verwertungsagenturen) fallen.

Nach dieser Refinanzierungsphase werden die verbleibenden Einnahmen zwischen der Zentralen Universitätsverwaltung der Freien Universität Berlin und der Arbeitsgruppe des/der Erfinders/in aufgeteilt. Der Anteil der Arbeitsgruppe der beteiligten Wissenschaftler/innen beträgt 50% der verbleibenden Nettoeinnahmen. Der Arbeitsgruppenanteil muss nicht zweckgebunden verwendet werden. Übernehmen Arbeitsgruppen Patentkosten z.B. aus eingeworbenen Drittmittelprojekten, so wird die Refinanzierung der externen Kosten dadurch positiv beeinflusst und die Arbeitsgruppe kann früher an Verwertungserlösen partizipieren. Vor Antragstellung sollte daher stets geprüft werden, ob das jeweilige Förderprogramm auch die Möglichkeit der Finanzierung von Schutzrechtsanmeldungen und Verwertungskosten vorsieht.

Bei der Verwertung sonstiger Rechte geistigen Eigentums (z.B. Urheberrechte, Know-how oder Materialien) gelten in Hinblick auf die Verteilung der Verwertungserlöse dieselben Maßstäbe wie bei Erfindungen.

Neben Erfindervergütung und Arbeitsgruppenanteil nach erfolgter Verwertung besteht im Rahmen von Neuberufungen und Bleibeverhandlungen zudem die Möglichkeit, eine Einmalzahlung in Höhe von 2.000 € für jede, durch die Freie Universität Berlin zum Patent angemeldete Erfindung, zu vereinbaren.

4. Profund Innovation als zentrale Anlaufstelle für den Wissens- und Technologietransfer in der Abteilung Forschung der Freien Universität Berlin

Die operative Umsetzung dieser Leitlinien und Ziele obliegt Profund Innovation als zentraler Service-Einrichtung für den Wissens- und Technologietransfer in der Abteilung Forschung der Freien Universität Berlin. Profund Innovation unterstützt Wissenschaftler/innen, Studierende sowie Alumni bei Schutz und Verwertung von Forschungsergebnissen und der Realisierung von Innovationen.

Der Umgang mit innovativen Forschungsergebnissen und deren Verwertung erfordern eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Wissenschaftler/innen der Freien Universität Berlin und dem Team von Profund Innovation. Die Freie Universität Berlin ist deshalb bestrebt, sämtliche im Rahmen des Wissens- und Technologietransfers erforderlichen Fachkompetenzen und Funktionen – vom Technologie-Scouting und der Sensibilisierung für geistiges Eigentum in Informations- und Weiterbildungsmaßnahmen über die Schutzrechtsadministration bis hin zur Prüfung der wirtschaftlichen und rechtlichen Bedingungen für eine Verwertung – im Team von Profund Innovation abzubilden.