

# Patentstrategie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)

## Ziele und Leitlinien zum Umgang mit Dienstleistungen

### Präambel

Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) zählt mit rund 35.000 Studentinnen und Studenten aus über 130 Nationen zu den zehn größten Universitäten Deutschlands. Als einzige Volluniversität des Landes Rheinland-Pfalz vereint sie nahezu alle akademischen Disziplinen unter einem Dach – eine in der bundesdeutschen Hochschullandschaft einmalige Integration. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der JGU kooperieren – regional, national und weltweit – erfolgreich mit Unternehmen und anderen Einrichtungen aller Größen und 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 JGU dar und stärken gleichzeitig die Attraktivität der Universität als Forschungseinrichtung. Es liegt deshalb im Interesse der JGU, 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 JGU 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 JGU.

## Leitlinien zum Umgang mit Dienstertfindungen

Die JGU 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 JGU gilt, dass sie alle Erfindungen ihrem Arbeitgeber über die Stabsstelle Forschung und Technologietransfer (FT) melden müssen. Ein Vordruck für Erfindungsmeldungen findet sich im Download-Center von FT.

Die Johannes Gutenberg-Universität arbeitet im Bereich der Patente eng mit einer Patentverwertungsagentur (PVA) zusammen. Eine Bewertung der Erfindung durch die PVA erfolgt aufgrund folgender Kriterien:

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

und gibt der JGU eine entsprechende Empfehlung zur Inanspruchnahme bzw. Freigabe der Erfindung. Innerhalb von maximal vier Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung erhält die Erfinderin oder der Erfinder bzw. das Erfinderteam eine schriftliche Mitteilung, ob die Universität die Erfindung beansprucht oder freigibt. 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 Universität 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 (s. dort). Der PVA 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 JGU hinsichtlich einer kommerziellen Verwertung einer Erfindung das alleinige Entscheidungsrecht (Eine Ausnahme hiervon besteht bei Erfindungen, die auf der Basis von Kooperationsverträgen mit Dritten erfolgen, s. dort). Die JGU ist allerdings bestrebt, die Verwertung in enger Abstimmung mit der Erfinderin oder dem Erfinder bzw. dem Erfinderteam und der PVA und auf der Basis individuell erarbeiteter Verwertungsstrategien durchzuführen.

Dieses bedeutet, dass die betreffenden Erfinderinnen und Erfinder, soweit es ihnen möglich ist, in das Verwertungsverfahren 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 JGU 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 JGU 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 JGU 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:

**Stabsstelle Forschung und Technologietransfer**

Forum universitatis 2, D 55128 Mainz

Tel +49 6131 39-20739

Fax +49 6131-39-24741

Email: [ft@uni-mainz.de](mailto:ft@uni-mainz.de)