

GUIDE lines

Know-how für Gründungen & Innopreneurship

Intellectual Property Rights

06
06/2024



INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|--|---|
| 1. Einleitung | 2 |
| 1.1 Zieldefinition | 2 |
| 1.2 Haftungsausschluss | 2 |
| 2. Was sind gewerbliche Schutzrechte? Was sind Patente? | 3 |
| 3. Wozu braucht ein Unternehmen bzw. eine Gründung gewerbliche Schutzrechte? | 4 |
| 3.1. Warum ist IPR auch für Ausgründungen im frühen Stadium so wichtig? | 4 |
| 4. Ich möchte mich mit meiner Erfindung ausgründen. Was sind die Schritte auf diesem Weg?..... | 5 |
| 4.1. Erstgespräch / Erfindungsmeldung | 5 |
| 4.2. Evaluation / Patentanmeldung | 5 |
| 4.3. Vertragliche Vereinbarungen | 6 |
| Notizen..... | 7 |

GUIDElines sind ein Arbeits- und Informationstool des Zentrums für Gründungen und Innopreneurship der Universität Duisburg-Essen (GUIDE)

Universität Duisburg-Essen | Science Support Center (SSC)
Raum WST-04.02b | Berliner Platz 6-8 | 45127 Essen

guide@uni-due.de | www.uni-due.de/guide

Herausgegeben von: GUIDE, Ansprechpartner: Patrick Krenz (patrick.krenz@uni-due.de)

Erstellt von den Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer der Universität Duisburg-Essen und GUIDE

Erschienen: Juni 2024, Essen

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Wirtschaft
und Klimaschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



Das Projekt GUIDE^{REGIO} wird im Rahmen des EXIST-Programms durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.

1. EINLEITUNG

1.1 ZIELDEFINITION

Diese GUIDElime richtet sich primär an potenziell angehende Gründer:innen und allgemein Gründungsinteressierte sowie Gründer:innenteams von kürzlich gegründeten Startups (im Weiteren zusammengefasst und kurz: „Gründer:innen“). Die jeweiligen Geschäftsmodelle haben dabei regelmäßig einen hohen Innovationsgrad in Bezug auf das zugrunde liegende Produkt bzw. die Dienstleistung. Des Weiteren soll das Dokument auch Start-up-Coaches Orientierung und Praxiserfahrung zur Unterstützung ihrer Coachings an die Hand geben.

Wenn Du dies hier liest, zählst Du Dich, und ggf. dein Team, dazu.

Einzelne Inhalte mögen sich zwischen den verschiedenen, von uns entwickelten, GUIDElines doppeln. Dies ist beabsichtigt, da jede GUIDElime für sich alleinstehen soll und demnach dem Gesamtverständnis des behandelten Themenkomplexes dient.

1.2 HAFTUNGSAUSSCHLUSS

2

Alle Angaben in diesem Dokument geben unsere Erfahrungen, Einschätzung und Meinungen wieder. **Diese Informationen ersetzen nicht die Rechts- und Steuerberatung durch auf die jeweils angesprochenen Bereiche spezialisierte Dienstleistungsunternehmen.**

Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die Befolgung der Empfehlungen in diesem Bericht zwangsläufig zu einem bestimmten oder beabsichtigten Ergebnis führen wird. Wir haften nicht für wirtschaftliche Verluste, wie z. B. Einnahme- oder Gewinnverluste, die Bewertung von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, erwartete Einsparungen, Geschäftsverträge, Geschäfts- und Firmenwert oder Goodwill.

2. WAS SIND GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE? WAS SIND PATENTE?

Gewerbliche Schutzrechte (Intellectual Property Rights, kurz: IPR), wie z.B. Patente, sind **Verbietungsrechte**. Das bedeutet, dass die Rechteinhaber:innen jeder anderen Person die gewerbliche Nutzung des Schutzrechtsgegenstandes, z. B. einer Erfindung, verbieten können.

Gewerbliche Schutzrechte gewähren dadurch den Rechteinhaber:innen ein zeitlich und örtlich begrenztes **Monopol**. Für Unternehmen, also auch für eine Gründung, ergibt sich daraus ein klarer **Wettbewerbsvorteil**, der für die Einwerbung von Investments eine maßgebliche Rolle spielen kann.

Die **wichtigsten gewerblichen Schutzrechte** sind:

- Patente und Gebrauchsmuster für Erfindungen,
- Marken für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen, und
- Designs für ästhetische Formschöpfungen.

Anders als wissenschaftliche Publikationen oder Fachpreise sind gewerbliche Schutzrechte also keine Beurkundungen besonderer wissenschaftlicher Leistungen, sondern ein **wertvolles Tool**, um die entsprechenden Forschungsergebnisse sinnvoll vor Nachahmung und gegenüber Wettbewerbern **auf dem Markt** zu schützen.

3

Weder die Entscheidung einer Patentbehörde, eine Patentanmeldung zurückzuweisen noch die Entscheidung der Universität, eine Erfindung nicht zum Patent anzumelden oder ein Patent nicht weiterzuführen, stellen also die wissenschaftliche Bedeutung der Forschungsergebnisse infrage. Die Entscheidung für oder gegen die Anmeldung eines Schutzrechtes wird ausschließlich auf der Grundlage **rechtlicher, ökonomischer und strategischer Kriterien** getroffen.

Ob ein Schutzrecht Anwendung finden kann oder sollte, ist jeweils fallspezifisch. Daher empfehlen wir ausdrücklich, sich mit der **Frage „Habe ich etwas erfunden?“ frühzeitig** für ein Erstgespräch an unsere IPR-Beauftragten (patente@uni-due.de) zu wenden.

3. WOZU BRAUCHT EIN UNTERNEHMEN BZW. EINE GRÜNDUNG GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE?

Die Verbietungsrechte aus Patenten, Marken und Designs dienen vor allem dazu, **Marktvorsprünge vor Wettbewerber:innen** zu erlangen und abzusichern.

In **Forschung und Entwicklung (F&E)** entstehen neue Produkte und Dienstleistungen, Bestehendes wird weiterentwickelt und verbessert. Schutzrechte (insbesondere Patente) sind hier ein geeignetes Mittel, um neue Entwicklungen frühzeitig vor Nachahmung zu schützen und Wettbewerber:innenn ähnliche Entwicklungen zu erschweren. In der **Produktion** sind insbesondere **Patente** ein wichtiges Hilfsmittel, um verbesserte Produktionsverfahren zu schützen.

Immer wieder verlassen Mitarbeitende aus F&E oder Produktion das Unternehmen und arbeiten für den Wettbewerb. Um dem Wettbewerb die wirtschaftliche Nutzung der zuvor im eigenen Betrieb erarbeiteten Erfahrungen und Ideen zu erschweren, werden in manchen Industriezweigen auch marginale Verbesserungen angemeldet (sog. Vorratsschutzrechte).

Im **Marketing** und **Vertrieb** ist im Sinne einer Corporate Identity, eines Corporate Designs bzw. Branding insbesondere das **Markenrecht** ein bedeutendes Schutzinstrument zur Etablierung eines bestehenden Kunden:innenstamms und der Gewinnung neuer Kund:innen.

4

3.1. Warum ist IPR auch für Ausgründungen im frühen Stadium so wichtig?

Auch bei Ausgründungen im frühen Stadium geht es darum, den Vorsprung vor der Konkurrenz zu sichern und **Alleinstellungsmerkmale** zu schützen. Gewerbliche Schutzrechte sind damit ein wesentlicher Erfolgsfaktor, um z.B. aus einer Erfindung ein marktfähiges Produkt zu entwickeln. Diese Entwicklung ist mit großem Aufwand verbunden und wird mit Patenten oder anderen Schutzrechten lohnenswert, gerade auch finanziell. Es geht darum, den Wert des Unternehmens zu erhöhen und abzusichern. Dies ist entscheidend, um eine **Finanzierung** zu gewinnen, insbesondere um bei Förderanträgen oder Investor:innen zu überzeugen. Es ist also nicht nur für dich wichtig, dass deine Erfindung nachahmungssicher geschützt ist, sondern auch für Geldgeber:innen ist diese Absicherung entscheidend.

4. ICH MÖCHTE MICH MIT MEINER ERFINDUNG AUSGRÜNDEN. WAS SIND DIE SCHRITTE AUF DIESEM WEG?

4.1. Erstgespräch / Erfindungsmeldung

Eine Diensterfindung muss nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (ArbEG) zunächst der Hochschule als Dienstgeberin gemeldet werden. Vor Abgabe einer solchen **Erfindungsmeldung** empfiehlt sich zunächst ein **persönliches Erstgespräch** mit den Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer und den Gründungscoaches des Zentrums für Gründungen und Innopreneurship der Universität Duisburg-Essen (GUIDE).

Die **Gründungscoaches** beraten dich als Beschäftigte der Universität Duisburg-Essen (UDE) schon im Vorfeld zu allen Aspekten deines Gründungsvorhabens. Die **IPR-Beauftragten** sind Ansprechpersonen in allen Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere also bei der Abgabe der Erfindungsmeldung, aber auch, wenn du beispielsweise beabsichtigst, eine Software in die Unternehmensgründung einzubringen oder einen einfallsreichen Unternehmensnamen zu schützen.

4.2. Evaluation / Patentanmeldung

In einem ersten Schritt wird die Erfindungsmeldung in Zusammenarbeit mit unserer Patent- und Verwertungsagentur, der PROvendis GmbH, hinsichtlich ihrer **Patentfähigkeit** und ihres **Marktpotentials** begutachtet. Dabei wird unter anderem der sog. Stand der Technik im Rahmen einer Neuheitsrecherche evaluiert. Das Gutachten vermittelt dabei bereits einen ersten Eindruck und gibt hilfreiche erste Hinweise zur „Handlungsfreiheit“ auf dem Markt.

Nach rechtlichen, ökonomischen und strategischen Kriterien und auf Grundlage des von der PROvendis GmbH erhaltenen Gutachtens entscheiden die Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer dann, ob eine Inanspruchnahme deiner Diensterfindung und eine **Patentanmeldung** durch die Hochschule erfolgt. In diesem Falle werden alle Kosten für die Patentanmeldung durch die Hochschule getragen.

4.3. Vertragliche Vereinbarungen

Die Beauftragten für IPR-gestützten Forschungstransfer sind für die UDE federführend bei **Verträgen** zur Nutzungsüberlassung an **geistigem Eigentum** (Intellectual Property, kurz: IP), wie beispielsweise patentgeschützten Erfindungen. In der Regel handelt es sich dabei um Lizenzverträge. Die IPR-Beauftragten werden dabei hinsichtlich der Ausarbeitung und Verhandlung von Verträgen maßgeblich von der IP-Management und Verwertungsagentur PROvendis GmbH unterstützt. Dadurch kommen die normalerweise in Vertragssachen anfallenden Anwaltskosten auf dich als Hochschulmitarbeiter:in nicht zu.

Eine **rechtssichere Vertragsgrundlage** für deine **IP-basierte Gründung** ist eine entscheidende Grundlage für die Weiterentwicklung deines Unternehmens, insbesondere im Kontext von Investmententscheidungen. Hier muss die IP-Situation für Investor:innen klar ersichtlich und geregelt sein.

Die Verträge der UDE mit Start-ups enthalten immer **angemessene Konditionen**, die sowohl die spezifischen Startbedingungen des jeweiligen jungen Unternehmens berücksichtigen, als auch im Einklang mit beihilfe- und haushaltsrechtlichen Vorschriften stehen. Die genauen Konditionen der vertraglichen Vereinbarungen werden dabei sinnvollerweise für jedes Gründungsvorhaben **individuell** angepasst und im Einzelfall entschieden.

NOTIZEN