

## Science Support Centre (SSC)

- **Ressort Forschungsförderung**
- **Ressort Forschungsnachwuchs**
- **Ressort Transfer**
  - Tagungen, Kongresse, Forschungspublikationen
  - Gründungszentrum GUIDE
    - Allgemeine Erstberatung
    - Gründungscoaching
    - Qualifizierung
    - Beratung Förderprogramme
  - **IPR-gestützter Forschungstransfer**
    - Gewerbliche Schutzrechte
    - Insbesondere Patente und Erfindungen.

## IPR-gestützter Forschungstransfer

- Dr. Sandra Bäcker, Biologin, Patentreferentin  
Rolf Klingelberger, Physiker, Patentingenieur
  - Patente, Gebrauchsmuster
  - Erfindungsmeldungen, Arbeitnehmererfinderrecht
  - Urheberrecht, Marken, Designs
  - Lizenzen, Geheimhaltungsvereinbarungen, Material Transfer Agreements
  - Beratung von Wissenschaftler\*innen, Gründer\*innen, Verwaltung und Hochschulleitung in allen Fragen des Gewerblichen Rechtsschutzes

## Was sind gewerbliche Schutzrechte, was sind Patente und was sind sie nicht?

- Die wichtigsten gewerblichen Schutzrechte sind:
  - Patente und Gebrauchsmuster für technische Erfindungen
  - Marken für die Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen und
  - Designs für ästhetische Formschöpfungen
- **Gewerbliche Schutzrechte (z. B. Patente) sind Verbotungsrechte**
  - Die Rechteinhaber\*innen können die (gewerbliche) Benutzung des Schutzrechtsgegenstandes (z. B. einer technischen Erfindung) verbieten.  
=> zeitlich und örtlich begrenztes Monopol.  
=> Für Unternehmen ergibt sich hieraus ein Wettbewerbsvorteil.
- **Patente sind keine Beurkundungen besonderer wissenschaftlicher Leistungen.**

## Was sind gewerbliche Schutzrechte, was sind Patente und was sind sie nicht?

- **Gewerbliche Schutzrechte (z. B. Patente) sind Verbotungsrechte**
- **Patente sind keine Beurkundungen besonderer wissenschaftlicher Leistungen.**
  - Vielmehr fällt Wissenschaftler\*innen immer wieder auf, dass Patente häufig auf Gegenstände angemeldet und auch erteilt werden, die wissenschaftlich belanglos erscheinen (sog. „Trivialpatente“).
  - Patentanmelder\*innen entscheiden nach ökonomischen Gesichtspunkten, ob etwas angemeldet wird
  - Patentprüfer\*innen bei den Patentämtern handeln nach juristischen Maßgaben
  - Einem Peer Reviewing liegen hingegen wissenschaftliche Kriterien zugrunde.
  - Weder die Entscheidung einer Patentbehörde, eine Patentanmeldung zurückzuweisen noch die Entscheidung der Referent\*innen für IPR-gestützten Forschungstransfer, eine Erfindung nicht zum Patent anzumelden oder ein Patent nicht weiterzuführen, stellen die wissenschaftliche Bedeutung des Erfindungsgegenstandes infrage.
  - Diese Entscheidungen beruhen ausschließlich auf rechtlichen, ökonomischen und strategischen Kriterien.

## Wozu braucht die Industrie gewerbliche Schutzrechte?

- Drei Säulen: (1) Forschung und Entwicklung, (2) Produktion sowie (3) Marketing und Vertrieb.
- Bei der Forschung und Entwicklung (FuE) entstehen neue Produkte und Dienstleistungen und Bestehendes wird weiterentwickelt und verbessert. Erfolgsfaktoren erfolgreicher FuE sind:
  - Technologische Trends früher erkennen als die Wettbewerber
  - Neue Entwicklungen frühzeitig vor Nachahmung schützen (Patente)
  - Den Wettbewerbern ähnliche Entwicklungen erschweren (Patente)
  - Evtl. die äußere Form schützen (Designschutz, z. B. LEGO, Nespresso)
  - Weiterentwicklungen und Verbesserungen werden ebenfalls regelmäßig geschützt (Patente).
- Die Produktion kümmert sich um die Herstellung der Produkte des Unternehmens. Hier sind Patente wichtig, um verbesserte Produktionsverfahren zu schützen.
- Viele Mitarbeitende in FuE sowie der Produktion verlassen 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 zum Patent angemeldet, bevor der Wettbewerber es tut.

## Wozu braucht die Universität gewerbliche Schutzrechte?

- Die oft verwendeten Leitbegriffe „Patente und Verwertung“ implizieren, dass das Generieren von Patenten, die Vergabe von Lizenzen daran und die dadurch erzielten Verwertungserlöse im Vordergrund stehen. Diese Verwertung muss jedoch in einem Gesamtzusammenhang des Transferprozesses gesehen werden.
- Die drei Säulen: (1) Forschung, (2) Lehre und (3) Transfer.
  - Die Lehre zielt auf die Ausbildung von Akademiker\*innen.
  - Die Forschung produziert Forschungsergebnisse.
  - Transfer: Forschungsergebnisse werden publiziert und die Akademiker\*innen bringen ihre Ausbildung in die Unternehmen ein und tragen dort zur Wertschöpfung bei.
  - Transfer findet darüber hinaus durch Weiterentwicklung von Forschungsergebnissen zu marktfähigen Produkten und Dienstleistungen statt.
  - Für diese Forschung mit und für Industrieunternehmen ist die sog. „Freedom to Operate“ zu gewährleisten.
  - Hierzu sichert die Universität Duisburg-Essen rechtzeitig Forschungsergebnisse ihrer Wissenschaftler\*innen, die sich als Basis für neue Produkte und Dienstleistungen eignen.

## Wozu braucht die Universität gewerbliche Schutzrechte?

- Unternehmen melden in stetig wachsender Zahl Patente an.
- Ein Unternehmen kann mit seinem umfangreichen Patentportfolio andere Unternehmen behindern.
- Möglicherweise sind darunter unsere Kooperationspartner => er wird bei kommerziell ausgerichteten Kooperationen mit der Universität behindert.
- Somit wird auch die Universität durch Patente anderer potentiell bei Industrieprojekten behindert. Grundsätzlich federt die Forschungsfreiheit zwar vieles ab. Bei Industriekooperationen wird jedoch schnell eine Grauzone betreten.
- Eine Möglichkeit, hinderliche Patente anderer zu vermeiden, ist das Publizieren von Forschungsergebnissen. Viele hinderliche Patentanmeldungen sind dadurch neuheitsschädlich vorweggenommen und gelangen dann nicht zur Erteilung => **zu kurz gedacht!**

## Wozu braucht die Universität gewerbliche Schutzrechte?

- Eine Möglichkeit, hinderliche Patente anderer zu vermeiden, ist das Publizieren von Forschungsergebnissen. Viele hinderliche Patentanmeldungen sind dadurch neuheitsschädlich vorweggenommen und gelangen dann nicht zur Erteilung => **zu kurz gedacht!**
- Hat die Universität zuvor für den Lehrstuhl / das Institut ein strategisches Patentportfolio angelegt, kommt ein bedeutender Nebeneffekt hinzu:
  - Teile des Portfolios werden als sog. Background IP in Forschungs Kooperationen eingebracht.
  - An der Background- sowie der Foreground IP, die während der Durchführung des jeweiligen Vorhabens entsteht, kann das beteiligte Unternehmen Lizenzen erwerben.
  - Für das Unternehmen hat das erhebliche Vorteile: Es muss nicht mehr selbst investieren, um die Basis-IP zu generieren und es kann exklusive Rechte an der Foreground IP erwerben.
  - Seinen Wettbewerbern ist dadurch die Nutzung der IP erheblich erschwert, was für das Unternehmen mit seinen in der Regel hohen Eigenanteilen am Vorhaben einen Investitionsschutz darstellt.
- **Kein Investitionsschutz** => Die Kooperation erscheint aus Industriesicht unattraktiv => **Patente helfen uns als Universität dabei, von Unternehmen als professioneller und attraktiver Kooperationspartner wahrgenommen zu werden.**