

**PRO** *Vendis*  
*we market innovation*

Von der Erfindung bis zur Lizenz

**Patente Forschung: Transfer und Patentierung von  
Forschungsergebnissen in allen Wissenschaften**  
Westfälische Wilhelms Universität Münster  
12. Januar 2012

© Kordula Kruber

[www.provendis.info](http://www.provendis.info)

**Patente Forschung**

**PRO** *Vendis*

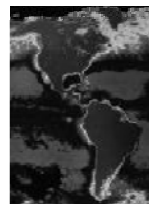
Forschung an Hochschulen



Urheber: Dr. Marcus Gossler



**Neue Technologien und schöpferische Leistungen entstehen  
aufgrund des Engagements und der Kreativität der  
Wissenschaftler**



[www.provendis.info](http://www.provendis.info)

**Patente Forschung**



Warum Patentierung...?

- Akquise von Drittmittelprojekten
- Steigerung der Attraktivität der Wissenschaftler als Partner für die Industrie
- Steigerung des Renommees
- Existenzgründung aus Hochschulen
- Generierung von Lizezeinnahmen

→ Patentvermarktung und Technologietransfer ist  
„the third mission of universities”

[www.provendis.info](http://www.provendis.info)

**Patente Forschung**



TechnologieAllianz  
IP-Management für Hochschulen

- 28 Mitglieder, davon 22 PVAs (PatentVerwertungsAgenturen)
  - Mitglieder des Dachverbandes betreuen:
    - über 100.000 patentrelevante Wissenschaftler
    - in mehr als 200 wissenschaftlichen Einrichtungen
- aus dem gesamten Bundesgebiet



[www.provendis.info](http://www.provendis.info)

## PROVendis - Kurzprofil

PROVendis

### Patentverwertung in NRW

- PROVendis ist die zentrale Patentverwertungs-agentur der Hochschulen des Landes NRW
  - gegründet Oktober 2001, Rechtsform: GmbH
  - Gesellschafter: 25 Hochschulen aus NRW
  - Betreuung von ca. 20.000 Wissenschaftlern in 29 Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
- Expertise in den relevanten Fachgebieten
  - Abdeckung aller Fachbereiche durch 16 Natur- und Ingenieurwissenschaftler
  - Spezialisten-Teams: Life Science und Applied Science
  - patentrechtliche und juristische Fachkompetenz
- über 3.000 Erfindungsmeldungen bewertet (ca. 350 neue / Jahr)

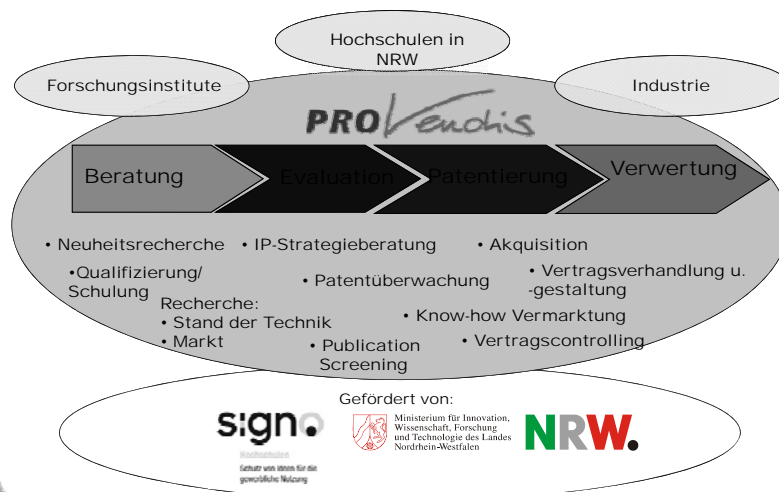


www.provendis.info

## PROVendis - Kurzprofil

PROVendis

### von der Erfindung bis zum Lizenzvertrag



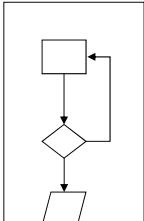


www.provendis.info

## Arten von Schutzrechten

Schutz(recht)	Immaterialgut	Dauer
Patent	Erfindungen	20 Jahre
Gebrauchsmuster	Erfindungen	10 Jahre
Sortenschutz	Pflanzensorten	25-30 Jahre
Halbleiterschutz	Halbleitertopologien	10 Jahre
Marken	Zeichen	unbegrenzt
Geschmacksmuster	ästhetische Formschöpfungen	25 Jahre
Urheberrecht	Werke der Literatur, Kunst, Musik, des Films inkl. Computerprogramm	bis 70 Jahre nach dem Tod des Inhabers

## Beispiel Software

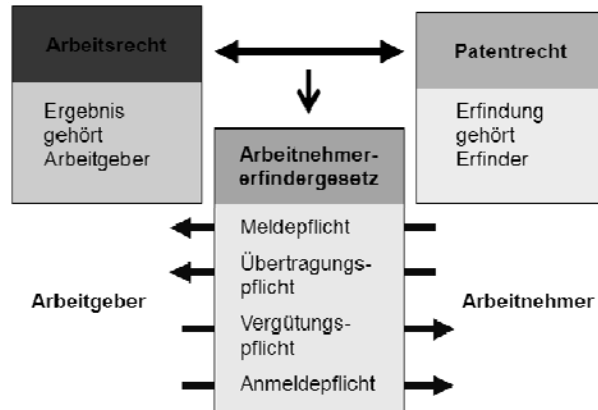
potenziell anwenbare Schutzrechte:

Urheberrecht	Patent	Marke	Geschmacksmuster
Quellcode des Programms	Verfahren und Algorithmen des Programms	Bezeichnung und Logo des Programms	Benutzeroberfläche und Icons
<pre> 10 Rem *** Start *** 20 DIM A as Integer 30 DIM B as String 40 If A&gt;0 then A =10 50 For I=1 to 10 60 B=B+"A" 70 Next </pre>			

Patente Forschung

# Wem gehört die Erfindung?

Rechtliche Grundlagen: ArbEG



www.provendis.info

Patente Forschung

# ArbEG

## § 5 / § 18 ArbEG Meldepflicht

- Unverzügliche Meldepflicht des Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber
- Erfindungsmeldung muss schriftlich erfolgen und als solche kenntlich gemacht werden
- Technische Aufgabe der Erfindung, ihre Lösung und das Zustandekommen ist zu beschreiben
- Nennung aller an der Erfindung beteiligten Personen und Institutionen mit Aufteilung der Erfinderanteile

### Erfindungsmeldung

An den Direktor des BZL

Nur vom Erfinder auszufüllen  
 Dringlichkeitsgrad  
 Vollständiger Umfang des  
 Erfindungsgegenstandes

#### Nur verschlossen versenden!!!

Inhalt:  
 Eintrags-Nr.  
 Eintrags-Nr.  
 Eintrags-Nr.  
 Eintrags-Nr.  
 Eintrags-Nr.  
 Eintrags-Nr.  
 Eintrags-Nr.

Kurze Beschreibung der Erfindung (max. 1000 Zeichen)

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

(1) Name des Erfinders (Vollname)  
 (2) Die Erfindung betrifft (z.B. Patent, Gebrauchsmuster)  
 (3) Wie viele Personen sind an der Erfindung beteiligt?  
 (4) Ist ein Erfindungsgegenstand aus mehreren Erfindungen (Zusatz)?

www.provendis.info

Patente Forschung

ArbEG

§ 6 / § 7 ArbEG Inanspruchnahme

- Der Arbeitgeber kann die Dienstleistung durch Erklärung für sich in Anspruch nehmen.
- Der Arbeitgeber hat maximal 4 Monate Zeit.
- Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn der Arbeitgeber die Dienstleistung nicht gegenüber dem Arbeitnehmer durch Textform freigibt.
- Bei Inanspruchnahme gehen alle Rechte an der Dienstleistung auf Arbeitgeber über.



Patente Forschung

ArbEG

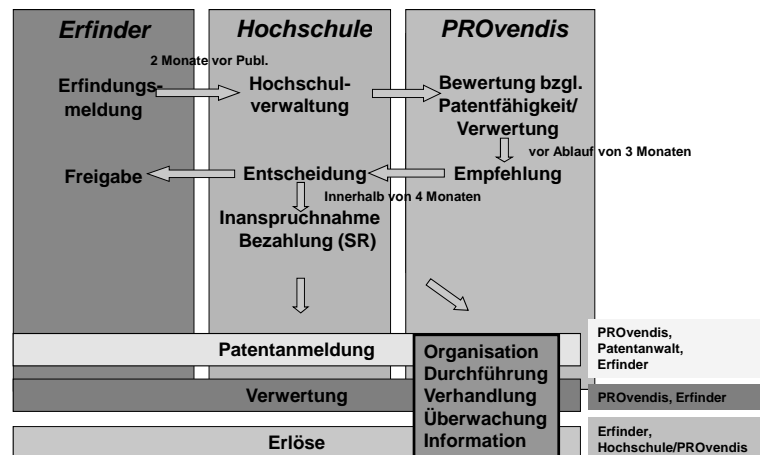
§ 7 / § 24 / § 42 ArbEG Besondere Bestimmungen an Hochschulen

- Arbeitnehmer hat Dienstleistung so lange geheim zu halten, als sie nicht frei geworden ist.
- Kann der Arbeitnehmer die Erfindung anderweitig verwerten (z.B. Publikation), so muss er dies dem Arbeitgeber rechtzeitig, in der Regel 2 Monate zuvor, mitteilen. Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass der Arbeitgeber innerhalb dieser Zeit die Dienstleistung entweder in Anspruch nimmt oder freigibt.



Patente Forschung

Weg von der EM zur Patentanmeldung



Patente Forschung

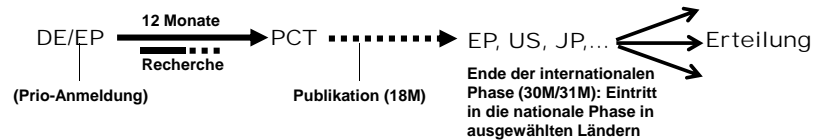
Bewertung: Technik - Patentrecht - Markt

<b>Erfindung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ technische Realisierbarkeit</li> <li>▪ Entwicklungsstand?</li> <li>▪ Weiterentwicklung?</li> <li>▪ Entwicklungs-, Investitionsaufwand</li> <li>▪ Vorteile / Alleinstellungsmerkmale</li> <li>▪ Schutzmöglichkeiten               <ul style="list-style-type: none"> <li>- erreichbarer Schutzbereich</li> <li>- Umgehungs-lösungen?</li> <li>- Verletzungen nachweisbar?</li> <li>- Erteilungsrisiko?</li> <li>- Rechte Dritter?</li> </ul> </li> <li>▪ strategische Überlegungen</li> </ul>	<b>Schutzrechtsanmeldung sinnvoll?</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Produktlebensdauer - Innovationszyklus?</li> <li>▪ Laufzeit, (Rest-)Schutzdauer?</li> <li>▪ Kosten für Anmeldung/Aufrechterhaltung vs. Umsatz</li> </ul>
	<b>Markt:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Branche/Marktsituation und -entwicklung</li> <li>▪ Wettbewerbssituation, Alleinstellungsmerkmal</li> <li>▪ Anwendungsbreite</li> <li>▪ Umsatz/Gewinnerwartung</li> <li>▪ Einsparpotenzial?</li> <li>▪ mögliche Lizenznehmer</li> <li>▪ mögliche „Klärer“</li> </ul>

➔ Empfehlung an die Hochschule

Patente Forschung

Typischer Weg der Patentierung



(13)  (11)  EP 1 967 513 A1

(12) EUROPEAN PATENT APPLICATION

(43) Date of publication: 19.06.2008 Bulletin 2008/257

(71) Applicant: RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONNEN

(72) Inventor: Müller, Christa E., Prof. Dr. Katharina (DE); Reig, Yvonne (DE)

(73) Representative: Vering, Jentchura & Partner Postfach 22 14 45 53116 Bonn (DE)

(51) Int. Cl.: C07C 308/00 (20060101); C07C 308/03 (20060101); C07C 323/02 (20060101); C07D 213/04 (20060101); C07D 213/06 (20060101); A61K 31/36 (20060101); A61P 8/00 (20060101)

(54) Designated Contracting States: AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LT LU LV MC MT NL PL PT RO SE SK TR Designated Extension States: AL BA HR SI RS

(52) Date of filing: 08.03.2007

www.provendis.info

Patente Forschung

Möglichkeiten der Verwertung

■ Direkte Verwertung innerhalb des Verbundprojektes durch PROVendis

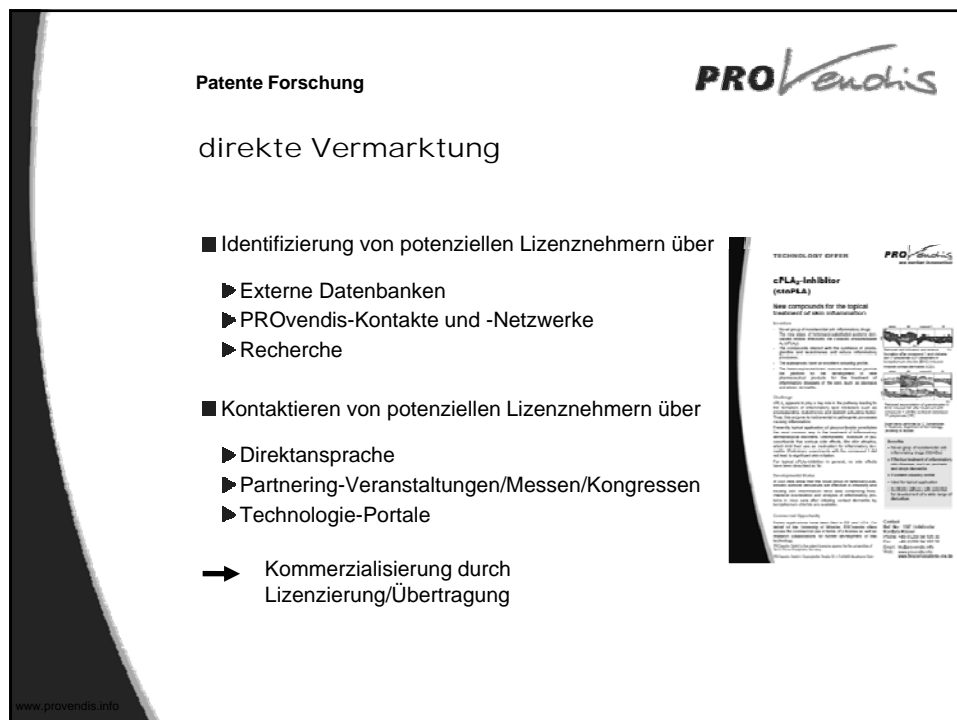
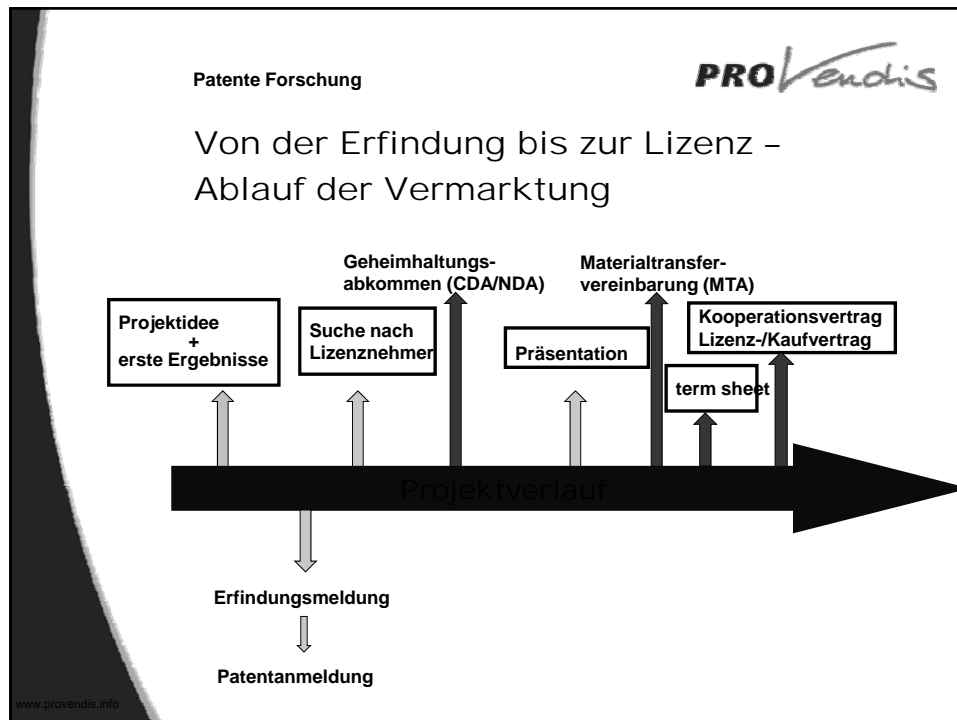
- ▶ Lizenzen
  - ▶ Verkauf
  - ▶ Option
  - ▶ Existenzgründung
- lizenzvertragliche „Konstruktionen“

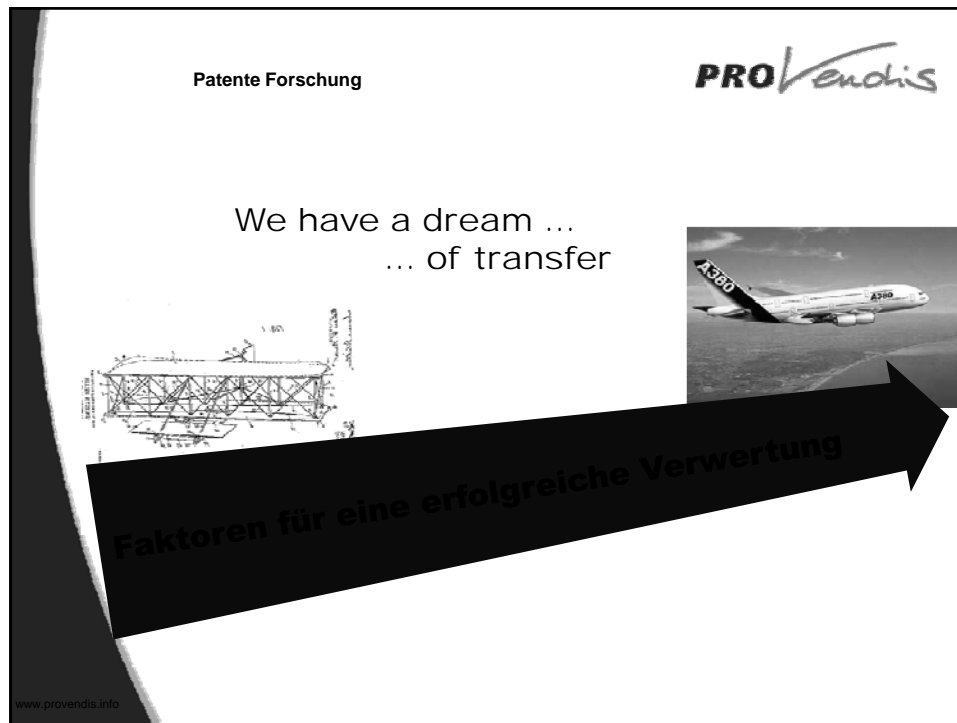
■ Indirekte Verwertung mit optionaler Unterstützung durch PROVendis

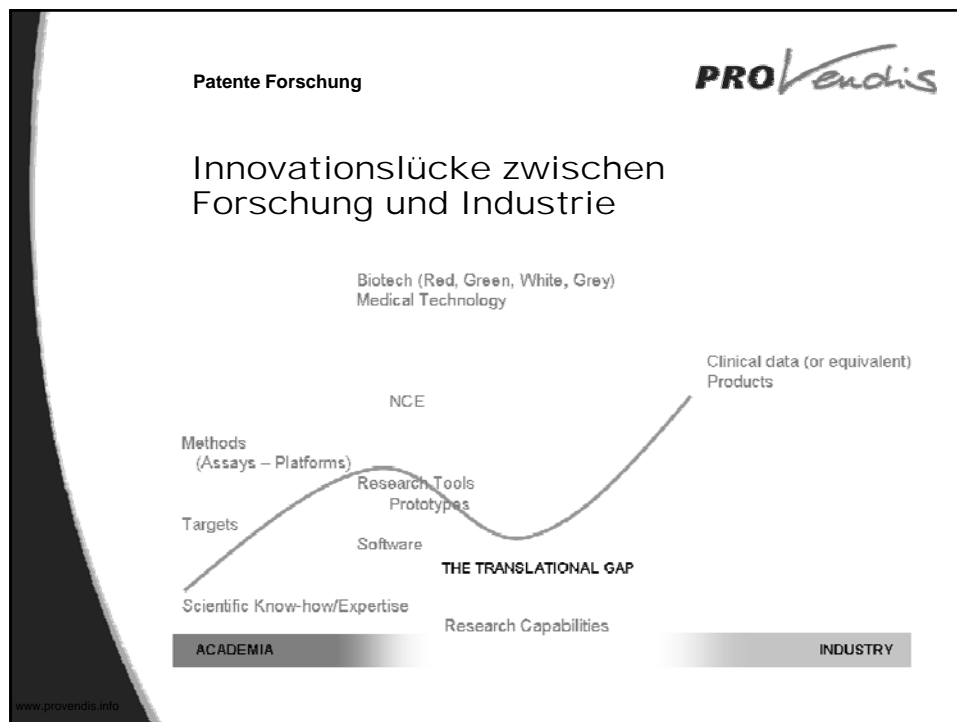
- ▶ Drittmittel
- ▶ Kooperation
- ▶ Publikation
- ▶ Renommee

www.provendis.info









Patente Forschung

**PRO** *vendis*

## Die Lücke schließen

... mehr Hochschulerfindungen mit für Unternehmen ausreichendem Entwicklungsstand

- Förderprogramme
  - ▶ BMWi – Prototypenförderung
  - ▶ BMWi – Kooperationsprojekte ZIM-KOOP
  - ▶ BMWi – EXIST
  - ▶ BMBF – VIP
  - ▶ BMBF – GO-Bio
  - ▶ DFG – Förderung von Transferprojekten
  - ▶ Landesprogramme
- Kooperation mit auf die Weiterentwicklung spezialisierten Unternehmen, Beispiel: Lead Discovery Center in Dortmund
- im Förderantrag
  - ▶ Kosten für Patentierung einplanen
  - ▶ Weiterentwicklung berücksichtigen (Finanzierung für proof of concept, Prototyp)

Landesministerium  
für Wirtschaft  
und Technologie

Ministerium für Innovationen,  
Wissenschaft und Forschung  
des Landes Nordrhein-Westfalen

Landesministerium  
für Bildung  
und Forschung

**DFG** Deutsche  
Forschungsgemeinschaft

Lead  
Discovery  
Center **LDC**

www.provendis.info



Vielen Dank!

Kordula Kruber

PROvendis GmbH  
Eppinghofer Straße 50  
D-45468 Mülheim an der Ruhr

Tel. : 0208/94105-30  
Email: [kk@provendis.info](mailto:kk@provendis.info)