

Leitlinie der UzK für den Umgang mit geistigem Eigentum und seiner wirtschaftlichen Verwertung

Ziele der UzK in Forschung, Lehre und weiterer Nutzung von Forschungsergebnissen

Die Universität zu Köln (UzK) strebt gemäß ihrem gesellschaftlichen Auftrag danach, neues Wissen zu generieren und zu verbreiten, als auch wissenschaftliche Erkenntnisse und Innovationen zur Nutzung in Gesellschaft und Wirtschaft zu transferieren. Dabei zielt die UzK gleichermaßen auf eine weite Verbreitung ihrer Erkenntnisse zum nachhaltigen Nutzen in Wissenschaft und Gesellschaft als auch auf eine wirtschaftliche Verwertung ihrer Erkenntnisse ab. Im Vordergrund steht dabei das Ziel, Erkenntnisse für die Allgemeinheit und zum Wohl der Gesellschaft nutzbar zu machen. In ihren sechs Fakultäten vertritt die UzK eine Vielzahl wissenschaftlicher Disziplinen, deren Erkenntnisse und Forschungsergebnisse Relevanz für verschiedenste gesellschaftliche Gruppen haben, so z.B. Akteure in der Wirtschaft, im politischen Leben, aber auch für Laien als Endverbraucher und Nutznießer innovativer Entwicklungen und faktenbasierter Entscheidungsprozesse.

Geistiges Eigentum (engl. „Intellectual Property“, IP) umfasst verschiedene Bereiche und bezieht sich auf geistige Schöpfungen wie Erfindungen und daraus hervorgehende Patente, literarische und künstlerische Werke, Geschmacksmuster und im Handel verwendete Symbole, Namen und Bilder. Im Zusammenhang mit diesem Dokument bezieht sich der Begriff geistiges Eigentum oder IP auch auf alle nicht patentierbaren Materialien, Software, Datenbanken und Know-how.

Ansprechpartner an der UzK für Fragen rund um IP und Innovationsentwicklung sowie Nutzungsrechten an IP der UzK sind:

- Für die Medizinischen Fakultät und das Universitätsklinikum:
Geschäftsbereich Finanzen, Abteilung Drittmittel:
med-transfer@uni-koeln.de
- Für alle anderen Fakultäten:
Abteilung Transfer im Dezernat Forschungsmanagement:
forschungstransfer@verw.uni-koeln.de

1. Generierung von IP an der UzK in Zusammenarbeit mit Partnern

a. Eigentumsrechte an Geistigem Eigentum

Geistiges Eigentum, welches von Mitgliedern u. Angehörigen der UzK generiert wurde, steht im Eigentum der UzK. Persönliche Rechte von Arbeitnehmererfinder*Innen und Urheber*Innen werden hierdurch nicht eingeschränkt. Jedoch können Arbeitnehmererfinder*Innen und Urheber*Innen nicht frei über solche Ergebnisse verfügen, insbesondere ist eine Nutzung für wirtschaftliche Zwecke von einer Zustimmung der UzK abhängig

b. Gemeinschaftliches Geistiges Eigentum

Entsteht Geistiges Eigentum durch den Beitrag von Angehörigen zweier oder mehrerer Rechtspersonen, so haben prinzipiell beide Rechtspersonen Eigentumsanteile. Im Falle von Erfindungen werden diese als gemeinsame Erfindungen bezeichnet. Um die weitere Nutzung der Erfindung durch die Eigentümer klar zu regeln, schließt die UzK deshalb zu gemeinschaftlichen Erfindungen entsprechende Vereinbarungen mit den Miteigentümern. Gleiches gilt für Zusammenarbeiten der UzK mit Externen, bei denen Nutzungsrechte an urheberrechtlich relevanten Forschungsergebnissen sowohl für akademische als auch kommerzielle Zwecke vertraglich geregelt werden sollen.

c. Prinzipien der Zusammenarbeit mit akademischen Partnern

Für die wissenschaftliche Zusammenarbeit mit akademischen Partnern, entweder in bilateraler Konstellation oder in Konsortien, schließt die UzK Kooperationsverträge. Diese regeln u.a. die Rechte und Pflichten der Partner für die Projektdurchführung, Publikationsrechte und die Nutzung vorbestehender Kenntnisse (sog. „Background IP“) als auch neuer Ergebnisse aus dem Projekt (sog. „Foreground IP“) für die Projektdauer und die Zeit nach Projektabschluss. Grundsätzlich erteilt die UzK nicht-exklusive und kostenfreie Nutzungsrechte an Background- und Foreground IP für die Durchführung wissenschaftlicher Kooperationsprojekte. Nutzungsrechte nach Projektabschluss werden kostenfrei für Forschung und Lehre erteilt. Die kommerzielle Nutzung von Projektergebnissen, an denen die UzK beteiligt war, erfordert in allen Fällen den Abschluss einer Verwertungsvereinbarung und erfolgt zu fairen und angemessenen oder marktüblichen Bedingungen.

d. Kooperation mit Wirtschaftspartnern

Für die Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft stehen der UzK verschiedene Formate zur Verfügung. Falls Zusammenarbeiten zwischen UzK und Wirtschaftspartnern entstehen, in denen alle Partner Beiträge zum Projekt leisten, eine wissenschaftliche Fragestellung von gemeinsamem Interesse bearbeiten, die Rechte an Ergebnissen den Partnern gemäß ihren intellektuellen Beiträgen zustehen, sowie eine breite Veröffentlichung der wesentlichen Ergebnisse vereinbart ist, kann eine echte Kooperation angenommen und der Vertrag entsprechend gestaltet werden. Ob dabei ein Finanzfluss zwischen den Partnern besteht, ist unerheblich. In einem solchen Fall können nach Projektende kommerzielle Nutzungsrechte gegen marktübliche Vergütung für den Wirtschaftspartner über einen entsprechenden (Lizenz-)Vertrag eingeräumt werden. Während die Verhandlung von Kooperationsverträgen durch die Abteilung Nationale Förderung im Dezernat Forschungsmanagement bzw. der Drittmittelabteilung der Medizinischen Fakultät betreut wird, ist die Verhandlung kommerzieller Nutzungsrechte und von Verträgen zur Auftragsforschung im Aufgabenbereich der Abteilung Transfer (siehe Punkt e unten) bzw. bei der bei der Rechtsabteilung und Drittmittelabteilung der Medizinischen Fakultät angesiedelt.

e. Auftragsforschung mit Wirtschaftspartnern

Eine Zusammenarbeit mit der UzK ist für Firmenpartner auch in Form eines Forschungsauftrags möglich. Zusammenarbeiten im Auftrags- oder Dienstleistungsformat (siehe auch Abschnitt f unten) werden im wirtschaftlichen Geschäftsbereich der UzK abgewickelt. Im Gegensatz zu einem in Abschnitt d beschriebenen kooperativen Projekt definiert der Firmenpartner die Inhalte des Auftrags, welche i.d.R. auf gesicherten Erkenntnissen der UzK aufbauen. Der Partner entrichtet bei Forschungsaufträgen ein angemessenes Entgelt, im Gegenzug kann die UzK Eigentum und Nutzungsrechte an Projektergebnissen an den Partner überlassen. Erfindungen im Rahmen eines Forschungsauftrags sind gesondert zu vergüten.

Damit auch Ergebnisse aus Forschungsaufträgen für die wissenschaftliche Arbeit der UzK nachhaltig nutzbar sind, behält die UzK in allen Fällen ein Nutzungsrecht für Forschung und Lehre zurück. Verträge schließt die UzK zu Forschungsaufträgen nach deutschem Recht und zu marktüblichen Bedingungen. Die Abteilung Transfer bzw. der Ge-

schäftsbereich Finanzen in Kooperation mit der UKK Rechtsabteilung (für die medizinische Fakultät) unterstützt die Anbahnung von Forschungsaufträgen, die Verhandlung passender Verträge und ist für die administrative Projektabwicklung zuständig.

f. Dienstleistungen für Wirtschaftspartner

In einigen Fällen bietet die UzK weitgehend standardisierte Forschungsleistungen in wiederkehrendem Format für Externe an. Die UzK ist verpflichtet, ihre eigenen Dienstleistungen zum marktüblichen Preis anzubieten. Die Abt 62 Rechnungswesen leistet Unterstützung bei der Anbahnung von Dienstleistungsverträgen sowie der administrativen Projektabwicklung.

g. Geistiges Eigentum und Nebentätigkeit

Auch Erfindungen, die von Mitgliedern und Angehörigen der UzK in einer Nebentätigkeit gemacht werden, beruhen häufig auf Kenntnissen aus der dienstlichen Tätigkeit. Deshalb sind auch Erfindungen aus Nebentätigkeiten der UzK anzuzeigen (vgl. §18 ArbNErfG). Die UzK prüft in solchen Fällen, ob es sich um eine Dienst- oder um eine freie Erfindung handelt. Handelt es sich um eine Diensterfindung, entscheidet die UzK, über die Inanspruchnahme und Anmeldung gewerblicher Schutzrechte oder die Freigabe der Erfindung. In Beraterverträgen, die häufig privat zwischen Forschenden und Firmen geschlossen werden, ist deshalb darauf zu achten, dass keine Rechte an Ergebnissen einer Tätigkeit ohne die Zustimmung der UzK an Dritte überlassen werden. Die Frage, ob eine freie Erfindung vorliegt wie auch die Frage, ob das anzubietende Nutzungsrecht seitens der UzK angenommen wird, werden über die Abteilung Drittmittel bzw. die Abteilung Transfer geklärt.

2. Verwertung von Forschungsergebnissen

Die UzK generiert in all ihren Fakultäten neue Erkenntnisse, die Geistiges Eigentum der UzK darstellen und die teilweise schutzrechtsfähig sein können. Erkenntnisse der UzK werden primär zum Zweck von Forschung und Lehre erarbeitet, jedoch mit dem weiteren Ziel, wissenschaftliche Erkenntnisse zum Vorteil von Gesellschaft und Wirtschaft zugänglich und nutzbar zu machen.

a. Nutzung von geistigem Eigentum für Forschung und Lehre

Erkenntnisse und Daten der UzK werden gemäß den Grundsätzen für „Open Science“ so weit als möglich für Externe Nutzer*innen zugänglich gemacht. Forschungsergebnisse werden, soweit nicht die Generierung von Schutzrechten oder die Geheimhaltung aufgrund vertraglicher Regelungen entgegenstehen, in Fachmedien veröffentlicht. Forschungsdaten und –materialien werden akademischen Nutzer*innen unter Anwendung von Nutzungsverträgen in der Regel kostenneutral überlassen. Der Abschluss entsprechender Verträge, z.B. Material Transfer Agreements, wird durch die Abteilung Transfer bzw. Abteilung Drittmittel der Medizinischen Fakultät koordiniert.

b. Kommerzielle Nutzung von geistigem Eigentum – Lizenzierung und IP Übertragung

Forschungsergebnisse der UzK stehen, sofern keine rechtlichen Gründe entgegenstehen, für eine wirtschaftliche Verwertung zur Verfügung. Nutzungsrechte vergibt die UzK gegen marktübliche Lizenzgebühren. Die entsprechenden Lizenz- und Nutzungsverträge verhandelt die Abteilung Transfer. bzw. die Abteilung Drittmittel mit dem jeweiligen Lizenznehmer. Nur in begründeten Ausnahmefällen überträgt die UzK gegen Entgelt ihre Eigentumsrechte an geistigem Eigentum an Dritte zur kommerziellen Nutzung.

Die UzK als öffentlich geförderte Hochschule ist daran interessiert, möglichst viele ihrer Forschungsergebnisse in eine anwendungsorientierte Weiterentwicklung zu führen, unabhängig von den Erwartungen zukünftiger Verwertungseinnahmen. In geeigneten Fällen wird sie die Möglichkeit des "equitable licensing" erwägen, um den größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft zu erzielen.

3. UzK und IP-basierte Gründungen

Mit Ausgründungsaktivitäten bezeichnet die UzK Vorhaben von Studierenden, Mitgliedern oder Angehörigen, die auf die kommerzielle Verwertung von IP in Form von Produkten oder Dienstleistungen über eine Unternehmensgründung (Start-up) abzielen. Häufig sind an einem Start-up Studierende, Mitglieder oder Angehörige der UzK beteiligt, die sich mit dem der Geschäftsidee zugrundeliegenden geistigem Eigentum vorab schon länger befasst haben oder an der Generierung beteiligt waren.

a. UzK-Ausgründungsaktivitäten – Unterstützung durch Gateway

Die Unterstützung von Entrepreneurship und von Unternehmensgründungen hat an der UzK besonderen Fokus und wird durch die zentrale Betriebseinheit „Gateway“ verantwortet. Gateway bietet Studenten, Mitgliedern und Angehörigen der UzK kostenlos umfassende Unterstützung zu allen Fragen rund um die Schaffung eines Start-ups/Start-ups. Zum Angebot zählen u.a.:

- Das Screening und die Evaluation von Ideen zu einem Gründungsvorhaben
- Die Unterstützung bei Fragen des Technology Roadmapping und des Prototyping
- Das Coaching angehender Gründer*innen bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen und Finanzierungsfragen
- Die Bereitstellung von Arbeitsplätzen zur Vorbereitung und Implementierung von Start-ups

b. Überlassung von geistigem Eigentum der UzK an Start-ups

Die Universität zu Köln ist sich bewusst, dass jedes Gründungsprojekt einzigartig ist und die Gestaltung von Nutzungsrechten individuell angepasst erfolgen muss. Vergütungsmodelle für Nutzungsrechte orientieren sich an marktüblichen Standards, werden durch eine professionelle Wertermittlung gestützt und folgen generell dem Prinzip, gründungsfreundliche Bedingungen zu schaffen. Die Universität zu Köln ist bei der Gestaltung von Nutzungsrechten oder der Übertragung von IP jedoch Vorgaben unterworfen, die sich z.B. aus den rechtlichen Rahmenbedingungen zum fairen Wettbewerb oder zur staatlichen Beihilfe ergeben.

Falls ein Ausgründungsvorhaben auf IP basiert, das an der UzK entstanden ist, muss für die Nutzung dieser Ergebnisse durch ein neu gegründetes Start-up ein Nutzungsrecht mit der UzK vereinbart werden. Der Zugang zu IP der UzK wird für Start-ups über exklusive Lizenz- oder IP-Übertragungsverträge (IP-Verträge) ermöglicht.:

- Die generell gründungsfreundliche Ausgestaltung im Rahmen bestehender gesetzlicher Grenzen.
- Eine liquiditätsschonende Gestaltung des Vergütungsschemas: Unter Berücksichtigung marktüblicher Bedingungen werden Zahlungen eher in spätere Phasen der

Geschäftsentwicklung verschoben. Die UzK sieht daher von Einstandszahlungen bei Vertragsschluss grundsätzlich ab.

- Patentkosten und andere Aufwände zur Anbahnung der Verwertung von IP der UzK, die bis zur Aufnahme von Verhandlungen mit dem Start-up an der UzK entstanden sind, werden von der UzK nicht über frühzeitige Rückzahlungspflichten („upfront“) in IP-Verträgen zurückgefordert.
- Patentkosten für UzK IP, die ab dem Beginn der Verhandlungen mit einem Start-up für das angefragte Patentportfolio entstehen, sind vom Start-up zu tragen.
- Die Übertragung von IP an Start-ups ist generell möglich. Konditionen der vollständigen IP-Übergabe an ein Start-up werden fallbezogen evaluiert. Die vollständige Eigentumsübertragung kommt zu frühen Zeitpunkten für eine Gründung in Betracht, wenn z.B. das betreffende IP durch die UzK selbst nicht mehr weiter genutzt werden soll oder die Marktfähigkeit eines Produkts bereits absehbar ist. Andernfalls ist die IP-Übertragung im Moment einer stabilen Geschäftsentwicklung der Gründung möglich und wird an gemeinsam während der Verhandlung definierte Ziele oder andere zu vereinbarende Konditionen geknüpft. Auf diese Weise sind sowohl der geregelte Übergang des IP-Assets an die Gründung sowie eine angemessene Partizipation der UzK an zukünftigen Rückflüssen im Erfolgsfall berücksichtigt. In allen Fällen behält sich die UzK Regelungen zur Rückübertragung von IP vor.
- Für die Beteiligung der UzK an Start-ups plant die UzK ein Konzept zu erarbeiten. Auf diese Weise könnten Lizenzbedingungen für das Start-up zu noch Gründerfreundlicheren Bedingungen gestaltet werden.
- Im Gegenzug zur liquiditätsschonenden Gestaltung von IP-Verträgen erwartet die UzK eine Erfolgsbeteiligung an Verkäufen von Start-ups („Exits“) und/oder eine Beteiligung an einem außergewöhnlichen Geschäftserfolg.
- Aus allen IP-Verträgen behält sich die UzK ein Recht zurück, IP für Zwecke von Forschung und Lehre weiter zu nutzen.

Ein hierbei üblicher Lizenzvertrag weist verschiedene Bausteine auf. Dazu gehören in der Regel folgende Punkte, die jedoch nur den groben Rahmen für den Inhalt eines IP-Vertrags vorgeben und nicht als abschließende Liste zu betrachten sind. Nicht alle Bausteine müssen in allen Verträgen enthalten sein:

- Optionale Meilensteinzahlungen für Gründungen, in denen der Markteintritt eines Produkts noch nicht absehbar ist und welche an gemeinsam festgelegte Kriterien, wie z.B. den Abschluss geplanter Entwicklungsschritte oder erfolgreiche Finanzierungsrunden geknüpft werden
- Mindestlizzenzzahlungen werden Budget-schonend, maximal in Höhe der Summe der in der Vergangenheit durch die UzK investierten Patentkosten und gestreckt über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren nach Vertragsschluss erhoben
- Eine Ausübungspflicht, welche die Motivation des Start-up Teams zur konsequenten Entwicklung eines marktfähigen Produkts absichert und für die UzK eine Option zur Rückübertragung von IP vorsieht
- Lizenzzahlungen können in Form von Festbeträgen (z.B. Stücklizenz), einer Staffe- lung unterworfen, wie auch prozentual bezogen auf den Umsatz (Royalty) ermittelt werden
- Option zur vollständigen Eigentumsübertragung für IP auf die Gründung sobald eine stabile Geschäftsentwicklung absehbar ist
- Option zur Beteiligung (sobald Beteiligungskonzept vorhanden)
- Rechte zur Sublizenzierung durch das Start-up unter angemessener Beteiligung der UzK am Umsatz

Neben dem Bestreben, IP-Verträge gründungsfreundlich zu gestalten, kommt einem zü- gigen, transparenten, nachvollziehbaren und klar geregelten Verhandlungsprozess eine besondere Bedeutung zu. Die UzK trägt dem Rechnung durch Schaffung entsprechender Kapazitäten wie auch Regelungen in einer jeweils für ihre Bereiche zu entwickelnden Verhandlungsrichtlinie.

4. Finanzierung von IP Schutz und Verwertungsaktivitäten

Die UzK ist verpflichtet, mit den ihr überlassenen Geldern achtsam umzugehen. Um den Wissenschaftler*innen wie auch der UzK jedoch die Möglichkeit zu erlauben, wertvolles Know-How geschützt in das Wirtschaftsleben einzubringen, ist eine ausreichende Finan- zierung der dafür notwendigen Unterstützungsleistungen notwendig, sei es für Personal,

Ausstattung wie auch den Einkauf notwendiger Dienstleistungen, die in der UzK selbst nicht zur Verfügung stehen. Investitionen für die Zukunft der UzK gehören ebenfalls dazu. Die UzK wird das notwendige Budget zur Verfügung stellen, um einer Umsetzung der hier festgelegten Patent- und Verwertungsleitlinie gerecht werden zu können. Es ist das Bestreben der UzK, ein stabiles Budget für Aktivitäten im Bereich Technologietransfer und IP Verwertung zur Verfügung zu stellen, das zumindest einen regelmäßigen Ausgleich von Preissteigerungen beinhaltet.