

Konzeptpapier: Inhaltlicher und zeitlicher Meilensteinplan für den Umgang mit IP und Patenten an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen Schleswig-Holsteins ab 2024

Status quo

Die PVA SH bietet seit 2002 Dienstleistungen für die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Schleswig-Holstein an. Sie konzentriert sich dabei auf die Prüfung und schutzrechtliche Sicherung von Erfindungen, nicht aber auf die Weiterentwicklung und Lizenzierung der Technologien. Dies hat dazu geführt, dass ein hoher Anteil der Erfindungen ohne Berücksichtigung der realen wirtschaftlichen Verwertungschancen zum Patent angemeldet wurde, welches mit entsprechend hohen Kosten verbunden war, und als Konsequenz daraus auch nur wenige Schutzrechte kommerziell verwertet werden konnten. Als Folge ist die Anzahl der bei der PVA beauftragten schutzrechtlichen Prüfungen und Patentanmeldungen seitens der Hochschulen und Forschungseinrichtungen kontinuierlich zurückgegangen, und die relativen Kosten pro Bearbeitungsfall haben sich bei konstanter Kostenbeitragspauschale der Gesellschafter deutlich erhöht. Mit dem Wegfall der WIPANO-Patentförderung Ende 2023 steigen die von den Gesellschaftern zu tragenden Kosten, was die Situation noch einmal verschärft. Aufgrund dessen ist das GEOMAR bereits zum 31.12.2022 aus der Gesellschaft ausgetreten. Die verbleibenden Gesellschafter (im Folgenden „Verbundpartner“) der PVA SH haben sich nach intensiven Gesprächen dazu entschieden, eine Abwicklung der PVA zum 31.12.2023 vorzunehmen und gemeinsam eine neue zukunftsfähige Lösung zu entwickeln.

Sondierung einer Nachfolgeregelung für das IP-Management und die Patententwicklung und -vermarktung ab dem 01.01.2024

Bislang fanden an der FH Kiel unter Beteiligung aller Verbundpartner und des MBWFK, Referat III 57 (Herr Dr. Roß), zwei Workshops statt: Im Ergebnis des 1. Workshops am 24.02.2023 wurde festgehalten, dass alle Hochschulen und Forschungseinrichtungen aufgrund fehlender eigener personeller und finanzieller Ressourcen auch in Zukunft einen entsprechend professionellen Dienstleister, der die Prozesse von der Prüfung der Erfindungsmeldung bis hin zur ggf. internationalen Anmeldung und v.a. Verwertung begleitet und das Fristenmanagement übernimmt, beauftragen wollen. Weiterhin haben sich alle Verbundpartner dafür ausgesprochen, grundsätzlich im Landesverbund zu bleiben. Sie planen über einen Rahmenkooperationsvertrag bedarfsorientiert und flexibel auf einen oder ggf. auch mehrere Patentverwertungsdienstleister, die über breite wie auch tiefe Kenntnisse verschiedener Marktsegmente verfügen, zuzugreifen. Ein potentieller zukünftiger Dienstleister - die Provendis GmbH - hat sich bereits im 1. Workshop präsentiert.

Im 2. Workshop am 04.04.2023 haben sich drei weitere Dienstleister (TuTech GmbH, Atrineo AG, Ascenion GmbH) vorgestellt. Im Kreise aller Verbundpartner wurde der Entschluss getroffen, als Bietergemeinschaft eine Ausschreibung der erforderlichen Leistungen durchzuführen. Im Nachgang fand ein Gesprächstermin mit Beteiligung der Universität zu Lübeck und der FH Kiel mit dem Leiter des Vergabewesens der GMSH, Herrn Mustafa Gülaydin, statt. In Vorbereitung befindet sich aktuell eine EU-weite Ausschreibung mit dem Ziel, über einen Rahmenkooperationsvertrag zwischen den Verbundpartnern und ausgewählten Patentverwertungsdienstleistern alle notwendigen IP-/Patent-Dienstleistungen flexibel und fallbezogen durch entsprechende Dienstleistungskontingente in Anspruch nehmen zu können. Es ist geplant, den Ausschreibungs- und Vergabeprozess im Mai 2023 zu starten und über die GMSH zu organisieren. Unter Wahrung der zeitlichen Offenlegungs- und Widerspruchsfristen ist so eine Vergabe voraussichtlich im Oktober 2023 möglich. Der Vorteil einer gemeinsamen Ausschreibung liegt darin, dass die Verbundpartner nicht eigene aufwändige Vergabeprozesse durchlaufen müssen und sich im Verbund bessere Konditionen aushandeln lassen als in bilateralen Verhandlungen. Parallel wird ein Rahmenkooperationsvertrag erarbeitet, der bis Ende Oktober 2023 geschlossen werden soll.

Zukünftige Informations- und Kommunikationsstrukturen

Um eine optimale Kommunikation zwischen dem Land Schleswig-Holstein bzw. dem Bildungsministerium und den Verbundpartnern zu gewährleisten, werden die Verbundpartner eine:n Sprecher:in – ähnlich wie aktuell im Verbund WIPANO SH – benennen. Es wird regelmäßige Versammlungstermine (Statusseminare) geben, um den Entwicklungsfortschritt nachzuhalten und den persönlichen Erfahrungsaustausch unter allen Verbundpartnern zu fördern und zu gewährleisten. Damit wird sichergestellt, dass Lern- und Anpassungseffekte (insbesondere z.B. Erfolgsbeispiele von Patentverwertungen durch Verkauf, Lizenzierung, Ausgründungen oder eingeworbene Drittmittel für die Weiterentwicklung) im Verbund diskutiert werden, wovon alle Verbundpartner erheblich profitieren können. Darüber hinaus werden jährliche Fortschrittsberichte erstellt und dem Land zur Verfügung gestellt.

Durch den Wegfall der WIPANO-Förderung ist die gezielte Fördermittelakquise auf Bundes- und EU-Ebene notwendig, um Erfindungen und IP in einem Maße weiterzuentwickeln, das eine Lizenzierung oder eine darauf basierende Ausgründung ermöglicht. Über die Beauftragung eines spezialisierten Dienstleisters sollen Drittmittel für den Verbund akquiriert werden.

Ferner soll über die Industrienetzwerke der im Rahmenkooperationsvertrag eingebundenen Patentverwertungsdienstleister die Direktansprache potenzieller Lizenznehmer oder Verwertungspartner deutlich intensiver und proaktiver als bisher erfolgen. In diesen Prozess soll auch die WTSH eingebunden werden, um relevante Unternehmen in Schleswig-Holstein zu identifizieren und anzusprechen, um höchstmögliche Wertschöpfung vor Ort zu generieren und die Innovationskraft des Landes zu stärken.

Meilensteinplan ab 2024

Mai bis Oktober 2023	Ausschreibung und Beauftragung eines Dienstleisters für das IP-Management und die Patententwicklung und -vermarktung sowie für die Akquise von Bundes- und EU-Fördermitteln
ab 01.01.2024	Verbundpartner können auf die im Rahmenkooperationsvertrag verbundenen Patentverwertungsdienstleister zurückgreifen
bis KW 02/24	Fristenmanagement ist über die Dienstleister sichergestellt
bis 31.03.2024	Patentdatenbestände sind in die Patentdatenbanken der ausgewählten Dienstleister eingepflegt
ab 04/2024 kontinuierlich	proaktive Ansprache von potenziellen Lizenznehmern und Verwertungspartnern aus der regionalen Wirtschaft und der Industrie durch die im Rahmenkooperationsvertrag eingebundenen Patentverwertungsdienstleister und mit Unterstützung des Patent- und Markenzentrums der WTSH
Ende Juni 2024	erstes Statusseminar des Verbundes mit Beteiligung des MBWFK, Referat III 57
bis 31.12.2024	jährlicher Fortschrittsbericht
02/2025	jährliche Präsentation im Bildungsausschuss

Fazit

Über die Einbindung ausgewählter Patentverwertungseinrichtungen in einem Rahmenkooperationsvertrag mit den Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes werden flexible, kosteneffizientere und stärker auf (regionale) Vermarktungsaktivitäten ausgerichtete Strukturen entwickelt, von denen nicht nur die Verbundpartner, sondern insgesamt auch das Innovationsökosystem Schleswig-Holstein deutlich stärker als bisher profitieren wird.

Durch den begleitenden intensiven Austausch der Verbundpartner untereinander ist ein hohes Qualitätsniveau und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Be- und Verwertungsstrategien gewährleistet.