

## Leitlinie zum Umgang mit geistigem Eigentum an der Technischen Universität Ilmenau

### I. Vorwort

Die Mitglieder und Angehörigen der Technischen Universität Ilmenau folgen den Grundsätzen der Einheit und Freiheit von Forschung und Lehre sowie der Einheit von Lehrenden und Lernenden. Grundlagenforschung und angewandte Forschung, Praxiserprobung bis hin zum Transfer in die Wirtschaft und Gesellschaft werden gleichberechtigt gepflegt und gefördert. Eine enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft ist für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von entscheidender Bedeutung. Die TU Ilmenau sieht es als ihre Aufgabe, das erarbeitete Wissen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen, dabei auch den Wert des erarbeiteten geistigen Eigentums zu schützen und für die Universität und die Öffentlichkeit nutzbringend anzuwenden. Zu diesem Zweck wurde eine Leitlinie erarbeitet, die in fairer und transparenter Weise die Balance zwischen frei zugänglichem Wissen und Schutz des geistigen Eigentums sowie dessen Verwertung regelt.

Dabei sollen sowohl die Interessen Erfinder als auch die Interessen der TU Ilmenau und seiner Fördermittelgeber ausgewogen berücksichtigt werden, um schutzwürdige Ergebnisse zu sichern. Zugleich muss den Erfordernissen aus dem Urheber- und Patentrecht sowie Landes-, Bundes- und EU-Vorgaben Rechnung getragen werden. Die Richtlinie soll die Interessen aller Beteiligten an der TU Ilmenau berücksichtigen, indem die Rahmenbedingungen der Schutzrechtsarbeit an der TU Ilmenau klar definiert werden. Sie fasst alle gültigen Vorgaben der Hochschulleitung zusammen<sup>1</sup>, ist konform mit den Anforderungen aus den Gesetzen zu technischen und nicht-technischen Schutzrechten, Thüringer Hochschulgesetz, dem Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNErfG) und entspricht der Empfehlung der Europäischen Kommission<sup>2</sup>.

Status- und Funktionsbezeichnungen in dieser Leitlinie gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

### II. Zum Umgang mit geistigem Eigentum an der TU Ilmenau

Der Umgang mit Erfindungen an der TU Ilmenau berücksichtigt sowohl den gesellschaftlichen Auftrag neues Wissen zu generieren und zu verbreiten, als auch das erarbeitete Wissen durch neue Produkte und Verfahren nutzbringend anzuwenden. Dazu gehören auch die kommerzielle Verwertung von Forschungsergebnissen der TU Ilmenau sowie das Schaffen von Anreizen, die an der TU Ilmenau entwickelten Technologien praktisch umzusetzen.

Sowohl für die TU Ilmenau als auch für die Erfinder ist es angemessen und wünschenswert, von der Verwertung der Erfindung oder geistigen Leistung zu profitieren. Es soll neben einem Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung auch ein angemessener Rückfluss von Geldern in die universitäre Forschung erreicht werden. Qualitativ hochwertige Patentanmeldungen werden ähnlich wie wissenschaftliche Publikationen als Nachweis exzellenter Forschungsarbeit angesehen.

Das Recht der positiven Publikationsfreiheit ist im ArbNErfG geregelt, so dass im Fall einer Erfindung erst die Freigabe der Publikation durch die TU Ilmenau vorliegen muss. Die negative Publikationsfreiheit, das Recht ein Ergebnis nicht zu veröffentlichen, bleibt dem Wissenschaftler vorbehalten.

In den vergangenen Jahren haben sich im direkten Umfeld der Universität zahlreiche technologieorientierte Unternehmen angesiedelt oder aus der Universität ausgegründet. Die TU Ilmenau unterstützt, bevorzugt in Thüringen, die Gründung und Ausgründung solcher Firmen auf Basis von Forschungsergebnissen, um die Umsetzung solcher Ergebnisse in marktreife Produkte und damit die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen voran zu treiben. Für den Fall, dass

---

<sup>1</sup> Senatsbeschluss 5/121009. Für Software und Know-How-Lizenzen s. Rektoratsmitteilung 16/2009

<sup>2</sup> „Empfehlung zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertätigkeiten und für einen Praxiskodex für Hochschulen und andere öffentliche Forschungseinrichtungen“ vom 10.04.2008

die Vorlaufforschung wesentlich von der TU Ilmenau finanziert wurde, wird die TU Ilmenau zum Zweck der Nutzung und Verwertung des hochschulgenerierten Wissens solche Unternehmensgründungen ermöglichen und durch besondere Unterstützungsleistungen, auch durch Bereitstellung von gewerblichen Schutzrechten, fördern. Dabei ist die TU Ilmenau an den Gewinnen aus den durch sie angemeldeten Schutzrechten zu beteiligen und / oder für die entsprechenden Kosten zu entschädigen.

Die Interessen der TU Ilmenau und ihrer Mitglieder sind im Hinblick auf die Nutzung des Namens, Logos, Signets sowie der Wort- und Bildmarken der Universität zu schützen. Sollen Namen, Zeichen oder Marken der TU Ilmenau verwendet werden, um auf die Zugehörigkeit zur Universität hinzuweisen, ist zunächst die schriftliche Genehmigung der TU Ilmenau einzuholen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Nutzung in Übereinstimmung mit dem TU Ilmenau Corporate Design erfolgt und die TU Ilmenau, falls sie dies fordert, an den Erlösen aus dieser Nutzung angemessen beteiligt ist<sup>3</sup>.

Das PATON vertritt als Struktureinheit der TU Ilmenau diese in allen Aspekten des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere hinsichtlich der Beratung und Information der Universitätsleitung und der Mitarbeiter sowie der Rechte und Pflichten, die aus gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien im Hinblick auf Erfindungen entstehen und ist hierfür durch den Rektor der TU Ilmenau autorisiert.

### III. Erfindungen und Patente

Ausführliche Hinweise zum Umgang mit Erfindungen stehen auf der Seite der Schutzrechtsbeauftragten der TU Ilmenau am PATON zur Verfügung<sup>4</sup>.

Die in den Abschnitten III und IV definierten Regelungen gelten für Personen, die in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis mit der TU-Ilmenau stehen.

#### 1. Definitionen:

Im Rahmen dieser Leitlinie gelten folgende Definitionen:

*Erfinder* bezeichnet im Sinn dieser Richtlinien eine Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat, das heißt in eigener geistiger Leistung eine gegenüber dem Stand der Technik neue und erfinderische Lösung für ein technisches Problem gefunden hat.

*Erfindung* bezeichnet sämtliche Ideen, die patent- oder gebrauchsmusterfähig sind, Entwicklungen bzw. entsprechendes Know-how sowie die zugrundeliegende oder damit in Zusammenhang stehende Technologie, die für die Entwicklung oder Anwendung von Ideen oder Know-how erforderlich ist. Soweit nicht näher bezeichnet, regelt diese Richtlinie den Umgang mit Diensterfindungen.

*Diensterfindung* bezeichnet eine während der Dauer des Arbeits- / Dienstverhältnisses gemachte Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitnehmer /Beamten in der Hochschule obliegenden Tätigkeit entstanden ist (Aufgabenerfindung) oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Hochschule beruht (Erfahrungserfindung).

*Freie Erfindung* bezeichnet eine sonstige Erfindung eines Arbeitnehmers / Beamten.

*Technische Verbesserungsvorschläge* sind Vorschläge für sonstige technische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfähig sind.

Die Verwendung des Begriffes Patent steht hier auch stellvertretend für andere technische gewerbliche Schutzrechte wie Topographien und Gebrauchsmuster.

<sup>3</sup> Weitere Informationen hierzu im Referat Marketing

<sup>4</sup> Im Mai 2012 unter <http://www.TU-Ilmenau.de/paton/schutzrechtsbeauftragte/>

## 2. Mitteilungspflicht:

Die Mitarbeiter der TU Ilmenau sind verpflichtet:

- (a) sämtliche Diensterfindungen in Form der hierfür vorgesehenen Erfindungsmeldung der TU Ilmenau, hier vertreten durch das PATON, zu melden.
- (b) sämtliche freie Erfindungen der TU Ilmenau, hier vertreten durch das PATON, mitzuteilen und zur Nutzung anzubieten.

## 3. Inanspruchnahme und Patentanmeldung:

- (a) Diensterfindungen: Das PATON entscheidet unter der Mitwirkung der Erfinder darüber, ob eine Diensterfindung durch die TU Ilmenau in Anspruch genommen wird und benachrichtigt den Erfinder schriftlich. Die Inanspruchnahme gilt als erklärt, wenn die Erfindung nicht bis zum Ablauf von 4 Monaten nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung freigegeben ist. Hat der Erfinder Interesse an einer Publikation seiner Ergebnisse erklärt, so ist über die Freigabe innerhalb von 2 Monaten nach Abgabe der vollständigen Erfindungsmeldung zu entscheiden.

Die Entscheidung über eine Inanspruchnahme erfolgt auf Grundlage der Kriterien Patentierbarkeit und Marktfähigkeit sowie eventueller Verpflichtungen gegenüber Dritten. Eine Inanspruchnahme bedeutet immer auch die Verpflichtung, die Erfindung unverzüglich, zumindest in Deutschland zum Patent oder Gebrauchsmuster anzumelden. Die Anmeldung erfolgt in der Regel durch die TU Ilmenau selbst, in Ausnahmefällen durch einen externen Patentanwalt. Nach der Inanspruchnahme einer Erfindung haben die Erfinder beim Anmelde- und Prüfungsverfahren nach Maßgabe der TU Ilmenau bzw. ihres Vertreters oder Beauftragten mitzuwirken, ohne dass ihnen jedoch dabei Kosten entstehen.

- (b) Freie Erfindungen: Nach Mitteilung und Anbietung durch den Mitarbeiter entscheidet die TU Ilmenau (PATON), ob sie das Angebot zur Benutzung der Erfindung (zu angemessenen Bedingungen) annimmt. Nimmt PATON das Angebot innerhalb von 3 (drei) Monaten nicht an, erlischt das Recht der TU Ilmenau an einer Benutzung der Erfindung.

## 4. Auslandsanmeldung und Aufrechterhaltung:

Patentanmeldung für andere Länder werden nur durchgeführt wenn:

- das Fachgebiet sich angemessen an den Kosten beteiligt und
- eine konkrete Verwertungsaussicht besteht oder
- die Kosten durch einen externen Partner getragen werden oder
- eine Auslandsanmeldung durch Projektvorgaben zwingend vorgeschrieben sind (unter Kostenbeteiligung des Fördermittelgebers)

Gleiches gilt für eine Aufrechterhaltung der Schutzrechte, sobald Jahresgebühren fällig werden.

## 5. Kommerzielle Verwertung:

Bezüglich der kommerziellen Verwertung einer Erfindung hat die TU Ilmenau die alleinige Entscheidungsbefugnis. In Fällen, in denen die Erfindung Bestandteil einer Vereinbarung mit Dritten ist (z.B. mit öffentlichen oder privaten Förderern oder sonstigen Mittelgebern), werden die Bestimmungen dieser Vereinbarung berücksichtigt. Es ist angestrebt in Hinblick auf die kommerzielle Verwertung auch die betreffenden Erfinder in das Verwertungsvorhaben einzubeziehen.

## 6. Freigabe von Erfindungen:

Für den Fall, dass die TU Ilmenau eine Erfindung nicht zum Patent anmeldet, eine Anmeldung vor Erteilung eines Patents zurückzieht oder eine Patentanmeldung nicht aufrecht erhält, wird die Erfindung an den Erfinder freigegeben und ihm zur Übernahme angeboten. Nachdem geprüft wurde, dass die Freigabe der Erfindung an den Erfinder nicht gegen die Bestimmungen einer gegebenenfalls bestehenden Vereinbarung mit Dritten verstößt und im besten Interesse der TU Ilmenau und der Allgemeinheit ist, kann das PATON einer Freigabe zustimmen und wird dem Erfinder auf dessen Verlangen und Kosten sämtliche Rechte an der Erfindung übertragen.

Vor der Freigabe sind zu prüfen:

1. Erfüllung von etwaigen Verpflichtungen gegenüber den Mittelgebern des Forschungsvorhabens, im Rahmen dessen die Erfindung entstand;
2. Einräumung einer nicht-exklusiven Lizenz an die TU Ilmenau.

Gleiches gilt anteilig im Fall von Auslandsnachmeldungen. Hierbei ist zu beachten, dass die Freigabe für die Auslandsnachmeldung so rechtzeitig zu erfolgen hat, dass der Erfinder die Anmeldung auf seine Kosten weiterverfolgen kann.

## IV. Beteiligung an Verwertungseinnahmen

Die aus der Kommerzialisierung von Gewerblichen Schutzrechten erhaltenen Einnahmen werden an der TU Ilmenau nach Maßgabe interner Richtlinien verteilt.

### 1. Verteilungsschlüssel Einnahmen aus für Erfindungen/Patente:

Mit der Inanspruchnahme gehen alle vermögenswerten Rechte an der Diensterfindung auf die TU Ilmenau über. Als Ausgleich dafür hat der Erfinder einen Anspruch auf 30% der Einnahmen aus der Verwertung einer Erfindung, nach Maßgabe der Bestimmungen des ArbNErfG. Es handelt sich dabei um einen Anteil zur persönlichen Verwendung durch den / die Erfinder. Die verbleibenden Erlöse werden nach Abzug der Patentierungskosten zwischen Fachgebiet und Patentierungsfonds aufgeteilt.

*Technische Verbesserungsvorschläge* werden vergütet, sobald sie verwertet sind. Näheres ist in der Rahmendienstvereinbarung zum betrieblichen Vorschlagswesen aus dem Jahr 2008 zwischen Ministerium und Hauptpersonalrat geregelt.<sup>5</sup>

### 2. Erfindergemeinschaften:

Bei mehreren Erfindern werden die Anteile an den Erlösen nach IV. 1 zwischen den Erfindern gemäß ihrem in der Erfindungsmeldung aufgeführten Erfinderanteil aufgeteilt. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmung gilt im Fall einer unterzeichneten Verwertungsvereinbarung, in der für die als Paket verwerteten Patenten unterschiedliche Werte aufgeführt sind, dass diese Werte für die Aufteilung von Verwertungseinnahmen zwischen Erfindern maßgeblich sind.

### 3. Übertragbarkeit von Erlösanteilen:

Anteile zur persönlichen Verwendung durch Erfinder werden von der TU Ilmenau unabhängig davon bezahlt, ob die betreffenden Personen zum Zeitpunkt der Fälligkeit dieser Zahlungen an der TU Ilmenau angestellt sind. Die Fachgebietsanteile können von Personen, die die TU Ilmenau verlassen, nicht mitgenommen werden, sondern werden an das jeweilige Fachgebiet der TU Ilmenau weiter gezahlt.

<sup>5</sup> [http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tkmwhpr/rahmendv/rdv\\_vorschlagswesen.pdf](http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tkmwhpr/rahmendv/rdv_vorschlagswesen.pdf)