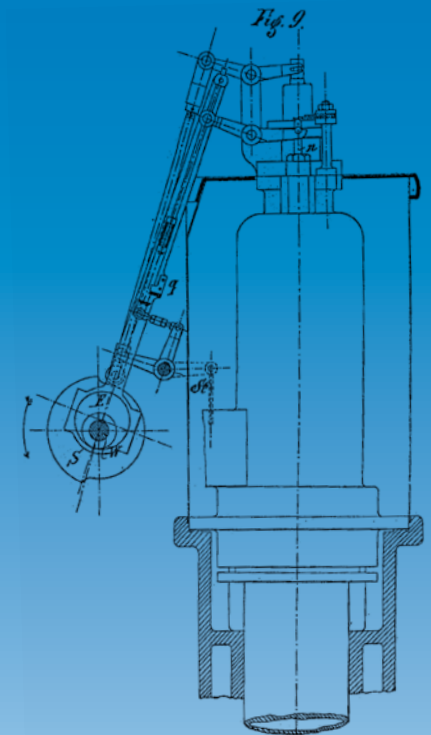


Die Patentpolitik der TUM

TUM ForTe –
Forschungsförderung und Technologietransfer
Patent- und Lizenzbüro

Technische Universität München
Arcisstr. 21
80333 München

Tel +49.89.289.25236
Fax +49.89.289.28381
forte@zv.tum.de
www.tum.de/forte/lizenzbuero



Zu der Patentschrift
№ 67207.

Prolog

Wissenschaftler der Technischen Universität München (TUM) erarbeiten neue Erkenntnisse zu Mensch, Natur und Technik. Auf der Grundlage ihrer Erfindungen oder Entdeckungen entstehen technologische Innovationen, die volkswirtschaftlichen Mehrwert schaffen und die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland sichern. Im Rahmen der Umsetzung der im Zukunftskonzept *TUM. Die unternehmerische Universität* definierten Strukturmaßnahmen ist die TUM bestrebt, in nachhaltiger Weise den Leistungsstand der Universität zu sichern. Diesbezüglich wird der Umgang mit dem wirtschaftlich verwertbaren Wissen der Universität auf eine neue Basis gestellt.

Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Interesse an potenziellen neuen Produkten und Technologien sowie der stetig zunehmenden Nutzung von Kommunikationsmedien, Computerprogrammen, Marken, Designs und in der Bildung eingesetzten Technologien an der TUM ergeben sich neue, komplexe Fragestellungen im Hinblick auf die angemessene und gerechte Aufteilung von Rechten und Pflichten an der Hochschule. Es ist einerseits den Beteiligten, d.h. den Erfindern oder Urhebern, innerhalb der TUM gerecht zu werden. Andererseits haben auch die TUM bzw. Förderinstitutionen ein berechtigtes Interesse, die durch die finanzierte Forschung generierten, schutzwürdigen Ergebnisse zu sichern. Dabei muss mit der rechtlichen Entwicklung auf dem Gebiet des Urheber- und Patentschutzes Schritt gehalten werden. Um vor diesem Hintergrund eine angemessene Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten an der TUM sicher zu stellen, sind transparente, verlässliche Rahmenbedingungen für den Umgang mit geistigem Eigentum an der TUM erforderlich.

In Übereinstimmung mit der Empfehlung¹ der Europäischen Kommission hat die TUM folgende Leitlinien und Verfahren für den Umgang mit geistigem Eigentum entwickelt.

Die Illustration auf der Titelseite der TUM Patentpolitik stammt vom ersten Patent von Rudolf Diesel (DE67207). Rudolf Diesel begann 1875 sein Studium an der damaligen Technischen Hochschule in München. Im Januar 1880 bestand Diesel das Abschlussexamen an der Technischen Hochschule München mit der besten Leistung seit Bestehen der Anstalt.

¹ „Empfehlung zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertätigkeiten und für einen Praxiskodex für Hochschulen und andere öffentliche Forschungseinrichtungen“ vom 10.04.2008

I. TUM-Leitlinien zum Umgang mit geistigem Eigentum

Der Umgang mit Erfindungen (unter Einschluss bestimmter materieller Forschungsergebnissen, wie biologisches Material und Softwareprodukte), Patenten und Urheberrechten wird an der TUM von folgenden Prinzipien getragen:

1. Im Vordergrund steht der Gedanke, dass die an der TUM entwickelten Ideen, Produkte oder Technologien von größtmöglichem Nutzen für die Gesellschaft sein sollen. Daher wird eine möglichst weitreichende Verbreitung und Nutzung der Ideen, Produkte oder Technologien angestrebt. Neben der Forschung und der Lehre gehört auch die kommerzielle Verwertung von Forschungsergebnissen zum Auftrag der TUM. Die TUM setzt sich daher zum Ziel, nach besten Kräften Anreize zu schaffen, um die im Rahmen der TUM-Gemeinschaft entwickelten Technologien praktisch umzusetzen sowie schöpferische Werke und Lehrmaterialien aufzubereiten und in die Praxis einzuführen.
2. Für die TUM steht der Nutzen für die Gesellschaft über finanziellem Gewinnstreben. Zugleich wird dabei jedoch nicht außer Acht gelassen, dass es sowohl für die TUM als auch für die Erfinder oder Urheber angemessen und wünschenswert ist, von der Verwertung der auf Grundlage ihrer Erfindungen oder geistigen Schöpfungen entwickelten Produkte zu profitieren. Das Ziel solcher Verwertungen ist ein möglichst großer volkswirtschaftlicher Gewinn und ein angemessener Rückfluss von Geldern in die universitäre Forschung.
3. Die Entscheidung der TUM, wie mit bestimmten Erfindungen oder Werken verfahren wird, würdigt daher sowohl die Interessen der Gesellschaft und der Universität als auch die der betreffenden Erfinder bzw. Urheber.

4. Bei der Entscheidung strebt die TUM an, die Rechte der Wissenschaftler im Hinblick auf die Ergebnisse ihrer Arbeit unter Anwendung der relevanten Gesetze zu sichern. Das Recht eines Wissenschaftlers, frei darüber zu entscheiden, ob und gegebenenfalls wann und zu welchen Bedingungen er wissenschaftliche Artikel veröffentlichen möchte, darf dabei nicht eingeschränkt werden.
5. Die TU München unterstützt die Gründung von Firmen („spin-offs“ und „start-ups“) 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 die Vorlauf-forschung wesentlich von der TUM finanziert wurde, wird die TUM zum Zweck der Nutzung und Verwertung des hochschulgenerierten Wissens solche Unternehmensgründungen ermöglichen und durch besondere Unterstützungsleistungen durch Bereitstellung von Gewerblichen Schutzrechten, Einrichtungen, Gerät oder Personal fördern. Dabei ist die TUM an den Erlösen dieser Unternehmen grundsätzlich zu beteiligen und/oder für die entsprechenden Kosten zu entschädigen.
6. Die Interessen der TUM und ihrer Mitglieder sind im Hinblick auf die Nutzung des Namens, Logos, Signets sowie der Wort- und Bildmarken der Universität zu schützen. Sollen Name, Logo o.Ä. der TUM verwendet werden, um auf die Zugehörigkeit zur Universität hinzuweisen, ist zunächst die schriftliche Genehmigung der TUM einzuholen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Nutzung in Übereinstimmung mit dem TUM Corporate Design Manual erfolgt und die TUM, falls sie dies fordert, an den Erlösen aus dieser Nutzung angemessen beteiligt ist.

II. Erfindungen und Patente

Ein ausführlicher Erfinderleitfaden kann unter <http://portal.mytum.de/forte/lizenzbuero> heruntergeladen werden.

1. Definitionen:

Im Rahmen dieser allgemeinen Richtlinien haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung:

Erfinder bezeichnet im Sinne dieser Richtlinien eine Person, die alleine oder gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat und die Kriterien für die Erfindereigenschaft gemäß dem Patentgesetz (PatG) und dem Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG) der BRD erfüllt.

Erfindung bezeichnet sämtliche patentierbaren bzw. potentiell patentierbaren Ideen, 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.

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 Erfindung, die die o.g. Voraussetzungen nicht erfüllt.

2. Mitteilungspflicht:

Die unter die vorliegenden Regelungen fallenden Personen sind verpflichtet

- sämtliche Diensterfindungen in Form der hierfür vorgesehenen Erfindungsmeldung dem Patent- und Lizenzbüro (PLB) von TUM ForTe zu melden.
- sämtliche freie Erfindungen dem Patent- und Lizenzbüro von TUM ForTe mitzuteilen.

3. Patentanmeldung:

Das PLB entscheidet unter der Mitwirkung der Erfinder darüber, ob eine Erfindung zum Patent angemeldet wird. Die Entscheidung über eine Anmeldung erfolgt auf der Grundlage verschiedener Parameter wie z.B. Neuheit, erfinderische Höhe, kommerzielles Potential, Verpflichtungen gegenüber Dritten, Rechte Dritter sowie weiterer möglicherweise relevanter Faktoren. Erfinder von Erfindungen, für die ein Patent angemeldet wird, haben beim Anmeldeverfahren nach Maßgabe der TUM bzw. ihres Vertreters oder Beauftragten mitzuwirken, ohne dass ihnen jedoch dabei Kosten entstehen.

4. Kommerzielle Verwertung:

Bezüglich der kommerziellen Verwertung einer Erfindung hat das PLB zwar die alleinige Entscheidungsbefugnis, wird jedoch das Interesse der Allgemeinheit berücksichtigen. In Fällen, in denen die Erfindung Bestandteil einer Vereinbarung mit Dritten ist (z.B. mit öffentlichen oder privaten Förderern oder sonstigen Mittelgebern), wird das PLB die Bestimmungen dieser Vereinbarung berücksichtigen. Entscheidungen über die kommerzielle Verwertung trifft das PLB nach eigenem Ermessen, wird jedoch in angemessenem Rahmen dafür Sorge tragen, dass die betreffenden Erfinder in das Verwertungsvorhaben eingebunden sind. Die TUM kann Aufgaben im Bereich der Bewertung und/oder Verwertung von Erfindungen an Dritte, wie z.B. die Bayerische Patentallianz GmbH (BayPat)², übertragen.

5. Gewinnbeteiligung:

Die Einnahmen aus der Verwertung einer Erfindung teilt die TUM mit dem/ den betreffenden Erfinder(n) nach Maßgabe der Bestimmungen des ArbEG. Es handelt sich dabei um einen Anteil zur persönlichen Verwendung durch den/ die *Erfinder*. Der Lehrstuhl/die Professur, bei dem die Erfindung entstanden ist, erhält 50% des Erlösanteils der TUM.

6. Freigabe von Erfindungen:

Für den Fall, dass die TUM eine Erfindung nicht zum Patent anmeldet, eine Anmeldung vor Erteilung eines Patents zurückzieht oder eine Patentanmel-

² <http://www.baypat.de/>

nung 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 TUM und der Allgemeinheit ist, kann das PLB einer Freigabe zustimmen und wird in diesem Fall sämtliche Rechte an der Erfindung übertragen. Für die Freigabe einer Erfindung ist u.U. die Zustimmung des/der Erfinder(s) zu folgenden Bedingungen erforderlich:

1. Erfüllung von etwaigen Verpflichtungen gegenüber den Mittelgebern des Forschungsvorhabens, im Rahmen dessen die Erfindung entstand;
2. Einräumung einer nicht-exklusiven, unwiderruflichen, gebührenfreien und zeitlich und örtlich unbeschränkten Lizenz an die TUM für die Zwecke von Forschung, Lehre, klinischer Versorgung und Forschung mit Dritten;
3. Bestimmungen zur Haftungsbeschränkung bzw. Haftungsfreistellung der TUM.

III. Nicht zum Patent angemeldetes Material

1. Definitionen

Nicht zum Patent angemeldetes Material (unter Einschluss von biologischem Material): bezeichnet Zelllinien, Organismen, Proteine, Plasmide, DNA/RNA, chemische Verbindungen, transgene Tiere sowie sonstiges für Forschungs- oder kommerzielle Zwecke nützliches Material, für das kein Patent angemeldet oder erteilt wurde, soweit dieses Material von Personen entwickelt wurde, die unter die vorliegenden Leitlinien fallen.

Beteiligte: bezeichnet diejenigen Personen, die einen Beitrag zur Entwicklung des nicht patentierten Materials geleistet haben.

2. Eigentum und kommerzielle Verwertung

Die TUM hat sämtliche Rechte an dem nicht patentierten Material und kann dieses in Absprache mit den Beteiligten im Interesse der Allgemeinheit sowohl für Forschungs- als auch für kommerzielle Zwecke weitergeben, z.B. gegen Entgelt lizenzieren oder übertragen. Die als Beteiligte aufgeführten Personen haben das Recht auf Beteiligung an den Verwertungseinnahmen gemäß Punkt V der vorliegenden Leitlinien.

IV. Computersoftware

1. Definitionen:

Computersoftware bezeichnet jegliche Computerprogramme (inklusive und ohne Einschränkung Microcode-, Subroutine- und Betriebssystemen), unabhängig von der Form der Ausführung oder des Gegenstandes, in das es sich befindet, zusammen mit Betriebsanleitungen und andere begleitende erläuternde Materialien sowie jegliche Computerdatenbanken.

2. Mitteilungspflicht:

Computersoftware sollte dem PLB mitgeteilt werden,

- a. Wenn sie im Rahmen eines Drittmittelprojekts entstanden ist oder
- b. Der Entwickler ein kommerzielles Potential an der Computersoftware erkennt und/oder
- c. Den Schutz über Patente ersuchen möchte.

3. Eigentum an der Computersoftware:

TUM ist gem. § 69b Urhebergesetz (UrhG) ausschließlich zur Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse an der Computersoftware und in Absprache mit den Erfindern berechtigt, wenn die Computersoftware von einem TUM-Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen wurde. Dies gilt auch für Dienstverhältnisse entsprechend.

V. Beteiligung an Verwertungseinnahmen

Die aus der Kommerzialisierung von Gewerblichen Schutzrechten oder Technologien erhaltenen Einnahmen werden an der TUM nach Maßgabe der vorliegenden Leitlinien verteilt (auf der Grundlage der von der TUM ab dem 1. Januar 2010 erhaltenen Beträge):

1. Verteilungsschlüssel für Erfindungen/Patente:

- Erfinderanteil gem. § 42 ArbEG: 30 % der durch die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen
- Anteil des Lehrstuhls/Instituts: 50 % des an der TUM verbleibenden Anteils

2. Verteilungsschlüssel für Computersoftware:

- Der/die Urheber erhalten einen angemessenen Anteil an den Verwertungserlösen
- Anteil des Lehrstuhls/Instituts: 50 % des an der TUM verbleibenden Anteils

3. Verteilungsschlüssel für nicht zum Patent angemeldeten Material:

Als Einnahmen in Bezug auf nicht zum Patent angemeldetes Material gelten die der TUM zustehenden Bruttoerlöse abzüglich der Aufwendungen des Labors für den Versand und die Herstellung des Materials sowie sonstiger belegbarer Auslagen für Verwaltung, Lizenzierung und Verteilung. Die Aufteilung der Anteile der Beteiligten erfolgt nach Maßgabe einer schriftlichen Vereinbarung zwischen den Beteiligten.

- Die Beteiligten erhalten einen angemessenen Anteil an den Verwertungserlösen
- Anteil des Lehrstuhls/Instituts: 50 % des an der TUM verbleibenden Anteils

4. Einnahmen aus der Verwertung von Patenten, Computersoftware oder nicht zum Patent angemeldeten Material, an dessen Entwicklung mehrere Erfinder, Urheber oder Beteiligte beteiligt waren, werden wie folgt aufgeteilt:

Die Anteile werden zwischen den Erfindern/Urhebern gemäß ihrem in der Erfindungsmeldung/Mitteilung aufgeführten Erfinderanteil bzw. ihrer Mitwirkung aufgeteilt.

5. Mehrere Patente, die als Paket verwertet werden: Der in V. 1 dargestellte Standardverteilungsschlüssel wird für alle im Paket enthaltenen Patente gleichwertig angewendet. Alternativ wird das PLB auf Anforderung der Erfinder den relativen Wert eines im Paket enthaltenen Patents mit den betreffenden Erfindern festlegen. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen gilt im Falle einer unterzeichneten Verwertungsvereinbarung, in der für die als Paket verwerteten Patente unterschiedliche Werte aufgeführt sind, dass diese Werte für die Aufteilung von Verwertungseinnahmen zwischen Erfindern maßgeblich sind.

6. Übertragbarkeit von Erlösanteilen: Anteile zur persönlichen Verwendung durch *Erfinder, Urheber und Beteiligte* werden von der TUM unabhängig davon bezahlt, ob die betreffenden Personen zum Zeitpunkt der Fälligkeit dieser Zahlungen an der TUM angestellt sind. Die Lehrstuhlanteile können von Personen, die die TUM verlassen, nicht mitgenommen werden, sondern werden an die jeweilige Organisationseinheit der TUM weiter gezahlt. Für den Fall, dass eine Person die Organisationseinheit innerhalb der TUM wechselt, kann der entsprechende Anteil an die neue Organisationseinheit übertragen werden.