



### **Patent- und Verwertungsrichtlinie der TU Clausthal Vom 3. November 2015**

Beschluss des Präsidiums der Technischen Universität Clausthal vom 3. November 2015 (Mitt. TUC 2015, Seite 453).

## **1 Einleitung**

Die TU Clausthal folgt seit ihrer Gründung dem Leitmotiv, mit ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit wichtige Beiträge zur Lösung gesellschaftlicher Fragestellungen und Herausforderungen zu leisten. Der aktive Transfer von Forschungsergebnissen und wissenschaftlichem Know-how in die praktische Anwendung genießt dabei einen hohen Stellenwert, der sich nicht allein aus dem gesetzlichen Auftrag des Wissens- und Technologietransfers, sondern auch und vor allem aus dem Selbstverständnis der Universität ergibt. Die vorliegende Patent- und Verwertungsrichtlinie gibt in diesem Zusammenhang die Rahmenbedingungen für den Umgang der TU Clausthal mit patentierbaren Forschungsergebnissen (Erfindungen) und deren Verwertung in Transferprozessen vor.

## **2 Allgemeine Handlungsgrundsätze**

- Die an der TU Clausthal erarbeiteten Forschungsergebnisse und das damit verknüpfte Wissen sind wesentliche Ressourcen der Universität, die sie zum größtmöglichen Nutzen für die Gesellschaft einsetzt.
- Durch den patentrechtlichen Schutz von Erfindungen und deren kommerzielle Verwertung schafft die TU Clausthal einen volkswirtschaftlichen Mehrwert und trägt zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei.
- Die TU Clausthal strebt einen angemessenen Rückfluss von Geldern aus der wirtschaftlichen Verwertung von Erfindungen in die universitäre Forschung an. Dabei stellt sie sicher, dass die zugrundeliegenden Forschungsergebnisse und das Wissen weiterhin uneingeschränkt in Forschung und Lehre verwendet werden können.
- Die TU Clausthal ist in Kooperationen mit Wirtschaft und Wissenschaft ein fairer Partner. Sie schließt vertragliche Vereinbarungen zur Nutzung und Verwertung von Forschungsergebnissen, die den berechtigten Interessen aller Parteien Rechnung tragen und im Einklang mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen.

## 3 Erfindungen

### 3.1 Definitionen

Eine **Erfindung** ist eine schöpferische Leistung, durch die eine neue Problemlösung, also die Erreichung eines neuen Zieles mit bekannten Mitteln oder eines bekannten Zieles mit neuen Mitteln oder eines neuen Zieles mit neuen Mitteln, ermöglicht wird. Voraussetzungen für die **Patentierbarkeit** einer Erfindung sind ihre technische Natur, Neuheit, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend und gewerblich anwendbar<sup>1</sup>.

Eine **Diensterfindung** ist eine während der Dauer des Arbeitsverhältnisses an der Universität gemachte Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitnehmer obliegenden dienstlichen Tätigkeit entstanden ist oder maßgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der Universität beruht. Eine **freie Erfindung** ist jede Erfindung, die diese Voraussetzungen nicht erfüllt<sup>2</sup>.

### 3.2 Meldung von Erfindungen

Die Arbeitnehmer der TU Clausthal sind verpflichtet, Diensterfindungen der Universität umgehend zu melden<sup>3</sup>, sofern sie nicht von ihrem negativen Publikationsrecht<sup>4</sup> Gebrauch machen wollen. Die Universität hält ein [Formular zur Erfindungsmeldung](#) im Intranet vor.

Auch freie Erfindungen sind der Universität mitzuteilen<sup>5</sup>. Die Entscheidung darüber, ob es sich bei der Erfindung um eine freie Erfindung handelt, trifft die Universität unter Würdigung der mitgeteilten Umstände.

Die Erfinder erhalten von der Universität umgehend eine schriftliche Eingangsbestätigung ihrer Meldung bzw. Mitteilung.

### 3.3 Inanspruchnahme

Die TU Clausthal entscheidet innerhalb einer Frist von vier Monaten nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung über die Inanspruchnahme oder Freigabe einer Diensterfindung. In der Regel holt sie hierzu die fachliche Stellungnahme einer Patentverwertungsagentur (PVA) ein, die unter Einbeziehung der Erfinder eine umfassende Bewertung der Patentierbarkeit und der Verwertungspotenziale vornimmt und hierauf basierend eine Empfehlung ausspricht.

Sofern die Erfindung im Rahmen eines geförderten Projekts, einer Forschungskooperation oder eines F&E-Auftrags entstanden ist, wird die Universität bei ihrer Entscheidung die hierfür vertraglich vereinbarten Regelungen und geltenden Richtlinien beachten.

Die Universität teilt den Erfindern ihre Entscheidung schriftlich mit.

---

<sup>1</sup> Siehe § 1 PatG (Patentgesetz)

<sup>2</sup> Siehe § 4 ArbNErfG (Gesetz über Arbeitnehmererfindungen)

<sup>3</sup> Siehe § 5 ArbNErfG

<sup>4</sup> Siehe § 42 Ziffer 2 ArbNErfG

<sup>5</sup> Siehe § 18 ArbNErfG

### **3.4 Pflicht zur Verschwiegenheit**

Wichtige Voraussetzung für die Patentierbarkeit einer Erfindung ist ihre Neuheit. Dies bedeutet, dass sie bis zu einer Schutzrechtsanmeldung weder veröffentlicht, noch auf andere Weise einem Personenkreis, der nicht zur Verschwiegenheit verpflichtet ist, bekanntgemacht werden darf.

## **4 Anmeldung von Schutzrechten**

### **4.1 Erstanmeldung**

Die TU Clausthal meldet in Anspruch genommene Dienstleistungen zum Patent an. Sie beauftragt hierzu über die PVA einen Patentanwalt mit der Ausarbeitung und Einreichung einer Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Die Erfinder sind verpflichtet, der PVA und dem Patentanwalt auf Nachfrage sämtliche für diesen Zweck erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten des Verfahrens trägt die Universität.

Sofern im Rahmen von F&E-Kooperationsverträgen und -Aufträgen besondere Vereinbarungen hinsichtlich des Verfahrens bei Schutzrechtsanmeldungen getroffen wurden, wird die TU Clausthal entsprechend dieser Regelungen verfahren.

### **4.2 Nachanmeldungen**

Das Patentrecht ermöglicht die Einreichung von Nachanmeldungen im europäischen Ausland (EP) oder weltweit (PCT) innerhalb von zwölf Monaten nach der Erstanmeldung. Die Entscheidung hierüber trifft die TU Clausthal unter Berücksichtigung einer Empfehlung der PVA und unter Einbeziehung der Erfinder im Einzelfall.

### **4.3 Andere gewerbliche Schutzrechte**

Andere gewerbliche Schutzrechte als Patente, also z.B. Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster oder Marken, meldet die TU Clausthal grundsätzlich nicht an. Sollte seitens des Instituts, in dem die Erfinder tätig sind, ausnahmsweise ein begründetes Interesse an einer solchen Anmeldung bestehen, muss sich das Institut zur Übernahme der Kosten des Verfahrens bereiterklären.

## **5 Verwertung**

Die TU Clausthal meldet Patente mit dem primären Ziel an, aus der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindungen finanzielle Rückflüsse für die universitäre Forschung zu generieren. Die Verwertungsstrategie wird im Einzelfall von der Universität in Abstimmung mit der PVA und den Erfindern festgelegt. Die Erfinder sind verpflichtet, die Universität bei der Verwertung zu unterstützen.

## **5.1 Lizenzvergabe und Verkauf**

Vorzugsweise vergibt die TU Clausthal Lizenzen gegen angemessene Vergütung, die den Lizenznehmern die wirtschaftliche Nutzung der Schutzrechte in einem vertraglich vereinbarten Umfang erlauben. Die Universität bleibt dabei Inhaberin der Patente. Der Verkauf von Patenten kommt demgegenüber nur als nachgeordnete Option in Betracht. In jedem Fall wird die TU Clausthal sich das Recht zur kostenlosen Nutzung für Forschung und Lehre vorbehalten.

Die Verhandlung und der Abschluss von Lizenz- und Verkaufsverträgen erfolgt ausschließlich durch die Universität oder von ihr beauftragte Einrichtungen.

## **5.2 Ausgründungen**

Es ist erklärtes Ziel der TU Clausthal, Unternehmensgründungen aus der Universität, die Forschungsergebnisse in marktreife Produkte umsetzen und qualifizierte Arbeitsplätze schaffen, zu fördern und zu unterstützen. Gesicherte Schutzrechte sind für solche Ausgründungen häufig eine Voraussetzung zur Einwerbung von Fremd- und Venture-Kapital. Diensternfindern, die ihre Erfindung im Rahmen eines eigenen Unternehmens wirtschaftlich verwerten wollen, wird deshalb das Erstrecht zur Verhandlung über eine exklusive Lizenz eingeräumt, sofern dem keine vertraglichen Vorfestlegungen gegenüber Dritten entgegenstehen.

## **5.3 Gewinnbeteiligung**

Von den Einnahmen aus der Verwertung erhalten die Diensternfinder der TU Clausthal entsprechend den gesetzlichen Vorgaben<sup>6</sup> zusammen einen Anteil von 30%.

## **6 Grundsätze zum Umgang mit Erfindungen in Forschungskooperationen und -aufträgen**

- Erfindungen beruhen auf der schöpferischen Tätigkeit einer oder mehrerer Personen. Ihr Entstehen kann von der Universität in Verträgen nicht im Voraus als geschuldet vereinbart werden. Erfindungen im Rahmen von Forschungskooperationen und -aufträgen gehören daher grundsätzlich dem Partner, bei dem sie entstanden sind.
- Die TU Clausthal nimmt auf Diensternfindungen aus ihrem Hause stets eine prioritätsbegründende Erstanmeldung im eigenen Namen vor. Dies gilt sinngemäß auch bei gemeinsamen Erfindungen mit Vertragspartnern, wobei für diesen Fall vorab eine Vereinbarung hinsichtlich der Federführung bei der Gemeinschaftsanmeldung getroffen wird, die sich in der Regel an der Höhe der Erfinderanteile orientieren soll.

---

<sup>6</sup> Siehe § 42 Ziffer 4 ArbNErfG

- Die TU Clausthal erkennt an, dass Partner aus der gewerblichen Wirtschaft ein Interesse daran haben, das kommerzielle Nutzungsrecht an Erfindungen aus gemeinsam durchgeführten Projekten oder Forschungsaufträgen zu erhalten, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Sie wird ihren Partnern daher auf Wunsch die Möglichkeit einräumen, dieses Nutzungsrecht zu angemessenen Konditionen vorrangig zu erwerben. Bei der Bemessung des Preises für die Nutzungsrechte wird die Universität das EU-Beihilferecht<sup>7</sup> sowie das Recht der Erfinder auf eine angemessene Vergütung beachten.

---

<sup>7</sup> Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation