

Leitlinien zum Technologietransfer am KIT

Innovations- und Relationsmanagement (IRM)



Vorwort



Liebe Beschäftigte des KIT,

Wirtschaftskraft, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland beruhen auf Innovationen, das heißt der Umsetzung neuester Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen am Markt. So haben wir dieses Thema neben Forschung und Lehre auch als gleichwertige dritte strategische Kernaufgabe am KIT definiert.

Grundlage für Innovationen sind die von Ihnen erarbeiteten Ideen und Arbeitsergebnisse. Know-how, Erfindungen und daraus resultierende Patente als geistiges Eigentum (Intellectual Property – IP) stellen Vermögenswerte einer Wissenschaftseinrichtung wie dem KIT dar. Darüber hinaus sind Schutzrechte auch ein Maßstab für unsere Kreativität und Leistungsfähigkeit und tragen zum positivem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit bei.

Die gemeinsame Herausforderung liegt in der Verwertung des IP, bei der es unterschiedliche Wege gibt – Forschungsprojekte mit der Wirtschaft, Verkauf von Schutzrechten, Lizenzierung an einen Industriepartner oder auch die Gründung eines Unternehmens. Die Verwertung hat neben der volkswirtschaftlichen Bedeutung aber auch Vorteile für das KIT, das Institut und für Sie selbst, da die Einnahmen entsprechend geteilt werden.

Neben den rein wissenschaftlichen und monetären Aspekten des Technologietransfers ist es aber auch eine Motivation, die eigene Erfindung als real genutztes Produkt am Markt mit einem Mehrwert für die Gesellschaft zu sehen – diese Erfahrung durften wir beide in unserer Laufbahn machen und möchten daher alle Beschäftigten des KIT unterstützen, die Zeit und Energie in dieses Ziel investieren.

Um hierfür einen Rahmen zu schaffen, wurden verschiedene Richtlinien erarbeitet und Serviceangebote rund um den Technologietransfer geschaffen. Bei jedem Schritt des Technologietransfers erhalten Sie damit Unterstützung – verschiedene Dienstleistungseinheiten arbeiten eng zusammen und begleiten Sie von der Erfindungsmeldung über die Vertragsverhandlung bis zu ergänzenden Finanzierungsoptionen und dem Projektmanagement.

Alle IP-relevanten Richtlinien und Angebote finden Sie in dieser Broschüre. Nutzen Sie die vielfältigen Chancen, die Ihnen der Technologietransfer bietet.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Hanselka'.

Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka
Präsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'T. Hirth'.

Prof. Dr. Thomas Hirth
Vizepräsident für Transfer und
Internationales

Inhalt

1	IHRE ANSPRECHPARTNER ZUM TECHNOLOGIETRANSFER	4
<hr/>		
2	FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT	6
<hr/>		
3	KIT-INNOVATIONS- UND RELATIONSMANAGEMENT	8
<hr/>		
4	SCHRITT FÜR SCHRITT VON DER IDEE ZUM PRODUKT	10
<hr/>		
5	RICHTLINIE ZUM UMGANG MIT GEISTIGEM EIGENTUM AM KIT (IPR-POLICY)	12
	Schutzrechte an Hochschulen	12
	Geistiges Eigentum (Intellectual Property Rights)	12
	Verwertung des Geistigen Eigentums am KIT	12
	Weitergehende Rahmenbedingungen für die Forschung	13
<hr/>		
6	INFORMATIONEN FÜR ERFINDER – WAS PASSIERT, WENN ICH EINE ERFINDUNG MELDE?	14
	Allgemeine Informationen	14
	Bedeutung von Gewerblichen Schutzrechten	14
	Ressourcen und Kosten	14
	Patentanmeldung	15
	Prozessablauf	15
	Entscheidungskriterien	16
	Aufgabe eines Patents	17
	Prozessablauf	17
	Entscheidungskriterien	17
	Marken	18
	Allgemeine Informationen	18
	Grundvoraussetzungen für einen Markenschutz	18
	Kriterien für Markenmeldungen nach Fallgruppen	18
	Entscheidungsabläufe	19

7	REGELUNG FÜR DIE VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN, SOFTWARE UND QUALIFIZIERTEN TECHNISCHEN VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN SOWIE FÜR DEN UMGANG MIT KIT-LIZENZEINNAHMEN (KIT-PAL)	20
	Einführung	20
	Entscheidungsgrundlagen	21
	Behandlung von Erfindungsmeldungen und Schutzrechten	21
	Ermittlung und Auszahlung der Erfinderprämie	22
	Bemessungsgrundlage bei Erfindervergütung	24
	Vergütung bei Verwertung	25
	Gewerbliches Schutzrecht	25
	Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag	25
	Vergütung aus KIT-Software	26
	Eigene Nutzung und Nutzung in Projekten	26
	Überlassung von Rechten an Erfindungen gegen Erfindervergütung	26
	Umgang mit Lizenzeinnahmen	29
	Schluss- und Übergangsbestimmungen	29
8	MERKBLATT URHEBERRECHTE	30
9	MERKBLATT EXTERNE ABSCHLUSSARBEITEN	34
10	HANDREICHUNG ZU FREE/LIBRE OPEN SOURCE SOFTWARE	38

Anmerkung zur geschlechtsneutralen Formulierung:

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet.

Selbstverständlich richten sich alle Formulierungen gleichermaßen an beide Geschlechter.

Die Richt- und Leitlinien in den Kapiteln 5 bis 10 können Änderungen unterliegen. Im Impressum dieser Broschüre finden Sie die Angabe zum Erscheinungsdatum der vorliegenden Ausgabe. Sollte dieses einige Zeit zurückliegen, bitten wir Sie darum, sich die aktuellen Richtlinien im Intranet herunterzuladen.

1 IHRE ANSPRECHPARTNER ZUM TECHNOLOGIETRANSFER

Übersicht

Unterstützung bei der Dokumentation, Sicherung und Verwertung Ihres IP erhalten Sie insbesondere durch die drei Dienstleistungseinheiten (DE) des KIT.

- Innovations- und Relationsmanagement (IRM)
- Rechtsangelegenheiten (RECHT)
- Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (EVM)

Diese betreuen jeweils einzelne Aspekte, begleiten Sie aber auch gemeinsam bei komplexeren Verhandlungen und Vertragswerken. Dabei fließen dann weitere Informationen, wie bspw. Kostensätze aus der DE Finanzmanagement (FIMA), ein.

An dieser Stelle soll Ihnen zunächst eine Übersicht über die wesentlichen Themen und die Ansprechpartner der drei erstgenannten DE gegeben werden.

Innovations- und Relationsmanagement (IRM)

Das Innovations- und Relationsmanagement ist der zentrale Ansprechpartner für Fragen rund um IP. Das Spektrum der Services umfasst die komplette Wertschöpfungskette von der Idee bis zur Vergabe von Nutzungsrechten (Lizenzen):

- Erstberatung und Begleitung bei allen IP-relevanten Transferaktivitäten
- Bewertung von Verwertungspotenzialen
- Schutzrechtsanmeldung und -verteidigung
- Unterstützung bei der Vermarktung von IP und Suche nach Verwertungspartnern
- Vertragsgestaltung und Verhandlung von Lizenz- und Nutzungsverträgen
- Gründerberatung (Businessplanung und Finanzierung)
- Beratung zu Beteiligungen und Beteiligungsmanagement
- Erfindervergütung

Zentrale Ansprechpartner:

- Dagmar Vössing, Sprecherin für Technologietransfer
- Dr. Ludwig Witter, Leiter IP-Management
- Thomas Neumann, Leiter Gründungen, Beteiligungen und Inkubatoren

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.irm.kit.edu

Rechtsangelegenheiten (RECHT)

Eine weitere Art der Zusammenarbeit ist die geförderte und nicht geförderte Forschungsk Kooperation, bei der das KIT gleichberechtigter Forschungspartner ist und eigene Leistungen einbringt. Hier liegt die Federführung in der Phase der Vertragsverhandlungen bei der DE Rechtsangelegenheiten (RECHT). Bei der Regelung der Modalitäten und Konditionen zu IP arbeiten RECHT und IRM eng zusammen.

Das Spektrum der Services:

- Beratung
- Erstellung und Prüfung von Vertraulichkeitsvereinbarungen im Vorfeld der Vertragsverhandlungen
- Erstellung und Prüfung von Verträgen
- Klärung von rechtlichen Einzelfragen (z.B. Außenwirtschaftsrecht, Steuerrecht) innerhalb der Kooperationen

Zentrale Ansprechpartnerinnen:

Julia Groh als Leiterin und Claudia Schumann als stellvertretende Leiterin der DE Rechtsangelegenheiten

Weiterführende Informationen finden Sie unter www.recht.kit.edu

Was ist Intellectual Property (IP)?

Geistiges Eigentum – IP – steht für Erfindungen, Software und Know-how, das wesentlich, geheim und identifizierbar ist. Das unter geistiges Eigentum fallende Patent- und Markenrecht regelt den Umgang mit technischen Erfindungen und deren kommerzieller Nutzung. Gewerbliche Schutzrechte bilden die Basis für Lizenzvergaben und schützen das geistige Eigentum eines Erfinders vor Nachahmern.

Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (EVM)

Eine wesentliche Art der Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft ist die Auftragsforschung, bei der das KIT Auftragnehmer ist. Diese Verhandlungen werden federführend bei EVM durchgeführt. EVM ist damit KIT-weit zentraler Prozessverantwortlicher für Verkaufsaktivitäten. Aufgabe von EVM ist es, bei der Vertragsanbahnung zu unterstützen und die kaufmännische Angebotserstellung und Auftragsgestaltung zu übernehmen.

Vorzugsweise werden hierbei die Allgemeinen Vertragsbedingungen für Lieferungen und Leistungen durch das KIT (AVB/LL) zugrunde gelegt. Bei der Vereinbarung individueller Regelungen arbeiten EVM und IRM eng zusammen. Bezogen auf das IP sind dabei folgende Leistungen besonders relevant:

- Beratung zu den Randbedingungen der Zusammenarbeit
- Unterstützung bei der Kalkulation des Angebotspreises
- Beratung bei der Auswahl des Vergütungsmodells für das IP
- Angebotserstellung und Führen der Vertragsverhandlungen.

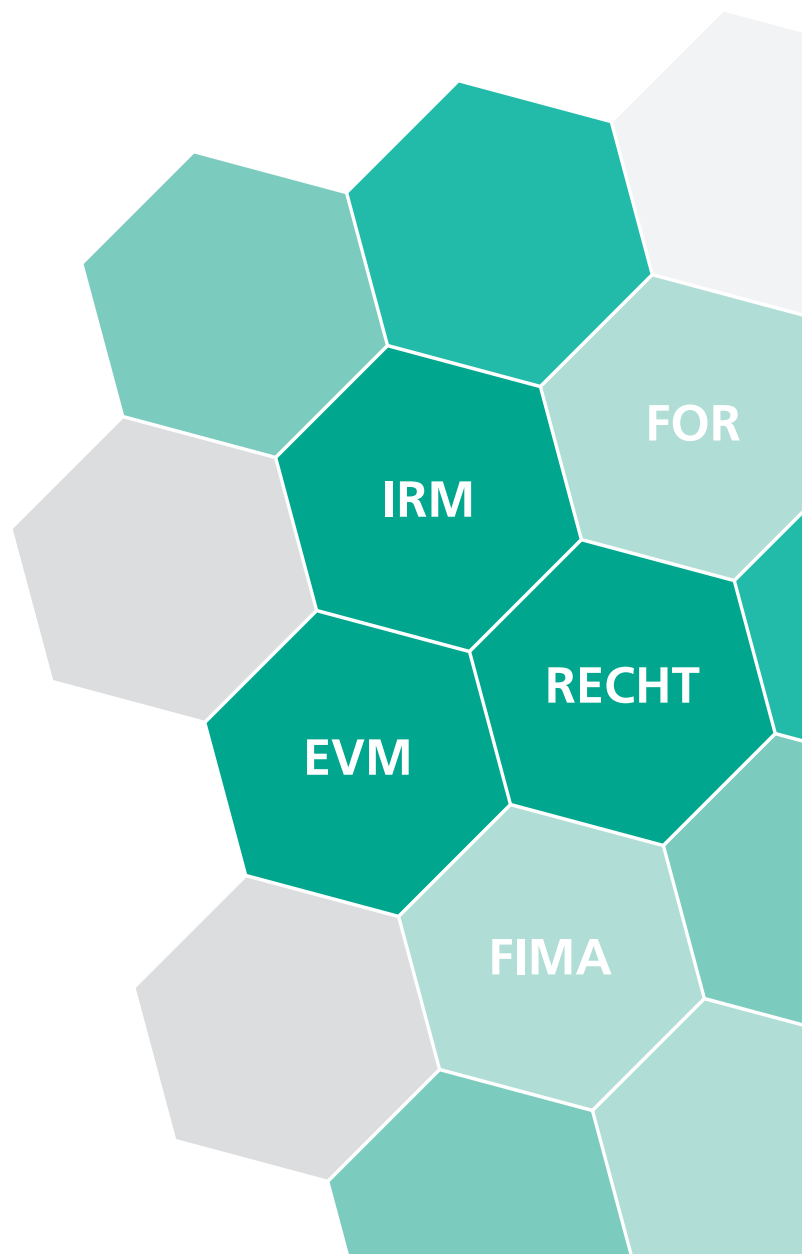
Zentrale Ansprechpartnerin:
Dipl.-Wirt.Ing. Annette Heidt als Abteilungsleiterin Verkauf.

Die AVB/LL finden Sie unter
www.evm.kit.edu/ZVBL_1011.php

IP im KIT-Drittmittelprozess

Drittmittel haben im Etat des KIT und der Institute eine entscheidende Bedeutung. Um den Umgang damit zu erleichtern, wurde daher ein Intranetportal als zentrale Anlaufstelle rund um das Drittmittelverfahren am KIT geschaffen. Sie finden dort detaillierte Informationen zu den wichtigsten Drittmittelverfahren, inklusive der Zuständigkeiten, Geschäftsprozesse und zugehörigen Formblätter.

<https://intranet.kit.edu/drittmittelportal.php>



2 FORMEN DER ZUSAMMENARBEIT



Auftragsforschung oder Forschungsdienstleistung

KIT IST AUFTRAGNEHMER

- Von Auftraggeber definierter Zweck und definierter Weg der Umsetzung
- Zielorientiert, ergebnisoffen
- Erfolg nicht geschuldet
- Preis enthält Vollkosten sowie marktübliche Vergütung für die Einräumung von Rechten an IP (Lizenz, Übertragung)
- Keine Beauftragung von Promotionsarbeiten

Besonderheit

- Werk- und Dienstverträge (Ergebnis geschuldet)

Beispiele

- Forschungs-/Entwicklungsauftrag nach Spezifikation des Auftraggebers
- Charakterisierung von vom Auftraggeber bereitgestellten Materialien/Proben nach zuvor festgelegten Kriterien
- Simulationen mittels Software des KIT
- Besonderheit: Entwicklung einer Software nach Vorgabe.

Sonderfall

Das KIT ist Unterauftragnehmer eines Zuwendungsempfängers in einem öffentlich geförderten Forschungsvorhaben; hier gelten die jew. Förder Richtlinien (NKBF 2017 „Kostenbasis“ i.V. BEBF-ZE 98 oder NABF „Ausgabenbasis“).



Forschungskooperation

KIT IST FORSCHUNGSPARTNER

- Gemeinsame Konzeption und Durchführung, Beiträge beider Parteien
- Anwendungszweck nicht im Detail bekannt
- Umsetzung nicht im Detail definiert
- Zieloffen, ergebnisoffen
- Geteilte Ergebnisse und Risiken
- Promotionsarbeit möglich
- Grundsätzlich trägt jeder Partner seine Kosten selbst
- Rechte an F&E-Ergebnissen der Beschäftigten verbleiben am KIT
- Lizenzvergabe oder Übertragung von IP durch das KIT zu marktüblichen Konditionen

Beispiel

- Kooperation im Bereich der ergebnisoffenen Grundlagenforschung ggf. mit Durchführung einer Promotionsarbeit



Öffentlich geförderte Forschungskooperation

KIT IST VERBUND-/KONSORTIALPARTNER

- Sonderform der Forschungskooperation
- ergebnisoffen
- Forschungsleistung in Koop. mit einem oder mehreren Partnern
- Mind. einer der Partner erhält öffentliche Zuwendungen
- Leistung ist durch Projektantrag, Zuwendungsbescheid bzw. Richtlinien festgelegt
- Rechte an F&E-Ergebnissen der Beschäftigten verbleiben am KIT
- Lizenzvergabe oder Übertragung von IP durch das KIT zu marktüblichen Konditionen

Beispiele

BMBF-/EU-gefördertes Projekt mit dem KIT als Zuwendungsempfänger

Sonderfall

siehe Sonderfall *Auftragsforschung*



Technologietransfer-Projekt (Innovationsfonds)

KIT IST FORSCHUNGS- & ENTWICKLUNGSPARTNER

- Sonderform eines Entwicklungsvorhabens mit Unternehmen
- Produktentwicklung mit einem Industriepartner
- Gemeinsame Konzeption, Finanzierung und Durchführung des Vorhabens gem. Arbeitsprogramm
- Geteilte Ergebnisse und Risiken
- Umsetzung und Entwicklung im Detail definiert
- Anwendungszweck im Detail bekannt
- Rechte an F&E-Ergebnissen der Beschäftigten verbleiben am KIT
- Lizenzvergabe durch das KIT zu marktüblichen Konditionen
- Kooperations- und Lizenzvertrag

Beispiele

- Produkt- oder Verfahrensentwicklung bis zur Produktreife

ABWICKLUNG VON DRITTMITTELPROJEKTEN AM KIT

siehe **Drittmittelportal:**
<https://intranet.kit.edu/drittmittelportal.php>

3 INNOVATIONS- UND RELATIONSMANAGEMENT AM KIT

Innovations- und Relationsmanagement am KIT

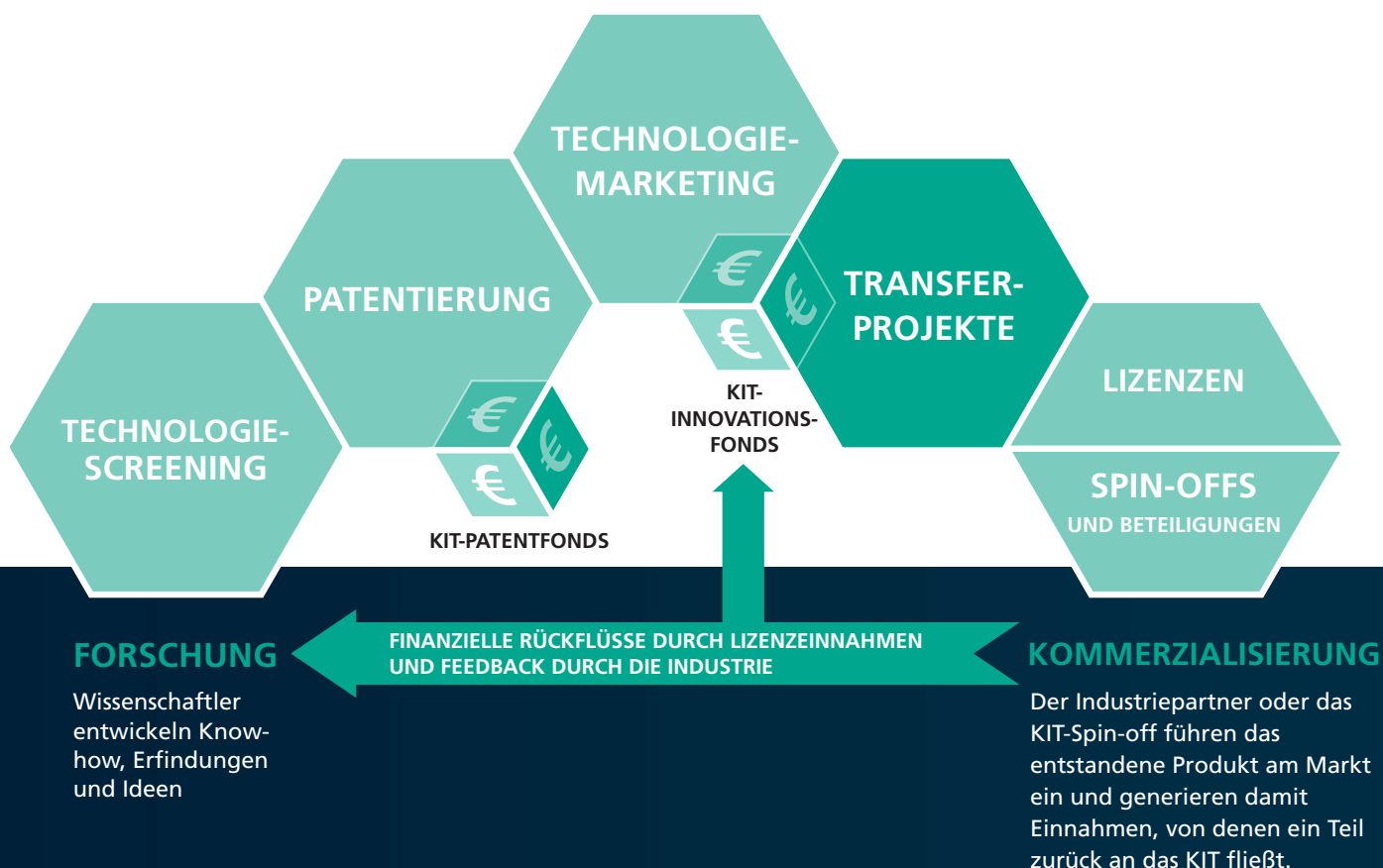
Das KIT ist eine nahezu unerschöpfliche Quelle an Erfindungen und Projektideen. Das Innovations- und Relationsmanagement hat die Aufgabe, gemeinsam mit der Wissenschaft marktrelevante Ideen und Forschungsergebnisse zu identifizieren, zu sichern und ihre wirtschaftliche Verwertung zu initiieren und zu begleiten. Den Kern aller Aktivitäten bilden Know-how, Schutzrechte und Urheberrechte wie Software, die in den rund 150 wissenschaftlichen Instituten des KIT entstehen.

Die Aufgaben reichen von der Bewertung der wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten und der Schutzrechtsfähigkeit, der Sicherung des IP in Schutz-

rechten, über das Technologiemarketing und die Projektanbahnung bzw. -management, das Verhandeln von Lizenzvereinbarungen, bis hin zur Initiierung und Betreuung von IP-basierten Gründungen und Beteiligungen.

Als zentraler Ansprechpartner deckt das Innovations- und Relationsmanagement damit alle Bereiche des modernen Technologietransfers ab: Nach Außen wird Industrie und Investoren Zugang zu neuesten Entwicklungsergebnissen des KIT eingeräumt, nach Innen über vielfältige Maßnahmen eine starke Innovations- und Gründungskultur geschaffen.

www.irm.kit.edu



Lernen Sie den Technologietransfer kennen

Neben der Beratung zu speziellen Themenbereichen, wie Erfindungen, gewerblichen Schutzrechten, Lizenzen, Gründungen und Technologietransfer-Projekten, bieten wir den Beschäftigten unterschiedliche Möglichkeiten, das Innovations- und Relationsmanagement und die Bandbreite des Technologietransfers kennenzulernen:

ALLGEMEINE BERATUNG UND VORSTELLUNG BEI IRM

Terminvereinbarung per Telefon unter 0721 608-25581 oder an info@irm.kit.edu

NEULAND INNOVATIONSTAG

Unser zweijährliches Event rund um Technologietransfer und Gründungen mit spannenden Vorträgen und Workshops.

www.kit-neuland.de

INSTITUTSSEMINARE

Gerne stellen wir unsere Services an Ihrem Institut vor. Anfragen an info@irm.kit.edu

INNOVATIONSWETTBEWERB

Der Innovationswettbewerb NEULAND ruft wissenschaftliche Beschäftigte und Promovierende des KIT dazu auf, ihre im Rahmen der Forschung entstehenden cleveren Ideen und innovativen Projekte zu präsentieren.

www.kit-neuland.de/wettbewerbe/innovationswettbewerb

WEITERBILDUNG

Die Veranstaltungsreihe „Bridge the gap“ wendet sich an alle wissenschaftlichen Beschäftigten des KIT, die die Grundlagen für und die unterschiedlichen Wege zum erfolgreichen Technologietransfer kennenlernen möchten.

NETZWERKEN

Wir bieten unterschiedliche Events für Gründer und wissenschaftliche Beschäftigte an. Besuchen Sie uns online für aktuelle Informationen.

www.innovation.kit.edu
www.kit-gruenderschmiede.de

RESEARCH TO BUSINESS

IRM unterstützt in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Projektanbahnung. Mithilfe von Technologieangeboten wird aktiv nach Industriepartnern gesucht.

4 SCHRITT FÜR SCHRITT VON DER IDEE ZUM PRODUKT

1

Bewertung des Verwertungspotenzials

Der erste Schritt zur erfolgreichen Verwertung ist die Identifikation Ihrer Erfindung, Ihres Projekts oder Ihrer Geschäftsidee. Jährlich erreichen IRM etwa 250 dieser Ideen. Nicht jede hat jedoch das wirtschaftliche Potenzial, um sie weiterzuverfolgen. Das Team bei IRM filtert die Ideen heraus, die für eine Verwertung aussichtsreich erscheinen.

Wesentliche Kriterien für die Auswahl sind:

- Entwicklungsstand und Umsetzbarkeit
- Vorhandenes Marktpotenzial
- Schutzfähigkeit der Idee

3

Patentanmeldung und Patenterteilungsverfahren

Das KIT investiert in aussichtsreiche Technologien substanziell Zeit und Geld, beispielsweise in den Aufbau eines Patentportfolios. Die Patentreferenten erarbeiten in Zusammenarbeit mit Ihnen aus Ihrer Erfindungsmeldung eine Patentanmeldung, die vorzugsweise beim deutschen oder beim europäischen Patentamt eingereicht wird. Bis zur Erteilung des Patents kann es mehrere Jahre dauern – in dieser Zeit kann die Technologie weiterentwickelt und vermarktet werden. Nach der Patentanmeldung steht Ihnen auch die Veröffentlichung in Artikeln oder auf Konferenzen frei.

5

Lizenzvergabe: Exklusiv oder nicht, mit Kooperation und an wen?

Ist ein Industriepartner oder Gründer gefunden, stellt sich die Frage nach der Form der Zusammenarbeit (siehe auch Seite 8/9). Sind Schutzrechte oder ein spezifisches Know-how vorhanden, wird ein Lizenzvertrag aufgesetzt – dies gilt auch dann, wenn das Unternehmen eine Gründung des KIT ist. Ist die Technologie noch nicht so weit, dass direkt mit einer Kommerzialisierung begonnen werden kann, ermöglicht ein Technologietransfer-Projekt gemeinsame Vorarbeiten in einer Kooperation.

2

Erfindungsmeldung

Mit der Erfindungsmeldung melden Beschäftigte des KIT ihre Erfindung dem Arbeitgeber an. Das Formular finden Sie unter

www.irm.kit.edu/patentwesen

Die Patentreferenten des KIT nehmen die Meldung an. Es wird empfohlen, die Erfindung vorab mit den Patentreferenten zu besprechen.

Achtung: Vorveröffentlichte Ergebnisse beeinträchtigen die Anmeldung bzw. Erteilung eines Patents.

4

Vermarktung und Projektanbahnung

Das Innovations- und Relationsmanagement bietet Ihnen komfortable Unterstützung bei der Industriepartnersuche, die Sie als Ergänzung zu eigenen Aktivitäten nutzen können:

- Newsletter und Online-Börse RESEARCH TO BUSINESS, www.kit-technologie.de
- Unterstützung bei Auftritten auf Fachmessen
- R2Blive-Events – Industrie zu Besuch im Labor
- Firmenrecherchen, Direktmailings, Kontaktvermittlung
- Begleitung zu ersten Gesprächen mit Interessenten
- Begleitung bei Vertragsverhandlungen und im Projektmanagement
- Kommunikation von Erfolgen

6

Nach dem Markteintritt

Wenn zum Beispiel ein Lizenznehmer bzw. ein Industriepartner das auf Ihrer Technologie entwickelte Produkt erfolgreich vertreibt, ergeben sich aus den Verkaufserlösen finanzielle Rückflüsse an das KIT. Aus diesen Rückflüssen wird Ihre persönliche Erfindervergütung ausgezahlt. Ein weiterer Anteil geht an das KIT-Institut, an dem Ihre Erfindung entstanden ist. Der dritte Teil der Einnahmen fließt in den Innovationsfonds, um neue Projekte zu finanzieren.

zu Schritt 5: Lizenzvergabe

LIZENZVERGABE AN BESTEHENDE INDUSTRIEUNTERNEHMEN

Ein Unternehmen möchte auf Basis des KIT-IP eigene Produkte entwickeln und vertreiben. Um dies zu können, erwirbt es eine exklusive oder nicht exklusive Lizenz.

Bei den Lizenzverhandlungen stehen Ihnen die Lizenzmanager des KIT zur Seite, die ebenfalls die Administration der Verträge übernehmen.

www.irm.kit.edu/lizenzen

LIZENZVERGABE AN EINE GRÜNDUNG DES KIT

Gründungsinteressierte können sich für eine individuelle Beratung direkt beim Innovations- und Relationsmanagement melden.

In persönlichen Gesprächen arbeiten sich unsere Gründercoaches in die zugrunde liegende Technologie und die Geschäftsidee ein. Gemeinsam mit den Lizenzmanagern des Innovations- und Relationsmanagements und den Gründern wird festgelegt, welche Erfindungen oder welches Know-how das neue Unternehmen benötigt und lizenziert.

www.kit-gruenderschmiede.de

TECHNOLOGIETRANSFER-PROJEKT: KOOPERATION UND LIZENZ IN KOMBINATION

In der Regel sind Forschungsergebnisse noch einen großen Schritt von einem konkreten Produkt entfernt. Für die Marktfähigkeit muss weiter in die Entwicklung der Technologie, des Verfahrens oder der Software investiert werden. Um den Finanzierungsbedarf zu decken, gibt es am KIT „TT-Projekte“. Das sind Technologietransfer-Projekte, die von einem Institut gemeinsam mit einem Industriepartner durchgeführt werden und in die das KIT eigene finanzielle Mittel investiert. Möglich ist auch eine Prototyp-Förderung vorab zur Unterstützung der Industriepartnersuche.

DER INNOVATIONSFONDS

Technologietransfer-Projekte werden aus dem Innovationsfonds des KIT finanziert. Der Innovationsfonds wird durch Rückflüsse aus Lizenzeinnahmen finanziert. Grundlage des Modells ist daher ein „Generationenvertrag“: Projekte erhalten Förderungen mit dem Ziel, Rückflüsse zu generieren. Diese werden wiederum eingesetzt, um neue Projekte zu fördern.

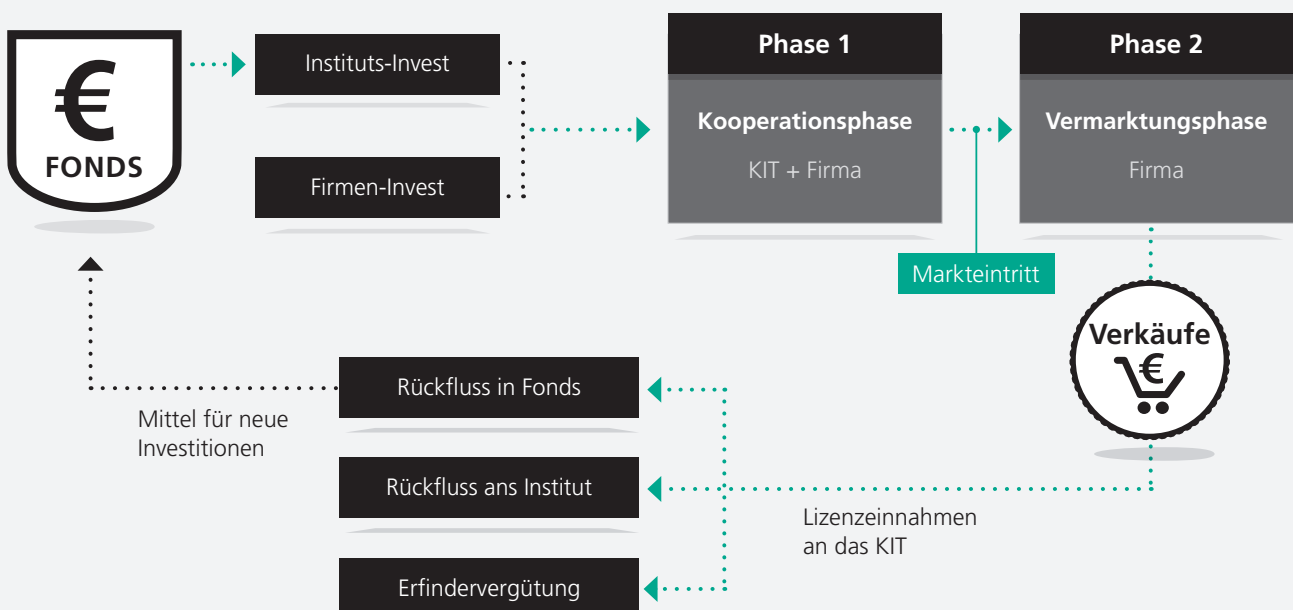
www.kit-innovationsfonds.de

Vorteile für Beschäftigte:

- Laufende Antragstellung
- Schnelle Bearbeitung der Anträge und damit kurze Zeit bis zum Projektstart
- Flexible Anpassung der Finanzierung an den Projektbedarf – Investition und erwartete Rückflüsse müssen in Relation stehen
- Kostenneutralität der Arbeiten für das Institut

Unterstützung durch das Innovations- und Relationsmanagement:

- Beratung bei der Antragstellung
- Gemeinsame Analyse des Marktpotenzials
- Suche nach einem geeigneten Industriepartner
- Gestaltung von Kooperations- und Lizenzverträgen mit dem Industriepartner
- Projektmanagement



5 RICHTLINIE ZUM UMGANG MIT GEISTIGEM EIGENTUM AM KIT (IPR-POLICY)

Schutzrechte an Hochschulen

Wirtschaftskraft, Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland beruhen auf Innovationen, das heißt der Umsetzung neuester Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen am Markt.

Hochschulen und Forschungseinrichtungen handeln dabei zunehmend unternehmerisch, um auf Basis der von ihnen generierten Werte neue Finanzierungsquellen zu erschließen und eigenes Vermögen aufzubauen, die wiederum der Forschung zugutekommen. Grundlage dieses Handelns sind insbesondere die von den Beschäftigten erarbeiteten Dienstleistungen und daraus resultierende Schutzrechte als Vermögenswerte. Darüber hinaus sind Schutzrechte ein Maßstab für die Kreativität und Leistungsfähigkeit einer wissenschaftlichen Einrichtung und tragen zu deren positivem Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit bei.

Eines der wesentlichen Ziele des KIT ist die Innovationsgewinnung in ihrer Wechselwirkung mit Forschung und Lehre durch eine übergreifende und zusammenhängende Strategie-, Struktur- und Entwicklungsplanung (§ 1 Abs. 1 KITG). Vor diesem Hintergrund wurde zur „Stärkung des Technologietransfers und zur Verbesserung des Zugangs der Wirtschaft zu den im KIT vorhandenen Kompetenzen“ (§ 1 Abs. 4 KITG¹) der Bereich der Innovation neben Forschung und Lehre als gleichrangige Aufgabe definiert.

Diese IPR-Policy gibt den Rahmen für den strategischen Umgang mit Geistigem Eigentum des KIT in Transferprozessen mit der Wirtschaft vor. Sie soll zum einen die Akteure am KIT unterstützen, die Interessen des KIT, seiner wissenschaftlichen Einrichtungen und der Beschäftigten zu wahren und zum anderen die Verbreitung und den Zugang zu den Forschungsergebnissen sowie deren bestmögliche Nutzung über Lizenzierung, Verkauf oder die Gründung von Unternehmen zu regeln.

Geistiges Eigentum (Intellectual Property Rights)

Unter Geistigem Eigentum werden Rechte an immateriellen Gütern verstanden. In Anwendung des ArbNerfG¹ und des UrhG¹ in Verbindung mit dem BGB¹ ist das KIT **Eigentümer** aller durch seine Beschäftigten generierten Arbeitsergebnisse inklusive Dienstleistungen, Marken, Designs und Computerprogrammen sowie des damit verbundenen Know-hows². Für Studierende und Stipendiaten, die ohne Anstellung am KIT tätig sind, müssen jeweils gesonderte Vereinbarungen abgeschlossen werden, in denen der Umgang mit den Arbeitsergebnissen geregelt wird.

Erfindungen als Teil des erarbeiteten Geistigen Eigentums des KIT können nicht beauftragt werden. Sie stellen eine Leistung dar, die über das dem Auftraggeber bzw. dem Kooperationspartner geschuldete Arbeitsergebnis hinausgeht und sind daher gesondert zu vergüten.

Die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Computerprogrammen durch das KIT begründet im Verwertungsfall einen Anspruch der Erfinder bzw. Urheber auf Erfindervergütung. Die Voraussetzungen und die Höhe der Vergütung sind in der „Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzeinnahmen (KIT-PAL)“ festgelegt (siehe Seite 20).

Verwertung des Geistigen Eigentums am KIT

Es gibt verschiedene Verwertungsmöglichkeiten für Geistiges Eigentum (Intellectual Property Rights): Lizenzierung, Verkauf und den Weg über eine Unternehmensgründung. Die Wege beinhalten unterschiedliche Chancen und Risiken. Ergänzend bieten Schutzrechte einen Wettbewerbsvorteil beim Einwerben von Industriekooperationen.

1 KIT-Gesetz (KITG); Arbeitnehmererfindergesetz (ArbNerfG); Urheberrechtsgesetz (UrhG); Bürgerliches Gesetzbuch (BGB);

2 Kriterien: (1) „geheim“, d.h. nicht allgemein bekannt, (2) „wesentlich“, d.h. für die Vertragsgegenstände von Bedeutung und (3) „identifizierbar“, d.h. so beschrieben, dass eine Prüfung u.a. auf (1) und (2) erfolgen kann.

In der Verwertungsstrategie des KIT finden alle Möglichkeiten ihre Anwendung. Dabei wird jeweils einzelfallbezogen auf eine volle Ausschöpfung der Vermögenswerte geachtet. Musterverträge, die die unterschiedlichen Sachverhalte aufgrund ihrer Pauschalität nur eingeschränkt abbilden können, werden im KIT nur bedingt verwendet.

Lizenzierung

Die Lizenzierung ist der im KIT bevorzugte Verwertungsweg, da sie zum einen den Verbleib der Schutzrechte im KIT, zum anderen eine große Flexibilität bei der Vergabe von Nutzungsrechten beinhaltet (exklusiv, nicht exklusiv, ein Partner oder mehrere Partner in verschiedenen Markt- und Technologiesegmente, länderspezifisch etc.). Auftraggebern, Kooperationspartnern, Ausgründungen und Investoren können in individuellen Vereinbarungen jederzeit Nutzungsrechte an Schutzrechten des KIT eingeräumt werden. Die Lizenzgebühren orientieren sich am jeweils marktüblichen Wert und dem spezifischen Projektumfeld. Federführend im KIT ist die *Dienstleistungseinheit Innovations- und Relationsmanagement (DE IRM)* (Ansprechpartner siehe Anlage).

Verkauf und Übertragung

Bei der Beauftragung von KIT mit Dienst- und Forschungsleistungen sind die „*Allgemeinen Verkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen (AVB/LL)*“ zugrunde zu legen, die die o.g. Grundsätze beinhalten. Werden die AVB/LL vom Vertragspartner akzeptiert, können Verträge dieser Art im Rahmen der geltenden Zeichnungsregelung abgeschlossen werden. Federführend ist die *Dienstleistungseinheit Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (DE EVM)*.

Ein Verkauf oder eine Übertragung von Erfindungsanteilen oder Schutzrechten, die im Rahmen von Auftragsforschung oder bei der Durchführung von Kooperationen entstanden sind, kann in Betracht kommen, wenn die Umstände des Einzelfalls dies rechtfertigen. Bei öffentlichen Zuwendungsgebern sind die einschlägigen Nebenbestimmungen zu beachten.

Die zuständigen *DE Einkauf, Verkauf und Materialwirtschaft (EVM)*, *Innovations- und Relationsmanagement (IRM)* und *Rechtsangelegenheiten (RECHT)* stimmen sich über die jeweilige Federführung ab. Sie haben bei der Prüfung der Möglichkeiten und Bedingungen einer Übertragung von Schutzrechten einen Ermessensspielraum. In Zweifelsfällen wird das Präsidium um Entscheidung gebeten.

Anmerkungen der Redaktion:

Die IPR-Policy wurde 2010 vom KIT-Präsidium verabschiedet

*Seit 2022 gilt der Unionsrahmen („FEI-Rahmen 2022) OJ C 1311 , 24.3.2022, p. 1–17

Unternehmensgründungen (Spin-offs) und Beteiligungen

Zukunftsträchtige technologieorientierte Ausgründungen und deren Finanzierung durch Investoren basieren zumeist auf Erfindungen und Schutzrechten. Die Nutzung der Rechte erfolgt im KIT in der Regel über eine exklusive Lizenz. In Abhängigkeit der Projektumstände, insbesondere im Bereich der Finanzierung, kann im Verlauf auch der Weg des Verkaufs/der Übertragung eingeschlagen werden. Federführend im KIT ist die *DE IRM*.

Weitergehende Rahmenbedingungen für die Forschung

Der Umgang mit Erfindungen und Schutzrechten birgt auch Risiken, deren Auswirkungen auf das KIT sorgfältig zu prüfen sind:

Eine ungeprüfte Weitergabe von Erfindungen oder Schutzrechten birgt Risiken für die strategische Forschungs- und Entwicklungsplanung der Institute (*freedom to operate*) und kann sich negativ auf Kooperationen auswirken, da sich Unternehmen stark an der IPR-Situation orientieren. Liegen wesentliche Rechte bereits bei Dritten, wird der Freiraum der Institute eingeschränkt und eine Beauftragung durch Dritte unwahrscheinlicher.

Eine direkte Übertragung von Rechten ohne angemessene Vergütung kann der Zwecksetzung und der Vorgabe der öffentlichen Zuschussgeber widersprechen, mit Steuergeldern finanzierte Ergebnisse der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Dieses Subventionsverbot privater Unternehmen ist auch Kern der Bestimmungen der EU zum Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen (*EC 2006/C 323/01*)*, die bei Verstößen die Rückforderung der Zuschüsse beinhalten.

6 INFORMATIONEN FÜR ERFINDER – WAS PASSIERT, WENN ICH EINE ERFINDUNG MELDE?

Allgemeine Informationen

Dieser Leitfaden soll Beschäftigten des KIT helfen, sich im Bereich Erfindungen, Patente und Marken zu orientieren. Im Vordergrund stehen dabei die Prozessabläufe sowie die grundlegenden Kriterien nach denen im KIT Entscheidungen getroffen werden.

Wichtige Grundlage ist das unternehmerische Verständnis: KIT kann – auch über längere Zeiträume – in Schutzrechte im In- und Ausland investieren, das Ziel ist es jedoch, diesen Einsatz über Lizenzierung, Beteiligungen oder Verkäufe wieder in Erträge umzuwandeln bzw. weitergehende Einnahmen zu ermöglichen.

Dieses Dokument ergänzt die KIT-PAL-Regelung (siehe Seite 20).

Bedeutung von Gewerblichen Schutzrechten

Gewerbliche Schutzrechte, insbesondere Patente und Marken, sind bedeutende Faktoren für Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland. Schutzrechte sind „Verbotungsrechte“: Sie schützen das Geistige Eigentum als Vermögenswert und verhindern die unregelmäßige Nutzung. Für Unternehmen sind Schutzrechte notwendig, um sich am Markt zu behaupten. Sie dienen ihnen aber auch als Handelsware oder Basis von Lizenzvergaben.

Auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehen mit ihrem Intellectual Property (IP) zunehmend unternehmerisch um, um neue Finanzierungsquellen zu erschließen und eigene Vermögen aufzubauen. Hier sind ergänzend die Interessen der Erfinder (*Erfindervergütung*¹) sowie der technologieorientierten Ausgründungen zu berücksichtigen, deren Basis in der Regel ebenfalls Schutzrechte sind. Letztlich sind Schutzrechte aber auch ein Maßstab für die Kreativität und Leistungsfähigkeit einer Forschungseinrichtung (*Kennzahlen*).

Als Eigentümer der von den Beschäftigten des KIT erarbeiteten Dienstleistungen und daraus resultierenden Schutzrechte² unterstützt das KIT durch den rechtzeitigen Schutz der entstehenden Vermögenswerte bestmöglich die Interessen aller Parteien – Erfinder, KIT und dessen Partner. Das Ziel der Patentpolitik des KIT ist dabei jedoch nicht, die Anzahl der Schutzrechte zu maximieren, sondern bestmögliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Verwertung zu schaffen.

Ressourcen und Kosten

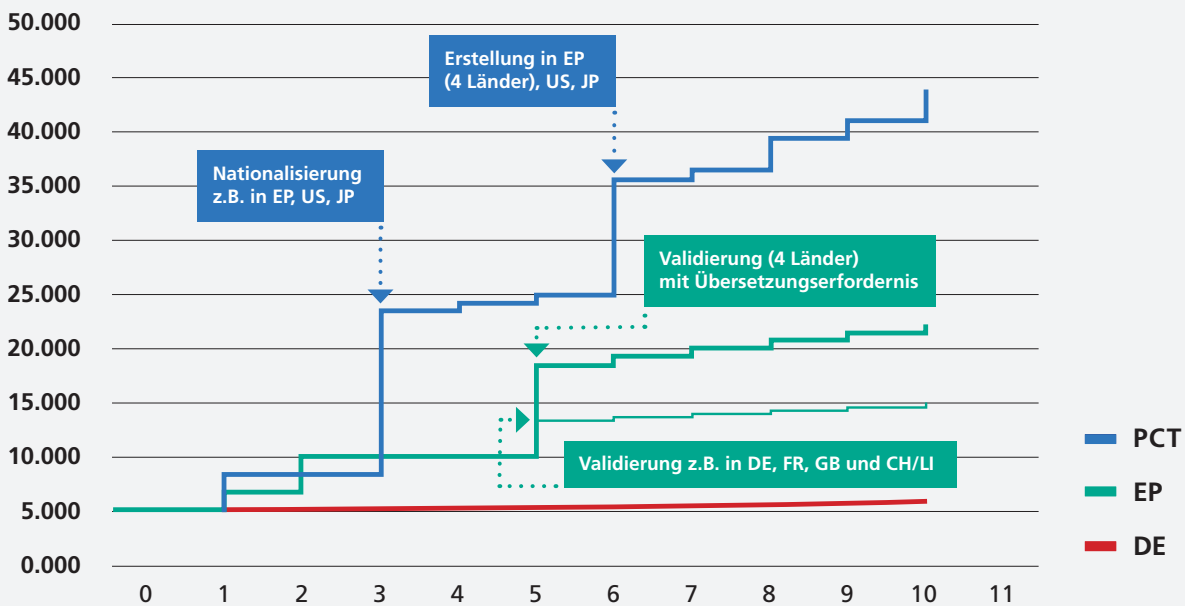
Um das Geistige Eigentum zu sichern und einer optimalen Verwertungsstrategie zuzuführen, stellt das KIT der *Dienstleistungseinheit Innovations- und Relationsmanagement (DE IRM)* ein definiertes aber **gedeckeltes** Personal- und Sachmittelbudget zur Verfügung. Alle Entscheidungen müssen vor diesem Hintergrund getroffen werden. In die Beratung werden alle Beteiligten einbezogen, wobei die letztliche Entscheidung aufgrund der Budgetverantwortung bei IRM liegt.

Aktuell werden rund 110 Erfindungsmeldungen pro Jahr, die daraus folgenden Anmeldungen sowie ein Bestand von etwa 1.800 Schutzrechten durch ein Team aus fünf Patentreferenten betreut. Ihnen stehen Mittel in der Größenordnung von 1 Mio. EUR/a zur Verfügung. Wie wichtig unternehmerische Entscheidungen sind, wird exemplarisch anhand nachfolgender Grafik erläutert. Hier sind kumulativ die Beträge pro Einzelvorgang skizziert: Eine internationale Anmeldung in nur einigen Ländern kann in zehn Jahren bereits eine Investition von über 40 TEUR nach sich ziehen.

1 „Regelung für die Vergütung von Erfindungen, Software und qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen sowie für den Umgang mit KIT-Lizenzentnahmen“ vom 12.12.2009 (KIT-PAL, www.irm.kit.edu)

2 Siehe auch „Richtlinie zum Umgang mit Geistigen Eigentum am KIT“ (IPR-Policy) vom 19.07.2010 (www.irm.kit.edu)

Patentkosten in Euro kumulativ



Patentanmeldung

↑ Die vorliegende Grafik zeigt durchschnittliche Patentkosten, die von unterschiedlichen Bedingungen beeinflusst werden. Die tatsächlichen Kosten können deutlich davon abweichen.

Prozessablauf

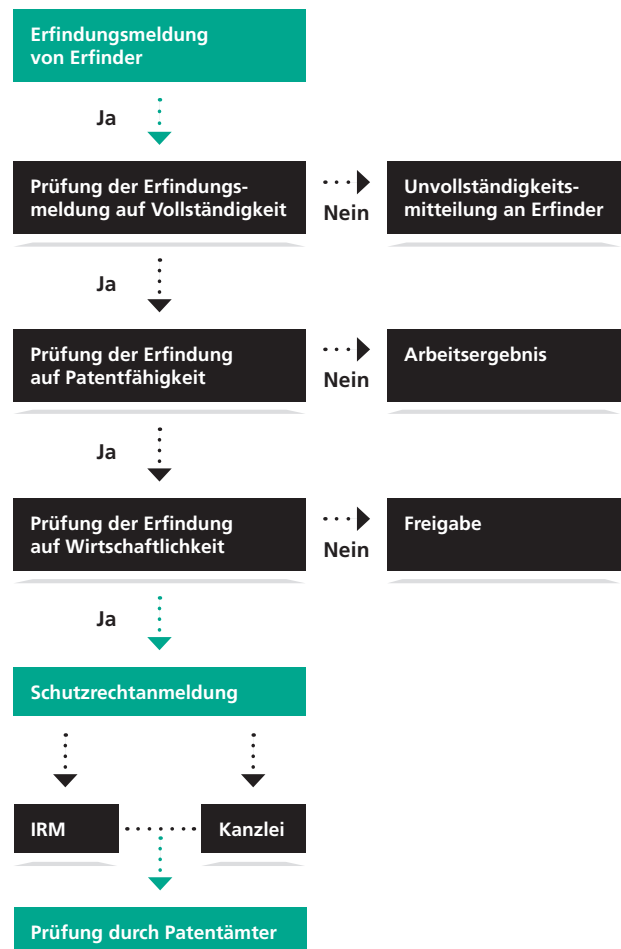
Basis aller Aktivitäten ist eine vollständige Erfindungsmeldung, die direkt bei IRM einzureichen ist. In der Regel wird zunächst eine Anmeldung in Deutschland eingereicht (DE). Innerhalb von 12 Monaten nach Anmeldung ist über Auslandsschutzrechte zu entscheiden (EP, PCT). Die Vorgehensweise von IRM ist in Kapitel 3 der *KIT-PAL Regelung* (s.u.) detailliert dargestellt.

Die Kriterien, ob eine Anmeldung eingereicht wird, ob hierzu ein externer Anwalt eingeschaltet wird und ob Nachanmeldungen im Ausland getätigt werden, sind nachfolgend aufgelistet.

IRM trägt alle Kosten einer Erstanmeldung, solange gemäß der Kriterien unter 2.2.A angemeldet wird. Bei Auslandsanmeldungen schlägt IRM eine Liste von Staaten vor, in denen aus Verwertungssicht Anmeldungen vorgenommen werden sollten (*Basisportfolio*). Die Kosten für darüber hinausgehende Staaten sind von den Instituten zu tragen.

Die Beauftragung externer Kanzleien erfolgt grundsätzlich durch IRM, um Portfoliopflege und Berichtswesen zu gewährleisten. Sollte ein Anwalt auf Wunsch eines Instituts über das o.g. KIT-Angebot hinaus beauftragt werden, sind die Kosten von diesem Institut zu tragen.

Auf www.irm.kit.edu/patentwesen.php finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit Erfindungen und Patentanmeldungen. Bei weiteren Fragen hierzu, die Sie nicht in den FAQs finden, wenden Sie sich bitte an die *DE IRM*.



Entscheidungskriterien

A. WANN MELDET IRM EINE ERFINDUNG AN (ERSTANMELDUNG)? WAS MUSS ERFÜLLT SEIN?

1. Unterlagen müssen vollständig sein.

- Erfindung/erfinderischer Gedanke ist klar beschrieben
- Stand der Technik ist beschrieben (zitierfähig) und die Erfindung von diesem abgegrenzt
- Nennung aller Erfinder, deren Beschäftigungsverhältnisse und ggf. vertragliche Bindungen

2. Patentfähigkeit ist vorhanden

- Technisch, neu, erfinderisch, gewerblich anwendbar

3. Verwertbarkeit

- Lizenznehmer ist bereits vorhanden
- Verwertungspotenzial ist erkennbar
 - Schutzbereich, Nachweisbarkeit, Durchsetzbarkeit, Abhängigkeit
 - Produkt erkennbar, Marktpotenzial, Rendite
- Engagement seitens Erfinder und Institut

4. Strategisches Interesse seitens KIT¹

- Korrelation mit Kompetenzstrukturen des KIT
- Drittmittelaufnahmen
- Rankings, Kennzahlenstatistik (PoF)

5. Die notwendigen Ressourcen stehen IRM zur Verfügung (Personal und Budget)

B. WANN BEAUFTRAGT IRM EXTERNE ANWÄLTE?

1. Dritter ist Mitmelder
 - Aus Haftungsgründen
 - Kostenteilung gemäß eines Vertrags
2. Erfindung liegt auf einem Spezialgebiet, das nicht in die fachlichen Schwerpunkte eines der Patentreferenten einzuordnen ist.
3. Offensichtlich dringende Anmeldung (nicht bei verspäteter Meldung durch Erfinder) bei gleichzeitigen Kapazitätsengpässen bei IRM

C. WANN MELDET IRM IM AUSLAND AN?

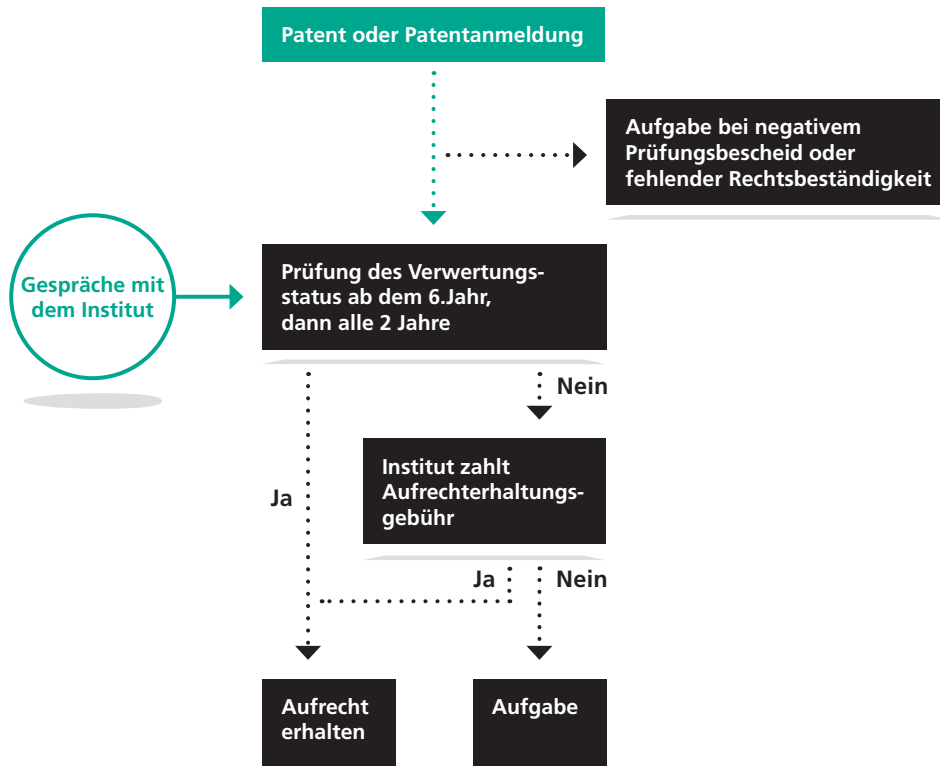
1. Auf Wunsch des Vertragspartners (mit Kostenbeteiligung).
2. Wenn der amtliche Recherchebericht die Patentfähigkeit bestätigt, ein sinnvoller Schutzbereich gegeben ist und eventuelle Einschränkungen gering sind.
3. Nachhaltiges Engagement der Erfinder und aktiv verfolgtes Institutsthema
4. Verwertbarkeit wird gesteigert bzw. finanzieller Zusatznutzen
 - Attraktiveres Portfolio
 - Nachhaltiges Verwertungsengagement
 - Durchsetzbarkeit muss gegeben sein
5. Strategische Interessen des KIT

Die Bewertung der Verwertbarkeit basiert wesentlich auf den Angaben der Erfinder. Diese werden einem Plausibilitätscheck unterzogen, in dem alle Kompetenzen und Erfahrungen von IRM einbezogen werden. Entscheidend ist darüber hinaus das zu erwartende Verwertungsengagement von Erfinder/n und Institut.

¹ IRM hat sich in Anlehnung an die KIT-Kompetenzstrukturen aufgestellt, siehe www.irm.kit.edu.

Aufgabe eines Patents

Prozessablauf



Entscheidungskriterien

IRM trägt alle Kosten einer Patentanmeldung und eines Patents aus dem **Basisportfolio** solange das Patent nicht nach dem Verfahren aus 3.1 aufgegeben wird. Die Institute übernehmen die Aufrechterhaltungskosten, wenn sie die Patente auch nach einer negativen Entscheidung durch IRM trotz geringer Verwertungsaussichten weiter aufrechterhalten wollen.

Wann werden Patente oder Patentanmeldungen aufgegeben? Was muss für eine Aufrechterhaltung erfüllt sein?

1. Aufrechterhaltung bei vorhandenem Lizenzvertrag (Absprache mit Lizenznehmer).
2. Aufgabe bei negativem Prüfungs- oder Einspruchsverfahren innerhalb der Patentfamilie (Rechtsbeständigkeit).
3. Aufrechterhaltung, wenn sich ein Verwertungspotenzial abzeichnet UND Verwertungsaktivitäten seitens der Institute oder bei IRM vorhanden sind.
4. Kritischer Blick im Jahr 6, dann Wiedervorlage alle 2 Jahre ergänzt durch **regelmäßige** Institutsgespräche (strategische Portfoliobetrachtung).
5. Aufgabe nach spätestens 12 Jahren, wenn kein Lizenznehmer in Aussicht und kein Engagement beim Institut vorhanden ist.

Marken

Allgemeine Informationen

Marken sind Schutzrechte, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber vergleichbaren Waren und Dienstleistungen eines auf demselben Gebiet tätigen Unternehmens zu einer Unterscheidungskraft verhelfen und sie damit im geschäftlichen Verkehr kennzeichnen. Mit einer Marke hat der Markeninhaber das alleinige Recht, die Marke für die mit der Marke geschützten Waren und/oder Dienstleistungen zu benutzen. Marken können vom Markeninhaber jederzeit verkauft und veräußert werden. Der Inhaber einer Marke kann überdies ein Nutzungsrecht an seiner Marke einräumen (*Markenlizenz*).

Für eine dauerhafte Rechtsbeständigkeit müssen Marken **benutzt** werden. Konkret bedeutet dies, dass die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als mit der Marke gekennzeichnete Produkte vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung der Allgemeinheit **kommerziell** angeboten bzw. verkauft werden müssen.

Im KIT als Universität und Forschungseinrichtung bedeutet dies jeweils eine gründliche Prüfung hinsichtlich der geplanten kommerziellen Nutzung. Eine Präsentation von Forschungsergebnissen auch vor größerem Kreis, interne Dienstleistungsangebote oder auch Namen für Versuchsaufbauten oder Verfahren stellen keine Nutzungshandlungen für Marken dar.

Grundvoraussetzungen für einen Markenschutz

Markenanmeldungen durchlaufen nach Einreichung beim zuständigen Deutschen Patent- und Markenamt eine formale und materielle Prüfung. Erst wenn diese erfolgreich abgeschlossen wurde, wird die Marke in das Markenregister eingetragen und entfaltet ihr Verbotungsrecht gegenüber Dritten.

Als Marke eignen sich insbesondere Logos, Zeichen, Wörter oder Abbildungen, eingeschränkt auch Zahlen, Buchstaben, Hörzeichen oder Farben. Bestimmte frei-haltebedürftige Gestaltungen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, vor allem beschreibende Namen (fehlende Unterscheidungskraft) oder Hoheitszeichen.

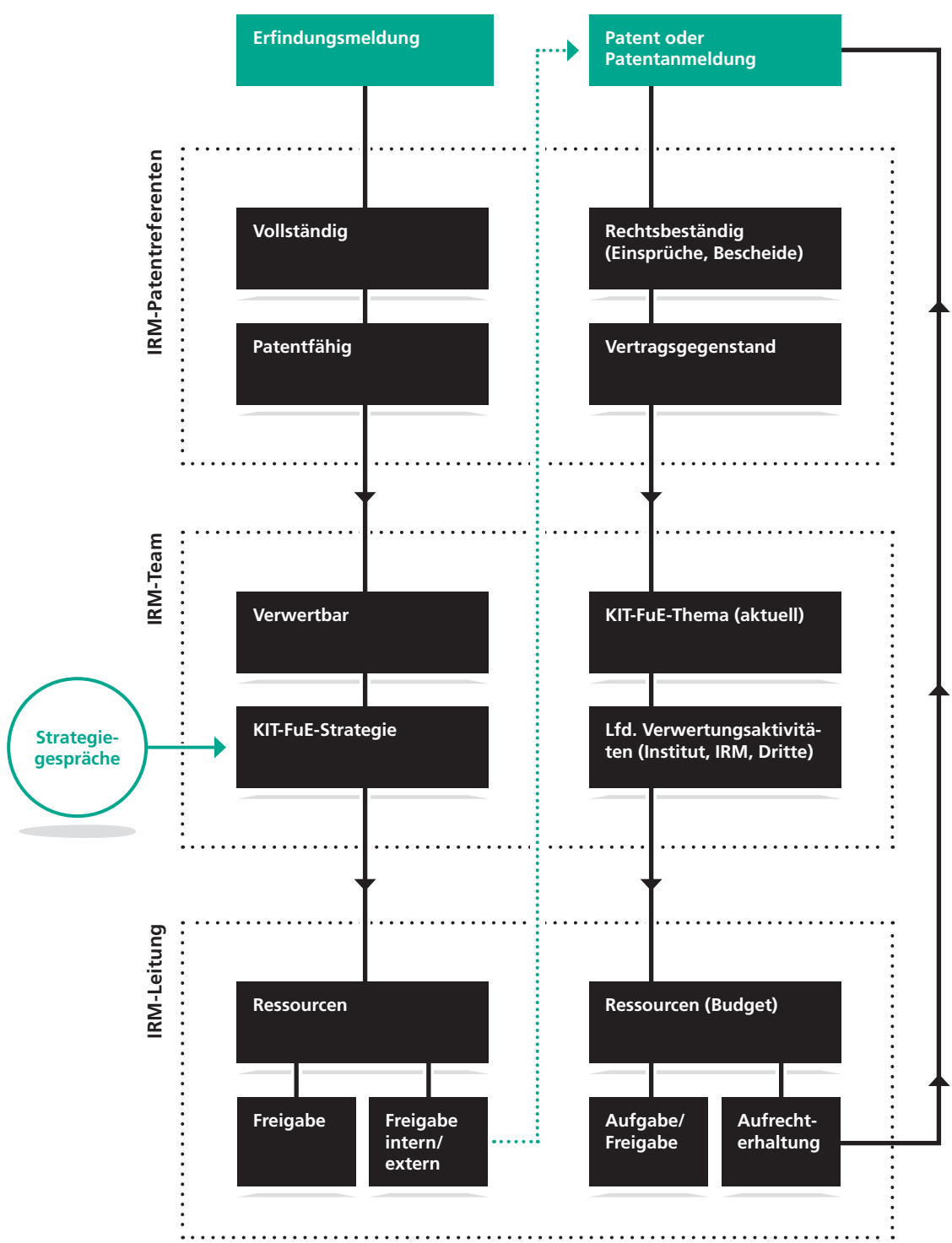
Mit der Markenmeldung sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, auf die sich der Markenschutz beziehen soll und die im Zusammenhang mit der Marke auch benutzt werden müssen. Hierfür gibt es eine Einteilung in 45 verschiedene Klassen (s.u.). Im Gegensatz zu einem Patent muss eine Marke nicht neu sein. Es ist durchaus denkbar, eine Marke zunächst als solche zu nutzen und sie erst später anzumelden.

Kriterien für Markenmeldungen nach Fallgruppen

Wann werden durch IRM Marken für KIT angemeldet?

1. Nutzungsoptionen
 - Strategische Nutzung durch die Institution KIT (national, ggf. international)
 - Nutzung im Rahmen von Institutsaktivitäten
→ Konformität mit dem Image und den Zielen des KIT, Einhaltung des Corporate Designs.
 - Nutzung durch Lizenznehmer
 - Nutzung durch Ausgründung (Anmeldung durch KIT / Übertragung an das Spin-off)
→ Konformität mit dem Image und den Zielen des KIT, Einhaltung des Corporate Designs.
2. Markenfähigkeit
 - Logo oder Wort mit Unterscheidungskraft
 - Konkrete Benutzungsabsicht / Nachweis (s.o.)
 - Klassenzuordnung möglich: https://www.dpma.de/docs/marken/klassifikation_nizza/ncl12-2023_einleitung-klassentitel-klasseneinteilung.pdf

Entscheidungsabläufe



7 REGELUNG FÜR DIE VERGÜTUNG VON ERFINDUNGEN, SOFTWARE UND QUALIFIZIERTEN TECHNISCHEN VERBESSERUNGSVORSCHLÄGEN SOWIE FÜR DEN UMGANG MIT KIT-LIZENZ-EINNAHMEN (KIT-PAL)

1 Einführung

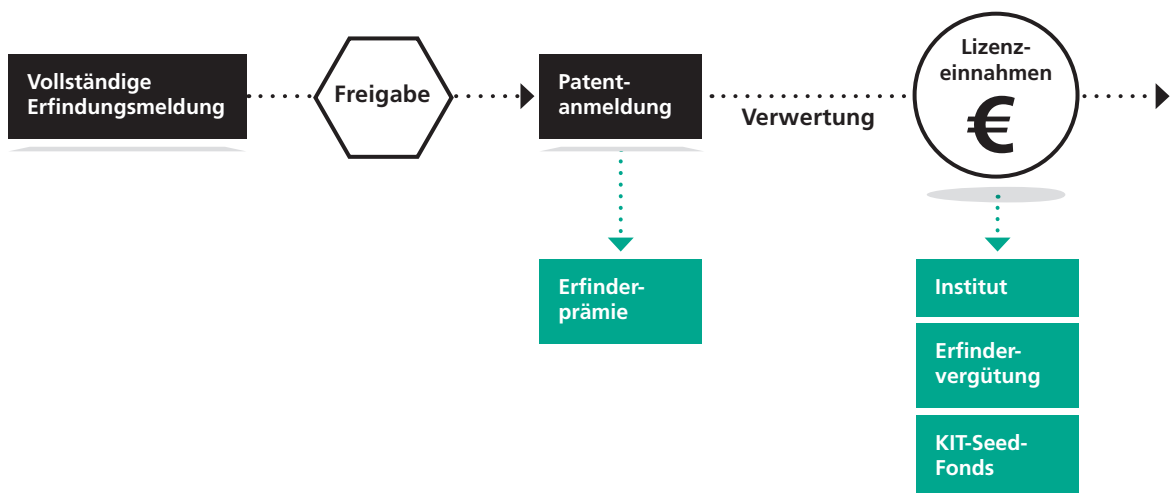
Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist der zum 01.10.2009 vollzogene rechtliche Zusammenschluss des Forschungszentrums Karlsruhe GmbH und der Universität Karlsruhe (TH). KIT ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche Einrichtung des Landes Baden-Württemberg.

Dieser Zusammenschluss einer universitären und einer außeruniversitären Einrichtung und die damit verbundenen, bislang unterschiedlichen Regularien erfordern eine strategisch ausgerichtete Neuregelung im Bereich Erfindungen, Patente und Lizenzen. Die übergeordneten Anforderungen für die Neuregelung sind:

- a. ein Modell für ganz KIT, das heißt mit Wirkung für alle Beschäftigten¹ und alle Institute bzw. Organisationseinheiten des KIT
- b. die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben, insbesondere aus dem KIT-Gesetz, dem Arbeitnehmererfindungsgesetz und dem Urheberrechtsgesetz

- c. die Berücksichtigung von Anreizkomponenten zur Steigerung der Verwertungsaktivitäten im KIT
- d. die Etablierung eines innovativen und international wettbewerbsfähigen Modells

Die in diesem Dokument enthaltenen Regularien wurden am 14.10.2009 vom Präsidium des KIT beschlossen. Der KIT-Senat wurde darüber am 09.11.2009 informiert. Die Regelung (KIT-PAL), die eine Erfinderpatrie, die Erfindervergütung sowie die Aufteilung der Lizezeinnahmen umfasst (siehe Abbildung), tritt mit Wirkung zum 01.10.2009 in Kraft. Die zuständige und in allen Aspekten operativ ausführende Stelle ist die *Dienstleistungseinheit Innovations- und Relationsmanagement (DE IRM)*.



2 Entscheidungsgrundlagen

Übergeordnete Ziele der Patentpolitik des KIT sind der Erhalt der Forschungsfreiheit und die Generierung von Einnahmen für KIT. Dafür werden IRM entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt. Vor diesem Hintergrund gehen in die Entscheidungsfindung im vorliegenden Bereich sowohl rechtliche als auch strategische und wirtschaftliche Überlegungen ein.

Die strategischen Überlegungen basieren auf der längerfristigen Ausrichtung der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im KIT. Daneben erfordert der wirtschaftliche Umgang mit den Ressourcen auch unternehmerische Entscheidungen. Diese orientieren sich insbesondere an der Patentfähigkeit und der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der jeweiligen Erfindung.

Die Rechtsgrundlagen für die vorliegenden Regularien bilden:

- a. das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen (*ArbNErfG*)
- b. das Urheberrechtsgesetz (*UrhG*)
- c. das BGB, insbesondere §§ 126a und 612
- d. die *Verordnung (EG) 316/2014 VERORDNUNG (EU) Nr. 316/2014 DER KOMMISSION vom 21. März 2014*

Die vorliegende Regelung zur Vergütung von Arbeitnehmererfindungen ist eine Geschäftsführungsmaßnahme des Präsidiums. Dadurch wird die Behandlung und Vergütung von Arbeitnehmererfindungen, qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen und von Software, die am KIT entstanden sind, für alle Beschäftigten am KIT verbindlich festgelegt, ebenso der Umgang mit den eingehenden Verwertungserlösen. Diese Regelung ergänzt die gesetzlichen Vorschriften, ersetzt diese aber nicht. Im Falle eines Widerspruchs gehen die gesetzlichen Bestimmungen vor; dies gilt auch im Fall einer Lücke.

Für Studierende, Gastwissenschaftler und weitere Personen, die am KIT ohne Arbeitsvertrag mit dem KIT tätig sind, gelten diese Regelungen nicht. IRM kann diesem Personenkreis jedoch ein vergleichbares Angebot unterbreiten (siehe Kapitel 3.7).

Zur Beratung und näheren Erläuterung dieser Regelungen steht die *Dienstleistungseinheit Innovations- und Relationsmanagement (DE IRM)* zur Verfügung.

1 Anmerkung zur geschlechtsneutralen Formulierung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet. Selbstverständlich richten sich alle Formulierungen gleichermaßen an beide Geschlechter.

3 Behandlung von Erfindungsmeldungen und Schutzrechten

- 3.1 Alle Beschäftigte des KIT sind nach § 5 *ArbNErfG* verpflichtet, eine Erfindung unverzüglich in Textform bei der *DE IRM* zu melden. Dies gilt auch für Verbesserungen, Ergänzungen oder Veränderungen einer bereits gemeldeten Erfindung. Erst der Eingang der Erfindungsmeldung bei IRM (Eingangstag laut Eingangsstempel) löst die im *ArbNErfG* vorgesehenen Folgen aus.
- 3.2 Die Pflicht, eine Erfindung bei der *DE IRM* zu melden, gilt auch für Erfindungen, die im Rahmen von Verträgen mit Dritten entstanden sind, sowie für Erfindungen, an denen Beschäftigte des KIT als Miterfinder zusammen mit anderen, nicht dem KIT angehörenden Erfindern beteiligt sind.
- 3.3 Erfindungsmeldungen müssen in Textform, d.h. in schriftlicher Form, als Fax oder per Email, an *IRM* gesandt werden. Aus Gründen der Geheimhaltung wird der Versand durch die **Hauspost** empfohlen. Grundsätzlich soll nur das unter www.irm.kit.edu zugängliche **Formular Erfindungsmeldung** verwendet werden. Dadurch ist sichergestellt, dass IRM alle erforderlichen Informationen zur weiteren Bearbeitung vorliegen.
- 3.4 In der Erfindungsmeldung muss eindeutig, bevorzugt durch die Unterschriften aller Erfinder, zum Ausdruck gebracht werden, dass alle Erfinder mit den Angaben einverstanden sind. Bei Zweifeln an der Zustimmung aller Erfinder, wird *IRM* dieses Einverständnis einholen.
- 3.5 Tätigen mehrere Erfinder gemeinsam eine Erfindung (Miterfinder), ist in der Erfindungsmeldung der jeweilige Beitrag der Miterfinder in Prozentpunkten (Erfindungsanteil) anzugeben. Die Höhe des Erfindungsanteils richtet sich nach dem schöpferischen Beitrag, den jeder Miterfinder zur gesamten Erfindung geleistet hat. IRM wird bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen die Erfinderprämie und Erfindervergütung erst auszahlen, wenn diese Angaben von allen Erfindern vollständig und rechnerisch richtig vorliegen.
- 3.6 *IRM* teilt den Tag des Eingangs der Erfindungsmeldung den Erfindern sowie der Leitung des zugehörigen Instituts bzw. der Organisationseinheit (OE) mit. Die Leitung wird gleichzeitig mit diesem Schreiben um Stellungnahme gebeten, ob die Angaben in der Erfindungsmeldung einwandfrei sind und in welchem Rahmen, insbesondere bei Verträgen mit Dritten, die Erfindung entstanden ist. Soweit *IRM* diese Verträge nicht vorliegen, wird die Leitung diese *IRM* zur Verfügung stellen.

- 3.7 Die Erfinder haben *IRM* gemäß § 15 *ArbNErfG* bei der Bearbeitung der Erfindungsmeldung und der Ausarbeitung von Schutzrechtsanmeldungen zu unterstützen. Liegen *IRM* innerhalb von zwei Monaten nach Eingang nicht alle erforderlichen Unterlagen zu einer Erfindungsmeldung vor, wird *IRM* gemäß § 5 *ArbNErfG* den Erfindern eine Unvollständigkeitserklärung zukommen lassen, in der die fehlenden Angaben konkretisiert werden, z.B. unvollständige technische Beschreibung, keine Ausführungsbeispiele, fehlende Erfindernamen oder Erfindungsanteile. Erst nach Eingang der vollständigen Erfindungsmeldung wird *IRM* deren Bearbeitung vornehmen.
- 3.8 Eine Diensterfindung ist nach § 4 *ArbNErfG* während der Dauer des Dienstverhältnisses entstanden und beruht auf der obliegenden Tätigkeit der Erfinder oder den Erfahrungen des KIT. Alle Rechte an einer Diensterfindung gehen gemäß § 6 *ArbNErfG* mit Eingang der Erfindungsmeldung bei *IRM* automatisch auf KIT über. Die ausdrückliche Erklärung der Inanspruchnahme durch KIT gegenüber den Erfindern ist nicht erforderlich.
- 3.9 Studenten, Gastwissenschaftler sowie weitere Personen, die am KIT ohne Arbeitsvertrag mit KIT tätig sind, kann *IRM* einen Erfindervertrag anbieten. Bei Annahme dieses Vertrags übertragen die betreffenden Personen ihre Rechte an der Erfindung auf KIT, um daraufhin in Bezug auf Erfindungen und Schutzrechte wie Beschäftigte des KIT behandelt zu werden.
- 3.10 *IRM* wird die eingehenden Erfindungen aus dem KIT, soweit diese nicht vertragsgemäß auf einen Dritten zu übertragen sind, entsprechend ihren Ressourcen durch interne Patentreferenten zum Schutzrecht anmelden, Aufträge an externe Patentanwälte oder weitere Dritte vergeben. Hierbei werden diejenigen Erfindungen bevorzugt, deren Patent- und Verwertungsfähigkeit in besonderem Maße gegeben sind. *IRM* reicht in der Regel eine erste Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt ein. In begründeten Fällen wird *IRM* die erste Anmeldung beim Europäischen Patentamt oder beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten einreichen oder stattdessen ein Gebrauchsmuster anmelden. Alle weiteren Erfindungen aus dem KIT werden, soweit sie nicht zum Betriebsgeheimnis erklärt wurden, gemäß § 8 *ArbNErfG* durch *IRM* an die Erfinder freigegeben, wobei dem KIT ein unentgeltliches und unwiderrufliches Nutzungsrecht für Zwecke der Forschung und Lehre verbleibt.
- 3.11 In Fällen, in denen die Patent- und Verwertungsfähigkeit in besonderem Maße gegeben ist, wird *IRM* unter Ausnutzung der Prioritätsfrist Nachanmeldungen bei weiteren Patentämtern einreichen. *IRM* wird der Leitung des Instituts bzw. der jeweiligen Organisationseinheit zeitgleich mit der Mitteilung über die erste Schutzrechtsanmeldung ein Formblatt zukommen lassen, worin diese ihre Interessen bzgl. der Wahl der auszuwählenden Staaten begründet darlegt. *IRM* wird diese Interessen berücksichtigen, ist jedoch allein berechtigt, über die Vergabe der ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen zu entscheiden.
- 3.12 *IRM* führt selbständig die Erteilungsverfahren und organisiert die Einzahlung der Aufrechterhaltungsgebühren. *IRM* ist berechtigt, angemeldete und erteilte Schutzrechte des KIT aufzugeben. Bevorzugt werden ältere Schutzrechte aufgegeben, die nicht Gegenstand eines Lizenzvertrags sind. Vor der Aufgabe eines Schutzrechts wird *IRM* die Leitung des betreffenden Instituts bzw. der Organisationseinheit (OE) um Stellungnahme bitten.

4 Ermittlung und Auszahlung der Erfinderprämie

KIT bietet seinen Erfindern eine Erfinderprämie an. Diese dient der Motivation der Beschäftigten, schutz- und verwertungsfähige Erfindungen zu entwickeln. Ein weiterer Zweck ist der Abbau von administrativen Tätigkeiten, die sich in der Praxis als besonders aufwändig herausgestellt haben. Zusätzlich wird die pauschale Vergütung der in der Praxis schwierig zu ermittelnden innerbetrieblichen Nutzung vorgenommen.

- 4.1 Nach der durch *IRM* erfolgten Anmeldung eines ersten Patents oder Gebrauchsmusters (Schutzrechts) mit KIT als Anmelder (siehe Aufzählungspunkt 8 im Kapitel 3) wird *IRM* den Erfindern eine Kopie der Anmeldeunterlagen und der zugehörigen bibliographischen Daten zusammen mit einem Angebot über eine Erfinderprämie übersenden. Für eine von den Erfindern selbst oder von Dritten ohne vorherige Einbindung von *IRM* vorgenommene Schutzrechtsanmeldung mit KIT als (Mit-)Anmelder kann *IRM* den Erfindern eine Erfinderprämie anbieten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.
- 4.2 Die Höhe der Erfinderprämie richtet sich nach den Ziffern 4.2 bis 4.7 und beträgt für die Erfindergemeinschaft bis zu 1000 € für eine eingereichte

1 <http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/arbnerfg/index.html>

2 <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/316>

Patentanmeldung bzw. bis zu 250 € für die Eintragung eines Gebrauchsmusters. Sie umfasst die folgenden Bestandteile:

- a. einen ersten Betrag (BAUSTEIN 1) in Höhe von 500 € (bei Gebrauchsmustern von 125 €) für die Abbedingung von Arbeitgeberpflichten (siehe Ziffer 4.3) und
- b. einen zweiten Betrag (BAUSTEIN 2) in Höhe von 500 € (bei Gebrauchsmustern von 125 €) für die innerbetriebliche Nutzung über Zwecke der Forschung und Lehre hinaus sowie für die Nutzung als Vorrats- bzw. Sperrpatent (siehe Ziffer 4.4).

4.3 Das Angebot für BAUSTEIN 1 umfasst die Abbedingung der folgenden Arbeitgeberpflichten des KIT:

- a. die Pflicht des Arbeitgebers zur Freigabe der Erfindung für ausländische Staaten, in denen er keine Schutzrechte erwerben will (§14 ArbNErfG) und
- b. den Anspruch des Erfinders auf Übertragung von bestehenden Schutzrechten und -anmeldungen vor deren Aufgabe (§16 ArbNErfG).

Bestehen bleibt der Anspruch der Erfinder auf Auskunftserteilung und Rechnungslegung (§ 12 ArbNErfG). Hierzu gehören eine Übersicht über die tatsächlich eingegangenen Kaufpreiszahlungen, Lizenzzahlungen und ggf. weitere Gegenleistungen.

IRM wird den Erfindern das Angebot über BAUSTEIN 1 nur dann unterbreiten, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn KIT (Mit-) Inhaber des Schutzrechts ist. Das Angebot für BAUSTEIN 1 entfällt, wenn KIT sämtliche Rechte an der Anmeldung auf einen Dritten übertragen hat oder wird, auch dann, wenn KIT nach der Übertragung pro forma als Mitmelder benannt wird.

4.4 Das Angebot für BAUSTEIN 2 umfasst die pauschale Vergütung der innerbetrieblichen Nutzung innerhalb des KIT über Zwecke der Forschung und Lehre hinaus einschließlich der Eigennutzung, d. h. der Nutzung des Schutzrechts im Betriebsablauf des KIT, sowie der Nutzung des Schutzrechts als Vorrats- bzw. Sperrpatent.

IRM wird den Erfindern das Angebot über BAUSTEIN 2 nur dann unterbreiten, wenn die tatsächlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Hierzu gehört, dass KIT den Gegenstand der Schutzrechtsanmeldung innerbetrieblich oder

durch Vergabe einer Lizenz nutzt oder nutzen kann. IRM wird den Erfindern das Angebot über BAUSTEIN 2 dann nicht unterbreiten, wenn dem KIT durch eine Übertragung sämtlicher Nutzungsrechte des KIT, z.B. im Rahmen von Auftragsforschung, an der Erfindung außerhalb von Forschung und Lehre auf Dritte keine Nutzungs- oder Lizenzierungsmöglichkeit am Schutzrecht mehr verbleibt. (*Anwendungsbeispiele auf der nächsten Seite*)

4.5 Hat IRM eine Erfindung gemäß § 17 ArbNErfG zum Betriebsgeheimnis erklärt, werden die Bestimmungen der Punkte 2 bis 4 entsprechend angewandt.

4.6 Zur Bestimmung der Höhe des Angebots an jeden einzelnen Erfinder wird der nach den Ziffern 4.2 bis 4.5 ermittelte Betrag für die Summe aus BAUSTEIN 1 + BAUSTEIN 2 mit dem jeweiligen Erfindungsanteil multipliziert. Im Falle von externen Miterfindern verringert sich daher die Erfinderprämie in Abhängigkeit von den Eigentumsanteilen des KIT an der Erfindung.

4.7 Wird ein Schutzrecht angemeldet, das auf mehreren Erfindungsmeldungen basiert, wird die Erfinderprämie nur einmal angeboten. Hierzu werden die einzelnen Erfindungsmeldungen, sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart, gleich gewichtet.

4.8 Jeder Erfinder kann unabhängig von den Miterfindern das Angebot über die Erfinderprämie annehmen oder ausschlagen. Ebenso ist es möglich, das Angebot für einen BAUSTEIN anzunehmen und für den anderen auszuschlagen. Die Beträge der Erfinderprämie sind Bruttobeträge; die tatsächliche Auszahlung erfolgt nach Annahme des Angebots nach individuellem Abzug der gesetzlichen Abgaben.

4.9 Die Vergütungsansprüche gemäß Ziffern 5 und 6 aus einer wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung bleiben von einer Annahme des Angebots über die Erfinderprämie unberührt. Die Erfinderprämie gemäß Ziffer 4 wird auf diese Vergütungsansprüche nicht angerechnet.

Anwendungsbeispiele zu Ziffer 4:

BEISPIEL A

IRM meldet für die Erfinder A und B aus dem KIT ein Patent an. Der Erfindungsanteil von A beträgt 60 %, derjenige von B 40 %. KIT ist alleiniger Inhaber des Patents (BAUSTEIN 1 = 500 €) und kann dieses uneingeschränkt nutzen (BAUSTEIN 2 = 500 €). IRM wird A eine Erfinderprämie von 600 € $((\text{BAUSTEIN 1} + \text{BAUSTEIN 2} = 1000 \text{ €}) * 60 \text{ \%})$ und B von 400 € $((\text{BAUSTEIN 1} + \text{BAUSTEIN 2} = 1000 \text{ €}) * 40 \text{ \%})$ anbieten.

BEISPIEL B

Ein externer Patentanwalt meldet im Auftrag von IRM ein Patent für die Erfindung der Erfinder A, B und C an. A ist Beschäftigter des KIT und besitzt einen Erfindungsanteil von 30 %. B und C sind Mitarbeiter der Universität U. KIT ist Mitinhaber des Patents (BAUSTEIN 1 = 500 €) und kann dieses ohne Einschränkung intern nutzen (BAUSTEIN 2 = 500 €). IRM wird A eine Erfinderprämie von 300 € $((\text{BAUSTEIN 1} + \text{BAUSTEIN 2} = 1000 \text{ €}) * 30 \text{ \%})$ anbieten.

BEISPIEL C

Der Patentreferent der Firma F meldet für die Erfindung der Erfinder A, B und C ein Patent an. A ist Beschäftigter des KIT und besitzt einen Erfindungsanteil von 30 %, B und C sind Mitarbeiter der Firma F. KIT hat seine Rechte an der Erfindung auf F übertragen (BAUSTEIN 1 = 0 €). F ist alleinige Inhaberin des Patents und kann dieses uneingeschränkt nutzen; KIT verbleibt nur ein Nutzungsrecht für Forschung und Lehre (BAUSTEIN 2 = 0 €). IRM wird A daher keine Erfinderprämie anbieten (BAUSTEIN 1 + BAUSTEIN 2 = 0 €), auch dann nicht, wenn KIT pro forma als Mitmelderin auf der Offenlegungs- oder Patentschrift genannt wird.

5 Bemessungsgrundlage bei Erfindervergütung

- 5.1 Die Bemessungsgrundlage für die Erfindervergütung im KIT sind die Bruttolizenzeneinnahmen. **Bruttolizenzeneinnahmen** sind die im KIT eingehenden Lizenzeneinnahmen ohne Ust./MwSt. und ohne Abzug von Kosten für die Erwirkung und Aufrechterhaltung von Schutzrechten, die Verwaltung oder die Verwertung.

Lizenzeneinnahmen als Teil der Gesamteinnahmen aus einem Vertrag sind ausschließlich Einnahmen, die durch Verkauf oder Lizenzvergabe erzielt werden, d.h. Zahlungen, die nachweislich von Dritten für die Einräumung von Nutzungsrechten an bzw. dem Verkauf von Lizenzgegenständen geleistet werden.

Lizenzgegenstände sind gewerbliche Schutzrechte des KIT, KIT-Software und qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge gemäß § 20 ArbNErfG. Die Vergütung eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags nach § 20 ArbNErfG ist nur bei dokumentiertem Nachweis möglich. Die von der Europäischen Union festgesetzten Kriterien für das Vorliegen von „Know-how“ (VERORDNUNG (EG) 316/2014 VERORDNUNG (EU) Nr. 316/2014 DER KOMMISSION vom 21. März 2014) müssen eingehalten werden.

- 5.2 Andere Einnahmen für FuE-Leistungen (*FuE-Einnahmen*) und/oder Erstattung von verauslagten Schutzrechtsgebühren (*Gebühren*) sowie sonstige entgeltliche Leistungen Dritter, die keine Lizenzeneinnahmen sind, werden bei der Erfindervergütung nicht berücksichtigt. Hierzu gehören insbesondere Verzugszinsen, Entwicklungskostenbeiträge, Zahlungen für FuE-Milestones, Ausgleich für Entwicklungskosten nach Fertigstellung der Lizenzgegenstände, Zahlungen für nicht geheimes Know-how, Mieten, Pacht, Personal- und Beratungskosten, Hilfeleistungen, Patent- und Rechtsanwaltskosten, Sponsoring, Notar- und Amtsgebühren sowie Jahresgebühren für Schutzrechte.
- 5.3 Werden mehrere Lizenzgegenstände z. B. in einem Vertrag zusammen verwertet, werden die daraus fließenden Lizenzeneinnahmen anteilig den einzelnen Lizenzgegenständen entsprechend ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zugeordnet. Hierbei bleibt unberücksichtigt, ob zu einer Erfindung ein oder mehrere Schutzrechtsarten (*Patente oder Gebrauchsmuster*) bzw. Schutzrechtsanmeldungen auf derselben Priorität bestehen (*Schutzrechtsfamilie*) oder ob diese zum Betriebsgeheimnis gemäß § 17 ArbNErfG erklärt wurden. Ist eine eindeutige Zuordnung nicht möglich, werden die Lizenzeneinnahmen gleichmäßig auf die Zahl der Lizenzgegenstände aufgeteilt. Im Falle, dass die Erfinder bzw. die Urheber nicht identisch sind, werden die auf die einzelnen Lizenzgegenstände entfallenden Anteile der erzielten Bruttolizenzeneinnahmen

nahmen getrennt ermittelt und der Berechnung der Erfindervergütung gemäß den Punkten 5 und 6 zugrunde gelegt.

- 5.4 KIT zahlt den Erfindern eine Erfindervergütung nur aus tatsächlich erwachsenen Vorteilen. Eine Erfindervergütung wird nicht geschuldet, wenn Lizenzgegenstände auf einen Dritten unentgeltlich übertragen werden. Die Erfindervergütung nach Punkt 5 wird erst ausbezahlt, nachdem die entsprechenden Lizenzeinnahmen auf dem Konto des KIT eingegangen und frei von Rückzahlungsansprüchen sind. Werden keine Lizenzeinnahmen erzielt, beschränkt sich der Anspruch des Erfinders auf eine Erfinderprämie gemäß Punkt 4 unter den dort genannten Voraussetzungen. Erzielt KIT z.B. wegen Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Lizenznehmers keine Lizenzeinnahmen gemäß Punkt 5, wird keine Erfindervergütung fällig.
- 5.5 Für die Berechnung der Erfindervergütung im KIT werden die Bruttolizenzeinnahmen des KIT als 100 Prozent herangezogen. Die Erfindungsanteile von Erfindern, die nicht Beschäftigte des KIT sind, bleiben bei der Ermittlung der Beteiligungsquote unberücksichtigt. Erfinder, die mit dem KIT einen Erfindervertrag gemäß Ziffer 3.7 abgeschlossen haben, werden in Bezug auf die Erfindervergütung wie Beschäftigte des KIT behandelt.
- 5.6 Im Fall der Zusammenfassung von Erfindungsmeldungen werden die jeweiligen Erfindungsanteile gemessen am gesamten Gegenstand der nunmehr einheitlichen technischen Lehre neu gewichtet. Dies gilt ebenso, wenn sich nachträglich herausstellt, dass Erfinder später hinzutreten. Eine Erfindervergütung erfolgt erst ab dem vollzogenen rechtlichen Eintritt des später hinzutretenden Erfinders zur Erfindergemeinschaft.
- 5.7 *IRM* ermittelt die Erfindervergütung des KIT auf Basis der Bruttolizenzeinnahmen gemäß der Ziffern 5 und 6. Sämtliche Erfindervergütungsbeiträge sind Bruttobeträge und werden nach individuellem Abzug der gesetzlichen Abgaben ausbezahlt.
- 5.8 Die Auszahlung einer Erfindervergütung erfolgt ab einem Bruttobetrag von 50 € pro Erfinder. Kleinere Vergütungsbeträge werden so lange aufaddiert, bis der Betrag von 50 € pro Erfinder erreicht ist. Wird das zugehörige Schutzrecht vor Erreichen dieses Betrags aufgegeben, wird der bis zur Aufgabe aufaddierte Betrag ausbezahlt.
- 5.9 KIT behält sich vor, insbesondere bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, dem Erfinder eine zukunftsbezogene abschließende Pauschalvergütung der Erfindung anzubieten.

- 5.10 Wird ein gewerbliches Schutzrecht des KIT und/oder KIT-Software als Sacheinlage in eine Gesellschaft (Beteiligung) eingebracht, ist diese Einbringung wie ein Verkauf zu behandeln. Dabei gilt der Wert der Sacheinlage als Bruttolizenzeneinnahme, festgelegt nach dem Wert zum Zeitpunkt der Einbringung.
- 5.11 Schadensersatzleistungen für entgangene Lizenzeinnahmen, die das KIT erhält, werden als Bruttolizenzeneinnahmen behandelt.

6 Vergütung bei Verwertung

6.1 Gewerbliches Schutzrecht

Bei der Einräumung von Nutzungsrechten (z. B. *Options-, Lizenzvergabe*) basierend auf gewerblichen Schutzrechten des KIT oder bei deren Verkauf errechnet sich die gesamte Vergütung V für die Erfinder der lizenzierten Erfindungen nach der Formel

$$V = E \times 30\%$$

E = die auf die Erfindung entfallenden Teile der Bruttolizenzeinnahmen, die KIT aus

- a. der Einräumung von Nutzungsrechten (Optionsgebühr, laufende oder pauschale Lizenzzahlung, Einmalgebühr) oder
- b. dem Verkauf (z.B. Kaufpreis,...) oder
- c. als Wert der Sacheinlage zum Zeitpunkt der Einbringung

erzielt.

Eine gemäß § 17 *ArbNerfG* zum Betriebsgeheimnis erklärte Erfindung wird analog vergütet, wenn ab dem Zeitpunkt der Meldung noch keine 20 Jahre abgelaufen sind und das Betriebsgeheimnis noch nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

6.2 Qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag

Ein qualifizierter technischer Verbesserungsvorschlag wird gemäß Ziffer 6.1 vergütet, sobald KIT ihn verwertet hat und die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind. Die Vergütung eines qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlags nach § 20 *ArbNerfG* ist nur bei dokumentiertem Nachweis möglich. Die von der Europäischen Union festgesetzten Kriterien für das Vorliegen von „Know-how“ (*VERORDNUNG (EG) 316/2014 VERORDNUNG (EU) Nr. 316/2014 DER KOMMISSION vom 21. März 2014*) müssen eingehalten werden. Hierzu gehören insbesondere die Merkmale „*geheim*“, „*wesentlich*“ und „*identifizierbar*“.

Ein technischer Verbesserungsvorschlag gewährt dem KIT eine ähnliche Vorzugsstellung wie ein gewerbliches Schutzrecht. Diese Vorzugsstellung entfällt, sobald der Gegenstand des technischen Verbesserungsvorschlags Dritten ohne nennenswerte Schwierigkeiten zugänglich ist. In diesem Fall endet die Vergütungspflicht. Ist mit der Verwertung eines Verbesserungsvorschlags zwangsläufig verbunden, dass die Öffentlichkeit davon Kenntnis erhält, z.B. der Inhalt ist am Produkt erkennbar, scheidet die Vergütungspflicht des KIT aus.

6.3 Vergütung aus KIT-Software

Als KIT-Software gelten Computerprogramme im Sinne der §§ 69 ff. *UrhG*, bei denen die ausschließliche Ausübung aller vermögensrechtlichen Befugnisse bei KIT liegen. Bei der Einräumung von Nutzungsrechten an KIT-Software errechnet sich die gesamte Vergütung V nach der Formel

$$V = E \times 10\%$$

E = die auf die KIT-Software entfallenden Teile der Bruttolizenzentnahmen, die vom KIT aus

- a. der Einräumung von Nutzungsrechten (Optionsgebühr, laufende oder pauschale Lizenzzahlung, Einmalgebühr,...) oder
- b. dem Verkauf (z.B. Kaufpreis,...), oder
- c. als Wert der Sacheinlage zum Zeitpunkt der Einbringung

erzielt werden.

6.4 Eigene Nutzung und Nutzung in Projekten

6.4.1 Werden bei der Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten, für die von Dritten Zahlungen geleistet werden, bereits vor Projektbeginn fertig gestellte bzw. angemeldete Erfindungen, KIT-Software und/oder qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge benutzt, bemüht sich KIT, für diese Benutzung Lizenzzahlungen zu vereinbaren. Solche Lizenzentnahmen werden nach den Punkten 5 und 6 vergütet.

6.4.2 Eine Benutzung im Sinne des Abs. 6.4.1 liegt nur dann vor, wenn die Erfindungen, KIT-Software und/oder qualifizierte technische Verbesserungsvorschläge entsprechend der erfinderischen bzw. technischen Lehre eingesetzt werden, um mit ihrer Hilfe einen Erfolg bei dem entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsprojekt zu erreichen (Beispiel: Eine von einem Mitarbeiter erfundene Vorrichtung wird benutzt, um im Rahmen eines FuE-Projekts Prüfgegenstände zu untersuchen). Davon zu unterscheiden sind Fälle, bei denen die

Erfindung selbst Gegenstand der Forschung ist, z. B. um die Erfindung weiterzuentwickeln oder ihre Tauglichkeit, ihre technische Brauchbarkeit, Funktionsfähigkeit oder wirtschaftliche Verwertbarkeit festzustellen. (Beispiel: die Anpassung eines patentierten Verfahrens/ Stoffes im Auftrag eines Kunden an dessen Technologie/Verwendung). Ein Vergütungsanspruch wird dadurch nicht begründet; er kann erst dann entstehen, wenn durch die Benutzung der verbesserten oder weiterentwickelten Erfindung, KIT-Software und/oder qualifiziertem technischen Verbesserungsvorschlag Lizenzentnahmen erzielt werden.

6.4.3 Gelingt es nicht, Lizenzentnahmen durchzusetzen, verbleibt es bei BAUSTEIN 2 der Erfinderprämie gemäß Punkt 4 in Kapitel 4.

6.4.4 Projekte im Rahmen KIT interner Programme, Bereiche oder Felder (z.B. Marktorientierte strategische Vorlaufforschung, wirtschaftsorientierte strategische Allianz) sind keine Projekte, bei denen Zahlungen von Dritten geleistet werden. Eine Benutzung in einem solchen Projekt wird nicht vergütet.

6.4.5 Eine sonstige Eigennutzung, die zu einem ermittelbaren betrieblichen Nutzen führt, ist durch BAUSTEIN 2 der Erfinderprämie gemäß Punkt 4 in Kapitel 4 abgegolten.

6.5 Überlassung von Rechten an Erfindungen gegen Erfindervergütung

Im Falle, dass

- a. eine Erfindung bei der Durchführung eines ganz oder teilweise von Dritten finanzierten Projekts entstanden ist und
- b. der Auftraggeber des Projekts vertragsgemäß die Rechte an der Erfindung erwirbt oder erworben hat und
- c. der Auftraggeber anstelle einer Lizenzgebühr bzw. eines Kaufpreises einen als Erfindervergütung ausgewiesenen Betrag an das KIT auszahlt,

wird der aufgrund einer Vereinbarung mit dem Auftraggeber gemäß (c) durch das KIT vereinnahmte Betrag als Erfindervergütung nach Abzug der gesetzlichen Abgaben an die Erfinder ausbezahlt. Diese Erfindervergütung kann nur erfolgen, wenn in der Verwertungsvereinbarung deutlich erkennbar ist, dass es sich um eine Zahlung handelt, die gezielt zur Abbedingung von Arbeitnehmeransprüchen dient. Ein darüber hinausgehender Anspruch zur Vergütung gemäß den Punkten 4, 5 und 6 besteht nicht.

BEISPIEL D

KIT erhält im Rahmen eines Verwertungsvertrages eine Bruttolizenzeneinnahme in Höhe von 10.000,- Euro und FuE-Einnahmen in Höhe von 5.000,- Euro. Die Lizenzeneinnahmen basieren auf der Einräumung von Nutzungsrechten an einer Erfindung (X), für die Schutzrechte in DE, US und EP (Schutzrechtsfamilie) angemeldet bzw. erteilt sind. An der Erfindung sind zwei Beschäftigte des KIT als Erfinder (A, B) zu gleichen Teilen beteiligt.

Die Erfindervergütung der Erfinder A und B berechnet sich folgendermaßen:

- a. Die gesamte Erfindervergütung aus den Bruttolizenzeneinnahmen beträgt:
 - Die FuE Einnahmen werden nicht berücksichtigt
 - $V = 10.000,-\text{€} \times 30\% = 3.000,-\text{€}$
- b. Erfindervergütungsanteil der auf die Erfinder (A, B; Gleiche Erfindungsteile) entfällt:
 - i. Erfindervergütung für A entspricht $3.000,-\text{€} \times 50\% = 1.500,-\text{€}$
 - ii. Erfindervergütung für B entspricht $3.000,-\text{€} \times 50\% = 1.500,-\text{€}$
- c. Die Erfinder A und B erhalten jeweils mit Ihrer Gehaltsabrechnung einen Erfindervergütung in Höhe von 1.500,- € abzüglich der gesetzlichen Abgaben.

BEISPIEL E

KIT erhält im Rahmen eines Verwertungsvertrages eine Bruttolizenzeneinnahme in Höhe von 10.000,- Euro und FuE-Einnahmen in Höhe von 5.000,- Euro. Die Lizenzeneinnahmen basieren auf der Einräumung von Nutzungsrechten an folgenden Erfindungen:

Erfindung (X) [Schutzrechte/Anmeldungen in DE, US, JP und EP (Schutzrechtsfamilie)]. An der Erfindung sind zwei Beschäftigte des KIT als Erfinder A und B zu gleichen Teilen beteiligt.

Erfindung (Y) [Schutzrechte/Anmeldungen in DE, US (Schutzrechtsfamilie)]. An der Erfindung sind drei Beschäftigte des KIT als Erfinder C 30%, D 50% und E 20% beteiligt.

Erfindung (Z) [Schutzrechte/Anmeldungen in DE, US und EP und ein DE Gebrauchsmuster (Schutzrechtsfamilie)]. An der Erfindung sind zwei Beschäftigte des KIT als Erfinder A 80% und F 20% beteiligt.

So berechnet sich die Erfindervergütung folgendermaßen:

- a. Gesamte Erfindervergütung aus den Bruttolizenzeneinnahmen:
 - $V = 10.000,-\text{€} \times 30\% = 3.000,-\text{€}$
- b. Vergütungsanteil, der auf die Lizenzgegenstände entfällt (siehe Ziffer 5.3)

Fall 1: Es sind drei Erfindungen X, Y und Z lizenziert und werden als wirtschaftlich gleichwertig angesehen, so zählen die darauf angemeldeten Schutzrechtsfamilien jeweils nur einmal. $3000,-\text{€} / 3 = 1000,-\text{€}$ Vergütungsanteil / Lizenzgegenstand

Fall 2: Die einzelnen Erfindungen werden nicht als wirtschaftlich gleichwertig angesehen und werden nach ihren jeweiligen durch Institutsleitung und IRM festgelegten Anteilsfaktoren (in %-Anteilen) gewichtet:

Erfindung	Anteilsfaktor	Berechnung	Vergütungsanteil/Lizenzgegenstand
X	30	$3000,-\text{€} \times 30\%$	900,- €
Y	10	$3000,-\text{€} \times 10\%$	300,- €
Z	60	$3000,-\text{€} \times 60\%$	1.800,- €

c. Erfindervergütungsanteil der auf die jeweiligen Erfinder entfällt:

Für Fall 1 aus Punkt 2:

Erfindung	Erfinder	Erfinderanteil	Vergütungsanteil/ Lizenzgegenstand	Berechnung	Erfindervergütung
X	A	50%	1.000,- €	1.000,- € X 50%	500,- €
X	B	50%	1.000,- €	1.000,- € X 50%	500,- €
Y	C	30%	1.000,- €	1.000,- € X 30%	300,- €
Y	D	50%	1.000,- €	1.000,- € X 50%	500,- €
Y	E	20%	1.000,- €	1.000,- € X 20%	200,- €
Z	A	80%	1.000,- €	1.000,- € X 80%	800,- €
Z	F	20%	1.000,- €	1.000,- € X 20%	200,- €

Erfindervergütung:

Erfinder	A	B	C	D	E	F
	1.300,- €	500,- €	300,- €	500,- €	200,- €	200,- €

Für Fall 2 aus Punkt 2:

Erfindung	Erfinder	Erfinderanteil	Vergütungsanteil/ Lizenzgegenstand	Berechnung	Erfindervergütung
X	A	50%	900,- €	900,- € X 50%	450,- €
X	B	50%	900,- €	900,- € X 50%	450,- €
Y	C	30%	300,- €	300,- € X 30%	90,- €
Y	D	50%	300,- €	300,- € X 50%	150,- €
Y	E	20%	300,- €	300,- € X 20%	60,- €
Z	A	80%	1.800,- €	1.800,- € X 80%	1.440,- €
Z	F	20%	1.800,- €	1.800,- € X 20%	360,- €

Erfindervergütung:

Erfinder	A	B	C	D	E	F
	1.890,- €	450,- €	90,- €	150,- €	60,- €	360,- €

d. Die Erfinder erhalten mit Ihrer Gehaltsabrechnung ihre jeweilige Erfindervergütung abzüglich der gesetzlichen Abgaben ausbezahlt.

7 Umgang mit Lizenzeinnahmen

- 7.1 Aus den Lizenzeinnahmen im KIT gemäß Punkt 1 in Kapitel 5 werden drei Anteile gebildet:
- Anteil KIT: 50 von Hundert der Bruttolizenz-einnahmen,
 - Anteil Erfindergemeinschaft: 30 von Hundert der Bruttolizenz-einnahmen bei Schutzrechten bzw. qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen bzw. 10 von Hundert bei Softwarelizenzen (siehe Punkt 6),
 - Anteil KIT-Institut bzw. KIT-OE: 20 von Hundert der Bruttolizenz-einnahmen bei Schutzrechten bzw. qualifizierten technischen Verbesserungsvorschlägen und 40 von Hundert bei Softwarelizenzen.
- Der Verteilungsschlüssel 50/30/20 (bzw. 50/10/40) und die Regelung der Bemessungsgrundlage sichern die Transparenz der Verteilung und damit Planungssicherheit für die Gestaltung von Vorhaben und Verträgen in der Zukunft.
- 7.2 Provisionszahlungen für gegebenenfalls in Anspruch genommene Leistungen externer Verwertungspartner (z. B. der TLB GmbH) sowie außerordentliche Patentausgaben, die nicht durch den KIT-Patent-Fonds abgedeckt werden können, werden vor der Verteilung auf KIT und KIT-Institut bzw. KIT-OE vom verbleibenden Betrag (= Bruttolizenz-einnahmen minus Erfindervergütung) abgezogen.
- 7.3 Der Anteil für die KIT-Institute bzw. KIT-OE geht ohne Zweckbindung an die jeweilige Leitung. Bei mehreren beteiligten KIT-Instituten wird der Anteil gemäß der ihnen zugeordneten Vertrags-schutzrechte und Erfindungsanteile gemäß Ziffer 5 aufgeteilt.
- 7.4 Der Anteil der Institution KIT wird in den KIT-Innovationsfonds gegeben. Der Fonds wird von IRM verwaltet. Er steht allen KIT-Instituten für die Finanzierung von innovativen Vorhaben zur Verfügung. Aufgrund der Refinanzierung liegt der Schwerpunkt auf Lizenzprojekten und Ausgründungsvorhaben mit KIT-Beteiligung. Die Vergabe der Mittel erfolgt über eine Präsidiumskommission unter Vorsitz des Vizepräsidenten für Forschung und Innovation.

8 Schluss- und Übergangsbestimmungen

- 8.1 Die Regelung tritt, wie vom Präsidium des KIT am 14. Oktober 2009 beschlossen, rückwirkend zum 01. Oktober 2009 in Kraft. Sie ersetzt mit ihrem Inkrafttreten alle bisherigen am Campus Nord (vormals Forschungszentrum Karlsruhe GmbH) oder Campus Süd (vormals Universität Karlsruhe (TH)) geltenden Regelungen.
- 8.2 Die Regelungen zur Erfinderprämie gemäß Ziffer 4 gelten für alle Erstanmeldungen eines Schutzrechts bzw. eines Gebrauchsmusters, die am 01.10.2009 oder später bei einem Patentamt eingereicht wurden. Für alle Erstanmeldungen eines Schutzrechts oder eines Gebrauchsmusters, die vor dem 01.10.2009 bei einem Patentamt eingereicht wurde, gelten die bisherigen Regelungen unverändert weiter.
- 8.3 Bei Verträgen, die am 01.10.2009 oder später erstmalig rechtsgültig für KIT abgeschlossen werden, sowie für bereits bestehende Verträge, für die am 01.10.2009 oder später erstmals vergütungspflichtige Lizenzeinnahmen fällig werden und die dazugehörige Zahlung beim KIT eingegangen ist, wird die Erfindervergütung nach dem vorliegenden Regelungen behandelt. Eine reine Verlängerung oder Ergänzung von bestehenden Verträgen zählt hierzu nicht.
- 8.4 Bestehende Verträge, die nicht unter die Ziffer 8.3 fallen, werden weiterhin nach den bisher für sie geltenden Vergütungsvereinbarungen abgerechnet.
- 8.5 Das KIT, vertreten durch das Präsidium, behält sich vor, diese Regelungen in begründeten Einzelfällen abzuändern oder aufzuheben.

8 MERKBLATT URHEBERRECHTE

Aus Anlass einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus diesem Jahr und zum Schutz des KIT und seiner Mitarbeiter möchte die *DE RECHT* Ihnen folgende Informationen zum Umgang mit Urheberrechten mitteilen:

Alle Werke, die persönliche geistige Schöpfungen sind, unterliegen dem Urheberrecht. Dazu gehören auch wissenschaftliche Arbeiten.

Jeder, der urheberrechtlich geschützte Werke einer anderen Person in wie auch immer gearteter Form nutzen möchte, benötigt die Einwilligung des Rechteinhabers.

Ein Totalverzicht des Urhebers auf sein Urheberrecht – zugunsten eines Dritten oder gar der Allgemeinheit – ist nicht möglich (abgeleitet aus §29 *UrhG*). Das Urheberrecht erlischt nach deutschem Recht erst 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers (§64 *UrhG*). Erst dann kann es von Jedermann ohne (urheberrechtlichen) Verpflichtungen benutzt werden und kann als „gemeinfrei“ betrachtet werden.

Zum Grundsatz des Urheberrechts und des Erfordernisses der Einwilligung des Urhebers zur Nutzung seiner geistigen Schöpfungen durch Dritte bestehen nach der Rechtsprechung restriktiv auszulegende Ausnahmen für Lehre und Forschung.

Gemäß §51 *UrhG* ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats zulässig, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist. Zulässig ist dies u.a. insbesondere, wenn

- (1) einzelne Werke nach der Veröffentlichung in ein selbständiges wissenschaftliches Werk zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden,
- (2) Stellen eines Werkes nach der Veröffentlichung in einem selbständigen Sprachwerk angeführt werden,
- (3) einzelne Stellen eines erschienenen Werkes der Musik in einem selbständigen Werk der Musik angeführt werden.

Hieraus leitet sich das sog. Zitatprivileg ab, das sich der grundgesetzlich garantierten Wissenschaftsfreiheit bedient (*Art. 5 Abs. III GG*).

Des Weiteren lautet §52a *UrhG*:

- (1) Zulässig ist,
 1. veröffentlichte kleine Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften zur Veranschaulichung im Unterricht an Schulen, Hochschulen, nichtgewerblichen Einrichtungen der Aus- und Weiterbildung sowie an Einrichtungen der Berufsbildung ausschließlich für den bestimmt abgegrenzten Kreis von Unterrichtsteilnehmern oder
 2. veröffentlichte Teile eines Werkes, Werke geringen Umfangs sowie einzelne Beiträge aus Zeitungen oder Zeitschriften ausschließlich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Personen für deren eigene wissenschaftliche Forschung öffentlich zugänglich zu machen, soweit dies zu dem jeweiligen Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist.
- (2) Die öffentliche Zugänglichmachung eines für den Unterrichtsgebrauch an Schulen bestimmten Werkes ist stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig. Die öffentliche Zugänglichmachung eines Filmwerkes ist vor Ablauf von zwei Jahren nach Beginn der üblichen regulären Auswertung in Filmtheatern im Geltungsbereich dieses Gesetzes stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig.
- (3) Zulässig sind in den Fällen des Absatzes 1 auch die zur öffentlichen Zugänglichmachung erforderlichen Vervielfältigungen.
- (4) Für die öffentliche Zugänglichmachung nach Absatz 1 ist eine angemessene Vergütung zu zahlen. Der Anspruch kann nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.

Hiernach können wir folgendes Vorgehen beim Umgang mit Urheberrechten vorschlagen:

A. Bei Open-Access

Als Open Access wird der seitens des Urhebers freigegebene Zugang zu wissenschaftlicher Literatur und anderen Materialien im Internet bezeichnet. Ein unter Open-Access-Bedingungen publiziertes wissenschaftliches Dokument, kann von Dritten gelesen, heruntergeladen, gespeichert, verlinkt, gedruckt und damit entgeltfrei genutzt werden. Über Freie Lizenzen können den Nutzern Nutzungsrechte eingeräumt werden, welche die freie Nach- und Weiternutzung, Vervielfältigung, Verbreitung oder auch Veränderung der Dokumente ermöglichen können.

Bei Open-Access ist in der Regel eine personenkreisbezogene- oder Vervielfältigungsanzahlgrenze nicht angegeben. Auch ein rechtfertigender Nutzungszweck ist nicht erforderlich.

Ein unter Open Access freigegebenes Werk ist jedoch nicht „gemeinfrei“, es unterliegt nach wie vor dem Urheberrechtsschutz. Das Ausmaß der freien Nutzung ist jeweils in den immer zu beachtenden entsprechenden Nutzungsbedingungen / Lizenzbedingungen (z.B. YouTube Lizenz, Pixelio Lizenz, Creative Commons Lizenz, u.ä.) fixiert. Insbesondere sind dabei die vorgegebenen Quellennachweisbestimmungen genau zu beachten (z.B. bei Verwendung eines Open-Access Fotos aus pixelio.de muss der Quellennachweis am oder unter dem Bild direkt, deutlich sichtbar erfolgen und nicht auf einer anderen Seite oder gar am Ende der Präsentation / des Dokumentes. Eine Nennung im Impressum, Bildverzeichnis oder in der Titel- und Hover-Beschreibung („title“-Tag) / Mouse-Over reichen im Regelfall nicht aus. Des Weiteren kann die Nutzung / Verarbeitung von Open-Access Rechten an bestimmte Wiederveröffentlichungsmodi gekoppelt sein, etc.).

Werden die jeweils vorgegebenen Bedingungen nicht beachtet, wird die Nutzung unzulässig und kann zu Unterlassungsansprüchen und Schadensersatzforderungen führen (§97 UrhG).

B. In anderen veröffentlichten Fällen

Für die öffentliche Zugänglichmachung urheberrechtlich geschützter Inhalte für Unterricht und Forschung nach §52a UrhG, hat der BGH in seinem Urteil von 2016 hierzu folgende Definitionen festgelegt:

Kleine Teile eines Werkes (Ziff. 1)	Max. 12% bis max. 100 Seiten
Werke geringen Umfangs (Ziff. 1)	Bis zu 25 Seiten nach Abzug von Abbildungen
Teile eines Werkes (Ziff. 2)	Max. 25% bis max. 100 Seiten
Bestimmt abgrenzbarer Kreis	<ul style="list-style-type: none">■ Im Internet entsprechend Passwortgeschützt■ Im Hörsaal für eine bestimmte Unterrichtsgruppe■ Nicht im Institut ausgelegt für Jedermann greifbar
Zweckgebunden	Zur „Veranschaulichung im Unterricht“ bzw. „wissenschaftlichen Forschung“ <i>Nicht kommerziell</i>
Rechtfertigender Nutzungszweck	Erläuterung der eigenen Ausführungen gerade durch die Verwendung / Nutzung solcher Inhalte / Rechte Dritter
Angemessene Vergütung	<ul style="list-style-type: none">■ Derzeit Pauschalabgeltung über die Länder■ Vorschlag des BGH zur automatisierten Einzelerfassung■ 0,8 ct je Seite und Teilnehmer bzw. gemäß Verlagsangebot

Hinsichtlich der vom BGH geforderten automatisierten Einzelerfassung von Nutzungen durch die Hochschulen jeweils selbst und die dabei anfallende Vergütung, läuft derzeit ein Pilotprojekt bei der Universität Osnabrück.

Bis auf weitere Ergebnisse hieraus sollten – insbesondere bei Zugänglichmachung solcher Inhalte via Intranet – die Einschränkungen des §52a UrhG beachtet werden.

Einzelabrechnungen der Hochschulen, Vergütungsvereinbarungen und sonstige Restriktionen sind voraussichtlich ab 2016 zu erwarten.

Wir bitten Sie dringend, hierbei insbesondere zu beachten, dass die unzulässige Nutzung fremder Urheberrechte, neben bestehender Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche, die regelmäßig mit der Einschaltung eines Rechtsanwaltes geltend gemacht werden und mit hohen Kosten verbunden sind, nach §106 UrhG auf Antrag persönlich strafbar ist.

Wir erlauben uns somit hierbei zur Vorsicht zu raten, vor allem bei zum Abruf bereitgestellten Dokumenten / Bildern im Internet / Intranet.

C. Arbeiten (Studien-, Abschlussarbeiten, Dissertationen)

Studien- / Abschlussarbeiten, wie auch Dissertationen, gehören insbesondere als Schriftwerke einschließlich der Software und der Darstellungen wissenschaftlichen und technischen Inhalts zu den Werken im Sinne des Urheberrechtsgesetzes.

Das Urheberrecht sowie die daraus resultierenden Verwertungs- und Nutzungsrechte stehen allein dem Studierenden / Diplomanden oder Doktoranden als dem Verfasser der Arbeit zu (§7 UrhG).

Auch wenn die Arbeit beim KIT unter Betreuung im Rahmen der Studien- und Prüfungs- / Promotionsordnung abgegeben worden ist, ändert sich an den gesetzlich bestimmten Rechten des Urhebers nichts.

Die in den jeweiligen Prüfungsordnungen / Promotionsordnungen geforderte selbstständige Bearbeitung des Themas einer Studienarbeit / Abschlussarbeit / Dissertation schließt das Entstehen eines Miturheberrechtes des Betreuers an der Arbeit selbst dann aus, wenn von diesem (wesentliche) Anregungen für die Arbeit gegeben wurden.

Das KIT, der Betreuer oder Dritte können Nutzungsrechte an den Inhalten von Arbeiten nur dann (eindeutig) erwerben, wenn der Verfasser ihnen solche einräumt.

Eine Verpflichtung zur Rechteeinräumung besteht nur dann, wenn sie (vertraglich) vereinbart wurde oder die Studierenden / Doktoranden auch Arbeitnehmer des KIT sind und die Arbeit im Rahmen der von ihnen arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit entstanden ist.

Das Begehren der Einräumung von Nutzungsrechten im Zusammenhang mit Arbeiten unterliegt restriktiv auszulegenden rechtlichen Grenzen:

1. Die Ausgabe eines Themas für eine Studien- / Abschlussarbeit / Dissertation darf nicht generell vom Abschluss einer Nutzungsrechte- und/oder Schutzrechtsvereinbarung abhängig gemacht werden. Dem Studierenden / Diplomanden / Doktoranden muss ein „gleichwertiges“ Alternativthema angeboten werden.
2. Durch die Wahl eines Alternativthemas dürfen dem Studierenden / Doktoranden keine Nachteile entstehen.

3. Die Ausgabe eines bestimmten Themas darf nur dann vom Abschluss einer Nutzungsrechte- und/oder Schutzrechtsvereinbarung abhängig gemacht werden, wenn ein legitimes Interesse des KIT oder der betreuenden Person an einer derartigen Vereinbarung besteht. Beispielhaft sei der Fall der Bearbeitung eines bestimmten Themas im Rahmen eines Drittmittelprojektes mit Verpflichtung des KIT zur Rechteeinräumung an die Partner oder eines Forschungsprojektes mit mehreren Beteiligten genannt.
4. Eine Vereinbarung bezogen auf bestimmte Nutzungsrechte mit Einverständnis des Urhebers ist immer vorab zu schließen.
5. Eine Vereinbarung, wodurch die Abtretung von Schutzrechten unentgeltlich erfolgt, ist in der Regel nicht statthaft.
Hier kommt eine analoge Anwendung des Arbeitnehmererfindergesetzes in Betracht, welche mit *IRM* im Einzelnen zu besprechen wäre.

Für den Fall, dass das KIT das Einräumen von Nutzungsrechten an Arbeitsinhalten Studierender oder Promovenden begehrt bzw. benötigt (z.B. im Rahmen von Drittmittelprojekten oder sonstigen Projekten mit mehreren Beteiligten mit der Verpflichtung oder Beabsichtigung des KIT zur Rechteeinräumung an Partner oder Dritte), stellt Ihnen *RECHT* die beigefügte Vereinbarung zur Vertraulichkeit und Einräumung von Nutzungsrechten im Rahmen von Abschlussarbeiten für Studierende / Doktoranden zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass diese jeweils ein restriktiv auszulegendes legitimes Interesse des KIT erfordern und dass dem Studierenden / Doktoranden in jedem Falle ein gleichwertiges Alternativthema anzubieten ist.

Schließlich dürfen wir nochmals darauf hinweisen, dass die Nutzung wissenschaftlicher Inhalte Dritter lediglich dann keiner vertraglichen Zustimmung des Verfassers bedarf, wenn die in der Arbeit enthaltenen Daten und Ergebnisse sowie wissenschaftlichen Erkenntnisse, Theorien und mathematische Methoden *bereits veröffentlicht* wurden, zur *Inhaltserläuterung* eines eigenen wissenschaftlichen Werkes aufgenommen werden und ihre Herkunft im Rahmen der (Weiter-)Nutzung bzw. Verarbeitung in diesem Werk durch die detaillierte Angabe der Fundstelle belegt werden (sog. *Zitatprivileg* s.o.)

Gerne steht Ihnen RECHT für jedwede Fragen zu Urheber- und Nutzungsrechten (Tel. 0721/608-48040) zur Verfügung.

9 MERKBLATT EXTERNE ABSCHLUSSARBEITEN

- Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und wissenschaftlichen Einrichtungen sowie Wirtschafts- und Industrieunternehmen
- der begrüßenswerte Wille von Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie, sich an der wissenschaftlichen Ausbildung der Studierenden zu beteiligen und
- die Motivation, die Studierende bei der wissenschaftlichen Bearbeitung von Fragen aus und in der Praxis erfahren,

haben dazu geführt, dass am KIT zahlreiche Abschlussarbeiten vergeben werden, deren Themen aus der Wirtschaft oder Industrie angeregt sind und/oder die in Wirtschafts- oder Industrieunternehmen auf der Grundlage firmenbezogener Aufgabenstellungen und firmenbezogener Daten erarbeitet werden.

Für Abschlussarbeiten dieser Kategorie hat sich der Begriff „externe“ Abschlussarbeiten eingebürgert, der auch in diesem Merkblatt verwendet wird. Der Begriff Abschlussarbeiten umfasst vorliegend Bachelor-, Master- und Diplomarbeiten.

Die Vergabe und Bearbeitung externer Abschlussarbeiten wirft eine Reihe von Rechts- und Verfahrensfragen auf, die für alle Beteiligten (Studierende, Industrieunternehmen, betreuende Professoren) von Bedeutung sind.

Prüfungsrechtliche Hinweise

1. Auch eine externe Abschlussarbeit ist eine Abschlussarbeit des KIT.
2. Abschlussarbeiten sind universitäre Prüfungsleistungen. Die im Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg (LHG) und in den Studien- und Prüfungsordnungen des KIT vorgesehenen Anforderungen an eine solche Arbeit müssen, wenn die Arbeit als Prüfungsleistung anerkannt werden soll, unbedingt eingehalten werden. Hierzu zählt insbesondere Folgendes:
 - Die Bearbeitung der Abschlussarbeit muss innerhalb des von der Studien- und Prüfungsordnung festgelegten Zeitraums erfolgen.

- Gemäß den Vorschriften in den Studien- und Prüfungsordnungen bedarf es der Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der Prüfungskommission, wenn die Abschlussarbeit in einer Einrichtung außerhalb der Fakultät durchgeführt werden soll.
- Weder einem Wirtschafts- oder Industrieunternehmen noch einer anderen hochschulexternen Person oder Institution kann das Recht eingeräumt werden, während der Bearbeitung Einfluss auf Thema oder Inhalt der Arbeit zu nehmen. Vorschläge und Initiativen in dieser Richtung sind prüfungsrechtlich gesehen unverbindliche Anregungen für den betreuenden Hochschullehrer bzw. den Prüfungskandidaten.
- Nur die Studierenden persönlich haben nach Maßgabe der jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung einen Anspruch auf Einsicht in die im Zusammenhang mit der Bewertung der Abschlussarbeit anfallenden Prüfungsunterlagen (Prüfergutachten etc.). Für das Unternehmen oder die wissenschaftliche Einrichtung besteht keine Möglichkeit der Einsichtnahme.
- Eine Veröffentlichung der in diesem Merkblatt behandelten Abschlussarbeiten ist für die erfolgreiche Absolvierung des jeweiligen Studiengangs prüfungsrechtlich nicht vorgesehen.

3. Es gehört zu den originären Dienstaufgaben der Hochschullehrer, Themen für die Abschlussarbeiten auszugeben, diese zu betreuen und zu bewerten. Hieraus folgt u.a.:
 - Die präzise Themenstellung für die Abschlussarbeit wie überhaupt der gesamte formale Ablauf dieses Teils der Bachelor-, Master- oder Diplomprüfung liegen in der Verantwortung und Kompetenz des betreuenden Hochschullehrers. Von Bedeutung ist hierbei eine gute Kooperation zwischen Hochschullehrer, Industrieunternehmen und der dort tätigen Betreuungsperson. Die Studierenden haben die Möglichkeit, Themenvorschläge zu unterbreiten, die für den Hochschullehrer jedoch nicht verbindlich sind.

- Aus der akademischen Verpflichtung heraus sind nur solche Abschlussarbeiten zu vergeben bzw. zu akzeptieren, die in das Fachgebiet des jeweiligen Hochschullehrers fallen. Auch ist im Falle eines angeregten Themas sorgfältig zu prüfen, ob dieses nach Maßgabe eines ordnungsgemäßen Studiums realisierbar ist.
4. Die Kosten für die Abschlussarbeit sind allein vom Studierenden zu tragen.
 5. Industrieunternehmen verlangen in der Regel aus wettbewerbs- und marktpolitischen Interessen von den Studierenden, die bei ihnen Abschlussarbeiten erstellen, die Geheimhaltung von firmeninternen und firmenbezogenen Daten. Hierzu wünschen die Industrieunternehmen den Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages. Derartige Verpflichtungen sollten vom Studierenden nur unter der Voraussetzung eingegangen werden, dass er das Thema trotzdem entsprechend der Studien- und Prüfungsordnung ungehindert bearbeiten, d. h. die Abschlussarbeit als universitäre Prüfungsleistung beispielsweise fristgerecht erstellen und den für die Prüfung zuständigen Stellen der Universität aushändigen kann.
- einer späteren Weiterentwicklung des Themas oder des fachlichen Spektrums der Abschlussarbeit (z.B. im Rahmen einer Dissertation); hier können u.a. Schwierigkeiten auftreten, wenn sich der Studierende verpflichtet hat, alle auf der Abschlussarbeit aufbauenden weiteren Entwicklungen dem Industrieunternehmen zur Nutzung anzubieten oder zu überlassen bzw. solche Entwicklungen nur mit Zustimmung des Industrieunternehmens in Angriff zu nehmen.
2. Der Studierende sollte genau prüfen, ob er die gegenüber dem Unternehmen bzw. der Institution einzugehenden Verpflichtungen auch einhalten kann. Hierzu zählt insbesondere die Einräumung von Nutzungsrechten an dem Ergebnis der Arbeit. Über derartige Rechte kann der Studierende nicht oder nicht allein verfügen, wenn die Arbeit z.B. auf institutseigener Software oder Software, die allein zu Forschungs- und Lehrzwecken vom KIT verwendet werden darf, bzw. auf gewerblich bzw. urheberrechtlich geschütztem Know-how des KIT, von Institutsmitgliedern oder dritten Personen aufbaut.
 3. Zu beachten ist auch, dass die genannten Verträge über externe Abschlussarbeiten mit den externen Einrichtungen i.d.R. keine sozialrechtliche Eingliederung des Studierenden in diese vorsehen und die Haftung gegenüber dem Studierenden weitestgehend beschränkt wird. Da beispielsweise auch der gesetzliche Unfallversicherungsschutz für immatrikulierte Studierende nur im direkten Zusammenhang mit ihrem Studium am KIT greift, sollten Studierende für den Zeitraum, in dem sie außerhalb des organisatorischen/betrieblichen Einflussbereiches des KIT in einem Unternehmen oder einer anderen Institution tätig oder auf Reisen sind, ihre versicherungsrechtliche Situation vorab mit dem Unternehmen bzw. seinen jeweiligen Versicherungen abklären (z.B. Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Krankenversicherung etc.) und für den fraglichen Zeitraum gegebenenfalls zusätzliche Versicherungen abschließen. Für Fragen in diesem Zusammenhang steht das Studentenwerk Karlsruhe als Ansprechpartner zur Verfügung.

Hinweise für Studierende

Studierenden, die eine externe Abschlussarbeit anfertigen, wird in der Regel von dem Unternehmen oder der externen Einrichtung ein Vertrag vorgelegt, der die organisatorische Einordnung des Studierenden in den Betrieb, die Sicherstellung der Vertraulichkeit von firmeninternen und firmenbezogenen Daten, Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes und von Verwertungs- bzw. Nutzungsrechten, Haftungsfragen, gegebenenfalls auch die Höhe einer Aufwandsentschädigung und anderes regelt. Hierbei handelt es sich um einen privatrechtlichen Vertrag des Studierenden mit der externen Einrichtung, den die Hochschule **nicht juristisch** prüfen kann. Die Studierenden sollten zu ihrem eigenen Schutz diesen Vertrag u.a. auf Einhaltung der unter A. genannten Hinweise sowie folgender weiterer Punkte überprüfen:

1. Jede zeitlich und fachlich über die Bearbeitungsdauer der Abschlussarbeit hinausgehende Bindung an das Industrieunternehmen sollte sehr gründlich überlegt werden. Eine solche Bindung kann den Studierenden einschränken und behindern, z. B. bei
 - der Wahl seines Arbeitsplatzes nach Abschluss des Studiums;
 - einer gegebenenfalls gewinnträchtigen Verwertung seiner Arbeitsergebnisse, etwa im Zusammenhang mit gewerblichen Schutzrechten oder dem Urheberrecht;

Hinweise für den Hochschullehrer

Die Betreuung von Abschlussarbeiten ist originäre Dienstaufgabe der Hochschullehrer nach dem Landeshochschulgesetz. Es ist daher grundsätzlich ausgeschlossen, die Betreuung als Nebentätigkeit einzustufen. Darüber hinaus sind Prüfungen gebührenfrei. Daher ist es ebenso ausgeschlossen, dass der betreuende Hochschullehrer für diese Betreuung eine finanzielle Gegenleistung für sich persönlich oder für die Hochschule verlangt, sich versprechen lässt oder annimmt. Andernfalls riskiert der Hochschullehrer sogar strafrechtliche Konsequenzen. In Betracht kommt hier insbesondere eine Strafbarkeit wegen Vorteilsannahme nach dem Strafgesetzbuch.

Aus diesen Gründen wird folgende Vorgehensweise empfohlen:

1. Der Hochschullehrer vergibt für externe Abschlussarbeiten nur solche Themen, die er im Rahmen seines fachlichen Spektrums, d.h. in Erfüllung seiner gesetzlichen Dienstaufgaben, betreuen kann und für die keine den normalen Aufwand einer Bachelor-, Master- oder Diplomarbeit übersteigenden Ressourcen seines Instituts eingesetzt werden müssen.
 2. Der Hochschullehrer beurteilt bei seiner Bewertung einer externen Abschlussarbeit ausschließlich deren wissenschaftliche Qualität. Eine zu vergütende Beratungstätigkeit des Hochschullehrers gegenüber dem Industrieunternehmen findet somit nicht statt. Der Hochschullehrer sollte den Studierenden bei Vergabe des zu bearbeitenden Themas auf diese Art seiner Betreuung und Beurteilung seiner Arbeit ausdrücklich hinweisen.
- a. Die Ausgabe eines Themas für die Abschlussarbeit darf nicht generell vom Abschluss einer Nutzungsrechte- und/oder Schutzrechtsvereinbarung abhängig gemacht werden. Dem Verfasser der Arbeit muss ein „gleichwertiges“ Alternativthema angeboten werden. Durch die Wahl eines Alternativthemas dürfen dem Verfasser der Arbeit keine Nachteile entstehen.
 - b. Die Ausgabe eines bestimmten Themas für die Abschlussarbeit darf nur dann vom Abschluss einer Nutzungsrechte- und/oder Schutzrechtsvereinbarung abhängig gemacht werden, wenn ein legitimes Interesse des KIT oder des Betreuers an einer derartigen Vereinbarung besteht. Beispielfhaft sei der Fall der Bearbeitung eines bestimmten Themas im Rahmen eines Drittmittelprojektes mit Verpflichtung des KIT zur Rechteeinräumung an die Partner oder eines Forschungsprojektes mit mehreren Beteiligten genannt.
 - c. Eine Vereinbarung bezogen auf bestimmte Nutzungsrechte mit Einverständnis des Urhebers ist immer vorab zu schließen.
 - d. Eine Vereinbarung, wodurch die Abtretung von Schutzrechten unentgeltlich erfolgt, ist in der Regel nicht statthaft. Hier kommt eine analoge Anwendung des Arbeitnehmererfindergesetzes in Betracht, welche mit Dienstleistungseinheit *Innovations- und Relationsmanagement (IRM)* im Einzelnen zu besprechen wäre (siehe hierzu auch Ziffer D4, 5).
3. Die Nutzung wissenschaftlicher Inhalte aus einer Abschlussarbeit unterliegt ebenfalls urheberrechtlichen Schranken. Sie bedarf lediglich dann keiner (vertraglichen) Zustimmung des Verfassers, wenn die in der Arbeit enthaltenen Daten und Ergebnisse sowie wissenschaftlichen Erkenntnisse, Theorien und mathematische Methoden bereits veröffentlicht wurden, zur Inhaltserläuterung eines eigenen wissenschaftlichen Werkes aufgenommen werden und ihre Herkunft im Rahmen der (Weiter-)Nutzung bzw. Verarbeitung in diesem Werk durch die detaillierte Angabe der Fundstelle belegt werden (sog. Zitatprivileg). Die Pflicht zur Quellenangabe korrespondiert insoweit mit den Regeln eines redlichen wissenschaftlichen Verhaltens.

Urheberrecht, Patentrecht und Erfindungsrecht

1. Das KIT erhält das Original der Abschlussarbeit zu den in der Studien- und Prüfungsordnung festgelegten Zwecken. Das Urheberrecht an der Arbeit in ihrer körperlichen Form sowie die daraus resultierenden Verwertungs- und Nutzungsrechte stehen allein dem Prüfling als dem Verfasser der Arbeit zu. Das KIT, der Betreuer oder Dritte können Nutzungsrechte an der Arbeit nur erwerben, wenn der Verfasser ihnen solche vertraglich einräumt.
 2. Solche Nutzungsrechteerklärungen/-vereinbarungen im Zusammenhang mit Abschlussarbeiten unterliegen restriktiv auszulegenden rechtlichen Grenzen:
4. Wird in einer Abschlussarbeit eine neue technische Idee durch Abhandlung oder Zeichnung dargestellt, so kommt der für Erfindungen maßgebliche Patentschutz in Betracht. Hierbei ist zu beachten, dass ein Patentschutz nur möglich ist, solange die Erfindung nicht der Öffentlichkeit zugänglich ist. Die Patentanmeldung muss daher vor einer Veröffentlichung der Abschlussarbeit erfolgen.

5. Insoweit die Erfindung des Studierenden nicht das Ergebnis der durch einen Arbeitsvertrag geschuldeten Tätigkeit ist, z.B. Arbeitnehmer der Hochschule (z.B. HiWi-Vertrag) oder Arbeitnehmer eines Industrieunternehmens, greift das Gesetz über Arbeitnehmererfindungen nicht. In diesem Fall ist der Studierende ein freier Erfinder, das Recht an seinem Erfindungsanteil steht ihm persönlich zu. Die alleinige Urheberschaft des Studierenden an seiner Abschlussarbeit schließt nicht in jedem Falle aus, dass aus patentrechtlicher Sicht eine gemeinschaftliche Erfindung vorliegt, bei der der Betreuer Mit-Erfinder ist. Da der Betreuer in fast allen Fällen ein Arbeitnehmer einer Hochschule ist, steht dessen Anteil an der Erfindung der Hochschule zu. Die Hochschule sollte sich daher vor einer Schutzrechtsanmeldung auf eine gemeinschaftliche Erfindung mit dem Studierenden absprechen.

Ansprechpartner

Für prüfungsrechtliche Fragen, die im Zusammenhang mit der Erstellung externer Abschlussarbeiten auftreten, steht die **Dienstleistungseinheit Hochschulrecht und Akademische Angelegenheiten (HAA)**, hier Frau Antje Klostermann (Tel. 0721/608-44258) zur Verfügung.

Für rechtliche Fragen des betreuenden Hochschullehrers steht die **Dienstleistungseinheit Recht** (Tel. 0721/608-48040) zur Verfügung.

Fragen zum Schutz und zur Verwertung von gemeinsamen Erfindungen mit Hochschulmitarbeitern des KIT können mit der **Dienstleistungseinheit Innovations- und Relationsmanagement (IRM)**, hier Herr Dr. Thomas Kröner (Tel. 0721/608-22590) erörtert werden.

Im Zweifel sollte sich der Studierende überlegen, darüber hinaus privat Rechtsrat einzuholen.

10 HANDREICHUNG ZU FREE/LIBRE OPEN SOURCE SOFTWARE (FOSS)

Free/Libre Open Source Software (FLOSS oder nachfolgend FOSS) hat in den letzten zwanzig Jahren sowohl in Forschung als auch Industrie enorm an Bedeutung gewonnen: viele Forschende nutzen solche Programme Dritter für die tägliche Arbeit. Veröffentlichen sie neu- oder weiterentwickelten Code als FOSS, erleichtern sie es anderen Forschenden auch, die publizierten Ergebnisse im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis zu replizieren, validieren oder falsifizieren. FOSS-Lizenzen erleichtern außerdem einrichtungsübergreifende Softwareentwicklungsprojekte, die typischerweise auf Plattformen mit Versionskontrollsystemen verwaltet werden. Sensoren und Maschinen-Treiber ruhen oftmals auf einem branchenweiten FOSS-Standard; Dienste, Bibliotheken, Protokolle und Anwendungssoftware in Rechenzentren sowie verteilten IT-Umgebungen ebenso.

Was zeichnet FOSS aus? Unterfällt FOSS dem Urheberrecht?

FOSS bezeichnet Software, die man uneingeschränkt ausführen, analysieren und verbessern kann und die man in Quellcodeform unter einer bestimmten FOSS-Lizenz erhält und dieser entsprechend weitergeben darf. Dies bedeutet nicht, dass es an solcher Software keine Urheberrechte gibt oder diese außer Acht gelassen werden können. FOSS unterliegt genauso wie nicht-offene oder kommerziell vertriebene Software dem jeweils geltenden Urheberrecht.

Wo sind FOSS-Lizenzen zu finden?

Wer fremden Code unter FOSS-Lizenzen benutzen, bearbeiten, verbessern, weitergeben oder veröffentlichen möchte, muss sich zunächst die mitgeteilten Lizenzbedingungen vergegenwärtigen und diese beachten und umsetzen. Sie finden sich oft im Header einer Programmdatei oder in der Projektübersicht beim Download oder in einem Repository.

Wie sehen FOSS-Lizenzen beispielsweise aus?

Ein Beispiel für eine weit verbreitete und einfach gefasste FOSS-Lizenz ist die MIT-Lizenz. Sie umfasst nur

vier Absätze. Die Urheberschaft wird benannt und ein weitreichendes Nutzungsrecht wird eingeräumt. Wer Programmteile weitergibt, muss die Urhebernennung, Copyright- und Lizenzinformationen gleichlautend beifügen. Zuletzt wird noch ein Haftungsausschluss geregelt. Der Lizenztext würde hiernach beispielsweise wie folgt lauten:

Copyright 2020-2022, Copyright Owner: Karlsruhe Institute of Technology (KIT). Author: Martina Musterfrau, Max Mustermann, Contact: email@institute.kit.edu, Institute of Software Development

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the „Software“), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED „AS IS“, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Dabei ist es gesetzlich nicht notwendig, die Software mit einer aktuellen Jahresangabe zu kennzeichnen, auch genügt ein Startjahr für die Entwicklung zur Orientierung des Lesers.

Die Programmierenden haben ein Recht auf Anerkennung ihrer Urheberschaft am Werk. Sie können bestimmen, ob das Werk mit einer Urheberbezeichnung zu versehen ist und wenn ja, mit welcher.

Was meint Copyleft-Effekt?

Weit verbreitet sind auch FOSS-Lizenzen mit dem sog. Copyleft-Effekt, bei dem die Lizenz im Falle der Weitergabe eines bearbeiteten Programmes den von der ersten Urheberin bzw. vom ersten Urheber gewählten Lizenzbedingungen entsprechen muss. Man spricht hier von einer „Fortpflanzung“ der Lizenzbedingungen und solche FOSS-Lizenzen werden gelegentlich auch als „virale“ Lizenzen bezeichnet. Ein Beispiel für eine FOSS-Lizenz mit Copyleft-Effekt ist die GNU General Public License Version 2 (kurz: GPL-2.0), unter der auch das Betriebssystem Linux entwickelt und distribuiert wird. Wer unter einer FOSS-Lizenz mit Copyleft-Effekt einen Programmcode erhält, verpflichtet sich, Bearbeitungen desselben oder entstehende gemeinsame Werke o.ä. im Falle der Weitergabe an Dritte unter derselben Lizenz weiterzugeben:

“2. [...] b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.”

Welche FOSS-Lizenzen sind außerdem verbreitet?

Weit verbreitet sind neben den beiden oben bereits genannten FOSS-Lizenzen die Apache License 2.0, diverse BSD-Lizenzen, Weiterentwicklungen der GPL wie GPL-3.0, LGPL oder AGPL, Mozilla Public License, Eclipse Public License Version 2.0 oder EUPL. Typische Regelungsinhalte sind Maßgaben zum Offenlegen des Sourcecodes, zum Aushändigen der Lizenzbedingungen und zur Reichweite von Copyleft-Effekten.

Welche Rechtsfolgen sind an FOSS-Lizenzen geknüpft?

Eine FOSS-Lizenz räumt umfangreiche Nutzungsrechte mit den darin näher genannten Maßgaben ein. Wer eine Lizenz verletzt, riskiert die Inanspruchnahme auf Unterlassung, Schadenersatz einschließlich Ersatz von Abmahnkosten und bei Vorsatz eine Verfolgung wegen Urheberrechtsverletzung. In einzelnen Punkten ist die Auslegung und Wirksamkeit der Lizenztexte insbesondere in Deutschland und Europa umstritten, da diese oftmals im US-amerikanischen Rechtskreis unter anderen Voraussetzungen entstanden sind.

Welche Hinweise zu FOSS enthalten Kooperationsverträge typischerweise?

Wegen der gelegentlich unübersichtlichen Lizenzketten bis zum Urheber und wegen des möglichen Copy-

left-Effekts durch FOSS-Lizenzen beinhalten Kooperationsverträge zu FuE-Projekten oft Klauseln zu diesem Thema. Danach müssen sich die Partner über den Einsatz von FOSS typischerweise vorab informieren, sich darüber strategisch abstimmen und die FOSS-Lizenzbedingungen entsprechend berücksichtigen.

Wann steht Wettbewerbsrecht einer FOSS-Veröffentlichung durch das KIT entgegen?

Wettbewerbsrechtliche Grenzen für das Veröffentlichen von FOSS wären dann überschritten, wenn das KIT mit öffentlichen Mitteln einen Verdrängungswettbewerb gegen private Softwarewettbewerber betreiben würde oder Softwareprojekte einen Bezug zu den Forschungs-, Lehr- und weiteren gesetzlichen Aufgaben des KIT vermissen lassen würden. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn das KIT vorhandene Marktlösungen mit öffentlicher Finanzierung nachprogrammiert, um die Ergebnisse dann kostenfrei zu veröffentlichen, oder wenn das KIT eine Spieleplattform betreiben würde. FOSS bzw. offene Software ist im Beihilferecht als Regelbeispiel für die weite Verbreitung von Forschungsergebnissen auf nichtausschließlicher und nichtdiskriminierender Basis und damit als primäre Tätigkeit von Forschungseinrichtungen anerkannt. FOSS-Projekte aus staatlichen Mitteln, die durch Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, wären hingegen mit dem EU-Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Praktisch meint dies u.a., dass das KIT seine unentgeltliche FOSS-Entwicklung nicht gezielt nach den Wünschen bestimmter Unternehmen ausrichten darf, sondern dass FOSS-Veröffentlichungen auch zugunsten aller weit verbreitet werden sollten.

Wie verhält sich die urheberrechtliche FOSS-Lizenz zu Marken- und Patentrecht?

Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass die Nutzung und Weitergabe von FOSS auch markenrechtlich relevant sein kann, wenn Wort-, Bild- oder Tonmarken enthalten sind. Auch kann die Ausführung einer Software die Anwendung eines Patents oder Gebrauchsmusters darstellen. Manche FOSS-Lizenzen enthalten zu diesen Punkten Regelungen, dies bedarf der Einzelfallprüfung.

Was ist bei FOSS in außenwirtschaftsrechtlicher Hinsicht zu beachten?

Außenwirtschaftsrechtliche Beschränkungen können

sich ergeben, wenn mit der bereitgestellten Software militärische Güter entwickelt oder hergestellt werden könnten oder eine „kritische“ Verwendung bzw. eine militärische Verwendung in einem „kritischen“ Land beabsichtigt ist (s. <https://www.recht.kit.edu/185.php>). Wenn die Software von der EG Dual-Use Verordnung erfasst wird, ist bei der erstmaligen Bereitstellung zum Download eine Genehmigung der zuständigen Exportkontrollbehörde (BAFA) einzuholen.

Wie kann ein Versionskontrollsystem, z.B. das SCC Gitlab, im Umgang mit FOSS helfen?

Wer FOSS entwickelt, kann ein System zur Versionskontrolle (Version Control System, kurz: VCS) verwenden und damit die Fortschritte beim Programmieren, die Urheberschaft, gegebenenfalls Beiträge Dritter, deren Übernahme und entsprechende Lizenzbedingungen fortlaufend dokumentieren und verwalten. Ein gutes Werkzeug hierfür ist das vom SCC betriebene KIT-Gitlab, zu finden unter: git.scc.kit.edu.

Versionskontrollsysteme erleichtern auch die Einbindung größerer Entwicklungsgemeinschaften. Die Software kann schnell einem größeren Nutzerkreis in Quellcodeform zugänglich gemacht werden und so von Dritten sowohl mit- oder weiterentwickelt als auch weitergegeben werden: häufig (aber nicht zwingend) spielen diese ihre Weiterentwicklungen wieder zurück an die ursprüngliche Entwicklergemeinschaft bzw. den sog. „Project Owner“ bzw. „Maintainer“. Dieser kann die Weiterentwicklungen prüfen und ggf. in das FOSS-Projekt aufnehmen. Die jeweils beitragenden Entwicklerinnen bzw. Entwickler haben die Sicherheit, dass sie den aktuellen Programmstand jederzeit kopieren und unter Beachtung der jeweiligen FOSS-Lizenz auch selbständig weiterentwickeln bzw. abspalten („forken“) können.

Wie bereite ich eine Veröffentlichung von FOSS vor?

Vor einer Veröffentlichung einer Software muss sichergestellt werden, dass das KIT die erforderlichen Rechte daran hat (z.B. bei einer Mitarbeit von Studierenden). Ferner müssen die Lizenzbedingungen für alle von Dritten übernommenen Programmbestandteile bekannt, dokumentiert, untereinander und mit der für die eigenen Programmbestandteile gewählten FOSS-Lizenz rechtlich kompatibel sein (z.B. problematisch bei Copyleft-Effekt) sowie eingehalten, umgesetzt und in einer Übersicht zusammengestellt werden. Eine solche Urheber-, Quellen-, Komponenten- und Lizenzüber-

sicht über alle Dateien einer solchen Software hinweg nennt man auch Software Bill of Materials, kurz SBOM. Üblich sind dafür die Formate:

- Software Package Data Exchange (SPDX): .xml, .spdx, .rdf, .json, .yaml, .xml,
- Software Identification (SWID): .xml,
- CycloneDX: .json, .xml.

Der Einsatz von teilautomatisierten und im Internet (auch unter FOSS-Lizenz) verfügbaren Scanning- und Lizenzmanagementtools ist bei komplexen Softwareprojekten mit einer großen Menge und Vielgestaltigkeit an Komponenten, Dateien, Urheberinnen bzw. Urheber, Quellen oder Lizenztexten nützlich und in der Regel erforderlich.

Welche FOSS-Lizenz kann man für die selbst geschriebenen Programme/-teile für deren Veröffentlichung wählen?

Zunächst muss überprüft werden, ob die Veröffentlichung Komponenten Dritter enthalten würde, die unter einer Copyleft-Lizenz bezogen wurden und ob dieser Copyleft-Effekt die Lizenzwahl einschränkt. Sofern und soweit dies nicht der Fall ist, kann die Lizenz im Rahmen der aufgezeigten rechtlichen Grenzen gewählt werden. In die selbstgeschriebenen Dateien sollte diese Lizenz dann in den Kopf/Header aufgenommen werden.

Welche Werte können durch eine FOSS-Lizenzierung generiert werden?

Eine FOSS-Lizenzierung kann viele Vorteile mit sich bringen, beispielsweise: (1) hilfreich für Publikationen bzw. zunehmend anerkannt als Publikation, (2) das Einwerben von Fördermitteln, (3) die Attraktivität einer Wissenschaftseinrichtung steigt für FOSS-Community-affines Personal, wenn die Einrichtung eigene, gemeinsame oder externe FOSS-Projekte unterstützt, begrüßt und bewirbt, (4) Entgelterzielung via Customizing (beauftragte Weiterentwicklung), Support, Dual Licensing oder entgeltlich lizenzierte Funktionserweiterungen um einen FOSS-Kern herum.

Gleichzeitig sollte alternativ auch die Möglichkeit der herkömmlichen „proprietären“ Verwertung von Software mit entgeltlichen Lizenzkonditionen in Betracht gezogen werden (hierzu steht die DE IRM beratend zur Verfügung). Die Berücksichtigung von Open Source Compliance Aspekten im Rahmen der Softwareentwicklung kann zur beträchtlichen Wertsteigerung der Software führen, beispielsweise bei Investoren und

dies umso mehr, seitdem ISO/IEC 5230 als Stand der Technik anzusehen ist.

Wo kann man den Stand der Technik zum Umgang mit Open Source Software nachlesen?

ISO/IEC 5230 wurde als internationaler Standard zu den wichtigsten Anforderungen an ein hochwertiges Open-Source-Lizenz-Compliance-Programm veröffentlicht. Die Spezifikationen sind unter dem Stichwort „OpenChain“ im Internet kostenfrei abrufbar.

Wer entscheidet, ob eine Software unter einer FOSS-Lizenz veröffentlicht wird?

Die strategische Entscheidung über das Ob einer Veröffentlichung von Software unter FOSS-Lizenzen trifft am KIT die jeweilige OE-Leitung in Rücksprache mit den Beschäftigten, die die Software entwickeln. Im Falle einer FOSS-Lizenzierung ist die OE-Leitung für ein angemessenes Rechtemanagement verantwortlich. Unterbleiben muss die Nutzung und/oder Veröffentlichung, wenn rechtliche Aspekte entgegenstehen.

Wie geht man am besten vor, wenn eine FOSS z.B. im Rahmen eines öffentlich geförderten Projektes gleichzeitig durch Beschäftigte mehrerer Partner (nicht nur KIT) entsteht?

Jede Weitergabe von Software an einen Kooperationspartner im Projekt-Repository stellt bereits eine urheberrechtlich relevante Nutzung dar, bei der die Urheber- und Verwertungsrechte eingehalten werden müssen. Typischerweise empfiehlt es sich, dass sich die Projektpartner in einem FOSS-Projekt auf sog. „Maintainer“ einigen sowie auf eine Lizenz, unter denen das Projekt veröffentlicht werden soll (sog. „Outbound“-Lizenz). Auch muss vereinbart werden, unter welcher Lizenz die Projektpartner untereinander oder gegenüber dem Maintainer die Beiträge bereitstellen (sog. „Inbound“-Lizenz). Inbound und Outbound-Lizenz müssen miteinander kompatibel sein. In projektbezogenen Kooperationsverträgen können solche Einigungen geprüft und festgehalten werden.

Der/die Maintainer haben die Rolle, über die ordnungsgemäße Übernahme sowie die Modalitäten der Übernahme von Software-Beiträgen der Mitwirkenden an der eigenen Einrichtung sowie der Projektpartner zu entscheiden.

In der Regel wird sich jede Quellcode-Datei einer Einrichtung zuordnen und der Rechteinhabermerk entsprechend konkret fassen lassen. Soweit gemeinsam am Quellcode in einer Datei geschrieben wird/wurde, kann der Rechteinhabermerk bspw.

„Copyright 2022, X-Universität, Z-Zentrum gGmbH, Karlsruhe Institute of Technology (KIT)“

und im Übrigen wie zuvor lauten.

Wer schlussendlich gemeinsame Arbeitsergebnisse veröffentlicht, muss vor Veröffentlichung wie bei der Veröffentlichung eigener Arbeitsergebnisse – siehe oben – verfahren.

Quelle:

Recht.kit.edu => Rechtsgebiete => Open Source Software
<https://www.recht.kit.edu/1039.php>

Herausgeber

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

Verantwortlich für den Inhalt

Dr.-Ing. Jens Fahrenberg

Redaktion

Anke Weigel

Gestaltung

DER PUNKT GmbH

© Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Kaiserstraße 12, 76131 Karlsruhe

3. Auflage, Mai 2023

www.kit.edu

Kontakt

Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Innovations- und Relationsmanagement (IRM)
Tel.: +49 (0) 721 608 25530
E-Mail: info@irm.kit.edu

www.irm.kit.edu