

Richtlinie der Technischen Universität Graz über die Verwertung von Geistigem Eigentum aus Wirtschaftskooperationen

| | | |
|-----|--|---|
| 1 | Präambel..... | 1 |
| 2 | Definitionen..... | 1 |
| 2.1 | MitarbeiterInnen der TU Graz..... | 1 |
| 2.2 | Wirtschaftskooperation, Wirtschaftspartner, Sektorspezifische Geschäftsfelder..... | 1 |
| 2.3 | Geistiges Eigentum..... | 2 |
| 2.4 | Bestehendes sowie entstehendes Geistiges Eigentum..... | 2 |
| 2.5 | Projektbezogene Vollkosten, Projektentgelt..... | 2 |
| 3 | Geltungsbereich..... | 2 |
| 4 | Grundsätze der Verwertung des Geistigen Eigentums bei Wirtschaftskooperationen..... | 2 |
| 5 | Verwertung des Geistigen Eigentums bei speziellen Formen der Wirtschaftskooperationen..... | 3 |
| 5.1 | Auftragsentwicklung..... | 3 |
| 5.2 | Technisch, wissenschaftliche Dienstleistung..... | 3 |
| 5.3 | F&E-Kooperation: Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung..... | 3 |
| 5.4 | Abschlussarbeiten von Studierenden..... | 4 |

1 Präambel

Bei Kooperationen der Technischen Universität Graz (TU Graz) mit Partnern aus der Wirtschaft sind im Umgang mit dem Geistigen Eigentum die Interessen aller involvierten Parteien ausgewogen und unter Beachtung relevanter gesetzlicher Vorgaben zu wahren. Insbesondere sind die involvierten Parteien am Erfolg der Kooperation in fairer Weise zu beteiligen. Neben der TU Graz und ihren ausführenden Instituten sowie den Wirtschaftspartnern gehören auch die involvierten MitarbeiterInnen der TU Graz zu den beteiligten Parteien.

Die vorliegende interne Richtlinie über die Verwertung von Geistigem Eigentum aus Wirtschaftskooperationen regelt unter Beachtung des UG 2002 und in Vollzug der ab 01.01.2007 geltenden EU Richtlinie zur Definition des Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation (EU Beihilfenrahmenrichtlinie) die Eigentums- und Verwertungsrechte sowie die allfällige Abgeltung der Projektergebnisse bzw. des Know-hows, der Erfindungen, der Schutzrechte etc., welche im Zuge von Kooperationen entstehen und/oder vorher bestanden haben. Die Richtlinie beschreibt die allgemeinen Grundsätze und die verschiedenen Formen des Transfers bzw. der Verwertung von Geistigem Eigentum und macht Vorgaben, in deren Rahmen die dezentral handelnden Institute der TU Graz bindende Verträge über Wirtschaftskooperationen schließen können. Sie soll auch sicherstellen, dass durch die Kooperationen im Sinne der geltenden EU Beihilfenrahmenrichtlinie keine staatlichen „De-minimis“-Beihilfen an die Partner aus der Wirtschaft fließen. Abweichungen von diesen Richtlinien bedürfen im Einzelfall oder bei der Vereinbarung institutsübergreifender strategischer Partnerschaften einer vorhergehenden Bewilligung durch den Vize-Rektor für Forschung und Technologie bzw. das Rektorat.

Die Richtlinie ergänzt die interne Richtlinie der Technischen Universität Graz für die wirtschaftliche Verwertung von Ergebnissen aus Forschung und Entwicklung sowie die interne Regelung des Kostenersatzes bei Drittmittelaktivitäten in Form eines Infrastruktur- und Dienstleistungsbeitrages - IDB - an der TU Graz mit den verbindlichen Vorgaben einer ordnungsgemäßen Projektkalkulation. Darüber hinaus gelten die Regelungen des Vollmachten- und Richtlinienhandbuchs der TU Graz.

Für Vertragsabschlüsse, bei denen Eigentums- bzw. Verwertungsrechte von Forschungsergebnissen und Erfindungen an Dritte abgetreten werden sollen, ist die juristische Unterstützung der Rechtsabteilung der TU Graz in Anspruch zu nehmen.

2 Definitionen

2.1 MitarbeiterInnen der TU Graz

Unter *MitarbeiterInnen* der TU Graz werden alle beamteten, angestellten und freiberuflichen Beschäftigten der TU Graz unabhängig von der jeweiligen Art ihres Vertragsverhältnisses und Beschäftigungsausmaßes verstanden.

2.2 Wirtschaftskooperation, Wirtschaftspartner, Sektorspezifische Geschäftsfelder

Als *Wirtschaftskooperation* gelten alle Formen der direkten oder indirekten Zusammenarbeit und der direkten oder indirekten vertraglichen Vereinbarung mit gewinnorientierten Wirtschaftspartnern, die das Geistige Eigentum einer der Parteien berühren. Wirtschaftspartner im Sinne dieser Richtlinie sind die unmittelbaren Vertragspartner einschließlich der gemäß §15 Aktiengesetz bzw. §115 GmbH-Gesetz mit ihnen verbundenen Unternehmen.

Sektorspezifische Geschäftsfelder sind die aktuellen, als Vertragsanhang dokumentierten, Märkte des unmittelbaren Wirtschaftspartners, in welchem die von ihm entwickelten und/oder hergestellten Produkte bzw. Dienstleistungen angewendet werden.

2.3 Geistiges Eigentum

Geistiges Eigentum umfasst die Gesamtheit der Rechte, die sich auf Schöpfungen des menschlichen Intellekts beziehen: Das sind Patent-, Gebrauchsmuster- und Markenrechte (Immaterialgüterrechte) in Bezug auf Erfindungen, Marken und Muster, sowie das Urheberrecht in Bezug auf Werke der Forschung und Entwicklung, Literatur und Kunst.

Folgende drei Ebenen werden im Zusammenhang mit Geistigem Eigentum unterschieden:

1. ErfinderIn, UrheberIn oder generell ErzeugerIn des Geistigen Eigentums
2. InhaberIn des Geistigen Eigentums
3. VerwerterIn des Geistigen Eigentums

Die Benennung der UrheberInnen eines Werkes bzw. ErfinderInnen einer Erfindung wird durch die entsprechenden Urheberrechts- bzw. Patentgesetze geregelt. ErzeugerInnen des Geistigen Eigentums sollen in allen Publikationen genannt werden. MitarbeiterInnen der TU Graz sind verpflichtet, ihre Erfindungen, Muster und Marken, sowie Computerprogramme in der dafür vorgesehene Form dem Rektorat zu melden. Bei Erfindungen haben die ErfinderInnen ein Recht auf Erfindervergütung seitens des Arbeitgebers. Gemäß Richtlinie der TU Graz erhalten die ErzeugerInnen des Geistigen Eigentums ein Drittel der Nettoerlöse der TU Graz aus dessen Verwertung.

In einem Beschäftigungsverhältnis ist in der Regel der Arbeitgeber der Inhaber des generierten Geistigen Eigentums. Beim Geistigen Eigentum, das von MitarbeiterInnen der TU Graz geschaffen wurde, steht dem gemäß der TU Graz das unbeschränkte Werknutzungsrecht bzw. gemäß § 106 UG 2002 das Aufgriffsrecht an einer Dienstleistung zu. Damit ist die TU Graz Inhaberin des Geistigen Eigentums. Dieses Recht kann durch Verträge mit Dritten nicht eingeschränkt werden.

Der InhaberIn des Geistigen Eigentums kann im Rahmen der Verwertung entweder sämtliche Rechte an einen Dritten übertragen oder bestimmte Rechte auslizenzieren.

2.4 Bestehendes sowie entstehendes Geistiges Eigentum

Bestehendes Geistiges Eigentum (*Background Technology*) umfasst sämtliche spezifischen Immaterialgüterrechte, wie zum Beispiel Patente, Gebrauchsmuster, Urheberrechte, geheimes Know-how etc., die vor Beginn einer Kooperation bestanden haben.

Mit entstehendem Geistigem Eigentum (*Foreground Technology*) oder Projektergebnissen sind das know-how und die Schutzrechte, insbesondere Immaterialgüterrechte gemeint, die im Zuge einer Kooperation entstehen.

2.5 Projektbezogene Vollkosten, Projektentgelt

Dem Gebot des wirtschaftlichen Handelns (UG 2002) folgend sind projektbezogene Vollkosten die Grundlage der Preisbildung und der internen Leistungsverrechnung der TU Graz gegenüber Dritten. Vollkosten werden als Zuschlagskalkulation gemäß den internen Kalkulationsvorgaben der TU Graz ermittelt. Sie enthalten - wie in den internen Kalkulationsvorgaben im Einzelnen geregelt - neben den direkten Projektkosten allgemeine Infrastruktur- und Dienstleistungsbeiträge (IDB), sowie eine pauschale Abgeltung für die Nutzung bzw. den Zugang zu know-how und sonstigen im Projekt genutzten immateriellen Wirtschaftsgütern (Know-how Beitrag).

Der Vorgabe der Marktorientierung (UG 2002) folgend soll das vereinbarte Projektentgelt zusätzlich einen markt-konformen Gewinnzuschlag enthalten. Mit Verlust kalkulierte Projektangebote bedürfen in jedem Fall unter Angabe von Gründen der vorherigen Zustimmung des Rektorates.

3 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für sämtliche MitarbeiterInnen und Institutionen der TU Graz und dem von ihnen geschaffenen Geistigen Eigentum.

4 Grundsätze der Verwertung des Geistigen Eigentums bei Wirtschaftskooperationen

Bei Wirtschaftskooperationen gelten bezüglich der Verwertung des Geistigen Eigentums folgende allgemeine Grundsätze:

Eigentumsrechte an der *Background Technology*: Die Eigentumsrechte an der *Background Technology* verbleiben generell beim Inhaber des Geistigen Eigentums.

Verwertungsrechte an der *Background Technology*: Falls der Wirtschaftspartner für die Vermarktung seiner Produkte oder Dienstleistungen aus der Kooperation Verwertungsrechte an *Background Technology* der TU Graz benötigt, kann die TU Graz diesem, sofern nicht Rechte Dritter entgegenstehen, gegen eine marktkonforme Abgeltung eine nicht-exklusive Lizenz an der *Background Technology* erteilen. Der Einsatz abzugeltender *Background Technology* ist im Vorfeld, d.h. wenn möglich vor Vertragsabschluß, auf jeden Fall vor dem effektiven Einsatz in dem jeweiligen Projekt, mit dem Wirtschaftspartner abzustimmen.

Eigentumsrechte an der *Foreground Technology*: Die Eigentumsrechte an der *Foreground Technology* gehören grundsätzlich demjenigen Kooperationspartner, bei dem die ErzeugerInnen des Geistigen Eigentums angestellt sind. Sind MitarbeiterInnen mehrerer Kooperationspartner an der Generierung des Geistigen Eigentums beteiligt, gehören die Eigentumsrechte grundsätzlich denjenigen Partnern, deren Mitarbeiter direkt an der Schaffung des Geistigen Eigentums beteiligt waren, gemeinsam. Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe folgende Abschnitte) kann die TU Graz ihre Anteile der Eigentumsrechten an der *Foreground Technology* gegen eine marktübliche Abgeltung an den oder die Wirtschaftspartner übertragen.

Verwertungsrechte an der *Foreground Technology*: Grundsätzlich lizenziert die TU Graz, gegen eine marktübliche Abgeltung, ihre Anteile der Verwertungsrechte an der *Foreground Technology* bei Bedarf an die Wirtschaftspartner. Diese Rechte beschränken sich dabei auf die sektorspezifischen Geschäftsfelder der Wirtschaftspartner. Die Verwendung der *Foreground Technology* durch die TU Graz zu wissenschaftlichen Zwecken in Forschung und Lehre muss jederzeit gewährleistet sein.

Schutzrechtskosten und Erfindervergütungen: Die Finanzierung von Schutzrechtskosten und von Erfindervergütungen sind vor Zuordnung der Verwertungsrechte zu einer Vertragspartei zu regeln und bei den Vergütungen zu berücksichtigen.

5 Verwertung des Geistigen Eigentums bei speziellen Formen der Wirtschaftskooperationen

Neben den allgemeinen oben beschriebenen Grundsätzen bezüglich der Verwertung des Geistigen Eigentums bei Wirtschaftskooperation wird im Folgenden der Umgang mit dem Geistigen Eigentum bei speziellen Formen der Wirtschaftskooperation im besonderen geregelt.

5.1 Auftragsentwicklung

Merkmale: Aufträge von Wirtschaftspartnern an die TU Graz im Sinne von anwendungsorientierten Entwicklungen werden grundsätzlich in Form von Dienstleistungen erbracht. Dabei hat der Auftraggeber das gemäß 2.5 definierte Projektentgelt zu bezahlen. Der Auftraggeber trägt das Risiko des Scheiterns.

Eigentumsrechte: Sämtliche Eigentumsrechte an der *Foreground Technology* sind mit der Bezahlung des unter Punkt 2.5 definierten Projektentgeltes abgegolten. Eigentumsrechte an Verbesserungen der *Background Technology* gehören dem Besitzer der Rechte an der *Background Technology*. Daher werden Eigentumsrechte an Verbesserungen der *Background Technology* des Wirtschaftspartners, die ebenfalls Gegenstand der Auftragsentwicklung waren, an diesen übertragen.

Verwertungsrechte: Außerhalb der sektorspezifischen Geschäftsfelder des Wirtschaftspartners erhält die TU Graz eine Option auf das Recht, die *Foreground Technology* unentgeltlich – im jeweils vereinbarten Umfang – frei zu verwerten. Eine Ablehnung dieser Option für die TU Graz ist nur aus wichtigem Grund möglich und der Verzicht auf die Option Bedarf der Rücksprache mit dem Vizerektor für Forschung und Technologie bzw. dem Rektorat.

5.2 Technisch, wissenschaftliche Dienstleistung

Merkmale: Technisch wissenschaftliche Dienstleistungen der TU Graz (z.B. Messungen, Beratungen, Benutzung von Geräten etc.) für Wirtschaftspartner sind prinzipiell den Aufträgen wie oben definiert gleichzustellen. Der Wirtschaftspartner hat dabei als Auftraggeber die gemäß 2.5 definierten Projektentgelte der TU Graz zu bezahlen.

Eigentums- und Verwertungsrechte: Sämtliche Eigentumsrechte an der *Foreground Technology* (z.B. Messergebnisse etc.) gehören uneingeschränkt dem Auftraggeber. Schutzrechte und Know-how im Umfeld der angewandten Methoden und ihre allfälligen Weiterentwicklungen sind per definitionem nicht Gegenstand des Auftrages und verbleiben daher bei der TU Graz.

5.3 F&E-Kooperation: Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung

Merkmale: F&E Kooperationen sind Wirtschaftskooperationen, bei welchen sich die involvierten Partner gemeinsam am Projekt und/oder dessen Kosten beteiligen. Die Beteiligungen der Parteien erfolgen durch Sach- bzw. Personal-

beiträge (Infrastruktur, Materialien, Geräte, Personalbeistellungen, Verbrauchsmaterial, Reiskosten, etc.) sowie Geldzahlungen (inkl. Fördermittel Dritter) einerseits und durch Know-How etc. (*Background Technology*) andererseits. Um die Fragen der Verwertung des Geistigen Eigentums sowie die Entschädigung der involvierten Parteien in fairer Weise zu regeln, sind die Kooperationspartner angehalten, vor Projektbeginn ihre jeweiligen Beiträge zum Projekt offen zu legen, sowie im Rahmen einer Projektplanung zu kalkulieren und zu gewichten. Gemeinsam eingeworbene oder ausschließlich projektabhängig gezahlte Fördermittel werden den Partnern so zugerechnet, dass sie den Gewichtungen der Projektaufwendungen im Förderübereinkommen entsprechen, wobei verbindliche Vorgaben des Fördergebers zu berücksichtigen sind.

Eigentumsrechte an *Background Technology*: Die Eigentumsrechte an der *Background Technology* verbleiben generell beim Inhaber des Geistigen Eigentums.

Eigentumsrechte an der *Foreground Technology*: Die Eigentumsrechte an der *Foreground Technology* gehören grundsätzlich demjenigen Kooperationspartner, bei dem die ErzeugerInnen des Geistigen Eigentums angestellt sind. Sind MitarbeiterInnen mehrerer Kooperationspartner an der Generierung des Geistigen Eigentums beteiligt, gehören die Eigentumsrechte grundsätzlich denjenigen Partnern, deren Mitarbeiter direkt an der Schaffung des Geistigen Eigentums beteiligt waren. Falls die Beteiligung des Wirtschaftspartners in Form von Sach-, Geld- oder Wissensbeiträgen am Projekt dominierend ist, überträgt die TU Graz gegen eine marktkonforme Entschädigung, welche wiederum die verschiedenen Anteile der Parteien am Projekt berücksichtigt, auf Wunsch ihre Anteile der Eigentumsrechte an der *Foreground Technology* an den Wirtschaftspartner.

Im Fall der Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten insbesondere Patenten sprechen sich die Partner im Vorfeld bezüglich Kosten und Übernahme der nötigen Folgearbeiten ab.

Verwertungsrechte: Hinsichtlich der Verwertungsrechte an *Background Technology* gelten die Regeln gemäß Punkt 4. Folgende zwei Varianten der Verwertung der *Foreground Technology* sind möglich, auf die sich die Parteien vor Projektbeginn einigen müssen:

- a) **Sektorspezifische Trennung der Verwertungsrechte:** Die Verwertungsrechte an der *Foreground Technology* der TU Graz gehen sektorspezifisch in dessen Geschäftsfeld an den Wirtschaftspartner. Im Gegenzug leistet der Wirtschaftspartner an die TU Graz eine marktübliche Vergütung (Lizenz und/oder Pauschalabgeltung), welche vom Wirtschaftswert der Erfindung und der Höhe des gewichteten materiellen und immateriellen Projektbeitrages (s. oben) der Partner abhängt, auf die man sich vor Projektbeginn geeinigt hat. Außerhalb des sektorspezifischen Geschäftsfeldes des Wirtschaftspartners verbleiben die Verwertungsrechte grundsätzlich bei der TU Graz. Der Wirtschaftspartner erhält in diesem Rahmen das Recht, innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach Erhalt der Information durch die TU Graz sein Interesse am Erwerb dieser Verwertungsrechte mit einem Angebot zu bekunden. Verstreicht diese Frist ohne Legung eines marktüblichen Angebots, kann die TU Graz die Rechte anderweitig kommerziell verwerten. Im Falle einer späteren kommerziellen Verwertung der *Foreground Technology* außerhalb des sektorspezifischen Geschäftsfeldes des Partners durch die TU Graz ist dieser vorher zu informieren und ihm die Möglichkeit einzuräumen, gegen eine marktübliche Vergütung auch diese Verwertungsrechte außerhalb seiner sektorspezifischen Geschäftsfelder zur Eigenverantwortung zu erwerben. Der Wirtschaftspartner wird im Falle der kommerziellen Verwertung durch die TU Graz an den Nettoerlösen der TU Graz in Abhängigkeit vom jeweiligen Projektbeitrag beteiligt.
- b) **Gemeinsame Verwertungsrechte:** Beide Partner haben das Recht, die Verwertungsrechte an der *Foreground Technology* an Dritte nichtexklusiv zu verlizenzieren. Im Falle der gewerblichen Eigennutzung erfolgt eine Abgeltung durch den jeweiligen Partner in Lizenzanalogie. Der jeweils andere Partner ist vor Lizenzvergaben darüber zu informieren. Netto-Lizenzeinnahmen werden im Verhältnis der Projektbeiträge der Partner geteilt. In begründeten Einzelfällen kann dem Wirtschaftspartner eine Option eingeräumt werden, auch zu einem späteren Zeitpunkt die Verwertungsrechte sektorspezifisch oder insgesamt exklusiv gegen eine marktübliche Vergütung zum Zeitpunkt der Optionsausübung zur Eigenvermarktung zu erwerben, sofern damit keine Nachteile für die TU Graz entstehen.

5.4 Abschlussarbeiten von Studierenden

Abschlussarbeiten von Studierenden sind Arbeiten, die Studierende der TU Graz im Rahmen des universitären Curriculums durchzuführen haben. Diese Arbeiten können Teil einer Auftragsentwicklung bzw. einer F&E Kooperation sein oder aber werden vom Partner in der Wirtschaft direkt als zu lösende Aufgaben eingebracht. In den beiden ersten Fällen gelten die Regelungen der vorliegenden Richtlinie. Für alle anderen Abschlussarbeiten sind separate Regelungen getroffen.

Diese Richtlinie tritt mit der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt Nr. 12 am 19.03.2008 in Kraft.

Rektor