

MITTEILUNGSBLATT

Studienjahr 2003/2004 - Ausgegeben am 20. September 2004 - 30. Stück

Sämtliche personen- und funktionsbezogenen Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen.

RICHTLINIEN

63. Richtlinien des Rektorats der Medizinischen Universität Wien hinsichtlich Patent- und Lizenzwesen

63. Richtlinien des Rektorats der Medizinischen Universität Wien hinsichtlich Patent- und Lizenzwesen

Das Rektorat hat in seiner Sitzung vom 8. September 2004 folgende Richtlinien hinsichtlich Patent- und Lizenzwesen beschlossen:

Richtlinien des Rektorats der MUW hinsichtlich Patent- und Lizenzwesen

I. Zielsetzung

Die MUW ist bemüht, die Ergebnisse der universitären Forschung bestmöglich zum Wohle der Gesellschaft und des medizinischen Fortschrittes zu verbreiten.

Es ist aber auch vorrangiges Anliegen der MUW, die Patentierung und wirtschaftliche Verwertung ihrer Forschungsergebnisse zu fördern, um langfristig die Einnahmen aus Patenten als Finanzierungsquelle für die Universität zu nützen.

Diese Zielsetzung erfordert eine Unterstützung der Forscher und Forscherinnen bei der administrativen Abwicklung von Patentierungen und Verwertungen und den Schutz des geistigen Eigentums und der universitären Rechte.

Die MUW ist bestrebt, allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen eine optimale und faire Patentierungs- und Verwertungsstrategie zu bieten.

Potentielle Erfinder und Erfinderinnen erhalten ab sofort Unterstützung von der neuen Service - Einrichtung „Forschungssupport“.

II. Patent-Richtlinien

Rechtslage

§ 1. Gemäß § 106 Abs. 2 und 3 UG 2002, welches seit Jänner 2004 in Kraft ist, sind Erfindungen, die von Mitarbeitern der MUW im Rahmen ihrer Tätigkeit an der MUW gemacht wurden, als Diensterfindungen anzusehen und stehen damit der MUW zu. Diese sind unverzüglich dem Rektorat zu melden.

Gesetzestext:

§ 106 Verwertung von geistigem Eigentum

(2) Auf Diensterfindungen gemäß § 7 Abs. 3 Patentgesetz, BGBl. Nr. 259/1970, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder im Rahmen eines Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses zur Universität gemacht werden, ist das Patentgesetz mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Universität als Dienstgeber gemäß § 7 Abs. 2 Patentgesetz gilt.

(3) Jede Diensterfindung ist dem Rektorat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will die Universität die Diensterfindung zur Gänze oder ein Benützungrecht daran für sich in Anspruch nehmen, hat das Rektorat dies der Erfinderin oder dem Erfinder innerhalb von drei Monaten mitzuteilen. Andernfalls steht dieses Recht der Erfinderin oder dem Erfinder zu.



Verantwortlichkeit und Pflichten der MUW

§ 2. (1) Die Patentierung und Verwertung über die Universität bietet zahlreiche Vorteile für den Erfinder und die Erfinderin. Eine Verwertung ist über die Gesamtuniversität leichter als für die Einzelforscher, Schutzrechte können besser gewahrt werden, interne Förderungen und Leistungsanreize werden geboten. Zusätzlich werden den Forschern Unterstützung bei der Administration, koordinierte Patentanmeldung, Finanzierung von Patentgebühren etc. geboten.

(2) Die MUW hat zur Unterstützung ihrer Erfinder und Erfinderrinnen eine eigene Dienstleistungseinrichtung „Forschungssupport“ eingerichtet, welche dem Vizerektor für Forschung und Internationale Beziehungen zugeordnet ist.

(3) Aufgabe dieser Service - Stelle ist die Beratung und Betreuung der Erfinder und Erfinderrinnen bezüglich des administrativen Ablaufs bei der Erfindungsmeldung, Evaluation der Erfindung auf Patentfähigkeit und Marktfähigkeit, Beratung in Fragen der Patentierung, Intellectual Property Rights, Geheimhaltung und wirtschaftlichen Verwertung. Die Forschungssupport - Stelle berät auch den Vizerektor hinsichtlich der Inanspruchnahme einer Erfindung oder einer Diensterfindung in Kooperation mit Verwertungspartnern. Musterverträge, Geheimhaltungsabkommen und Material Transfer Agreements werden ebenfalls von der Forschungssupport - Stelle beziehbar sein.

(4) Die MUW stellt dieses Serviceangebot allen Personen, die an der MUW arbeiten, zur Verfügung.

(5) Für die Beurteilung der Patent- und Marktfähigkeit können weitere Experten bzw. Patentverwertungsagenturen herangezogen werden.

Verantwortlichkeit und Pflichten des Erfinders, der Erfinderin

§ 3. (1) Meldepflichtig sind alle Bediensteten der MUW.

(2) Erfindungen sind unverzüglich dem Rektorat über die Forschungssupport - Stelle zu melden. Eine Anmeldung des Patentes vor Meldung beim Rektorat ist nicht zulässig.

(3) Die Meldung erfolgt über das Formular „Erfindungsmeldung“, welches von der Forschungssupport - Stelle bezogen, oder über das Intranet herunter geladen werden kann. Das Ausfüllen des Formulars hat nach bestem Wissen zu erfolgen. Erforderliche Beilagen, wie Publikationen und Patentrecherchen des Patentamtes, sind beizulegen.

(4) Um eine erfolgreiche Patentierung und Lizenzierung durchführen zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Erfindern und Forschungssupport - Stelle erforderlich.

(5) Erfindungen bzw. Patentanmeldungen, die in der Zeit zwischen 1.Jänner 2004 und 15.September 2004 gemacht wurden, sind ebenfalls meldepflichtig. Über die weitere Vorgangsweise hinsichtlich Verwertungspraktiken etc. dieser Erfindungen werden seitens der MUW je nach Sachlage individuelle Entscheidungen getroffen.



(6) Die Erfindung ist bis zur Entscheidung der MUW bzw. bei Aufgriff durch die MUW bis zur Patentanmeldung geheim zu halten. Nach der Anmeldung des Patents ist eine Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Dienstervindung in Absprache mit dem Rektorat der MUW gestattet.

Aufgriff - Fristen und Kosten

§ 4. (1) Innerhalb von drei Monaten ab Einlangen der vollständigen Erfindungsmeldung hat das Rektorat dem Erfinder oder der Erfinderin über die Entscheidung über einen Aufgriff der Erfindung schriftlich Bescheid zu geben. Der Erfinder oder die Erfinderin hat den Erhalt der Mitteilung innerhalb von zwei Arbeitswochen schriftlich zu bestätigen.

(2) Entscheidet sich die MUW für den Aufgriff der Dienstervindung, wird gemeinsam mit dem Erfinder oder der Erfinderin und unter eventueller Zuziehung einer Patentverwertungsagentur eine Verwertungsstrategie festgelegt.

(3) Diesfalls werden die Patentkosten von der MUW als Dienstgeber bzw. von externen Verwertungspartnern getragen.

Nicht-Aufgriff

§ 5. (1) Greift die MUW die Erfindung nicht innerhalb des gesetzlichen Zeitraumes auf, liegen alle Rechte beim Erfinder oder der Erfinderin.

(2) Gründe für einen Nicht-Aufgriff können sein:

1. Es liegt keine Dienstervindung vor, die Rechte liegen nicht bei der MUW.
2. Die MUW verzichtet aus strategischen oder ethischen Gründen auf einen Aufgriff der Erfindung.
3. Der wirtschaftliche Erfolg bzw. die Umsetzung der Erfindung scheinen zweifelhaft.
 - a. Die Erfindung hat nach Ansicht der MUW keine Aussicht auf erfolgreiche Verwertung.
 - b. Der Aufwand, um zu einer erfolgreichen Verwertung zu gelangen, steht in einem für die MUW wirtschaftlich nicht vertretbaren Verhältnis zum Ergebnis.

Rechte Dritter

§ 6. Sollten aufgrund vertraglicher Vereinbarungen Dritte Rechte an der Erfindung haben, muss die MUW die Verwertungsrechte im vereinbarten Umfang an den externen Vertragspartner übertragen. Die für den Abschluss von Verträgen berechtigten Personen haben bereits bei Vertragsabschluss darauf zu achten, dass unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen wie dem UG, dem UWG, dem EU- Beihilfenrecht, die Verwertungsrechte genau definiert sind, vertragliche Fristen für Mitteilungen über Inanspruchnahme von Erfindungen der Vertragspartner eingehalten werden und dass Regelungen über Vergütungen (inkl. Erfindervergütung sowie Patent- und Lizenzgebühren) im Vertrag berücksichtigt werden. Die Rechtsabteilung der MUW kann hierbei zur Unterstützung in Anspruch genommen werden.



Verträge: Patent und Geheimhaltungsklausel

§ 7. Arbeits- und Forschungsverträge mit der MUW müssen Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigentums enthalten. Es ist zu beachten, dass Regelungen über Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen, Erfindungen, eventuelle Abgeltungen von Erfindungen, Publikationsrechte und Nutzungsrechte über die Verwendung der Ergebnisse für eigene wissenschaftliche Zwecke enthalten sind.

Geheimhaltung

§ 8. Bis zur Entscheidung der MUW bzw. bei Aufgriff bis zur Patentanmeldung ist die Erfindung vom Erfinder, der Erfinderin und der MUW geheim zu halten! Auch alle mit der Bearbeitung der Erfindungsmeldung involvierten Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen sowie externe Experten und Expertinnen sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Nach der Anmeldung des Patents besteht grundsätzlich weiter die Geheimhaltungspflicht. Eine Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Diensterfindung ist in Absprache mit dem Rektorat der MUW gestattet.

Erfindervergütung und Einnahmen

§ 9. (1) Verwertet die MUW die Erfindung, so steht dem Erfinder oder der Erfinderin eine Erfindervergütung zu (§ 8 Abs. 1 PatG). Diese wird fällig, sobald es zu Einnahmen (Lizenzeinnahmen, Optionsgebühren etc.) kommt.

(2) Zuerst werden die für die Verwertung entstandenen Kosten gedeckt (z.B. Ausgaben für eine Patentanmeldung, insbesondere Kosten des Patentanwaltes, Gebühren, Übersetzungskosten, Notariatskosten, Ausgaben für die Registrierung von Urheberrechten, Gerichtsverfahren, Marketing, Lizenzierung, oder Genehmigungen, die notwendig sind, um das geistige Eigentum zu lizenzieren o.ä.), in weiterer Folge werden die restlichen Einnahmen, unter Vorbehalt allfälliger Rückerstattungen an Dritte, zwischen dem Erfinder oder der Erfinderin, der Organisationseinheit, und der MUW aufgeteilt.

(3) Die Nettoeinnahmen werden wie folgt aufgeteilt:

Erfinder/ Erfinderin:	35%
Organisationseinheit:	25%
MUW:	40%

- Der Erfinderanteil steht dem Erfinder oder der Erfinderin zur persönlichen Verwendung zu.
- Der Anteil der Organisationseinheit dient ausschließlich der Unterstützung der Forschung. Zumindest die Hälfte der Summe (12,5%) liegt im Dispositionsbereich des Erfinders oder der Erfinderin (ausschließlich für Forschungszwecke), solange dieser oder diese in einem Dienstverhältnis zur MUW steht. Die Disposition über die andere Hälfte dieser Summe obliegt dem Leiter oder der Leiterin der Organisationseinheit.
- Der Anteil der MUW dient der Förderung der Forschung durch die Universität und weiterer Verwertungsaktivitäten. Die Disposition der Gelder obliegt dem Rektorat.



Verwertungsmöglichkeiten

§ 10. Die MUW bemüht sich um die Verwertung von Patenten mittels Lizenzierung. In speziellen Fällen kann sich die MUW auch in angemessener Art an Ausgründungen beteiligen.

Missachtung der Dienstnehmerpflichten, Sanktionen

§ 11. (1) Das Rektorat bzw. die Forschungssupport - Stelle prüft die Einhaltung dieser Richtlinien. Sollte es zur Missachtung kommen, wird die MUW ihre Rechte einfordern und gegebenenfalls auf Schadenersatz klagen.

(2) Eine Missachtung dieser Richtlinien kann zusätzlich zu dienstrechtlichen Konsequenzen führen.

Gültigkeit

§ 12. Diese Richtlinien gelten für alle Erfindungen, die nach dem 1.Jänner 2004 gemacht wurden. Für Erfindungen, die zwischen dem 1.Jänner 2004 und dem 15.September 2004 (Übergangsfrist) gemacht bzw. zum Patent angemeldet wurden, gilt § 3 Abs. 5 dieser Richtlinie.

Kontakt:

Forschungssupport - Stelle

Dr. Christiane Galhaup, christiane.galhaup@meduniwien.ac.at

Dr. Michael Hoschitz, michael.hoschitz@meduniwien.ac.at

forschungssupport@meduniwien.ac.at

Tel.: +43 (0)1 40400 5491

Vizerektor für Forschung und Internationale Beziehungen

Univ. Prof. Dr. Hans-Georg Eichler, hans-georg.eichler@meduniwien.ac.at

Der Rektor
Wolfgang Schütz

Redaktion: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Schütz

Druck und Herausgabe: Medizinische Universität Wien

Erscheinung: nach Bedarf; termingebundene Einschaltungen sind mindestens 3 Arbeitstage vor dem gewünschten Erscheinungsdatum in der Redaktion einzubringen.