



# Mitteilungsblatt

---

DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT WIEN  
STUDIENJAHR 2008/2009  
AUSGEGEBEN AM 26.2.2009  
8. STÜCK; NR. 15

## RICHTLINIEN

RICHTLINIEN DES REKTORATS DER MEDIZINISCHEN UNIVERSITÄT  
WIEN HINSICHTLICH PATENT- UND LIZENZWESEN

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

Das Rektorat der Medizinischen Universität Wien hat in seiner Sitzung folgende Richtlinien hinsichtlich Patent- und Lizenzwesen beschlossen:

### 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 verwertbaren Technologien als Finanzierungsquelle für die Universität zu nützen.

Diese Richtlinie dient daher der Regelung der Meldung und Vorgehensweise bei Dienst-erfindungen und Softwareentwicklungen einschließlich anderer Immaterialgüter, verwertbarem Know How und biologischen Materials.

Ziel der MUW ist es ihr geistiges Eigentum durch professionelles Patent- und Lizenzmanagement zu schützen und zu nutzen.

### II. Patentrichtlinien

#### A. Rechtslage

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 Dienst-erfindungen anzusehen und stehen damit der MUW zu. Diese sind unverzüglich dem Rektorat zu melden.

Gesetzestext:

#### Verwertung von geistigem Eigentum

§ 106. (1)...

(2) Auf Dienst-erfindungen 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 Dienst-erfindung ist dem Rektorat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen. Will die Universität die Dienst-erfindung zur Gänze oder ein Benützungsrecht 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.

## B. Verantwortlichkeit und Pflichten der MUW

1. Die Patentierung und Verwertung über die Universität bietet zahlreiche Vorteile für die Erfinderin und den Erfinder. Eine Verwertung ist über die Gesamtuniversität leichter als für die Einzelforscher und Schutzrechte können besser gewahrt werden. Zusätzlich übernimmt die MUW die Administration, Koordinierung und Finanzierung von Patentanmeldungen, Patentgebühren etc. Die Kosten und Risiken der Patentierung und Verwertung trägt somit die MUW.
2. Die MUW hat zur Unterstützung ihrer Erfinderrinnen und Erfinder eine eigene Dienstleistungseinrichtung, die Abteilung Technologietransfer (OE Forschungssupport) eingerichtet, welche der Rektorin oder dem Rektor zugeordnet ist.
3. Aufgabe dieser Abteilung ist der Schutz des geistigen Eigentums (IPR) und die Abwicklung des Technologietransfers an der MUW. Zu ihrer Aufgabe zählen ua. die Beratung und Betreuung der Erfinderrinnen und Erfinder bezüglich des administrativen Ablaufs bei der Erfindungsmeldung, die Evaluation der Erfindung auf Patentfähigkeit und Marktfähigkeit, die Beratung in Fragen der Patentierung, das strategisches Patentmanagement und die wirtschaftliche Verwertung. Die Abt. Technologietransfer berät auch die Rektorin oder den Rektor hinsichtlich der Inanspruchnahme einer Erfindung. Geheimhaltungsabkommen und Material Transfer Agreements sind ebenfalls von der Abt. Technologietransfer beziehbar, oder können über das Intranet herunter geladen werden.
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 Expertinnen oder Experten bzw. Patentverwertungsagenturen herangezogen werden.

## C. Verantwortlichkeit und Pflichten der Erfinderin/des Erfinders

1. Meldepflichtig sind alle Bediensteten der MUW.
2. Dienstertfindungen sind unverzüglich dem Rektorat über die Abt. Technologietransfer zu melden. Eine Anmeldung des Patentess vor Meldung beim Rektorat ist nicht zulässig. Erfindungen und Patente sind auch dann zu melden, wenn sie im Rahmen der Drittmittelforschung entstehen, in Kooperation mit Dritten (z.B. Firmen) entstanden sind und von Dritten angemeldet wurden (Firma ist Anmelderin) sofern eine MUW-Dienstnehmerin oder ein MUW-Dienstnehmer als Erfinderin oder Erfinder genannt ist.
3. Die Meldung erfolgt über das Formular „Erfindungsmeldung“, welches von der Abt. Technologietransfer 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, sind beizulegen.
4. Um eine erfolgreiche Patentierung und Lizenzierung durchführen zu können, ist eine intensive Zusammenarbeit zwischen Erfindern und der Abt. Technologietransfer erforderlich.
5. Auf Erfindungen, die vor dem Inkrafttreten dieser Richtlinie (siehe Punkt N. „Inkrafttreten“) entstanden sind, sind die Regelungen der Richtlinie des Rektorats hinsichtlich Patent- und

Lizenzwesen, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der MUW, Studienjahr 2003/2004, 30. Stück, Nr. 63 vom 20. September 2004, anzuwenden.

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 Diensterfindung in Absprache mit dem Rektorat und der Abt. Technologietransfer gestattet.

#### **D. Aufgriff-Fristen und Kosten**

1. Innerhalb von drei Monaten ab Einlangen der vollständigen Erfindungsmeldung hat das Rektorat der Erfinderin oder dem Erfinder über die Entscheidung über einen Aufgriff der Erfindung schriftlich Bescheid zu geben. Die Erfinderin oder der Erfinder hat den Erhalt der Mitteilung innerhalb von zwei Arbeitswochen schriftlich zu bestätigen.
2. Entscheidet sich die MUW für den Aufgriff der Diensterfindung, wird gemeinsam mit der Erfinderin oder dem Erfinder das Patent angemeldet und unter eventueller Zuziehung einer Patentverwertungsagentur eine Verwertungsstrategie festgelegt.
3. Diesfalls werden die Patentkosten von der MUW als Dienstgeberin getragen.

#### **E. Nicht Aufgriff**

Greift die MUW die Erfindung nicht innerhalb des gesetzlichen Zeitraumes auf, liegen alle Rechte bei der Erfinderin oder beim Erfinder.

Gründe für einen Nicht-Aufgriff können sein:

1. Es liegt keine Diensterfindung 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.

#### **F. Rechte Dritter**

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 2002, 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. ErfinderInnenvergütung sowie

Patent- und Lizenzgebühren) im Vertrag berücksichtigt werden. Generell gilt, dass in Forschungs- und Kooperationsverträgen mit Dritten die geistigen Eigentumsrechte und etwaige Vergütungen mit der MUW abgesprochen werden müssen.

Die Rechtsabteilung der MUW kann hierbei zur Unterstützung in Anspruch genommen werden.

### **G. Verträge, Patent und Geheimhaltungsklausel**

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.

### **H. Geheimhaltung**

Bis zur Entscheidung der MUW bzw. bei Aufgriff bis zur Patentanmeldung ist die Erfindung von der Erfinderin oder vom Erfinder und der MUW geheim zu halten! Auch alle mit der Bearbeitung der Erfindungsmeldung involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie externe Expertinnen und Experten 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.

### **I. Vergütung und Einnahmen**

#### **a) Patente und andere Schutzrechte**

1. Verwertet die MUW die Erfindung, so steht der Erfinderin oder dem Erfinder eine ErfinderInnenvergütung zu (PatG § 7 Abs. 3). Diese wird fällig, sobald es zu Einnahmen (Lizenzeeinnahmen, Optionsgebühren etc.) kommt.
2. Nach allfälliger Rückerstattungen angefallener Kosten Dritter werden in weiterer Folge die für die Patentierung und 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, Genehmigungen und Leistungen, die notwendig sind um das geistige Eigentum zu verlizenzieren o.ä.), danach werden die restlichen Einnahmen zwischen der Erfinderin oder dem Erfinder, der Organisationseinheit und der MUW aufgeteilt. Die bei Verwertungseinnahmen fällige ErfinderInnenvergütung wird entsprechend den Vereinbarungen des jeweiligen Lizenzvertrages als besondere Vergütung mit dem Gehalt ausbezahlt. Der der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter zustehende ErfinderInnenanteil ist inklusive sämtlicher darauf entfallender Lohnnebenkosten. Die Auszahlung erfolgt nach Maßgabe der steuer-, abgaben- und sozialversicherungsrechtlichen Vorgaben

3. Die Nettoeinnahmen werden wie folgt aufgeteilt:

Erfinderin/Erfinder:	45%
Organisationseinheit:	10%
MUW:	45%

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

#### b) Technologien ohne Schutzrecht

Technologien ohne Schutzrecht, auch jene, die bereits vor dem 01.01.2004 entstanden sind und die von Mitarbeitern der MUW im Rahmen ihrer Tätigkeit an der MUW gemacht wurden oder werden, stehen ebenfalls der MUW als Dienstgeberin zu. Diese sind der MUW unverzüglich ab der Entstehung, spätestens aber bei Aufnahme von Verhandlungen mit Interessenten zu melden. Die vorhergehenden Regelungen zu Erfindungen in II. [B, C, F, G, H] gelten sinngemäß. Die MUW nimmt diese nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Anspruch.

Aufteilung der Lizezeinnahmen aus Technologien, die ohne angemeldetes Schutzrecht auslizenzieren werden:

Wird eine Technologie, der keine vorhergehende Patentanmeldung zu Grunde liegt (Research Tools, Know How, biologisches Material etc.) an Dritte verlizenziert, kommt ein gesonderter Aufteilungsschlüssel zur Anwendung.

#### Variante 1: Lizenznehmersuche erfolgte durch die/den WissenschaftlerIn selbst:

Wird im Zeitpunkt der Meldung der Technologie der Abt. Technologietransfer die Interessentin oder der Interessent namhaft gemacht und kommt es zum Abschluss eines Lizenzvertrages mit dieser oder diesem, so gilt:

Die Nettoeinnahmen werden wie folgt aufgeteilt:	
Organisationseinheit:	85%
MUW:	15%

**Variante 2:** Lizenznehmersuche erfolgte durch die Abt. Technologietransfer der MUW:

Erfolgt die Suche nach Lizenznehmern durch die Abt. Technologietransfer, so gilt im Falle eines Lizenzabschlusses:

Die Nettoeinnahmen werden wie folgt aufgeteilt:

Organisationseinheit: 70%

MUW: 30%

Die Einnahmen sind wie folgt zu verwenden:

- Der Anteil der Organisationseinheit dient ausschließlich der Unterstützung der Forschung. Die gesamte Summe liegt im Dispositionsbereich der verantwortlichen Wissenschaftlerin oder des verantwortlichen Wissenschaftler, solange diese oder dieser in einem Dienstverhältnis zur MUW steht.
- Der Anteil der MUW dient der Förderung der Forschung durch die Universität und weiterer Verwertungsaktivitäten. Die Disposition der Gelder obliegt dem Rektorat.

**J. Urheberrechtlich geschützte Werke**

Die Rechte an urheberrechtlich geschützten Werken liegen grundsätzlich bei den Urheberinnen und Urhebern (Urheberrechtsgesetz) mit Ausnahme solcher Werke, die in Erfüllung der Arbeitspflichten der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer entstanden sind (Dienstwerke).

Der MUW als Dienstgeberin stehen daher an Werken inklusive Software (Computerprogrammen), welche von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern im Rahmen ihrer Anstellung bzw. in Ausübung ihrer Dienstpflichten an der MUW geschaffen wurden, ein unbeschränktes Werknutzungsrecht und damit das Recht auf Verwertung des Dienstwerkes bzw. der Software zu. Diese sind der MUW unverzüglich, spätestens aber bei Aufnahme von Verhandlungen mit Interessentinnen oder Interessenten zu melden. Verwertet die MUW ein urheberrechtlich geschütztes Werk wird der Aufteilungsschlüssel für die Vergütung im Einzelfall festgelegt. Die vorhergehenden Regelungen zu Erfindungen in II. [B-H] gelten sinngemäß. Die MUW nimmt diese nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in Anspruch.

**K. Verwertungsmöglichkeiten**

Die MUW bemüht sich um bestmögliche Verwertung ihres geistigen Eigentums. Die Festlegung der Verwertungsstrategie erfolgt unter Berücksichtigung der Wünsche der Erfinderinnen oder Erfinder und kann z.B. als Lizenzvergabe, Patentverkauf etc. erfolgen.

Möchte die Erfinderin oder der Erfinder die Erfindung selbst verwerten bedarf es einer Verwertungsvereinbarung zwischen der MUW und der Erfinderin oder dem Erfinder.

In speziellen Fällen kann sich die MUW auch in angemessener Art an Firmengründungen beteiligen. Diesbezügliche Regelungen werden im Einzelfall festgelegt.

#### L. Missachtung der Dienstnehmerpflichten, Sanktionen

1. Das Rektorat bzw. die Abt. Technologietransfer 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.

#### M. Inkrafttreten

Diese Richtlinie ersetzt mit ihrem Inkrafttreten am 17.10.2007 die Richtlinie des Rektorats hinsichtlich Patent- und Lizenzwesen (Mitteilungsblatt der MUW, Studienjahr 2003/2004, 30. Stück, Nr. 63 vom 20. September 2004).

#### III. Kontakt

##### Abt. Technologietransfer (OE Forschungssupport)

[www.meduniwien.ac.at](http://www.meduniwien.ac.at) → »Wissenschaft & Forschung → »Forschungssupport

Tel.: +43 (0)1 40160 -25201  
-25202  
-25203

Fax: +43 (0)1 40160 925 200

Wolfgang Schütz  
Rektor

---

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.