



Richtlinie für den Aufgriff und die Verwertung von Dienstleistungen und geistigem Eigentum (IP) an der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Richtlinie Aufgriff, Verwertung, IP

veröffentlicht im Mitteilungsblatt Nr. 09 / Studienjahr 2023/2024 am 02.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Präambel	3
2	Geltungsbereich	3
3	Begriffserklärung	3
4	Meldung von Erfindungen	5
5	Meldung von sonstigem IP	5
6	Bewertung.....	6
7	Geheimhaltung.....	6
8	Aufgriffsentscheidung bei Erfindungen.....	6
9	Rechte an sonstigem IP:	7
10	Verwertung	7
11	Erlöse und Vergütung.....	8
12	Historie	9

1 Präambel

Die Universitäten erfüllen eine wesentliche Aufgabe im kontinuierlichen Innovationsprozess, der für unsere Wirtschaft und die gesamte Gesellschaft von zentraler Bedeutung ist. Die BOKU ist Ideen- und Impulsgeberin in diesem Prozess und ermutigt ihre Mitarbeiter*innen kontinuierlich zur Umsetzung ihrer Forschungsergebnisse und Ideen. Wesentlich dabei sind die Einhaltung der gesetzlichen und internen Regelungen zum Umgang mit Dienstleistungen und geistigem Eigentum.

2 Geltungsbereich

Der Geltungsbereich dieser Richtlinie umfasst alle Belange zu Aufgriff und Verwertung von Dienstleistungen und geistigem Eigentum (IP) an der Universität für Bodenkultur Wien („BOKU“). Die Richtlinie ist für alle Mitarbeiter*innen der Universität verbindlich.

Die Richtlinie wurde in der Sitzung des Rektorats vom 16.01.2024 beschlossen und tritt mit 02.02.2024 (Datum der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt Nr. 09 / Studienjahr 2023/2024) in Kraft.

Diese Richtlinie ersetzt die „Richtlinie für den Aufgriff und die Verwertung von Dienstleistungen an der BOKU“ aus dem Jahr 2017.

Darüber hinausgehende Informationen sind im BOKU–Intranet unter „Dienstleistungen“ [<https://boku.ac.at/fos/themen/dienstleistungen>] zu finden (Login erforderlich!).

3 Begriffserklärung

Mitarbeiter*innen

Unter Mitarbeiter*innen werden alle in einem Anstellungsverhältnis zur Universität für Bodenkultur Wien stehenden Personen verstanden. Dies umfasst Dienstnehmer*innen der Universität sowie Beamt*innen, die dem Amt der Universität angehören.

Geistiges Eigentum / Intellectual Property (IP)

Unter geistigem Eigentum (IP) werden in der gegenständlichen Richtlinie insbesondere Erfindungen, aber auch alle weiteren schutzrechts- und nichtschutzrechtsfähigen Forschungs- und Arbeitsergebnisse von Dienstnehmer*innen der Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) verstanden.

Verwertung

Durch die Verwertung von IP werden der Gesellschaft und Wirtschaft verstärkt universitäre Forschungsergebnisse in Form von Innovationen zugänglich gemacht. Durch diese Aktivitäten im Rahmen der Third Mission nimmt die BOKU ihre gesellschaftliche Verantwortung zum Wohle einer nachhaltigen Zukunft wahr.

Erfindung

Eine Erfindung ist eine technische Lösung für ein Problem. Damit diese patentfähig ist, muss sie neu, erfinderisch und kommerziell verwertbar sein. Diese Eigenschaften werden am aktuellen Stand der Technik gemessen. Darunter fällt alles, was der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird (Publikation,

Vortrag, Webseite usw.). Ohne ein angemeldetes Schutzrecht ist es wichtig, die Erfindung geheim zu halten, damit sie verwertet werden kann.

Diensterfindung

Gemäß § 7 Abs. 3 Patentgesetz ist die Definition für eine Diensterfindung:

Eine Diensterfindung ist die Erfindung eines Dienstnehmers, wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn

- a. entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehört oder
- b. wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat oder
- c. das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden ist.

Im Folgenden werden Diensterfindungen als Erfindungen bezeichnet.

Sonstiges IP:

- **Technologie ohne Schutzrecht – nicht-schutzrechtsfähiges IP**

Technologien ohne Schutzrecht (TOS) sind kommerzialisierbare Forschungsergebnisse, die nicht schutzrechtsfähig sind bzw. für die kein Schutzrecht angestrebt wird, wie z.B. (publizierte) Zelllinien, Methoden, Forschungsreagenzien, Know-how, Standard Operating Procedures (SOP's), Arbeitsergebnisse etc.

- **Design** - Schutz für die äußere Form eines industriellen oder handwerklichen Erzeugnisses oder eines Teiles davon.
- **Marke** - Die Marke ist ein Unternehmenskennzeichen, das die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denen der Mitbewerber unterscheiden soll.
- **Sorte** - Sortenschutz bewirkt bei neuen Pflanzensorten ein ausschließliches Recht zur Erzeugung und zum Vertrieb von Vermehrungsmaterial. Dieses Recht wird dem Züchter auf Antrag gebührenpflichtig verliehen und gilt maximal 25 Jahre (ausgenommen Bäume, Reben, Hopfen und Kartoffeln: 30 Jahre). Anspruch auf Erteilung des Sortenschutzes besteht in Österreich derzeit bei allen Arten.
- **Software** - Einen Sonderfall stellt die Programmierung von Software dar. Wird ein sogenannter „technischer Effekt“ erzielt, kann Software patentiert werden. Ist dieser „technische Effekt“ nicht gegeben, wird die Software als TOS gewertet. Für das Programmieren einer Software gilt der Schutz des Urheberrechts. Durch andere gewerbliche Schutzrechte, wie z.B. Designschutz, Markenschutz etc. kann Software zusätzlich geschützt werden.

Forschungsservice – Technologietransfer (FoS-TT)

FOS-TT umfasst die Abteilungen Technologietransfer und BOKU:BASE im Forschungsservice und ist Ansprechpartner für Angelegenheiten betreffend Aufgriff und die Verwertung von Dienst-erfindungen und sonstigem IP an der BOKU (<https://boku.ac.at/fos/technologietransfer/>).

4 Meldung von Erfindungen

Gemäß § 106 Abs. 2 und 3 Universitätsgesetz stehen Dienst-erfindungen, die an einer Universität im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder zur Universität gemacht werden, der Universität zu.

Alle Erfindungen gemäß § 7 Abs. 3 PatG, die zum Teil oder zur Gänze von Dienstnehmer*innen der BOKU gemacht werden, sind von den Erfinder*innen der BOKU zu melden.

Ein Unterlassen der Meldung einer Dienst-erfindung oder falsche Angaben können die Dienstnehmer*innen schadenersatzpflichtig machen. Eine Anmeldung des Patentes vor Meldung ist nicht zulässig. Erfindungen sind auch dann zu melden, wenn sie im Rahmen der Drittmittelforschung oder in Kooperation mit Dritten (z.B. Unternehmen) entstehen und auf Grund von vertraglichen Verpflichtungen von Dritten angemeldet werden.

Meldepflichtig sind alle in einem Anstellungsverhältnis zur BOKU stehende Personen (gilt auch für karenzierte Dienstnehmer*innen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen einer Dienst-erfindung erfüllt sind). Demzufolge sind Studierende, Diplomand*innen und Dissertant*innen ohne Dienstverhältnis zur BOKU nicht betroffen (hier ist daher eine gesonderte Vereinbarung zu treffen).

Die Meldung einer möglichen Dienst-erfindung erfolgt mittels Erfindungsmeldungsformular (<https://boku.ac.at/fos/technologietransfer/formulare-richtlinien>). Die Erfinder*innen senden das vollständig ausgefüllte und unterschriebene Formular im Original inklusive aller erforderlichen Unterlagen (ggf. Kopien von relevanten Verträgen, Skizzen und genannten Publikationen) per Hauspost oder Post an:

*BOKU Forschungsservice
Technologietransfer
Peter-Jordan-Straße 70
A – 1190 Wien*

Ab dem **Datum** des **vollständigen Eingangs** hat das Rektorat drei Monate Zeit, der Erfinderin oder dem Erfinder über einen Aufgriff der Rechte an der Dienst-erfindung Mitteilung zu machen.

Als vollständig eingelangt gelten nur jene Erfindungsmeldungen, welche alle notwendigen Dokumente und Informationen zur Prüfung enthalten und anschließend durch eine positive Rückmeldung vom FoS-TT offiziell bestätigt werden.

5 Meldung von sonstigem IP

Die an der BOKU entwickelten Technologien und Materialien ohne gewerbliche Schutzrechte stehen ebenfalls der BOKU als Dienstgeberin zu. Diese sind beim Technologietransfer vor einer kommerziellen Verwertung, spätestens aber bei Aufnahme von Verhandlungen mit kommerziellen Interessenten zu

melden. Entscheidet sich die BOKU für die Verwertung der Technologie, wird sie gemeinsam mit den Forscher*innen eine Verwertungsstrategie festzulegen

Für die Meldung von kommerzialisierbarem sonstigem IP nehmen Sie bitte Kontakt mit FoS-TT (techtransfer@boku.ac.at) auf.

6 Bewertung

Nach Eingang der Erfindungsmeldung / der Meldung sonstigen IPs prüft der Technologietransfer die formalen Angaben und die rechtlichen Rahmenbedingungen der Erfindung / des sonstigen IPs.

- Bei **Erfindungen** wird die Patent- und Marktfähigkeit der Erfindung durch eine interne Bewertung überprüft. Für diese Beurteilung werden bei Bedarf weitere externe Expert*innen bzw. Patentverwertungsagenturen und Patentanwält*innen beigezogen. Ist die Erfindung in einem Projekt mit Dritten entstanden, werden die damit verbundenen abgeschlossenen Verträge geprüft.
- Bei **sonstigem IP** werden die Rahmenbedingungen (Marktfähigkeit) geprüft, ggf. unter Zuziehung externer Expert*innen, und in Absprache mit den Erfinder*innen die weitere Vorgehensweise geplant.

7 Geheimhaltung

Bis zur Entscheidung der BOKU über einen Aufgriff bzw. bei Aufgriff bis zur Patentanmeldung ist die Erfindung von den Erfinder*innen jedenfalls geheim zu halten.

Auch alle mit der Bearbeitung der Erfindungsmeldung betrauten Mitarbeiter*innen sowie externe Expert*innen sind zur Geheimhaltung verpflichtet bzw. sind ggf. Geheimhaltungsvereinbarungen abzuschließen.

Bei sonstigem IP ist die Geheimhaltung vom Technologietransfer individuell zu prüfen und die Dauer und der Umfang festzulegen.

8 Aufgriffsentscheidung bei Erfindungen

Sofern die BOKU im Wege des Rektorats die Rechte an der gemeldeten Erfindung aufgreift, muss sie dies innerhalb von drei Monaten nach dem vollständigen Eingang der Erfindungsmeldung mitteilen. Die Entscheidung des Rektorats erfolgt auf Grundlage der Bewertung durch den FoS-TT und/oder externe Expert*innen.

Bei einem Aufgriff werden die Erfinder*innen schriftlich verständigt und müssen den Erhalt der Aufgriffsentscheidung ebenfalls schriftlich bestätigen. Hierzu ist das der Aufgriffsmitteilung beiliegende Empfangsbestätigungsformular per Hauspost oder Post an das Forschungsservice zu retournieren.

*BOKU Forschungsservice
Technologietransfer
Peter-Jordan-Straße 70
A – 1190 Wien*

Der **Aufgriff entbindet noch nicht von der Verpflichtung zur Geheimhaltung**. Erst ab dem Zeitpunkt einer Schutzrechtsanmeldung oder nach einer Freigabe zur Publikation durch die BOKU können Ergebnisse oder die Erfindung veröffentlicht werden.

Entscheidet sich die Universität gegen einen Aufgriff der Dienstleistung, geht das Recht an der Erfindung an die Erfinder*innen. Auch in diesem Fall werden die Erfinder*innen schriftlich verständigt

9 Rechte an sonstigem IP:

Die Rechte an sonstigem, an der BOKU entwickeltem IP stehen der BOKU als Dienstgeberin zu.

Die Universität prüft in Abstimmung mit den Forscher*innen die Möglichkeit der Verwertung z.B. kommerziell oder für eigene Forschung & Lehre.

10 Verwertung

Entscheidet sich die BOKU für den Aufgriff / die Verwertung der Dienstleistung / sonstigen IPs, wird gemeinsam mit den Erfinder*innen / Mitarbeiter*innen und unter eventueller Hinzuziehung einer Verwertungsagentur eine Verwertungsstrategie festgelegt. Die Patentkosten werden von der BOKU als Dienstgeberin entrichtet.

Bei der **Verwertung von Erfindungen / sonstigem IP** werden durch die BOKU unter anderem folgende Maßnahmen durchgeführt (bei Bedarf werden externe Expert*innen hinzugezogen):

- Gespräch mit Mitarbeiter*innen/Erfinder*innen zur Evaluierung möglicher Verwertungsoptionen (z.B. Lizenz, Verkauf, Gründung) und Entwicklung einer Verwertungsstrategie.
- Bei Erfindungen: Erstgespräch mit einer Patentanwaltskanzlei, um die Patentstrategie/Anmeldung zu planen und die Patentschrift vorzubereiten
- Identifikation von Interessent*innen und Kooperationspartner*innen
- Kontaktaufbau und Anbahnung mit Interessent*innen
- Herstellung der Rechtssicherheit für alle Partner*innen (Universität, Industrie etc.)
- Verhandlung und Abschluss von Verwertungsverträgen unter Einbeziehung der Erfinder*innen

Sonstiges IP kann je nach rechtlichem Hintergrund ähnlich wie eine Erfindung verwertet werden.

11 Erlöse und Vergütung

Wird die gemeldete Erfindung von der BOKU aufgegriffen, steht den Erfinder*innen der BOKU eine Erfindervergütung zu (§§ 8 ff PatG). Diese wird fällig, sobald es zu Erlösen (z. B. aus Lizenzentnahmen, Optionszahlungen) aus der Verwertung der Erfindung kommt. Die Auszahlung unterliegt den sozialversicherungs- und lohnsteuerrechtlichen Bestimmungen. Etwaige Patentkostenförderungen oder die vollständige / teilweise Übernahme / Refundierung von Patentkosten durch Dritte begründen keinen Auszahlungsanspruch. Sind mehrere Erfinder*innen an der Erfindung beteiligt, werden die Erlöse entsprechend der in der Erfindungsmeldung genannten prozentualen Erfindungsanteilen aufgeteilt.

Bei Rückflüssen durch die Verwertung einer Erfindung fließen die ersten € 3.000,- in vollem Umfang in die Erfinder*innenvergütung – ggfs. prozentual aufgeteilt laut den in der Erfindungsmeldung genannten Erfindungsanteilen. Bei aktivem Dienstverhältnis erfolgt die Auszahlung über die Lohn- und Gehaltsverrechnung (abzüglich Dienstnehmer- und Dienstgeberabgaben). Erfinder*innen ohne aktives Dienstverhältnis zur BOKU stellen in Abstimmung mit dem Technologietransfer der BOKU eine Rechnung und der (ggfs. anteilige) Betrag wird auf ein von den jeweiligen Erfinder*innen anzugebendes Konto überwiesen, wobei diese Erfinder*innen dann selbst für eine ordnungsgemäße Versteuerung Sorge tragen müssen und die BOKU hinsichtlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen schad- und klaglos zu halten ist. Die Erfinder*innen ohne (aktives) Dienstverhältnis müssen selbst dafür Sorge tragen, dass dem BOKU Technologietransfer eine aktuelle Kontaktadresse vorliegt.

Aus über 3.000 Euro hinaus zufließenden Verwertungserlösen werden die bei der Verwertung **anfallenden Kosten** (siehe Punkt "Verwertung") gedeckt, **dabei kann nicht nur auf bereits entstandene Kosten, sondern auch auf gesichert erwartete zukünftige Kosten abgestellt werden.**

Nach Deckung etwaiger Verwertungskosten werden die übrigen Erlöse zwischen den BOKU-**Erfinder*innen**, dem zugehörigen **Department**, als **Zukunftsinvestition** für Transfer- und Verwertungsaktivitäten sowie als **Risikoabdeckung** im Verhältnis von **35:15:30:20** [Erfinder*innen : Department : Zukunftsinvestition : Risikoabdeckung] aufgeteilt.

Der Departmentanteil dient ausschließlich der **Unterstützung der forschungsbezogenen Infrastruktur**. Die Disposition über die Summe obliegt der Leiterin oder dem Leiter des Departments. Es wird empfohlen, die Mittel dem Umfeld der Erfinder*innen zukommen zu lassen. Sind mehrere Departments an der Erfindung beteiligt, erfolgt die Aufteilung auf die Departments im gleichen Verhältnis der Beteiligung der Erfinder*innen an der Erfindung. Bei Beträgen unter € 1.000,- wird der Betrag dem Department mit dem größten Erfindungsanteil zur Verfügung gestellt.

Die Anteile der **Zukunftsinvestition** dienen zur Finanzierung weiterer Patentierungs- und Verwertungsaktivitäten an der BOKU.

Die **Risikoabdeckung** dient zur **Abdeckung des Finanzierungsrisikos** im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen von geistigem Eigentum (angefallene Kosten bei finanziellen Misserfolgen).

Bei **sonstigem IP** gibt es keine gesetzliche Pflicht zur Verwertung / Vergütung durch die Universität für Bodenkultur Wien. Im Verwertungsfall wird analog zu den Regelungen betreffend Erfindungen in dieser Richtlinie vorgegangen.

12 Historie

Version	Änderung	Von	beschlossen am	veröffentlicht
1	Erstmalige Erstellung	Vizerektorat für Forschung; h13000	Rektorat am 22.04.2004	2004
2	Mit 21.01.2014 wurde vom Rektorat das Erfindungsmeldungsformular "Erfindungsmeldung-BOKU_v2014-01-21_final" beschlossen. Dieses ersetzt das bislang aufgrund der "Richtlinie für den Aufgriff und die Verwertung von Dienstleistungen an der Universität für Bodenkultur" vom 22.4.2004 gültige Formular	Vizerektorat für Forschung; h13000	Rektorat 21.4.2017	6.2.2014
3	Aktualisierung in den Bereichen	Vizerektorat für Forschung & internationale Forschungsk Kooperationen; h13000	Rektorat am 10.01.2017	06.03.2017, Nr. 149, 11. Stück, Studienjahr 1016 / 2017
4	Aktualisierte Version des Erfindungsmeldungsformulars Die Änderungen betreffen die - Information betreffend Bekanntgabe von Kontaktdaten - Ergänzung der Bekanntgabe einer privaten Email Adresse - geschlechtsneutrale Anrede - englische Übersetzung	Vizerektorat für Forschung ; h13000	(Formularversion gemäß Rektoratsbeschluss vom (21.01.2014)	Mitteilungsblatt Studienjahr 2021/22 29.09.2022 27. Stück
5	Aktualisierung in den Bereichen	Vizerektorat für Forschung & Innovation; h13030, h13070	16.01.2023	Mitteilungsblatt Studienjahr 2023/24 Nr. 09 / 02.02.2024