

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

Erfindungs-
meldung

Bewertung

Aufgriffs-
entscheidung

Verwertung

Erlöse &
Vergütung

Erfindungs- meldung

- Erfindung von DienstnehmerInnen der BOKU = Dienstfindung
- Dienstfindungen sind meldepflichtig – auch während einer Karenz
- Vollständiges Erfindungsmeldungsformular an den Technologietransfer schicken
- Bei Unklarheiten – Zeit sparen und Technologietransfer kontaktieren

Bewertung

- Prüfung der Erfindungsmeldung
- Analyse und Feststellung, ob eine Eigenmittelerfindung/TOS oder Drittmittelerfindung vorliegt
- Auch nach Meldung gilt: Geheimhaltung!
- Bewertung und Erarbeitung von Verwertungsstrategien

Aufgriffs- entscheidung

- BOKU hat nach vollständigem Eingang drei Monate Zeit für die Aufgriffsentscheidung
- Erhalt der Aufgriffs-/Freigabemeldung ist zu bestätigen
- Auch nach Aufgriff gilt: Geheimhaltung!
- Erfolgt kein Aufgriff (nach 3 Monaten), verbleiben die Rechte bei den ErfinderInnen

Verwertung

- Verwertung von Drittmittelerfindungen = Einräumung der Rechte gemäß Drittmittelvertrag
- Verwertung von Eigenmittelerfindungen durch BOKU
- Patentkosten übernimmt BOKU bzw. die externen PartnerInnen
- Nach Einreichung der Patentanmeldung beim Patentamt kann publiziert werden

Erlöse & Vergütung

- Bei erfolgreicher Verwertung entsteht ein Anspruch auf Auszahlung der Vergütung
 - BOKU Anteil der ersten 3.000 € geht an ErfinderInnen
 - Danach Abzug der entstandenen Kosten (Patent, Verwertung)
 - Zusätzliche Erlöse werden prozentual aufgeteilt
 - Aufteilungsschlüssel = 35:15:30:20
(ErfinderInnen:Department:Zukunftsinvestition:Risikoabdeckung)

ERFINDUNGSMELDUNG

Gemäß § 106 Abs. 2 und 3 Universitätsgesetz stehen Dienstertfindungen, 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 DienstnehmerInnen der BOKU gemacht werden, sind von den ErfinderInnen der BOKU zu melden.

Meldepflichtig sind alle in einem Anstellungsverhältnis zur BOKU stehenden Personen (gilt auch für karenzierte DienstnehmerInnen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen einer Dienstertfindung erfüllt sind). Demzufolge sind Studierende, DiplomandInnen und DissertantInnen ohne Dienstverhältnis zur BOKU nicht betroffen (hier ist daher eine gesonderte Vereinbarung zu treffen).

- Erfindungen von DienstnehmerInnen der BOKU, bei welchen es keinen Rechtsanspruch von Dritten auf Übertragung gibt, werden als **Eigenmittelerfindungen** bezeichnet.
- Erfindungen von DienstnehmerInnen der BOKU, die im Rahmen eines Forschungsprojektes mit Dritten entstehen, werden als **Drittmittelerfindungen** bezeichnet. Hier sind die im Rahmen von Forschungsaufträgen oder Kooperationen mit Dritten (insbes. Industriepartnern), enthaltenen Verpflichtungen betreffend Übertragung von Rechten bzw. die Einräumung von Verwertungsrechten an Erfindungen zu beachten. In der Regel besteht ein Rechtsanspruch Dritter auf Übertragung der schutzrechtsfähigen Erfindungen, die im jeweiligen Projekt generiert werden.
- Als **Technologie ohne Schutzrecht (TOS)** werden Technologien bezeichnet, die nicht schutzrechtsfähig sind (z.B. Zelllinien) bzw. für die kein Schutzrecht angestrebt wird, jedoch als Wissen bzw. Know-How (z.B. in ein Projekt) eingebracht werden.
- Einen Sonderfall stellt die Programmierung von **Software** dar. Wird ein sogenannter „technischer Effekt“ erzielt, kann Software patentiert werden und somit als **Eigenmittelerfindung/Drittmittelerfindung** gewertet werden. Ist dieser „technische Effekt“ nicht gegeben, wird die **Software als TOS** gewertet. Durch andere gewerbliche Schutzrechte, wie z.B. **Designschutz, Markenschutz** etc. kann Software zusätzlich zum **Urheberrecht** geschützt werden.

Die **Meldung** einer **Dienstertfindung** erfolgt mittels **Erfindungsmeldungsformular** ([Download-Link](#)), welches auch auf der Website in der aktuell gültigen Fassung verfügbar ist. Die ErfinderInnen 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
Gregor-Mendel-Straße 33
A – 1180 Wien

Ab dem **Datum** des **vollständigen Eingangs** hat das Rektorat drei Monate Zeit der Erfinderin oder dem Erfinder über einen Aufgriff der Dienstertfindung Mitteilung zu machen.

Als vollständig eingelangt gelten nur jene Erfindungsmeldungen, welche alle notwendigen Dokumente zur Prüfung enthalten und anschließend durch eine positive Rückmeldung der BOKU offiziell bestätigt werden.

- Erfindung von DienstnehmerIn der BOKU = Dienstertfindung
- Dienstertfindungen sind meldepflichtig – auch während einer Karenz
- Vollständiges Erfindungsmeldungsformular an den Technologietransfer schicken
- Bei Unklarheiten – Zeit sparen und Technologietransfer kontaktieren



Nach Eingang der Erfindungsmeldung prüft der Technologietransfer die formalen Angaben und die rechtliche Rahmenbedingungen der Erfindung.

- Bei **Eigenmittelerfindungen** wird die Patent- und Marktfähigkeit der Erfindung durch eine interne Bewertung überprüft. Für diese Beurteilung werden bei Bedarf weitere externe ExpertInnen bzw. Patentverwertungsagenturen und PatentanwältInnen beigezogen.
- Bei einer **Drittmittelerfindung** werden die damit verbundenen und abgeschlossenen Verträge geprüft. Auf Basis der jeweiligen vertraglichen Verpflichtung überträgt die BOKU die Eigentums- und/oder Verwertungsrechte an den Vertragspartner. Die für den Abschluss von Verträgen berechtigten Personen haben bereits vor Vertragsabschluss darauf zu achten, dass die Rechteinhaberschaft und Verwertung von Erfindungen ausreichend definiert sind, vertragliche Fristen der Vertragspartner für Mitteilungen über die Inanspruchnahme von Erfindungen eingehalten werden und dass Regelungen über Vergütungen (inkl. Erfindervergütungen) im Vertrag berücksichtigt werden.
- Bei **TOS** werden die Rahmenbedingungen (Marktfähigkeit) geprüft und in Absprache mit den ErfinderInnen die weitere Vorgehensweise geplant.

Bis zur Entscheidung der BOKU bzw. bei Aufgriff bis zur Patentanmeldung ist die Erfindung von den ErfinderInnen jedenfalls geheim zu halten.

Auch alle mit der Bearbeitung der Erfindungsmeldung betrauten MitarbeiterInnen sowie externe ExpertInnen sind zur Geheimhaltung verpflichtet bzw. sind ggf. Geheimhaltungsvereinbarungen abzuschließen.

- Prüfung der Erfindungsmeldung
- Analyse und Feststellung ob eine Eigenmittelerfindung/TOS oder Drittmittelerfindung vorliegt
- Auch nach Meldung gilt: Geheimhaltung!
- Bewertung und Erarbeitung von Verwertungsstrategien



AUFGRIFFSENTSCHEIDUNG

Sofern die BOKU die Rechte an der gemeldeten Erfindung aufgreift, muss sie dies innerhalb von drei Monaten nach dem vollständigen Eingang der Erfindungsmeldung mitteilen. Die Entscheidung erfolgt auf Grundlage der Bewertung durch die BOKU und/oder externe ExpertInnen.

Bei einem Aufgriff werden die ErfinderInnen schriftlich verständigt und müssen den Erhalt der Aufgriffsentscheidung, ebenfalls schriftlich, bestätigen. Dazu wird bei der Mitteilung über den Aufgriff auch ein Empfangsbestätigungsformular mitgeschickt, welches per Hauspost oder Post an das Forschungsservice zu retournieren ist.

*BOKU Forschungsservice
Technologietransfer
Gregor-Mendel-Straße 33
A – 1180 Wien*

Der Aufgriff entbindet noch nicht von der Verpflichtung zur Geheimhaltung. Erst ab dem Zeitpunkt einer Schutzrechtsanmeldung oder nach einer Freigabe durch den Technologietransfer, können Ergebnisse oder die Erfindung zur Gänze veröffentlicht werden.

Wenn sich im Rahmen der Prüfung herausstellt, dass es sich bei der Erfindung um keine Dienstleistung handelt, bzw. die Universität sich gegen einen Aufgriff der Dienstleistung entscheidet, verbleibt das Recht an der Erfindung bei den ErfinderInnen selbst. Auch in diesem Fall werden die ErfinderInnen schriftlich verständigt und müssen den Erhalt dieser Verständigung ebenfalls schriftlich mittels Empfangsbestätigungsformular bestätigen.

- BOKU hat nach vollständigem Eingang drei Monate für Aufgriffsentscheidung Zeit
- Erhalt der Aufgriffs-/Freigabemeldung ist zu bestätigen
- Auch nach Aufgriff gilt: Geheimhaltung!
- Erfolgt kein Aufgriff (nach 3 Monaten), verbleiben die Rechte bei den ErfinderInnen



VERWERTUNG

Entscheidet sich die BOKU für den Aufgriff der Dienstleistung/TOS, wird gemeinsam mit den ErfinderInnen und unter eventueller Hinzuziehung einer Verwertungsagentur eine Verwertungsstrategie festgelegt. Die Patentkosten werden von der BOKU als Dienstgeber entrichtet.

- Bei **Eigenmittelerfindungen** werden durch die BOKU folgende Maßnahmen für eine erfolgreiche Verwertung durchgeführt (bei Bedarf werden externe ExpertInnen hinzugezogen):
 1. Gespräch mit ErfinderInnen zur Evaluierung möglicher Verwertungsoptionen (z.B. Lizenz, Verkauf, Gründung) und Entwicklung einer möglichen Verwertungsstrategie.
 2. Erstgespräch mit einer Patentanwaltskanzlei, um die Patentanmeldung bzw. deren Strategie zu planen
 3. Identifikation von InteressentInnen und KooperationspartnerInnen
 4. Kontaktaufbau und Anbahnung mit InteressentInnen
 5. Herstellung der Rechtssicherheit für alle PartnerInnen (Universität, Industrie etc.)
 6. Verhandlung und Abschluss nach Abstimmung zwischen BOKU und ErfinderInnen
- Bei **Drittmittelerfindungen** werden im ersten Schritt auf Grundlage der Verträge die Eigentums-/und oder Verwertungsrechte dem Vertragspartner zur Übernahme angeboten bzw. übertragen. Sofern der Vertragspartner kein Interesse an der Übertragung der Erfindung bzw. Einräumung der Verwertungsrechte hat, erfolgt die Verwertung analog zur Eigenmittelerfindung.
- **TOS** bzw. **Software** können je nach rechtlichem Hintergrund ähnlich wie eine Eigenmittelerfindung oder Drittmittelerfindung verwertet werden.

- Verwertung von Drittmittelerfindungen = Einräumung der Rechte gemäß Drittmittelvertrag
- Verwertung von Eigenmittelerfindungen durch BOKU
- Patentkosten übernimmt BOKU bzw. die externen PartnerInnen
- Nach Einreichung der Patentanmeldung beim Patentamt kann publiziert werden



Wird die gemeldete **Erfindung** von der BOKU aufgegriffen, steht den ErfinderInnen der BOKU eine Erfindervergütung zu (§§ 8 ff PatG). Diese wird fällig, sobald es zu Erlösen (z. B. aus Lizenzeinnahmen, Optionszahlungen, etc.) 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 ErfinderInnen an der Erfindung beteiligt, wird der Anteil der Vergütung auf Grundlage der in der Erfindungsmeldung genannten prozentualen Erfindungsanteile aufgeteilt.

Bei **Diensterfindungen** dienen die ersten € 3.000,- aus den Erlösen (ggfs. prozentual laut den Erfindungsanteilen in der Erfindungsmeldung aufgeteilt) der Finanzierung der ErfinderInnenvergütung. Bei aktivem Dienstverhältnis erfolgt die Auszahlung über die Lohn- und Gehaltsverrechnung (abzüglich Dienstnehmer- und Dienstgeberabgaben). ErfinderInnen ohne aktives Dienstverhältnis zur BOKU stellen in Abstimmung mit dem Forschungsservice der BOKU eine Rechnung und der (ggfs. anteilige) Betrag wird auf ein von der jeweiligen ErfinderIn anzugebendes Konto überwiesen, wobei diese ErfinderInnen dann selbst für eine ordnungsgemäße Versteuerung Sorge tragen müssen und die BOKU hinsichtlich Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen schad- und klaglos zu halten ist. Die ErfinderInnen ohne (aktives) Dienstverhältnis müssen selbst dafür Sorge tragen, dass dem BOKU Forschungsservice 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.**

Die übrigen **Erlöse** werden zwischen den **BOKU-ErfinderInnen**, dem zugehörigen **Department**, als **Zukunftsinvestition** für Transfer- und Verwertungsaktivitäten sowie als **Risikoabdeckung im** Verhältnis von **35:15:30:20** [**ErfinderInnen:Department:Zukunftsinvestition:Risikoabdeckung**] aufgeteilt.

Der **Departmentanteil** dient 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 ErfinderInnen zukommen zu lassen (z.B. Arbeitsgruppe oder Abteilung). Sind mehrere Departments an der Erfindung beteiligt, erfolgt die Aufteilung auf die Departments im gleichen Verhältnis der Beteiligung der ErfinderInnen 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 auch zur **Abdeckung des Finanzierungsrisikos** bei finanziellen Misserfolgen im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen von geistigem Eigentum

- Bei erfolgreicher Verwertung entsteht ein Anspruch auf Auszahlung der Vergütung
 - BOKU Anteil der ersten 3.000 € geht direkt an ErfinderInnen
 - danach Abzug der entstandenen Kosten (Patent, Verwertung)
 - weitere Erlöse werden prozentuell aufgeteilt
 - Aufteilungsschlüssel = 35:15:30:20 (ErfinderInnen:Department:Zukunftsinvestition:Risikoabdeckung)



Diese Richtlinie wurde vom Rektorat am 10.1.2017 beschlossen und tritt rückwirkend mit 1.1.2017 in Kraft und gilt für alle Zahlungen und Buchungen ab dem 1.1.2017. Sie ersetzt die „*Richtlinie für den Aufgriff und die Verwertung von Dienstleistungen an der Universität für Bodenkultur*“ aus dem Jahr 2004.

Darüber hinaus gehende Informationen sind im BOKU–Intranet unter „[Dienstleistungen](#)“ zu finden (Achtung Login erforderlich!).

Erstellt durch:

Forschungsservice-Technologietransfer gemeinsam mit dem Vizerektor für Forschung und Internationale Forschungskooperationen