



---

MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT  
INNSBRUCK

# LEITFADEN

ERFINDUNGSMELDUNG

SCHUTZRECHTSSICHERUNG

VERWERTUNG

## 1. Erfindungsmeldung

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass nach § 12 Patentgesetz DienstnehmerInnen dem Dienstgeber jede Erfindung grundsätzlich unverzüglich mitzuteilen haben. Die MUI als Dienstgeber hat sodann binnen 3 Monaten nach dem Tag, an dem sie die Mitteilung erhalten hat, dem Dienstnehmer gegenüber eine Erklärung abzugeben, ob sie die Erfindung als Dienstleistung in Anspruch nimmt.

Die Erfindungsmeldung erfolgt in Papierform mittels "Standard Reporting Sheet"

([https://www.i-med.ac.at/forschung/files/uniinvent2\\_-\\_Erfindungsmeldeblatt\\_MUI.doc](https://www.i-med.ac.at/forschung/files/uniinvent2_-_Erfindungsmeldeblatt_MUI.doc))

(einzureichen beim Servicecenter Forschung, Schöpfstraße 45). Die Erfindungsmeldung muss vollständig sein und folgende wesentliche Punkte enthalten:

- kurze Beschreibung der Erfindung
- kurze Beschreibung des Standes der Technik
- detaillierte Beschreibung der Erfindung
- Angabe zu den Personen der ErfinderInnen

Neben dem oben bereits erwähnten "aktuellen Stand der Technik" ist es vor allem bei einem für den Patentanwalt neuen Thema vorteilhaft, wenn ein aktueller Review-Artikel über eben dieses Thema mitgeschickt wird.

Falls es Bedenken gibt (z. B., dass die Patentierung in einem bestimmten Fall nicht zu empfehlen ist oder dass noch wesentliche Informationen fehlen), würde es bereits hier eine entsprechende Rückmeldung geben.

Sobald das vollständig ausgefüllte Erfindungsmeldungs-Formular eingereicht wurde, beginnt die Entscheidungsfrist zu laufen. Für den Fall, dass das Erfindungsmeldungs-Formular nicht vollständig ausgefüllt wurde, wird ein Verbesserungsauftrag erteilt. Die Entscheidungsfrist wird dadurch ausgesetzt und beginnt ab Eingang der verbesserten Erfindungsmeldung von Neuem zu laufen.

### Wie ist eine Erfindungsmeldung aufgebaut?

Die Erfindungsmeldung wird durch eine Formular-Vorgabe für die ErfinderInnen erleichtert.

Wesentlicher Inhalt der Erfindungsmeldung ist:

❖ **kurze Beschreibung der Erfindung:** Welches sind die relevanten Punkte und Vorteile, die die Erfindung gegenüber dem bekannten Stand der Technik mit sich bringt?

❖ **kurze Beschreibung des Standes der Technik:** Wovon sind die ErfinderInnen bei der Schaffung der Erfindung ausgegangen. Vorteilhaft wäre hier bereits die Angabe des "nächsten Standes der Technik", also einer bestimmten wissenschaftlichen Publikation oder eines Patentedokuments, welches der Erfindung (nach Ansicht der ErfinderInnen) am nächsten kommt.

❖ **detaillierte Beschreibung der Erfindung:** Hier sollte einerseits die Erfindung technisch beschrieben werden, also welche Aufgabe mit der Erfindung gelöst werden soll und welche Maßnahmen zwingend erforderlich sind, um die Lösung der gestellten Aufgabe tatsächlich auch zu erreichen; andererseits sollten auch Beispiele, deren Durchführung und Ergebnisse bereitgestellt werden (hier reicht das Format, welches die ForscherInnen aus ihren wissenschaftlichen Publikationen kennen ("Materials & Methods", "Results") in der Regel aus; wir gehen daher gerne von den Dokumenten aus, die /die ForscherInnen planen, zur Publikation einzusenden).

❖ **Angabe zu den Personen der ErfinderInnen:** Adresse, Staatsbürgerschaft, Prozentanteil an der Erfindung (bei mehreren ErfinderInnen), Bestätigung der ErfinderInnen, dass es außer den genannten (und unterzeichnenden) ErfinderInnen keine weiteren ErfinderInnen gibt (nach deren besten Wissen); evtl. Angabe der Beiträge, die die einzelnen Erfinder zur Erfindung geliefert haben.

Neben dem oben bereits erwähnten "nächsten Stand der Technik" ist es vor allem bei einem für den/die Patentanwalt(in) neuen Thema vorteilhaft, wenn ein aktueller Review-Artikel über eben dieses Thema mitgeschickt wird, aus dem möglicherweise bereits die erfindungsgemäße Aufgabenstellung hervorgeht.



## **2. Analyse der Erfindungsmeldung**

Auf Basis der Erfindungsmeldung wird dann die Erfindung gegenüber dem angegebenen Stand der Technik geprüft und (evtl. nach kurzer Recherche in entsprechenden öffentlichen Patentdatenbanken) versucht, die Erfindung patentrechtlich zu definieren. Hier ist die Bereitschaft der ErfinderInnen zur Klärung eventueller Fragen im Vorfeld stets hilfreich.

Für die MUI erfolgt dies durch die CAST GmbH im Auftrag.

## **3. Aufgriff der Erfindungsmeldung**

Stellt sich im Vorscreening heraus, dass eine schützenswerte Erfindung generiert wurde, erfolgt ein Aufgriff durch das Rektorat der MUI. Hiervon werden sämtliche ErfinderInnen im Dienststand der MUI verständigt.

Erfolgt kein Aufgriff durch das Rektorat der MUI, verbleiben die Rechte an der Erfindung bei den ErfinderInnen. Der Erfinder kann sodann selbst ein Patent beantragen, oder die Erfindung anderweitig schützen lassen. Auch vom „Nichtaufgriff“ werden die ErfinderInnen im Dienststand der MUI informiert.

## **4. Schutzrechtsanmeldung**

In einem nächsten Schritt ist zu prüfen, ob eine Anmeldung als Schutzrecht erfolgen soll. In der Regel erfolgt nun die Kontaktaufnahme mit einem/einer Patentanwältin/Patentanwalt.

Wenn der/die Patentanwalt/ Patentanwältin empfiehlt die Anmeldung nicht einzureichen, so ist dies in der Regel durch eine mangelnde Patentfähigkeit begründet. In manchen Fällen ist es auch angezeigt, bestimmte Erfindungen geheim zu halten und nicht zu patentieren, da der Nutzen von geheimem Know-how größer sein kann als der Nutzen einer Patentierung, die stets die Veröffentlichung der Anmeldung mit sich bringt.

Die Kontaktaufnahme zu den PatentanwältInnen erfolgt durch die CAST GmbH im Auftrag der MUI.

## **5. Ausarbeitung eines Entwurfs für die Patentanmeldung**

Wenn ein Patent (oder anderes Schutzrecht) angemeldet werden soll, wird ein erster Entwurf für eine Patentanmeldung ausgearbeitet, der dann über die CAST GmbH - mit allfälligen weiteren Fragen an die ErfinderInnen - vom Patentanwalt (der Patentanwältin) übermittelt wird.

Allfällige Änderungswünsche werden dann diskutiert und zusammen mit dem/der Patentanwalt/Patentanwältin auf deren patentrechtliche Relevanz geprüft, bis es zu einer Fassung gelangt, die sowohl für die/den ErfinderIn, als auch für die Patentanwaltskanzlei als einreichfähig beurteilt wird.



## 6. Einreichung der Patentanmeldung

Die Patentanmeldung wird beim österreichischen oder europäischen Patentamt in seltenen Fällen auch in anderen Ländern (z. B. USA) eingereicht. Von der Patentanwaltskanzlei wird dann ein Bericht mit den amtlichen Aktenzeichen (sobald dies vom Patentamt mitgeteilt wird) übermittelt.

Den Prozess der Patentanmeldung und Fristenüberwachung übernimmt die CAST GmbH im Auftrag der MUI.

## 7. Internationale Anmeldung (PCT-Anmeldung)

Innerhalb eines Jahres ist die übliche Strategie, um Patentschutz im Ausland zu erwerben, eine "internationalen Anmeldung" (auch "PCT-Anmeldung" genannt) einzureichen. Dadurch erhält die MUI die Option auf Patentschutz in über 140 Staaten (alle „wichtigen“ mit Ausnahme von Taiwan und Argentinien) für weitere eininhalb Jahre.

Wenn keine Auslandsanmeldung innerhalb des Prioritätsjahres eingereicht wird, so verliert man die Möglichkeit, den ursprünglichen Anmeldetag als Prioritätsdatum zu beanspruchen. Die Auslandsanmeldung (bei EU Anmeldung außerhalb Europas) erhält dann den tatsächlichen Anmeldetag als Zeitrang. Wenn daher die Erfindung in der Zwischenzeit publiziert wurde (dies geschieht bei einer eingereichten Patentanmeldung in der Regel unmittelbar nach Ablauf von 18 Monaten nach der Prioritätseinreichung), so wäre eine danach eingereichte Anmeldung der Erfindung im Ausland (s. o.) nicht mehr patentierbar (wegen mangelnder Neuheit aufgrund dieser Veröffentlichung).

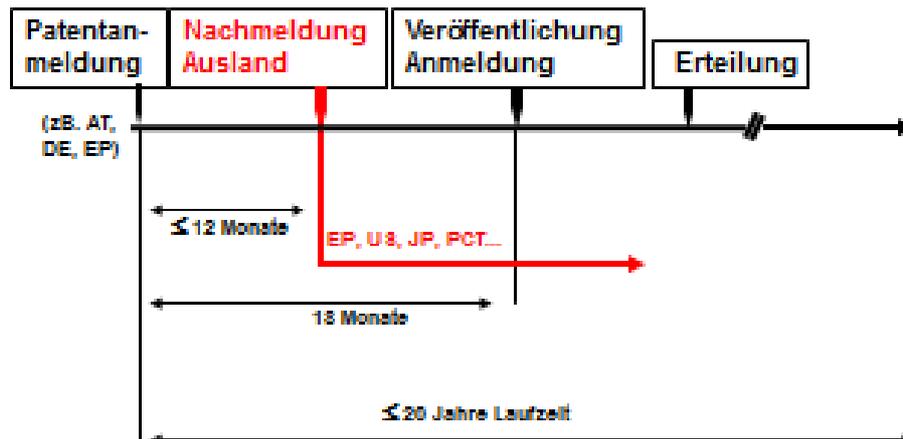
Die PCT-Anmeldung ist wie bereits erwähnt lediglich eine Option, um im Ausland Patentschutz zu erwerben (die allerdings innerhalb weiterer 18 Monate in Anspruch genommen werden muss), das Versäumen der Prioritätsfrist macht jedoch in der Regel den Erwerb von Patenten im weiteren Ausland unmöglich.

## 8. Kosten der Patentanmeldung

Die Anmeldekosten (die Ausarbeitung eines Entwurfes für den Anmeldetext, gegebenenfalls Überarbeitung des Entwurfes und Einreichung der Anmeldung (samt Bericht und Amtskosten)) betragen in der Regel 3.000- 10.000 EUR für eine Erstanmeldung beim Nationalen Patentamt oder beim Europäischen Patentamt.

Die Kosten für eine internationale Anmeldung können 7.000 EUR und mehr betragen (je nachdem, ob die Anmeldung sehr umfangreich ist (amtliche Seitengebühr) oder ob die Anmeldung gegenüber der Erstanmeldung überarbeitet werden muss).

## Patentierung – Verfahren



### 9. Fristenliste

Nach der Anmeldung des Patents (Schutzrechts) erhält der/die ErfinderIn in der Regel durch die CAST GmbH eine Fristenliste übermittelt. Diese Fristenliste weist auf den zeitlichen Verlauf des Patentierungsverfahrens hin.

Außerdem werden die ErfinderInnen über die weiteren Schritte der Schutzrechtssicherung informiert. Die MUI räumt dabei den ErfinderInnen ein, die nicht in vollem Umfang durchgeführte Schutzrechtssicherungen auf eigene Kosten zu übernehmen. Dazu müssen die ErfinderInnen der MUI unmittelbar nach der Fristmitteilung mitteilen, ob sie eine Rückübertragung der Erfindung bzw. eines bestimmten Schutzzumfangs wünschen.

Eine Rückübertragung ist - nach erfolgtem Aufgriff der Dienstleistung durch die MUI - gesetzlich nicht zwingend, jedoch bietet die MUI ihren DienstnehmerInnen diese Möglichkeit in folgenden Fällen an:

- Wenn die MUI das Patent nicht in vollem Schutzzumfang anmeldet.
  - Bei Verzicht der PCT Anmeldung: Mitteilung durch die MUI 3 Monate vor letztmöglichem PCT Anmeldungstermin.
  - Bei PCT Anmeldung: I. d. R. 30 Monate nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung erfolgt der Eintritt in die nationalen Phasen. Dazu muss sich der Anmelder (i. d. R. MUI) entscheiden, in welchen Ländern angemeldet wird. Die MUI teilt den ErfinderInnen die voraussichtliche Entscheidung der MUI, ob bzw. in welchen Ländern angemeldet werden soll, 6 Monate vor Ablauf dieser 30 Monatsfrist mit.
- Aufgabe von Anmeldungen: Gibt die MUI Schutzrechtsanmeldungen auf, so teilt die MUI dies dem/der ErfinderIn i. d. R. 6 Monate vor Fristende mit.

Sollte es plausible Gründe dafür geben, dass die Fristen verzögert werden müssen, wird dies ebenfalls vor Ablauf der Frist kommuniziert.



Sollten vertragliche Regelungen bestehen, die den Umgang mit Schutzrechten regeln (beispielsweise Kooperationsverträge, Übertragungsverträge etc.), gelten diesbezügliche vertragliche Regelungen vorrangig.

## 10. Verwertung

Jeder Anmelder ist grundsätzlich verpflichtet, eine Verwertung des Patents anzustreben. Bei der MUI kümmert sich die CAST GmbH im Auftrag der MUI um die Verwertung. Das Geistige Eigentum kann über verschiedene Wege verwertet werden, diese beinhalten durch ihre Eigenarten unterschiedliche Chancen und Risiken. In ihrer Verwertungsstrategie nützt die MUI verschiedene individuell anzupassende Strategien. Es wird dabei zum einen der gesellschaftliche Nutzen, aber auch die Vermögenswirksamkeit bewertet. Jedenfalls behält sich die MUI das Nutzungsrecht des Geistigen Eigentums für die Forschung und Lehre vor. Nicht außer Acht zu lassen ist die Aufgabe der WissenschaftlerInnen zu publizieren, die im Abwägungsprozess der Verwertungsstrategie Berücksichtigung findet.

### **A. Lizenzierung**

Die MUI zieht prinzipiell eine Lizenzierung der Schutzrechte dem Verkauf der Rechte vor. Die MUI verbleibt so im Eigentum der Schutzrechte und erhöht damit den Grad der eigenen Flexibilität hinsichtlich der Nutzungsrechte (verschiedene Lizenzmodelle: exklusiv, nicht exklusiv, verschiedene Marktsegmente, global, regional etc.). Durch Lizenzierung können Auftraggebern, Kooperationspartnern und Ausgründungen in individuellen Vereinbarungen Nutzungsrechte und -pflichten an den Schutzrechten der MUI eingeräumt werden. Die Lizenzgebühren orientieren sich am jeweils marktüblichen Wert.

### **B. Verkauf, Übertragung**

In gesonderten Fällen kann auch ein Verkauf oder eine Übertragung von Erfindungsanteilen oder Schutzrechten in Betracht gezogen werden. Konkrete Umstände, beispielsweise bei Auftragsforschung und Forschungsoperationen, können ein solches Vorgehen rechtfertigen, sind jedoch im Einzelfall genau zu prüfen.

Die Inanspruchnahme von Dienstertfindungen durch die MUI führt im Verwertungsfall zu einem Anspruch der ErfinderInnen auf Erfindervergütung. Genauso können Urheber z. B. von Softwareprogrammen an den Erlösen der Verwertung beteiligt werden.

Wenn im Verwertungsfall nicht vertraglich mit der MUI andere Regelungen vorgenommen werden, gilt für A. und B. die folgende Regelung betreffend die Erlösaufteilung aus der Verwertung aufgegriffener Dienstertfindungen (veröffentlicht im Mitteilungsblatt der MUI vom 06.04.2005, Studienjahr 2004/2005, 24. Stück, Nr. 102)

: „Die Erlösaufteilung aus Verwertungsergebnissen aufgegriffener Dienstertfindungen ist folgendermaßen geregelt (Nettoreinerlöse, abzüglich Patentkosten und TLO-Anteil [Technology Licensing Office]):

	Medizinische Universität	Division/Department/ Klient	Erfinder
bis 1 Million Euro	40%	20%	40%
> 1 Million Euro	50%	20%	30%“

### C. Unternehmensgründungen und Beteiligungen

Die MUI unterstützt prinzipiell die Gründung von Unternehmen („Spin-offs“ und „Start-ups“) auf der Basis von Forschungsergebnissen. Dadurch soll die Umsetzung in marktreife Produkte und damit die Stärkung der Region durch Schaffung neuer Arbeitsplätze vorangetrieben werden. Innovative Ausgründungen basieren oft auf Schutzrechten der MUI. Die MUI gewährt Spin offs den Zugang zu den Schutzrechten in der Regel über eine exklusive Lizenz, wobei die Vorgaben des EU-Beihilferahmens zu beachten sind. Diese Strategie ist für die neuen Unternehmen wichtig, um Investoren und Fördermittel generieren zu können. Darüber hinaus ist es für die MUI im Einzelfall möglich, eine Beteiligung an den Unternehmen zu erwerben und zu halten, um so erstens die Unternehmen insbesondere durch das „Label“ der MUI zu unterstützen und zweitens die Vermögenswerte der Schutzrechte optimal auszuschöpfen. Die CAST GmbH als Tochterunternehmen der MUI ist spezialisiert auf Verwertungs- und Gründungsagenden und begleitet die GründerInnen im Prozess durch Beratung und Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln.

Teile des veröffentlichten Textes und Abb. sind der Anleitung Erfindungsmeldung von Oncotyrol entnommen worden. Mit freundlicher Genehmigung der Oncotyrol GmbH. Herzlichen Dank!

## MUI Patentierung Prozess begleitet durch die Cast GmbH

