



MEDIZINISCHE
UNIVERSITÄT

INNSBRUCK

LEITFADEN

1. ERFINDUNGEN
2. SCHUTZRECHTSSICHERUNG
3. VERWERTUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Erfindungen	3
1.1 Allgemeines	3
1.2. Entwicklungen von Software.....	4
1.3. Analyse der Erfindungsmeldung/Softwaremeldung.....	4
1.4. Aufgriff der Erfindungsmeldung	5
2. Schutzrechtsanmeldung	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Ausarbeitung eines Entwurfs für die Patentanmeldung.....	5
2.3 Einreichung der Patentanmeldung	5
2.4 Internationale Anmeldung (PCT-Anmeldung).....	6
2.5 Kosten der Patentanmeldung	6
2.6 Fristenliste Patentierung	6
3. Verwertung	7
3.1 Verwertung allgemein	7
3.2 Verwertung von Software	8
3.3 Erfindervergütung	8

1. Erfindungen

1.1 Allgemeines

Erfindungen sind neu und ergeben sich "für den Fachkundigen" nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und sind gewerblich anwendbar.

Im Zusammenhang mit Erfindungen ist zu beachten, dass nach §§ 6 ff Patentgesetz (PatG) Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer der Dienstgeberin/dem Dienstgeber jede Erfindung grundsätzlich unverzüglich mitzuteilen haben. Die MUI als Dienstgeberin hat sodann binnen drei Monaten nach dem Tag, an dem sie die Mitteilung erhalten hat, der Dienstnehmerin/dem Dienstnehmer gegenüber eine Erklärung abzugeben, ob sie die Erfindung als Dienstleistung in Anspruch nimmt („Aufgriff“).

Die Erfindungsmeldung erfolgt in Papierform mittels Erfindungsmeldungs-Formular „Standard Reporting Sheet“

(https://www.i-med.ac.at/forschung/files/uniinvent2_-_Erfindungsmeldeblatt_MUI.doc),

(im Original in Papierform einzureichen beim Servicecenter Forschung, Schöpfstraße 45). Die Erfindungsmeldung muss vollständig sein und folgende wesentliche Punkte enthalten (siehe dazu die Ausführungen in nebenstehendem Kasten):

- **kurze Beschreibung der Erfindung**
- **kurze Beschreibung des Standes der Technik**
- **detaillierte Beschreibung der Erfindung**
- **Angabe zu den Personen der Erfinderinnen/Erfinder**

Auch Erfindungsideen können gerne im Vorfeld mit dem Servicecenter Forschung und der Ascenion GbmH besprochen werden.

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

Sobald die vollständige Erfindungsmeldung eingereicht wurde, beginnt die Entscheidungsfrist zu laufen. Für den Fall, dass die Erfindungsmeldung nicht vollständig ist, wird ein Verbesserungsauftrag erteilt.

Die Entscheidungsfrist wird dadurch unterbrochen und beginnt ab Eingang der verbesserten Erfindungsmeldung von Neuem zur Gänze zu laufen.

Wie ist eine Erfindungsmeldung aufgebaut?

Die Erfindungsmeldung wird durch ein Formular für die Erfinderinnen/Erfinder 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/Erfinder 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/Erfinder) 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 dargestellt werden (hier reicht das Format, welches die Forscherinnen/Forscher aus ihren wissenschaftlichen Publikationen kennen („Materials & Methods“, „Results“) in der Regel aus); Es können auch Dokumente eingereicht werden, welche geplant sind, zur Publikation einzusenden.

❖ Angabe zu den Personen der Erfinderinnen/Erfinder:

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

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

1.2 Entwicklungen von Software

Entwicklungen im Softwarebereich fallen unter das Urheberrecht (Copyright), das u. a. literarische und künstlerische Werke und eben auch Computerprogramme schützt. § 40b Urheberrechtsgesetz (UrhG) normiert, dass der Dienstgeberin/dem Dienstgeber an einem von einer Dienstnehmerin/einem Dienstnehmer in Erfüllung ihrer/seiner dienstlichen Obliegenheiten geschaffenen Computerprogramm ein uneingeschränktes Werknutzungsrecht zusteht, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart.

Dieses unbeschränkte Werknutzungsrecht der Dienstgeberin/des Dienstgebers wird kraft Gesetz durch diese/diesen erworben. Es bedarf dazu daher keines „gesonderten Übertragungsaktes“, noch einer diesbezüglichen „Meldung“. Eine analoge Bestimmung wie im Falle einer „Dienstfindung“, wonach diese der Dienstgeberin/dem Dienstgeber unverzüglich zur Kenntnis zu bringen ist und diese/dieser innerhalb von drei Monaten mitzuteilen hat, ob sie/er die Dienstfindung für sich in Anspruch nehmen will, ist daher dem UrhG fremd.

Unabhängig davon hat an der MUI zur besseren Verwertbarkeit und auch zur Feststellung der Erfindervergütung eine Softwaremeldung zu erfolgen.

Die Angaben in der Softwaremeldung entsprechen jenen der Erfindungsmeldung, sollten aber zusätzlich folgende spezifische Angaben jedenfalls enthalten: Beschreibung der Entwicklerinnen/Entwickler (Angabe des prozentualen Anteils an der Entwicklung der Software)

- Beschreibung der Entwicklerinnen/Entwickler (Angabe des prozentualen Anteils an der Entwicklung der Software)
- Beschreibung der Software (Problemlösungsansatz, Nutzen, Vor- und Nachteile gegenüber bestehenden Lösungen, Einsatzbereiche, Innovationscharakter etc.)
- Technische Voraussetzung (z. B. Hardware, Betriebssystem, Schnittstellen, Software Dritter, Codearchivierung)
- Dokumentation der Software
- Zusammenhang der Software mit der Anstellung (Dienstverhältnis/Arbeitsverhältnis)
- Zugrunde liegende Drittmittelförderungen
- Veröffentlichungen/Publikationen zur Software
- Verwendung von Software Code Dritter (z. B. Verwendung von General Public Licence, Copyleft)
- Entwicklungsstand/weitere Entwicklung der Software
- Verwertungsmöglichkeiten (wenn schon Ideen vorliegen oder bereits Verwertungsversuche stattgefunden haben)
- Anwendungsmöglichkeiten/Marktpotential aus Sicht der Entwicklerinnen/Entwickler

Die Softwaremeldung erfolgt in Papierform mittels Softwaremeldungs-Formular (link)(einzureichen beim Servicecenter Forschung, Schöpfstraße 45) (im Original).

1.3. Analyse der Erfindungsmeldung/Softwaremeldung

Auf Basis der Erfindungsmeldung wird die Erfindung gegenüber dem angegebenen Stand der Technik geprüft (evtl. nach kurzer Recherche in entsprechenden öffentlichen Patentdatenbanken) und im Hinblick auf die relevante Märkte versucht, die Patentfähigkeit und -würdigkeit sowie die mögliche wirtschaftliche Verwertbarkeit der Erfindung einzuschätzen.

Hier ist die Bereitschaft der Erfinderinnen/Erfinder zur Klärung eventueller Fragen im Vorfeld notwendig. Ebenso erfolgt eine vertiefte Prüfung der Meldung einer Software. Im Auftrag der MUI erfolgt dies durch Ascenion.

1.4. **Aufgriff der Erfindungsmeldung**

Stellt sich heraus, dass eine schützenswerte Erfindung generiert wurde, kann ein Aufgriff durch das Rektorat der MUI erfolgen. Hiervon werden sämtliche Erfinderinnen/Erfinder der MUI verständigt.

Erfolgt kein Aufgriff durch das Rektorat der MUI, verbleiben die Rechte an der Erfindung bei den Erfinderinnen/Erfindern. Die Erfinderinnen/Erfinder können sodann selbst ein Patent beantragen oder die Erfindung anderweitig auf eigene Kosten schützen lassen. Auch über einen „Nichtaufgriff“ werden die Erfinderinnen/Erfinder informiert.

2. **Schutzrechtsanmeldung**

2.1 **Allgemeines**

Im nächsten Schritt wird geprüft, ob eine Anmeldung als Schutzrecht erfolgen soll. Diese Prüfung zusammen mit der Bewertung des kommerziellen Potenzials der Erfindung wird vornehmlich von Ascenion durchgeführt. Die Entscheidung eine Schutzrechtsanmeldung bzw. der Auftrag an einer Patentanwälten/ einen Patentanwalt („Patenanwaltskanzlei“) obliegt der MUI. Im Falle einer positiven Entscheidung für eine Schutzrechtsanmeldung erfolgt meist nun die Kontaktaufnahme mit einer Patenanwaltskanzlei) durch Ascenion.

Wenn die MUI sich entscheidet, die Anmeldung der Erfindung zum Patent nicht einzureichen, so kann dies in der Regel durch eine mangelnde Patentfähigkeit oder wirtschaftliche Verwertbarkeit begründet werden. In anderen Fällen kann angezeigt werden, dass bestimmte Erfindungen geheim zu halten und nicht zu patentieren sind, da der Nutzen von „geheimem Know-how“ größer sein kann als der Nutzen einer Patentierung, die stets die Veröffentlichung der Anmeldung mit sich bringt. Prinzipiell gibt es neben der Anmeldung zum Patent auch die Möglichkeit zur Anmeldung eines Geschmacks- oder Gebrauchsmusters¹, unter Umständen fallen technische Lösungen einer Software darunter. Dies muss sodann im Einzelfall geprüft werden.

2.2 **Ausarbeitung eines Entwurfs für die Patentanmeldung**

Der erste Entwurf für eine Patentanmeldung wird von der beauftragten Patentanwältin/vom beauftragten Patentanwalt ausgearbeitet, der dann über Ascenion– mit allfälligen weiteren Fragen an die Erfinderinnen/Erfinder herantritt.

Allfällige Änderungswünsche werden diskutiert und zusammen mit der Patentanwältin/dem Patentanwalt und Ascenion auf deren patentrechtliche Relevanz und im Zusammenhang mit der Verwertungsstrategie geprüft. Dies geschieht solange bis der Entwurf sowohl für die Erfinderin/den Erfinder, als auch für die MUI und die Patentanwaltskanzlei als einreichfähig beurteilt wird.

2.3 **Einreichung der Patentanmeldung**

Die Patentanmeldung wird beim österreichischen oder europäischen Patentamt, u. U. 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 Patentanwaltskanzlei in Kooperation mit Ascenion.

¹ Das Geschmacksmusterrecht beinhaltet Normen, die zum Schutz des speziellen Aussehens von Erzeugnissen erlassen wurden (Designschutz), unter Gebrauchsmusterrecht jene Normen, die zum Schutz technischer Erfindungen von geringerer Erfindungshöhe (als im PatG vorgesehen).

2.4 Internationale Anmeldung (PCT-Anmeldung)

Übliche Strategie für die Verwertung einer Erfindung ist es, innerhalb eines Jahres („Prioritätsjahr“) eine „internationale Anmeldung“ („PCT-Anmeldung“) einzureichen, um Patentschutz vor allem auch im Ausland zu erwerben. Dadurch erhält die MUI die Option auf Patentschutz in über 140 Staaten für weitere eineinhalb 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.

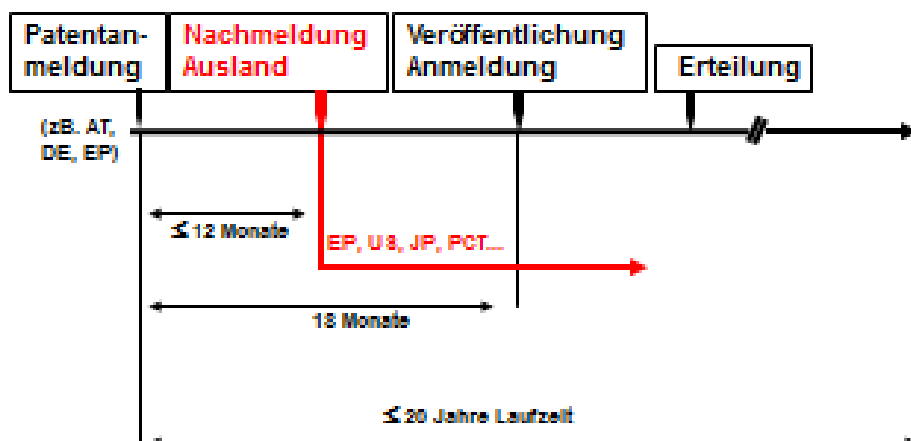
Die PCT-Anmeldung ist wie bereits erwähnt lediglich eine Option, um im Ausland Patentschutz zu erwerben (die allerdings innerhalb weiterer 18 Monate durch die nationalen Phasen in Anspruch genommen werden muss).

2.5 Kosten der Patentanmeldung

Die Anmeldekosten (die Ausarbeitung eines Entwurfes, gegebenenfalls Überarbeitung des Entwurfes und Einreichung der Anmeldung, samt Bericht, Amtskosten etc.) betragen in der Regel 5.000,- bis 10.000,- EUR für eine Erstanmeldung beim österreichischen oder europäischen Patentamt.

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

Patentierung – Verfahren



2.6 Fristenliste Patentierung

Nach der Anmeldung des Patents (Schutzrechts) erhält die Erfinderin/der Erfinder in der Regel eine Fristenliste übermittelt („Fristmitteilung“). Diese Fristenliste weist auf den zeitlichen Verlauf des Patentierungsverfahrens hin. Außerdem werden die Erfinderrinnen/Erfinder über die weiteren Schritte der Schutzrechtssicherung informiert. Die MUI räumt dabei den Erfinderrinnen/Erfindern die Möglichkeit ein, die von der MUI u. U. nicht in vollem Umfang durchgeführte Schutzrechtssicherungen auf eigene Kosten zu übernehmen. Dazu haben die Erfinderrinnen/Erfinder der MUI unmittelbar nach der erfolgten Fristmitteilung anzugeben, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen.

Eine Rückübertragung ist – nach erfolgtem Aufgriff der Dienstleistung durch die MUI – gesetzlich nicht vorgesehen, jedoch bietet die MUI ihren Dienstnehmerinnen/Dienstnehmern diese Möglichkeit in folgenden Fällen an:

1.) Wenn die MUI das Patent nicht in vollem Schutzzumfang anmeldet:

- Bei Verzicht auf eine PCT-Anmeldung: Mitteilung durch die MUI normalerweise drei Monate vor letztmöglichem Termin zur PCT-Anmeldung.
- Bei PCT-Anmeldung: Normalerweise 30 Monate nach dem Prioritätsdatum der Anmeldung erfolgt der Eintritt in die nationalen Phasen. Dazu muss entschieden werden, in welchen Ländern tatsächlich angemeldet wird. Die MUI teilt den Erfinderinnen/Erfindern die voraussichtliche Entscheidung der MUI, ob bzw. in welchen Ländern angemeldet werden soll, sechs Monate vor Ablauf dieser 30 monatigen Frist mit.

2.) Wenn die MUI eine Schutzrechtsanmeldungen aufgibt:

- Die MUI teilt dies der Erfinderin/dem Erfinder normalerweise sechs Monate vor Fristende mit.

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

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

3. Verwertung

3.1 Verwertung allgemein

Grundsätzlich ist eine Verwertung des Patents anzustreben. Sämtliche Aktivitäten in Verbindung mit einer Verwertung werden in aller Regel durch die Ascenion im Auftrag der MUI übernommen. Geistiges Eigentum kann auf unterschiedliche Arten verwertet werden, welche durch ihre Eigenarten unterschiedliche Chancen und Risiken beinhalten. Die MUI nützt verschiedene individuell anzupassende Verwertungsstrategien, wobei zum einen auf den gesellschaftlichen Nutzen und zum anderen auf die Vermögenswirksamkeit Bedacht genommen wird. Dabei behält sich die MUI jedenfalls ein Nutzungsrecht am Geistigen Eigentum für Forschung und Lehre vor. Im Zuge der jeweiligen Verwertungsstrategie wird auch die Aufgabe der Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftler zu publizieren berücksichtigt.

A. Lizenzierung

Durch Lizenzierung können Dritten durch individuelle Vereinbarungen Nutzungsrechte und -pflichten an den Schutzrechten der MUI eingeräumt werden. Die MUI zieht prinzipiell eine Lizenzierung der Schutzrechte dem Verkauf der Rechte vor. Der MUI verbleibt dadurch das Eigentum an den Schutzrechten und erhöht damit die Flexibilität hinsichtlich der Nutzungsrechte, insbesondere da unterschiedliche Lizenzmodelle (exklusiv, nicht exklusiv, verschiedene Marktsegmente, global, regional etc.) möglich sind. Die Lizenzgebühren orientieren sich am jeweils marktüblichen Wert.

B. Verkauf, Übertragung

Nur ausnahmsweise kann auch ein Verkauf oder eine Übertragung von Erfindungsanteilen oder Schutzrechten erfolgen. Umstände des Einzelfalles (beispielsweise bei Auftragsforschung) können ein solches Vorgehen rechtfertigen, sind jedoch stets im Detail zu prüfen.

C. Unternehmensgründungen und Beteiligungen

Die MUI unterstützt grundsätzlich die Gründung von Unternehmen („Spin-offs“, „Start-ups“,

„Ausgründungen“) (vgl. dazu die Richtlinie für akademische Ausgründungen der Medizinischen Universität Innsbruck, verlautbart im Mitteilungsblatt der Medizinischen Universität Innsbruck vom 06.10.2015, Studienjahr 2015/2016, 1. Stk., Nr. 1). Dadurch soll die Entwicklung marktreifer Produkte und damit die Stärkung der Region durch Schaffung neuer Arbeitsplätze vorangetrieben werden. 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. Dies ist für die neuen Unternehmen wichtig, um Investoren und Fördermittel generieren zu können.

Eine Möglichkeit für die MUI besteht auch darin, eine Beteiligung am Unternehmen zu erwerben und zu halten, um dadurch einerseits das Unternehmen insbesondere durch die Verbindung zur MUI zu unterstützen und zweitens die Vermögenswerte der Schutzrechte optimal und zu marktüblichen Konditionen auszuschöpfen. Es wird angestrebt, dass sich Ascenion (für die MUI) an dem Unternehmen beteiligt. Wird ein Schutzrecht oder Urheberwerk zur Nutzung an ein von den Erfinderinnen/Erfindern gegründetes Unternehmen abgetreten, an welchem diese beteiligt sind, übernimmt dieses Unternehmen auch die Erfindervergütung (resp. verzichten die Erfinderinnen/Erfinder auf ihre Erfindervergütung zugunsten der Unternehmensentwicklung).

Im Rahmen der Betreuung des Technologietransfers und der Verwertung von Erfindungen und Technologien der MUI unterstützt Ascenion gründungsorientierte Projekte im Bereich Life-Sciences von der konzeptionellen Phase bis zu den frühen Jahren nach der Gründung, um zum zügigen Aufbau und Erfolg der Firma beizutragen. Darüber hinaus ist Start-up Tirol (früher CAST GmbH) als Tochterunternehmen der MUI spezialisiert auf regionale Gründungsagenden und begleitet die Gründerinnen/Gründer im Prozess der Gründung durch Beratung bzw. auch bei der Beantragung von allfälligen Fördermitteln.

3.2 Verwertung von Software

Bei der Verwertung von Software werden ebenso bevorzugt Lizenzen gegenüber Dritten angestrebt. Diese umfassen vorrangig das urheberrechtliche Nutzungsrecht sowie das Verwertungsrecht der Software inklusive der Software Dokumentation. Die Lizenz kann aber auch die Nutzung von Know-how und Markenrechten umfassen. Die Verwertung von Software erfolgt an der MUI ebenfalls normalerweise über Ascenion.

3.3 Erfindervergütung

Die Inanspruchnahme von Dienstfindungen durch die MUI führt zu einem Anspruch der Erfinderinnen/Erfinder auf Erfindervergütung. Genauso sind Urheberinnen/Urheber z.B. von Softwareprogrammen an den Erlösen der Verwertung beteiligt.

Wenn im Verwertungsfall nicht vertraglich mit der MUI andere Regelungen vorgenommen werden, gilt für 3.1.A. und 3.1.B. folgende Regelung betreffend die Erlösaufteilung² aus der Verwertung aufgegriffener Dienstfindungen:

	Medizinische Universität Innsbruck	Department/ Sektion/Klinik (eingefügt: zu	Erfinderinnen/Erfinder
bis 1 Million Euro	40 %	20 %	40 %
> 1 Million Euro	50 %	20 %	30 %

Mehr Informationen zu IPR Themen finden Sie unter <http://wtz-west.at/technologietransfer/ipr-toolkit/>

² Nettoreinerlöse, abzüglich Patentkosten und TLO-Kosten [Technology Licensing Office]

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

MUI Patentierung

Prozess begleitet durch Ascenion

