

Mitteilung der Vizerektorin / des Vizerektors für Forschung & Innovation betreffend Umgang mit Diensterfindungen an der Technischen Universität Wien

(online 12.05.2021)

Anmerkung: diese Mitteilung (MBI. Nr. 210/2018) ersetzt die Mitteilung MBI. Nr. 132/2010. Verlautbarung im Mitteilungsblatt Nr. 17/2018 vom 05.07.2018 (Ifd. Nr. 210) GZ: 30002.04/029/2018

Im Universitätsgesetz 2002, §106 Abs. 2 und 3 ist geregelt, dass die Universität ein Aufgriffsrecht an Diensterfindungen hat. D.h. die Universität kann Diensterfindungen für sich in Anspruch nehmen und die Rechte daran auch an Dritte weitergeben. Die Universität ist verpflichtet, die Erfinder_innen innerhalb von 3 Monaten nach Meldung der Erfindung von einem Aufgriff zu informieren und im Falle eines Aufgriffs eine angemessene Vergütung an die Erfinder_innen zu leisten. Zu diesen gesetzlichen Regelungen werden von der Vizerektorin / dem Vizerektor für Forschung & Innovation folgende Durchführungsbestimmungen erlassen:

1. Alle Erfindungen, die zum Teil oder zur Gänze von Mitarbeiter_innen der Technischen Universität Wien gemacht werden, sind unverzüglich von den Erfinder_innen an die Technische Universität Wien zu melden, mit Ausnahme jener Erfindungen, die unzweifelhaft keine Diensterfindungen sind. Die Meldepflicht besteht unabhängig von der Finanzierungsquelle eines allfälligen Forschungsprojektes in dem die Erfindung entstanden ist.
2. Die Meldepflicht gilt für alle Dienstnehmer_innen der Technischen Universität Wien sowie Beamte, die dem "Amt der Technischen Universität Wien" zugewiesen sind. Nicht betroffen sind Student_innen, Diplomand_innen und Dissertant_innen ohne Dienstverhältnis zur Technischen Universität Wien, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung mit ihnen getroffen wurde.
3. Die Meldung hat an den Fachbereich Forschungs- und Transfersupport der Technischen Universität Wien (Karlsplatz 13 / E058-02, 1040 Wien) zu erfolgen. Dafür ist das Erfindungsmeldungsformular der Technischen Universität Wien zu verwenden, das unter <https://www.tuwien.at/tu-wien/organisation/zentrale-bereiche/forschungs-technologie-innovationssupport/forschungs-transfersupport/patent-und-lizenzmanagement/patent-und-lizenzmanagement> verfügbar ist. Die Erfinder_innen senden das ausgefüllte und unterschriebene Formular gegebenenfalls mit Anlagen an den Fachbereich Forschungs- und Transfersupport.
4. Die Vizerektorin / der Vizerektor für Forschung & Innovation wird möglichst rasch, jedenfalls jedoch innerhalb von 3 Monaten nach Einlangen der vollständigen Erfindungsmeldung beim Fachbereich Forschungs- und Transfersupport, über Aufgriff oder Freigabe entscheiden und diese Entscheidung den Erfinder_innen mitteilen.
5. Bis zur Entscheidung der Technischen Universität Wien, bzw. bei Aufgriff bis zur Patentanmeldung, ist die Erfindung von den Erfinder_innen geheim zu halten (PatG §13). Auch die Technische Universität Wien und ihre mit der Bearbeitung von Erfindungsmeldungen befassten Mitarbeiter_innen sind zur Geheimhaltung verpflichtet. Zieht

die Technische Universität Wien externe Experten zur Beurteilung der gemeldeten Erfindung bei, so werden diese ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet.

6. Bei Dienstervfindungen, bei denen die Verwertungsrechte ganz oder teilweise durch Verträge gebunden sind und bei denen der Vertragspartner fristgerecht erklärt, diese Rechte in Anspruch nehmen zu wollen, verpflichtet sich die Technische Universität Wien, die Erfindung aufzugreifen und die Verwertungsrechte im vereinbarten Umfang an den Vertragspartner zu übertragen. Die Leiter_innen von Organisationseinheiten bzw. die gem. §28 UG2002 Bevollmächtigten haben bereits bei Vertragsabschluss darauf zu achten, dass jedenfalls vereinbart wird, dass der Vertragspartner mit dieser Richtlinie vertragliche Fristen einhält und im Falle der Inanspruchnahme von Verwertungsrechten eine gesonderte angemessene Vergütung an die Technische Universität Wien leistet, die auch die Erfindervergütung beinhaltet.

7. Bei einem Aufgriff durch die Technische Universität Wien wird gemeinsam mit den Erfinder_innen und evtl. unter Hinzuziehung externer Experten ein Verwertungsplan erstellt. Patentkosten für eine aufgegriffene Erfindung werden von der Technischen Universität Wien bzw. von externen Verwertungspartnern getragen.

8. Alle Erlöse (vom Vertragspartner gesondert für Erfindungen bezahlte Vergütungen bei Dienstervfindungen gemäß Punkt 6, Optionsgebühren, Lizenzgebühren, Verkaufserlöse), die aus der Verwertung einer aufgegriffenen Erfindung tatsächlich an die TU Wien fließen (nachfolgend kurz "Erlöse" genannt) unterliegen dem folgenden Aufteilungsschema: - Von den ersten Erlösen erhält der/die Erfinder_in eine einmalige Erfinderprämie von EUR 2000,- (als Teil der Erfindervergütung gemäß §8 PatG; bei Erlösen unter EUR 2000,- wird die Erfindervergütung in der Höhe dieser Erlöse ausbezahlt). Nach Abzug der einmaligen Erfinderprämie sowie nach Abzug der angefallenen Kosten (Anwalts- und Patentanmeldekosten, ggf. Kosten bis zur Erteilung, ggf. Jahresgebühren, ggf. Jahresgebühren, ggf. Kosten für einen externen Vermittler/Verwertungspartner) ergeben sich die Nettoerlöse.
- Von diesen Nettoerlösen erhält 35% der/die Erfinder_in (als Erfindervergütung gemäß §8 PatG), jeweils 12,5% das Institut und die Forschungsgruppe, denen der/die Erfinder_in zugeordnet sind (sofern keine Forschungsgruppe existiert, erhält der Forschungsbereich 12,5%; sofern auch kein Forschungsbereich existiert, erhält das Institut 25%), und 40% die TU Wien (zentral)
- Sind mehrere Erfinder_innen der TU Wien an der Erfindung beteiligt, werden die einmalige Erfinderprämie sowie die Erlösanteile entsprechend den Erfinderanteilen, die in der Erfindungsmeldung angegeben sind, aufgeteilt.

Bei Dienstervfindungen gemäß Punkt 6, die in Projekten entstanden sind, die mindestens zu Vollkosten (gemäß jeweils aktueller Richtlinie der TU Wien) kalkuliert wurden und in denen der Vertragspartner vertraglich nicht verpflichtet ist, eine separate Vergütung für Erfindungen zu leisten, gilt abweichend von den vorstehenden Regelungen Folgendes: Sämtliche Erfinder der TU Wien aller Erfindungen, die in einem solchen Projekt entstehen, erhalten gemeinsam insgesamt 1% der vom Vertragspartner tatsächlich bezahlten Projektsumme abzgl. allfälliger Umsatzsteuer. Mehrere Erfindungen, die in einem Projekt entstanden sind, werden gleich gewichtet. Diese Vergütung für den/die Erfinder wird aus dem eingehobenen internen Kostenersatz geleistet.

9. Die den Erfinder_innen gemäß Punkt 8 zustehenden Beträge und Prozentsätze inkludieren sämtliche allfälligen Steuern (insbesondere Einkommens- bzw. Lohnsteuer und USt) und Sozialversicherungsbeiträge.

10. Hat die Technische Universität Wien eine Erfindung freigegeben, so verbleibt die Erfindung bei den Erfinder_innen.

Nähere Informationen über den Umgang mit Erfindungen und über Patente erhalten Sie beim Fachbereich Forschungs- und Transfersupport der Technischen Universität Wien
<https://www.tuwien.at/tu-wien/organisation/zentrale-bereiche/forschungs-technologie-innovationssupport/forschungs-transfersupport>