

# Diensterfindungen

---

Patent-Day  
Johannes Kepler Universität Linz  
20. Oktober 2005

Mag. Therese Wagenhofer  
Rechtsabteilung der Johannes Kepler Universität  
Altenberger Straße 69, A-4040 Linz  
[therese.wagenhofer@jku.at](mailto:therese.wagenhofer@jku.at)



# Inhalt

---

- Regelungen im Patentgesetz für Erfindungen von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern
  - Begriff der Dienstleistung
  - Dienstleistung – Was nun?
  - Geheimhaltung
  - Vergütungsanspruch der Erfinderin/des Erfinders
  
- Rechtslage betreffend Dienstleistungen an den Universitäten
  - UOG 93
  - UG 2002
  
- Von der Dienstleistung bis zur Patentanmeldung an der JKU
  
- F&E Verträge



# Regelungen im Patentgesetz für Erfindungen von Dienstnehmern §§ 6 bis 19

---

## Grundsatz im Patentrecht

- In erster Linie hat der Erfinder Anspruch auf Erteilung des Patents.
- Aber auch der Dienstgeber eines Erfinders, der im Rahmen seines Dienstverhältnisses eine Erfindung macht, hat Interesse an der Erfindung!

Die Regelungen im PatG betreffend Diensterfindungen sollen einen **Interessenausgleich** zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer bewirken.

- grundsätzlich: Recht an der Diensterfindung ist bei Dienstnehmer
- aber: Durch Gesetz oder Vertrag kann bestimmt sein, dass dem Dienstgeber ein **Recht zur Inanspruchnahme der Diensterfindung** („Aufgriffsrecht“) zukommt.
- Dieses Aufgriffsrecht des Dienstgebers besteht **nur während einer bestimmten Frist**
- bei Aufgriff durch den Dienstgeber ►► **Vergütungsanspruch des Erfinders**



## Begriff der Dienstleistung (§ 7 Abs. 3 PatG)

nicht: Studierende, Dipl.,  
Diss., freie Dienstnehmer,  
Werkvertragsnehmer .. !!

Eine Dienstleistung ist die **Erfindung eines Dienstnehmers**, wenn sie ihrem Gegenstand nach in das **Arbeitsgebiet des Unternehmens** fällt, in dem der Dienstnehmer tätig ist, und wenn entweder

- die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den **dienstlichen Obliegenheiten** des Dienstnehmers gehört („Auftrags- oder Obliegenheitserfindung“), oder
- der Dienstnehmer die **Anregung** zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat („Anregungserfindung“), oder
- das Zustandekommen der Erfindung durch die **Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens** wesentlich erleichtert worden ist („Erfahrungs- oder Hilfsmittelerfindung“).

Sind diese Voraussetzungen sind nicht erfüllt

▶▶ freie Erfindung ▶▶ freie Verfügbarkeit für den Dienstnehmer



# Diensterfindung – Was nun??

---

## Erfindungsmeldung

Wenn ein **vertraglicher oder gesetzlicher Anspruch des Dienstgebers auf Überlassung der Diensterfindung** besteht, hat der Dienstnehmer **jede Erfindung** (sofern es sich nicht ohne Zweifel um eine freie Erfindung handelt) **dem Dienstgeber unverzüglich mitzuteilen** (§ 12 Abs. 1 PatG).

Aufgriffsentscheidung binnen 4 Monaten (Uni 3 Monate):

- Aufgriffserklärung      ▶▶ Recht an der Erfindung bei **Dienstgeber**  
                                     ▶▶ Anspruch auf **Erfindervergütung für Dienstnehmer**  
                                     ▶▶ Anspruch auf **Nennung als Erfinder**
- Keine Erklärung oder 5  
verneinende Erklärung?    ▶▶ Recht an der Erfindung bleibt beim **Erfinder**  
    („frei gewordene Erfindung“)

Und wenn keine Erfindungsmeldung erfolgt?? ▶▶ Schadenersatzanspruch des Dienstgebers

**Unterlässt der Dienstnehmer die Erfindungsmeldung an den Dienstgeber zu Unrecht**

- er geht irrtümlich davon aus, es handle sich nicht um eine Diensterfindung
- er möchte lieber nur publizieren
- er vergisst
- usw.

haftet er dem Dienstgeber für den Ersatz des Schadens, der auch den entgangenen Gewinn umfasst (§ 12 Abs. 2 PatG)



# Geheimhaltung

---

Erst patentieren, dann publizieren!!!

Dienstnehmer und Dienstgeber sind zur Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet, die Gegenstand der Erfindungsmeldung ist (§ 13 PatG).

▶▶ keine Publikationen, weil neuheitsschädlich!!

Neuheitsschädliche Veröffentlichungen können sein (auch vom Erfinder selbst):

- Vortrag in LVA
- Artikel in wissenschaftlichen Journalen
- Vorträge bei Kongressen, Tagungen, Seminaren, Workshops, etc.
- Diskussionen, Wissensaustausch oder Verhandlungen ohne Geheimhaltung
- Publikationen im Internet
- Dissertationen und Diplomarbeiten (▶▶ sperren lassen!!)

Wann darf wieder publiziert werden? ■ kein Aufgriff ▶▶ sofort  
■ Aufgriff + Anmeldung ▶▶ frühestens ab Patentanmeldung

Verletzung der Geheimhaltungspflicht ▶▶ Schadenersatzanspruch von Dienstgeber gegen Dienstnehmer oder umgekehrt



# Erfindervergütung

---

Dem Erfinder gebührt für die Überlassung der Erfindung an den Dienstgeber und für die Einräumung eines Benützungsrechts an einer solchen Erfindung eine **angemessene besondere Vergütung** (§ 8 PatG)

Voraussetzung: ■ Aufgriff durch Dienstgeber + **patentierbare** Erfindung  
▶▶ **Vergütungsanspruch besteht auch**, wenn die Erfindung **nicht zum Patent angemeldet wird**

Bemessung: ■ wirtschaftliche Bedeutung für das Unternehmen  
■ sonst etwa erfolgte Verwertung im In- und Ausland  
■ Anregungen, Erfahrungen, Vorarbeiten, Hilfsmittel, dienstliche Weisungen im Unternehmen des Dienstgebers bzw. deren Anteil am Zustandekommen der Erfindung



# Rechtslage betreffend Dienstertindungen an den Unis bis 31/12/03

---

## UOG 93

- **keine spezielle Regelung über Erfindungen** ▶▶ allgemeine Regelungen des PatG
- **Beamte:** Aufgriffsrecht des Bundes kraft Gesetzes (§ 7 Abs. 2 PatG)
- **Vertragsbedienstete:** Aufgriffsrecht des Bundes nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung
- **Drittmittelbedienstete** im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit der Institute:  
Aufgriffsrecht des Instituts nur bei entsprechender schriftlicher Vereinbarung

**bisherige Praxis:** Der Bund hat von seinem Recht zur Inanspruchnahme von Dienstertindungen fast nie Gebrauch gemacht.

▶▶ **Die neue Rechtslage (UG 2002) soll diesem Problem Rechnung tragen.**

*„Es ist zu erwarten, dass die vollrechtsfähige Universität besser als die einzelne Forscherin oder der einzelne Forscher in der Lage ist, patentfähige Forschungsergebnisse zu verwerten und wirtschaftlich zu nutzen.“ (RV 2002)*





# Rechtslage betreffend Dienstleistungen an den Unis gemäß UG 2002

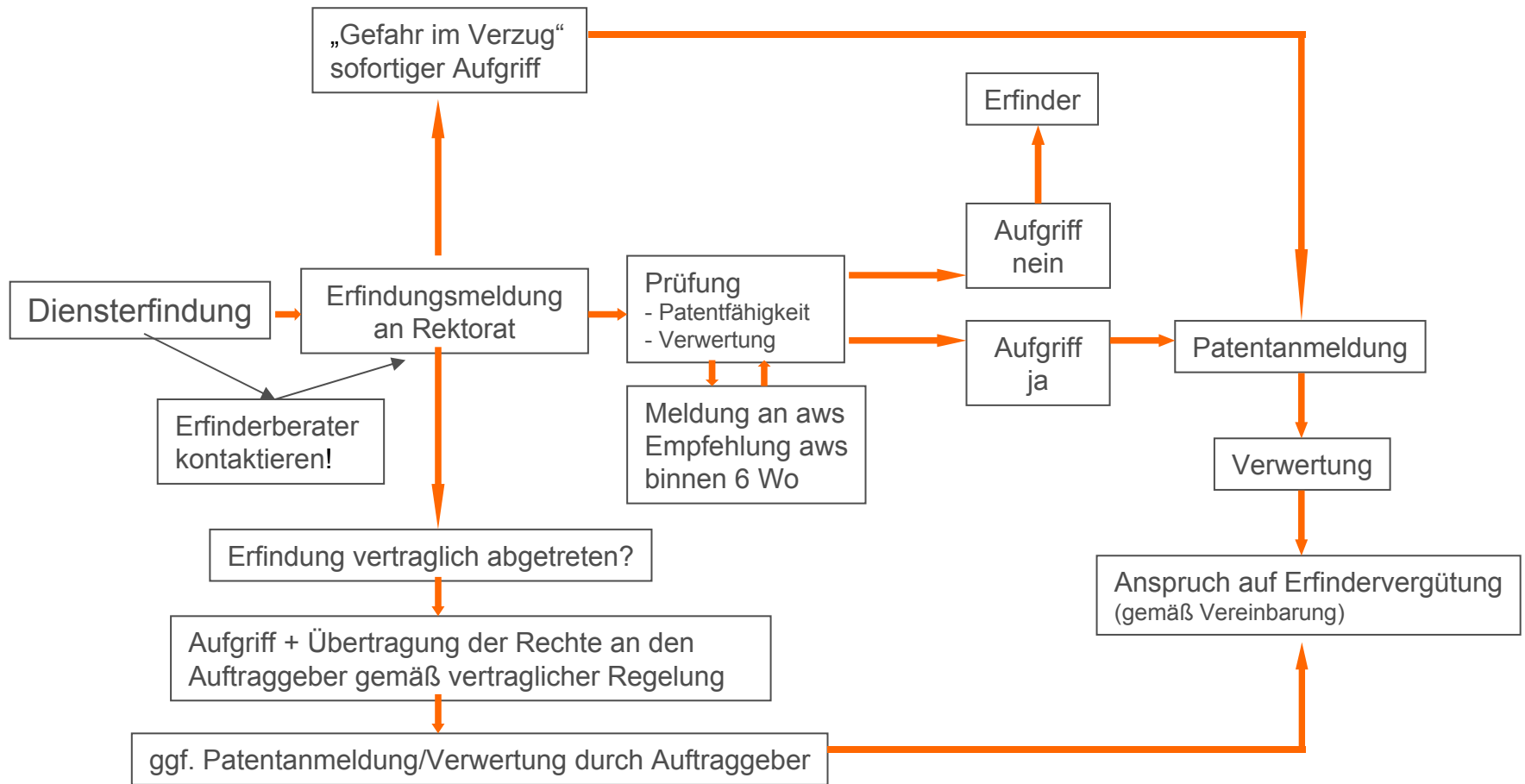
---

Die spezielle Regelung des § 106 UG 2002 sieht vor,

- dass die **Universität ein Aufgriffsrecht an sämtlichen Dienstleistungen hat**, unabhängig davon, ob sie im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder zur Universität gemacht wurden und **unabhängig davon, ob zwischen Universität und Dienstnehmer ein Aufgriffsrecht schriftlich vereinbart wurde**,
  
- ▶▶ **Aufgriffsrecht der Universität bei Dienstleistungen von Beamten und Angestellten von Gesetzes wegen**
  
- dass **jede Dienstleistung dem Rektorat unverzüglich zur Kenntnis zu bringen ist**. Will die Universität die Dienstleistung für sich in Anspruch nehmen, hat das Rektorat dies dem Erfinder **innerhalb von drei Monaten mitzuteilen, andernfalls die Dienstleistung dem Erfinder zusteht**.



# Von der Dienstleistung bis zur Patentanmeldung



**Ziel: Es sollen der Uni gewisse Nutzungsrechte an Forschungsergebnissen, auch an Erfindungen, die im Rahmen der Auftragsforschung entwickelt wurden, bleiben.**

- ▶▶ nach Möglichkeit nicht von vornherein sämtliche Nutzungsrechte an den Auftraggeber abtreten!

Verschiedene **Möglichkeiten der Vertragsgestaltung**, um dieses Ziel zu erreichen:

- Übertragung eines ausschließlichen Rechts zur beliebigen Nutzung der Erfindung an den Auftraggeber, aber beschränkt auf ein im Vertrag zu definierendes **Tätigkeitsfeld** und/oder auf ein im Vertrag zu definierendes **Anwendungsgebiet**
- **gemeinschaftliche Anmeldung** von (gemeinsam entwickelten) Erfindungen
- Recht des Auftraggebers, binnen einer bestimmten **Frist** (z.B. 6 Wochen) eine Erfindung in Anspruch zu nehmen ▶▶ erfolgt keine Inanspruchnahme, bleibt Recht an der Erfindung beim Erfinder oder (nach Aufgriff) bei der Uni
- **Mindesterfordernis**: Übertragung eines ausschließlichen Rechts zur beliebigen Nutzung der Erfindung an den Auftraggeber, **aber Recht der Uni zur Nutzung der Erfindung in Forschung und Lehre**



## Vergütung für Erfindungen

- nach Möglichkeit **gesonderte Vergütung für Erfindungen im Vertrag vereinbaren** (insbesondere wenn bei der Bemessung der Gesamtvergütung mögliche Erfindungen nicht berücksichtigt wurden)

**sanfte Variante:** gesonderte Vergütung für Erfindungen für den Fall vereinbaren, dass sich die zusätzliche Verwertungsmöglichkeit aufgrund der Erfindung beim Auftraggeber in Form eines Gewinnes realisiert.

- **von vornherein Gesamtvergütung für die vertraglichen Leistungen höher ansetzen**, wenn wahrscheinlich ist, dass im Rahmen eines Forschungsauftrages eine Erfindung gemacht wird (unabhängig davon, ob tatsächlich etwas erfunden wird – Risiko zwischen Auftraggeber und Uni ist damit gleich verteilt)



## Erfindervergütung



!!!!

- Die Erfindervergütung bezahlt der Auftraggeber!  
Erhält der Auftraggeber die Rechte an der Erfindung, muss er auch die Kosten für die Erfindervergütung tragen!
- Eine ausdrückliche Regelung darüber ist im Vertrag erforderlich,  
weil von Gesetzes wegen der Anspruch auf Erfindervergütung gegen den Dienstgeber besteht (die Vereinbarung ändert dies nicht, aber die Kosten für die Erfindervergütung sind dann vom Auftraggeber zu tragen)
- Fehlt diese Regelung im Vertrag, sind die Kosten für die Erfindervergütung aus Drittmitteln des Instituts zu tragen!



**JKU-Intranet Richtlinien**

- [von Plakaten - 20.10.2004](#)
- [Verlautbarung der Richtlinie: Reisen die aus Drittmitteln finanziert werden - 09.06.2004](#)
- [Verlautbarung der Richtlinie betreffend Rückersatz von Ausbildungskosten - 10.08.2005](#)
- [Verlautbarung der geänderten Benützungsordnung der Bibliothek der Johannes Kepler Universität Linz - 11.05.2005](#)
- [Verlautbarung der GRUNDSÄTZE FÜR „INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS“ \(IPR\) UND ZUSAMMENFASSENDE ERLÄUTERUNGEN zum Vertragsmuster und zu den AGB für Forschungsaufträge gemäß § 27 UG 2002 - 13.04.2005](#)
- [Verlautbarung des MUSTERVERTRAGES FÜR DIE DRITTMITTELFORSCHUNG/IPR- NUTZUNG - 13.04.2005](#)
- [Verlautbarung der ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSARBEITEN - 13.04.2005](#)
- [Verlautbarung der geänderten Richtlinie: Kostenersatz für Projekte gemäß § 26 und § 27 UG 2002 - 09.03.2005](#)
- [Verlautbarung der Richtlinie Neue Dienstverhältnisse für das wissenschaftliche und lehr Personal - 11.02.2004](#)

**Beilagen zu den Verlautbarungen vom 13.04.2005**

- [Grundsätze für "Intellectual Property Rights" \(IPR\) und zusammenfassende Erläuterung \(17KB\)](#)
- [Forschungsvertrag \(Muster\) \(43KB\)](#)
- [Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der JKU \(30KB\)](#)

**Richtlinien des Senats:**

- [41. Mitteilungsblatt vom 11.08.2004](#)
- [Zeittafel für die Studienjahre 2005/2006 und 2006/2007.](#)
- [33. Mitteilungsblatt vom 23.06.2004](#)

**AGB für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der JKU**

**Muster Forschungsvertrag**



# Zusammenfassung

---

## ■ Diensterfindung

- fällt in das Arbeitsgebiet des Unternehmens (der Uni), wo die/der Dienstnehmer/in tätig ist
- Auftrags-, Obliegenheits-, Anregungs-, Erfahrungs- oder Hilfsmittelerfindung

## ■ Rechtslage an den Unis:

- Recht der Universität zum Zugriff einer Diensterfindung binnen 3 Monaten ab Erfindungsmeldung  
Aufgriff ▶▶ Patentanmeldung (oder Übertragung an Auftraggeber)  
kein Zugriff ▶▶ „frei gewordene Erfindung“

## ■ Konsequenzen nach der Erfindungsmeldung bzw. dem Zugriff der Erfindung durch den Dienstgeber

- Verschwiegenheitspflicht für Dienstgeber und Dienstnehmer/in (keine Publikationen!)
- Erfindervergütung für die/den Dienstnehmer/in

## ■ F&E Verträge/Mindestanforderungen

- Erfindervergütung bezahlt der Auftraggeber!!!!!!!!!!!!
- Recht der Uni zur Nutzung von Forschungsergebnissen für eigene Zwecke in Forschung und Lehre

## ■ **Service/Unterstützungsfunktion der Rechtsabteilung/Erfinderberater!!**



## Das Service der Rechtsabteilung

---

Mag. Therese Wagenhofer

DW 3330

[therese.wagenhofer@jku.at](mailto:therese.wagenhofer@jku.at)

Mag. Tanja Topf

DW 3331

[tanja.topf@jku.at](mailto:tanja.topf@jku.at)

