

Umgang mit Erfindungen und Patenten der FH OÖ

(Version 9. Feb 2006)

Allgemeine Richtlinien

Hinsichtlich der Anmeldung von Patenten, Gebrauchs- und Geschmacksmustern der FH OÖ ist folgendes festzuhalten. Die im Rahmen von F&E-Projekten getätigten Erfindungen sind bei industriefinanzierten Projekten üblicherweise Teil des Projektauftrages, was im Detail durch den Kooperationsvertrag geregelt wird. Es ist Strategie der FH OÖ, zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Kooperationspartner durch Innovation und Technologietransfer und damit zur Absicherung des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich beizutragen. Daher werden eventuelle Erfindungen üblicherweise vom F&E-Projekt-Auftraggeber patentiert und die FH-Mitarbeiter werden als Erfinder genannt. Es gibt zwei Fälle, bei denen die FH OÖ Patente und Erfindungen selber einreichen kann:

1. Erfindungen/Patente, die das beauftragende Unternehmen nicht anmelden möchte und bei denen keine Geheimhaltung gewünscht ist, können von der FH angemeldet werden. Diesbezüglich sind im Kooperationsvertrag Fristen festgesetzt, bis wann das Unternehmen sich bezüglich einer Anmeldung entscheiden muss und ab wann das Recht der Patentanmeldung an die FH übergeht.
2. Erfindungen, die im Rahmen der Lehrtätigkeit oder bei rein öffentlich finanzierten Projekten entstanden sind, können von der FH patentiert werden.

Zur Bewertung der Patentierbarkeit von FH-eigenen Ideen/Erfindungen und der Patentverwertung bedient sich die FH externer Unterstützung durch die CATT Management Innovation GmbH und diversen Patentanwälten bei Bedarf. Bevor ein Patent eingereicht wird, sind 2 Fragen zu klären:

1. Ist der Neuheitsgrad gegeben und ist die Idee patentierbar?
2. Ist ein ausreichendes finanzielles Potenzial vorhanden, die eine Patentierung der Idee rechtfertigt?

Dieser Prozess der Dienstfindungsbehandlung und die Höhe der Dienstfindungsvergütung bei einer kommerziellen Verwertung der Erfindung sind detailliert im Organisationshandbuch geregelt.

Diensterfindungsprozess und Vergütung

Das Organisationshandbuch regelt in diesem Punkt den Umgang der FH OÖ Organisation mit Erfindungen von Dienstnehmern. Zuerst sei auf die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. Anzuwenden ist einerseits das Patentgesetz 1970 in der Fassung BGBl I 2001/143 bzw. in seiner jeweils geltenden Fassung, andererseits das Gebrauchsmustergesetz BGBl I 151/2005 bzw. in seiner jeweils geltenden Fassung.

Patentierbare Erfindungen, sind Erfindungen, die neu sind, sich für den Fachmann nicht in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben und gewerblich anwendbar sind.

Gebrauchsmuster hingegen sind Erfindungen, die zwar nicht die für eine Patenterteilung erforderliche Erfindungshöhe, aber doch zumindest einen „erfinderischen Schritt“ bieten. Das Anmeldeverfahren ist – vor allem wegen des Verzichts auf eine Neuheitsprüfung – einfacher und kürzer als bei Patenten.

Vereinbarungen über Diensterfindungen sind Vereinbarung zwischen dem Dienstgeber und dem Dienstnehmer, nach denen künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen oder dem Dienstgeber ein Benützungsrecht an solchen Erfindungen eingeräumt werden soll. Solche Vereinbarung haben nur dann rechtliche Wirkung, wenn die Erfindung nämlich Diensterfindung ist. Die Vereinbarung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und ist im Falle der FH OÖ bereits im konkreten Arbeitsvertrag festgelegt.

Das Patentgesetz definiert den Tatbestand einer Diensterfindung im § 7 Abs 3 PatG:

„Eine Diensterfindung ist die Erfindung eines Dienstnehmers, wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der Dienstnehmer tätig ist, fällt und wenn

lit a) entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers gehört oder

lit b) wenn der Dienstnehmer die Anregung zu der Erfindung durch seine Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat oder

lit c) das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmers wesentlich erleichtert worden ist.

Im Rahmen der FH OÖ Organisation sind Dienstnehmer zu folgender Vorgehensweise verpflichtet und angehalten:

1. Erkennen einer Erfindung

Selbständiges Erkennen einer Erfindung durch den DN im Sinne der obigen Definitionen. Bei Unklarheiten Rücksprache mit dem jeweiligen Dienstvorgesetzten (Projektleiter), im Regelfall jedoch auch mit der zuständigen Geschäftsleitung der FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH. Für rein rechtliche Auskünfte steht die Abteilung Recht & Personalrecht der FH OÖ Management GmbH gerne zur Verfügung.

2. Erfindungsmeldung

Der nächste Schritt ist die Abgabe einer Erfindungsmeldung durch den DN. Diese hat schriftlich zu erfolgen. Die Erfindung ist auf maximal 2 DIN-A-4 Seiten knapp und nachvollziehbar darzustellen. Die Erfindungsmeldung hat in Schriftform mittels eingeschriebenen Briefes an den jeweiligen unmittelbaren Dienstvorgesetzten (Projektleiter), an die zuständige Geschäftsleitung der FH OÖ Forschungs & Entwicklungs GmbH bzw. der FH OÖ Studienbetriebs GmbH und ggf. bei industriefinanzierten F&E-Projekten an das Partner-Unternehmen zu ergehen. Die Erfindungsmeldung hat unverzüglich nach der Erkenntnis der Möglichkeit einer verwertbaren Erfindung zu erfolgen, längstens jedoch binnen Monatsfrist. Die Zustellung der Erfindungsmeldung an die vorgeschriebenen Adressaten löst die 4-monatige Reaktionsfrist des Dienstgebers aus bzw. die in dem Kooperationsvertrag mit dem Unternehmen vereinbarte Reaktionsfrist, binnen derer der Dienstgeber darüber bzw. das Unternehmen zu befinden hat, ob die Erfindung verwertet wird oder nicht. Die 4-Monatsfrist des Dienstgebers beginnt mit dem Tag der zeitlich letzten Zustellung der Erfindermeldung zu laufen.

3. Patentierung oder Verwerfung der Idee

Nach der entsprechenden Erfindungsmeldung und Aufgreifen der Erfindung durch den Dienstgeber gem. § 12 Abs 1 PatG 1970 wird gemeinsam mit einem Erfinderberater festgestellt, ob die Erfindung bereits patentiert ist, oder, wenn dies nicht der Fall ist, ob die Erfindung verwertungstauglich ist. Diesbezüglich arbeitet die FH OÖ Organisation mit der Fa. CATT Innovation Management GmbH, Haf-

straße 47-51, 4020 Linz, zusammen. Im Rahmen dieses zweiten Schrittes werden bereits Möglichkeiten zur zukünftigen Verwertung avisiert.

4. Vergütung

Gemäß § 8 PatG gebührt dem Dienstnehmer in jedem Fall für die Überlassung einer von ihm gemachten Erfindung eine angemessene Vergütung. Die FH OÖ Organisation regelt die Vergütungsfrage dergestalt, dass in einem ersten Schritt ein Erlös ermittelt werden muss. Dieser Erlös setzt aber bereits voraus, dass die Erfindung wirtschaftlich verwertet werden wird bzw. bereits wirtschaftlich verwertet ist und Erlöse vorhanden sind.

Von diesem Erlös werden die Aufwendungen für die Patentierung abgezogen. Daraus entsteht das „Nettoergebnis“. Von diesem Nettoergebnis erhält 40 % der Erfinder, 40 % der Studiengang bzw. die FH OÖ Forschungs- und Entwicklungs GmbH und 20 % die FH OÖ Studienbetriebs GmbH.

Sonstiges

Der Dienstgeber hat binnen 4 Monaten nach dem Tag, an dem er die Mitteilung im Sinne des Pkt. 2. erhalten hat, mitzuteilen, ob er die Erfindung aufgrund der bestehenden arbeitsvertraglichen Vereinbarung als Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt. Diese Erklärung hat ebenfalls schriftlich mittels eingeschriebenen Briefes an den konkreten Dienstnehmer zu erfolgen. Sämtliche Korrespondenz im Zusammenhang mit der Vorgehensweise im Rahmen einer Diensterfindung ist im Personalakt zu hinterlegen.

WICHTIG!!

Der Erfinder darf seine Erfindung keinesfalls vor der Patentierung veröffentlichen, zumal diese dann nicht mehr neu ist und nur noch als Gebrauchsmuster angemeldet werden kann.

Gelegentlich können im Rahmen der Erfindervergütung auch Prämien als Vorauszahlung ausgeschüttet werden, ohne dass bereits ein Erlös feststeht. Dies ist im konkreten Fall mit der Geschäftsleitung der FH OÖ Forschungs- und Entwicklungs GmbH zu vereinbaren.

In der folgenden Abbildung ist der Erfindungsprozess/Patentierprozess der FH OÖ dargestellt:

