

# MITTEILUNGSBLATT DER KARL-FRANZENS-UNIVERSITÄT GRAZ



[www.uni-graz.at/zvwww/miblatt.html](http://www.uni-graz.at/zvwww/miblatt.html)

11. SONDERNUMMER

Studienjahr 2012/13

Ausgegeben am 21. 11. 2012

8.a Stück

## **RICHTLINIE des Rektorats der Universität Graz betreffend den Aufgriff von Dienstleistungen sowie die Verwertung von Geistigem Eigentum aus Wirtschaftskooperationen**

### **I. Präambel**

Diese Richtlinie behandelt den Aufgriff von Dienstleistungen durch das Rektorat sowie die wirtschaftliche Verwertung Geistigen Eigentums an der Universität Graz. Die Richtlinie ist für alle MitarbeiterInnen der Universität Graz verbindlich.

Die Richtlinie regelt die Abwicklung von Kooperationen mit WirtschaftspartnerInnen gem. „EU-Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation“ und soll einen fairen Umgang in Bezug auf die Verwertung von Geistigem Eigentum durch die Universität, ihre MitarbeiterInnen und die WirtschaftspartnerInnen sicherstellen.

Verträge, in denen Eigentums- bzw. Verwertungsrechte an Forschungsergebnissen bzw. an Geistigem Eigentum geregelt werden, bedürfen vor Vertragsabschluss der juristischen Prüfung durch das Forschungsmanagement und –service sowie der schriftlichen Zustimmung (Unterschrift) der Vizerektorin / des Vizerektors für Forschung.

Projektverträge sind dem Forschungsmanagement und –service vor Vertragsabschluss von der/ dem Bevollmächtigten (gemäß der jeweils gültigen Bevollmächtigungsrichtlinie) zur Prüfung vorzulegen. Werden in den Projektverträgen Eigentums- bzw. Verwertungsrechte an Forschungsergebnissen bzw. an Geistigem Eigentum geregelt, können diese nach Prüfung durch das Forschungsmanagement und –service unter Einhaltung der gegenständlichen Richtlinie von dem/der bevollmächtigten ProjektleiterIn im Namen der Universität unterzeichnet werden.

### **II. Definitionen**

#### **1. MitarbeiterInnen**

Unter MitarbeiterInnen werden alle in einem Anstellungsverhältnis zur Universität Graz stehenden Personen (DienstnehmerInnen der Universität sowie BeamtenInnen, die dem Amt der Universität angehören) verstanden.

#### **2. Geistiges Eigentum**

Der Begriff Geistiges Eigentum umfasst im Sinne dieser Richtlinie Patent- und Gebrauchsmusterrechte im Bezug auf Erfindungen, Marken und Muster, das UrheberInnen in Bezug auf Werke der Forschung und Entwicklung, inkl. Software, Literatur und Kunst sowie anderes wirtschaftlich verwertbares Know-How.

Geistiges Eigentum wird im Sinne dieser Richtlinie in zwei Bereiche unterteilt:

**a. Bestehendes Geistiges Eigentum (Background Technology)**

Unter diesem Begriff werden sämtliches Wissen und Schutzrechte (Immaterialgüterrechte) verstanden, welche bereits vor Beginn einer (Wirtschafts-) Kooperation bzw. eines Projektes bestanden haben.

**b. Entstehendes Geistiges Eigentum (Foreground Technology)**

Unter diesem Begriff werden sämtliches Wissen und Schutzrechte (Immaterialgüterrechte) verstanden, welche im Rahmen einer (Wirtschafts-) Kooperation bzw. eines Projektes entstehen.

**3. Projektvertrag**

Der Begriff Projektvertrag umfasst im Sinne dieser Richtlinie alle Verträge, welche die grundlegenden Rahmenbedingungen einer Wirtschaftskooperation gem. Punkt 4 festlegen. Nicht darunter fallen solche Verträge, die sich rein mit dem Austausch oder dem Transfer von wissenschaftlichem Material, vertrauliche Informationen oder Know-How beschäftigen (z.B. Confidential Disclosure Agreements, Material Transfer Agreements, Lizenzvereinbarungen).

**4. Wirtschaftskooperation**

Der Begriff Wirtschaftskooperation umfasst jede Art von Dienstleistung der Universität bzw. von MitarbeiterInnen der Universität, die im Auftrag eines oder mehrerer Unternehmen, Forschungseinrichtungen oder sonstiger Dritter durchgeführt wird. Dies gilt auch für Dienstleistungen (Subauftrag), die für andere öffentliche Forschungseinrichtungen getätigt werden, wenn diese ursprünglich von einem Unternehmen in Auftrag gegeben wurden.

**5. Geltungsbereich**

Der Geltungsbereich der Richtlinie erstreckt sich auf alle MitarbeiterInnen der Universität gem. der Definition in Punkt II./1. Studierende sind davon nicht betroffen.

**6. Ausnahmegenehmigung**

Ein Abweichen von der gegenständlichen Richtlinie in vertraglichen Vereinbarungen mit Dritten ist nur durch Genehmigung des Rektorats nach vorangehender Prüfung durch das Forschungsmanagement und –service möglich.

**III. Erfindungen**

**1. Diensterfindungen und Aufgriffsrecht**

§ 106 Abs. 2 und 3 Universitätsgesetz 2002 sieht vor, dass die Universität eine von ihren MitarbeiterInnen getätigte Diensterfindung unbeschränkt für sich in Anspruch nehmen kann. Eine Diensterfindung liegt nach § 7 Abs. 3 Patentgesetz 1970 dann vor, wenn sie ihrem Gegenstande nach in das Arbeitsgebiet des Unternehmens, in dem der/die DienstnehmerIn tätig ist, fällt und wenn

(i) entweder die Tätigkeit, die zu der Erfindung geführt hat, zu den dienstlichen Obliegenheiten des Dienstnehmers /der Dienstnehmerin gehört oder

(ii) wenn der/die DienstnehmerIn die Anregung zu der Erfindung durch seine/ihre Tätigkeit in dem Unternehmen erhalten hat oder

(iii) das Zustandekommen der Erfindung durch die Benützung der Erfahrungen oder der Hilfsmittel des Unternehmens wesentlich erleichtert worden ist.

**2. Geheimhaltung**

Die ErfinderInnen sowie die mit der Bearbeitung der Erfindungsmeldung betrauten Personen sind bis zur Freigabe bzw. im Falle der Inanspruchnahme der Erfindung bis zur Patentanmel-

dung zur Geheimhaltung verpflichtet. Externe ExpertInnen werden analog dazu ebenfalls entsprechend zur Geheimhaltung verpflichtet.

### **3. ErfinderInnenbonus**

Wird die Erfindung durch die Universität aufgegriffen, so gewährt die Universität Graz einen *ErfinderInnenbonus von 20.- Euro pro 1 % Erfinderanteil*. Dieser finanzielle Bonus ist als Anreiz für ForscherInnen der Universität Graz zu sehen und stellt nicht die gesetzlich definierte ErfinderInnenvergütung dar. Gewährt wird der Bonus nur dann, wenn die Nutzungs- bzw. die Verwertungsrechte an der gesamten Erfindung bzw. am jeweiligen der Universität zuordenbaren ErfinderInnenanteil der Universität Graz zustehen und nicht vertraglich durch Dritte eingeschränkt werden.

### **4. Ablauf**

Alle Erfindungen die zur Gänze oder zum Teil von MitarbeiterInnen der Universität Graz gemacht werden, sind dem Rektorat im Wege des Forschungsmanagement und –service zu melden. Meldepflichtig sind alle unter Punkt II./1. definierten MitarbeiterInnen.

Die Meldung erfolgt mittels Diensterfindungsformular postalisch in einem verschlossenen Kuvert an das Forschungsmanagement und –service der Universität Graz. Nach Einlangen der Meldung erhalten die ErfinderInnen eine schriftliche Eingangsbestätigung. Diese kann auch in elektronischer Form per E-Mail erfolgen.

Ab dem Zeitpunkt der Meldung hat das Rektorat drei Monate Zeit eine Evaluierung der Erfindung durchzuführen und diese für sich in Anspruch zu nehmen oder freizugeben. Diese gesetzliche Frist ist als Maximaldauer anzusehen. Die Prüfung der Patent- und Marktfähigkeit erfolgt durch das Forschungsmanagement und –service. Zur Beurteilung können auch externe, der Vertraulichkeit unterliegende ExpertInnen und auch Verwertungsgesellschaften herangezogen werden.

Entschließt sich die Universität dazu, eine Schutzrechtsanmeldung durchzuführen, so erfolgen die Anmeldung sowie die Aufrechterhaltung eines erteilten Schutzrechtes auf Kosten der Universität oder beauftragter VerwertungspartnerInnen. Für die ErfinderInnen entstehen keine Kosten.

Im Falle der wirtschaftlichen Verwertung der Erfindung wird die Universität gemeinsam mit den ErfinderInnen und eventuellen VerwertungspartnerInnen eine geeignete Verwertungsstrategie erstellen und in Folge umsetzen.

Ist die Universität vertraglich verpflichtet, Rechte an der Erfindung an Dritte zu übertragen, so wird die Universität diese aufgreifen und im vertraglich festgelegten Umfang an die VertragspartnerInnen übertragen.

### **5. Aufteilung der Verwertungserlöse**

Im Falle der wirtschaftlichen Verwertung einer Erfindung durch die Universität steht den ErfinderInnen gemäß § 8 Abs. 1 Patentgesetz 1970 eine *ErfinderInnenvergütung* zu. Fällig wird diese Vergütung sobald es zu Einkünften aus der Verwertung der Erfindung kommt. Die nach Abzug der Patentierungs- und Verwertungskosten verbleibenden Nettoerlöse werden wie folgt aufgeteilt:

Die ersten 5.000.- Euro an Rückfüssen werden direkt an die ErfinderInnen ausbezahlt. Danach erhalten *die ErfinderInnen sowie die Universität je 50 % der Nettoerlöse*. Der Anteil der Universität wird zum Zwecke der erfolgreichen Abwicklung des Technologietransfers an der Universität Graz verwendet.

Vergütungen für Erfindungen, die im Zuge von Wirtschaftskooperationen entstanden sind, werden gemäß den jeweiligen vertraglichen Regelungen geleistet und unterliegen nicht dem zuvor genannten Schema.

Wurde eine Erfindung von mehr als einer Person getätigt, so sind die prozentuellen Anteile an der Entstehung der Erfindung bereits im Zuge der Erfindungsmeldung festzuhalten bzw. spätestens vier Wochen nach erfolgter Erfindungsmeldung nachzureichen. Die diesbezügliche Darstellung der Anteile ist von allen ErfinderInnen zu unterschreiben. Liegt eine solche Darstellung der Anteile nicht vor, so behält sich die Universität vor, die ErfinderInnenvergütung zu gleichen Teilen an alle ErfinderInnen zu leisten.

ErfinderInnen sind verpflichtet ihre jeweils gültige Adresse bzw. Bankverbindung auch nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses der Universität zur Kenntnis zu bringen.

#### **IV. Computerprogramme/Software**

##### **1. Eigentumsrechte**

Grundsätzlich liegen die Rechte an urheberrechtlich geschützten Werken (z.B. schriftliche Werke wie Lehrbücher, wissenschaftliche Publikationen) bei den UrheberInnen (§ 10 Urheberrechtsgesetz).

An Computerprogrammen, welche von DienstnehmerInnen im Rahmen ihrer Anstellung bzw. in Ausübung ihrer Dienstpflichten an der Universität Graz geschaffen wurden, steht der Universität als Dienstgeberin ein unbeschränktes Werknutzungsrecht zu. Das heißt, die Universität Graz hat das Recht auf Verwertung der Computerprogramme. Vorbehalten bleiben anders lautende Vereinbarungen gem. § 40 UrhG.

##### **2. Meldepflicht**

Jedes Computerprogramm, das zum Teil oder zur Gänze von MitarbeiterInnen der Universität Graz geschaffen wurde und wirtschaftlich verwertet werden kann, ist von diesen dem Rektorat im Wege des Forschungsmanagement und –service zu melden. Das Forschungsmanagement und –service prüft gemeinsam mit den UrheberInnen die Marktfähigkeit und die Strategie zur Verwertung.

Wirtschaftlich nicht verwertbare Software kann nach Absprache mit dem Forschungsmanagement und -service von den UrheberInnen der Öffentlichkeit als Open Source Code zur Verfügung gestellt werden.

##### **3. Verteilung von Einkünften**

Einkünfte, die der Universität Graz aus der Verwertung von Computerprogrammen entstehen, werden in Analogie zur Verteilung von Einkünften aus Dienstervfindungen (Punkt III./5.) verwendet.

UrheberInnen von Computerprogrammen werden, sofern an den Akademischen Einheiten keine abweichenden Regelungen zur leistungs- und erfolgsorientierten MitarbeiterInnenförderung getroffen wurden, den ErfinderInnen gleichgestellt. Zur Verteilung der Nettoerlöse haben sich alle beteiligten UrheberInnen über ihre prozentuellen Beiträge zur Erstellung des Computerprogrammes zu einigen und das Ergebnis schriftlich festzuhalten. Ein Original der Vereinbarung ist dem Forschungsmanagement und –service zu übermitteln. Liegen keine Informationen über ihre UrheberInnenanteile vor, erhält jeder/jede UrheberIn den gleichen Anteil an den Nettoerlösen.

#### **V. Wirtschaftskooperationen**

Wirtschaftskooperationen sind Kooperationen mit Dritten gem. der Definition in Punkt II./4.

##### **1. Grundsätze für die Verwertung des Geistigen Eigentums bei Wirtschaftskooperationen**

Bei Wirtschaftskooperationen gelten bezüglich der Verwertung des Geistigen Eigentums folgende allgemeine Grundsätze:

- a. Eigentumsrechte an der Background Technology verbleiben generell bei dem/der InhaberIn des Geistigen Eigentums.
- b. Falls der/die WirtschaftspartnerIn für die Vermarktung seiner/ihrer Produkte oder Dienstleistungen aus der Kooperation Verwertungsrechte an der Background Technology der Universität Graz benötigt, kann die Universität Graz diesem/dieser, sofern nicht Rechte Dritter entgegenstehen, gegen eine marktkonforme Abgeltung eine nicht-exklusive Lizenz an der Background Technology erteilen.
- c. Die Eigentumsrechte an der Foreground Technology gehören grundsätzlich dem/der KooperationspartnerIn, bei dem die ErzeugerInnen des Geistigen Eigentums angestellt sind. Sind MitarbeiterInnen mehrerer KooperationspartnerInnen an der Generierung des Geistigen Eigentums beteiligt, stehen die Eigentumsrechte grundsätzlich allen PartnerInnen entsprechend ihrem Anteil zu. Die Universität Graz kann ihre Anteile der Eigentumsrechte an der Foreground Technology gegen eine marktkonforme Abgeltung an den/die WirtschaftspartnerIn übertragen.
- d. Grundsätzlich lizenziert die Universität Graz gegen eine marktkonforme Abgeltung ihre Anteile der Verwertungsrechte an der Foreground Technology bei Bedarf an den/die WirtschaftspartnerInnen. Diese Rechte beschränken sich dabei vorzugsweise auf die Geschäftsfelder der Wirtschaftspartnerin / des Wirtschaftspartners. Die Verwendung der Foreground Technology durch die Universität Graz zu wissenschaftlichen Zwecken in Forschung und Lehre muss jedenfalls gewährleistet sein.
- e. Führt die Verwertung des Geistigen Eigentums auf Seiten der Wirtschaftspartnerin / des Wirtschaftspartners zu einem besonderen wirtschaftlichen Erfolg, der die pauschale Abgeltung unverhältnismäßig erscheinen lässt, so hat sich die Uni Graz das Recht vorzubehalten, Nachverhandlungen über eine marktkonforme Abgeltung einzufordern.

## 2. Verwertung des Geistigen Eigentums bei speziellen Formen der Wirtschaftskooperationen

### a. Auftragsentwicklung

**Definition:** Aufträge von WirtschaftspartnerInnen an die Universität Graz im Sinne von anwendungsorientierten Entwicklungen werden grundsätzlich als Dienstleistung erbracht. Dabei hat der/die AuftraggeberIn zumindest die projektbezogenen Kosten (inkl. Overheadkosten) der Universität Graz zu bezahlen. Der/die AuftraggeberIn trägt das Risiko des Scheiterns.

**Eigentumsrechte und Abgeltung:** Sämtliche Eigentumsrechte an der Foreground Technology werden auf dessen Wunsch dem/der AuftraggeberIn übertragen. Dafür hat der/die AuftraggeberIn eine pauschale erfolgsunabhängige Abgeltung an die Universität Graz für die im Vorfeld zugesicherte Übertragung des Geistigen Eigentums der Universität Graz in der Höhe von 10% der der Universität Graz anteilig zurechenbaren Projektsumme zu leisten.

Im Falle einer Auftragsentwicklung mit einer der Universität Graz anteilig zurechenbaren Projektsumme von unter EUR 8.000.-, ist von Seiten des Wirtschaftspartners/der Wirtschaftspartnerin eine pauschale Abschlagszahlung für die Rechteübertragung von zumindest EUR 800.- zu leisten.

Die Mittel der pauschalen Abschlagszahlung werden zum Zwecke der erfolgreichen Abwicklung des Technologietransfers an der Universität Graz verwendet.

Der/die WirtschaftspartnerIn hat für jede Rechteübertragung an einer im Zuge der Auftragsentwicklung entstandenen Erfindung, eine erste ErfinderInnenvergütung von EUR 800.- an die jeweiligen ErfinderInnen zu leisten. Darüber hinaus gilt Punkt V./3. dieser Richtlinie.

**Verwertungsrechte:** Die Universität Graz behält das Recht, die Foreground Technology außerhalb des Geschäftsfeldes des Wirtschaftspartners / der Wirtschaftspartnerin unentgeltlich frei zu verwerten.

**b. Technisch-wissenschaftliche Dienstleistung**

**Definition:** Technisch-wissenschaftliche Dienstleistungen der Universität Graz (z.B. Messungen, Beratungen, Benutzung von Geräten etc.) für WirtschaftspartnerInnen sind prinzipiell den in Punkt V./2./a. definierten Aufträgen gleichzustellen. Der/die WirtschaftspartnerIn hat dabei als AuftraggeberIn zumindest die projektbezogenen Kosten (inkl. Overheadkosten) der Universität Graz zu tragen.

**Eigentums- und Verwertungsrechte:** Sämtliches Eigentum an der Foreground Technology (z.B. Messergebnisse etc.) gehört uneingeschränkt dem/der AuftraggeberIn. Schutzrechte und Know-How im Umfeld der angewandten Methoden und allfällige Weiterentwicklungen sind per definitionem nicht Gegenstand des Auftrages und verbleiben daher bei der Universität Graz.

**c. F&E Kooperation: Grundlagen- und anwendungsorientierte Forschung**

**Definition:** F&E Kooperationen sind Wirtschaftskooperationen, bei welchen sich die involvierten PartnerInnen gemeinsam am Projekt und/oder dessen Kosten beteiligen. Die Beteiligung der Parteien erfolgt durch Sachbeiträge (Infrastruktur, Materialien, Geräte, Verbrauchsmaterial, Reisekosten, etc.) bzw. Personalbeiträge sowie Geldzahlungen (inkl. Fördermittel Dritter) einerseits und durch Know-How bzw. Background Technology andererseits. Um die Fragen der Verwertung des Geistigen Eigentums sowie die Entschädigung der involvierten Parteien in fairer Weise zu regeln, sind die KooperationspartnerInnen angehalten, vor Projektbeginn ihre Beiträge zum Projekt offen zu legen sowie im Rahmen einer Projektplanung zu kalkulieren und zu gewichten. Fördermittel Dritter werden dabei dem/der ProjektpartnerIn zugerechnet, der/die sie für sich eigenständig eingeworben hat. Gemeinsam eingeworbene oder ausschließlich projektabhängig gezahlte Fördermittel werden den PartnerInnen zu gleichen Teilen zugerechnet.

**Eigentum an der Background Technology:** Das Eigentum an der Background Technology verbleibt generell bei dem/der InhaberIn des Geistigen Eigentums.

**Eigentum an der Foreground Technology:** Das Eigentum an der Foreground Technology gehört grundsätzlich demjenigen Kooperationspartner/derjenigen Kooperationspartnerin, bei dem/der die ErzeugerInnen des Geistigen Eigentums angestellt sind. Sind MitarbeiterInnen mehrerer KooperationspartnerInnen an der Generierung des Geistigen Eigentums beteiligt, sind grundsätzlich alle PartnerInnen entsprechend ihrem Anteil EigentümerInnen. Falls die Beteiligung des Wirtschaftspartners / der Wirtschaftspartnerin in Form von Sach-, Geld-, oder Wissensbeiträgen am Projekt überwiegend ist, steht es der Universität Graz frei, ihre Anteile am Eigentum an der Foreground Technology an den WirtschaftspartnerInnen zu übertragen. Für die Übertragung ist eine marktkonforme Entschädigung, welche wiederum die verschiedenen Anteile der Parteien am Projekt berücksichtigt, zu leisten.

Im Fall der Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, insbesondere Patenten, werden sich die PartnerInnen im Vorfeld bezüglich Kosten und Übernahme der nötigen Folgearbeiten abstimmen.

**Verwertungsrechte:** Hinsichtlich der Verwertungsrechte an Background Technologien gelten die Regeln gemäß Punkt V./1. Folgende Varianten der Verwertung der Foreground Technologien sind möglich:

1. Sektorspezifische Trennung der Verwertungsrechte: Die Verwertungsrechte an der Foreground Technology der Universität Graz gehen sektorspezifisch im jeweiligen Geschäftsfeld des Wirtschaftspartners / der Wirtschaftspartnerin an diesen bzw. diese. Im Gegenzug leistet der/die WirtschaftspartnerIn an die Universität Graz eine marktübliche Vergütung, welche vom Wirtschaftswert der Erfindung und der Höhe des gewichteten materiellen und immateriellen Projektbeitrages (s. oben) der PartnerIn abhängt, auf die man sich vor Projektbeginn geeinigt hat. Außerhalb des Geschäftsfeldes des Wirtschaftspartners / der Wirtschaftspartnerin verbleiben die Verwertungsrechte bei der Universität Graz. Im Falle einer kommerziellen Verwertung der Foreground Technology außerhalb des Geschäftsfeldes des Partners / der Partnerin durch die Universität Graz wird dieser/diese PartnerIn an den Erlösen der Universität Graz in Abhängigkeit vom jeweiligen Projektbeitrag beteiligt.
2. Gemeinsame Verwertungsrechte: Beide PartnerInnen haben das Recht, die Verwertungsrechte an der Foreground Technology mittels einer nicht exklusiven Lizenz an Dritte zu vergeben. Im Falle der gewerblichen Eigennutzung erfolgt eine Abgeltung durch den jeweiligen Partner / die jeweilige Partnerin in Lizenzanalogie.

### **3. ErfinderInnenvergütung bei Wirtschaftskooperationen**

Ansprüche auf ErfinderInnenvergütung, die im Rahmen von Wirtschaftskooperationen entstehen, richten sich gesamtschuldnerisch gegen alle KooperationspartnerInnen und zwar in dem Verhältnis, in dem entsprechende Verwertungsrechte bzw. Verwertungserlöse bei den einzelnen KooperationspartnerInnen liegen.

Für Vergütungen betreffend Erfindungen aus Wirtschaftskooperationen, an welchen die Universität Graz die uneingeschränkten Verwertungsrechte hält, kommen die Regelungen gemäß der Punkte III./5. bzw. IV./3. sinngemäß zur Anwendung. Die besonderen Regelungen im Falle von Auftragsentwicklungen sind zu berücksichtigen (Punkt V./2./a.)

## **VI. Inkrafttreten**

Diese Richtlinie ersetzt die Richtlinie des Rektorats betreffend den Aufgriff von Dienstertfindungen sowie die Verwertung von Geistigem Eigentum aus Wirtschaftskooperationen, veröffentlicht im Mitteilungsblatt der Universität Graz am 9.12.2009, und tritt einen Tag nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft.

Die Rektorin:  
Neuper