

Patents and IPR for Engineers

Mag. Therese Wagenhofer, MBA

Rechtsabteilung der Johannes Kepler Universität

Altenberger Straße 69, A-4040 Linz

therese.wagenhofer@jku.at



- Regelungen im Patentgesetz für Erfindungen von Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern
 - Begriff der Diensterfindung
 - Diensterfindung – Was nun?
 - Geheimhaltung
 - Vergütungsanspruch der Erfinderin/des Erfinders
- Rechtslage betreffend Diensterfindungen an den Unis
- Von der Diensterfindung bis zur Patentanmeldung an der JKU
- Uni und Erfindungen
- Studierende und Erfindungen
- Ausblick nach Deutschland und an Deutschlands Unis
- Urheberrechtlich geschützte Werke als Arbeitsergebnisse
- Urheberrechtlich geschützte Werke von Studierenden
- Übungsfälle



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

Schöpferprinzip
!!

- 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 Dienstertfindungen sollen einen **Interessenausgleich** zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer bewirken.

- **grundsätzlich: Recht an der Dienstertfindung ist bei Dienstnehmer**
- **aber:** Durch Gesetz oder Vertrag kann bestimmt sein, dass dem Dienstgeber ein **Recht zur Inanspruchnahme der Dienstertfindung** („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. und Diss. ohne Dienstvertrag, 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“).

Außerdem: Der Dienstgeber hat nur dann Anspruch auf die Erfindung, wenn zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer eine **schriftliche Vereinbarung** abgeschlossen wurde, „dass künftige Erfindungen des Dienstnehmers dem Dienstgeber gehören sollen“ (§ 7 Abs. 1 PatG) (Ausnahme: öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, Unis).

Sind diese Voraussetzungen 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 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).
Gilt auch nach Ende des Dienstverhältnisses!

▶▶ keine Publikationen, weil neuheitsschädlich!!

Neuheitsschädliche Veröffentlichungen können sein (auch vom Erfinder selbst):

- Artikel in wissenschaftlichen Journalen
- Vorträge bei LVA, 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
- Keine Anmeldung od. Übertragung an Dritte ▶▶ ev. gar nicht

Verletzung der Geheimhaltungspflicht ▶ Schadenersatzanspruch von DG gegen DN oder umgekehrt



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**
 - Ausnahme: Der Erfinder wurde speziell zum Zweck des Erfindens angestellt und erhält ein entsprechend höheres Entgelt
- Festlegung: ■ durch Vereinbarung zwischen Dienstgeber und Dienstnehmer
- 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



Erfindervergütung/2

Auflösung des
Dienstverhältnisses?
Vergütungspflicht des
DG besteht trotzdem!

- Fälligkeit: ■ bei Überlassung und Inanspruchnahme bzw. Benützung
- Dauer: ■ während der Dauer der Inanspruchnahme
■ bis zum gänzlichen Verzicht des Dienstgebers auf die Rechte an der Erfindung (§ 15 PatG)
■ maximal bis zum Ende der Patentlaufzeit
- Änderung: ■ Die Höhe der Erfindervergütung kann im Nachhinein auf Antrag eines der Beteiligten **geändert** werden, wenn die vereinbarte Vergütung im groben Missverhältnis zum Erlös des Dienstgebers aus der Erfindung steht.
- Sonderfall: ■ Vergütung für nicht benutzte Patente (§ 11 PatG): Die Vergütung ist so zu bemessen, als hätte der Dienstgeber die Erfindung in einem dem Unternehmen **angemessenen Umfang** benützt (wenn die Höhe der Vergütung vom Ausmaß der Benützung abhängt und der Dienstgeber die angemessene Benützung unterlässt).
■ Nutzen auch ohne Benützung (z.B. Sperrpatent): Vergütung gebührt trotzdem!



- Die Rechte, die das Patentgesetz in den §§ 6 bis 16 dem Dienstnehmer zugesteht, können **durch Vereinbarung weder aufgehoben, noch beschränkt werden.**
 - ▶▶ Arbeitsrechtlicher Schutzgedanke: Der Dienstnehmer soll nicht aus Angst um seinen Arbeitsplatz zu ungewollten Zugeständnissen veranlasst werden.
- Ansprüche von DG und DN verjähren in 3 Jahren.



Rechtslage betreffend Dienstleistungen an den Unis gemäß UG 2002

Die **spezielle Regelung des § 106 UG 2002** sieht vor,

geheimhalten
??

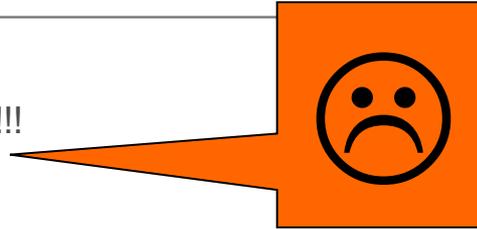
- dass die **Universität ein Aufgriffsrecht an sämtlichen Dienstleistungen hat**, unabhängig davon, ob sie im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Dienst- oder Ausbildungsverhältnisses zum Bund oder zur Universität gemacht wurden und **unabhängig davon, ob zwischen Universität und Dienstnehmer ein Aufgriffsrecht schriftlich vereinbart wurde** und
 - dass auf solche Dienstleistungen das Patentgesetz anwendbar ist.
- ▶▶ 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.
 - dass Universitätsangehörige eigene wissenschaftliche Arbeiten **selbstständig veröffentlichen** dürfen.

oder
veröffentlichen??



Uni & Erfindungen

Uni ist gutes Pflaster für Erfindungen!!!
Nachteil: Uni produziert nichts!



Häufige Schicksale:

- Erfindungen werden im Rahmen von Forschungsaufträgen von industriellen Partnern an der Uni entwickelt. Bereits im Vorfeld werden die Rechte an allfällig entwickelten Erfindungen an den industriellen Partner abgetreten. Dieser wird dann vertraglich verpflichtet, die Erfindervergütungen für die Dienstnehmer der JKU zu bezahlen.
- Erfindungen werden von Verwertungsgesellschaft geprüft, bei positiver Bewertung aufgegriffen und von der Uni zum Patent angemeldet.
 - ▶▶ Verwertung durch Uni (findet selbst Verwertungspartner, z.B. Start-up)
 - ▶▶ Verwertung durch Verwertungsgesellschaft
- Erfindungen werden wegen negativer Beurteilung fallen gelassen.
- Erfindungen werden erst gar nicht gemeldet!!!



Studierende & Erfindungen

Erfindungen entstehen im Rahmen von Seminaren, Praktika, Diplomarbeiten, Dissertationen!!

- ▶▶ Die Rechte an den Erfindungen liegen bei den Studierenden (keine Meldepflicht), Uni hat grundsätzlich **kein Aufgriffsrecht**, **außer**
- Der/Die Studierende ist **gleichzeitig Dienstnehmer/in der Uni** (häufig bei Dissertationen):
z.B.: Der/Die Studierende schreibt Diplomarbeit/Dissertation im Rahmen einer Kooperation zwischen Uni und Unternehmen;
 - ▶▶ Dienstvertrag zwischen Uni und Studierende/m/r
 - ▶▶ Nachteil: Für Diplomarbeit/Dissertation muss ev. Sperre beantragt werden (geht für maximal 5 Jahre); Gründe: Geheimhaltungspflicht speziell für Erfindungen gegenüber Dienstgeber und vertragliche Geheimhaltungspflicht der Uni gegenüber Unternehmen
- Der/Die Studierende tritt die Rechte an der Erfindung per sonstigem Vertrag (entgeltlich) an die Uni ab (so ein Vertrag kann vor oder nach Entstehen der Erfindung abgeschlossen werden).
- jedenfalls: Entgelt! (Erfindervergütung; Kaufpreis, Werklohn o.ä.)



- Arbeitnehmererfindergesetz (ArbEG)
- **Diensterfindung:**
 - ist während der Dauer des Arbeitsverhältnisses entstanden und
 - aus der dem Erfinder obliegenden Tätigkeit entstanden oder
 - beruht maßgeblich auf Erfahrungen im Betrieb des Arbeitgebers
- Meldung
- Geheimhaltungspflicht für AG und AN
- Inanspruchnahme durch Arbeitgeber oder Freigabe
- Arbeitgeber hat **grundsätzlich Anmeldepflicht im Inland ...**
- ... und Pflicht zur **Freigabe für Ausland**, wo Arbeitgeber nicht anmelden will ...
- ... und Pflicht zum **Angebot zur Übernahme bei beabsichtigter Aufgabe...**
- ... und die Vergütungspflicht.



- besondere Bestimmungen für Erfindungen an Hochschulen
- Arbeitnehmererfindergesetz gilt mit Ausnahmen
- Erfinder ist berechtigt zu publizieren, wenn er dies dem AG rechtzeitig (2 Monate vorher) anzeigt (**Ausnahme von der Geheimhaltungspflicht**).
- Will Erfinder nicht publizieren, muss er die Erfindung auch nicht dem AG melden (verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf Geheimhaltung der Forschungsergebnisse!), **Ausnahme von der Meldepflicht!**
Will er später doch publizieren, muss er die Meldung nachholen!
- Bei Inanspruchnahme durch den AG bleibt dem Erfinder ein **nicht ausschließliches Recht zur Benutzung der Dienstfindung im Rahmen seiner Lehr- und Forschungstätigkeit**
- Verwertet der AG die Erfindung, beträgt die **Höhe der Vergütung 30 von Hundert** der durch die Verwertung erzielten Einnahmen.



Urheberrechtlich geschützte Werke als Arbeitsergebnisse

- Urheberrecht: Recht, das eigentümliche geistige Schöpfung (z.B. aus Literatur, Musik, Film, Kunst, ..) eines Menschen schützt und ihm Rechte verleiht (z.B. Vervielfältigen, Verbreiten, ..)
- Auch im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses werden von DN urheberrechtlich geschützte Werke geschaffen, Urheber ist die/der DN
 - ▶▶ Frage: **Wem stehen die Nutzungsrechte an diesen Werken zu?**
- Grundsatz im Arbeitsrecht: Arbeitsergebnisse gehören dem Arbeitgeber
- Grundsätzlich besitzt der Urheber eines Werkes auch dessen Verwertungsrechte, gibt jedoch Ausnahmen:
- z.B. räumt das Gesetz dem AG an vom AN geschaffenen **Computerprogrammen** ein unbeschränktes Werknutzungsrecht ein.
- Häufig wird im **Arbeitsvertrag** geregelt, dass die Nutzungsrechte an den im Dienst geschaffenen Werken eines AN dem AG gehören.
- Die Rechtsprechung geht von einer **schlüssig erfolgten Einräumung der Nutzungsrechte** an Werken des AN an den AG aus, weil Zweck des Arbeitsverhältnisses auf der Übertragung der schöpferischen Leistung des AN an den AG beruht.



Urheberrechtlich geschützte Werke von Studierenden

- Urheberrechtlich geschützte Werke von Studierenden entstehen im Rahmen von Dissertationen, Diplomarbeiten, Seminararbeiten, usw.
 - ▶▶ Frage: **Wem stehen die Nutzungsrechte an diesen Werken zu?**
- Vorausgesetzt, die/der Studierende ist nicht Dienstnehmer/in der Uni (oder eines Unternehmens, das die Arbeit der/des Studierenden finanziert), stehen die Rechte an dem urheberrechtlich geschützten Werk der/dem Studierenden zu (Mitarbeit anderer beachten!!)



Bruno Z. arbeitet als Kellner im Salzburger Sternbräu. Während er eine Halbe einschenkt, ereilt ihn ein Geistesblitz und er erfindet eine Vorrichtung zum Ausschchenken von Bier unter Druck mittels eines ölfreien Kompressors.

Liegt eine Diensterfindung vor?

Sein Freund Gustav N., der als Bierbrauer bei Sternbräu arbeitet, erkennt als Tierliebhaber und Hundebesitzer die große Vorliebe seines Dackels für Bier und entwickelt am Arbeitsplatz ein Rezept für kohlesäure- und alkoholfreies Bier mit Rindsgeschmack.

Liegt eine Diensterfindung vor?



Martina S. arbeitet als Reinigungsfrau bei Zewa. Während sie den Besen schwingt, kommt sie auf die Idee eines Hygieneverschlusses für Taschentuchpäckchen.

Liegt eine Dienstfindung vor?

Der Erfindergeist derselben Martina S. kommt nicht zur Ruhe und sie entwickelt durch Zusammenfügen mehrerer Reinigungssubstanzen ein Putzmittel mit außergewöhnlichem Reinigungseffekt.

Liegt eine Dienstfindung vor?



Axel O. schreibt an der JKU eine Dissertation für das Unternehmen X und ist zu diesem Zweck bei X mittels eines Werkvertrages beschäftigt. Er erfindet im Rahmen der Diss Mediumzusätze für Zellkulturen, die Aceton enthalten.

Hat die Uni Anspruch auf das Patent? Hat das Unternehmen X Anspruch auf das Patent? Sind die Bestimmungen des PatG über Diensterfindungen anwendbar?

Axel O. präsentiert seine Dissertation einschließlich der Erfindung im Rahmen des Rigorosums, an dem nur wenige Besucher teilnehmen.

Was wird das Unternehmen X dazu sagen?



Susi S. ist Dienstnehmerin eines Unternehmens der Pharmaindustrie. Als Heuschnupfengeplagte erfindet sie eine Vorrichtung zur Aufnahme von Sauerstoff und/oder ätherischen Heilsubstanzen über die Nase . Ihr Dienstgeber wittert großen Erfolg aufgrund dieser Erfindung und bietet Susi einen besser bezahlten Job, wenn sie im Gegenzug auf ihre Erfindervergütung verzichtet. Susi stimmt dem zu.

Hat Susi Anspruch auf Erfindervergütung?

Kurt H. hat gerade erst seinen Dienst in einer Keramikmanufaktur begonnen, eine schriftliche Ausfertigung seines Dienstvertrages fehlt ihm noch. In der ersten Euphorie erfindet er ein Verfahren zur Herstellung keramischer Ziegel mit hoher Maßgenauigkeit.

Liegt eine Diensterfindung vor?



Zusammenfassung

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

- **Was ist zu tun?**
 - Erfindung dem Dienstgeber melden!!
 - Recht des Dienstgebers zum Aufgriff einer Diensterfindung binnen 4 bzw. 3 Monaten ab Erfindungsmeldung
 - Aufgriff ▶▶ Patentanmeldung (oder Übertragung an Auftraggeber)
 - kein Aufgriff ▶▶ „frei gewordene Erfindung“

- **Konsequenzen nach der Erfindungsmeldung bzw. dem Aufgriff der Erfindung durch den Dienstgeber**
 - Verschwiegenheitspflicht für Dienstgeber und Dienstnehmer/in (keine Publikationen!)
 - Erfindervergütung für die/den Dienstnehmer/in

- **Uni und Erfindungen**
 - Die meisten Erfindungen an der Uni werden an Unternehmen abgetreten

- **Studierende und Erfindungen**
 - Grundsätzlich liegen die Rechte an Erfindungen bei den Studierenden

- **Deutschland**
 - Ähnliche Rechtslage wie in Österreich, Ausnahmen im universitären Bereich

- **Urheberrechtlich geschützte Werke im Arbeitsleben / von Studierenden**
 - Nutzungsrechte liegen bei Arbeitgeber / beim Studierenden



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

