

Wegleitung

zur wirtschaftlichen Verwertung von Forschungsergebnissen der Universität Basel

1. GRUNDLAGE

Grundlage dieser Wegleitung bildet die „Ordnung über Nebentätigkeiten, Vereinbarungen mit Dritten und die Verwertung von geistigem Eigentum im Rahmen der universitären Tätigkeit“ Nr. 441.200 vom 18. August 2004 (nachfolgend „Ordnung“).

2. EIGENTUM AN ERFINDUNGEN UND URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN WERKEN

2.1 ERFINDUNGEN, DESIGNS UND COMPUTERPROGRAMME

Gemäss § 16 Ordnung stehen Erfindungen und Designs, welche Angehörige der Universität in Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit machen, im Eigentum der Universität, und zwar unabhängig von der Erfüllung einer vertraglichen Pflicht (entsprechend Art. 332 OR). Die Verwertungsrechte an Computerprogrammen, die unter den gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, stehen der Universität zu (entsprechend Art. 17 URG). Vorbehalten bleiben die in Forschungsaufträgen getroffenen Vereinbarungen.

2.2 Andere urheberrechtlich geschützte Werke

Die Rechte an urheberrechtlich geschützten Werken (mit Ausnahme von Computerprogrammen) stehen der Urheberin bzw. dem Urheber zu, soweit nicht über ihre Übertragung an die Universität eine Vereinbarung abgeschlossen worden ist (§ 15 Ordnung).

3. VERTRAGSGENEHMIGUNG

Verträge, in denen die Universität Dritten Rechte an ihrem geistigen Eigentum einräumt (z.B. Lizenzverträge, Optionsverträge, etc) bedürfen der Genehmigung durch das Rektorat. Damit wird sichergestellt, dass die Rechte der Universität und der Universitätsangehörigen gewahrt bleiben. Es empfiehlt sich, die Transferstelle Unitecra oder bei den geisteswissenschaftlichen Fakultäten den Rechtsdienst schon bei den Vertragsverhandlungen beizuziehen. Auf jeden Fall sind die Verträge vor Vertragsabschluss der Unitecra oder dem Rechtsdienst zur Prüfung vorzulegen. Die Unterzeichnung der Verträge erfolgt im Namen des Rektorats durch die Vizerektorin bzw. den Vizerektor Forschung und Nachwuchsförderung. Zusätzlich unterschreibt auch die Verwaltungsdirektorin bzw. der Verwaltungsdirektor, sofern die effektiven oder potentiellen Einnahmen über einer Million Schweizer Franken liegen.

4. VORGEHEN

4.1 ERFINDUNGEN, DESIGNS UND COMPUTERPROGRAMME

Erfindungen sind Unitecra mittels des Formulars „Vertrauliche Erfindungsmeldung / „Confidential Invention Disclosure“ zu melden. Dies dient als Basis zur Evaluation der Erfindung und zur Abklärung offener Fragen.

Computerprogramme sind Unitecra mittels dem Formular „Software Disclosure“ zu melden. Designs sind Unitecra in geeigneter Form zu melden.

Sämtliche Formulare sind auf der Internetseite von Unitecra (www.unitecra.ch) unter „Infos Forschende / Downloads“ zu finden.

4.2 ANDERE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTE WERKE

Urheber- und Verwertungsrechte an urheberrechtlich geschützten Werken (mit Ausnahme von Computerprogrammen) liegen bei den Urheberinnen und Urhebern. Sie sind damit für die Verwertung selber verantwortlich. Wünschen sie eine Unterstützung durch die Universität bzw. durch Unitecra, können sie die Ver

wertungsrechte an die Universität übertragen. Verträge mit Firmen (z.B. Lizenzverträge) werden in diesem Fall von der Universität abgeschlossen.

4.3 VERWERTUNG

Gemeinsam mit den Erfinderinnen und Erfindern sowie Urheberinnen und Urhebern definiert Unitecra eine Verwertungsstrategie. Die Transferstelle unterstützt die Erfinderinnen und Erfindern sowie Urheberinnen und Urhebern beim Kontaktieren von geeigneten Wirtschaftspartnern, welche die Kommerzialisierung übernehmen. Die wirtschaftliche Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen kann auch durch ein neu zu gründendes Unternehmen erfolgen (sog. Spin-off Firma), sofern das Projekt dafür geeignet ist und die Firmengründerinnen und –gründer aufzeigen können, dass die immateriellen Arbeitsergebnisse aller Voraussicht nach erfolgreich umgesetzt werden können. Die Transferstelle handelt die entsprechenden Verträge (i. Allg. Lizenzen) mit den Verwertungspartnern aus. Zudem übernimmt sie die Abwicklung und Bewirtschaftung bestehender Verträge.

Nutzungsrechte an immateriellen Arbeitsergebnissen werden an Wirtschaftspartner zu marktüblichen Konditionen abgegeben. Damit wird gewährleistet, dass die wirtschaftliche Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen zu keiner Wettbewerbsverzerrung im Markt führt und die Universität und ihre Angehörigen für ihren Beitrag zu einem wirtschaftlichen Erfolg des Wirtschaftspartners angemessen beteiligt werden. Dies gilt unabhängig davon, durch wen die wirtschaftliche Verwertung geschieht.

5. PATENTIEREN VON ERFINDUNGEN

Erfindungen werden patentiert wenn:

- a) die Patentfähigkeit gegeben ist (Neuheit, erfinderische Höhe [„non-obviousness“], technische Anwendbarkeit) und keine den Wert der Erfindung mindernde Abhängigkeit von bestehenden Patenten existiert, und
- b) ein bedeutender Markt vorhanden ist, und
- c) gezeigt werden kann, dass die Erfindung innerhalb einer vernünftigen Frist so weit entwickelt werden kann, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit für einen Industriepartner von Interesse wird, und
- d) die Zustimmung zu einer Übernahme der Kosten der Patentanmeldung durch die zuständige Vizerektorin oder den zuständigen Vizerektor erfolgt ist. Die zuständige Vizerektorin oder der zuständige Vizerektor kann die Entscheidung für Beträge bis CHF 10'000 an Unitecra delegieren.

oder

- e) die Kosten für die Patentanmeldung durch das Institut/die Klinik und/oder die Forschungsgruppe selber getragen werden.

oder

- f) die Kosten für die Patentanmeldung von einem Wirtschaftspartner getragen werden, der dafür in der Regel eine (kostenpflichtige) Lizenz zur Nutzung der Erfindung erhält.

Unitecra unterstützt die Erfinderinnen und Erfinder beim Erstellen eines Entwurfs für die Patentschrift. Basierend darauf wird von einem qualifizierten Patentanwalt die definitive Patentschrift verfasst. Die Patentanmeldung und die Überwachung des Verfahrens erfolgt in der Regel durch Unitecra.

6. VERTEILUNG VON EINKÜNFTE

6.1. VERTEILUNGSSCHEMA

Für die Verteilung von Einkünften der Universität aus der Kommerzialisierung von patentierten und nicht-patentierten Forschungsergebnissen gelten die nachfolgenden Grundsätze:

6.1.1 EINKÜNFTE AUS DER VERWERTUNG VON ERFINDUNGEN BEI BESTEHENDER PATENTANMELDUNG BZW. ERTEILTEM PATENT, DESIGNS UND COMPUTERPROGRAMMEN

Erfinderinnen und Erfinder bzw. Urheberinnen und Urheber werden an allfälligen Nettoeinkünften aus der Verwertung von Patentrechten, Designs oder Computerprogrammen der Universität beteiligt. Von Einkünften aus der Kommerzialisierung werden zuerst die mit der Verwertung angefallenen und eingeplanten Unkosten gedeckt (Patentierungskosten etc.). Unter Vorbehalt allfälliger Rückerstattungen an Dritte (z.B.



andere an der Erfindung beteiligte Hochschule) werden die restlichen Einnahmen (Nettoeinkünfte) dann wie folgt verteilt:

Nettoeinkünfte bis kumuliert CHF 1 Mio.:

- 40% gehen an die Erfinderinnen und Erfinder bzw. Urheberinnen und Urheber
- 30% gehen an die beteiligte Organisationseinheit, d.h. seitens der Universität auf das Drittmittelkonto der Leitung der beteiligten Forschungsgruppe.
- 30% gehen an die Universität. Das Rektorat entscheidet über die Verwendung dieser Einkünfte.

Nettoeinkünfte über kumuliert CHF 1 Mio.:

- Liegen die Nettoeinkünfte über CHF 1 Mio. pro Einzelerfindung, Design oder Computerprogramm, so kann der Universitätsrat für den über CHF 1 Mio. liegenden Betrag eine andere Verteilung vornehmen.

Sofern der Urheber/die Urheberin bzw. der Erfinder/die Erfinderin im Rahmen einer Nebentätigkeit bereits an entsprechenden Einkünften partizipiert, sind diese Vorbezüge bei der Verteilung zu berücksichtigen.

Beim Ausscheiden des Gruppenleiters oder der Gruppenleiterin aus der Universität entscheidet das Rektorat über die weitere Verwendung des der Organisationseinheit zustehenden Anteils.

Als Erfinderinnen und Erfinder gelten die in der Patentschrift aufgeführten Personen. Grundsätzlich werden alle Erfinderinnen und Erfinder gleich behandelt, es sei denn, diese haben sich auf einen anderen Verteilungsschlüssel für die persönlichen Anteile geeinigt (Formular Erfindererklärung).

6.1.2 EINKÜNFTE AUS DER VERWERTUNG VON NICHT-PATENTIERTEM BIOLOGISCHEN MATERIAL ODER KNOW-HOW

Die Erarbeitung oder Herstellung von nicht-patentiertem biologischem Material und von Know-how stellt im Allgemeinen keine erfinderische Leistung dar. Erzielt die Universität aus dem Verkauf oder der Lizenzierung von solchem Material oder Know-how finanzielle Erträge, so werden mangels Erfinderinnen und Erfindern keine persönlichen Anteile ausbezahlt. Stattdessen fließen in der Regel die ersten CHF 5000.- an Nettoeinkünften auf ein Drittmittelkonto, welches vom Leiter oder der Leiterin der Forschungsgruppe, von der das Material oder Know-how erarbeitet wurde, zu benennen ist. Dieser oder diese verfügt darüber im Rahmen seines oder ihres akademischen Auftrags. Von weiteren Nettoeinkünften fließen 70% der Erträge als Drittmittel an die entsprechende Forschungsgruppe, während 30% wie üblich der Universität zustehen. In speziellen Fällen, wenn besondere Umstände vorliegen, kann das Rektorat einzelne Forschende an den Einkünften beteiligen. Die Beteiligung soll sich dann an den unter Ziffer 6.1.1 genannten Grundsätzen orientieren.

6.1.3 EINKÜNFTE AUS DER VERWERTUNG VON ANDEREN URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN WERKEN

Werden aus der Verwertung von urheberrechtlich geschützten Werken, deren Rechte der Universität zustehen, Nettoeinkünfte erzielt werden, werden diese wie folgt verteilt:

- 40% gehen an die Urheberin bzw. den Urheber
- 30% gehen an die beteiligte Organisationseinheit (Drittmittelkonto)
- 30% gehen an die Universität

Liegen die Nettoeinkünfte über CHF 1 Mio. pro Einzelwerk, so kann der Universitätsrat für den über CHF 1 Mio. liegenden Betrag eine andere Verteilung vornehmen.

Von oben genannter Regelung ausgenommen sind die Nettoeinkünfte aus der Verwertung von Urheberrechten an wissenschaftlichen Publikationen wie Lehrbüchern, Beiträgen in Fachzeitschriften und dergleichen. Diese verbleiben vollständig bei den Universitätsangehörigen.

6.2 STREITFALL

Bei Streitfällen entscheidet das Rektorat über Verteilung und Verwendung von Einkünften.



7. VERWERTUNG DURCH DIE ERFINDERINNEN UND ERFINDER BZW. URHEBERINNEN UND URHEBER

Die Erfinderinnen und Erfinder bzw. Urheberinnen und Urheber können beantragen, ihre Erfindung bzw. ihr Werk in eigenem Namen und auf eigene Kosten zu verwerten, wenn die Universität nicht an der Verwertung interessiert ist. Die zuständige Vizerektorin oder der zuständige Vizerektor entscheidet über entsprechende Anträge. Die Verwertung erfolgt in einem solchen Fall in Eigenregie. Die Erfindung/das Werk darf nicht mit Universitätsmitteln geschützt und weiterentwickelt werden. Von anfallenden Einkünften verbleiben nach Abzug der Patentierungskosten 75% bei den Erfinderinnen und Erfindern bzw. Urheberinnen und Urheber, während die Universität mit 25% beteiligt ist.

Entscheidet sich die Universität, eine bestehende Patentanmeldung oder ein Patent nicht mehr weiterzuführen, können die Erfinderinnen/Erfinder beantragen, sie privat zu übernehmen. Aus allfälligen Nettoeinkünften aus der Verwertung gehen in diesem Fall 25% an die Universität entsprechend Ziffer 6.1.1.

8. HANDHABUNG VON FIRMENBETEILIGUNGEN DER UNIVERSITÄT IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN UMSETZUNG VON IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN

8.1 ERWERB DER BETEILIGUNG

Die Universität kann als teilweise Abgeltung für fällige Lizenzgebühren Beteiligungen an juristischen Personen halten, d.h. z.B. mit Aktien des Lizenznehmers entschädigt werden. Eine solche Beteiligung kann z.B. anstelle von früh fälligen Lizenzerteilungsgebühren und Meilensteinzahlungen erfolgen. Zum Zweck der Beteiligung übertragen die Firma bzw. deren Gründer z.B. Aktien oder Optionen kostenlos auf die Universität.

8.2 GENEHMIGUNG

Die Entscheidung über Beteiligungen an Firmen im Rahmen der wirtschaftlichen Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen der Universität erfolgt gemäss Ziffer. 3.

8.3 ROLLE DER UNIVERSITÄT ALS TEILHABERIN

8.3.1 BESITZ UND VERWALTUNG DER BETEILIGUNG

Die Beteiligung steht im Eigentum der Universität und wird auf deren Namen eingetragen. Mit der Verwaltung der Beteiligungen kann das Rektorat die Technologietransferstelle Unitecra oder einen Dritten beauftragen (im folgenden „Verwalter“). Das Stimmrecht wird dementsprechend entweder durch die zuständige Vizerektorin oder den zuständigen Vizerektor oder durch eine von ihr bezeichnete Stelle selber ausgeübt oder mit Vollmacht an den Verwalter der Beteiligung übertragen.

Das Rektorat entscheidet über Zeitpunkt und Modalitäten des Verkaufs der Firmenbeteiligung. Weder die Universität noch der Verwalter haften dabei gegenüber den Erfinderinnen oder Erfindern für allfällige Ertragsminderungen, die sich daraus ergeben können, dass der Verkauf der Beteiligung nicht zum Maximalwert erfolgt.

8.3.2 EINSITZ IN DEN VERWALTUNGSRAT DER FIRMA

Üblicherweise nehmen keine Vertreter der Universität Einsitz in den Verwaltungsrat einer Firma, an welcher die Universität eine Beteiligung hält. Über Ausnahmen entscheidet das Rektorat.

8.3.3 VERTEILUNG ALLFÄLLIGER ERTRÄGE AUS FIRMENBETEILIGUNGEN

Die Universität verteilt Netto-Erträge aus Firmenbeteiligungen (Dividenden, Verkaufserlöse) entsprechend dem in Ziffer 6 definierten Verteilschlüssel. Die Erfinderanteile und Forschungsgruppenanteile an Firmenbeteiligungen werden erst nach Realisierung des Ertrags durch die Universität fällig.