



IP-Grundsätze für geförderte Forschungsprojekte

Die Empa leistet mit ihrem Technologietransfer einen wesentlichen Beitrag zu einem nachhaltig starken Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz. Sie ermöglicht ihren Wirtschaftspartnern die kommerzielle Nutzung der an der Empa erarbeiteten Forschungsergebnisse. Als öffentliche Institution sichert die Empa ihre längerfristige Forschungs- und Publikationsfreiheit und strebt nach einem möglichst grossen volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen.

Die nachfolgenden IP-Grundsätze dienen als Basis für die Gespräche zwischen den Projektpartnern zur Gestaltung des Projektvertrages. Im Einzelfall, abhängig von den konkreten projektspezifischen Umständen, können die Projektpartner auch davon abweichende Regelungen vereinbaren.

Rahmenbedingungen des Projekts	<ul style="list-style-type: none">■ Mit Wirtschaftspartner gemeinsam formuliertes Projekt■ Finanzierungsanteil durch öffentliche oder private Geldgeber (z.B. KTI, Stiftungen)■ Wesentliche Eigenleistungen aller Projektpartner■ Reglemente der Förderinstitution
Publikationsrecht	<ul style="list-style-type: none">■ Vertraglich vereinbarter Publikationsprozess (z.B. gegenseitige Vorlage der Manuskripte)■ Zeitlicher Aufschub der Publikationen, falls für Patentanmeldungen erforderlich■ Recht der Empa auf Publikation der Projektergebnisse unter Wahrung der Geheimhaltungspflicht
Vertraulichkeit	<ul style="list-style-type: none">■ Zeitliche Geheimhaltungspflichten der Empa:<ul style="list-style-type: none">▪ vom Wirtschaftspartner eingebrachte vertrauliche Information (Background): vertraulich bis 3 Jahre nach Projektende▪ nicht-geschützte Projektergebnisse: vertraulich bis 6 Monate nach Projektende <p>Ausnahme: Wissenschaftliche Publikationen von Empa-Projektmitarbeitenden im Rahmen ihrer akademischen Ausbildung (z.B. Diplom-, Masterarbeiten, Doktorarbeiten) sind zu ermöglichen. Davon betroffene Projektergebnisse werden zu diesem Zweck von der Vertraulichkeit ausgenommen, sofern dies im Voraus zwischen den Partnern vereinbart und vertraglich festgehalten wurde.</p>
Empa-Background	<ul style="list-style-type: none">■ Empa gewährt Zugang zur Nutzung ihres Backgrounds, soweit dies für die Nutzung der Projektergebnisse notwendig ist.■ Das Nutzungsrecht an Empa-Background ist nicht-exklusiv.
Eigentum an Projektergebnissen	<ul style="list-style-type: none">■ Eigentum an Projektergebnissen entsteht bei derjenigen Partei, die sie erarbeitet hat.■ Gemeinsam erarbeitete Projektergebnisse stehen im gemeinsamen Eigentum der erarbeitenden Parteien (Miteigentum).
Patentierung von gemeinsam erarbeiteten Projektergebnissen	<ul style="list-style-type: none">■ Falls der Wirtschaftspartner entscheidet, eine gemeinsame Erfindung zum Patent anzumelden:<ul style="list-style-type: none">▪ Patentanmeldung erfolgt im Namen aller Eigentümer▪ Federführung und Patentkostentragung liegt beim Wirtschaftspartner▪ Unterstützung der Anmeldung durch die Empa▪ Einbindung der Empa in den Patentierungsprozess▪ Eine spätere Abtretung des Miteigentumsanteils der Empa ist fallweise verhandelbar■ Falls der Wirtschaftspartner bis 4 Monate nach Projektende keine Patentanmeldung einreicht, hat die Empa das Recht, die Erfindung auf eigene Kosten im Namen aller Eigentümer zum Patent anzumelden.

Nutzungsrechte

- Kommerzielles Nutzungsrecht des *Wirtschaftspartners* an *geschützten* Projektergebnissen:
 - kostenloses, nicht-exklusives und unterlizenzierbares Nutzungsrecht in seinem Geschäftsbereich
 - zusätzlich, falls für die Forschungsfreiheit der Empa vertretbar:
 - Option auf exklusives, unterlizenzierbares Nutzungsrecht in einem gemeinsam definierten *Anwendungsgebiet* (Bedingungen können auch erst nach Vorliegen der Projektergebnisse verhandelt werden), oder
 - Einräumung eines exklusiven Nutzungsrechts in einem gemeinsam definierten Anwendungsgebiet (Bedingungen werden vor Projektbeginn verhandelt)

Grundsatz: exklusive Nutzungsrechte sind kostenpflichtig und unterliegen einer Nutzungspflicht gemäss zu vereinbarem Zeitplan.

- Kommerzielles Nutzungsrecht der *Empa* an *geschützten* Projektergebnissen:
 - unterlizenzierbares Nutzungsrecht mit Ausnahme eines allfälligen exklusiven Anwendungsgebietes des Wirtschaftspartners
- Recht der Projektpartner, *nicht-geschützte* Projektergebnisse unter Einhaltung der Geheimhaltungspflicht und Publikationsregeln, unabhängig voneinander frei zu nutzen.

Abgeltung der Empa

- Eine angemessene Abgeltung wird spezifisch vereinbart für:
 - Exklusives Nutzungsrecht des Wirtschaftspartners an geschützten Projektergebnissen
 - Im Ausnahmefall: kommerzielle Nutzung von Empa-Background, sofern speziell vertraglich vereinbart
- Bei der Festlegung der Abgeltung wird insbesondere Folgendes berücksichtigt:
 - Grösse und Potenzial des exklusiven Anwendungsgebietes für den Wirtschaftspartner und die Empa
 - Entwicklungsstadium der Erfindung
 - Art und Umfang des geistigen Eigentums
 - Erfinderanteile der Empa
 - Branchenspezifische Aspekte (z.B. Produktmarge)
 - Marktposition und Aufstellung der Firma (z.B. Start-up, KMU, Konzern)
 - Einzelheiten und Umstände des Projektes (z.B. Beiträge der Partner, Background)

Beteiligungsmodelle

- Die Empa ist bestrebt, adäquate Beteiligungsmodelle anzubieten, welche die Weiterentwicklung und Markteinführung von Produkten, insbesondere durch Start-ups und KMU, mitberücksichtigt.
- Folgende Modelle haben sich in der Praxis bewährt:
 - Umsatzbezogene Abgeltung:
 - %-Satz vom Nettoumsatz oder Stücklizenz (Bezugsgrösse ist gemeinsam zu definieren), Zahlungspflicht evtl. erst nach einer Karenzfrist oder nach Erreichen eines bestimmten Umsatzes
 - Falls die vereinbarte Nutzungspflicht nicht erfüllt werden kann, ist im Einzelfall eine Verlängerung der Exklusivität möglich, in der Regel gegen Entrichtung einer Mindestlizenzgebühr
 - Meilensteinzahlungen, z.B. bei:
 - Markteinführung
 - Erreichung gewisser Umsatzzahlen
 - Veröffentlichung der Patentanmeldeschrift / erste Patenterteilung
- Vorauserwerb eines exklusiven Nutzungsrechts:

Auf expliziten Wunsch des Wirtschaftspartners kann über einen Vorauserwerb eines exklusiven Nutzungsrechts in einem definierten Anwendungsgebiet bei Abschluss des Projektvertrages verhandelt werden. Bei der Festlegung der Abgeltung werden zusätzlich die ungedeckten Kosten der Empa berücksichtigt.

Empa Kontakt

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Technologietransfer-Office der Empa:
E-Mail: marlen.mueller@empa.ch; Telefon: 058 765 41 97
<http://www.empa.ch/web/empa/research-cooperation>