

Richtlinien für die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen an der ETH Zürich

(Verwertungsrichtlinien)

Der Vizepräsident für Forschung, gestützt auf Art. 10 Abs. 1 und 2 Organisationsverordnung ETH Zürich vom 16. Dezember 2003,¹, erlässt folgende Richtlinien:

Die ETH Zürich ist der Lehre und Forschung verpflichtet. Sie erarbeitet neue wissenschaftliche Kenntnisse, Methoden und Technologien, die der Wirtschaft und Gesellschaft durch wirkungsvollen Transfer zugänglich gemacht werden sollen. Durch die erfolgreiche Nutzung vorhandenen Wissens, insbesondere die Verwertung von Patenten und Computerprogrammen, kann die Schaffung innovativer Produkte und von Arbeitsplätzen vorangetrieben werden.

Die ETH Zürich fördert eine intensive Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen mit ihrer Technologietransferstelle *ETH transfer*, welche die ETH Angehörigen bei allen Kontakten mit der Wirtschaft unterstützt und darüber wacht, dass die Forschungsfreiheit und die wissenschaftliche Unabhängigkeit der ETH-Angehörigen gewahrt bleiben.

Diese Richtlinien regeln die wirtschaftliche Verwertung von Forschungsergebnissen an der ETH Zürich, insbesondere die Verwertung von Erfindungen und Computerprogrammen. Sie enthalten Ausführungsbestimmungen zur Immaterialgüter- und Beteiligungsverordnung ETH-Bereich vom 24. März 2004² (IGBV-ETH). Die Richtlinien sind verbindlich für alle Angestellten (inkl. Professoren^{3 4}) der ETH Zürich. Andere Immaterialgüter wie z.B. Marken oder Designs sind analog zu behandeln.

1. Verträge mit Dritten

Die Abwicklung von Verträgen mit Dritten im Bereich Forschung ist in den Forschungsvertragsrichtlinien⁵ geregelt. Lizenz- und Optionsverträge müssen ausnahmslos von *ETH transfer* geprüft und vom verantwortlichen Professor sowie dem Vizepräsidenten für Forschung (VPF) unterzeichnet werden. *ETH transfer* ist möglichst früh in die Vertragsverhandlungen einzubeziehen.

2. Erfindungen

2.1 Eigentum

Erfindungen von Angestellten der ETH Zürich, welche in Ausübung der dienstlichen Tätigkeit gemacht wurden, sind Eigentum der ETH Zürich (Dienstleistung, Art. 36 Abs. 1 ETH Gesetz⁶). Vorbehalten bleiben vertragliche Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen von Forschungszusammenarbeiten. Sind weder der VPF noch die beteiligten Professuren an einer Patentanmeldung interessiert, so kann der VPF die Rechte an der Erfindung schriftlich an die Erfinder abtreten.

Wurde eine Erfindung ausserhalb der dienstlichen Tätigkeit gemacht und ohne Nutzung von Ressourcen oder Infrastruktur der ETH Zürich (z.B. Arbeitszeit, Geräte, Labor), so gehört sie dem

¹ RSETHZ 201.021

² RSETHZ 125

³ Die in diesem Dokument verwendete männliche Form schliesst die weibliche Form jeweils mit ein.

⁴ Professor oder Professur steht hier und im Folgenden für alle Einheiten von *gewählten* Professoren und Professorinnen der ETH Zürich.

⁵ "Richtlinien über Verträge im Bereich Forschung der ETH Zürich" vom 1. Juli 2003.

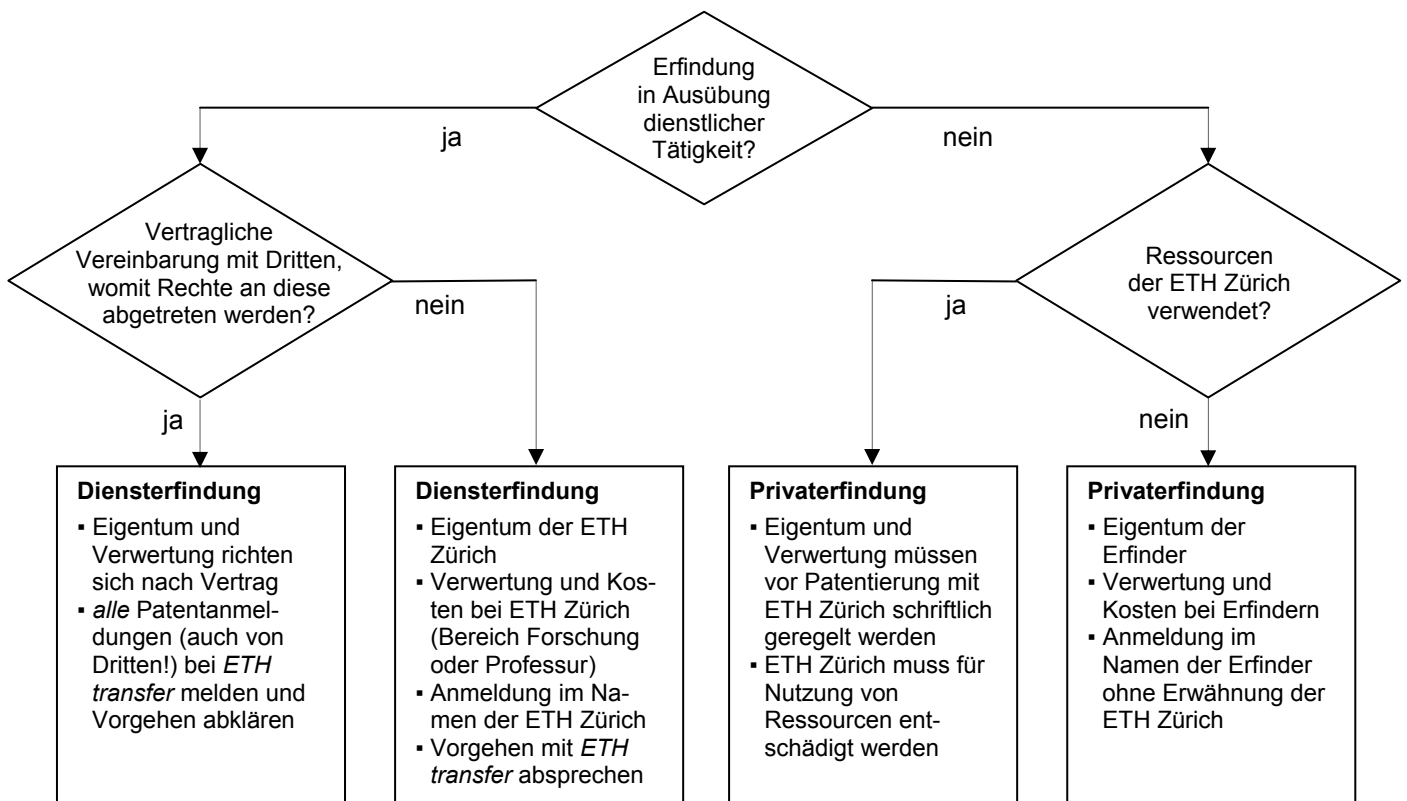
⁶ RSETHZ 111

Erfinder bzw. den Erfindern (Privaterfindung) und ist nicht Gegenstand dieser Richtlinien. Wurden Ressourcen oder Infrastruktur der ETH Zürich verwendet, so kann die ETH Zürich Entschädigungsansprüche geltend machen. Bei der Verwertung solcher Erfindungen muss die Verteilung der Ansprüche, der Kosten für die Verwertung und des allfälligen Gewinns zwischen den Erfindern und der ETH Zürich vorgängig vereinbart werden.

Erfindungen, die von Professoren im Rahmen von Nebenbeschäftigungen (z.B. Beratungstätigkeit) gemäss Art. 6 Abs. 1 Professorenverordnung ETH⁷ gemacht werden, bei denen keine Ressourcen oder Infrastruktur der ETH Zürich beansprucht werden, werden in dem privaten Vertrag zwischen den Professoren und den Vertragspartnern geregelt und sind nicht Gegenstand dieser Richtlinien.

Erfindungen, die von Studierenden ohne Anstellung an der ETH Zürich im Rahmen von z.B. Semester- oder Diplomarbeiten gemacht werden, gehören den Studierenden (Privaterfindungen) und sind ebenfalls nicht Gegenstand dieser Richtlinien. Die Studierenden können ihre Rechte an Erfindungen allerdings an die ETH Zürich abtreten und werden dann den ETH-Angestellten gleichgestellt.

Wem gehört eine Erfindung?



2.2 Vorgehen

Obligatorisch

Alle Patentanmeldungen aufgrund von Diensterfindungen müssen im Namen der ETH Zürich erfolgen (Anmelderin: ETH Zurich, ETH transfer HG E47-49, Raemistr. 101, CH-8092 Zurich). Andernfalls kann die ETH Zürich auf Kosten der Anmelder eine Umbenennung auf die ETH Zürich in die Wege leiten.

⁷ RSETHZ 501

Vorbehalten bleiben vertragliche Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen von Forschungszusammenarbeiten.

Erfinder der ETH Zürich müssen **jede** Erfindung und **jede** Patentanmeldung gemäss diesen Richtlinien, die sie als Erfinder nennen, der Technologietransferstelle *ETH transfer* spätestens vier Wochen nach Erstanmeldung schriftlich melden. *ETH transfer* klärt die Verwertbarkeit der Erfindung ab. Ausgenommen sind die unter 2.1 erwähnten Erfindungen von Professoren im Rahmen einer Beratungstätigkeit oder andere Privaterfindungen ohne Nutzung der Infrastruktur.

Wird ein Patent im Namen der ETH Zürich angemeldet, so sind die Erfinder verpflichtet, alle nötigen Unterschriften zur Aufrechterhaltung und Erlangung der damit verbundenen Schutzrechte zu leisten. Die Erfinder sind ebenfalls verpflichtet, *ETH transfer* über allfällige Adressänderungen zu informieren, damit sie erreichbar sind.

Empfohlen

Die Erfinder besprechen eine Patentanmeldung vorgängig mit *ETH transfer* und legen gemeinsam die Strategie zur Verwertung der Patentanmeldung fest.

Alle beteiligten Erfinder einer Dienstleistungserfindung halten die prozentuale Aufteilung des Erfinderanteiles untereinander schriftlich fest und senden das unterschriebene Original dieser Vereinbarung spätestens vier Wochen nach Erstanmeldung an *ETH transfer*. Liegt kein Abkommen zwischen den Erfindern über ihre Erfinderanteile vor, erhält im Falle von Einkünften jeder Erfinder den gleichen Anteil.

2.3 Finanzierung von Dienstleistungserfindungen

Idealerweise kennen die Erfinder oder *ETH transfer* bereits vor einer Patentanmeldung einen Industriepartner, der die Patentierungskosten übernimmt und im Gegenzug eine (kostenpflichtige) Lizenz zur Nutzung der Erfindung erhält.

Ohne einen solchen Industriepartner werden die Patentkosten in der Regel vom Bereich Forschung übernommen, wenn

- die Erfindung nach den vorliegenden Informationen patentfähig erscheint und von Interesse für die ETH Zürich ist,
- die Verwertungsstrategie vorgängig mit *ETH transfer* besprochen wurde und der VPF eine Verwertung befürwortet,
- vorzugsweise keine Abhängigkeit von Patenten Dritter besteht und
- ein potenzieller Markt bzw. Interessenten vorhanden sind.

Der VPF entscheidet schnellstmöglich, spätestens innerhalb von 3 Monaten nach Eingang der Erfindungsmeldung, ob die ETH Zürich ein Patent anmelden wird. Falls sich der VPF gegen eine Anmeldung entscheidet, so können die beteiligten Professoren eine Patentanmeldung auf Kosten der Professur bzw. des Institutes im Namen der ETH Zürich vornehmen.

Entscheiden sich VPF und das jeweilige Institut oder die Professur gegen eine Patentanmeldung, so kann der Erfinder die Abtretung der Erfindung verlangen. Er kann sie dann in eigenem Namen und auf eigene Kosten privat zum Patent anmelden und verwerten. Die ETH Zürich erhebt in diesem Fall keine weiteren Ansprüche.

2.4 Verteilung von Einkünften bei Diensterfindungen

Erste Einnahmen, die der ETH Zürich aus einer Verwertung entstehen, können bis zu einem Maximalbetrag von insgesamt 5'000 CHF auf Antrag des vorgesetzten Professors an den VPF als einmalige Prämie an die Erfinder ausbezahlt werden.

Die weiteren Einnahmen werden zunächst zur Deckung der angefallenen und vorgesehenen Patentierungs- und Verwertungskosten (z.B. für Patentanwälte) verwendet.

Die restlichen Einnahmen (= Nettoeinnahmen) werden unter Vorbehalt allfälliger finanzieller Ansprüche Dritter in der Regel wie folgt aufgeteilt:

- 1/3 geht an die Erfinder und wird gemäss Ziffer 2.2, letzter Absatz, aufgeteilt.
- 1/3 geht für Forschungszwecke an die Professuren, aus welchen die Erfindung hervor gegangen ist. Im Zweifelsfall entscheidet der VPF über die Verwendung dieses Anteils.
- 1/3 geht an die ETH Zürich zugunsten des Bereichs Forschung zur Unterstützung der Forschung und des Technologietransfers an der ETH Zürich.

Die Verteilung der Mittel erfolgt durch die Finanzabteilung der ETH Zürich gemäss Verfügung des VPF.

Erfinder, welche die ETH verlassen, sind verpflichtet, *ETH transfer* ihre gültige Adresse und Bankverbindung (wenn möglich in der Schweiz) mitzuteilen. Falls Entschädigungen anstehen und *ETH transfer* innerhalb eines Jahres keine gültige Adresse und Bankverbindung erhält, erlischt der Anspruch dieser Personen auf alle weiteren Zahlungen. Die entsprechenden Anteile fallen an den Bereich Forschung für die Unterstützung von Forschung und Technologietransfer an der ETH Zürich.

Werden die Rechte an mehr als einer Erfindung von einem Dritten pauschal abgegolten und *ETH transfer* liegt kein von allen betroffenen Erfindern unterzeichnetes Abkommen bezüglich der Aufteilung der Entschädigung auf die einzelnen Erfindungen vor, so werden alle Erfindungen mit gleichem Gewicht berücksichtigt.

Im Falle von Unstimmigkeiten entscheidet die Schulleitung über die Verteilung und Verwendung von Einnahmen.

Kosten und Einkünfte bei Diensterfindungen

	Anmeldung durch <i>ETH transfer</i>	Anmeldung direkt durch Professuren	Anmeldung durch Erfinder (nur nach Abtretung)
Patentkosten	100% Bereich Forschung	100% Professuren	100% Erfinder (privat)
Unterstützung	Hilfe durch <i>ETH transfer</i>	-	-
Anmeldung	Im Namen der ETH Zürich	Im Namen der ETH Zürich	Im Namen der Erfinder nach schriftlicher Abtretung durch VPF an Erfinder
Verteilung der Einkünfte	Die Verteilung der Nettoeinnahmen erfolgt in der Regel wie folgt: 1/3 Erfinder, 1/3 Professuren, 1/3 Bereich Forschung. Die ersten 5000 CHF der Einnahmen können auf Antrag des vorgesetzten Professors durch den VPF als einmalige Prämie an die Erfinder ausbezahlt werden. Der VPF kann in begründeten Fällen Ausnahmen bewilligen.	Die Verteilung der Nettoeinnahmen erfolgt in der Regel wie folgt: 1/3 Erfinder, 1/2 Professur, 1/6 Bereich Forschung.	Die ETH Zürich erhebt keinen Anspruch auf Einkünfte.

2.5 Erfindungen bei Vorabverkauf des geistigen Eigentums

Wurde in einer Forschungszusammenarbeit mit Dritten das in einem Projekt entstehende geistige Eigentum an den Vertragspartner vorab abgetreten (siehe Forschungsvertragsrichtlinien Ziffer 5.3) und meldet der Vertragspartner spätestens innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Projektes ein Patent mit diesen ETH-Erfindern an, so erhalten die Erfinder vom Bereich Forschung eine Entschädigung in Höhe von CHF 1000 pro Erfinder der ETH Zürich.

3 Urheberrechtlich geschützte Werke

3.1 Eigentum

Die Urheberrechte an Werken, die im Rahmen einer Anstellung geschaffen wurden (Lehrbücher, wissenschaftliche Publikationen usw.) bleiben beim Urheber. Eine vertragliche Übertragung der Urheberrechte an die ETH Zürich ist möglich.

Bei Software (Computerprogrammen) stehen der ETH Zürich die ausschliesslichen Verwendungs- und Verwertungsrechte zu, wenn das Computerprogramm im Rahmen einer Anstellung und in Ausübung der Dienstpflicht an der ETH Zürich geschaffen wurde (Sonderregelung gemäss Art. 36 Abs. 2 ETH-Gesetz). Vorbehalten bleiben vertragliche Vereinbarungen mit Dritten im Rahmen von Forschungszusammenarbeiten.

Urhebern steht es in Absprache mit dem zuständigen Professor frei, die von ihnen entwickelte Software als Open Source Code der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Wurde eine Software an der ETH Zürich ausserhalb der Dienstpflicht von Angestellten geschaffen, so kann die ETH Zürich wegen der Benutzung ihrer Ressourcen (z.B. Personal, technische Ausrüstung, Zeit) Ansprüche geltend machen. Bei der Verwertung solcher Programme muss die Verteilung der Ansprüche, der Kosten für die Verwertung und des allfälligen Gewinns zwischen den beteiligten Angestellten und der ETH Zürich vorgängig vereinbart werden.

Urheber können ihre Verwertungsrechte an die ETH Zürich übertragen, wenn sie die Unterstützung der ETH Zürich bei der Verwertung wünschen. In diesem Fall werden Verträge mit Dritten (z.B. Lizenzverträge) im Namen der ETH Zürich abgeschlossen.

3.2 Vorgehen bei Computerprogrammen

Computerprogramme, die im Rahmen einer Anstellung an der ETH Zürich geschaffen wurden und verwertet werden sollen, müssen dem Bereich Forschung zu Händen der Technologietransferstelle *ETH transfer* schriftlich gemeldet werden, um gemeinsam mit den Urhebern abzuklären, wem welche Rechte an einem Computerprogramm zustehen und gegebenenfalls die Strategie zur Verwertung des Computerprogramms gemeinsam festzulegen. Werden Computerprogramme von den Urhebern direkt verwertet, ohne diese Abklärung vorzunehmen, kann die ETH Zürich im Nachhinein Ansprüche geltend machen.

Der VPF entscheidet innerhalb von 3 Monaten, ob die ETH Zürich das Computerprogramm verwerten wird. Falls sich der VPF dagegen entscheidet, so kann der Urheber die Abtretung der ausschliesslichen Verwendungs- und Verwertungsrechte verlangen. Die ETH Zürich erhebt in diesem Fall keine weiteren Ansprüche.

3.3 Verteilung von Einkünften

Alle beteiligten Urheber einigen sich über ihre prozentualen Beiträge im Zusammenhang mit der Erstellung des Programms und halten diese zwecks Verteilung von Einkünften schriftlich fest (mit einem Original zu Handen *ETH transfer*). Liegt kein Abkommen zwischen den Urhebern über ihre Urheberanteile vor, erhält im Falle von Einkünften jeder Urheber den gleichen Anteil.

Einkünfte, die der ETH Zürich aus der Verwertung von Computerprogrammen entstehen, werden gemäss der Verteilung von Einkünften an Erfindungen (Ziffer 2.4 dieser Richtlinie) verteilt, wobei „Urheber“ den „Erfindern“ und „Computerprogramm“ der „Erfindung“ entsprechen.

4. Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten rückwirkend per 1. Februar 2005 in Kraft.

Die Verwertungsrichtlinien vom 1. Juli 2003 werden aufgehoben.

1. Februar 2005

Vizepräsident für Forschung