

^b
**UNIVERSITÄT
BERN**

RICHTLINIEN DER UNIVERSITÄTSLEITUNG ZUR WIRTSCHAFTLICHEN VERWERTUNG VON IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN DER UNIVERSITÄT BERN

Gestützt auf Art. 60 des Personalgesetzes (PG) und Art. 107d der Universitätsverordnung (UniV) erlässt die Universitätsleitung folgende Richtlinien:

1. EIGENTUM AN ERFINDUNGEN UND ANDEREN IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN

Gemäss Art. 60 Personalgesetz gelten immaterielle Arbeitsergebnisse, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Erfüllung ihrer dienstrechtlichen Verpflichtungen sowie in Ausübung der beruflichen Tätigkeit schaffen, ohne weiteres als dem Arbeitgeber (also der Universität Bern) abgetreten.

Im Rahmen der Ausübung der beruflichen Tätigkeit, aber ausserhalb der Erfüllung der dienstrechtlichen Verpflichtungen geschaffene immaterielle Arbeitsergebnisse sind der Universität bekannt zu geben; die Universität kann sie gegen Bezahlung einer angemessenen Vergütung innert sechs Monaten ab Bekanntgabe erwerben.

2. VERTRAGSGENEHMIGUNG

Verträge, in denen die Universität Dritten Rechte an immateriellen Arbeitsergebnissen bzw. geistigem Eigentum einräumt (z.B. Lizenz- und Optionsverträge sowie Forschungsverträge oder Material Transfer Agreements mit entsprechenden Regelungen) bedürfen der Genehmigung durch die Universitätsleitung. Damit wird sichergestellt, dass die Rechte der Universität und der Universitätsangehörigen gewahrt bleiben. Die Unterzeichnung der Verträge erfolgt im Namen der Universitätsleitung i.A. durch den Verwaltungsdirektor. Sie sind vorgängig der Transferstelle Unitecra bzw. dem Rechtsdienst vorzulegen (siehe dazu auch „Weisungen betreffend Vertragsfluss der Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsverträge an der Universität Bern gemäss Art. 107a-d UniV“).

3. VORGEHEN

3.1 ERFINDUNGEN UND ANDERE IMMATERIELLE ARBEITSERGEBNISSE

Die Transferstelle Unitecra kümmert sich im Auftrag der Universitätsleitung und in Absprache mit den betreffenden Forschenden um die Kommerzialisierung von immateriellen Arbeitsergebnissen. Erfindungen gemäss Art. 60 Abs. 1 PG 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 „Software Disclosure Formular“ zu melden. Weitere immaterielle Arbeitsergebnisse mit potenziell wirtschaftlichem Nutzen sind Unitecra in anderer geeigneter Form zu melden.

3.2 VERWERTUNG

Gemeinsam mit den Erfinderinnen und Erfindern bzw. den Schöpferinnen und Schöpfern der immateriellen Arbeitsergebnisse definiert Unitecra eine Verwertungsstrategie. Die Transferstelle unterstützt sie beim Kontaktieren von geeigneten Wirtschaftspartnern, welche die Kommerzialisierung übernehmen, und handelt die entsprechenden Verträge (i.A. Lizenzen) in Absprache mit dem verantwortlichen Mitglied der Universitätsleitung aus. Zudem übernimmt die Transferstelle die Überwachung bestehender Verträge.

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. Der Prozess läuft analog wie oben beschrieben.

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.

4. PATENTIEREN VON ERFINDUNGEN

Aufgrund der hohen Kosten wird vor einer Patentanmeldung in der Regel ein Industriepartner gesucht, der die entsprechenden Kosten übernimmt und dafür üblicherweise eine kostenpflichtige Lizenz zur Nutzung der Erfindung erhält.

Ohne Industriepartner wird eine Patentanmeldung durch die Unitecra nur vorgenommen 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 Universitätsleitung einer Kostenübernahme durch die Universität bzw. durch das Institut/die Klinik oder die Forschungsgruppe selber zustimmt.

Sind diese Voraussetzungen gegeben, unterstützt Unitecra die Erfinderinnen und Erfinder beim Erstellen eines Entwurfs für die Patentschrift. Basierend darauf wird von einem qualifizierten Patentanwalt die definitive Patentschrift verfasst und die Anmeldung getätigt. Inhaberin des Patents ist stets die Universität Bern.

5. VERTEILUNG VON EINKÜNFTEN

5.1 VERTEILUNGSSCHEMA

Für die Verteilung von Einkünften der Universität aus der Kommerzialisierung von immateriellen Arbeitsergebnissen gelten die nachfolgenden Grundsätze:

5.1.1 EINKÜNFTE AUS ERFINDUNGEN, BEI BESTEHENDER PATENTANMELDUNG BZW. ERTEILTEM PATENT

Erfinderinnen und Erfinder (die in der Patentschrift aufgeführten Personen) werden an allfälligen Überschüssen aus der Kommerzialisierung von Patentrechten der Universität beteiligt. Von Einkünften aus der Kommerzialisierung werden zuerst die mit der Verwertung angefallenen und eingeplanten Unkosten (Patentierungskosten, etc) gedeckt. Unter Vorbehalt allfälliger Rückerstattungen an Dritte (z.B. andere an der Erfindung beteiligte Hochschule) werden die restlichen Einnahmen (Netto-Erträge) wie folgt verteilt:

- 55% der Netto-Erträge gehen zu Gunsten eines Drittmittelkontos der Leitung der Forschungsgruppe, in welcher die Erfindung entstanden ist. Beim Ausscheiden des Gruppenleiters oder der Gruppenleiterin aus der Universität entscheidet die Universitätsleitung über die weitere Verwendung dieses Anteils.
- 20% der Netto-Erträge können von den Erfinderinnen und Erfinder privat beansprucht werden. Wird auf einen Bezug ganz oder teilweise verzichtet, werden die Beträge dem vorgenannten Drittmittelkonto zugeschlagen.
- 25% der Netto-Erträge gehen an die Universität. Die Universitätsleitung entscheidet über die Verwendung dieser Einkünfte.

Grundsätzlich werden alle Erfinderinnen und Erfinder zu gleichen Teilen an den Netto-Erträgen beteiligt, es sei denn, die beteiligten Personen haben sich vorgängig auf einen anderen Verteilschlüssel für die persönlichen Anteile geeinigt. Die Auszahlung unterliegt den üblichen Sozialabgaben. An Angehörige der Universität erfolgt die Auszahlung über das Lohnkonto.

5.1.2 EINKÜNFTE AUS DER KOMMERZIALISIERUNG VON NICHT-PATENTIERTEN IMMATERIELLEN ARBEITSERGEBNISSEN (BIOLOGISCHES MATERIAL, KNOW-HOW, SOFTWARE)

Netto-Erträge aus der Kommerzialisierung von nicht-patentierten immateriellen Arbeitsergebnissen (z.B. Software, biologisches Material, Know-how) werden wie folgt verteilt:

- 75 % der Netto-Erträge gehen zu Gunsten eines Drittmittelkontos der Leitung der Forschungsgruppe, in welcher die Arbeitsergebnisse entstanden sind. Beim Ausscheiden der Gruppenleiterin/des Gruppenleiters aus der Universität entscheidet die Universitätsleitung über die weitere Verwendung dieses Anteils.
- 25 % der Netto-Erträge gehen an die Universität. Die Universitätsleitung entscheidet über die Verwendung dieser Einkünfte.

Wenn besondere Umstände vorliegen, kann die Universitätsleitung einzelne Forschende an den Netto-Erträgen beteiligen. Die Auszahlung unterliegt den üblichen Sozialabgaben. An Angehörige der Universität erfolgt die Auszahlung über das Lohnkonto.

5.2 STREITFALL

Bei Streitfällen entscheidet die Universitätsleitung über Verteilung und Verwendung von Einkünften.

6. VERWERTUNG DURCH DIE ERFINDERINNEN UND ERFINDER BZW. SCHÖPFERINNEN UND SCHÖPFER

Die Erfinderinnen und Erfinder bzw. Schöpferinnen und Schöpfer können beantragen, ihre Erfindung bzw. ihr Werk in eigenem Namen und auf eigene Kosten zu verwerten, wenn weder die Universität noch das Institut oder die Klinik an der Verwertung interessiert sind. Die Universitätsleitung 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. Schöpferinnen und Schöpfern, während die Universität mit 25% beteiligt ist.

Entscheidet sich die Universität, eine bestehende Patentanmeldung oder ein Patent nicht mehr weiterzuführen, können die Erfinder/Erfinderinnen beantragen, sie privat zu übernehmen. Aus allfälligen Netto-Erträgen aus der Kommerzialisierung gehen in diesem Fall 25% an die Universität entsprechend Art. 5.1.

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

7.1 ERWERB DER BETEILIGUNG

Die Universität kann als teilweise Abgeltung für fällige Lizenzgebühren 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 Aktien oder Optionen kostenlos auf die Universität.

7.2 GENEHMIGUNG

Die Entscheidung über Beteiligungen an Firmen im Rahmen der wirtschaftlichen Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen der Universität erfolgt gemäss Art. 2.

7.3 ROLLE DER UNIVERSITÄT ALS TEILHABERIN

7.3.1 BESITZ UND VERWALTUNG DER BETEILIGUNG

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

Die Universitätsleitung 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.

7.3.2 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 die Universitätsleitung.

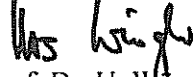
7.3.3 VERTEILUNG ALLFÄLLIGER ERTRÄGE AUS FIRMENBETEILIGUNGEN

Die Universität verteilt Netto-Erträge aus Firmenbeteiligungen (Dividenden, Verkaufserlöse) entsprechend dem in Art. 5 definierten Verteilschlüssel. Die Erfinderanteile und Forschungsgruppenanteile an Firmenbeteiligungen werden erst nach Realisierung des Ertrags durch die Universität fällig.

Bern, den

27.10.2009

Universitätsleitung
Der Rektor


Prof. Dr. U. Würgler