

Lizenzierungsgrundsätze für Spin-offs des ETH-Bereichs

Präambel (allgemeine Grundsätze)

Ein Spin-off-Unternehmen einer Institution des ETH-Bereichs ist ein Unternehmen, das aus den Forschungsaktivitäten einer Institution des ETH-Bereichs hervorgeht und von Mitarbeitenden oder Studierenden dieser Institution gegründet wird.

Die Nutzung von geistigem Eigentum durch Spin-off-Unternehmen sollte der jeweiligen Institution des ETH-Bereichs sowie den Urhebern des geistigen Eigentums einen fairen und angemessenen Ertrag einbringen; jedoch steht die Profitmaximierung bei den Bedingungen solcher Lizenzen nicht im Vordergrund.

Diese «Lizenzierungsgrundsätze für Spin-offs des ETH-Bereichs» werden durch die Institutionen des ETH-Bereichs erstellt und jährlich überprüft. Damit sollen die gemeinsamen Praktiken und Grundsätze für die Lizenzierung von Spin-offs über alle Institutionen des ETH-Bereichs hinweg bestimmt werden. Für eine grössere Transparenz sieht jede Institution vor, ihre eigenen Lizenzierungspraktiken zu veröffentlichen. Die beschriebenen Gemeinsamkeiten zwischen den Institutionen des ETH-Bereichs hindern die einzelnen Institutionen nicht daran, autonom Entscheidungen zu treffen, die von diesen Grundsätzen abweichen können.

Exklusive Lizenzierung

Exklusivität wird als ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Nutzung einer neuen Technologie betrachtet, und Spin-off-Unternehmen sind mit Bedingungen zu unterstützen, unter denen sie auf dieser Technologie basierende Produkte und Dienstleistungen erfolgreich auf den Markt bringen können.

Eine sorgfältige Abwägung beider Interessen (weite, nicht exklusive Verteilung vs. Exklusivität) lässt eine exklusive Lizenz zu, jedoch nur in einem klar definierten Anwendungsbereich.

Eine exklusive Lizenz kann zusätzlichen Bedingungen unterliegen (z.B. der Verpflichtung, spezifische im Voraus mit der Institution des ETH-Bereichs vereinbarte Meilensteine zu erreichen, dem Tragen aller bereits eingegangenen oder zukünftigen externen Patentkosten durch den Lizenznehmer oder einem vorgegebenen Patentschutz gewisser Länder).

Die Lizenzbedingungen müssen stets den eigenen Interessen der die Lizenz gewährenden Institution an einer weiteren Nutzung einer spezifischen Technologie, einschliesslich der Nutzung mit anderen Drittparteien, Rechnung tragen.

Bedingungen für die Lizenzgebühren

Lizenzgebühren werden jährlich in Prozent des Umsatzes bezahlt.

- Die Bedingungen für die Lizenzgebühren dürfen die Nutzung der lizenzierten Technologie nicht behindern.
- Es können jährliche Mindestlizenzgebühren zum Tragen kommen.
- Die Mindestlizenzgebühren können über die Zeit hinweg steigen.
- Je nach Geschäftsmodell und um Anreize für die Nutzung der Technologie zu schaffen, können die Lizenzgebühren linear, progressiv oder fallend sein, abhängig von der Zeit oder den Umsatzvolumen.

Nutzung und Beendigung

Jede Institution hat Bedingungen in der Lizenzvereinbarung, die Anreize für den Lizenznehmer schaffen, höchste kommerzielle Anstrengungen zu unternehmen, um die lizenzierten Gegenstände

zu entwickeln und zu nutzen. Bei diesen Bedingungen kann es sich etwa um Beteiligung im Austausch für die Lizenz, die Zahlung jährlicher Gebühren oder Zahlungen beim Erreichen von Meilensteinen handeln und üblicherweise sind auch Klauseln zur Beendigung der Lizenz (z.B. im Falle von Konkurs, Liquidation oder Nichtgebrauch der lizenzierten Technologie) enthalten. Die Institutionen fordern in der Regel jährliche Entwicklungs- und Lizenzierungsberichte und behalten sich das Recht vor, die Nutzung der Technologie und die Rechnung des Unternehmens zu prüfen.

Tragung der Kosten für geistiges Eigentum

In der Regel werden die Kosten für geistiges Eigentum bis zur Unterzeichnung der Lizenzierungsvereinbarung durch die Institutionen des ETH-Bereichs getragen. Allenfalls müssen diese später durch den Lizenznehmer zurückbezahlt werden. Die zukünftigen Kosten für geistiges Eigentum gehen zu Lasten des Lizenznehmers.

Unterlizenzierung

Der Lizenznehmer hat die lizenzierte Technologie direkt zu nutzen. Falls die erfolgreiche und weite Verbreitung der Technologien eine Unterlizenzierung erfordert, ist diese in speziellen Bedingungen zu regeln.

Beteiligungsrechte (z.B. Aktien, Optionen, fiktive Aktien, Warrants)

Beteiligungen sind ein Mittel, um vom durch die Spin-off-Unternehmen geschaffenen Mehrwert zu profitieren.

- Beteiligungen durch die Institutionen sind eine übliche Praxis innerhalb des ETH-Bereichs. Die Bedingungen hängen von den jeweiligen Umständen ab und können sich zwischen den Institutionen unterscheiden.
- Der prozentuale Anteil am Aktienkapital kann fallweise festgelegt werden.

Eigentumsübertragung

Die Eigentumsübertragung von geistigem Eigentum kann unter spezifischen Bedingungen erfolgen. Die Bedingungen für die Eigentumsübertragung sind zum Zeitpunkt der Übertragung (z.B. beim Ausstieg) festzulegen.

Vorbehaltene Rechte für die Forschung

Das Recht, die lizenzierten Technologien für Forschungszwecke und Forschung in der Lehre zu nutzen, sowie für andere nicht kommerzielle Dienstleistungen und für Kooperationen mit akademischen Partnern wird von den Institutionen des ETH-Bereichs vorbehalten.

Garantien und künftige Rechte

Es bestehen keine Garantien auf dem geistigen Eigentum durch die Institutionen des ETH-Bereichs, und das Spin-off-Unternehmen erhält keine automatischen Rechte auf künftiges geistiges Eigentum einer Institution des ETH-Bereichs. Künftige Kooperationen und damit verbundene geistige Eigentumsrechte können separat vereinbart werden.

Softwarelizenzen

Die Nutzung von Software (einschl. Open Source Software) durch Spin-offs nimmt zu. Für die Lizenzierung von Software können andere Regeln gelten.

Hinweis: Dieses Dokument ist eine deutsche Übersetzung der englischen **Originalversion**.