

## Grundsätze zur Regelung des Immaterialgüterrechts

### 1. Veranlassung und Zweck

Zur Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Wirtschafts- und Hochschulpartnern ist wichtig, dass die Fragen

- des **Geistigen Eigentums** (Eigentumsrechte, Intellectual Property IP)
- der Handhabung des **Immaterialgüterrechts** (Verwertungsrechte, Intellectual Property Rights IPR)
- der **Geheimhaltung** vertraulicher Informationen des Wirtschaftspartners (Non-Disclosure Agreement NDA)
- die **Weiterentwicklungen** (gemeinsame und solche an vorbestehendem Geistigen Eigentum der beteiligten Partner)
- sowie der **Publikationsrechte**

vor Projektbeginn einvernehmlich geregelt und schriftlich festgehalten werden.

Für Projekte, die durch den Forschungsfonds Aargau mitfinanziert werden, gelten die **nachfolgenden Grundsätze** bezüglich individuell (durch einen Partner), gemeinsam erarbeiteter Projektergebnisse sowie vorbestehendem Geistigem Eigentum („Background Technology“).

Die Grundsätze sind inhaltlich weitgehend mit denjenigen identisch, die bei Argovia-Projekten des Swiss Nanoscience Institute Basel angewendet werden (Diese Projekte werden ebenfalls vom Kanton Aargau finanziell unterstützt).

### 2. Eigentumsrechte

- (1) **Eigentümer** ist primär derjenige Kooperationspartner, dessen Mitarbeitende das entsprechende Geistige Eigentum erschaffen hat<sup>1</sup>.
- (2) Eine **gemeinsame Eigentümerschaft** liegt vor, wenn Geistiges Eigentum von mehreren involvierten Kollaborationspartnern generiert wird.
- (3) **Eigentumsrechte des Hochschulpartners** an Immaterialgüterrechten, welche entweder nur von ihm selber oder gemeinsam mit anderen Kooperationspartnern während der Zusammenarbeit generiert wurden, können gegebenenfalls für eine marktübliche Kompensation an den Wirtschaftspartner entweder sofort oder als Option abgetreten werden.
- (4) **Vor der Zusammenarbeit bestehende Immaterialgüterrechte** („Background Technology“) bleiben generell im Besitz desjenigen Partners, welcher sie erarbeitet hat.

### 3. Verwertungsrechte

- (1) Ein sich in eine Zusammenarbeit mit Eigenleistungen einbringender Wirtschaftspartner erhält in der Regel das **ausschliessliche Verwertungsrecht** aller Immaterialgüterrechte, die im Rahmen der Zusammenarbeit entstanden sind, **innerhalb seines Geschäftsfeldes**.
- (2) Benötigt der Wirtschaftspartner zudem zur Vermarktung zusätzlich Zugang zu bestehendem Geistigen Eigentum des Hochschulpartners (Background Technology), so wird eine **nicht-ausschliessliche Lizenz zu marktüblichen Bedingungen** gewährt.
- (3) Es steht dem Hochschulpartner jedoch zu jedem Zeitpunkt frei, das Geistige Eigentum zu **Forschungszwecken** zu nutzen und **ausserhalb des Geschäftsfeldes** des Wirtschaftspartners zu vermarkten, zu verwerten und in jeder anderen Form zu nutzen.

---

<sup>1</sup> Gemäss OR erwirbt der Arbeitgeber die Rechte an vom Arbeitnehmer gemachten Erfindungen (Patenten), Designs und Software automatisch, sofern der Arbeitnehmer diese bei Ausübung seiner dienstlichen Tätigkeit und Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten erschaffen hat.

Bei Werken der Literatur und Kunst fallen die Rechte nicht automatisch an den Arbeitgeber, sondern müssten vom Arbeitnehmer speziell abgetreten werden.

#### 4. Publikationsrechte

- (1) Veröffentlichungen von Projektergebnissen aus Kooperationen mit Dritten durch einen Hochschulpartner sollen **nur in Absprache und mit Zustimmung der Wirtschaftspartner** erfolgen<sup>2</sup>.
- (2) In Veröffentlichungen werden die beteiligten Partner sowie die Förderinstitution genannt.
- (3) Für die Hinterlegung von Patenten können zwischen den Kollaborationspartnern **Abmachungen** getroffen werden, welche die Publikation für eine bestimmte zu vereinbarende Zeitperiode verzögern können.

#### 5. Geheimhaltung, Geheimhaltungsvereinbarung, Verwertungsvertrag

Folgende Verträge bzw. Vorgehensweisen müssen bei einer Zusammenarbeit mit Dritten (sowohl Wirtschafts- als auch Hochschulpartner) erstellt bzw. beachtet werden:

- (1) Eine **Geheimhaltungsvereinbarung** (Non-Disclosure Agreement, NDA) zwischen den Partnern muss **vor Beginn von Verhandlungen bezüglich einer allfälligen Zusammenarbeit** unterzeichnet werden, um den Fluss von vertraulichen Informationen zu regeln. Dabei werden **keine Rechte** eingestanden beziehungsweise übertragen.
- (2) Die involvierten Projektpartner haben **vor Projektbeginn** eine Vereinbarung zu unterzeichnen, welche die wirtschaftliche Verwertung der Projektergebnisse regelt (**Verwertungsvertrag**). Diese Vereinbarung soll insbesondere folgende Punkte beinhalten:
  - Abgrenzung von **vorbestehendem Geistigem Eigentum** (Background Technology)
  - **Angabe des Geschäftsfeldes**, in dem der Wirtschaftspartner die Projektergebnisse verwerten darf
  - Vorgehen bei der Entstehung von **Erfindungen und neuem Geistigem Eigentum**
  - Vorgehen inkl. **Kostenaufteilung** bei Anmeldung im In- und Ausland, Aufrechterhaltung, Verfolgung und Aufgabe von registrierbaren Immaterialgüterrechten (Patente, Designs, Wort-/Bildmarken) sowie Kosten für die Verhinderung von Verletzungen durch Dritte und Abwehr von entsprechenden rechtlichen Schritten Dritter
  - **Geheimhaltungspflicht** und **Publikationsrechte**
  - **Entschädigung** der/des Hochschulpartner/s für die Abtretung der Verwertungs- resp. Eigentumsrechte an den Projektergebnissen
  - **Verantwortlichkeiten**
  - **Gewährleistungen** und **Haftung** der Projektpartner

#### 6. Unterstützung

- (1) Die Projektleitungen und Kooperationspartner sind in ihrer Entscheidung frei, ob sie Immaterialgüterrechtsfragen selber lösen oder eine Institution ihrer Wahl dafür einschalten wollen.
- (2) Die Forschungskommission kann auf Wunsch der Projektleitungen und Kooperationspartner
  - Unterstützung bei der Ausarbeitung und Beurteilung von Vereinbarungen und Verträgen gewähren
  - oder im Bedarfsfall Institutionen und Personen vermitteln, die in der Lage sind, professionelle Unterstützung zu leisten

Anfragen gehen in diesem Fall an den Präsidenten der Forschungskommission.

Version 01 / Rev. 18.02.08/WS

Version 02 / 14.03.2014

---

<sup>2</sup> Dieser Punkt fehlt bei den Argovia-Projekten. Jene sind jedoch „forschungsnäher“, d.h. das Publikationsinteresse des Hochschulpartners ist vitaler als bei den umsetzungsnäheren „Forschungsfonds Aargau-Projekten“