



## VERSCHIEDENE ARTEN VON ZUSAMMENARBEITS-PROJEKTEN UND WORAUF SIE ACHTEN SOLLTEN

Unitectra unterstützt die Mitarbeitenden der Hochschulen beim Aushandeln von Verträgen im Bereich Forschungsk Kooperationen und stellt im Auftrag der Universitäts- und Spitalleitungen die Qualität der Verträge sicher. Im Folgenden sind die wichtigsten Vertragstypen und -regelungen kurz beschrieben.

### Forschungsk Kooperation (sponsored research)

**Charakter:** Die meisten Forschungsprojekte der Hochschule mit Industriepartnern finden in Form einer Kooperation statt. Eine Firma leistet dabei einen Beitrag an die Projektkosten (keine Vollkosten) und/oder stellt Material, Personal oder Know-how zur Verfügung und erhofft sich eine wirtschaftliche Nutzbarkeit der Resultate. Die Hochschule hat in der Regel die Projekthoheit inne und verspricht sich aus dem Projekt neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Beispiele für Forschungsk Kooperationen sind auch Prüfarzt-initiierte klinische Studien oder KTI -Projekte.

### Wichtigste Vertragspunkte:

- Forschungs- und Publikationsfreiheit dürfen durch den Vertrag nicht eingeschränkt werden
- Publikationen sollen einzig für kurze Zeit verzögert werden können, falls Resultate zuvor patentrechtlich geschützt werden müssen
- Erfindungen/Patente oder Software, welche von Mitarbeitern der Hochschule während des Projektes geschaffen werden, gehören der Hochschule
- Der Industriepartner hat üblicherweise das Anrecht auf die (kostenpflichtige) Nutzung in seinem Tätigkeitsbereich
- Der Projektumfang muss möglichst genau definiert sein, damit es nicht zu Abgrenzungsproblemen mit anderen Projekten und Partnern kommt

## „SENDEN SIE MIR EINEN STANDARDVERTRAG!“



Dr. Herbert Reutimann,  
Geschäftsführer Unitectra

*Diesen Satz hören wir oft von Forschenden, die eine Zusammenarbeit mit einem Wirtschaftspartner planen. Andere würden gerne einen Standardvertrag von der Unitectra-*

*Website herunterladen, um die vertraglichen Aspekte so einfach und schnell wie möglich zu erledigen.*

*Trotzdem findet sich auf unserer Website kein allgemeiner Standardvertrag, denn wir möchten jeweils zuerst wissen, worum es bei der Zusammenarbeit geht und was Ihre Zielsetzungen sind. Es gibt nämlich kaum je ein Standardprojekt, zu welchem ein unveränderter Standardvertrag passt. Praktisch jedes Projekt hat seine Eigenheiten und der Forschungsvertrag muss diese spezifischen Bedürfnisse der Parteien soweit wie möglich berücksichtigen. Wird der Wirtschaftspartner mit einem unpassenden Vertragsentwurf konfrontiert, führt dies leicht zu Irritationen, welche die Ausarbeitung des Vertrags verzögern oder gar die Zusammenarbeit selber belasten.*

*Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unitectra bemühen sich, Ihnen oder (auf Wunsch) direkt dem Kooperationspartner prompt einen massgeschneiderten Vertragsentwurf zukommen zu lassen. Dies zeigt dem Wirtschaftspartner, dass man seine Anliegen ernst nimmt, und hilft mit, den Vertrag schneller abzuschliessen. Keine Regel ohne Ausnahme: Wenige, besonders standardisierbare Musterverträge finden Sie auf unserer Website (Material Transfer Agreement, Vertrag für gesponserte klinische Studien).*

### Dienstleistungsauftrag, Forschungsauftrag (service agreement, contract research)

**Charakter:** Bei Dienstleistungs- und Forschungsaufträgen werden genau definierte Aufgaben für Dritte ausgeführt. Dabei wird i.d.R. nicht neues Wissen geschaffen, sondern vorhandenes Wissen auf eine neue Problemstellung angewendet. Beispiele sind die Teilnahme an multi-zentrischen klinischen Studien der Pharma-Industrie, die Analytik von Proben oder auch Tierversuche.

#### Wichtigste Vertragspunkte:

- Die Arbeiten müssen vom Umfang und vom Termin her klar definiert sein
- Der Auftraggeber soll die vollen Kosten des Projektes bezahlen (inkl. Overhead-Kosten)
- Die Ergebnisse (inkl. Nutzungsrechte) stehen üblicherweise kostenlos dem Auftraggeber zu
- Wenn möglich und nach Absprache mit dem Auftraggeber soll das Recht zur wissenschaftlichen Veröffentlichung der Resultate gewährleistet sein
- Die Hochschule soll die Ergebnisse wenn möglich zumindest für Forschung und Ausbildung benutzen dürfen
- Der Auftraggeber muss (v.a. bei klinischen Studien) die volle Haftung übernehmen

#### Andere häufige Verträge bei Zusammenarbeiten

**Geheimhaltungsvereinbarungen:** Bevor an eine aussenstehende Partei schriftlich oder mündlich unpublizierte Informationen weitergegeben werden (z.B. neue Forschungsideen, Erfindungen etc.), sollte unbedingt eine Geheimhaltungsvereinbarung abgeschlossen werden. Falls ein Firmenpartner eine solche vorlegt, sollte darauf geachtet werden, dass die Geheimhaltungsverpflichtungen gegenseitig gelten. Als Geheimhaltungsfrist werden üblicherweise fünf Jahre vereinbart, längerdauernde Verpflichtungen sind für Hochschulen aufgrund der naturgemäss hohen Personalfuktuation schwierig zu garantieren.

**Material Transfer Abkommen (MTA):** MTAs regeln die Weitergabe von Materialien für Forschungszwecke (z.B. biologisches Material, wie Bakterienstämme oder Plasmide, oder andere Materialproben oder chemische Substanzen). Die Hochschule kann als Geberin oder als Empfängerin auftreten. Im Vertrag werden die Eigentumsrechte am Material festgehalten und es wird vereinbart, was der Empfänger mit dem Material tun darf und was nicht (z.B. Art der Experimente, Nennung der Geberin in Publikationen, keine kommerzielle Nutzung ohne vorherige Absprache, ev. Unkostenbeitrag).

**Beraterverträge / Consulting Agreement:** Beraterverträge werden i. d. R. auf privater Ebene zwischen Experten der Hochschule und Firmen abgeschlossen. Sie regeln die gegenseitigen Rechte und Pflichten inklusive der finanziellen Entschädigung des Experten. Beratungen beschränken sich auf den Austausch von Ideen und es dürfen weder Infrastruktur noch Personal der Hochschule verwendet werden, andernfalls sollte dafür ein gesonderter Forschungsvertrag abgeschlossen werden. Die Höhe des Beraterhonorars und der geleistete Aufwand sollen in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Überhöhte Berater-Honorare können zu juristischen Problemen führen (z.B. Verstoss gegen die Korruptionsregelungen im Heilmittelgesetz).

### REVISION PATENTGESETZE



In den letzten Monaten sind umfassende Änderungen im Patentrecht in Kraft getreten:

- Am 13. Dezember 2007 löste eine revidierte Fassung das bestehende Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) ab. Die Änderungen betreffen insbesondere verfahrensrechtliche Aspekte. Erwähnenswert ist, dass in Zukunft auch in Europäischen Patenten die „zweite medizinische Indikation“, d.h. eine weitere medizinische Anwendung einer bestehenden Substanz, explizit beansprucht werden kann.
- Am 1. Mai 2008 trat für die Schweiz ein freiwilliges Zusatzübereinkommen zum EPÜ in Kraft. Zukünftig verzichten 13 Länder darauf, eine Übersetzung in ihre jeweilige Landessprache zu verlangen, was die Kosten für Europäische Patente deutlich senkt.
- Die Änderung des CH Patentgesetzes wurde auf den 1. Juli 2008 in Kraft gesetzt. Als Schwerpunkt wurden spezifische Bestimmungen im Bereich des Patentschutzes für biotechnologische Erfindungen eingeführt. Im Weiteren wurde nun endlich das Forschungsprivileg im Gesetz ausdrücklich definiert und festgeschrieben!

Für Fragen im Zusammenhang mit Erfindungen und Patenten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

## INTERVIEW MIT PROF. LUTZ NOLTE, DIREKTOR DES ARTORG CENTER FOR BIOMEDICAL ENGINEERING RESEARCH - INSTITUTE FOR SURGICAL TECHNOLOGY AND BIOMECHANICS (ISTB), JULI 2008



Prof. Lutz Nolte

**Unitectra: Herr Nolte, Ihr Institut gilt als sehr erfolgreich bei der Einwerbung von Drittmitteln insbesondere auch von Firmenpartnern. Was sind die Kernkompetenzen, welche Sie den Firmen anbieten können?**

Zum einen ist dies die klassische orthopädische Biomechanik. Ausserdem – aus dem Bereich der chirurgischen Technologien – sind dies die chirurgische Navigation, intelligente Instrumente, aber auch Spezialitäten in der Bildverarbeitung. Im erst genannten Gebiet zählt insbesondere die Wirbelsäulenforschung, technologisch wie biologisch, zu unseren Kernkompetenzen. Wir arbeiten daran mit grosser Intensität, aktuell auch im Zusammenhang mit der ARTORG-Initiative.

**Was sind die wichtigsten Gründe, weshalb die Firmen Kooperationen mit dem MEM Center eingehen?**

Viele Firmen kommen zu uns, um von unseren zuvor genannten Kernkompetenzen zu profitieren und auf einem dieser Gebiete mit uns zusammenzuarbeiten. Aber was wir auch oft antreffen: Firmen kommen zu Beratungsgesprächen zu uns, und wir vermitteln ihnen andere kompetente Forschungseinheiten in der Schweiz, oft auch in Kooperation mit uns. Dieses Networking ist auch ein Ergebnis der Aktivitäten des von uns mitbetreuten Nationalen Forschungsschwerpunktes Co-Me ([www.co-me.ch](http://www.co-me.ch)).

**Was ist Ihnen bei der vertraglichen Regelung der Zusammenarbeiten mit Firmenpartnern besonders wichtig? Was sind die häufigsten Diskussionspunkte?**

Ich differenziere zwischen zwei Arten von Projekten. Die einen sind Projekte mit etablierten Firmen, welche mit entsprechenden Forschungsverträgen geregelt werden; die andere Projektkategorie betrifft die Arbeit mit oder die Gründung von Start-up Firmen.

**Inwiefern sind die Diskussionspunkte unterschiedlich?**

Bei Forschungsverträgen kommen wir stets zum Konsens. Es existieren ja von Seiten der Universität Bern und Unitectra klare Regelungen, die im Grundsatz stehen, in Einzelheiten jedoch modifizierbar sind; davon machen wir Gebrauch. Der Umgang mit der Unitectra ist im Übrigen immer sehr professionell und völlig problemlos, seitens der Firmen wie auch seitens unseres Institutes.

Das andere sind die Start-ups, da haben wir etwas weniger Erfahrung. Hier glaube ich, dass man vielleicht die Überlebensfähigkeit dieser jungen und finanziell nicht immer gut gebetteten Firmen noch genauer anschauen sollte, wenn es um die Rahmenbedingungen der Verträge geht. Aber auch hier ist mit den vorhandenen Grundlagen eine gute Diskussions- und Verhandlungsbasis gegeben.

**Erlebten Sie Situationen, bei welchen Sie im Laufe des Projektes konkret auf vertragliche Regelungen zurückgreifen mussten, weil Probleme entstanden sind?**

Bisher ist eigentlich alles ohne grösseren Ärger verlaufen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass gut formulierte Verträge insbesondere dann wichtig werden, wenn zum Beispiel ein Industriepartner nicht mehr in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Eines ist ganz klar: Bei Vertragsauflösungen ist man angewiesen auf einen guten Forschungsvertrag.

**Wurden Ihre Publikationsrechte stets gewahrt?**

Ja, unsere Erfahrung ist, dass die Industriepartner *wollen*, dass wir publizieren. Nur möchten sie natürlich die Publikation vorher einsehen können; und das gestehen wir ihnen selbstverständlich auch zu.

**Verträge werden von Forschenden zum Teil als unnötige bürokratische Hürden empfunden, was ist Ihre Meinung dazu?**

Ich sehe das so: Wenn wir uns nicht um Drittmittel bemühen müssten, was heutzutage völlig unrealistisch ist, dann bräuchte es auch keine Verträge.

Grundsätzlich muss man ja sagen: Die Firmen verlangen Verträge und das verstehe ich auch! Die Firmen wollen, dass Rechte und Pflichten der Parteien klar definiert sind, sie wollen ihre Rechte frei nutzen können. Und es ist legitim, dass sich auch der Forscher überlegt, was mit seinem geistigen Input passiert, den er beigesteuert hat und wie die Firma diesen nutzen will. Insofern ist es sinnvoll, wenn die beiden Seiten diese Dinge aushandeln und vertraglich festlegen. Das Transfer-Office hilft uns mit juristischem und anderem Wissen bei den Verhandlungen, was ich als sehr hilfreich erachte.

**Welche Möglichkeiten sehen Sie für die Universität Bern, sich im internationalen Wettbewerb um private Drittmittel noch besser zu positionieren?**

Dazu haben wir zum Beispiel im Bereich der Medizinaltechnik die Stiftung "Competence Center for Medical Technology" (CCMT) gegründet. Diese bemüht sich in enger Kooperation mit Unitectra darum, die KMU und die Forschungseinheiten, die in der Medizintechnik aktiv sind, zusammenzubringen. Ich denke, da sind wir auf dem richtigen Weg.

CCMT entstand aus Aktivitäten des Medical Clusters heraus, auch mit Unterstützung des Bundes durch das KTI WTT-Programm, der Berner Wirtschaftsförderung, der Berner Fachhochschule sowie der Universität Bern.

**Herr Nolte, vielen Dank für dieses Gespräch.**

## HABEN SIE GEWUSST, DASS ...

...Unitectra Sie gerne unterstützt bei Vertragsverhandlungen für Zusammenarbeiten mit der Industrie und Ihnen dafür jederzeit Vertragsvorlagen liefert?

...man kein kommerziell interessantes biologisches Material (Substanzproben, Plasmide, Antikörper etc.) an Dritte (inkl. Uni) übergeben sollte, ohne ein Material Transfer Agreement unterzeichnet zu haben?

...eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet werden sollte, bevor man vertrauliche Informationen an Dritte weitergibt?

...dass Unitectra Sie beim Abschluss von Verträgen zu klinischen Studien berät und dass dafür ein Standardvertrag (Beispiel Clinical Study Agreement) zur Verfügung steht?

...dass die Dienstleistungen von Unitectra allen Angehörigen der Universität und deren Spitäler kostenlos zur Verfügung stehen?

...dass Unitectra einen Jahresbericht publiziert, der über die Website abgerufen oder bei Unitectra bestellt werden kann?

Auf der Homepage von Unitectra ([www.unitectra.ch](http://www.unitectra.ch)) finden Sie zudem die Richtlinien für Technologietransfer, unter anderem zu den Themen:

- ▶ [Patente](#)
- ▶ [Verträge](#)
- ▶ [Software und ICT-Projekte](#)
- ▶ [Firmengründung](#)
- ▶ [Richtlinien kommerzielle Verwertung](#)

## TRANSFER-TICKER 1. HALBJAHR 2008

- 16.01.08: Die **Universität Bern** (Institut für Pathologie, Prof. Jean-Claude Reubi) schliesst mit einem US-Unternehmen einen Lizenzvertrag ab, unter welchem die Firma neuartige Substanzen für die Diagnose und Therapie von Krebserkrankungen entwickelt.
- Januar 2008: Die Firma Clariant lanciert unter dem Namen Lucidot® verschiedene Nanozeolithe zur effektiven Nutzung von Lichtenergie in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen von der Biochemie bis hin zur Solartechnik. Die Produkte basieren auf Arbeiten von Prof. Gion Calzaferri (DCB) und werden unter einer Lizenz der **Universität Bern** vermarktet.
- 13.03.08: Bayer Healthcare lizenziert Daten aus Studien der **Universität Zürich** (Institut für Parasitologie, Prof. Peter Deplazes) zur Zulassung eines Medikaments für Fuchsköder gegen Fuchsbandwurm.
- 18.03.08: NeMoDevices, eine Spin-off Firma der **Universität Zürich** und der ETH Zürich, gewinnt den mit knapp 100'000 CHF dotierten ZKB Pionierpreis Technopark. Im Mai gewinnt die Firma zudem den 2. Preis beim nationalen Businessplan-Wettbewerb Venture 08.
- 11.04.08: Aus der Klinik für Herz- und Gefässchirurgie des **Inselspitals Bern** heraus wird das Spin-off-Unternehmen Swiss Cardio Technologies AG gegründet. Die Firma schliesst eine exklusive Lizenzvereinbarung über die Nutzung einer am Inselspital entwickelten Technologie ab.
- 23.04.08: Gründung von Crisalix Sàrl, Spin-off Firma der **Universität Bern**. Crisalix nutzt eine am MEM Research Center entwickelte Software zur Simulation von Weichgewebe für Anwendungen in der plastischen Chirurgie. Der diesbezügliche Lizenzvertrag wird im Juli 2008 abgeschlossen.
- 11.06.08: Prof. Michael Hottiger vom Institut für Veterinärbiochemie und Molekularbiologie der **Universität Zürich** schliesst mit der Firma Dual Systems und der EPFL einen Vertrag zu einem von der KTI geförderten Projekt ab. Ziel des Projekts ist es, neue Methoden zu finden und anzuwenden für die Identifizierung von Protein-Protein und Medikament-Protein Wechselwirkungen.
- 17.06.08: Medrad, Inc., Warrendale, Pa., erhält die FDA Zulassung für ein neues Fluorodeoxyglucose Infusionssystem für PET Imaging. Das Intego™ PET Infusions System beruht auf einer von Prof. Alfred Buck und Prof. Bruno Weber, Dept. Medizinische Radiologie, **Universität Zürich**, entwickelten Technologie.

Bei Fragen richten Sie sich bitte an:

### Unitectra Technologietransferstelle

Zürich Möhrlistrasse 23  
CH-8006 Zürich  
044 634 44 01

Bern Gesellschaftsstrasse 25  
CH-3012 Bern  
031 631 37 81

Kontakt [mail@unitectra.ch](mailto:mail@unitectra.ch)  
[www.unitectra.ch](http://www.unitectra.ch) und  
[www.spinoff.ch](http://www.spinoff.ch)