F 125-06

Til: **Rektor**

Møtedato:

Arkivref.: 200606386-1/MMA/132

F 125-06: RETNINGSLINJER FOR FORDELING AV NETTOINNTEKTER FRA PATENTERTE OPPFINNELSER - OPPDATERING

Bakgrunn
Etter endringene i arbeidstakeroppfinnelsesloven i 2003 vedtok universitetsstyret "Retningslinjer for fordeling av nettoinntekter fra patenterte oppfinnelser" (S 41-03). Retningslinjene tar utgangspunkt i den såkalte "Stanford-modellen", som baserer seg på en tredeling av nettoinntekter mellom oppfinne(e), forskningsmiljø og kommersialiseringsaktør. I retningslinjene heter det:

Retningslinjer for godtgjøring til oppfinner, institutt/forskningsmiljø og universitet

1. Hvis UiTø, i samsvar med arbeidstakeroppfinnelsesloven, krever utnyttelsesretten til en oppfinnelse overdratt til seg, har oppfinner krav på rimelig godtgjøring. Denne godtgjøringen regnes som en andel av de netto inntekter som måtte fremkomme ved at oppfinnelsen utnyttes ervervsmessig. Før fordeling av andel skal UiTøs utgifter til slik ervervsmessig utnyttelse, herunder patenterings- og kommersialiseringskostnader, trekkes fra de innkomne inntekter.
2. Når UiTøs utgifter er dekket, fordeles netto inntekter som følger: 1/3 til oppfinner, 1/3 til institutt/relevant forskningsmiljø og 1/3 til UiTø sentralt. ("Relevant forskningsmiljø" avgjøres etter forslag fra oppfinner.)
3. Dersom UiTø velger ikke å overta utnyttelsesretten eller tilbakefører utnyttelsesretten til oppfinner, har institusjonen rett til 1/3 av nettoinntekten dersom oppfinner kommersialiserer ideen på egen hånd. Dersom det som ledd i kommersialiseringen av ideen etableres et selskap, kan UiTø bestemme at godtgjørelsen skal skje i form av aksjer.
4. Oppfinner og universitet kan i særskilte tilfeller inngå avtale om en annen fordeling av inntekter fra en oppfinnelse som utnyttes ervervsmessig.

I forbindelse med kontakten om MabCent er det nå behov for å ferdigstille UiTs ansatteavtale. I den sammenheng fremmer universitetsdirektøren noen mindre justeringer av gjeldende retningslinjer for fordeling av nettoinntekter fra oppfinnelser. Etter opprettelsen av TTO Nord er det kommet en ny aktør inn i "verdikjeden". Mye av arbeidet som tidligere ble gjort internt ved UiT, er nå overtatt av dette selskapet. Det er også TTO Nord som bærer alle kostnader tilknyttet kommersialiseringsprosjekter fra UiT. Det er derfor naturlig at også eventuelle nettoinntekter som i dag vil tilfalle UiT går til TTO Nord. Eventuelle inntekter skal brukes i samsvar med selskapets formål, å kommersialisere forskningsresultater. Dette vil også gi selskapet et incentiv for å arbeide videre med kommersialiseringprosjekter fra UiTs forskningsmiljøer.

Det er videre behov for en tydeliggjøring av *hvem* retningslinjene gjelder for, hvilke oppfinnelser det er snakk om, og at oppfinnelser alltid skal meldes inn, selv om arbeidstakeren har flere arbeidsgivere.

Punkt 3 (i nytt forslag: punkt 4) etter universitetsdirektørens syn en uheldig formulering. Dersom UiT velger å *ikke* ta over rettighetene til en patenterbar oppfinnelse, er arbeidstakeren avskåret fra å få videre assistanse fra UiT og TTO Nord. Det betyr at arbeidstakeren selv må ta på seg arbeid og kostnader ved en eventuell kommersialisering. Eventuelle inntekter bør i så fall tilfalle arbeidstakeren. Om arbeidstakeren derimot forsømmer å melde inn en oppfinnelse og kommersialiserer den på egen hånd, er det derimot mer rimelig at UiT skal kunne få en andel av eventuelle inntekter. Dette er i samsvar med bestemmelsene i UiOs retningslinjer, som "Avtale mellom Universitetet i Tromsø og arbeidstaker ved Universitetet i Tromsø om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater" bygger på. Universitetsdirektøren foreslår at dette punktet justeres i tråd med UiOs regelverk.

I tillegg erstattes "UiTø" med "UiT".

Forslag til nye retningslinjer
Retningslinjene bør oppdateres slik at de er i samsvar med dagens praksis og tydeliggjøre hva de omfatter. I tilfeller der en eller flere næringslivspartnere er med på finansiering av forskningsprosjekter, kan rettighetsforholdene være kompliserte. Behovet for en helhetlig strategi for immaterielle rettigheter øker. Utarbeidelse av en slik strategi ligger på arbeidsplanen for 2007, og fordeling av inntekter vil bli en del av denne. Universitetsdirektøren vurderer det også slik at man bør justere punktet som omhandler tilfeller der UiT *ikke* er med på kommersialiseringsprosessen. På denne bakgrunn har universitetsdirektøren følgende forslag til reviderte retningslinjer (endringene er satt i kursiv):

Retningslinjer for godtgjøring til oppfinner, institutt/forskningsmiljø og teknologioverføringsenhet

1. *Disse retningslinjene regulerer fordeling av nettoinntekter fra patenterbare oppfinnelser som er fremkommet i forbindelse med arbeidstakerens ansettelsesforhold ved UiT. Dersom oppfinnelsen er fremkommet i samarbeid mellom flere arbeidsgivere/samarbeidspartnere, gjelder retningslinjene arbeidstakerens andel av disse. Mulig patenterbare oppfinnelser skal meldes inn på et eget innmeldingsskjema, tilgjengelig på www.uit.no/tto*
2. Hvis UiT, i samsvar med arbeidstakeroppfinnelsesloven, krever utnyttelsesretten til en oppfinnelse overdratt til seg, har oppfinner krav på rimelig godtgjøring. Denne godtgjøringen regnes som en andel av de netto inntekter som måtte fremkomme ved at oppfinnelsen utnyttes ervervsmessig. Før fordeling av andel skal *TTO Nords* utgifter til slik ervervsmessig utnyttelse, herunder patenterings- og kommersialiseringskostnader, trekkes fra de innkomne inntekter.
3. Når *TTO Nords* utgifter er dekket, fordeles netto inntekter normalt som følger: 1/3 til oppfinner, 1/3 til institutt/relevant forskningsmiljø og 1/3 til *TTO Nord*. ("Relevant forskningsmiljø" avgjøres etter forslag fra oppfinner.)
4. *Dersom arbeidstakeren forsømmer sin plikt til å gi melding om mulig patenterbare oppfinnelser og i stedet utnytter oppfinnelsen selv eller gjennom andre, skal UiT ha rett til 2/3 av de nettoinntekter som direkte eller indirekte skapes gjennom næringsmessig utnyttelse av oppfinnelsen.* Dersom det som ledd i kommersialiseringen av ideen etableres et selskap, kan UiT bestemme at godtgjørelsen skal skje i form av aksjer.
5. Oppfinner og universitet kan i særskilte tilfeller inngå avtale om en annen fordeling av inntekter fra en oppfinnelse som utnyttes ervervsmessig.

Universitetsdirektøren gir følgende innstilling til

vedtak:

Rektor slutter seg til det fremlagte forslag til endringer i Retningslinjer for godtgjøring til oppfinner, institutt/relevant forskningsmiljø, universitet og teknologioverføringsenhet. De reviderte retningslinjene tar til å gjelde umiddelbart.

Tromsø, 13.12.2006

Lasse Lønnum
universitetsdirektør

Ingrid Bergslid Salvesen
forsknings- og
studiedirektør

Innstillingen ble vedtatt etter behandling på fullmakt 14.12.2006.