AVTALE

mellom
Universitetet i Tromsø
og
Arbeidstaker ved Universitetet i Tromsø
om
overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater

Prosjekt

nr […]
navn[…]
ref.nr. […]

INNHOLD

1 AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL 2
2 HOVEDREGLER 2
3 ARBEIDSTAKERE MED FLERE ARBEIDSGIVERE 2
4 FORHOLDET TIL LOVGIVNINGEN 2
5 FORPLIKTELSER ETTER ANDRE AVTALER 3
6 MELDEPLIKT 3
6.1 Hva meldeplikten omfatter 3
6.2 Hva meldingen skal inneholde 3
6.3 Unnlatt melding 3
6.4 Utsatt tilgjengeliggjøring 3
7 UITs RETT TIL ARBEIDSRESULTATER 4
7.1 Hovedregel 4
7.2 Forskning 4
8 ERKLÆRING OM OVERTAKELSE OG ETTERFØLGENDE BISTAND 4
9 OFFENTLIGGJØRING AV ARBEIDSRESULTATENE MV 4
9.1 4-månedersperioden 4
9.2 Plikt til hemmelighold etter at UiT har overtatt rettighetene 5
9.3 Adgang til å søke patent i 4 måneders perioden etter § 6 5
9.4 Andre handlinger som kan begrense UiTs rett til arbeidsresultatene 5
9.5 Offentliggjøring og utnyttelse dersom UiT ikke overtar retten til arbeidsresultatene 5
10 GODTGJØRING 5
10.1 Arbeidstakerens krav på rimelig godtgjøring når UiT overtar rettighetene 5
10.2 Innsyn i betalingsgrunnlaget 5
11 TILBAKEFØRING AV RETTIGHETER TIL ARBEIDSTAKEREN 5
12 LOVVALG OG TVISTELØSNING 6
12.1 Lovvalg 6
11.2 Tvisteløsning 6

Vedlegg: Retningslinjer for godtgjøring til oppfinner, institutt/forskningsmiljø og teknologioverføringsenhet

AVTALE

Denne avtale ("**Avtalen**") er inngått mellom:

(1) **Universitetet i Tromsø**, ("**UiT**") og
(2) Arbeidstaker ved **Universitetet i Tromsø**, [fødselsnummer – 11-sifret]…… ("**Arbeidstaker**").

1 AVTALENS BAKGRUNN OG FORMÅL

Formålet med denne avtalen er å regulere overgangen av rettigheter til arbeidsresultater som er omfattet av arbeidstakeroppfinnelsesloven av 17. april 1970 nr. 21 ("**AOL**"), og i denne forbindelse også sikre arbeidstakeren en rimelig godtgjøring for overføringen av rettighetene.

2 HOVEDREGLER

UiT har rett til arbeidsresultater som frembringes av arbeidstakeren, og arbeidstakeren har rett til godtgjørelse fra UiT, i samsvar med bestemmelsene i denne avtale. Hva som menes med arbeidsresultater er definert i punkt 6.1.

Avtalen gjelder bare arbeidsresultater som har sammenheng med arbeidstakerens ansettelsesforhold ved UiT. Dersom et arbeidsresultat er fremkommet i samarbeid mellom flere, gjelder denne avtalen arbeidstakerens andel av arbeidsresultatet.

3 ARBEIDSTAKERE MED FLERE ARBEIDSGIVERE

For arbeidstakere som har flere arbeidsgivere gjelder denne avtale så langt den ikke kommer i konflikt med:

i. særskilt prosjektavtale inngått mellom UiT og arbeidstakeren, eller mellom UiT og institusjon/bedrift hvor arbeidstakeren er ansatt,
ii. rammeavtale inngått mellom UiT og institusjon/bedrift hvor arbeidstakeren er ansatt,
iii. arbeidstakerens arbeidsavtale med annen arbeidsgiver, forutsatt at UiT er gjort kjent med og har akseptert innholdet av denne avtalen.

Dersom arbeidstakeren har en annen hovedarbeidsgiver, gjelder denne avtalen bare for:

iv. arbeidsresultater som helt eller delvis er fremkommet i forbindelse med arbeid for UiT,
v. arbeidsresultater som er fremkommet i forbindelse med forsknings- eller samarbeidsprosjekt som UiT er deltaker i.

Selv om UiT er hovedarbeidsgiver, skal avtalen ikke gjelde for:

vi. arbeidsresultater som i sin helhet er fremkommet i forbindelse med arbeidstakerens bierverv eller selvstendige næringsvirksomhet, forutsatt at utviklingen av resultatene har foregått utenfor den ansattes arbeidstid og uten bruk av UiTs ressurser, og forutsatt at arbeidstakeren har meldt arbeids- eller oppdragsforholdet til UiT på reglementert måte**.** (jmf. Retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid).

4 FORHOLDET TIL LOVGIVNINGEN

Denne avtalen gjelder med forbehold for de ufravikelige rettigheter som følger av lovgivningen, se

arbeidstakeroppfinnelseslovens § 7 første ledd (arbeidstakerens krav på rimelig godtgjøring), § 9 (forføying over en oppfinnelse som gjøres senere enn ett år etter tjenestens opphør) og § 10 (adgang til revisjon av fastsatt godtgjøring). Arbeidstakeroppfinnelsesloven og annen lovgivning supplerer avtalen der avtalen ikke bestemmer annet enn det som følger av loven.

5 FORPLIKTELSER ETTER ANDRE AVTALER

Dersom UiT, direkte eller ved en enhet, har inngått avtaler med tredjepart om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder om bidrags- eller oppdragsforskning, skal arbeidstakeren overholde de bestemmelser som der er avtalt om rettigheter til arbeidsresultater, og bidra til at UiT kan oppfylle sine forpliktelser overfor tredjepart. UiT har, direkte eller ved en enhet, ansvar for å skriftlig informere arbeidstakeren om relevante bestemmelser.

6 MELDEPLIKT

6.1 Hva meldeplikten omfatter

Når en arbeidstaker, alene eller i samarbeid med andre, har nådd frem til en mulig patenterbar oppfinnelse, skal det uten unødig opphold gis melding om dette til UiT (ved Forsknings- og studieavdelingen). Meldingen skal være skriftlig og inneholde opplysninger om hva oppfinnelsen består i.

Dersom arbeidstakeren er i tvil om et arbeidsresultat kan helt eller delvis kan patenteres, skal han eller hun forelegge spørsmålet for UiT.

Informasjonen vil bli forelagt TTO Nord for vurdering.

6.2 Hva meldingen skal inneholde

Meldingen skal gis på særskilt skjema som finnes på www.uit.no/tto og inneholde alle opplysninger som det der bes om. Dersom det er nødvendig for å vurdere om et arbeidsresultat har potensial for næringsmessig utnyttelse, kan UiT eller TTO Nord be om ytterligere opplysninger.

6.3 Unnlatt melding

Dersom arbeidstakeren forsømmer sin plikt til å gi melding om arbeidsresultat til UiT, og i stedet utnytter arbeidsresultatet selv eller gjennom andre, skal UiT ha rett til 2/3 av de nettoinntekter som direkte eller indirekte skapes gjennom næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultatet.

6.4 Utsatt tilgjengeliggjøring

Oppfinnelser kan bare patenteres dersom patentsøknad er inngitt før oppfinnelsen gjøres tilgjengelig for andre. Arbeidstakeren forplikter seg derfor, med forbehold for retten til publisering (jf AOL punkt 8.1, tredje ledd) til å vente med å gjøre oppfinnelsen tilgjengelig for andre, muntlig eller skriftlig, til etter at UiT har tatt stilling til om rettighetene skal overtas og, hvis oppfinnelsen overtas og patentsøknad er inngitt (jf. punkt 8 nedenfor). Manuskripter kan tilbys for publisering før patentsøknad er inngitt, når dette er godkjent på forhånd av UiT. Etter at patentsøknad er inngitt står arbeidstakeren fritt til å offentliggjøre oppfinnelsen, for eksempel som foredrag eller som del av faglitterær publikasjon. Nærmere bestemmelser er gitt under punkt 9 nedenfor.

7 UITs RETT TIL ARBEIDSRESULTATER

7.1 Hovedregel

UiT har rett til å overta alle rettigheter (eiendomsretten) til arbeidsresultater som nevnt i punkt 6.1. Rettighetene overtas ved rettidig erklæring etter punkt 8 nedenfor. Rettighetene anses for å ha gått over til UiT når slik erklæring er gitt.

7.2 Forskning

Overtakelsen av rettigheter begrenser ikke arbeidstakerens eller andres rettigheter etter patentloven til å benytte arbeidsresultatene i videre forskning.

8 ERKLÆRING OM OVERTAKELSE OG ETTERFØLGENDE BISTAND

Dersom UiT skal erverve rett til arbeidsresultater, må skriftlig melding om overtakelse gis av UiT innen 4 (fire) måneder etter at melding etter er mottatt. Dersom UiT har bedt om ytterligere opplysninger som er nødvendige for å vurdere om arbeidsresultatet har potensial for næringsmessig utnyttelse, skal fristen regnes fra det tidspunkt da slike opplysninger ble gitt til UiT.

Dersom UiT har overtatt et arbeidsresultat, skal arbeidstakeren, dersom UiT ber om det, bekrefte overdragelsen skriftlig, samt i rimelig utstrekning yte bistand i forbindelse med patentering og næringsmessig utnyttelse. Dersom slik bistand går ut over det som er rimelig å forvente innenfor arbeidstakerens ansettelsesforhold ved UiT, skal det inngås særskilt avtale om godtgjørelse for den bistand arbeidstakeren yter.

9 OFFENTLIGGJØRING AV ARBEIDSRESULTATENE MV.

9.1 4-månedersperioden

Arbeidstakeren kan ikke gjøre en oppfinnelse tilgjengelig for andre uten skriftlig samtykke fra UiT før 4 (fire) måneder er gått fra UiT mottok melding.

UiT skal søke å gjøre den perioden hvor oppfinnelsen eller annet arbeidsresultat ikke kan gjøres tilgjengelig for andre kortest mulig, og skal så langt mulig tilstrebe å gi arbeidstaker melding om hvorvidt UiT overtar rettighetene til arbeidsresultatene før utløpet av firemånedersperioden.

Lærere og vitenskapelig personale ved UiT har likevel rett til å publisere oppfinnelsen eller annet arbeidsresultat dersom UiT ble varslet om det i meldingen om oppfinnelsen etter punkt 6, og tredjeparts rett ikke er til hinder. Dette omfatter f.eks. konfidensialitetsavtaler. Dersom de nevnte vilkårene for publisering er oppfylt, har ikke UiT rett til å overta oppfinnelsen eller annet arbeidsresultat etter punkt 6. Har arbeidstakeren ikke tatt skritt til publisering innen ett år etter at melding ble gitt, kan UiT likevel overta oppfinnelsen. En arbeidstaker som har forbeholdt seg retten til å publisere en oppfinnelse, kan ikke uten skriftlig samtykke fra UiT søke patent på oppfinnelsen (jmf. AOL § 6)

9.2 Plikt til hemmelighold etter at UiT har overtatt rettighetene

Arbeidstakeren skal ikke gjøre oppfinnelsen tilgjengelig for andre før patentsøknad er inngitt. Ved behov kan UiT ved TTO Nord kreve at oppfinnelsen holdes hemmelig en begrenset periode etter at patentsøknad er inngitt, dersom det er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende patentrettslig vern. UiT ved TTO Nord skal søke å gjøre den perioden hvor oppfinnelsen må holdes hemmelig kortest mulig.

9.3 Adgang til å søke patent i 4 måneders perioden etter § 6

Arbeidstakeren kan med samtykke fra UiT søke patent på oppfinnelsen i 4 måneders perioden etter punkt 8 dersom det er nødvendig for å sikre prioritet i forhold til andre søknader.

9.4 Andre handlinger som kan begrense UiTs rett til arbeidsresultatene

Før 4 (fire) måneder er gått fra UiT mottok melding etter punkt 5, skal arbeidstakeren ikke uten skriftlig samtykke fra UiT foreta andre handlinger som kan forringe muligheten for næringsmessig utnyttelse, slik som å inngå avtaler med andre om utnyttelse av arbeidsresultatene. Punkt 9.1 annet ledd gjelder tilsvarende.

9.5 Offentliggjøring og utnyttelse dersom UiT ikke overtar retten til arbeidsresultatene

Dersom UiT ikke innen utløpet av firemånedersperioden ovenfor overtar rettighetene til arbeidsresultatene, står arbeidstakeren fritt til å offentliggjøre og på annen måte forføye over arbeidsresultatene, i den utstrekning dette ikke er i strid med forpliktelser overfor tredjepart, eller i strid med arbeidstakerens øvrige forpliktelser overfor UiT som arbeidsgiver.

10 GODTGJØRING

10.1 Arbeidstakerens krav på rimelig godtgjøring når UiT overtar rettighetene

Arbeidstakeren har krav på rimelig godtgjøring som fastsettes i overensstemmelse med "Retningslinjer for fordeling av nettoinntekter fra patenterte oppfinnelser ved Universitetet i Tromsø" som er vedlegg 1 til denne avtale.

10.2 Innsyn i betalingsgrunnlaget

Arbeidstakeren har krav på innsyn i grunnlaget for beregningen av godtgjøringen. Fordeling av godtgjøring ved arbeidsresultater som er blitt til i samarbeid. Dersom et arbeidsresultat er frembrakt av flere, og arbeidsresultatet helt eller delvis er overtatt av UiT, skal de som har frembrakt arbeidsresultatet seg imellom avtale hvordan godtgjøringen skal fordeles og meddele dette til UiT. Dersom det ikke inngås slik avtale kan UiT deponere godtgjøringen i Norges Bank etter reglene i deponeringsloven av 17. februar 1939 nr. 2, inntil det er oppnådd enighet om fordelingen.

11 TILBAKEFØRING AV RETTIGHETER TIL ARBEIDSTAKEREN

UiT kan tilbakeføre overtatte rettigheter til arbeidstakeren. Etter tilbakeføring står arbeidstakeren fritt til å utnytte arbeidsresultatene selv eller gjennom andre, i den utstrekning dette ikke er i strid med forpliktelser overfor tredjemann, eller i strid med arbeidstakerens øvrige forpliktelser overfor UiT som arbeidsgiver. I slike tilfelle skal UiT ha rett til 15 % av de nettoinntekter som direkte eller indirekte skapes gjennom næringsmessig utnyttelse av arbeidsresultatene.

12 LOVVALG OG TVISTELØSNING

12.1 Lovvalg

Denne avtale reguleres av norsk rett.

11.2 Tvisteløsning

Tvister mellom partene skal søkes løst gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvister som gjelder oppfinnelser inn for Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser. Partene kan avtale at nemnda skal fungere som voldgiftsrett etter arbeidstakeroppfinnelseslovens 13.

For øvrig gjelder tvistelovens bestemmelser.

* * *

Avtalen er utstedt i to - 2 - eksemplarer, hvor partene har mottatt hvert sitt.

Arbeidstakeren

Tromsø, 2006

Universitetet i Tromsø v/

Tromsø, 2006

Vedlegg 1:

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.

Vedtatt av Universitetsstyret 19.06.2003, sist endret på fullmakt 14.12.2006)