Utkast til

Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST)

1. HiSTs IPR-politikk skal omfatte:

a) I henhold til lovverk:
- Patenterbare oppfinnelser (”Lov om retten til oppfinnelser gjort av arbeidstakere”).
- Datamaskinprogrammer (”Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.”, §39g)..,
- Kretsmønstre for integrerte kretser (”Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser”, §4, andre ledd).

b) Andre arbeidsresultater med et næringsmessig/kommersielt potensial: ikke-patenterbare oppfinnelser, annen teknologi (tekniske prinsipper og knowhow, praktiske løsninger, vitenskapelig informasjon etc.), fysiske gjenstander av organisk, uorganisk og biologisk materiale som er resultat av HiSTs investeringer.

Forslaget til HiSTs rettighetspolitikk omfatter ikke opphavsrettsbeskyttede resultater som faglitterære arbeider og undervisningsmateriale i denne omgang. Rettighetspolitikken begrenser ikke retten til å utnytte arbeidsresultatene i videre forskning med de begrensninger som finnes i ”Patentloven” og ”Åndsverksloven”, og retten til publisering.

2. HiSTs rettighetspolitikk skal omfatte:

a) Fast eller midlertidig ansatt vitenskapelig og teknisk/administrativt personale i minst 50% stilling (inkl. stipendiater/dr.gradsstudenter).

b) Faglærere/veiledere på studentarbeid der denne bidrar betydelig til idégrunnlag/teknisk løsning og dette er avklart og avtalt ved oppstart av arbeidet.

3. Avtaler

a) Avtaler som gir HiST rett til å få eierskap og enerett til kommersiell utnyttelse av prosjektresultater skal inngås med:
- Alle ansatte som frembringer/utvikler arbeidsresultater i hh til pkt. 1a)..,
- Alle ansatte som arbeider på prosjekter med NFR- og/eller EU-finansiering der HiST er prosjektansvarlig institusjon (NFRs generelle kontraktsvilkår pkt. 7.2).
- Alle nyansatte som er omfattet av HiSTs rettighetspolitikk.

b) Ansatte som ikke er dekket av pkt.a) kan på frivillig basis inngå avtale med HiST som gir høgskolen rett til å få eierskap og enerett til kommersiell utnyttelse av prosjektresultater for derved å kunne utnytte de fordeler en slik ordning har også for den ansatte.

4. Hvordan skal HiST ivareta og forvalte sine rettigheter

a) Ansatte som omfattes av HiSTs IPR-politikk skal melde inn arbeidsresultater med et mulig næringsmessig/kommersielt potensial til høgskolens administrasjon.

b) Beslutning om hvorvidt HiST skal overta rettighetene til kommersiell utnyttelse skal tas av Høgskolestyret innen 4 måneder etter innmelding. Beslutningen gjøres etter innstilling fra Kommersialiseringsutvalget som innhenter råd fra sin kommersialiseringsaktør (KA) vedrørende kommersielt potensial og vurdering av ressurser/kostnader og finansiering av kommersialiseringsprosess.

c) Kommersialiseringsprosessen gjennomføres i et samarbeid mellom HiST, KA og idéhaver.

d) Ved etablering av en ny bedrift skal HiST og KA ha anledning til å være med på eiersiden. Andeler vurderes fra sak til sak. Aktuelle fagmiljøer i HiST vil motta andel av HiSTs eventuelt aksjeutbytte og gevinst ved aksjesalg.

e) En nyetablert bedrifts bruk av HiSTs lokaler, laboratorier og infrastruktur og faglig utveksling med HiSTs fagmiljø skal reguleres i egne avtaler.

f) Ved lisensiering av rettigheter til en eksisterende bedrift skal netto lisensinntekter fordeles med utgangspunkt i en generell fordelingsnøkkel der idéhaver får 1/3 mens de resterende 2/3 deles mellom HiST, fagmiljø og KA. Fordelingen vil være avhengig av de enkelte parters innsats i kommersialiseringen og skal avtales fra sak til sak.

g) Dersom HiST ikke overtar retten til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse/arbeidsresultat og idéhaver på eget initiativ lykkes med kommersialisering, forutsettes det at HiST som opphavsmiljø omtales. Etter avtale vil aktuelt fagmiljø kunne få dekket deler av kostnader fra netto lisensinntekter eller eventuelt

aksjeutbytte og gevinst fra aksjesalg ved nyetableringer, i forbindelse med den FoU og eventuell annen arbeidsinnsats som ligger til grunn for kommersialiseringen.

1. Grunnlaget for IPR-politikken ved HiST

Endringene i ”Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere” i 2003 med opphevelse av det såkalte ”lærerunntaket” gir universiteter og høgskoler anledning til å kreve retten til en patenterbar oppfinnelse frembrakt av ansatte overført til seg. I loven slås det fast (§3) at arbeidstakere har samme rett til sine oppfinnelser som andre oppfinnere, men at en arbeidsgiver kan kreve en oppfinnelse helt eller delvis overført til seg dersom en arbeidstaker/oppfinner som har forsknings- eller oppfinnervirksomhet som sine vesentligste arbeidsoppgaver, ved utførelsen av disse oppgaver har nådd fram til en oppfinnelse som faller innenfor arbeidsgivers virkeområde (§4). En arbeidstaker som gjør en oppfinnelse skal uten unødig opphold gi arbeidsgiveren skriftlig melding om dette med opplysning om hva oppfinnelsen består i. Lærere og vitenskapelig personale ved universiteter og høgskoler har likevel rett til å publisere en oppfinnelse dersom arbeidsgiveren blir varslet om dette i meldingen om oppfinnelsen. Derved har ikke arbeidsgiver rett til å overta oppfinnelsen. Hvis arbeidstaker innen 1 år ikke har tatt skritt til publisering, kan arbeidsgiveren likevel overta oppfinnelsen. En arbeidstaker som har forbeholdt seg retten til å publisere oppfinnelsen, kan ikke uten skriftlig samtykke fra arbeidsgiveren søke patent på oppfinnelsen.

En viktig begrunnelse for lovendringen var at ”lærerunntaket” syntes å ha hatt som konsekvens at universiteter og høgskoler ikke har prioritert kommersialisering og at forskerne selv sjelden har hatt den kunnskap og kapital som er nødvendig for å patentere og kommersialisere oppfinnelser.

Lovendringen skulle markere at universiteter og høgskoler ikke bare har et ansvar for frembringelse av forskningsresultater, men også for utnyttelsen av disse. ”Universitets- og høyskoleloven” ble derfor endret for å synliggjøre institusjonenes særlige ansvar for å legge forholdene til rette for at forskningens resultater blir utnyttet slik at de på best mulig måte kommer samfunnet til gode, og universiteter og høgskoler skal nå også ”bidra til innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid”[1].

2. Definisjoner

2.1. Immaterielle rettigheter

En immateriell rettighet er retten til en intellektuell presentasjon eller kjennetegn, dvs. rettigheter til ”ikke fysiske objekter” skapt av menneskers kunnskap og kreativitet - forkortes ofte til IR og omtales også som IPR, som er en forkortelse for det engelske begrepet ”Intellectual property rights”.

Immaterialretten omfatter hovedsakelig rettsregler som gir *enerett* til resultatene av intellektuell og skapende virksomhet, og til kjennetegn.

”Lov om patenter” (”Patentloven”) og ”Lov om opphavsrett til åndsverk m.v.” (”Åndsverkloven”) har det fellestrekk at de etablerer eneretter til de immaterielle verdier. I motsetning til opphavsretten som oppstår i det verket skapes, bygger patentretten[2] på et registreringssystem der eneretten oppnås etter søknad og vurdering av om vilkårene for enerett er oppfylt.

Patentlovgivningen stiller opp vilkårene for å få meddelt patent, rettsvirkningene av at patent er meddelt, hvilke handlinger som bare kan utøves med patenthaverens samtykke og hvilken utstrekning patentvernet har. ”Lov om arbeidstakeroppfinnelser” regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakeren frembringer en patenterbar oppfinnelse.

Andre lover å være oppmerksom på er bl.a. ” Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser” (”Kretsmønsterloven”)[3].

---

[1] Jfr. ”Lov om universiteter og høgskoler”, §1-3 pkt.e).

[2] Samt Design- og Varemerkeretten.

[3] ”Kretsmønsterloven” §4, andre ledd: ”Er kretsmønsteret frembrakt i arbeidsforhold, går eneretten til kretsmønsteret over til arbeidsgiveren, om ikke annet er avtalt”.

2.2. Oppfinnelse

Generelt kan man si at en oppfinnelse beskriver en praktisk løsning på et problem, der løsningen har teknisk karakter, teknisk effekt og er reproduserbar.

For at en oppfinnelse skal være *patenterbar* må den kunne utnyttes *industrielt*[4], være *ny*[5] og ha *oppfinnelses-høyde*[6], og ikke falle utenfor det som i hh til "Patentloven" ikke kan patenteres[7].

Meddelelse av patent gir oppfinneren eller den som oppfinnerens rett er gått over til, enerett til å utnytte oppfinnelsen i nærings- eller driftsøyemed[8]. Patentretten er i utgangspunktet en *forbudsrett* idet ingen andre enn patenthaveren kan utnytte oppfinnelsen uten patenthaverens samtykke[9]. Man skal imidlertid være klar over at meddelelse av patent i seg selv ikke gir patenthaveren noen *rett* til å utnytte oppfinnelsen, idet det kan være forhold som kan være til hinder for utnyttelse – forbud i medhold av annen lovgivning, eventuelt at utnyttelse først kan skje etter spesiell tillatelse (f.eks. legemidler), eller at utnyttelsen er hindret av andre patenter (f.eks. at utnyttelsen er avhengig av andre patenter og må ha samtykke fra patenthaver).

Unntatt fra eneretten er bl.a. "utnyttelse ved eksperiment som angår selve oppfinnelsen" – dvs. undersøkelser med sikte på å klarlegge oppfinnelsens virkemåte og virkning, forsøk med sikte på å finne nye bruksområder etc. Utnyttelse av patenterte stoffer, instrumenter osv. i forbindelse med andre eksperimenter dekkes imidlertid ikke av unntaket.

2.3. Åndsverk

Et åndsverk er et resultat en av *skapende innsats*, og med åndsverk kan forstås litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform[10]. Opphavsretten verner verkets *utforming* og ikke bakenforliggende idéer, kunnskap eller metoder. Beskyttelse av et åndsverk oppstår i og med verkets skapelse, og det avgjørende for om en frembringelse er vernet etter opphavsrettslige regler er at verket tilfredsstiller kravet til *verkshøyde* som innebærer at verket må ha preg av noe nytt og originalt og være uttrykk for en individuell skapende innsats.

2.4. Oppfinnerrett - opphavsrett

Retten til å råde over oppfinnelser og åndsverk ligger til oppfinneren eller den som har skapt åndsverket. I "Patentloven"s forstand er det således bare *fysiske personer* (ikke juridiske) som kan være oppfinnere. Oppfinnerens rett består først og fremst i *retten til å søke patent*. Hvis en oppfinnelse gjøres innenfor et arbeidsforhold, er det derfor ikke arbeidsgiveren, men arbeidstakeren som anses som oppfinner. Arbeidsgiveren kan imidlertid med utgangspunkt i "Lov om arbeidstakeroppfinnelser" erverve retten til oppfinnelsen og retten til å søke patent fra arbeidstakeren[11]. Oppfinneren har uansett krav på å bli *navngitt* som sådan i patentsøknaden.

Den (person) som skaper et *åndsverk* har opphavsrett til verket og vil dersom vilkårene for opphavsrett er oppfylt, få enerett til å utnytte verket i det øyeblikket det er skapt. Dette gjelder i prinsippet også i ansettelsesforhold, men det har vært alminnelig antatt at en arbeidsgiver har en nokså omfattende rett til å utnytte et åndsverk som skapes av arbeidstakere som et ledd i arbeidsforholdet, dvs. at det faller innunder

---

[4] Jfr. "Patentloven"s §1. "Industrielt" må forstås i vid forstand, og en oppfinnelse anses å kunne utnyttes industrielt dersom den kan fremstilles eller anvendes innenfor industrien.

[5] Oppfinnelsen må ikke være kjent for andre før den dagen patentsøknad leveres inn – den må derfor ikke være publisert før innleveringsdato.

[6] Oppfinnelsen må skille seg vesentlig fra tidligere kjent teknikk på området – ikke bare være en logisk videreføring av kjent teknikk

[7] Bl. noe som bare utgjør oppdagelser, vitenskapelige teorier og matematiske metoder, planer, regler eller metoder for utøvelse av intellektuell virksomhet, for spill eller forretningsvirksomhet, eller programmer for datamaskiner. Heller ikke fremgangsmåter for kirurgisk behandling, terapi eller diagnostisering kan patenteres, og det gis ikke patent på plantesorter eller dyreraser eller på vesentlig biologiske fremgangsmåter for fremstilling av planter eller dyr.

[8] Jfr. "Patentloven"s §1.

[9] Jfr. "Patentloven"s §3.

[10] "Åndsverksloven", §1.

[11] Jfr. "Patentloven"s §1 og §8 fjerde ledd, samt "Lov om arbeidstakeroppfinnelser".

arbeidstakerens tjenesteplikter å skape slike åndsverk. For tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høgskoler har det imidlertid vært antatt at det gjelder andre regler enn for de fleste andre arbeidstakere. Universitets- og høgskoleansatte beholder rettighetene på sin hånd og arbeidsgiveren må inngå avtale med vedkommende dersom det er ønskelig å utnytte verket i større grad enn det som "Åndsverks-loven" åpner for. For datamaskinprogrammer er det imidlertid en særregel i "Åndsverksloven"[12] som sier at rettighetene går over til arbeidsgiver dersom ikke annet er avtalt.

Det kan ikke tas inn i en ansettelsesavtale at opphavsmannen frasier seg retten til *navngivelse* som sådan når arbeidsgiver utnytter rettighetene.

3. Rettigheter til resultater som frembringes i arbeidsforhold

I næringslivet reguleres vanligvis rettighetene til arbeidsresultater av arbeidsavtaler/ansettelsesvilkår, og hovedregelen er at resultater av arbeid som utføres er arbeidsgivers eiendom og at rettigheter til f.eks. prosjektresultater kan overdras fra arbeidsgiver til eksterne oppdragsgivere som har finansiert prosjektet.

I institusjoner der det ikke er inngått arbeidsavtaler (eksempelvis universiteter og høgskoler) har institusjonene med hjemmel i "Lov om arbeidstakeroppfinnelser" rett til å kreve patenterbare oppfinnelser overdratt til seg. I tillegg har institusjonene opphavsretten til datamaskinprogrammer ("Åndsverkloven") og enerett til kretsmønstre for integrerte kretser ("Kretsmønsterloven") som er skapt i arbeidsforhold dersom ikke annet er avtalt. Rettighetsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for andre arbeidsresultater må derfor reguleres gjennom (individuelle) arbeidsavtaler. Universitetet i Oslo har gjort en gjennomgang av hvilke resultater av de ansattes virksomhet som det kan knytte seg rettigheter til og i hvilke tilfeller universitetet bør eller skal overta disse rettighetene. På denne bakgrunn er det utarbeidet en standard avtale som gir universitetet rett til å overta alle rettigheter til arbeidsresultater som frembringes av de ansatte. Denne avtalen kan danne utgangspunkt for en tilsvarende og tillempet avtale ved HiST som skal gjelde ved alle nyansettelser og være et frivillig tillegg til tilsettingsavtalene for allerede ansatte bortsett fra arbeidstakere som arbeider på prosjekter med NFR- og/eller EU-finansiering (jfr. pkt. 4). Frivilligheten i denne forbindelse fratar ikke de ansattes plikt til å melde fra om antatte patenterbare oppfinnelser (jfr. "Lov om arbeidstaker-oppfinnelser"). Arbeidstakere bør også melde fra om datamaskinprogrammer og kretsmønstre for integrerte kretser som frembringes.

HiSTs overtakelse av rettigheter begrenser ikke arbeidstakeres eller andres rett til å utnytte arbeidsresultatene i videre forskning innenfor de begrensninger som finnes i "Patentloven" og "Åndsverkloven" og sikrer også rett til publisering (jfr. "Lov om arbeidstakeroppfinnelser"). Vitenskapelig ansatte har en ensidig rett til å publisere sine forskningsresultater selv om dette skulle spolere eller redusere de kommersielle mulighetene. Dersom publisering er ønskelig, skal dette meldes inn samtidig som det gis melding om oppfinnelsen[13].

4. Hvilke arbeidsresultater og hvem kan omfattes av HiSTs rettighetspolitikk?

Dersom intensjonene i endringene i "Universitets- og høyskoleloven" som er nevnt i pkt.1 skal kunne oppfylles, er det ikke tilstrekkelig bare å kreve at ansatte skal melde fra om <u>patenterbare</u> oppfinnelser og at rettighetene til disse skal overføres høgskolen. Det er vanskelig å vite på et tidlig tidspunkt om en oppfinnelse er patenterbar. Selv om det foreligger positive indikasjoner på patenterbarhet, vil man ikke få noe endelig svar på dette før en patentsøknad er blitt gransket av patentmyndighetene (normalt 6 – 9 måneder etter søknadens inngivelse). En oppfinnelse kan imidlertid ha et stort potensial for næringsmessig utnyttelse selv om den <u>ikke</u> er patenterbar; i tillegg er det fullt mulig at knowhow, datamaskinprogrammer etc. kan føre til næringsmessig virksomhet. Høgskolen bør ha rett til å få slike "oppfinnelser" overført til seg med sikte på næringsmessig/kommersiell utnyttelse.

Man skal også være oppmerksom på at HiST har eierskapet og enerett til utnyttelse av prosjektresultater fra prosjekter med HiST som prosjektansvarlig som finansieres av NFR[14], og tilsvarende for EU-prosjekter. I

[12] Åndsverksloven §39g: "Opphavsrett til datamaskinprogram som er skapt av en arbeidstaker under utførelsen av oppgaver som omfattes av arbeidsforholdet eller etter arbeidsgivers anvisninger går, med den begrensning som følger av § 3, over til arbeidsgiveren, med mindre annet er avtalt".

[13] En patentsøknad er ikke til hinder for vitenskapelig publisering av forskningsresultatene, men en patentsøknad må innleveres <u>før</u> oppfinnelsen publiseres eller offentliggjøres på annen måte.

[14] Jfr. NFRs generelle kontraktsvilkår pkt. 7.2.

forbindelse med slike prosjekter er HiST forpliktet til å etablere avtaler med ansatte og eventuelle samarbeidspartnere som sikrer HiST eierskapet.

I tillegg vil det både i bidrags- og oppdragsforskning der de som finansierer forskningsprosjekter i hh til kontrakt har utnyttelsesrettigheter til prosjektresultatene, kunne være sideeffekter som institusjonen/ forskeren vil ha rettigheter til. Rettighetspolitikken i denne sammenheng er under utredning i NFR.

HiST bør derfor i sin rettighetspolitikk inkludere alle arbeidsresultater som har sammenheng med ansettelsesforhold ved HiST: oppfinnelser (patenterbare, ikke-patenterbare), annen teknologi (tekniske prinsipper og knowhow, praktiske løsninger, vitenskapelig informasjon etc.), datamaskinprogram med tilhørende dokumentasjon og kildekode (jfr. Åndsverksloven §39g), kretsmønstre for integrerte kretser som er beskyttet etter Kretsmønsterloven samt fysiske gjenstander av organisk, uorganisk og biologisk materiale som er et resultat av HiSTs investeringer, som kan ha et næringsmessig og kommersielt potensial. Med unntak av datamaskinprogrammer som nevnt over bør ikke rettighetspolitikken omfatte opphavsretts-beskyttede resultater som faglitterære arbeider og undervisningsmateriale.

Alt vitenskapelige og teknisk/administrativt personale som er fast eller midlertidig ansatt (inkl. dr.grads-studenter) i minst 50% stilling bør omfattes av rettighetspolitikken, og avtaler som nevnt i pkt. 3 bør inngås.

For studenter er hovedprinsippet at de selv eier resultatene av sitt arbeid med mindre noe annet er spesielt avtalt, f.eks. at studentens arbeid inngår i et eksternfinansiert prosjekt med spesielle bestemmelser. Dersom en veileder/faglærer bidrar betydelig til idégrunnlaget/teknisk løsning av studentens arbeid, vil vedkommende sammen med studenten kunne ha rettigheter til f.eks. en patenterbar oppfinnelse. Slikt bør i størst mulig grad avklares og avtales ved oppstart av studentens arbeid. HiST kan da overta veilederens/ faglærerens rett i samsvar med ”Lov om arbeidstakeroppfinnelser” og/eller andre avtaler. Studenten kan selvsagt på frivillig basis overdra sine rettigheter til HiST.

Studenter kan melde inn idéer til HiSTs Innovasjonsbank for nærmere vurdering, men kan selvsagt også på eget initiativ ta kontakt med organer/institusjoner for eventuell hjelp til idévurdering og kommersialisering (eksempelvis Leiv Eiriksson Nyskaping AS, Innovasjon Norge o.l.).

At HiST har rett til å få overført en oppfinnelse til seg, er imidlertid ikke ensbetydende med at HiST har plikt å overta alle oppfinnelser som frembringes. Å overta retten til en oppfinnelse betyr også overtakelse av ansvaret for å utnytte rettighetene med de kostnader som er tilknyttet dette. Det vil derfor være nødvendig med en vurdering og selektering av de arbeidsresultater/oppfinnelser som meldes inn.

5. Kommersialisering av forskningsresultater – prosessen, kostnader og finansiering

Med kommersialisering av et forskningsresultat tenker man først og fremst på at forskningsresultatet danner basis for etablering av en bedrift for fremstilling av produkter for salg, eller at teknologien lisensieres til allerede eksisterende bedrifter.

Kommersialisering er en kompleks og kostnadskrevende prosess, og det er nødvendig å ha til disposisjon eller samarbeide med et profesjonelt apparat som har nødvendig kompetanse og ressurser til å gjennomføre kommersialiseringsprosessen (kommersialiseringsaktør - KA).

Kommersialiseringsprosessen foregår i flere faser i et samarbeid mellom ulike aktører - fra forsker/fagmiljø og HiST, via KA til kapital, markedsintroduksjon og produksjon. Dette kan grovt illustreres på følgende måte[15]:

[15] Fritt etter NOU 2001:11 ”Fra innsikt til industri”.

		Kommersialisering		
Kritiske faktorer	***Idéer***	***Støtteapparat***	***Kapital***	***Industri***
Aktører	***HiST***	***KA***	***Investorer***	***Produkt***
Prosess				
• Forskning				
• Idé				
• Forundersøkelse beskyttelse/ marked				
• Beskyttelse				
• Idéutvikling – verifisering/prototyp				
• Industrialisering/produktutvikling				
• Markedsintroduksjon				
• ”Høsting”				

Finansiering er en nøkkelfaktor dersom kommersialiseringen skal lykkes, og mulighetene for å oppnå finansiering vil være avhengig av teknologisk risiko, markedsrisiko og utviklingskostnader.

Den teknologiske risikoen er størst i de første fasene av prosjektet, og det er i disse fasene at det vanligvis er størst problemer med finansiering. Etter hvert som idéen/produktet utvikles vil man klarere kunne se om kommersialiseringen vil lykkes. Når investorer finner at sannsynligheten for kommersiell suksess er akseptabel og er villige til å finansiere utviklingskostnadene mot markedsintroduksjon og produksjon, er den teknologiske risikoen relativt lav.

Deler av den første problematiske fasen kan i dag finansieres gjennom FORNY-programmet som er et samarbeidsprogram mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. HiST får midler fra dette programmet til dekning av inntil 50% av bl.a. kostnadene for å øke bevisstheten og kunnskapen om patentering og kommersialisering, samt stimulere til søk etter kommersialiseringsmuligheter i forsknings-arbeidet.

I prosessen fra vurdering av potensialet av en mulig kommersialiseringsidé frem til kommersialisering (bedriftsetablering eller lisensiering til en eksisterende bedrift) ble det i juni 2005 inngått en samarbeids-avtale mellom HiST og Leiv Eiriksson Nyskaping AS (LEN)[16] [17] som KA i forbindelse med FORNY-programmet og for bistand til HiSTs arbeid med håndtering av immaterielle rettigheter. Denne avtalen er ved årsskiftet 2007/2008 reforhandlet til å gjelde i ytterligere 3 år.

LEN får FORNY-midler til assistanse til selve kommersialiserings<u>prosessen</u>. Disse midlene kan dekke inntil 50 prosent av kostnadene <u>frem til</u> en bedrift er etablert eller lisensavtale er inngått. De øvrige 50% må dekkes først og fremst av gjennom den FoU-tid som idéhaver/institusjon investerer i prosjektet. LEN kan i tillegg søke om ”verifiseringsmidler” til konkrete kommersialiseringsprosjekter for å ”bevise” teknologien f.eks. gjennom prototyptesting. LEN kan også søke om ”kommersialiseringsstipend” til forskere som deltar i kommersialiseringsarbeidet for å ”frikjøpe” forskere fra deres daglige oppgaver ved at arbeidsgivers kostnader dekkes "krone for krone" i 20-100 % av stillingen i inntil ett år.

Når en bedrift er etablert eller lisensavtale inngått, må den videre finansiering av utviklingen skje med andre offentlige midler (Innovasjon Norge, NFR) eller private investorer. FORNY-midler kan ikke brukes til selve produktutviklingen.

[16] Samarbeidsavtale mellom HiST og LEN av 14.juni 2005, reforhandlet desember 2007.
[17] Se www.len.no

6. HiSTs håndtering av arbeidsresultater/oppfinnelser med sikte på kommersiell utnyttelse

I forbindelse med endringen av "Lov om arbeidstakeroppfinnelser" vedtok Høgskolestyret ved HiST i HS-sak 12/2005 å opprette et system for ivaretakelse av immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag" med virkning fra 01.03.2005. Systemet inkluderer meldeplikt for oppfinnelser og etablering av et "Kommersialiseringsutvalg" som skal være rådgivende mht om HiST skal overta rettigheter til innmeldte oppfinnelser. Det er også opprettet en Innovasjonbank for idéer fra ansatte og studenter.

Hvorvidt HiST skal overta rettighetene til en oppfinnelse må tas av Høgskolestyret innen 4 måneder etter innmeldingen. Beslutningen tas etter innstilling fra Kommersialiseringsutvalget som innhenter råd fra LEN mht vurdering av oppfinnelsens kommersielle potensial (forundersøkelser mht bl.a. patentering og markedsbehov) samt vurderinger av ressurser/kostnader og finansiering av kommersialiseringsprosessen.

Dersom HiST ønsker å overta oppfinnelsen, vil HiST legge forholdende til rette for idéhaverens/ oppfinnerens medvirkning i kommersialiseringsprosessen i samarbeid med LEN. For eventuell patentering vil LEN samarbeide med en ekstern patentfullmektig om utarbeidelse og innlevering av patentsøknad med HiST som patentsøker. Kommersialiseringsprosessen inkluderer videreutvikling av forretningsideen både teknisk og kommersielt og LEN bidrar til å utvikle nødvendig beslutningsunderlag for kommersialiseringen. Ved lisensiering av rettighetene til å utnytte oppfinnelsen kommersielt til en eksisterende bedrift inkluderer prosessen utarbeidelse av markedsførings/salgsdokument, søk etter potensielle lisenstakere, forhandling, inngåelse og forvaltning av lisensavtaler. Ved bedriftsetablering inkluderer prosessen utarbeiding av forretningsplan[18], arbeid med å skaffe nødvendig egenkapital og kapital fra eksterne investorer, samt tilrettelegging av administrativ infrastruktur (eksempelvis inkubatorfaciliteter).

Dersom det er faglig naturlig at en nyetablert bedrift har tilgang i HiSTs lokaler med bruk av laboratorier og infrastruktur og faglig utveksling med HiSTs fagmiljø, må dette reguleres i egne avtaler.

FORNY-programmet anbefaler at KA'ene oppnår rettigheter og tar del i den verdiskaping som kommersialiseringene fører til. LEN ønsker derfor å bli invitert med i diskusjonen om eierfordeling i nyetablerte bedrifter og andel av den royalty/lisensavgift som oppnås i lisensavtaler. LEN vil normalt inngå en mandatavtale med idéhaverne/HiST ved oppstarten av hvert enkelt prosjekt.

Hvis kommersialiseringsprosjektet resulterer i etablering av en ny bedrift, er det naturlig at idéhaver er gründer eller inngår i et gründerteam som er med på eiersiden. Ved en etablering skal det i hh til Aksjeloven foreligge en Stiftelsesprotokoll. Det anbefales også at det inngås en Aksjonæravtale mellom eierne på stiftelsestidspunktet. Hvis etableringen er basert på HiST-eid teknologi vil det være naturlig at HiST er med på eiersiden på starttidspunktet sammen med gründeren/gründerteamet og eventuelt LEN. Aksjefordelingen mellom gründerne, HiST og LEN (og eventuelle eksterne investorer) må vurderes fra sak til sak. HiST vil forvalte aksjer på vegne av høgskolen totalt sett og sørge for at de aktuelle fagmiljøer mottar en andel av eventuelt aksjeutbytte og/eller gevinst av aksjesalg. Avtale om dette bør inngås på etableringstidspunktet.

Hvis kommersialiseringsprosjektet resulterer i en lisensavtale med en eksisterende bedrift som gir denne rettigheter til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse, bør det foreligge avtale om fordeling av lisensinntekter/royalty[19] mellom idéhavere, HiST og LEN <u>før</u> lisensavtaler inngås. En anbefalt tommelfinger-regel er at oppfinner/idéhaver får 1/3 av netto royalty/lisensinntekter og at de resterende 2/3 deles mellom HiST, fagmiljø og LEN. Fordelingen bør imidlertid avtales fra sak til sak og være avhengig av de enkelte parters innsats i kommersialiseringen.

Dersom HiST ikke velger å overta retten til kommersiell utnyttelse av en oppfinnelse/arbeidsresultat og idéhaver på eget initiativ lykkes med kommersialisering, forutsettes det at HiST som opphavsmiljø blir

[18] Foruten en handlingsplan inneholder forretningsplanen markedsundersøkelser, markedsplan, konkurrentanalyser, vurdering av strategiske allianser, organisasjonsplan og økonomi/finansiering.

[19] Man må være klar over at det normalt vil være nødvendig med betydelig utviklingsarbeid hos lisenstaker før et produkt er klart for salg som vil generere royalty. Utviklingsarbeidet kan både være FoU og produktutvikling. En lisensavtale vil kunne resultere i et FoU-samarbeid mellom lisenstaker og fagmiljøet ved HiST i tillegg til royalty fra produktsalg.

omtalt. Det aktuelle fagmiljøet ved HiST vil kunne ha rett til å få dekket deler av kostnader i forbindelse med FoU og eventuell annen arbeidsinnsats som ligger til grunn for kommersialiseringen. Dette bør avklares/avtales når det tas beslutning om at HiST ikke vil overta rettighetene.

Kilder – litteratur

- *Lov om patenter*
- *Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere*
- *Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (”Åndsverkloven”)*
- *Lov om vern av kretsmønstre for integrerte kretser*
- *Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven)*
- *Lov om universiteter og høgskoler*
- *Professor dr. juris. Are Stenvik: ”Patentrett”, Cappelen Akademisk Forlag 1999*
- *Professor dr. juris. Olav Torvund: ”Opphavsrett – en introduksjon”, artikkel november 2005*
- *Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo, 16. november 2004, senest justert 28.februar 2006*
- *Veiledning for nyskaping ved NTNU, 21.april 2006*
- *Universitetet i Oslo – Forskningsadministrativ avdeling: ”Rettigheter til arbeidsresultater med næringsmessig potensial” og ”Bakgrunn for avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater”*
- *NOU 2001:11 – ”Fra innsikt til industri, kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter og høgskoler”, innstilling avgitt til Kirke-, kultur og forskningsdepartementet, mars 2001.*