

REGLER FOR KOMMERSIELL UTNYTTELSE AV FORSKNINGSRESULTATER VED XX HF

Utarbeidet av Nasjonal gruppe for forskning som strategisk satsningsområde i spesialisthelsetjenesten
30. november 2004

Reglementet er et supplement til lov om retten til oppfinnelser gjort av arbeidstakere av 17. april 1970 nr. 21 med senere endringer (arbeidstakeroppfinnelsesloven).

Formålet med reglementet er å legge forholdene til rette for økt kreativitet og produktivitet som vil kunne heve det faglige nivå ved XX HF og øke kvaliteten på institusjonens tjenester. Institusjonens formålsparagraf går foran kommersielle hensyn.

Reglementet regulerer forholdet mellom Innovatøren, XX HF og Kommersialiseringsenheten (KE) vedrørende partenes rettigheter og plikter i forbindelse med kommersialiserbare innovasjoner knyttet til Innovatørens arbeid ved XX HF. Det skal rutinemessig inntas bestemmelser i arbeidsavtaler og oppdragsavtaler med XX HF som inkluderer dette reglementet.

XX HF kan kreve rettigheter til både patenterbare og ikke patenterbare innovasjoner som er basert på forskning og utvikling utført av internt og eksternt lønnede personer som ledd i den forskning som er utført ved XX HF.

1. Definisjoner

- *Innovasjoner*: Patenterbare eller ikke-patenterbare oppfinnelser av mulig kommersiell verdi som er et resultat av vedkommendes arbeids- / oppdragsforhold ved XX HF.
- *Innovatøren(-e)*: Internt og eksternt lønnede personer med arbeidsplass ved XX HF, herunder også personer som er ansatt hos annen arbeidsgiver, men som utfører sin forskning ved XX HF. Innovatøren oppfattes som "arbeidstaker" etter arbeidstakeroppfinnelsesloven.
- *Miljøer*: Den avdeling/det fagområde som Innovatøren er tilknyttet ved XX HF.
- *Kommersialiseringsenheten (KE)*: Det organ som vanligvis ivaretar patentering og kommersialisering av de innovasjoner som omfattes av reglementet. Dette kan enten være en intern enhet ved HF'et eller et eget rettssubjekt.
- *Teknologioverføringsenheten(TTO)/Kommersialiseringsrådet(KR)*: TTO/KR skal påse at de nødvendige avtaler inngås mellom partene, og at disse avtaler ikke kommer i konflikt med XX HF's øvrige interesser. Dette organ vil oftest være et partsnøytralt organ opprettet i samarbeid mellom flere HF og/eller universitetet (TTO). Alternativt kan denne funksjonen ivaretas av et rådgivende utvalg for administrerende direktør ved XX HF (KR). TTO/KR skal vurdere om XX HF bør benytte retten til kommersiell utnyttelse av innovasjonen.

2. Intern prosedyre

2.1

Innovatør som mener å ha gjort eller medvirket til en innovasjon, skal uten ugrunnet opphold gi administrerende direktør skriftlig melding om innovasjonen på fastsatt skjema. Hvis Innovatøren

er i tvil om han har gjort en patenterbar Innovasjon, bør XX HF forespørres. Dersom Innovatøren ønsker å publisere Innovasjonen og tredjemanns rett ikke er til hinder for dette, skal han varsle XX HF om dette i meldingen om Innovasjonen. I så fall har ikke XX HF rett til å overta rettigheter til Innovasjonen, med mindre Innovatøren ikke har tatt skritt til publisering innen ett år etter at melding ble gitt. Har Innovatøren på denne måten forebeholdt seg rett til publisering kan han ikke selv søke patent på Innovasjonen uten samtykke fra XX HF.

Dersom Innovatøren i meldingen fremholder at han ønsker å publisere, men at det er akseptabelt at dette skjer først etter at en eventuell patentsøknad er inngitt, skal XX HF tilstrebe en rask vurdering i TTO/KR og deretter en rask avgjørelse og eventuell inngivelse av patentsøknad for Innovasjonen gjennom KE.

2.2

XX HF skal innen 4 måneder etter mottak av skriftlig melding fra Innovatøren og etter å ha innhentet råd fra TTO/KR, ta stilling til om XX HF vil kreve å få overdratt de kommersielle rettighetene til Innovasjonen. For patenterbare Innovasjoner har XX HF slike rettigheter til å overta Innovasjonen helt eller delvis som fremkommer av arbeidstakeroppfinnelseslovens § 4. XX HF skal underrette Innovatøren skriftlig innen fristen. Hvis XX HF ikke fremsetter krav om overdragelse, beholder Innovatøren alle rettighetene til Innovasjonen.

2.3

I de tilfeller hvor XX HF ønsker å utnytte rettighetene til kommersiell utnyttelse, tar XX HF kontakt med TTO/KR som vurderer mulighetene for kommersiell utnyttelse. XX HF kan overdra sine rettigheter videre til KE som deretter må vurdere patentering og/eller kommersialisering.

2.4

Dersom KE ikke ønsker å videreføre kommersialiseringen av Innovasjonen, skal retten til kommersiell utnyttelse tilbakeføres til XX HF som igjen vurderer om retten skal tilbakeføres til Innovatørene eller kommersialiseres på annen måte. Tilsvarende tilbakeføring gjelder hvis KE har prøvd, men ikke lykkes i, kommersiell utnyttelse.

2.5

Alle forhold mellom Innovatørene, XX HF og KE skal reguleres i separate avtaler. Det innebærer at det normalt skal inngås minst følgende avtaler;

1. Avtale om overdragelse av rettigheter mellom Innovatør(er) og XX HF
2. Avtale om overdragelse av rettigheter mellom XX HF og KE

Avtalen mellom Innovatør(ene) og XX HF skal også inneholde bestemmelser om Innovatøren(e)s rettigheter i tilfelle videre overdragelse til KE.

For det tilfellet at Innovatøren(e) er arbeidstaker hos annen arbeidsgiver skal det også inngås avtale mellom XX HF og Innovatøren(e)s arbeidsgivere som regulerer forholdet mellom disse.

For det tilfellet Innovasjonen resulterer i etablering av oppstartsselskap, jfr pkt. 3.1.3, skal det inngås ny avtale som inkluderer samtlige involverte parter (Innovatør(er), XX HF, KE og eventuelt øvrige arbeidsgivere dersom disse er i besittelse av fortsatte rettigheter).

3. Økonomisk oppgjør

3.1

Hvis XX HF har overtatt rettighetene til Innovasjonen helt eller delvis, gjelder følgende:

3.1.1 Innovatøren har krav på vederlag for overdragelsen, vanligvis i form av en fordeling av inntektene fra Innovasjonen etter følgende modell: 1/3 til Innovatøren, 1/3 til XX HF og 1/3 til KE. Annen fordelingsmåte må avtales særskilt.

Beregningsgrunnlaget for vederlag skal være Innovasjonens nettoverdi. Nettoverdien er de inntekter XX HF og/eller KE mottar, og som direkte knytter seg til utnyttelse av rettighetene til Innovasjonen, herunder royalty eller lisensinntekter fra salg av produkter eller tjenester som utnytter Innovasjonen, være seg som produkt, fremgangsmåte eller anvendelse, eller en fullstendig videreoverdragelse av rettighetene til Innovasjonen, fratrasket de dokumenterte utgifter XX HF/KE har og/eller vil få i forbindelse med patentering av Innovasjonen, samt andre økonomiske bidrag fra XX HF/KE til videre utvikling av Innovasjonen. Dersom aksjer eller aksjeutbytte er en del av vederlaget må dette tydeliggjøres særskilt.

Avvik fra dette beregningsgrunnlaget må reguleres særskilt i egen avtale.

3.1.2 Innovatøren har en plikt til å medvirke til kommersialisering av Innovasjonen etter XX HF/KEs anvisninger. Dersom dette medfører arbeid utover vanlig arbeidstid, skal dette kompenseres gjennom alminnelig overtid, eller som et konsulentoppdrag dersom partene blir enige om det.

3.1.3 Forholdene ved oppstartselskaper, det vil si hvor XX HF og KE engasjerer seg direkte i etablering av egne selskaper, reguleres i særskilt avtale. Dersom Innovatøren(e) skal gis aksjer eller andre former for eierrettigheter i selskapet skal det før etablering av selskapet inngås avtaler som sikrer habilitet og eventuelle andre etiske problemstillinger. Avtalen skal videre innholde bestemmelser om fordeling av kostnader/annen innsats, honorering/fordeling av inntekter og forholdet til eventuelle eksterne investorer.

3.2

Hvis XX HF ikke ønsker å utnytte eller tilbakefører rettighetene til kommersiell utnyttelse av Innovasjonen, og Innovatøren gjennomfører en kommersialisering i egen regi skal inntektene deles med 2/3 til Innovatøren og 1/3 til XX HF av nettoverdien, se punkt 3.1.1. Med inntektene menes inntekter Innovatøren mottar og som direkte knytter seg til utnyttelse av rettighetene til Innovasjonen, herunder inntekter fra salg av produkter eller tjenester som utnytter Innovasjonen, være seg som produkt, fremgangsmåte eller anvendelse, lisensinntekter fra dette, eller en fullstendig videreoverdragelse av rettighetene til Innovasjonen, fratrasket de dokumenterte utgifter Innovatøren har og/eller vil få i forbindelse med patentering av Innovasjonen, samt andre økonomiske bidrag fra Innovatøren til videre utvikling av Innovasjonen.