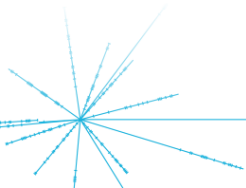




Honorering av ansatte etter arbeidstakeroppfinnelsesloven

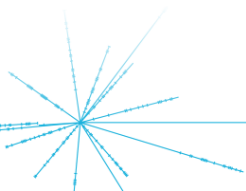
NARMA Vårkonferanse 2016
IPR-sesjonen

Gardermoen, 13. april 2016
Anne Marie Bjørge



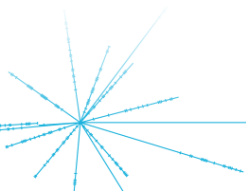
Disposisjon

- Oversikt over arbeidstakeroppfinnelsesloven
- Overordnet gjennomgang:
 - Hvilke oppfinnelser er omfattet av arbeidstakeroppfinnelsesloven
 - Hvem er arbeidstaker
- Lovens §7:
 - Krav til godtgjørelse
 - Vederlagsberegning
- Godtgjørelse i U&H-sektoren
 - Tredelingsmodellen
 - Andre modeller
 - Skattemessige implikasjoner
- Samarbeid med tredjepart
 - Hvem dekker godtgjørelsen



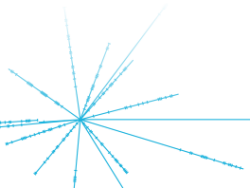
Kort om Inven2 AS

- Kommersialiseringsaktøren (TTO) til OUS og UiO
 - Rammeavtale med UiO og HSØ
 - Forvaltningsavtaler med samtlige HF i HSØ
 - Enkelte avtaler med tredjeparter
- Forskning og innovasjon: bidra til økt samfunnsnytte
 - Eierne tar ikke ut utbytte
 - Overskudd fordeles videre til forskningsmiljøene
- Kliniske studier (spesielt sponsor-initierte)
 - Ansvar for kontrakt og økonomi-oppfølging
 - Armlengdes avstand mellom sykehus og sponsor



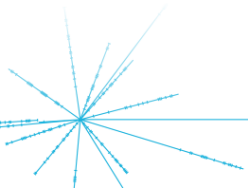
Oversikt over loven

- Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere (arbeidstakeroppfinnelsesloven)
 - Regulerer spørsmål som oppstår når arbeidstakere gjør oppfinnelser
 - Når skal en oppfinnelse anses gjort i arbeidsforholdet
 - Kan arbeidsgiver kreve rettighetene til oppfinnelsen
 - Har arbeidstakeren krav på godtgjørelse hvis arbeidsgiver får retten til oppfinnelsen
 - Regulerer balansen i partsforholdet
 - Beskytter arbeidstakeren (normalt den svake parten)
 - Beskytter arbeidsgiver mot illojalitet
- Formelle krav til arbeidsgiver og arbeidstaker
- Kompensasjon til arbeidstaker: § 7 / § 10



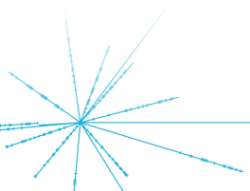
Hva favner loven?

- Gjelder i utgangspunktet patenterbare oppfinnelser (§1)
 - Oppfinnelser:
 - Forstås på samme måte som etter patentloven (§1)
 - Ikke design, varemerker, andre kjennetegn eller opphavsrettslige verk
 - Patenterbare:
 - Ikke krav at det faktisk søkes eller meddeles patent
 - Men kravene for patentering må i utgangspunktet være oppfylt (nyhet, oppfinnerhøyde, mulighet for industriell utnyttelse)
- Bør reguleres bredere i ansettelseskontraktene / interne retningslinjer for IPR: potensiale for næringsmessig utnyttelse / arbeidsresultater
 - Praktiske løsninger, tekniske prinsipper, know-how, vitenskapelig informasjon, kommersiell informasjon, forretningskonsepter
 - Databaser, kataloger, dataprogram osv.



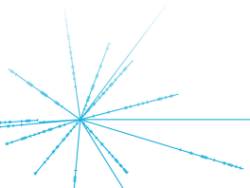
Hvem er arbeidstaker iht. loven?

- Loven: Ansatte
 - Doktorgradsstudenter som er stipendiater er som regel ansatte (inngår avtaler med utdanningsinstitusjonen).
- Universitet og Høyskolene må ha en bevisst holdning til:
 - Ikke ansatte
 - Studenter / Masterstudenter
 - Konsulenter
 - Samarbeidspartnere
 - Må ha avtale for at U&H kan kreve rettighetene til deres arbeidsresultater.



Arbeidstakeroppfinnelsesloven § 7

- Erverver en arbeidsgiver i medhold av § 4 eller på annet grunnlag, rett til en oppfinnelse som en arbeidstaker har gjort, har denne, selv om annet måtte være avtalt før oppfinnelsen ble til, krav på rimelig godtgjøring med mindre verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt ikke overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet må kunne forutsettes å skulle yte til gjengjeld for den lønn og mulige andre goder som han oppebærer i tjenesten. Ved fastsettelse av godtgjøringen skal det særlig tas hensyn til oppfinnelsens verdi, omfanget av den rett arbeidsgiveren har overtatt, arbeidstakerens ansettelsesvilkår og den betydning ansettelsen for øvrig kan ha hatt for oppfinnelsens tilkomst.
- Søksmål om godtgjøring må være reist innen 5 år fra det tidspunkt da arbeidsgiveren har ervervet rett til oppfinnelsen. Er det søkt patent på oppfinnelsen, kan søksmålet dog alltid reises innen 1 år etter at patentsøknaden er endelig avgjort.



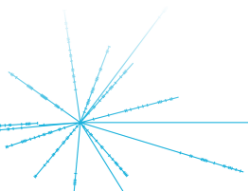
Godtgjørelse: lovens krav

- Lovens vilkår må være oppfylt:
 - Patenterbar oppfinnelse
 - Ansettelsesforhold mellom oppfinneren og erververen
- Rimelig vederlag:
 - Verdien av den rett arbeidsgiveren overtar
 - Overstiger hva arbeidstakeren med rimelighet kunne forventes å yte til gjengjeld for lønn og andre goder som følger med stillingen.
 - Andre goder: provisjon, tantieme
 - Ikke kollektive fordeler
- Type ansettelsesforhold er vesentlig
 - «alminnelig arbeidsforhold»
 - Ansettelse for utvikling av ny teknologi
- Hvor vellykket var oppfinnelsen: gitt arbeidsgiver store inntekter
- **Konklusjon:** konkret vurdering: samtlige foreliggende omstendigheter



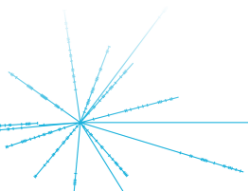
Godtgjørelse: vederlagsberegning

- § 7: ikke uttømmende
 - Konkret vurdering
- Utgangspunktet: verdien av den rett arbeidsgiveren har overtatt
 - Oppfinnelsens faktiske verdi i vare og handel
 - Ikke verdien den har for arbeidsgiveren
- Variabler
 - Bruksrett / eierrettigheter
 - Lisens: eksklusiv / ikke-eksklusiv



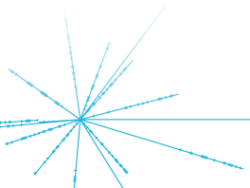
Godtgjørelse: U&H sektoren

- Utgangspunkt:
 - legger til grunn at lønnsforholdene til lærere og vitenskapelig ansatte ikke avspeiler forventningen om at arbeidsgiver skal få det økonomiske utbyttet
 - Vanskelig å fastsette godtgjørelse for en oppfinnelse som ikke enda er anvendt i praksis
- Tredelingsmodellen: 1/3 oppfinner, 2/3 arbeidsgiver
 - Utbredt
 - Ikke lovfestet: ønsker å gi fleksibilitet



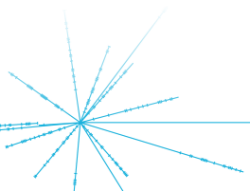
Tredelingsmodellen

- Hva er tredelingsmodellen?
 - Fordeler inntekter mellom oppfinneren, institusjonen og evt. TTO
 - Vanlig anvendt fordelingsnøkkel: ansett som forskningsfremmende
 - Gir mulighet for personlig vinning for oppfinnerne
- Hva deles:
 - Nettoinntekt
 - Fra lisensinntekter, fordeling av utbytte fra selskap eller ved realisering av aksjer
- Prosjekter uten løpende inntekter
 - TTO/Institusjon bærer som regel kostnadene



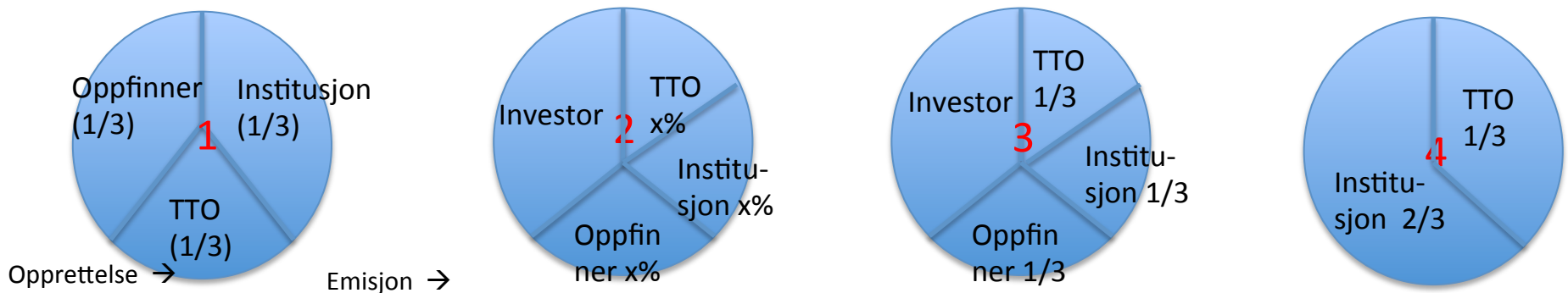
Lisensinntekter

- Tredeling av nettoinntekter
 - Ansatt oppfinner (1/3) / Institusjon og evt TTO (1/3 hver)
- Nettoinntekter
- Kan kombineres med inntekter fra selskapsopprettelse
 - Lisensinntekter skal fordeles
 - Inntekter fra aksjepost skal fordeles

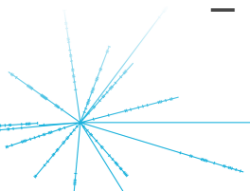


Selskapsopprettelse

- Selskap:
 - Oppfinners andel: aksjepost og utbytte utgjør tilstrekkelig godtgjørelse
 - Institusjonens andel: 1/3 til institusjonen og 1/3 til TTO
- Forskjellige modeller:

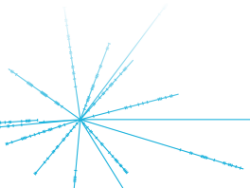


- Oppfinners andel
 - Nr 1-3: egen aksjepost (utbytte / realisering) + evt. lisensinntekter (1/3 av nettoinntekter)
 - Nr 4: 1/2 av institusjonens aksjepost (utbytte/realisering) + evt. lisensinntekter (1/3 av nettoinntekter)
 - Største forskjell: kontroll/medbestemmelsesrett når holder egne aksjer



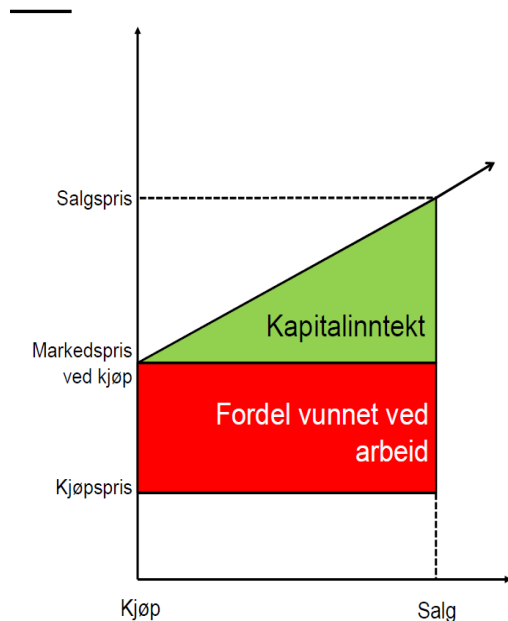
Andre modeller

- Kan fravike fra tredelingsmodellen
 - Forarbeidene: ønskelig at skal være rimelig i hvert enkelt tilfelle
 - Må følge lovens overordnede prinsipper
- Opp til hver institusjon å fastsette
 - Beløp ved innlevert patentsøknad, patent innvilget, EPO, osv.
 - Beløp ved godkjent publikasjon, beløp ved inngått avtale, beløp ved selskapsopprettelse, osv.
- Andre land
 - UK: «Fair share»
 - Frankrike: 1-3 ganger månedslønn
 - Tyskland: 10-20% av den økonomiske verdien



Skattemessige implikasjoner

- Godtgjørelse anses som lønnsinntekt
- Oppgjør i aksjer



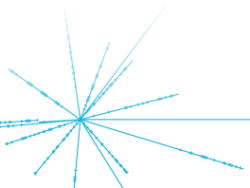
- Skattepliktig fordel hvis den ansatte betaler mindre enn markedsverdien
- Skattepliktig fordel legges til inngangsverdi
- Senere aksjegevinst beskattes normalt som kapitalinntekt

- Arbeidsgiveravgift for institusjonen: beløpene bør utbetales av arbeidsgiver (og ikke TTO)



Samarbeid med tredjepart

- Eksterne parter:
 - Andre universitet og høyskoler
 - Industri: «Oppdragsforskning» vs «bidragsforskning» vs «samarbeid»
 - Privatpersoner: studenter, konsulenter osv.
- Tommelfingerregel: den som betaler for arbeidet eier resultatene
 - Respektive bidrag og eierbrøk bør forhåndsavtales
- Ansatt som gjør oppdragsforskning bør også melde inn eventuelle resultater til IPR-ansvarlig / TTO
 - Sørge for at avtaler (sameieavtaler) blir inngått
 - Sørge for at eventuell kompensasjon utbetales



Hvem dekker godtgjørelsen

- Arbeidsgivers ansvar
- Samarbeid med tredjepart:
 - Holde utenfor: ad hoc
 - Forhandling
 - Avhengig av hvor stor andel av arbeidet som betales av tredjeparten
 - Inven2: «*in the rare event*»-klausul i kliniske studier / ren oppdragsforskning
«In the rare event that an Institution-employee is a named inventor on a patent/patent application arising from work performed under the study and according to protocol, and this is the basis of an extraordinary commercial success for Sponsor, the employee(s) may be able to claim a minor remuneration from the Institution under the Norwegian law on Employee inventorship (or a succeeding law). If the employee raises any such claim against Institution, Institution shall inform Sponsor immediately and Sponsor and the Institution shall jointly decide on how to handle the matter, provided that any compensation to be paid by the Institution under such claim following a court decision or a settlement shall be reimbursed by Sponsor.»

