

Avtale om kjøp av tjenester i 2011, inkl. forvaltning av NTNUs IPR

mellom

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
org.nr. 974 767 880, heretter benevnt "NTNU"

og

NTNU Technology Transfer AS
org.nr. 986 251 782 MVA, heretter benevnt "TTO"

heretter under ett benevnt "Partene".

Premisser og formål

Denne avtalen (heretter benevnt "Tjenesteavtalen") er underlagt "Samarbeidsavtale mellom NTNU og TTO" datert 10. oktober 2007 (heretter benevnt "Samarbeidsavtalen") og skal fortolkes og forstås i samsvar med denne.

Etter Riksrevisjonens selskapskontroll i 2009 og 2010 vil partene ha særlig oppmerksomhet på følgende premisser for det økonomiske mellomværende mellom partene:

- NTNU skal yte fullt vederlag for de tjenester som TTO leverer (jfr. Samarbeidsavtalen).
- NTNU kan gjennom tjenesteavtalen ikke direkte eller indirekte subsidiere aktiviteter ved TTO (jfr. Kunnskapsdepartementets rundskriv F-20-07). I henhold til markedsinvestorprinsippet skal NTNU stille samme krav som en privat investor til at TTOs tjenesteleveranser har verdi for universitetet og at universitetets økonomiske interesser blir ivaretatt (jfr. Riksrevisjonens rapporter til Stortinget, dokument 3:2 (2010-11) og (2009-2010)).
- Det skal tydelig framgå av TTOs regnskap hvilken aktivitet som omfattes av tjenesteavtalen og hvilken aktivitet som utføres i TTOs egen regi (jfr. Riksrevisjonens rapport til Stortinget, Dokument 3:2 (2010-2011)). I den grad selskapet har egeninteresse av de oppgaver som utføres, skal TTO og NTNU dele tilhørende kostnader. Det skal blant annet legges vekt på om det er universitetet eller selskapet som vil motta eventuelle inntekter som følger av gjennomført aktivitet (jfr. Riksrevisjonens rapport til Stortinget, dokument 3:2 (2009-2010)).

Aktiviteteene under Tjenesteavtalen har som formål å styrke NTNUs kvalitet og kapasitet til å utføre universitetets samfunnsoppdrag på nyskappingsområdet i henhold til NTNUs strategi og IPR-politikk.

Tjenesteavtalen fastsetter innhold, omfang, betingelser og forventede leveranser vedrørende NTNUs kjøp av tjenester fra TTO i 2011. Fra 2011 inngår forvaltning av NTNUs IPR som særskilt oppdrag i Tjenesteavtalen i samsvar med fullmakt gitt i Samarbeidsavtalen § 9.1. Fra 1.1.2011 skal eiendomsretten til NTNUs forskningsresultat ikke lenger overføres fra NTNU til TTO. Det er partenes intensjon at den patentporteføljen som TTO eier pr 31.12.2010 etter særskilt avtale skal overføres til NTNU i løpet av 2011, med mindre inngåtte avtaler med tredjepart eller andre forhold er til hinder for slik overdragelse.

Utover Tjenesteavtalens ramme, kan TTO selge tjenester til NTNU sentralt, fakulteter og andre enheter ved NTNU. TTO vil håndtere dette som et ordinært salg av konsulenttjenester. Ved NTNU skal slike oppdrag formaliseres og kanaliseres gjennom NTNUs innkjøpssystem.

TTO kan også selge kommersialiseringstjenester til andre – fortrinnsvis statlige FoU-institusjoner og helseforetak. Dersom TTO ser at salg av tjenester til andre vil overstige 10 % av omsetningen, skal NTNU varsles omgående av hensyn til vilkårene for felles momsregistrering og for kjøp av tjenester i egenregi.



Ansvar for tjenesteleveranser

TTO er NTNUs enhet for kommersialisering av ideer og forskningsresultater som NTNU etter norsk lov eller avtale har eiendomsrett til. TTO skal bidra til at NTNU når sine strategiske mål for nyskaping med vekt på innovasjon og kommersialisering (jfr. NTNUs strategi og IPR-politikk).

TTO har i samarbeid med NTNUs oppdragsgivere ansvar for å levere tjenester i forhold til Samarbeidsavtalens hovedområder (§ 4) innenfor avtalte økonomiske rammer som følger:

- A1. "Partene skal samarbeide om å legge til rette for forskningsbasert nyskaping ved NTNU gjennom holdningsskapende og kulturbyggende infrastrukturtiltak og generell opplæring."
- TTO skal sammen med NTNUs linjeledelse initiere og lede aktiviteter og tiltak med formål å stimulere og motivere til økt nyskaping blant vitenskapelig ansatte.
 - TTO skal bistå NTNUs linjeledere og forskerne med å identifisere og melde inn patenterbare oppfinnelser og ideer med kommersielt potensial.
 - TTO har ansvaret for å tilpasse omfanget av aktivitetene til fastsatte rammer.
- A2. "TTO skal være faglig rådgiver og bidragsyter i utvikling av NTNUs strategier og tiltak for nyskaping og eksterne relasjoner og generell ivaretagelse av NTNUs kommersielle interesser."
- TTO skal primært være faglig rådgiver og bidragsyter i tiltak som er initiert av og/eller ledet av NTNU.
 - NTNU har ansvaret for å dimensjonere omfanget av aktivitetene gjennom sine bestillinger innenfor Tjenesteavtalens avtalte rammer, alternativt som særskilt oppdrag utenfor Tjenesteavtalen.
 - TTO skal varsle NTNU om eventuelt overforbruk eller avvik fra planlagt utvikling.
- B1. "Partene skal samarbeide om konkrete nyskappingsprosjekter. TTO skal i samsvar med selskapets vedtekter "sikre, foredle, forvalte, markedsføre og selge bruks- og eiendomsrett til ideer og oppfinnelser ved NTNU, samt virksomhet som er beslektet med dette".
- TTO skal ivareta NTNUs IPR ihht. Samarbeidsavtalens forvaltningsfullmakt og NTNUs IPR-politikk.
 - TTO skal sammen med NTNUs fagmiljø innhente prosjektfinansiering til verifisering og foredling av NTNUs IPR.
 - TTO skal fordele nettoinntekt fra salg av bruks-/og eller eiendomsrett til NTNUs IPR i henhold til styrevedtak ved NTNU.
 - TTO skal levere statistikk ihht. avtalte resultatindikatorer for nyskaping.
 - TTO skal utnytte offentlige bevilgninger og andre bidrag knyttet til IPR-forvaltning optimalt i forhold til formålet. NTNUs bidrag kan ikke overføres fra IPR-forvaltning til annen aktivitet i TTO, men TTO kan styrke forvaltningsvirksomheten med egne midler dersom TTO ser seg tjent med det.
- B2. Kommersialisering gjennom selskapetablering finansieres uavhengig av Tjenesteavtalen.
- TTO kan på egen kostnad og risiko etablere spin-off selskaper basert på ideer og forskningsresultater fra NTNU.
 - TTO-etablerte spin-off selskaper skal betale markedspris for IPR fra NTNU (jfr. Aksjeloven § 3-9).
 - Nettoinntekter fra realisering av spin-off selskaper tilfaller TTO. Ved større inntekter vil NTNU kunne ta ut aksjonærutbytte fra TTO (jfr. Aksjeloven § 3-6).

Tjenesteleveransenes innhold

Alle aktiviteter under Tjenesteavtalen 2011 er samlet i fire områder, som skal planlegges, ledes, regnskapsføres og rapporteres i henhold til denne avtalen.

1. Forvaltning av NTNUs IPR i henhold til fullmakt (samarbeidsområde B1)

"IPR-forvaltning" omfatter prosessen fra opprettelse av nyskappingsprosjekt, via foredling, verifisering og sikring av IPR, til og med avtale om salg av bruksrett (lisensiering) og/eller eiendomsrett ("assignment"), samt oppfølging av slike avtaler. Etablering og utvikling av spin-off selskap, samt markedsføring og salg av eierandeler i disse selskapene er ikke en del av IPR-forvaltningsoppdraget.

NTNU har gitt TTO følgende fullmakt til å forvalte NTNUs IPR (Samarbeidsavtalen § 9.1). TTO har fullmakt til:

- a) å ta imot meldinger om oppfinnelser med befriende virkning for universitetets tilsatte
- b) å avgjøre hvorvidt retten til oppfinnelsen helt eller delvis skal kreves overført fra arbeidstaker til arbeidsgiver, jfr. arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 første ledd
- c) å avgjøre hvorvidt arbeidsgiver skal kreve utnyttet sine rettigheter etter arbeidstakeroppfinnelsesloven § 4 andre ledd
- d) å forvalte de immaterielle rettigheter som NTNU har eller som måtte bli overført til NTNU i kraft av litra b) over eller på annet rettsgrunnlag
- e) å markedsføre og selge bruks/og eller eiendomsrett til patenter og andre immaterielle rettigheter overført til eller originært eid av NTNU.

TTO skal forvalte NTNUs IPR i samsvar med formålet i NTNUs IPR-politikk. For NTNU er det avgjørende at de resultater som skapes "kan brukes i videre forskning og undervisning" samtidig som de kan få en "bredest mulig anvendelse i samfunns- og næringsliv nasjonalt og internasjonalt."

TTO skal sørge for at arbeidet med forvaltning av NTNUs IPR er forankret i linjeledelsen ved NTNU:

- Instituttleder skal informeres om nye prosjekt.
- Dersom innmeldte oppfinnelser eller andre resultater skal videreutvikles gjennom verifisering eller på annen måte, skal videreutviklingen kontraktsfestes mellom NTNU og relevant institutt, TTO og relevante eksterne parter (jfr. NTNUs IPR-politikk pkt. 4).
- Resultater og regnskap rapporteres i samsvar med Tjenesteavtalens punkt 4.

NTNU vil fra 2011 etablere et verifiseringsprosjekt ("NTNU Discovery") der TTO sammen med oppfinner og relevant institutt kan søke om midler til verifisering av ideer fra NTNU. NTNU Discovery vil være et supplement til Forskningsrådets Forny-midler og andre finansieringskilder.

TTO skal føre regnskap for hvert enkelt nyskappingsprosjekt i henhold til TTOs prosjektregnskaps-system.

TTO skal fordele og utbetale nettoinntekt fra salg av bruks- og eller eiendomsrett til NTNUs IPR i henhold til styrevedtak ved NTNU og på grunnlag av TTOs reviderbare prosjektregnskap.

TTO har ansvar for at offentlige midler allokeret til IPR-forvaltning utnyttes optimalt i forhold til formålet. Slike midler kan ikke overføres til annen aktivitet i TTO, men TTO kan på egen kostnad styrke aktiviteten dersom det vurderes som tjenlig for selskapets samlede virksomhet.

2. Stimulering til nyskaping (samarbeidsområde A1)

TTO skal bistå NTNUs linjeledelse med å initiere og gjennomføre tiltak for å fremme NTNUs mål for nyskaping, utvikle en kultur for nyskaping og styrke IPR-kompetansen blant ledere, ansatte og studenter ved NTNU. Planlagte tiltak i 2011:

- Holde kontakt med fakultetene – foreslå tiltak, sette mål og rapportere resultater.
- Imøtekomme opplæringsbehov, eks. ad hoc forelesninger om IPR.
- Etablere møteplasser/nettverk med fagmiljøene.
- Bistå NTNU i å ivareta universitetets institusjonelle forpliktelse i EUs rammeprogram mht. oppfølging av ideer med kommersielt potensial før avslutning av prosjektene.
- På forespørsel fra studenter¹ og vitenskapelig ansatte skal TTO kunne gi informasjon om patentering, teknologioverføring og kommersialisering av forskningsresultater.

TTO skal drive målrettet oppsøkende virksomhet i NTNUs fagmiljøer for å identifisere patenterbare oppfinnelser (jfr. Arbeidstageroppfinnelsesloven) og ideer med kommersielt potensial og stimulere forskerne til å samarbeide med TTO om videre utvikling av disse. Planlagte tiltak i 2011:

- Konkrete idesøksmøter med vitenskapelig ansatte.
- Workshops med etablerte og nye forskningsmiljøer.
- Mottak, utfylling, konsultering og registrering av innmeldte ideer/oppfinnelser, samt oppfølging og tilbakemelding på innmeldte ideer i tidligfase før disse opprettes som prosjekt i TTO. Instituttleder skal informeres om nye prosjekt.

NTNU ber TTO gi tilbakemelding til NTNUs fagmiljøer om eksterne forskningsbehov og samarbeidsmuligheter som TTO ser gjennom sitt arbeid.²

TTO skal tilpasse aktiviteten til avsatt ramme og føre prosjektrekskap med underprosjekter for hhv. fellesaktivitet og aktivitet per fakultet med en kort beskrivelse av utført aktivitet.

3. Spesifikke oppdrag for rektoratet (samarbeidsområde A2)

TTO skal på forespørsel fra rektoratet bistå med:

- rådgivning av ad hoc karakter
- utvalgsarbeid og lignende ved NTNU eller på vegne av NTNU
- ekstern representasjon for NTNU (eks. foredrag, møter)

Konkrete oppdrag i 2011:

- Informere om NTNUs nyskappingsresultater (eks. på TTOs nettside/Year in Review) og bidra med underlag til NTNUs informasjonsarbeid (ramme: 150 000 kr fra Tjenesteavtalen).
- Delta i utredningsarbeid om nytt innovasjonssenter (i Hesthagen).
- Delta i NTNUs arbeid for å styrke finansieringen av verdikjeden for nyskaping.

Alle aktiviteter skal være initiert av et navngitt medlem av rektoratet, og TTO skal føre prosjektrekskap med en kort beskrivelse av all bruk av ressurser i prosjektet. TTO skal varsle NTNU om eventuelt overforbruk eller avvik fra planlagt utvikling. NTNUs kontaktperson for Tjenesteavtalen (identifisert nedenfor) vil bistå i nødvendige avklaringer og konkretisering av bestillingene, og skal godkjenne aktiviteter som må forventes å ha en kostnad på 50 000 kr eller mer.

¹ Eventuell selskapsetablering skjer på TTO egen kostnad og risiko. Kommersialisering av forskningsresultater fra NTNUs vitenskapelig ansatte skal ha første prioritet.

² Det forutsettes at eventuell ny forskningsaktivitet så tidlig som mulig forankres i NTNUs linjeledelse. TTO har fullmakt til å inngå avtaler om NTNUs IP med tredjepart, mens NTNU skal være kontraktspart for forskningsavtaler. I utgangspunktet skal NTNU selv forhandle og kvalitetssikre forsknings- og næringslivsavtaler.

4. Levering av statistikk i hht. indikatorer for nyskaping (samarbeidsområde B)

TTO skal levere statistikk i henhold til avtalte resultatindikatorer for nyskaping:

- antall innrapporterte ideer/oppfinnelser ("Invention Disclosures" eller "DOFI")
- antall innleverte patentsøknader
- antall innvilgede patent
- antall nye prosjekt som TTO har valgt å investere ressurser i videre utvikling av (dvs. overganger fra "idefase" til "prosjektfase" i TTO sitt interne styringssystem)
- antall nye lisensavtaler eller salg av IPR ("deals")
- antall nye spin-offs etablert av TTO ("deals")

Nyskappingsindikatorerne sorteres på angjeldende fakultet eller institutt i henhold til hvor tiltaket er gjennomført, resultatene er frembrakt eller hvor hoved-idéhaver er ansatt. Resultatene formidles til NTNU i forbindelse med tertialmøter og tertialrapportering, samt i TTOs kontakt med fakulteter og fagmiljøer.

Rapportering, økonomistyring og fakturering

For hver tertial skal TTO levere til NTNU en tertialrapport med oversikt over leveranser fra 1/1 t.o.m. angjeldende tertial. Tertialrapportene skal gi en oversikt over budsjett, regnskapsført forbruk og estimert gjenstående forbruk for hvert prosjektområde og for store aktiviteter innenfor hvert prosjekt. NTNUs kontaktperson skal informeres umiddelbart dersom det er store avvik fra plan eller budsjett.

TTO skal levere Tertialrapport til NTNU innen 20 dager etter utløpet av hvert tertial. Rapporten drøftes i etterfølgende kontaktmøte for Samarbeidsavtalen. Tertialrapporten skal gi informasjon om status for:

- budsjett- og regnskap med en summarisk oversikt over utført aktivitet og planlagte tiltak
- oppnådde kommersialiseringsresultater ihht avtalte indikatorer for nyskaping (pkt. 4 over):
- inntekter generert fra lisensavtaler eller salg av IPR
- inntekter generert fra salg av aksjer
- eksterne midler (i NOK) som er tilført NTNU på ulike måter (fordelt pr fakultet) som en konsekvens av TTO sin virksomhet.
- NTNU-oppgaver utenfor Tjenesteavtalen per fakultet og for Rektor.

Alle aktiviteter under Tjenesteavtalen skal registreres og regnskapsføres i TTOs interne styringssystem. Av TTOs prosjektrengskap skal både eksterne kostnader og interne timekostnader fremgå. TTOs timesatser som beskrevet i vedlegg, skal benyttes. Det skal framgå hvordan den samlede aktiviteten på hvert område er finansiert (NTNU, Forskningsrådet, TTO og andre kilder).

TTOs leveranser under Tjenesteavtalen forutsettes gjennomført innenfor en økonomisk ramme på til sammen 6,4 mill kr. TTO fakturerer NTNU forskuddsvis med et å konto beløp hver tertial. Fakturagrunnlag er Tjenesteavtalen, samt leveranserapport for foregående tertial. Fakturaforfall er tidligst den 30. i tertialets første måned. Eventuelt mindreforbruk korrigeres med en kreditnota fra TTO til NTNU ved utgangen av året, basert på utkast til tertialrapport for 3. tertial 2011 (dvs. for hele kalenderåret 2011).

Følgende budsjett gjelder for 2011:

Område	Faktureringsmåte	Budsjettramme kr
1. IPR-forvaltningsbidrag	å konto, med avregning og øvre ramme	3 500 000
2. Stimulering til nyskaping	å konto, med avregning	1 400 000
3. Oppdrag for rektoratet	å konto, med avregning	1 300 000
4. Rapportering av indikatorer	å konto, med avregning	200 000
Samlet øvre ramme	Sum:	6 400 000

late

Dersom TTOs faktiske kostnader forbundet med tjenesteleveransene på områdene 2 til 4 i løpet av året avviker vesentlig fra budsjettet, skal Partenes kontaktpersoner i fellesskap så raskt som mulig, og senest i det påfølgende tertialmøtet, sørge for at nødvendige omdisponeringer, omprioriteringer eller andre tiltak som måtte være nødvendig for å tilpasse omfanget av aktivitetene til den avtalte økonomiske rammen, blir gjennomført.

Det er ikke mulig å omdisponere midler fra Tjenesteavtalens ramme til TTOs egen forretningsvirksomhet knyttet til utvikling av spin-offs, men TTO kan overføre midler til IPR-forvaltning dersom selskapet ser seg tjent med dette.

Utover ordinær rapportering, skal NTNU ved skriftlig forespørsel ha rett til innsyn i prosjektregnskapene på tjenesteavtalens områder. Ansvarlig linjeleder (instituttleder/dekanus) og oppfinner har rett til innsyn i prosjektregnskap knyttet til IPR fra eget fagmiljø.

Kontaktpersoner

Alle henvendelser vedrørende Tjenesteavtalen rettes til henholdsvis NTNU og NTNU Technology Transfer AS:

Navn: Kristin Wergeland Brekke
Stilling: seniorrådgiver
Telefon: 73 55 02 52
Epost: kristin.brekke@ntnu.no

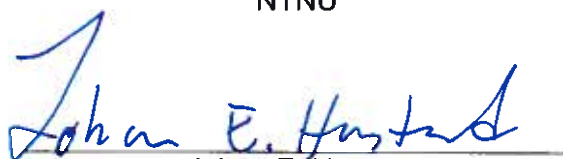
Navn: Lasse Olsen
Stilling: controller
Telefon: 408 57 500
Epost: lasse.olsen@ntnu.no

Gyldighet, tvister og signatur

Denne avtalen gjelder fra 1/1 til 31/12 2011. Eventuelle tvister eller konflikter skal fortrinnsvis løses i kontaktmøte mellom partene (jfr. Samarbeidsavtalen § 8), subsidiært av NTNUs Rektor og TTOs styreleder. Avtalen er utferdiget i to originaler, en til hver av Partene.

Trondheim, 3. februar 2011

NTNU



Johan E. Hustad
Prorektor

NTNU Technology Transfer AS



Karl Klingsheim
Daglig leder

Vedlegg:

Figur som viser samarbeidsområdene og hovedkildene til finansiering av disse i 2011

TTOs timepriser

**Figur som viser samarbeidsområdene
og hvordan disse i hovedsak vil være finansiert i 2011**

FORVALTNING AV NTNUs IPR (B2)

ihht. forvaltningsfullmakt:

- registrering av ideer
- rettighetsoverdragelse fra forsker til NTNU
- forvalte NTNUs IPR (patentering)
- salg av NTNUs IPR (lisens/assignment)
- oppfølging av lisensavtaler

Finansiering:

- NTNU forvaltningsavtale
- Nettoinntekt IPR-salg
- Forny basis

VERIFISERING (B2)

- kjøp av FoU fra NTNU o.a.
- TTO prosjektadministrasjon

Finansiering (prosjektbasert):

- NTNU Discovery
- Forny verifisering

TTOs VENTURE PORTEFØLJE (B1)

- etablere spin-offs
- skaffe investeringskapital
- forvalte selskapsportefølje

Finansiering (TTO som selskap):

- aksjekapital fra eier(e)
- akkumulert egenkapital
- nettoinntekter fra aksjesalg
- Forny basis

ANDRE TJENESTER TIL NTNU (A1 OG A2)

ihht. rammeavtale med NTNU:

- stimulere til nyskaping
- oppdrag for rektor
- resultatrapportering/statistikk

Evt. særskilte oppdrag utenfor tjenesteavtalen.

Finansiering:

- Tjenesteavtale
- Evt. avtale om andre oppdrag.

Curl

Vedlegg 2:

TTOs timepriser for oppdrag under Tjenesteavtalen 2011

Kategorier	Kompetanse	Timepris
Høy	Daglig leder/nestleder, senior prosjektleder, spesialistkompetanse (JUS/IPR/Økonomi)	1150,-
Middels	Prosjektledere	900,-
Lav	Junior prosjektledere, administrasjon.	755,-

Arbeid