

N O T A T

Til: Styret

Fra: Rektor

Om: Avtale med NTNU Technology Transfer AS (TTO) om forvaltning av NTNUs IPR

Tilråding:

1. Styret tar til orientering at NTNUs årlige rammeavtaler om kjøp av tjenester med TTO fra 2011 vil inkludere forvaltning av NTNUs IPR.
2. Rektor gis fullmakt til å inngå avtale med TTO om kjøp av den IPR-porteføljen fra NTNU som TTO eier per 31.12.2010.
3. Styret viser til "Retningslinjer for inntektsordning fra kommersiell bruk av NTNUs immaterielle rettigheter" (S-sak 3/41) og vedtar følgende endring i beregningsgrunnlaget for utbetaling av nettoinntekt (jfr. pkt 1, andre ledd, første punktum):

TTOs prosjektregnskap, som omfatter alle inntekter og utgifter som er direkte henført det enkelte prosjekt, legges til grunn ved beregning av nettoinntekt fra salg av bruks- eller eiendomsrett til NTNUs IPR. Nettoinntekt utbetales på grunnlag av revidert årsregnskap.

1. Avtale med TTO om forvaltning av NTNUs IPR

NTNU har gitt TTO fullmakt til å forvalte og overta eierskapet til den forskningsrelaterte IPR som NTNU har eierrettigheter til etter Arbeidstakeroppfinnelsesloven eller på annen måte (jfr. Samarbeidsavtalen 2008-2012 § 9.1).¹ For oppfinnelser innebærer fullmakten at:

- TTO tar stilling til om NTNU skal overta eierskapet til NTNU-ansattes oppfinnelser.
- Dersom TTO mener at NTNU bør overta eiendomsretten, går eiendomsretten automatisk over fra NTNU til TTO (jfr. Pro Memoria 27.11.2007, pkt. 5.1). Eiendomsretten tilbakeføres til oppfinner dersom TTO ikke har oppnådd kommersielle resultater innen 12 måneder.
- TTO sørger for patentbeskyttelse og spredning av resultatene gjennom lisensiering eller salg av patentert teknologi til eksisterende bedrifter.
- Hvis TTO etablerer spin-off selskaper for å kommersialisere ny teknologi, betaler spin-off selskapene markedspris for bruk av NTNUs IPR på linje med andre bedrifter.

TTO har finansiert dette arbeidet med støtte fra Forskningsrådets Forny-program. Forskningsrådet ønsker å redusere støtten til infrastruktur og heller bruke mer midler på verifisering av teknologi. Det forventes at universitetene etter hvert må overta ansvaret for å finansiere egen infrastruktur.

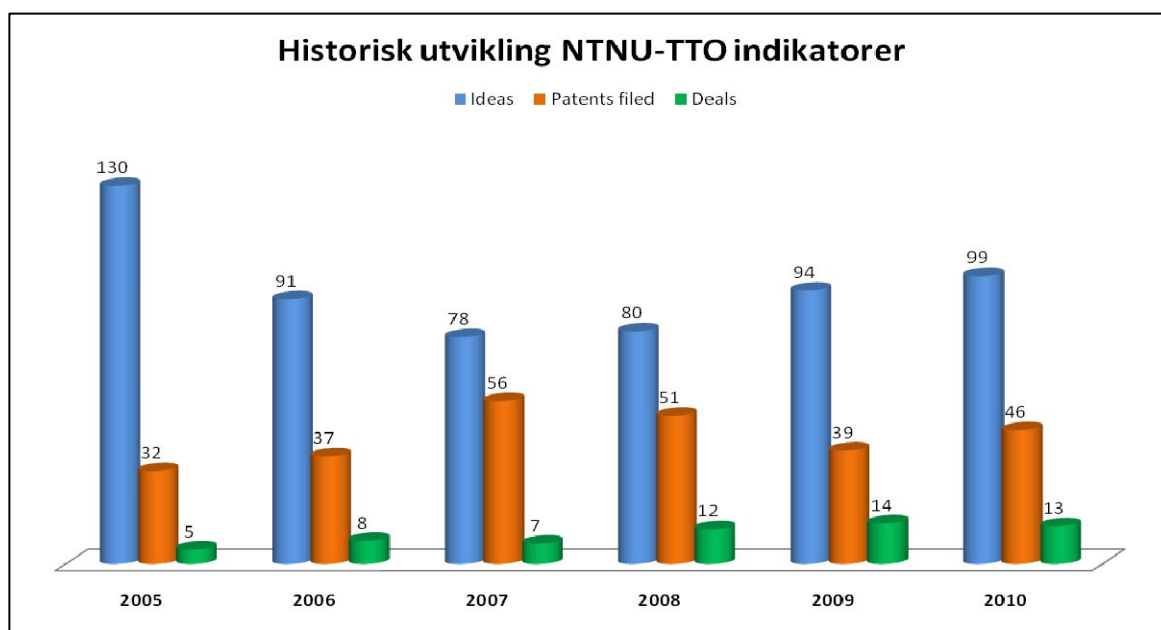
¹ Studenter er ikke omfattet av Arbeidstakeroppfinnelsesloven. TTO kan ta imot ideer fra studenter. I den grad TTO har tatt ut patent på grunnlag av studentideer, har TTO tatt kostnadene, men også overtatt eierskapet til ideene. Studentene har fått del i oppsiden av slike prosjekter gjennom aksjeandeler på grunnlag av arbeidsinnsats.

Infrastrukturstøtten til TTO har blitt redusert med om lag 3 mill kr de siste årene. Når patentarbeid alene utgjør et tilsvarende beløp, er ikke finansieringen lenger bærekraftig. NTNU må derfor kompensere for reduksjonen i statlig støtte fra Forny-programmet.

Mot denne bakgrunn er "IPR-forvaltning" fra 2011 lagt inn som et nytt oppdrag i NTNUs årlige tjenesteaftaler med TTO (vedlagt til orientering). Forutsetningen for å gi et slikt oppdrag (jfr. statsstøtteregulverket), er at all ny IPR eies av NTNU slik praksis er ved de andre universitetene i Norge. Jeg mener dessuten at denne omleggingen er strategisk riktig. NTNU-eierskap til IPR gir et riktig signal når vi ønsker å gjøre nyskaping til en enda mer integrert del av fagmiljøenes forsknings- og formidlingsvirksomhet.

TTO forvalter og eier i dag en omfattende IPR-portefølje av ideer og patenterbar teknologi fra NTNU. Det er mest hensiktsmessig å ha *ett* forvaltningsregime for all IPR fra NTNU. Den IPR som TTO eier bør derfor overføres til NTNU med mindre inngåtte avtaler med tredjepart eller andre forhold er til hinder for det. NTNU skal i henhold til samarbeidsavtalen med TTO betale "fullt vederlag" for patenter og andre immaterielle rettigheter som partene beslutter å kjøpe av den andre. En slik avtale må derfor være basert på en ekstern vurdering av porteføljens markedsverdi og den merverdi som TTO har tilført. Mot denne bakgrunn ber jeg om fullmakt til å inngå avtale med TTO om kjøp av den IPR-porteføljen fra NTNU som TTO eier 31.12.2011.

Stolpediagrammet viser antall registrerte ideer fra NTNU, antall patentsøknader og kommersialiseringer (lisensavtaler og spin-offs) som TTO har levert i perioden 2005-2010.



2. Grunnlag for utbetaling av nettoinntekt fra salg av bruks- eller eiendomsrett til NTNUs IPR

I henhold til Arbeidstakeroppfinnelsesloven har arbeidstaker rett til "rimelig godtgjøring" når arbeidsgiver overtar utnyttelsesretten til en oppfinnelse. For å følge opp lovbestemmelsene, fastsatte Styret i 2003 retningslinjer for kommersiell bruk av NTNUs immaterielle rettigheter (vedtak i S-sak 3/41 er vedlagt). Retningslinjene legger til grunn at eventuelle nettoinntekter fra salg av bruks- eller eiendomsrett til NTNUs IPR fordeles mellom oppfinner(e), institutt og NTNU som institusjon. Jeg

har så langt valgt å ikke ta ut NTNUs institusjonsandel, men latt den være igjen i TTO for å styrke selskapets nyskappingsarbeid. Det har også vært praksis ved Universitetet i Oslo.

I 2009 og 2010 gjennomførte Riksrevisjonen en selskapsrevisjon av universitetenes randsonevirksomhet og kommersialiseringselskaper. Riksrevisjonen hadde to merknader av relevans for utbetaling av nettoinntekt fra kommersialisering.

Riksrevisjonen stilte spørsmål ved om universitetene ivaretar sine økonomiske interesser når TTO får beholde institusjonsandelen. Dersom TTO skal tildeles en tredel av nettoinntektene, bør det i så fall formaliseres, var deres tilråding. NTNU fikk støtte fra Kunnskapsdepartementet og argumenterte for å la TTO få beholde en tredel som et økonomisk insentiv og som kompensasjon for de mange prosjektene som går med underskudd. TTO legger dessuten mye arbeid i å skaffe ekstern finansiering fra Forskningsrådet og andre kilder til kommersialiseringsarbeidet. Så lenge dette arbeidet ikke er fullfinansiert, bør TTO gis insentiv til å skaffe ekstern finansiering. Jeg vil i de årlige tjenesteavtalene formalisere hvordan NTNU vil håndtere institusjonsandelen. Inntil videre er jeg innstilt på å videreføre praksis og ser for meg at NTNUs institusjonsandel påplusses tjenesteavtalens økonomiske ramme i påfølgende regnskapsår.

Riksrevisjonen var også opptatt av god regnskapsmessig oppfølging av universitetenes tjenesteavtaler og forvaltningsoppdrag. NTNUs oppfølging ble framhevet som et eksempel til etterfølgelse. Vi ser imidlertid behov for å revidere beregningsmåten for utbetaling av nettoinntekter fra kommersialisering. Etter styrevedtaket fra 2003 skulle ikke TTOs arbeidskostnader medregnes da arbeidet var forutsatt finansiert gjennom offentlige støtteordninger. Etter mitt skjønn, er det ikke riktig å gjøre utbetaling av nettoinntekt avhengig av størrelsen på bidragene fra Forskningsrådet og NTNU. Dagens beregningsmåte innebærer også at TTO må lage et spesialregnskap for utbetaling av nettoinntekt. Min tilråding er at TTOs reviderbare prosjektrengskap legges til grunn for utbetaling. Det betyr at alle kostnader og inntekter som direkte kan henføres til prosjektet, skal være med i grunnlaget for utbetaling av nettoinntekt, inklusive TTOs direkte arbeidskostnader på prosjektet.

Vedlegg:

- 1) Vedtak i S-sak 3/41
- 2) [Avtale med TTO om kjøp av tjenester i 2011, inkl forvaltning av NTNUs IPR](#)

Kollegie S-sak 3/41

Møtedato: 22.05.2003

Avdeling: UD

Saksansv: RT **Frist:**

Arkivkode: Arkivkode ikke gitt

Retningslinjer for inntektsordning fra kommersiell bruk av NTNUs immaterielle Rettigheter

1. "NTNU Technology Transfer AS" (TTO) opererer etter følgende hovedmodell for fordeling av nettoinntekter fra kommersiell bruk av NTNUs immaterielle rettigheter:

De første 300.000 kroner: Oppfinner 50 %, Institutt 25 %, NTNU som institusjon 25 %

Over 300.000 kroner: Oppfinner 33,3 %, Institutt 33,3 %, NTNU som institusjon 33,3 %

Nettoinntektene framkommer etter fradrag av direkte eksterne kommersialiseringsutgifter. I særskilte tilfeller kan det inngås avtale om annen fordeling av nettoinntekter.

2. Det jobbes videre med å vurdere hvilke ytterligere incentiver som kan bidra til nyskaping.

3. Dersom institusjonen velger å ikke overta utnyttelsesretten eller tilbakefører utnyttelsesretten til idehaver, og idehaver utnytter oppfinnelsen ervervsmessig, tilfaller 1/3 av nettoinntekter NTNU.

4. Retningslinjer for fordeling vurderes etter en prøveperiode på tre år.