

Regler for vederlag ved erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelser fremkommet under ansættelse på DTU

(I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske og den engelske udgave af disse vederlagsregler, er det den danske udgave, der er gældende.)

Ifølge § 12, stk. 1 i Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner (Lovbekendtgørelse nr. 210 af 17. marts 2009) skal nettoindtægter til institutionen, der fremkommer ved tredjemands erhvervsmæssige udnyttelse af opfindelser, fordeles mellem opfinderen og institutionen. Reglerne omfatter personer med ansættelsesbrev ved DTU.

Hvis DTU overtager rettighederne til opfindelsen

Når DTU overtager en opfindelse til kommerciel udnyttelse, og der efterfølgende kommer nettoindtægter herfra, skal DTU betale et rimeligt vederlag til opfinderen.

Hvis der er flere DTU ansatte opfindere om samme opfindelse, deles opfinderverderlaget (både eventuelle kontante engangsbeløb og andelen af nettoindtægt eller ejerandele i et selskab med begrænset ansvar) i forhold til opfinderandele, medmindre en anden fordeling er fastsat af chef for DTU Tech Transfer i forbindelse med overtagelsen af opfindelsen eller senere under patentprojektets forløb.

I tilfælde af at flere opfindelser med forskellige opfindere kommer kommercialiseres samlet, kan DTU fastlægge en konkret vederlagsmodel, som bedst muligt tilgodeser alle de involverede opfindere baseret på nedennævnte fordelingsprincipper.

Fordelingsprincipper

Når DTU overtager en opfindelse til kommercialisering, fordeles nettoindtægter erhvervet via salg af patenter og licenser med 1/3 til hver af følgende parter: opfinder(e), det institut/den afdeling, som opfinderen var/er ansat på ved tidspunktet for opfindelsens frembringelse, og DTU's fælleskasse.

Hvis der er opfindere fra flere institutter/afdelinger, deles institutternes/afdelingernes tredjedel indbyrdes mellem disse i forhold svarende til tilknyttede opfinderandele.

I tilfælde af at flere opfindelser kommercialiseres samlet, udbetales der først vederlag, når der er positive nettoindtægter på den samlede portefølje af opfindelser, der indgår i aftalen. I dette tilfælde fordeles nettooverskuddet ligeligt mellem de opfindelser, der indgår i aftalen.

Nettoindtægt

Ved nettoindtægt forstås indtægt fra licensgivning eller salg af rettigheder til opfindelsen med fradrag af de konterede direkte udgifter til bl.a. (ikke udtømmende):

- Vurdering af opfindelsens patenterbarhed
- Vurdering af opfindelsens kommercialiseringspotentiale
- Honorar til patentagenter
- Gebyrer og afgifter til patentmyndigheder
- Udgifter til forsvar og vedligeholdelse af patentet
- Oversættelsesomkostninger
- Honorar til eksterne rådgivere
- Udgifter til konkret markedsføring, herunder rejse- og opholdsudgifter
- Udgifter til særlige dokumentations- og udviklingsopgaver med henblik på kommercialisering vedtaget af chef for DTU Tech Transfer
- Udgifter til forsikring og forsendelse af forsøgsmateriale, såfremt det er nødvendigt som led i patenteringen eller drøftelser om udnyttelsen.

Hvis DTU har modtaget nettoindtægter og vælger at udbetale opfinderverderlag før der er udstedt patent, og før kommercialiseringen er endeligt afsluttet, er DTU berettiget til at tilbageholde et beløb til betaling af

fremtidige udgifter til patentering og kommercialisering.

Vederlag i ejerandele

Hvis DTU's indtægt består af ejerandele eller optioner på erhvervelse af ejerandele, jf. i Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner § 16 stk. 2, videreoverdrages en andel af disse til opfinderen, hvis denne ønsker det, medmindre en overdragelse i det pågældende tilfælde vil stride mod DTU's politik for ansattes engagement i private virksomheder.

Opfinderens andel fastsættes til en beholdning, hvis værdi svarer til 1/3 af værdien af DTU's ejerandele med fradrag af de direkte udgifter, jf. ovenfor. Hvis opfinderen ønsker, at betalingen udskydes, indtil DTU realiserer sine ejerandele, eller hvis en overdragelse af ejerandele vil være i strid med DTU's politik, betales 1/3 af DTU's nettoindtægt til opfinderen, når DTU modtager sit provenu i forbindelse med realisering af ejerandelene.

Ved betaling i optioner på erhvervelse af ejerandele må overdragelsen til opfinderen udskydes, indtil DTU realiserer optionerne. Opfinderens andel vil også her være 1/3 af ejerandelene efter fradrag af de konterede direkte udgifter.

Kontant engangsbeløb

PCT vederlag (gældende for anmeldelser/Nol'er, som er modtaget før 1.7.2018)

DTU betaler et vederlag på 25.000 kr til procentmæssig fordeling blandt sagens opfindere, såfremt en patentansøgning videreføres efter prioritetsårets udløb, og såfremt det er DTU, der har ansvaret for patenteringsforløbet.

Vederlaget udbetales til de opfindere, som er ansat på og modtager løn fra DTU på det tidspunkt, hvor en international ansøgning indleveres til patentmyndighederne (via PCT systemet).

Vederlaget fordeles mellem opfinderne ifølge opfinderandelene.

Vederlaget modregnes ved eventuelle salgs- eller royaltyindtægter.

Såfremt DTU beslutter at opgive patentering, men alligevel ønsker midlertidigt at videreføre ansøgningen med det ene formål at offentliggøre ansøgningen via patentsystemet, betales ikke vederlag.

Kommercialiseringsvederlag (gældende for anmeldelser/Nol'er modtaget mellem 1.7.2018 - 31.12.2018)

DTU betaler et vederlag på 25.000 kr til procentmæssig fordeling blandt sagens opfindere, såfremt opfindelsen kommercialiseres. Med kommercialisering menes enten indgåelse af licensaftale, salgssftale til ekstern part eller som DTU ejerandele i et spinout-selskab.

Vederlaget udbetales kun til de opfindere, som, ved indgåelse af kommercialiseringsaftalen, er ansat på og modtager løn fra DTU, idet de er med til at understøtte kommercialiseringsprocessen.

Vederlaget fordeles mellem opfinderne ifølge opfinderandelene.

Vederlaget modregnes ved salgs- og/eller royaltyindtægter.

Vederlaget udbetales ikke ved rekvireret forskning.

Der udbetales ikke noget engangsbeløb/vederlag for Nol'er indleveret fra d. 1.1.2019.

---oOo---

Hvis DTU ikke overtager rettighederne til opfindelsen eller giver rettighederne til opfindelsen tilbage

I tilfælde, hvor DTU vælger ikke at overtage opfindelsen, skal opfinderen efter loven, såfremt denne vælger at udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt, betale vederlag til DTU. Det samme gælder, hvis DTU på et senere tidspunkt vælger at give en overtaget opfindelse tilbage til opfinderen for at give denne mulighed for at nyttiggøre sin egen opfindelse kommercielt.

Betaling til DTU

DTU's vederlag i henhold til Opfinderloven fastsættes da efter forhandling med opfinderen efter følgende principper:

Betalingen til DTU, der f.eks. kan bestå i engangsbetaling, ratebetalinger, styk-afgifter, løbende licensbetaling eller ejerandele eller kombinationer heraf, skal fastsættes i overensstemmelse med almindelige markedsvilkår inden for det pågældende område, og svare til 1/3 af nettoindtægterne, jf. nedenfor.

Hvis opfinderen opnår indtægt som følge af opfinderens erhvervsmæssige udnyttelse af opfindelsen, f.eks. ved salg eller licensgivning, betaler opfinderen 1/3 af nettoindtægten til DTU. Ved nettoindtægt forstås indtægt efter fradrag af direkte udgifter, som nævnt ovenfor.

Hvis opfinderen overdrager eller licenserer opfindelsen til et af ham helt eller delvist ejet selskab, skal han sikre, at hans betalingsforpligtelse over for DTU overtages af selskabet. Dette gælder også efterfølgende videreoverdragelser eller licensering mellem selskaber som er helt eller delvist ejet af opfinderen.

Betalingen til DTU fordeles med halvdelen til det institut/afdeling, opfinderen var ansat på, da opfindelsen blev gjort, og halvdelen til institutionen DTU. Hvis der er opfindere fra flere institutter/afdelinger, fordeles institutternes andel dem imellem svarende til tilknyttede opfinderandele, medmindre andet er aftalt.

Opfinderen skal løbende orientere DTU om forhold, der har indflydelse på betalinger til DTU.

---oOo---

Fravigelser

Hvis ganske særlige forhold begrundet det, kan de beskrive principper for beregning af vederlag til henholdsvis opfinderen og DTU fraviges. Begrundet indstilling om fravigelse sendes til chef for DTU Tech Transfer, der indhenter samtykke til en eventuel fravigelse fra DTU's rektor og de involverede opfindere.

Studerende

Lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner §14a, nr. 1 giver DTU mulighed for at overtage studerendes rettigheder til opfindelser og software efter nærmere aftale med de pågældende studerende. Hvis DTU overtager opfindelse eller software, vil de studerende i forhold til udbetaling af vederlag blive behandlet som ansatte.

Skatteforhold

DTU har intet ansvar for eventuelle skattemæssige konsekvenser af vederlæggelse i form af ejerandele, vederlagsberegninger og tidspunkter for udbetalinger. Opfinderen opfordres derfor til at konsultere egne professionelle rådgivere, inden denne beslutter sig for, hvilken vederlagsmodel den pågældende vil aftale med DTU.