

## Aalborg Universitets vederlagsregler

### **Regler for beregning af vederlag for patenterbare opfindelser ved Aalborg Universitet gældende med virkning for opfindelser indberettet efter den 1. juli 2009.**

I henhold til Lov om Opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner skal indtægter fra kommercialisering (erhvervsmæssig udnyttelse) af patenterbare opfindelser, der er omfattet af loven, fordeles rimeligt mellem opfinder og universitetet. Der kan være tale om følgende tre situationer:

*1. Fordeling af vederlag efter §12, stk. 1 (når universitetet har rettighederne)*

Aalborg Universitet overtager rettighederne til opfindelsen og påtager sig at søge at få opfindelsen udnyttet erhvervsmæssigt. I sådanne tilfælde er den opfinder,\* der har gjort opfindelsen berettiget til et rimeligt vederlag i henhold til lovens § 12, stk. 1.

*2. Fordeling af vederlag efter §12, stk. 2 (når opfinder har rettighederne)*

Opfinder får af universitetet lov til at beholde rettighederne og har mulighed for selv at søge opfindelsen udnyttet erhvervsmæssigt, f.eks. i eget firma eller ved salg af opfindelsen. Hvis retten til en opfindelse udnyttes erhvervsmæssigt af opfinder er universitetet berettiget til et rimeligt vederlag i henhold til § 12, stk. 2.

*3. Fordeling af vederlag efter §9 (samarbejdsaftaler/kontrakter)*

I forbindelse med eksternt finansierede projekter (kontrakter) hvor en eller flere eksterne parter finansierer hele eller en del af forskningsaktiviteten, skal der i kontrakten aftales hvordan ejendomsretten til projektets resultater håndteres, herunder retten til erhvervsmæssig udnyttelse af evt. opfindelser. Hvis den erhvervsmæssige udnyttelse, hvad enten det er af den eksterne part eller af universitetet, giver universitetet indtægter fordeles disse efter samme principper, der er gældende for ovenstående pkt. 1 (Fordeling af vederlag efter § 12, stk. 1 (når universitetet har rettighederne)).

\*) hvis der er mere end en opfinder, skal begrebet 'opfinder' i nærværende regelsæt læses som 'opfinderne'

#### *Vederlagspligten*

Vederlagspligten opstår alene i tilfælde af en erhvervsmæssig udnyttelse af en opfindelse. Erhvervsmæssig udnyttelse kan ske ved f.eks.:

- salg af licenser
- salg af patenter/patentansøgninger
- salg af opfindelsen

Begrebet "Overdragelse" betyder det samme som salg.

Vederlagspligten indtræder først, når og såfremt den erhvervmæssige udnyttelse indbringer nettoindtægter.

Nettoindtægter beregnes således:

**Nettoindtægter = indtægter (betalinger fra 3. mand) – fratrukket direkte afholdte udgifter**

*Definition af et "rimeligt vederlag"*

I loven er det præciseret, at opfinderen/universitetet har ret til et "rimeligt vederlag" fra den part, som er rettighedshaver (opfinder eller universitet), og som har den erhvervmæssige udnyttelsesret. Dette betyder, at der skal betales en økonomisk compensation, som afspejler opfindelsens reelle markedsværdi. Vederlaget skal som udgangspunkt beregnes på baggrund af den indtægt, som opfindelsen genererer i forbindelse med den erhvervmæssige udnyttelse i hele opfindelsens (kan være patentets) levetid. Et "rimeligt vederlag" kan derfor defineres som en forudbestemt andel af den nettoindtægt, som rettighedshaver har tilbage, når de direkte udgifter til patentering/salgsaktiviteter mv. er afholdt.

En medarbejders personlige ansættelsesforhold, herunder løn eller omstændigheder i forbindelse med opfindelsens tilblivelse i øvrigt, er uden betydning ved fastlæggelsen af vederlaget.

De indtægter/udgifter der medregnes i vederlagsberegningen omfatter indtægter/udgifter vedrørende opfindelsen fra indberetningstidspunktet af opfindelsen (opfinders indberetning til universitet af den gjorte opfindelse) til den seneste af følgende begivenheder; 1) opfindelsens/patentets udløb/ ophør eller 2) til det tidspunkt hvor der er indgået aftale om, at kommercialiseringen af opfindelsen/patentet udløber/ophører.

*De direkte afholdte udgifter*

I beregningen af en opfindelses nettoindtægt indgår de direkte afholdte udgifter.

Ved direkte afholdte udgifter forstås bl.a. (ikke udtømmende):

- A) Udgifter til vurdering af opfindelsens patenterbarhed og erhvervmæssige potentiale
- B) Udgifter til indgivelse og behandling af patentansøgning
- C) Udgifter til vedligeholdelse af patentet, krænkelsevurderinger m.v.
- D) Udgifter til forsvar (krænkelssager)
- E) Udgifter til udarbejdelse af præsentationsmateriale (f.eks. web-side, brochure etc.) med henblik på udnyttelse af opfindelsen

- F) Rejse- og opholdsudgifter for universitetets administrative medarbejdere, opfindere og konsulenter i forbindelse med forhandlinger om udnyttelse af patentet eller andre former for kommercialisering af opfindelse
- G) Udgifter til faglig assistance, herunder laboratorieomkostninger, til videreudvikling af opfindelsen
- H) Udgifter til forsikring og forsendelse af forsøgsmateriale, såfremt det er nødvendigt som led i patenteringen eller drøftelser om udnyttelsen
- I) Udgifter til, med opfinderen, særligt aftalte dokumentations-, udviklings- og kommercialiseringsopgaver (fx "Proof of Concept") som er finansieret af universitetet
- J) Honorar til eksterne rådgivere

Følgende udgiftstyper indgår ikke i de direkte afholdte udgifter (dog med forbehold for pkt. I ovenfor):

- løn til opfinder eller til medarbejdere på universitetets eller i opfinders virksomhed
- generelle driftsudgifter (indirekte udgifter/omkostninger) som f.eks. husleje, rengøring, kontorhold, udstyr, uddannelsesaktiviteter m.m.
- udgifter som er afholdt af 3. mand.

Ved beregning af nettoindtægter, i forbindelse med opfinders kommercialisering af opfindelsen, kan der forekomme andre udgifter end ovenstående. Her tænkes primært på de situationer, hvor opfinder etablerer egen virksomhed. I sådanne tilfælde aftales mellem opfinder og universitetet hvorledes indtægter og udgifter beregnes og dokumenteres. I de tilfælde hvor opfinders kommercialisering består af salg til 3. mand, vil indtægten være de beløb/værdier opfinder modtager fra 3. mand/anden juridisk enhed - i sådanne tilfælde vil ovenstående udgiftstyper fortsat indgå i beregningen af nettoindtægten (der jo danner grundlag for beregningen af det "rimelige vederlag").

## 1. Vederlagsfordeling efter §12, stk. 1 (når universitetet har rettighederne)

### **Beregning af vederlag til opfinderen**

Det "rimelige vederlag" til opfinder beregnes således:

#### **Indtægter**

- direkte afholdte udgifter

**= Nettoindtægter**

- andel til universitetet

**= Rimeligt vederlag til opfinderen**

#### Skema 1

Med henblik på en ligelig fordeling mellem opfinderen/opfinderne, det miljø hvor opfindelsen er gjort og Patent- og Kontraktenheden, opgøres vederlag efter følgende regler:

Nettoindtægt til fordeling:   Opfinder       Universitet

1/3

2/3

Rektor fastsætter nærmere regler for fordelingen af de indtægter, som tilfalder universitetet.

For alle sager gælder, at der for hver opfindelse skal udarbejdes en opgørelse pr. 31. december over årets indtægter, de direkte afholdte udgifter og nettoindtægter. Eventuelt underskud fra tidligere år fratrækkes indtægter før ny nettoindtægt til fordeling beregnes og fordeling foretages. Der vil være mulighed for aconto udbetalinger, når forhold taler herfor.

#### *Vederlagsdeling i form af aktier eller aktieoptioner*

Universitetet kan få indtægter i form af aktier og eventuelt aktieoptioner ved at overdrage rettigheder (f.eks. overdragelse af rettighederne til opfindelsen som sådan, rettighederne til en eller flere patentansøgninger eller licenser til kommerciel udnyttelse) jf. lovens §14, stk.1 Endvidere er der mulighed for at universitetet løbende får indtægter i form af aktieudbytte.

I de tilfælde hvor Aalborg Universitet modtager aktier eller lignende, kan universitetet og opfinderen aftale, at opfinderen skal modtage vederlag som en andel af de modtagne aktier eller lign. i stedet for kontant afregning på det tidspunkt, hvor universitetet realiserer sine aktier. Sådan aftale skal tage hensyn til den indgåede aftale med virksomheden. Det kan aftales med opfinder, at vedkomne kan modtage rimeligt vederlag i form af aktier. Det skal anbefales, at opfinder, i forbindelse med indgåelse af aftale med universitetet om

vederlæggelse i aktier, konsulterer egen advokat eller revisor mhp. rådgivning, herunder særligt de skattemæssige konsekvenser.

Indtægter i form af aktier eller lign. ændrer ikke ved principperne for beregning af nettoindtægt (se skema 1) eller fordeling. Ved betaling i aktieoptioner må udbetalingen af det rimelige vederlag til opfinderen udskydes, indtil universitetet realiserer aktieoptionerne.

## **2. Vederlagsfordeling efter §12, stk. 2 (når opfinder har rettighederne)**

Når opfinderen får lov til at beholde rettighederne til opfindelsen, og selv forestår den erhvervsmæssige udnyttelse, skal opfinderen altid have dækket sine afholdte udgifter til patentering m.m. inden der udbetales vederlag til universitetet jf. ovenstående principper, som er gældende for opfindelser, som universitetet udnytter erhvervsmæssigt.

Det vil sige, at alle de udgifter som opfinderen har afholdt til patentering m.m. altid dækkes forlods, før universitetet kan modtage et "rimeligt vederlag".

### ***Beregning af rimeligt vederlag til universitetet***

#### **Indtægter**

- direkte afholdte eksterne\* udgifter

**= Nettoindtægter**

- andel til opfinder

**= Rimeligt vederlag til universitetet**

\* Opfinderen kan efter aftale med universitetet medtage interne udgifter efter de samme principper, som der er nævnt i pkt. I ovenfor

#### Skema 2

Nettoindtægt til fordeling		Opfinder	Universitetet
		2/3	1/3

#### Skema 3

Nettoindtægter (kun positive) fordeles således:

Nettoindtægter til fordeling	Opfinder	Universitetet
Ved salg af patentrettigheder	66 %	34 %
Ved salg af licenser	66 %	34 %
Ved etablering af virksomhed m.v.	Se nedenstående principper for beregning af vederlag	

Rektor fastsætter nærmere regler for fordelingen af de indtægter, som tilfalder universitetet.

*Ved etablering af virksomhed hvor opfindelsen overdrages til virksomheden.*

Hvis opfinderen ønsker at etablere egen virksomhed til erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelsen, kan det være meget vanskeligt at opgøre indtægter, de direkte afholdte udgifter samt nettoindtægter.

Der kan efter forhandling mellem Aalborg Universitet og opfinder vælges mellem forskellige aftalemodeller, byggende på følgende principper:

1. rimeligt vederlag kan beregnes som en ejerandel af virksomheden. Vederlaget fastsættes normalt ved virksomhedens stiftelse til 34% af den andel af aktier eller optioner som opfinderen modtager
2. alternativt kan rimeligt vederlag beregnes som 1/3 af virksomhedens nettoindtægter som stammer fra patentet i virksomheden og i hele patentets løbetid (d.v.s. maksimalt 20 år).

Opfinderen skal løbende orientere Universitetet om forhold, der har indflydelse på Universitetets rimelige vederlag.

#### *Studerende*

Opfindelser der er frembragt af kandidatstuderende tilhører den/de studerende. Hvis en opfindelse er frembragt af både studerende og ansatte på universitetet, tilhører denne som udgangspunkt den/de studerende og den/de ansatte i sameje. Der kan, såfremt universitetet ønsker at overtage rettighederne til den/de ansattes opfindelse, indgås en aftale om frivillig overdragelse af den/de studerendes ideelle andel af opfindelsen til universitetet. Den/de studerende vil blive vederlagt for denne overdragelse ved at blive omfattet af universitetets vederlagsregler på samme vilkår som ansatte ved universitetet.

\*\*\*

#### *Generelle betragtninger ved alle sager*

Såfremt helt særlige omstændigheder gør sig gældende, kan Rektor i konkrete sager fravige den fastsatte standardfordeling.