

Bet. o. lovf. vedr. opfindelser ved universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Til lovforslag nr. L 93. Betænkning afgivet af Forskningsudvalget den 5. maj 1999

Betænkning

over

Forslag til lov om opfindelser ved universiteter og sektorforskningsinstitutioner

Udvalget har behandlet lovforslaget i en række møder og har herunder stillet spørgsmål til forskningsministeren, som denne har besvaret skriftligt.

Nogle af udvalgets spørgsmål er tillige med forskningsministerens besvarelse heraf optrykt som bilag til betænkningen.

Endvidere har udvalget modtaget skriftlige og/eller mundtlige henvendelser fra:

Andersen, Mads Bryde, Københavns Universitet,

Bruun, Buster,

Conradsen, Knut, DTU,

Dansk Magisterforening,

Forskningscenter Risø,

Kring, Mogens, Patentdirektoratet,

Munch-Petersen, Birgitte, RUC,

Nielsen, Jens Rostrup, Haldor Topsøe A/S,

Oddershede, Jens, Odense Universitet,

Olsen, Flemming, DTU,

Plougmann, Ole, Plougmann, Vingtofte Partners A/S og

Ørum, Henrik, PNA Dianostics A/S.

Udvalget har i forbindelse med behandlingen af lovforslaget afholdt en intern høring med deltagelse af en række eksperter i patentering, jf. L 93 – bilag 25.

Der er af forskningsministeren stillet ændringsforslag, hvorom henvises til de ledsagende bemærkninger.

Herefter indstiller et *flertal* (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem af udvalget) lovforslaget til *vedtagelse* med de af forskningsministeren stillede ændringsforslag.

Flertallet er enig i intentionerne bag lovforslaget, idet der lægges særlig vægt på følgende forhold:

- At det med lovforslaget bliver tydeliggjort, hvem virksomhederne kan træffe bindende aftale med, og at man ved en mere professionel patentindsats forebygger, at opfindelser går tabt – jf. spørgsmål 38, jf. L 93 – bilag 41.
- At der med lovforslaget indføres ikke blot en ret til egne ansattes opfindelser - men også en pligt for både universiteter og sektorforskningsinstitutioner til aktivt at vurdere egne ansattes indberettede opfindelser og pligt til at etablere det fornødne beredskab også med henblik på erhvervmæssig nyttiggørelse ved aktivt at søge rettighederne udnyttet – jf. spørgsmål 10, 13 og 34, jf. L 93 – bilag 13 og 41.
- At lovforslagets § 11, stk. 5, jf. ændringsforslag punkt 4, betyder, at institutionen fortaber sine rettigheder, hvis den ikke inden to måneder har gjort krav på retten til en given opfindelse. Arbejdstageren har i så tilfælde den fulde ret til at disponere over opfindelsen. I følge ændringsforslaget til § 11, stk. 6, har institutionen pligt til aktivt at søge rettigheden til en opfindelse nyttiggjort, når denne er erhvervet med henblik på erhvervmæssig udnyttelse. Hvis institutionen efterfølgende opgiver at udnytte rettighederne erhvervmæssigt, bør rettighederne overdrages den pågældende på ny - forudsat dette ikke på anden måde er til skade for institutionen eller strider imod dennes aftaler med

- tredjemand, jf. spørgsmål 35 og 46, jf. L 93 – bilag 41 og 48.
- At det efter lovforslagets § 12, stk. 3, overlades til de enkelte institutioner at fastsætte regler for beregning af vederlag mellem institution og arbejdstager. De enkelte institutioner kan hermed vælge forskellige beregningsmodeller, ligesom der på den enkelte institution kan opereres med forskellige beregningsmodeller for forskellige typer af opfindelser, jf. spørgsmål nr. 2 og 40, jf. L 93 – bilag 6 og 41.
 - At den afsatte finanslovsbevilling på 58 mio. kr. til støtte for lovforslagets implementering vil kunne anvendes af institutionerne til vurdering af indberettede opfindelser. Endvidere vil bevillingen kunne anvendes til licensformidling og i begrænset omfang til rettighedsbeskyttelse af opfindelser, hvor institutionen har erhvervet rettigheden. Bevillingen vil derimod ikke skulle dække fulde patenteringsforløb, der erfaringsmæssigt kan være meget omkostningstunge. Ønsker en institution at udtage patent på en opfindelse, vil dette således forudsætte, at der tidligt i forløbet opnås medfinansiering fra en industriel partner og/eller en betydelig egenfinansiering fra institutionen selv, jf. spørgsmål nr. 3, jf. L 93 – bilag 6.
 - At intentionen med det fremsatte lovforslag ikke er, at de enkelte institutioner skal opbygge egne patentkontorer med specialiseret teknisk, juridisk og markeds-mæssig ekspertise. Intentionen er derimod, at institutionerne primært skal rekvirere den fornødne ekspertise eksternt. Denne ekspertise vil kunne rekvireres fra en bred vifte af udbydere, herunder private advokatkontorer, patentbureauer, forskerparker, innovationsmiljøer, teknologiske serviceinstitutter, Patentdirektoratet m.fl. Intentionen er således, at institutionerne skal samarbejde, og ikke konkurrere, med de nye innovationsmiljøer, der har til formål at bistå innovative iværksættere, f.eks. hvor disse egenhændigt udnytter en opfindelse gennem etablering af selvstændig virksomhed, jf. spørgsmål nr. 4, 12 og 34, jf. L 93 – bilag 6, 13 og 41.
 - At der ved eventuel erstatningspligt kun vil kunne pålægges den ansatte at betale erstatning i en situation, hvor den ansatte udviser forsømmelse i forhold til, hvad denne normalt burde vide i den givne situation. Det er ligeledes en forudsætning for den ansattes erstatningspligt, at den retsstridige handling kan tilregnes den ansatte som forsætlig eller uagtsom, og at institutionen kan dokumentere at have lidt et økonomisk tab, jf. spørgsmål nr. 8 og 24, jf. L 93 – bilag 6 og 14.
 - At lovforslaget betyder, at hvis ansættelsesinstitutionen på baggrund af sin vurdering efter § 11 ikke ønsker at overtage retten til opfindelsen, og hvis der i øvrigt ikke på forhånd er indgået anden aftale, f.eks. med en virksomhedspartner efter § 9, bevarer den ansatte alle rettigheder til selv at disponere over opfindelsen. Den pågældende opfinder vil herunder frit kunne handle rettigheder til danske eller udenlandske virksomheder og institutioner, og institutionen kan ikke efterfølgende gøre krav på andel i indtægterne. Har pågældende opfinder brug for professionel assistance til at opsøge interesserede virksomheder, til at indgive patentansøgning eller indgå licensaftaler, kan vedkommende på eget initiativ rekvirere denne assistance blandt andet fra de nye innovationsmiljøer – jf. spørgsmål 20, jf. L 93 – bilag 13.
 - At det af lovforslagets § 11 følger, at beslutning om overdragelse af en rettighed til en institution først kan finde sted på baggrund af en drøftelse parterne imellem. Såfremt institutionen efter denne drøftelse skønner, at retten til en given opfindelse bedst kan udnyttes erhvervs-mæssigt af den pågældende forsker selv, åbner lovforslaget udtrykkelig mulighed for dette. Erfaringen viser imidlertid, at langt de færreste forskere har interesse i at forestå et patenteringsforløb på egen hånd – jf. spørgsmål 28, jf. L 93 – bilag 39.
 - At institutionen alene kan gøre krav på retten til en opfindelse, hvis den er gjort som led i arbejdet ved institutionen. Institutionen har således ingen ret til den ansattes private opfindelser, som ikke udspringer af det konkrete ansættelsesforhold. I tvivlstilfælde vil bevisbyrden påhvile den part, der ønsker at gøre krav på retten til opfindelsen, jf. spørgsmål nr. 41, jf. L 93 – bilag 41.
 - At de institutioner, som er omfattet af lovforslaget, ikke har til opgave at erhverve enhver tænkelig opfindelse gjort af en ansat. Institutionen skal alene sikre, at de opfindelser, der udspringer af den ansattes arbejde,

bliver nyttiggjort, jf. spørgsmål nr. 42, jf. L 93 – bilag 41.

- At fristen for institutionen til at få foretaget en vurdering af muligheden for at udnytte opfindelsen erhvervsmæssigt fastsættes til 2 måneder, idet det bemærkes, at lovforslagets § 11 ikke udelukker, at man lokalt på institutionerne kan vælge at fastsætte en kortere frist, jf. spørgsmål nr. 44, jf. L 93 – bilag 41.
- At ministeren senest i folketingsåret 2003-2004 vil give Folketinget en redegørelse på baggrund af en evaluering af de opnåede resultater af loven med henblik på en eventuel revidering af loven, jf. spørgsmål nr. 47, jf. L 93 – bilag 48.

Et *mindretal* (Enhedslistens medlem af udvalget) indstiller lovforslaget til *forkastelse* ved 3. behandling. Mindretallet kan dog stemme for de under nr. 4, 5, 6, 9 og 10 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod de af forskningsministeren stillede ændringsforslag under nr. 1, 2, 3, 7 og 8.

Enhedslisten indstiller lovforslaget til *forkastelse*, fordi lovforslaget efter Enhedslistens opfattelse stadig grundlæggende set er indrettet på en sådan måde, at kommercialiseringstanken og forretningsmæssiggørelsen kommer til at vinde over det, der egentlig er forskningens mål, nemlig mere erkendelse.

Forskernes ret til at fortælle om deres resultater forsvinder, i hvert fald i en periode, til fordel for at undersøge, om resultaterne kan udnyttes erhvervsmæssigt. Private kan gennem støtte til forskning få retten til fremtidig udnyttelse af resultatet, hvilket er lig med støtte til private virksomheder fra samfundets side, fordi det jo er samfundet, der stiller en række faciliteter til rådighed. Enhedslisten finder det stærkt bekymrende, at private på forhånd kan reservere sig retten til resultater gennem en eller anden form for støtte.

Samlet set mener Enhedslisten, at den fri og ustyrede forskning risikerer at få et knæk, idet institutionerne vil have en stærk interesse i at spore forskningen i retning af områder, hvor der kan ske erhvervsmæssig udnyttelse af opdagelser. Samtidig kan man også risikere, at undervisningen vil blive forringet.

Mindretallet mener, at det er vigtigt at kombinere retten til at forske uden tanke på erhvervs-

mæssig udnyttelse med, at man selvfølgelig kan indbygge et professionelt beredskab omkring patentering.

Ændringsforslag

Af *forskningsministeren*, tiltrådt af *et flertal* (udvalget med undtagelse af EL):

Til titlen

1) Ordene »universiteter og sektorforskningsinstitutioner« ændres til: »offentlige forskningsinstitutioner«.

Til § 5

2) *Stk. 2* udgår.

Til § 6

3) Paragraffen affattes således:

»§ 6. Ved en institution forstås i denne lov det universitet under Forskningsministeriet, den sektorforskningsinstitution, det offentlige sygehus eller den sundhedsvidenskabelige forskningsinstitution under amtskommunerne eller Hovedstadens Sygehusfællesskab, hvor den pågældende arbejdstager er ansat.«

Af *forskningsministeren*, tiltrådt af *udvalget*:

Til § 11

4) I *stk. 1* og 2 ændres »4 måneder« til: »2 måneder«.

5) Efter *stk. 5* indsættes som nyt stykke:

»*Stk. 6.* Har institutionen fået de rettigheder, der knytter sig til en opfindelse, overdraget til sig med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse, jf. § 8, har institutionen samtidig pligt til aktivt at søge rettighederne nyttiggjort.«

Til § 15

6) Efter *stk. 1* indsættes som nyt stykke:

»*Stk. 2.* Institutionen kan afholde udgifter i forbindelse med overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser, der er omfattet af § 2, men overdraget til institutionen efter de i § 11 angivne frister.«

Af *forskningsministeren*, tiltrådt af *et flertal* (udvalget med undtagelse af EL):

Til § 16

7) Paragraffen affattes således:

»§ 16. Rektor, direktionen eller sygehusejeren anvender indtægterne fra overdragelse af rettigheder til opfindelser til aktiviteter inden for institutionens formål.

Stk. 2. Institutionen kan oppebære indtægter i form af udbytte ved at overdrage sin ret efter § 14, stk. 1, til et aktieselskab mod betaling i form af aktier i det pågældende selskab. Tilsvarende kan institutionen acceptere at modtage et vederlag efter § 12, stk. 2, i form af aktier i et aktieselskab. Institutionen må ikke herved opnå en sådan forbindelse til selskabet, som et moderselskab har til et datterselskab efter aktieselskabsloven.«

Til § 18

8) Paragraffen affattes således:

»§ 18. Institutionens afgørelser efter denne lov træffes på universiteterne af rektor, på sektorforskningsinstitutioner af direktionen og på de offentlige sygehuse af sygehusejeren. Rektors, direktionens henholdsvis sygehusejerens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

Af *forskningsministeren*, tiltrådt af *udvalget*:

Til § 19

9) I *stk. 1* og 3 ændres »1. januar 1999« til: »1. juli 1999.«

10) I *stk. 2* ændres »1. juli 1999« til: »1. januar 2000« (to gange).

B e m æ r k n i n g e r

Til nr. 1, 2, 3 og 7

Efter lovforslagets fremsættelse i Folketinget den 18. november 1998 er der fra Amtrådsforeningen i Danmark og Hovedstadens Sygehusfællesskabs side udtrykt ønske om, at de offentlige sygehuse og sundhedsvidenskabelige forskningsinstitutioner under amtskommunerne og Hovedstadens Sygehusfællesskab bliver omfattet af lovforslaget på linje med universiteter og sektorforskningsinstitutioner. Selvejende forskningsinstitutioner knyttet til amtskommunerne er ikke omfattet af ændringsforslaget.

Ansatte i det offentlige sygehusvæsen er i dag omfattet af lov om arbejdstageres opfindelser med undtagelse af klinisk-videnskabeligt perso-

nale ansat i de særlige kombinationsstillinger ved universiteterne.

Med det fremsatte lovforslag vil ansatte i kombinationsstillinger være omfattet under udførelse af arbejde ved universiteterne, men ikke under udførelse af arbejde ved sygehuset.

Med dette ændringsforslag vil alle personalegrupper ved sygehusene blive omfattet af lovforslaget. Samtidig vil ansatte i de særlige kombinationsstillinger for klinisk-videnskabeligt personale blive omfattet af lovforslaget både under udførelse af arbejde ved universitetet og sygehuset. Sygehusvæsenet vil hermed opnå, at alle personalegrupper fremover vil være omfattet af samme lovgivning, hvorefter der alene skal opereres med ét regelsæt for de ansatte.

For klinisk-videnskabeligt personale ansat i de særlige kombinationsstillinger kan der uanset dette ændringsforslag fortsat opstå problemer med at afgrænse, hvilke elementer af en opfindelse der hidrører fra arbejdet på universitetet, henholdsvis sygehuset. For at undgå sådanne problemer må det anbefales, at de involverede institutioner forud for igangsættelsen af større forskningsprojekter træffer aftale om, hvordan deres rettigheder til eventuelle opfindelser skal fordeles, jf. lovforslagets § 8, stk. 3.

Med ændringsforslaget følger samtidig, at sygehusvæsenet vil kunne få del i den bevilling på i alt 58 mio. kr. for perioden 1999 – 2002, der er afsat på finansloven 1999 (§ 19.17.01) til implementering af lovforslaget, herunder rekvirering af ekstern ekspertise til brug for vurdering af opfindelser, jf. lovforslagets § 11. Ændringsforslaget vil derfor ikke medføre yderligere udgifter for det offentlige i forhold til lovforslag L 93, hvilket er bekræftet af Amtrådsforeningen og Hovedstadens Sygehusfællesskab.

For så vidt angår det foreslåede § 16, stk. 2, hjemles der hermed adgang til for institutionerne at kunne modtage aktier som betaling i aftaleforhold efter § 14, stk. 1, eller som vederlag efter lovforslagets § 12, stk. 2.

Uanset at institutionen primært skal sikre sig kontant betaling ved overdragelse af sine rettigheder efter loven, kan der være situationer, hvor erhververen først vil kunne betale vederlaget gennem den efterfølgende erhvervsmæssige udnyttelse af opfindelsen. Dette kan f.eks. være tilfældet ved etablering af nye iværksættervirksomheder. Betaling i form af aktier kan i sådan-

ne tilfælde være en hensigtsmæssig måde at erlægge vederlaget for en opfindelse på.

Hensigten med bestemmelsen er alene at skabe gunstige rammer for overdragelse af rettigheder mellem institutionerne og deres aftaleparter. Det er derimod ikke tanken, at offentlige forskningsinstitutioner selv kan iværksætte eller deltage i produktion eller lignende i videre omfang end hidtil. Der foreslås desuden indføjet den begrænsning, at institutionen ikke gennem erhvervelsen af aktier kan opnå bestemmende indflydelse på selskabet. Bestemmende indflydelse følger af aktieselskabslovens definition, jf. § 2 i lov om aktieselskaber, jf. lov nr. 1007 af 23. december 1998, som ændret ved lov nr. 1056 af 23. december 1998. Samtidig vil institutionen heller ikke efter formuleringen af ændringsforslaget kunne stå som stifter af et aktieselskab.

Til nr. 4, 5 og 6

På baggrund af tilkendegivelser i forbindelse med udvalgsarbejdet er der fremsat ønske om at fristen i § 11, stk. 1, forkortes. Fristen for institutionen til vurderingen efter § 11, stk. 1, ned sættes til 2 måneder med dette ændringsforslag.

Fristen i § 11, stk. 1, udelukker ikke, at den enkelte institution kan vælge at fastsætte en kortere tidsfrist end 2 måneder.

§ 11, stk. 6, tilføjes ud fra et ønske om at præcisere institutionens forpligtelse til aktivt at søge retten til opfindelser udnyttet, hvis institutionen har gjort krav på retten med henblik på erhvervmæssig nyttiggørelse. Omtalte pligt skal ses i ly-

set af formålet med dette lovforslag, som er at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres for det danske samfund ved erhvervmæssig udnyttelse.

Bestemmelsen udelukker ikke, at institutionen kan gøre krav på og fastholde retten til en given opfindelse, uanset at der ikke på kort sigt er mulighed for erhvervmæssig nyttiggørelse, f.eks. hvor opfindelsen indgår som led i opbygning af en sammenhængende gruppe af patenter. Bestemmelsen udelukker heller ikke, at institutionen kan gøre krav på eller fastholde retten til en opfindelse for at sikre, at en arbejdstager ikke gennem egne aftaler med tredjemand blokerer for institutionens videre forskning.

Forslaget om tilføjelse af stk. 2 til § 15 er begrundet i et ønske om at give institutionen hjemmel til at afholde udgifter i forbindelse med overdragelse og beskyttelse af retten til opfindelser i de situationer, hvor arbejdstageren efter udløbet af fristerne i § 11 ønsker at overdrage retten til en opfindelse til institutionen.

Til nr. 8

Der henvises til bemærkninger til nr. 1, 2, 3 og 7.

Til nr. 9 og 10

Lovens ikrafttrædelses- og virkningstidspunkt foreslås ændret til henholdsvis den 1. juli 1999 og 1. januar 2000.

Helen Beim (S) Susanne Fast Jensen (S) Lise Hækkerup (S) nfm. Inger Bierbaum (S)

Ole Hækkerup (S) Christine Antorini (SF) Jørn Jespersen (SF) Elisabeth Arnold (RV)

Søren Kolstrup (EL) Hanne Severinsen (V) fmd. Tove Fergo (V) Preben Rudiengaard (V)

Jens Rohde (V) Brian Mikkelsen (KF) Tom Beck (KF) Klaus Kjær (DF)

Tove Videbæk (KRF)

Fremskridtspartiet og Centrum-Demokraterne havde ikke medlemmer i udvalget.

Nogle af udvalgets spørgsmål til forskningsministeren og dennes svar herpå

Spørgsmål 2:

I hvilken størrelsesorden forventes det, at godtgørelsen er henholdsvis fra forskerens og fra universitetets side, jf. bemærkninger til § 12?

Svar:

Efter lovforslagets § 12, stk. 3, overlades det til de enkelte institutioner at fastsætte regler for beregning af vederlag mellem institution og arbejdstager. De enkelte institutioner kan hermed vælge forskellige beregningsmodeller, ligesom der på den enkelte institution kan opereres med forskellige beregningsmodeller for forskellige typer af opfindelser. Det er overladt til institutionerne selv at udforme sådanne modeller.

På Københavns Universitet planlægges f.eks. en model for vederlag fra institution til opfinder, hvorefter patent- og licensindtægter efter institutionens afholdelse af direkte omkostninger til patentering og licensiering fordeles med $\frac{1}{3}$ til institutionen, $\frac{1}{3}$ til instituttet og $\frac{1}{3}$ til opfinderen. På Forskningscenter Risø er gennem en år-række anvendt en model, hvorefter der ydes en godtgørelse til opfinder på 15 pct. af de første 400.000 kr., som institutionen modtager i licensindtægt, og på 5 pct. af de beløb, der modtages herudover. Retspraksis på området er meget begrænset.

For så vidt angår vederlag til institutionen - dvs. i situationer, hvor den ansatte selv udnytter retten til sin opfindelse erhvervsmæssigt - må beregningen afhænge af de nærmere omstændigheder. Disse omstændigheder må i praksis forudses at variere så meget fra sag til sag, at der næppe kan opereres med en fast beregningsmodel; i mange tilfælde må der foregå en individuel forhandling af vederlaget.

Hvor der som udgangspunkt foreligger et konstant købstilbud fra en ekstern part, kan dette anvendes ved værdiansættelse af retten til en given opfindelse. Vælger institutionen i sådanne tilfælde i stedet at overlade rettigheden til den ansatte, bør der i afståelsesprisen modregnes det provenu, som vedkommende alternativt ville have modtaget ved institutionens forvaltning af

rettigheden. Er der f.eks. tale om en 3/3/3-beregningsmodel, bør rettigheden afstås til den ansatte for et beløb svarende til $\frac{2}{3}$ af det eksterne købstilbud - dvs. fratrukket den $\frac{1}{3}$, som den ansatte alternativt ville have modtaget som vederlag ved institutionens afhændelse af rettigheden til tredjepart. Samtidig kan det mellem parterne aftales, at beløbet skal afdrages over en flerårig periode.

Hvor der ikke foreligger et konkret købstilbud fra en ekstern part, kan vederlaget fastsættes som en given andel af de opnåede nettoindtægter.

Er der tale om en situation, hvor det overlades til en ansat selv at udtage patent med henblik på udlicensiering af brugsretten til en eller flere virksomheder, bør godtgørelsen til institutionen afspejle, at arbejdstager selv har påtaget sig arbejdet og den økonomiske risiko i forbindelse med patentansøgningen. En rimelig deling kan i dette tilfælde være, at licensindtægterne efter afholdelse af direkte udgifter til patentering og licensiering fordeles med $\frac{2}{3}$ til arbejdstageren og $\frac{1}{3}$ til institutionen.

Er der tale om en situation, hvor videreudvikling og udnyttelse af selve opfindelsen indgår som et integreret led i etablering af den ansattes egen produktionsvirksomhed, kan der med fordel aftales et provenu knyttet til omsætningen af det pågældende produkt. Afhængig af de konkrete omstændigheder kan der f.eks. aftales et fast beløb pr. solgt produkt eller en given andel - typisk i størrelsesordenen nogle få procent - af produktets omsætning.

De konkrete beløbsstørrelser for godtgørelser mellem institution og ansatte vil jævnfør ovenstående afhænge af de givne opfinders markedsværdi og succesfulde udnyttelse.

Spørgsmål 3:

Forestiller ministeren sig, at de afsatte 58 mio. kr. i forbindelse med lovforslaget skal dække alle udgifter i forbindelse med patentvurdering, udlicensiering, forsvar af patentet mv., eller skal der være andre finansieringskilder, f.eks. innovationsmiljøerne?

Svar:

Til støtte for institutionernes implementering af lovforslaget er der på FL99 afsat en bevilling på i alt 58 mio. kr. løbende over 4 år fra 1999-2002. Den nærmere udmøntning af bevillingen vil administrativt blive fastlagt af Forskningsministeriet bl.a. i samråd med Erhvervsfremme Styrelsen, der er ressortmyndighed for innovationsmiljøordningen.

Bevillingen vil blive administreret af Forskningsministeriet og vil kunne søges af universiteter og sektorforskningsinstitutioner, hvor der erfaringsmæssigt gøres opfindelser, og hvor der som følge af den nye lov forudses et øget behov for at trække på eksternt ekspertise.

Bevillingen vil af institutionerne kunne anvendes til vurdering af indberettede opfindelser. Endvidere vil bevillingen kunne anvendes til licensformidling og i begrænset omfang til rettighedsbeskyttelse af opfindelser, hvor institutionen har erhvervet rettigheden. Bevillingen vil derimod ikke skulle dække fulde patenteringsforløb, der erfaringsmæssigt kan være meget omkostningstunge. Ønsker en institution at udtage patent på en opfindelse, vil dette således forudsætte, at der tidligt i forløbet opnås medfinansiering fra en industriel partner og/eller en betydelig egenfinansiering fra institutionen selv.

Medfinansiering fra Erhvervsministeriets innovationsmiljøordning kan i henhold til de gældende retningslinjer ikke ydes til offentlige forskningsinstitutioner. Målgruppen for denne ordning er iværksættere, der alene eller i fællesskab vil sætte en ny projektid i produktion. Hvor institutionen har overladt rettighederne til en opfindelse til en eller flere ansatte med henblik på etablering af selvstændig virksomhed, eller hvor rettigheden afhændes til eksterne iværksættere, vil disse kunne ansøge om såkaldt projektkapital fra et innovationsmiljø på op til 750.000 kr. Disse midler kan bl.a. anvendes til finansiering af patentansøgninger og licensformidling.

Spørgsmål 4:

Hvordan skal innovationsmiljøerne indgå i forhold til patentprocessen, herunder den økonomiske finansiering af hele patentprocessen?

Svar:

Som sparringspartner for innovative iværksættere forventes de nye innovationsmiljøer at

opbygge en betydelig teknisk, juridisk og markeds-mæssig ekspertise, som mod betaling vil kunne stilles til rådighed også for offentlige forskningsinstitutioner.

Intentionen med det fremsatte lovforslag er ikke, at de enkelte universiteter og sektorforskningsinstitutioner parallelt skal opbygge egne patentkontorer med tilsvarende ekspertise. Det er således vurderingen, at ingen - eller kun meget få - institutioner har volumen til internt at rumme disse kompetencer. Endvidere vil det samfundsmæssigt ikke være fornuftigt at opbygge parallelkompetencer hverken indbyrdes blandt de enkelte institutioner eller i relation til innovationsmiljøerne.

Intentionen er derfor, at institutionerne, til arbejdet med vurdering, licensformidling og eventuel patentering af egne forskeres opfindelser, skal rekvirere den fornødne assistance eksternt. Denne assistance vil kunne rekvireres fra en bred vifte af udbydere, herunder ikke mindst innovationsmiljøerne. Men også private advokatkontorer, patentbureauer, forskerparker, teknologiske serviceinstitutioner m.fl. vil kunne tilbyde relevante ydelser.

For at få del i FL-bevillingen på de 58 mio. kr. forudsættes institutionerne at indgå flerårige formaliserede samarbejder med én eller flere eksterne rådgivere/konsulenter. Det bemærkes, at institutionernes køb af eksterne ydelser ved en samlet kontraktsum på 1 mio. kr. eller derover - afhængig af ydelsens karakter - vil være omfattet af EU's tjenesteydelsesdirektiv (Rådets direktiv 92/50/EØF af 18.6.1992). Dette indebærer, at sådanne kontrakter skal udbydes offentligt. Innovationsmiljøerne vil i denne forbindelse kunne afgive tilbud på lige vilkår med andre private udbydere.

Med hensyn til medfinansiering af patentering via innovationsmiljøordningen henvises i øvrigt til besvarelsen af spørgsmål 3.

Spørgsmål 8:

Ministeren bedes oplyse, hvilke konsekvenser det kan få for en ansat forsker, såfremt han/hun undlader at give meddelelse til ledelsen om en opfindelse, der er gjort, eller hvis vedkommende forsker uforvarende eller intetanende kommer til at afsløre en opfindelse over for udenlandske forskere f.eks. i forbindelse med internationale konferencer?

Svar:

Ved overtrædelse af lovforslagets § 10, stk. 1 og 3, og § 11, stk. 2, gælder dansk rets almindelige regler om erstatning. Det vil sige, at der kan pålægges den ansatte erstatningspligt for den skade, som følger af en retsstridig handling. Det er i givet fald en forudsætning, at handlingen kan tilregnes den ansatte som forsættelig eller uagtsom, og at institutionen har lidt et økonomisk tab.

I tilfælde af, at en ansat uforvarende eller intetanende kommer til at afsløre en opfindelse over for andre, vil der ikke være noget ansvarsgrundlag. Der vil derfor kun kunne pålægges den ansatte erstatningspligt i sådanne situationer, hvor den ansatte udviser forsømmelighed i forhold til, hvad den ansatte normalt ville vide i den pågældende situation.

Spørgsmål 10:

Hvad er argumenterne for, at man laver ny lovgivning om opfindelser ved forskningsinstitutioner og universiteter i stedet for at lade lov om arbejdstageres opfindelser gælde for universiteterne i lighed med sektorforskningen?

Svar:

Forud for udarbejdelsen af lovforslaget har det (som anført i spørgsmålet) været overvejet alternativt at foreslå en ophævelse af den særlige »forskerbestemmelse« i lov om arbejdstageres opfindelser (LAO), hvorefter lærere og videnskabeligt personale ved universiteterne er undtaget fra loven (LAO § 1, stk. 3). Konklusionen på disse overvejelser har været, at dette ikke vil være en brugbar løsning.

For det første vil en isoleret ændring af LAO, så universiteterne kan gøre krav på egne forskeres opfindelser, ikke i sig selv være nogen garanti for et øget engagement fra institutionsside for at nyttiggøre de frembragte opfindelser.

Med det fremsatte lovforslag indføres derfor ikke blot en ret for universiteterne til egne ansattes opfindelser. Lige så væsentligt indebærer lovforslaget en pligt for både universiteter og sektorforskningsinstitutioner til aktivt at vurdere egne ansattes indberettede opfindelser og en pligt til etablere det fornødne beredskab til at forstå disse vurderinger - primært gennem rekvirering af ekstern ekspertise. Uden krav om et

sådant beredskab vil en lovændring være uden større effekt.

For det andet vil en ophævelse af »forskerbestemmelsen« i LAO ikke rumme de fornødne garantier for universitetsforskernes frie publicering.

Både efter LAO og det fremsatte lovforslag skal arbejdsgiveren inden fire måneder fra tidspunktet for en opfindelses indberetning meddele arbejdstageren, om man ønsker at overtage retten til den indberettede opfindelse. Hvis institutionen ikke inden for fristen gør krav på rettighe-den, kan arbejdstager frit disponere over og offentliggøre opfindelsen.

Formuleringen i LAO kan imidlertid tolkes således, at arbejdsgiveren kan pålægge arbejdstager at hemmeligholde opfindelsen også efter udløbet af den fire måneders periode.

Efter det fremsatte lovforslag kan institutionen i medfør af § 11 alene udstede påbud om ikke at offentliggøre en opfindelse i op til fire måneder fra indberetningstidspunktet. Hemmeligholdelse ud over denne frist er alene mulig ved accept fra alle involverede medarbejdere.

For det tredje er det af lovtekniske årsager forbundet med usikkerhed, om en ophævelse af »forskerbestemmelsen« i LAO vil give universiteterne samme ret til egne forskeres opfindelser som det fremsatte lovforslag.

Ifølge LAO kan arbejdsgiveren alene gøre krav på retten til opfindelser, der er gjort inden for virksomhedens arbejdsområde eller som resultat af en opgave stillet af arbejdsgiveren. Universiteterne adskiller sig på dette punkt fra det øvrige arbejdsmarked. Dels har universiteterne ikke som arbejdsområde at drive kommerciel virksomhed, dels er det ofte overladt til den enkelte universitetsforsker selv at vælge sine opgaver. Hvorvidt et universitet med hjemmel i LAO vil kunne gøre krav på retten til en given opfindelse gjort i universitetets tjeneste vil derfor bero på en fortolkning af de nærmere omstændigheder.

Til forskel fra dette kan universiteter og sektorforskningsinstitutioner efter det fremsatte lovforslag (§ 5, stk. 1,) gøre krav på retten til enhver opfindelse, hvis denne er gjort som led i ansættelsesforholdet - dvs. uanset om der er tale om en bestillingsopgave fra institutionsledelsen eller en opgave defineret af den ansatte selv. Uden denne mulighed vil en lovændring være af begrænset betydning.

Spørgsmål 12:

Hvordan forestiller ministeren sig, at institutionerne etablerer et apparat, der kan håndtere vurdering af et eventuelt patent fagligt, økonomisk og juridisk, jf. §§ 10 og 11?

Svar:

Institutionerne vil til vurdering af indberettede opfindelser og indgåelse af aftaler om rettigheder skulle etablere dels et internt administrativt beredskab, dels et netværk af eksterne rådgivere og konsulenter.

Omfanget af det pågældende beredskab og balancen mellem intern og ekstern ekspertise må i sagens natur variere fra institution til institution afhængig af institutionens størrelse og faglige profil. Vurderingen er imidlertid, at ingen - eller kun meget få institutioner - vil have volumen til internt at opbygge egentlige patentkontorer med specialiseret teknisk, juridisk og markeds-mæssig ekspertise.

Intentionen er derfor, at institutionerne til arbejdet med vurdering, licensformidling og eventuel patentering af egne forskeres opfindelser primært skal rekvirere den fornødne ekspertise eksternt. Denne assistance vil kunne rekvireres fra en bred vifte af udbydere, herunder de regionale innovationsmiljøer. Men også private patentbureauer, forskerparker, teknologiske serviceinstitutioner m.fl. vil kunne tilbyde relevante ydelser.

Der henvises i øvrigt til den tidligere fremsendte besvarelse af spørgsmål 4 om innovationsmiljøernes rolle, jf. bilag 3.

Spørgsmål 13:

Kan fristen på 4 måneder forkortes, og hvem bærer ansvaret for en forkert vurdering?

Svar:

Den i § 11 anførte frist på 4 måneder for institutionens vurdering af indberettede opfindelser og meddelelse til den ansatte om eventuel overtagelse af rettigheder svarer til fristen på det øvrige arbejdsmarked som reguleret i lov om arbejdstageres opfindelser.

De 4 måneder svarer samtidig til den periode, institutionen maksimalt kan pålægge en ansat ikke at offentliggøre en opfindelse. Bestemmelsen udelukker ikke, at man lokalt på institutionerne kan vælge at operere med en kortere tidsfrist - det være sig gennem udformning af et in-

ternt administrativt regelsæt eller gennem aftale med de involverede fra sag til sag.

For eksempel oplyser Nordjyllands Videnpark, NOVI, at man her har udviklet en procedure for vurdering af forskningsbaserede opfindelser, der muliggør indgivelse af en prioritetsskabende patentansøgning inden for blot 2 uger. I komplicerede sager må der imidlertid forventes et noget længere tidsforløb, og bl.a. DTU's administration har over for ministeriet advaret imod en afkortning af den foreslåede 4-månedersfrist.

Det skal i denne forbindelse nævnes, at der i nogle af de modtagne høringssvar er foreslået en tidsfrist kortere end 4 måneder bl.a. med henvisning til erfaringer fra udenlandske institutioner. Vurderingen er imidlertid, at erfaringer fra store britiske og amerikanske universiteter på dette punkt ikke umiddelbart kan overføres til danske forhold. Således vil der ikke ved danske universiteter og sektorforskningsinstitutioner være grundlag for på samme måde at etablere egentlige patentkontorer med specialiseret teknisk, juridisk og markeds-mæssig ekspertise internt på institutionerne. Denne ekspertise vil i stedet skulle rekvireres hos eksterne samarbejdspartnere, jf. besvarelsen af udvalgets spørgsmål 4 og 12.

Med til billedet hører i øvrigt, at påbud om midlertidig hemmeligholdelse af en opfindelse ikke udelukker, at der sideløbende kan indsendes et manuskript til fortrolig bedømmelse hos en tidsskriftsredaktion eller konferencearrangør. Ofte vil der gå flere måneder fra indsendelse til publicering, hvorved den mellemliggende periode kan benyttes til vurdering af opfindelsen og eventuel indgivelse af en prioritetsskabende patentansøgning. Påbud om hemmeligholdelse af en opfindelse behøver i så tilfælde ikke at medføre nogen forsinkelse af publiceringen.

Med hensyn til spørgsmålet om ansvaret for korrekt vurdering af opfindelser vil dette afhænge af den konkrete situation.

Vurdering af en given opfindelses karakter og muligheden for at udnytte denne erhvervsmæssigt ventes altovervejende foretaget via relevante eksterne rådgivere. I kontrakten med eksterne rådgivere vil der være taget stilling til ansvaret i tilfælde af, at denne vurdering er forkert. Der vil således være tale om rådgivning under professionsansvar, hvilket vil sige, at rådgiver kan blive erstatningsansvarlig, hvis en uprofessionel rådgivning påfører klienten et tab.

Hvis institutionen uden bistand af eksterne eksperter vurderer, at opfindelsen ikke er af interesse, og derefter beslutter ikke at overtage opfindelsen, fortaber institutionen sine rettigheder. Arbejdstager bevarer herefter retten efter lovforslagets § 7. Hvis det senere viser sig, at opfindelsen kan udnyttes erhvervsmæssigt og tilmed give et økonomisk afkast, kan institutionen således ikke få del i dette afkast.

Spørgsmål 20:

Hvad gør en dansk opfinder, hvis en udenlandsk virksomhed kan se en idé i et patent, som hans arbejdsgiver ikke kan se?

Svar:

Efter lovforslagets § 7 har ansatte ved universiteter og sektorforskningsinstitutioner som udgangspunkt retten til egne opfindelser. Efter § 8 kan institutionen dog gøre krav på rettigheden, hvis opfindelsen er gjort som led i ansættelsen.

Hvis ansættelsesinstitutionen på baggrund af sin vurdering efter § 11 ikke ønsker at overtage retten til opfindelsen, og hvis der i øvrigt ikke på forhånd er indgået anden aftale f.eks. med en virksomhedspartner efter § 9, bevarer den ansatte alle rettigheder til selv at disponere over opfindelsen.

Den pågældende opfinder vil herunder frit kunne handle rettighederne til danske eller udenlandske virksomheder, og institutionen kan ikke efterfølgende gøre krav på andel i indtægterne.

Har pågældende opfinder brug for professionel assistance til at opsøge interesserede virksomheder, til at indgive patentansøgning eller indgå licensaftaler, kan vedkommende på eget initiativ rekvirere denne assistance bl.a. fra DTI Innovation og de nye innovationsmiljøer.

Spørgsmål 24:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen fra Birgitte Munch-Petersen af 14. oktober 1998, jf. L 93 - bilag 10.

Svar:

Henvendelsen fra Birgitte Munch-Petersen refererer ikke til lovforslag nr. L 93 i den foreliggende udgave, men til det foreløbige udkast til lovforslag (forslag til lov om immaterielle rettigheder for offentligt ansatte forskere), som blev rundsendt i høring den 25. august 1998.

I sin henvendelse udtrykker Birgitte Munch-Petersen (BMP) bekymring ved følgende elementer i lovforslaget (høringsudgaven af 25.8.1998):

1. Tidsfristerne for hemmeligholdelse af opfindelser
2. Ansattes erstatningsansvar i forhold til institutionen
3. Institutionernes evne til at vurdere indberettede opfindelser.

Ad 1. Tidsfrister

For tidlig offentliggørelse af en opfindelse vil i mange tilfælde ødelægge muligheden for at beskytte og udnytte retten til en opfindelse - f.eks. gennem udtagning af patent. Derfor er det nødvendigt at kunne udsætte offentliggørelsen i en periode, mens opfindelsen vurderes nærmere, og mens der eventuelt udarbejdes og indgives en foreløbig (såkaldt prioritetsskabende) patentansøgning.

I forhold til høringsudgaven (som refereret af BMP) er der i det fremsatte lovforslag foretaget en afkorting af den periode, som institutionen kan udsætte offentliggørelsen af en given opfindelse, og en skærpelse af kravene til institutionens sagshåndtering. Efter det foreliggende, reviderede forslag skal forskere ikke afvente tilladelse, men kan frit publicere, medmindre institutionen aktivt stiller krav om at udsætte offentliggørelsen. Institutionen kan maksimalt stille krav om udsættelse i 4, og ikke som tidligere foreslået op til 12 måneder fra indberetningstidspunktet. Er der i konkrete tilfælde behov for en længere frist, må dette aftales med de implicerede medarbejdere og forudsætter alles accept.

Med til billedet hører i øvrigt, at påbud om midlertidig hemmeligholdelse af en opfindelse ikke udelukker, at der sideløbende kan indsendes et manuskript til fortrolig bedømmelse hos en tidsskriftsredaktion. Ofte vil der gå flere måneder fra indsendelse til publicering, hvorved den mellemliggende periode kan benyttes til vurdering af opfindelsen og eventuel indgivelse af en prioritetsskabende patentansøgning. Påbud om hemmeligholdelse af en opfindelse behøver i så tilfælde ikke at medføre nogen forsinkelse af publiceringen.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af udvalgets spørgsmål nr. 13.

Ad 2. Erstatningsansvar

Med det fremsatte lovforslag pålægges de ansatte ved universiteterne samme pligt til at underrette institutionen om opfindelser gjort som led i ansættelsen, som i forvejen er gældende for det øvrige arbejdsmarked - herunder sektorforskningen. Lovforslagets § 10 indebærer, at den ansatte har pligt til at give institutionen de oplysninger, der er nødvendige for, at institutionen med rimelighed kan siges at være i stand til at foretage en vurdering af opfindelsens erhvervsmæssige betydning.

I bemærkningerne til lovforslagets § 10 præciseres, at underretningspligten forudsætter, at den pågældende arbejdstager vidste eller burde vide, at retten til opfindelsen vil kunne patenteres eller registreres som brugsmodel. Vurdering af, hvornår der er tale om en opfindelse omfattet af underretningspligten, forudsættes i praksis at foregå i en løbende dialog mellem den ansatte og dennes institut- eller afdelingsleder.

I tilfældet, som beskrevet af BMP, hvor en ansat uforvarende eller intetanende forsømmer sin underretning over for institutionen, vil der ikke være noget ansvarsgrundlag. Der vil derfor ikke kunne pålægges den ansatte erstatningspligt i sådanne situationer.

Erstatningspligt vil alene kunne komme på tale, hvis den ansatte ved en forsætlig eller uagtsom handling påfører institutionen et økonomisk tab - f.eks. hvis den ansatte bevidst undlader at underrette institutionen om en opfindelse eller egenhændigt overdrager en opfindelse til tredjepart uden institutionens accept og institutionen derved lider et økonomisk tab. Bevisbyrden vil i sådanne tilfælde påhvile institutionen. Det vil altså under ingen omstændigheder - som antaget af BMP - påhvile den ansatte at bevise sin uskyld.

Der henvises i øvrigt til besvarelsen af udvalgets spørgsmål 8.

Ad 3. Vurdering af indberettede opfindelser

Som anført i henvendelsen fra BMP råder de færreste universiteter i dag over det fornødne beredskab til professionelt at vurdere indberettede opfindelser eller til at forestå arbejdet med eventuel patentering og licensformidling. Netop dette er baggrunden for, at det fremsatte lovforslag pålægger både universiteter og sektorforskningsinstitutioner aktivt at tage skridt til etablering af et sådant beredskab.

Intentionen er ikke, at de enkelte universiteter og sektorforskningsinstitutioner internt skal opbygge egne patentkontorer med specialiseret teknisk, juridisk og markeds-mæssig ekspertise. Denne ekspertise vil i stedet skulle rekvireres eksternt gennem samarbejde med private patentbureauer, forskerparker, teknologiske serviceinstitutter, de nye innovationsmiljøer m.fl.

For en nærmere beskrivelse af dette beredskab henvises i øvrigt til besvarelsen af udvalgets spørgsmål 3 og 12.

Spørgsmål 28:

Ministeren bedes kommentere henvendelserne fra Flemming Olsen, Sorø, jf. bilag 27 og 29.

Svar:

I henvendelsen fra lektor Flemming Olsen udtrykkes modvilje over for det fremsatte lovforslag. Som begrundelse anføres især en manglende tillid til, at universiteterne vil evne professionelt at vurdere og markedsføre egne forskeres opfindelser. På baggrund af egne erfaringer giver Flemming Olsen udtryk for, at den fornødne ekspertise alene findes hos den pågældende forsker selv.

Et vigtigt element i lovforslaget er netop, at institutionerne pålægges at tilvejebringe ekspertise til at vurdere de indberettede opfindelser teknisk, juridisk og markeds-mæssigt og til at forestå arbejdet med eventuel patentering i samarbejde med industrielle partnere. Denne ekspertise vil primært skulle rekvireres eksternt gennem et tæt samarbejde med relevante aktører såsom private patentbureauer, forskerparker, innovationsmiljøer, Patentdirektoratet og GTS-institutter. Samtidig er der til brug for dette formål på FL99 afsat en bevilling på 58 mio. kr. over fire år.

Af lovforslagets § 11 følger i øvrigt, at beslutning om overdragelse af en rettighed til institutionen først kan finde sted på baggrund af en drøftelse parterne imellem. Såfremt institutionen efter denne drøftelse skønner, at retten til en given opfindelse bedst kan udnyttes erhvervsmæssigt af den pågældende forsker selv, åbner lovforslaget udtrykkeligt mulighed for dette. Erfaringen viser imidlertid, at langt de færreste forskere har interesse i at forestå et patenteringsforløb på egen hånd. Flemming Olsen er således langt fra repræsentativ for den typiske forsker.

Set med regeringens øjne er det samtidig væsentligt, at der med lovforslaget skabes en klare-

re sondring mellem offentlige og private økonomiske interesser.

Spørgsmål 34:

I lovforslagets § 11, stk. 1, står der meget om universiteternes rettigheder, men ikke noget specielt om deres forpligtelse til at opbygge gode og effektive systemer, der er i stand til at overtage og gennemføre patentprocessen. I den forbindelse bedes ministeren udarbejde et ændringsforslag, der præciserer universiteternes ret og pligt til at fremme patenter.

Svar:

Med formuleringen i § 11, stk. 1, pålægges det institutionerne at få foretaget en vurdering af muligheden for erhvervsmæssig udnyttelse af opfindelser indberettet af de ansatte. I lovbetragtningerne præciseres det videre, at institutionerne for at leve op til lovens krav dels vil skulle etablere et internt administrativt beredskab og dels vil skulle gøre brug af eksterne konsulenter og rådgivere med særlig teknisk, juridisk eller markedsrettet ekspertise.

Med etablering af et administrativt beredskab menes, at de enkelte institutioner skal:

- Udforme administrative procedurer for indberetning og vurdering af egne ansattes opfindelser – herunder f.eks. præcisere rollefordelingen mellem forskere, afdelings/institutedere og institutionens centrale administration og nedsætte eventuelle patentudvalg.
- Udforme regler for beregning af vederlag ved overdragelse af retten til opfindelser mellem institution og ansatte, jf. lovforslagets § 12.
- Indgå samarbejdsaftaler med eksterne rådgivere såsom forskerparker, private patentbureauer mv.

På grund af de meget store organisatoriske og faglige forskelligheder blandt de af lovforslaget omfattede institutioner vil det ikke være ønskeligt yderligere at præcisere karakteren af ovennævnte beredskab i selve lovgrundlaget. Det er således væsentligt, at der for de enkelte institutioner sikres en betydelig frihedsgrad til lokalt at etablere det administrative beredskab i overensstemmelse med egne traditioner og behov.

Af bemærkningerne til lovforslagets § 8 fremgår, at der med institutionens krav om overtagelse af en rettighed med henblik på erhvervsmæs-

sigt nyttiggørelse samtidig følger en pligt for institutionen til aktivt at søge rettigheden udnyttet. Sideløbende med oversendelsen af denne besvarelse fremsætter forskningsministeren et ændringsforslag, som præciserer denne pligt i selve lovteksten.

Det bemærkes i denne forbindelse, at institutionen ikke har pligt til bistå egne ansatte, i tilfælde hvor det overlades til disse egenhændigt at nyttiggøre opfindelsen - f.eks. gennem etablering af selvstændig virksomhed. Sådanne iværksættere vil i stedet kunne opnå professionel assistance og økonomisk støtte via innovationsmiljøordningen, hvor der over finansloven er afsat mere end 300 mio. kr. netop til dette formål. De offentlige forskningsinstitutioner skal samarbejde med og ikke konkurrere med innovationsmiljøerne på dette felt.

Af samme grund vil de 58 mio. kr. afsat på FL99 til implementering af L 93 gå til medfinansiering af institutionernes køb af rådgivningsydelser m.v. og ikke til støtte for individuelle iværksættere.

Spørgsmål 35:

Hvis en institution ikke udnytter en opfindelse erhvervsmæssigt, har arbejdstageren så rettighed til opfindelsen?

Svar:

Efter lovforslagets § 11, stk. 5, fortaber institutionen sine rettigheder, hvis den ikke inden for den her anførte frist fra indberetningstidspunktet har gjort krav på retten til en given opfindelse. Arbejdstageren har i så tilfælde den fulde ret til at disponere over opfindelsen.

Efter lovforslagets § 8 kan institutionen gøre krav på retten til en opfindelse med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse. Endvidere kan institutionen gennem krav om overdragelse af en rettighed efter § 8 sikre, at en arbejdstager ikke gennem egne aftaler med tredjemand blokerer for institutionens videre forskning eller begrænser institutionens mulighed for at opbygge sammenhængende patentfamilier på strategiske områder.

I en situation, hvor institutionen har overtaget en rettighed med henblik på erhvervsmæssig udnyttelse, men efterfølgende opgiver at forfølge sagen, bør rettigheden overdrages til pågældende arbejdstager på ny, hvis pågældende arbejdstager fremsætter ønske herom, og hvis dette ikke

på anden måde vil være til skade for institutionen, jf. ovenstående.

Hvis institutionen ikke efterlever dette, men ved passivitet skaber en situation, hvor en opfindelse, der kan og bør udnyttes erhvervsmæssigt, ikke bliver det, vil institutionen kunne pådrage sig et erstatningsansvar for det tab, arbejdstageren lider.

Spørgsmål 38:

Er ministeren enig i, at det primære formål med dette lovforslag er at ændre kulturen på universiteterne og hjælpe universiteterne således, at flere opfindelser bliver patenteret. Vil ministeren i bekræftende fald sikre, at en del af bevilningen på FL99 på i alt 58 mio. kr. løbende over 4 år går til vidеноpbygning på de enkelte universiteter?

Svar:

Jævnfør § 1 har lovforslaget overordnet til formål at sikre, at forskningsresultater frembragt ved hjælp af offentlige midler nyttiggøres ved erhvervsmæssig udnyttelse til gavn for det danske samfund. En vigtig forudsætning for dette er, at der på institutionerne skabes øget viden og opmærksomhed om mulighederne for patentering.

Det fremsatte lovforslag tilstræber at styrke innovationskulturen i den offentlige forskning ved at sikre den enkelte forsker en klar økonomisk tilskyndelse til at frembringe og nyttiggøre opfindelser. Lige så vigtigt er det imidlertid, at de ansatte som følge af lovforslaget skal kunne overlade til institutionen at forestå det ofte omkostningstunge og administrativt belastende arbejde med at opsøge industrielle partnere, udarbejde og indgive ansøgning om patent og udforme licensaftaler med interesserede virksomheder.

For at varetage denne opgave er det væsentligt, at der på patentaktive institutioner sikres en vidеноpbygning på området navnlig blandt de ledere og administratorer, der daglig skal fungere som rådgivere og sparringspartnere for de aktive forskere. Forskningsministeriet vil derfor positivt overveje, om der inden for den afsatte finanslovsbevilling kan skabes mulighed for at medfinansiere deltagelse i relevante kurser og efteruddannelsesaktiviteter for de omtalte grupper.

Spørgsmål 40:

Er ministeren enig i, at den enkelte forskers institut bør sikres indflydelse på indtægterne via handel med rettigheder? I bekræftende fald bedes ministeren foreslå ideer og fordelingsnøgler, der initierer dette.

Svar:

Efter lovforslagets § 12, stk. 3, overlades det til de enkelte institutioner lokalt at fastsætte regler for beregning af vederlag mellem institution og arbejdstager. Samtidig følger af § 16, at rektor (på universiteter) eller direktionen (på sektorforskningsinstitutioner) træffer afgørelse om anvendelsen af institutionens indtægter fra overdragelse af rettigheder. Det overlades hermed også til de enkelte institutioner lokalt at fastsætte regler for, hvorledes indtægterne skal fordeles internt på institutionen. På universiteter f.eks. fordelingen af indtægter mellem opfinderens institut, fakultet og den centrale administration.

På grund af de meget store organisatoriske og faglige forskelligheder blandt de omfattede institutioner er det væsentligt, at der ikke i lovforslaget defineres én given model for denne fordeling, men at der for de enkelte institutioner sikres størst mulig frihed til lokalt at udforme beregningsmodeller i overensstemmelse med egne traditioner og behov.

Efter lovforslaget tilkommer det ikke forskningsministeren at foreslå særlige fordelingsnøgler. Jævnfør besvarelsen af udvalgets spørgsmål 2 er der på enkelte institutioner allerede udarbejdet konkrete modeller på området.

Spørgsmål 41:

Ministerens bedes præcisere, hvad der menes med opfindelser »som led i arbejdet«. Er disse bestemmelser parallelle med bestemmelser i lov om arbejdstageres opfindelser (LAO)?

Svar:

Med det fremsatte lovforslag kan de omfattede institutioner alene gøre krav på retten til en opfindelse, hvis denne er gjort som led i arbejdet ved institutionen. Institutionen har således ingen ret til den ansattes private opfindelser. Dette skal i øvrigt ses i forlængelse af lovforslagets formål, hvor det overordnede sigte er en nyttiggørelse af de danske forskningsresultater, der bliver frembragt som led i arbejdet på universiteter og sektorforskningsinstitutioner.

Med lovforslagets begreb »som led i arbejdet«, jf. § 2, menes, at opfindelser, der er gjort som led i arbejdstagerens ansættelsesforhold, er omfattet af lovforslaget. Da videnskabeligt personale ved universiteterne ikke er omfattet af tjenestetidsaftaler, kan det være svært i praksis at fastslå, om en opfindelse er gjort i eller uden for ansættelsesforholdet. Som anført i bemærkningerne vil bevisbyrden i tvivlstilfælde påhvile den part, der ønsker at gøre krav på retten til opfindelsen. Der henvises tillige til besvarelsen af udvalgets spørgsmål 22.

På grund af de underliggende ansættelsesretlige regler, jf. ovenfor, er der i praksis en række forskelle mellem LAO og L 93. Det skyldes først og fremmest, at det videnskabelige personale ikke har fast tjenestetid og kun i begrænset omfang er underlagt instruktionsbeføjelse, jf. universitetslovens § 7, stk. 3, 2. pkt. LAO kan omfatte flere opfindelser end de, der direkte følger af arbejdstagerens arbejdsbeskrivelse. Arbejdsgiveren kan ifølge LAO gøre krav på retten til arbejdstagers opfindelse, selv om udnyttelsen af opfindelsen falder uden for virksomhedens arbejdsområde, hvis blot opfindelsen udspringer af en arbejdsgivers instruktionsbeføjelse.

L 93 opererer alene med opfindelser, som udspringer af det konkrete ansættelsesforhold. Hvad en ansat på et universitet måtte opfinde privat, og som ikke vurderes at være et udslag af arbejdet, tilhører den ansatte selv.

Spørgsmål 42:

Hvis en rumforsker f.eks. opfinder en mus til computere, der betjenes af en fod i stedet for af en hånd, betragtes denne opfindelse som led i forskerens arbejde? Hvis opfindelsen ikke er skabt på grund af arbejdsituationen, skal rettighederne så stadig tilbydes universitetet? Da opfindelsen ikke er skabt af arbejdsituationen, skal rettighederne så stadig tilbydes universitetet? Da opfindelsen ikke er skabt af arbejdsituationen, skal honoreringen af medarbejderen så ske, som om hun/han var en ekstern opfinder? Hvilke bestemmelser for denne situation findes der i lov om arbejdstageres opfindelser?

Svar:

Formålet med det fremsatte lovforslag er at fremme nyttiggørelse af opfindelser gjort ved offentlige forskningsinstitutioner. Lovforslaget omhandler ikke private opfindelser – dvs. opfin-

delse, der er gjort uden for ansættelsesforholdet, jf. besvarelsen af spørgsmål 41.

Med forbehold for de nærmere omstændigheder må det umiddelbart antages, at en arbejdsgiver ikke vil betragte en rumforskers opfindelse af en mus til computere som en opfindelse, der udspringer af de pligter, der påhviler forskeren i kraft af ansættelsesforholdet. Det må desuden antages, at en computermus ikke vil blive betraget som et biprodukt af vedkommendes forskning. Under disse forudsætninger må opfindelsen anses som gjort uden for ansættelsesforholdet, hvorfor rettighederne ikke skal tilbydes institutionen.

For så vidt angår LAO har en arbejdsgiver mulighed for efter særlig aftale at erhverve en arbejdstagers opfindelser, også hvis disse ikke direkte udspringer af tjenesten. Dette er tilfældet, som beskrevet i besvarelsen af spørgsmål 41, hvor en arbejdstager af sin arbejdsgiver bliver pålagt at udføre en opgave, som ligger uden for dennes normale arbejdsområde.

De forskningsinstitutioner, der er omfattet af L 93, har ikke til opgave at erhverve enhver tænkelig opfindelse gjort af en ansat. Forskningsinstitutionen skal alene sikre, at de opfindelser, der udspringer af den ansattes arbejde, bliver nyttiggjort.

Spørgsmål 44:

Ministeren bedes udarbejde et ændringsforslag til lovforslagets § 11, således at institutionens frist for at få foretaget en vurdering af muligheden for at udnytte opfindelsen erhvervs-mæssigt nedsættes fra 4 måneder til 1 måned. Hvad er ministerens holdning til en nedsættelse af institutionens frist?

Svar:

Muligheden for at afkorte den omtalte 4 måneders tidsfrist er tidligere kommenteret i besvarelsen af udvalgets spørgsmål 13.

På baggrund af tilkendegivelserne ved udvalghøringen den 17. marts har Forskningsministeriet konsulteret DTU, der tidligere over for ministeriet har anført, at en tidsfrist kortere end 4 måneder vil være problematisk. Det er herved konstateret, at DTU vil kunne acceptere en tidsfrist på ned til 2 måneder - eller samme frist som nævnes i høringsvaret fra Dansk Magisterforening.

Sideløbende med oversendelsen af denne besvarelse fremsætter forskningsministeren et ændringsforslag om at afkorte tidsfristerne i lovforslagets § 11 fra 4 til 2 måneder.

Det bemærkes i øvrigt, at lovforslagets § 11 ikke udelukker, at man lokalt på institutionerne kan vælge at operere med en kortere tidsfrist.

Spørgsmål 46:

Ministerens bedes redegøre nærmere for situationen, hvis universiteter som udgangspunkt udvider interesse for at søge patentering, men efterfølgende af den ene eller anden grund - f.eks. hvis det viser sig at blive for dyrt - lader stå til.

Svar:

Jævnfør § 11, stk. 6, i det fremsatte ændringsforslag (L 93 - bilag 42, punkt 3) har institutionen pligt til aktivt at søge rettighederne til en opfindelse udnyttet, hvis institutionen efter § 8 har gjort krav på rettighederne med henblik på erhvervsmæssig nyttiggørelse.

Uanset at institutionen har overtaget en rettighed som anført, kan den efterfølgende opgive at udnytte rettigheden erhvervsmæssigt. Det kan f.eks. være på grund af, at der ikke kan identificeres interesserede aftagere, at der ikke kan tilvejebringes en industriel partner til at medfinansiere patentansøgningen, eller at udgifterne til vedligeholdelse af patentet efter en årrække overstiger de forventede indtægter.

Hvis den ansatte, der oprindeligt har gjort opfindelsen, i denne situation ytrer ønske om selv at udnytte rettigheden erhvervsmæssigt, bør rettigheden overdrages til den pågældende på ny,

forudsat at dette ikke på anden måde er til skade for institutionen eller strider imod dennes aftaler med tredjemand. Der henvises i øvrigt til besvarelsen af udvalgets spørgsmål 35.

Spørgsmål 47:

Ministerens bedes udarbejde et ændringsforslag med en bestemmelse om, at loven skal revideres efter 2 år.

Svar:

Erhvervsmæssig nyttiggørelse af forskningsbaserede opfindelser vil ofte have en lang tids-horisont. Alene udstedelse og international videreførelse af en patentansøgning kan således strække sig over en periode på 4-6 år.

Set i dette lys forekommer det ikke hensigtsmæssigt at tage lovforslaget op til revision efter en 2-årig periode.

Jævnfør § 19 i det tidligere fremsatte ændringsforslag (L 93 - bilag 31, punkt 7) træder loven i kraft pr. 1. juli 1999 og finder anvendelse på opfindelser, der er gjort efter den 1. januar 2000. Samtidig er der, som anført i lovforslagets bemærkninger, afsat en bevilling på 58 mio. kr. over en fireårig periode til støtte for institutionernes implementering af loven.

Forskningsministeren vil efter bevillingsperiodens udløb tage initiativ til en evaluering af de opnåede resultater og på denne baggrund give en redegørelse til Folketinget i folketingssamlingen 2003-2004. Det foreslås, at Folketinget på dette tidspunkt tager stilling til, hvorvidt der er grundlag for at tage loven op til revision.