



# HANDBÓK STARFSMANNA UM TÆKNIYFIRFÆRSLU





Handbókin er byggð á riti Michigan háskóla „Inventor’s Guide to Technology Transfer“ og er Hugverkanefnd afar þakklát Michigan háskóla fyrir góðfúslegt leyfi til að nýta þetta efni.

Hugverkanefnd Háskóla Íslands og Landspítala  
Sæmundargötu 2, aðalbygging  
101 Reykjavík  
Sími: 525-4901



## Efnisyfirlit

Yfirlit.....	5
Ferlið.....	6
Tengsl við rannsóknir.....	10
Tilkynning um uppfinningu.....	12
Mat á uppfinningu.....	13
Eignarréttur.....	14
Einkaleyfi.....	16
Markaðsstarf.....	19
Endurgjald.....	22
Aðrar tegundir af samningum.....	23

# TÆKNIYFIRFÆRSLA

**Háskóli Íslands og Landspítali leggja mikla áherslu á að sú vinna sem fer fram innan stofnananna sé hagnýtt í þágu samfélagsins og er það hlutverk Hugverkanefndar Háskóla Íslands og Landspítala að stuðla að þeirri hagnýtingu með tækniyfirfærslu.**

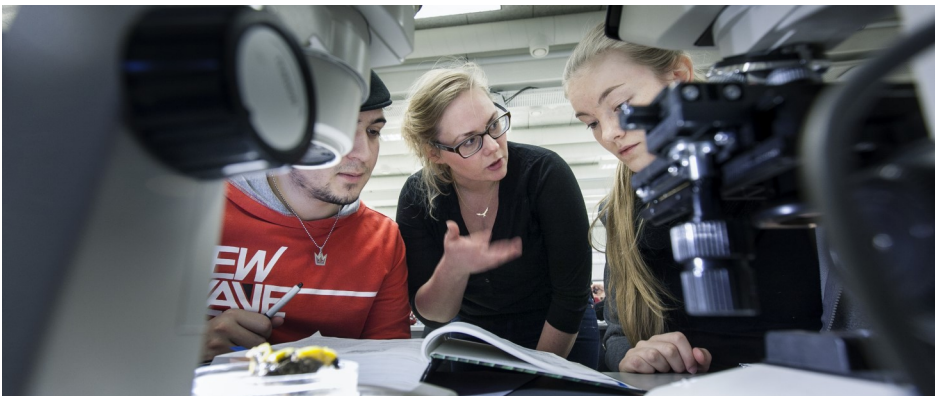
Hugverkanefnd Háskóla Íslands og Landspítala starfar á grundvelli erindisbréfs og starfsreglna sem sett eru af háskólaráði og forstjóra Landspítala. Starf Hugverkanefndar byggir á lögum nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna og meginreglum vinnuréttar. Hlutverk nefndarinnar er að aðstoða starfsmenn og doktorsnemendur Háskóla Íslands og Landspítala við hagnýtingu rannsókna.

Háskóli Íslands og Landspítali eru ásamt öðrum háskólum og opinberum rannsóknastofnunum, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu, mennta- og menningarmálaráðuneytinu og Vísindagörðum aðilar að Auðnu-tæknitorgi ehf. Hjá Auðnu-tæknitorgi starfa sérfræðingar í viðskiptaþróun, markaðssetningu, samningum og skráningu hugverkaréttar. Hugverkanefnd getur falið Auðnu-tæknitorgi að vinna að tækniyfirfærslu fyrir Háskóla Íslands og Landspítala.

Hugverkanefnd leggur áherslu á gott samstarf við starfsmenn stofnananna sem er forsenda fyrir árangursríkri tækniyfirfærslu.

Með handbókinni vill Hugverkanefnd skýra ferli tækniyfirfærslu og svara algengum spurningum sem upp koma á þessu sviði.

Það er von nefndarinnar að handbókin hvetji starfsmenn til að huga að hagnýtingu rannsókna til góðs fyrir viðkomandi, Háskóla Íslands/Landspítala og samfélagið!



# TÆKNIYFIRFÆRSLA

## YFIRLIT

### HVAÐ ER TÆKNIYFIRFÆRSLA?

Tækniyfirfærsla er yfirfærsla á kunnáttu, þekkingu, tækni og aðferðum frá háskólum og rannsóknarstofnunum til starfandi fyrirtækja eða sprotafyrirtækja, sem vinna að frekari þróun, markaðssetningu og sölu nýrrar afurða, ferla, aðferða, forrita, efna eða þjónustu til almennings. Við tækniyfirfærslu er gerður samningur við sprotafyrirtæki eða starfandi fyrirtæki um nýtleysi eða sölu á hugverki.

### AF HVERJU ÆTTI STARFSMAÐUR EÐA DOKTORSNEMANDI AÐ VILJA TAKA ÞÁTT Í TÆKNIYFIRFÆRSLU?

Ástæðurnar eru einstaklingsbundnar en gætu m.a. verið að:

- Auka verðmætasköpun og stuðla að fjölbreyttari atvinnuháttum í þekkingarsamfélagi.
- Bæta lífsgæði einstaklinga með nýrri afurð á markað.
- Öðlast viðurkenningu og fjárhagslegan ágóða.
- Skapa tækifæri fyrir nemendur.

### HVERNIG ER TÆKNI YFIRFÆRÐ?

Tækni er gjarnan yfirfærð með leyfissamningi sem veitir þriðja aðila rétt að skilgreindri tækni til ákveðinnar notkunar og/eða á tilteknum landsvæðum, í tiltekinn tíma. Leyfishafi getur verið starfandi fyrirtæki eða sprotafyrirtæki. Í leyfissamningi er m.a. kveðið á um aðgerðaskyldu leyfishafa og greiðslur fyrir leyfið. Starfsmaður fær hlutdeild í leyfisgreiðslu, sjá bls. 22.

### LÖG UM UPPFINNINGAR STARFSMANNA

Samkvæmt lögum nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna getur atvinnurekandi krafist framsals réttar yfir uppfinningu til sín hafi starfsmaður (þ.m.t. launaður nemandi eða rannsóknarstýrkhafi) komið fram með uppfinningu sem er þáttur í starfi hans. Sama gildir um uppfinningu sem tengist tilteknu verkefni sem starfsmanni er falið. Fyrir framsalið á starfsmaður rétt á sanngjörnu endurgjaldi, sjá bls. 22.

Starfsmaður skal tilkynna atvinnurekanda með sannanlegum hætti um uppfinninguna, án ástæðulauss dráttar. Atvinnurekandi hefur þrjá mánuði frá tilkynningu til að ákvarða hvort að hann vilji hagnýta hana. Á þeim tíma hvílir algjör þagnarskylda um uppfinninguna.

# TÆKNIYFIRFÆRSLA FERLIÐ

Tækniyfirfærsla getur tekið frá nokkrum mánuðum upp í mörg ár. Hugverkanefnd miðar almennt við 27 mánaða frá innlögn *forgangsréttarumsóknar* einkaleyfis, ef um einkaleyfishæfa uppfinningu er að ræða. Á þeim tíma er leitast við að finna ákjósanlegan leyfishafa, kaupanda að hugverki eða stofna sprotafyrirtæki sem mun þá halda áfram með uppfinninguna í tækniyfirfærsluferlinu.

Hér að neðan er ferli tækniyfirfærslu lýst í grófum dráttum. Hafa ber í huga að þrepin kunna að skarast.

## 8 ÞREP TÆKNIYFIRFÆRSLU

### 1. RANNSÓKN

Áður en farið er af stað með rannsókn, sem gæti skilað hagnýtanlegum niðurstöðum, er æskilegt að skoða birtar einkaleyfisumsóknir en af þeim má bæði læra um stöðu tækninnar og fyrirbyggja endurtekningu á rannsóknum. Í gjaldfrjálsum gagnagrunni Evrópsku einkaleyfastofunnar [espacenet.com](http://espacenet.com) er hægt að nálgast milljónir einkaleyfa frá öllum helstu iðnríkjum heims.

Það skiptir máli að halda góða skrá yfir rannsóknina og uppfinningar sem af henni leiða. Það er góð regla að halda eina dagbók fyrir hvert verkefni og skrá niður alla fundi, umræður, tillögur og niðurstöður, þannig að rekja megi hverjir hafi lagt af mörkum til uppfinningar.

Athuganir, ábendingar og tilraunir á meðan rannsókn stendur geta leitt til einkaleyfishæfra uppfinninga. Einkaleyfi er veitt á nýjum tæknilegum uppfinningum sem leysa tiltekið vandamál. Uppfinning getur t.d. verið nýr búnaður, afurð, aðferð eða notkun. Hafa ber í huga að hagnýta má fleira en einkaleyfishæfar uppfinningar. Algengt er að fleiri en einn starfsmaður eigi þátt í uppfinningu.

Meðan á rannsókn stendur eru starfsmenn Hugverkanefndar reiðubúnir að aðstoða við skilgreiningar á afurðum verkefnis, mat á markaðsmöguleikum og skráningu hugverkaréttinda. Ef þú vilt aðstoð skaltu ekki hika við að hafa samband við starfsmenn nefndarinnar.

Rannsókn

Tilkynning

Mat

Vernd

## 2. TILKYNNING

Ferli tækniyfirfærslu hefst með formlegri tilkynningu til Hugverkanefndar á eyðublaði sem finna má á síðunni <http://hugverkanefnd.hi.is> og á Uglunni, undir rannsóknir – uppfinningar starfsmanna. Í tilkynningu skal lýsa uppfinningu/nýjung þannig að Hugverkanefnd geti metið möguleika við skráningu hugverkaréttar og hagnýtingu. Sé birting fyrirhuguð er gagnlegt að fá með tilkynningu drög að grein/bók/bókarkafli. Tilkynningin er trúnaðarmál. **Athugið að öll birting í ræðu eða riti, hvar sem er í heiminum, fyrir innlögn einkaleyfisumsóknar spillir einkaleyfisvernd.**

## 3. MAT

Hugverkanefnd hefur þrjá mánuði frá móttöku tilkynningar til að taka ákvörðun um hvort nefndin f.h. Háskóla Íslands og/eða Landspítala öðlist rétt til uppfinningar/nýjungar. Á þessum tíma metur nefndin eða fær Auðnu-tæknitorg til að meta markaðsmöguleika og líkur á skráningu hugverkaréttinda. Á þessum tímamarki er gjarnan fundað með tilkynnanda til að öðlast betri skilning á uppfinningunni og hagnýtingarmöguleikum hennar. Gott samstarf er forsenda fyrir árangursríki hagnýtingu.

## 4. VERND

Ef Hugverkanefnd ákveður að sækja um einkaleyfi fjármagnar nefndin þá vinnu. Auðna-tæknitorg hefur umsjón með einkaleyfaferlinu fyrir Hugverkanefnd. Fyrst er lögð inn svokölluð forgangsréttarumsókn hjá einkaleyfayfirvöldum. Þar er umsóknin rannsökuð með tilliti til þess hvort uppfinningin teljist ný og frumleg miðað við það sem þegar er þekkt. Á grundvelli niðurstöðunnar er tekin ákvörðun um hvort farið verði með umsóknina í alþjóðlegt einkaleyfaferli (Patent Cooperation Treaty, PCT). Það tekur mörg ár að fá einkaleyfi útgefið og kostnaður við einkaleyfaferlið er mikill.

Mikilvægt er að hafa í huga að forsenda fyrir einkaleyfisvernd er að uppfinning hafi ekki verið birt í ræðu eða riti. Hægt er að birta uppfinninguna eftir að einkaleyfisumsókn hefur verið lögð inn.

## 5. MARKAÐSSTARF

Auðna-tæknitorg sinnir fyrir Hugverkanefnd markaðsstarfi á uppfinningunni í nánú samstarfi við starfsmann. Auðna greinir þau fyrirtæki/stofnanir sem hafa sérfræðipækkingu, fjárhagslega burði og tengslanet til að koma uppfinningu/nýjung á markað. Erlendar rannsóknir sýna að 70% nytjaleyfissamninga eru gerðir við fyrirtæki sem starfsmaður þekkir eða kannast við.



## 6. NYTJALEYFISSAMNINGUR

Nytjaleyfissamningur (License Agreement) er samningur milli Hugverkanefndar f.h. Háskóla Íslands og/eða Landspítala við þriðja aðila þar sem honum er veittur réttur til að hagnýta uppfinninguna/nýjungina gegn greiðslu. Nytjaleyfissamningur getur verið við starfandi fyrirtæki eða sprotafyrirtæki. Hugverkanefnd felur Auðnu-tæknitorgi að finna hentugan nytjaleyfishafa og sinna samningaviðræðum.

Ef ákveðið er að stofna sprotafyrirtæki aðstoða starfsmenn Hugverkanefndar og Auðnu-tæknitorgs við mótun viðskiptahugmyndar og stofnun fyrirtækisins.

Áður en gerður er nytjaleyfissamningur er möguleiki á að gera svokallaðan valréttarsamning (Option Agreement) þar sem þriðja aðila gefst kostur á að meta uppfinningu/nýjungu í tiltekinn tíma.

## 7. HAGNÝTING

Nytjaleyfishafi vinnur að því að koma vöru/þjónustu á markað, en í því getur t.d. falist frekari þróun/prófanir, leyfisveitingar, og sölu- og markaðsstarf. Starfsmaður kann eftir atvikum að taka þátt í hagnýtingu með nytjaleyfishafa.

## 8. TEKJUR

Tekjum sem berast Hugverkanefnd frá nytjaleyfishafa er skipt á milli starfsmanns, deildar og stofnunar. Eftir að beinn útlagður kostnaður hefur verið greiddur fær starfsmaður 35% í sinn hlut ásamt 10% í rannsóknasjóð, 10% fer til starfseiningar starfsmanns og 45% til Háskóla Íslands og/eða Landspítala. Þegar arður af uppfinningu/nýjungu er tilkominn vegna nytjaleyfissamnings sem Auðna-tæknitorg hefur komið á, fær Auðna-tæknitorg 5% af heildar arði og dregst sá hlutur frá óskiptum hlut Háskóla Íslands og Landspítala.





## Þáttur starfsmanns í tækniyfirfærsluferlinu

- √ Hafa samband við Hugverkanefnd í síma 525-4901 ef rannsókn leiðir af sér spennandi niðurstöður sem líklegt er að megi hagnýta.
- √ Senda tilkynningu um uppfinningu/nýjung til Hugverkanefndar áður en handrit er sent til birtingar eða uppfinning/nýjung er kynnt með öðrum hætti. Eyðublaðið tilkynning um uppfinningu má finna á síðunni <http://hugverkanefnd.hi.is> og á Uglunni undir rannsóknir-uppfinningar starfsmanna.
- √ Hafa samband við Hugverkanefnd áður en uppfinning er kynnt. Með samningum má koma í veg fyrir að réttur til einkaleyfis og/ eða markaðstækifæri glatist.
- √ Gefa upplýsingar um fyrirtæki/stofnanir sem hugsanlega hefðu áhuga á hagnýtingu uppfinningar/nýjungar.
- √ Aðstoða einkaleyfasérfræðinga við gerð einkaleyfisumsókna og að svara athugasemdum um einkaleyfishæfi.
- √ Aðstoða við nytjaleyfisferlið.
- √ Upplýsa Hugverkanefnd um fyrirhugaðar birtingar og samskipti við fyrirtæki um uppfinningu/nýjung.
- √ Sinna áframhaldandi rannsóknar- og þróunarstarfi tengdu uppfinningunni í samstarfi við nytjaleyfishafa.

# TÆKNIYFIRFÆRSLA TENGLS VIÐ RANNSÓKNIR

## ER HÆGT AÐ BIRTA RANNSÓKNARNIÐURSTÖÐUR OG SÆKJA UM EINKALEYFI?

Já en fyrst verður þó að leggja inn einkaleyfisumsókn. Einkaleyfi er eingöngu veitt á nýjum og frumlegum uppfinningum og því má ekki birta uppfinningu/rannsókn áður en einkaleyfisumsókn er lögð inn.

Sé útgefandi bundinn trúnaði er unnt að senda honum handrit til yfirlestrar áður en einkaleyfisumsókn er lögð inn. Handritið má þó ekki vera birt fyrir en eftir innlögn einkaleyfisumsóknar.

Innlögn einkaleyfisumsóknar getur gengið hratt fyrir sig, sérstaklega þegar drög að birtingu, t.d. grein, liggja fyrir. Endilega hafðu samband við Hugverkanefnd og nefndin mun meta hvort unnt og æskilegt sé að leggja inn einkaleyfisumsókn fyrir birtingu.



## **ER HEIMILT AÐ NOTA HUGVERK ANNARRA Í RANNSÓKNIR STARFSMANNA?**

Já en í slíkum tilvikum er gerður yfirfærslusamningur (t.d. Material Transfer Agreement) þar sem fram kemur hvaða hugverk sé heimilt að nota og skilyrði fyrir notkun. Starfsmenn Hugverkanefndar aðstoða við yfirllestur/gerð slíkra samninga. Notkun á hugverkum annarra kann að hafa áhrif á eignarrétt rannsóknarniðurstaðna starfsmanna sem og leyfissamninga í framtíðinni.

## **ER HEIMILT AÐ DEILA MEÐ ÖÐRUM EFNI/RANNSÓKNAR- NIÐURSTÖÐUM/HUGVERKI STARFSMANNA?**

Já en það er hins vegar mikilvægt að greina skilmerkilega hvaða efni/rannsóknarniðurstöðu/hugverki veittur sé aðgangur að og skilyrði fyrir notkun. Áður en gögn eru send þriðja aðila þurfa aðilar að undirrita yfirfærslusamning (Material Transfer Agreement) eða trúnaðarsamning (Non Disclosure Agreement) til að tryggja m.a. að viðeigandi trúnað. Starfsmenn Hugverkanefndar aðstoða við gerð slíkra samninga.

## **HVAÐ MEÐ RÁÐGJAFARSTÖRF?**

Þegar starfsmaður starfar sem ráðgjafi er almennt litið svo á að um aukastarf sé að ræða enda samræmist starfið reglum 1096/2008 um aukastörf akademískra starfsmanna Háskóla Íslands. Starfsmanni ber þó sérstaklega að gæta að hagsmunaárekstrum þegar kemur að þróun hugverka.

## **HVAÐA RÉTT HEFUR STYRKVEITANDI Á UPPFINNINGUM SEM LEIÐA AF RANNSÓKNUM STARFSMANNA?**

Í samningum um kostaðar/styrktar rannsóknir (Sponsored Research Agreement) á að tilgreina hver sé hugverkaréttur styrkveitanda. Almennt heldur Háskóli Íslands og/ eða Landspítali eftir einkaleyfarétti og öðrum hugverkarétti á uppfinningum sem verða til í styrktum rannsóknum. Hins vegar gæti styrkveitandinn í einhverjum tilvikum öðlast leyfi til að nýta skilgreindar og fyrirséðar rannsóknarniðurstöður. Einnig er það þekkt að styrkveitandi fái innan tiltekins tíma að semja um nytjaleyfi á einkaleyfi eða öðrum hugverkum sem leiða af rannsókn.

# TÆKNIYFIRFÆRSLA

## TILKYNNING UM UPPFINNINGU

### HVAÐ ER TILKYNNING UM UPPFINNINGU?

Tilkynning um uppfinningu er skrifleg lýsing á uppfinningu/nýjung/ rannsóknarniðurstöðum sem send er Hugverkanefnd. Tilkynning á að innihalda upplýsingar sem gera Hugverkanefnd kleift að skoða hugverkavernd, markaðssetningu og hagnýtingu uppfinningar, auk þess að tilgreina alla samstarfsaðila og styrkveitendur.

Hægt er að sækja eyðublað fyrir tilkynningu um uppfinningu/nýjung á heimasíðu Hugverkanefndar, <http://hugverkanefnd.hi.is> og Uglunni, undir rannsóknir – uppfinningar starfsmanna. Tilkynningunni ber að skila til starfsmanna Hugverkanefndar sem starfa á vísinda- og nýsköpunarsviði, í Aðalbyggingu Háskóla Íslands. Tilkynningin er trúnaðarmál.

### HVENÆR Á AÐ SENDA TILKYNNINGU UM UPPFINNINGU?

Tilkynningu um uppfinningu á að senda fyrir allar uppfinningar/nýjungar/rannsóknarniðurstöður sem líkur eru á að leysi þýðingarmikið vandamál og/eða séu hugsanlega einhvers virði á markaði.

Tilkynningu á að senda með góðum fyrirvara áður en birting er fyrirhuguð. Einkaleyfisvernd er háð því að uppfinning hafi ekki verið birt í ræðu eða riti (t.d. grein, fréttatilkynningu, ráðstefnu, veggspjaldi, vefsíðu, ritgerð eða opinni vörn) fyrir innlagningsdag einkaleyfisumsóknar. Tungumál birtingar skiptir ekki máli.



# TÆKNIYFIRFÆRSLA MAT Á UPPFINNINGU

## HVERNIG ER TILKYNNING UM UPPFINNINGU METIN?

Við mat á því hvort ákjósanlegt sé að hagnýta uppfinningu/nýjung skoðar Hugverkanefnd m.a.:

### Afurðina

Að hvaða leyti uppfinning/nýjung sé betri en núverandi tækni  
Hvort uppfinningin/nýjungin feli í sér lausn á raunverulegu vandamáli

### Markaðinn

Hver sé stærð markaðar  
Hvernig samkeppni sé háttáð á viðkomandi markaði  
Hversu mikinn tíma og fjármagn þurfi til að koma uppfinningunni/nýjunginni á markað  
Hversu mikill markaðs- og/eða samfélagslegur ávinningur sé  
Hvort líkur séu á að hægt sé að selja/veita nytjaleyfi og þá til hvaða aðila

### Hugverkaréttindi

Hvort vernda megi uppfinninguna/nýjungina með skráðum hugverkaréttindum  
Hvort áþekk hugverkaréttindi hafi þegar verið skráð

### Kostnað

Hversu mikið fjármagn nefndin geti lagt í verkefnið  
Hvort hættu sé að kostnaðurinn verði nefndinni/aðilum ofviða

### Áhættu

Hversu fljótt varan sé líkleg til að skila hagnaði  
Hversu lengi varan sé líkleg til að skilað hagnaði  
Hvort betri tækni sé í sjónmáli  
Hvort starfsmaður muni halda áfram að starfa að uppfinningunni/nýjunginni  
Hvort nefndin búi yfir þeirri þekkingu sem þarf til að fara með málið eins langt og þörf krefur

# TÆKNIYFIRFÆRSLA

## EIGNARRÉTTUR

### HVAÐ ER HUGVERK?

Í lögfræðilegum skilningi er hugverk hvers kyns þekking, texti, mynd, verk sem unnt er að vernda með einkaleyfi, hönnun, vörumerki, samningum eða höfundarrétti.

### HVAÐ ÁKVARÐAR EIGNARRÉTT?

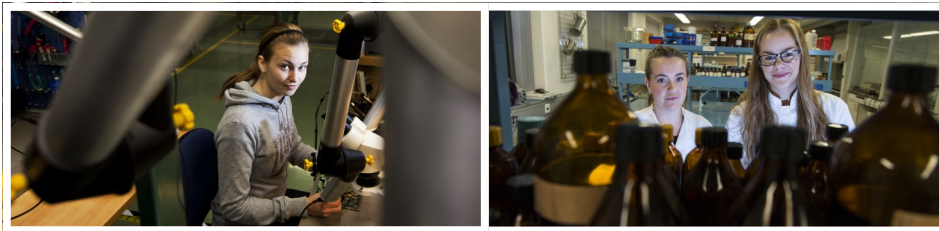
Eignarréttur veltur á ráðningarsambandi Háskóla Íslands og/eða Landspítala við starfsmann/doktorsnemanda og notkun þeirra á auðlindum skólans. Í því sambandi er m.a. skoðað:

- Hvort uppfinning sé þáttur í starfi starfsmanns eða tengist tilteknu verkefni sem honum hefur verið falið eða rannsóknum sem stofnanirnar hafa haft umsjón með.
- Hvort uppfinning verði til vegna notkunar á auðlindum Háskóla Íslands og/eða Landspítala, þ.m.t. fjármunum, húsnæði, efnum, tækjum og annari starfsaðstöðu.
- Hvort gerður hafi verið samningur við þriðja aðila sem tengist þróun hugverka.

Almenna reglan er sú að uppfinningamaður hefur frumrétt til hugverks þess sem hann kemur fram með. Atvinnurekandi (stofnun) getur hins vegar krafist þess að fá rétt yfir hugverki starfsmanns framseldan til sín, enda sé hagnýting hugverksins á starfssviði stofnunar eða tengist tilteknu verkefni sem starfsmanni hefur verið falið. Sama gildir ef notaðar eru auðlindir stofnunar til að þróa hugverkið. Í einhverjum tilvikum geta samningar kveðið á um annað, t.d. yfirfærslusamningar (Material Transfer Agreement) og samningar um kostaðar/styrktar rannsóknir (Sponsored Research Agreement). Fyrir framlag sitt á starfsmaður rétt á sanngjarnri hlutdeild í arði af hagnýtingu uppfinningar/nýjungar.

### HVAR MÁ FINNA REGLUR UM EIGNARRÉTT Á UPPFINNINGUM?

Hugverkanefnd starfar á grundvelli erindisbréfs og starfsreglna sem sett eru af háskólaráði og forstjóra Landspítala. Starf Hugverkanefndar byggir á lögum nr. 72/2004 um uppfinningar starfsmanna og meginreglum vinnuréttar. Nánari upplýsingar má finna á <http://hugverkanefnd.hi.is>



## **HVER Á EIGNARRÉTT Á UPPFINNINGUM SEM VERÐA TIL Í RÁÐGJAFARSTARFI?**

Eignarréttur á uppfinningum sem verða til í ráðgjafarstarfi utan Háskóla Íslands og Landspítala ákvarðast af efni þess samnings sem gerður er á milli aðila. Það er mikilvægt í samningi um ráðgjafarstarf sé gerður skýr greinarmunur á þeirri vinnu sem starfsmaður mun vinna fyrir fyrirtækið og rannsóknum hans við Háskóla Íslands og/eða Landspítala til að fyrirbyggja ágreining um eignarrétt á uppfinningum.

## **HVER Á EIGNARRÉTT Á UPPFINNINGUM SEM GERÐAR ERU Í RANNSÓKNARLEYFI?**

Almennt, ef rannsóknarleyfið er greitt af Háskóla Íslands og/eða Landspítala og unnið er að rannsóknum sem tengjast starfi starfsmanns, þá öðlast Háskóli Íslands og/eða Landspítali rétt til uppfinninganna.

## **HVER Á EIGNARRÉTT Á UPPFINNINGUM SEM UNNAR ERU Í SAMSTARFI?**

Ef starfsmaður vinnur rannsókn með þriðja aðila (einstaklingi, háskóla, stofnun) skal í tilkynningu um uppfinningu tilgreina alla uppfinningamenn þó svo að þeir séu ekki starfsmenn stofnananna. Uppfinningamaður telst sá aðili eða þeir aðilar sem eiga hugmynd og lausn að tæknilegu vandamáli sem leiðir til uppfinningar, eins og hún er skilgreind í kröfum einkaleyfis. Þeir sem framkvæma uppfinningu eftir leiðbeiningu teljast ekki uppfinningamenn. Hugverkanefnd, í samráði við starfsmann, semur við þriðja aðila (einstakling, háskóla, stofnun) um eignarhlut, hugverkastefnu, skiptingu tekna og kostnaðar, og fyrirkomulag við hagnýtingu sameiginlegra uppfinninga. Starfsmenn Hugverkanefndar aðstoða við gerð samstarfssamninga.

## **GETUR NEMANDI ÁTT HLUTDEILD Í UPPFINNINGU?**

Já, margir nemendur eiga hlutdeild í uppfinningum. Almennt á nemandi rétt til uppfinninga sinna. Annað gildir þó um uppfinningar nemenda sem þiggja laun frá Háskóla Íslands eða Landspítala, þá er lítið á nemanda sem starfsmann. Einnig kann það að vera forsenda fyrir nemendaverkefni sem unnið er í samstarfi við fyrirtæki að nemandinn afsali sér eignarrétti til fyrirtækisins. Ef nemandi fellur undir skilgreiningu á uppfinningamanni verður hann tilgreindur sem slíkur í einkaleyfisumsókn.

# TÆKNIYFIRFÆRSLA

## EINKALEYFI (PATENT)

### HVAÐ ER EINKALEYFI?

Með einkaleyfi er hægt að vernda tæknilegar uppfinningar s.s. búnað, afurð, aðferð eða notkun í allt að 20 ár.

Einkaleyfi veitir eiganda einkarétt á uppfinningu. Þannig mega aðrir ekki hagnýta uppfinninguna án hans samþykkis t.d. með því að framleiða, bjóða til sölu, setja á markað, nota eða flytja inn uppfinningu sem nýtur verndar.

### HVER ERU SKILYRÐI FYRIR VEITINGU EINKALEYFIS?

Uppfinning þarf að vera ný, frumleg og hagnýtanleg í atvinnulífinu til að unnt sé að fá einkaleyfi á henni.

Uppfinning má ekki hafa verið birt í ræðu eða riti áður en sótt er um einkaleyfi. Öll birting hvar sem er í heiminum skerðir nýnæmi uppfinningar.

Uppfinning þarf að vera verulega frábrugðin því sem þekkt er og lausnin á vandamálinu má ekki liggja í augum uppi fyrir fagmann á sviðinu.

### INNIHALD EINKALEYFISUMSÓKNAR

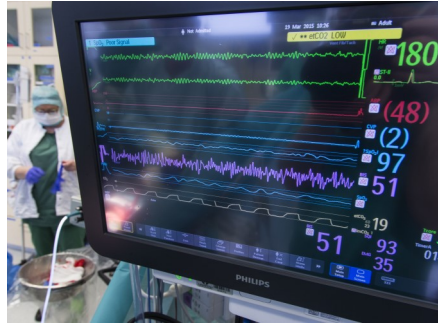
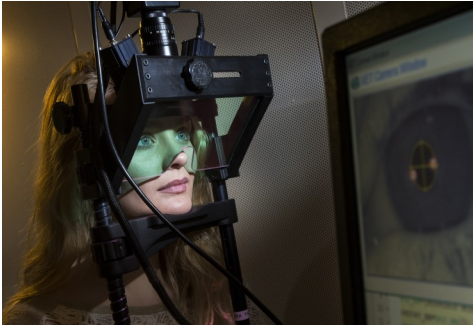
Uppfinningu ber að lýsa í svokallaðri einkaleyfisumsókn. Einkaleyfisumsókn skal hafa að geyma ágríp, lýsingu á uppfinningunni ásamt teikningum, sé þeirra þörf, og greinargóða skilgreiningu á því sem krafist er einkaleyfis fyrir (einkaleyfiskröfur). Lýsingin skal vera svo skýr að fagmaður geti á grundvelli hennar útfært uppfinninguna. Í einkaleyfisumsókn er eigandi og uppfinningamaður tilgreindur.

Lagalegt umfang einkaleyfis afmarkast af kröfum þess.

### HVER TELST UPPFINNINGAMAÐUR Í EINKALEYFISUMSÓKN?

Uppfinningamaður telst sá aðili eða þeir aðilar sem eiga hugmynd og lausn að tæknilegu vandamáli sem leiðir til uppfinningar, eins og hún er skilgreind í kröfum einkaleyfis. Hver telst uppfinningamaður kann að breytast í einkaleyfaferlinu ef breyting verður gerð á kröfum einkaleyfisumsóknar. Starfsmaður eða einstaklingur sem leggur fjármuni til þróunar uppfinningar er ekki uppfinningamaður. Sama gildir um aðila sem prófa eða framkvæma hugmyndir annarra. Ákvörðun um það hver telst uppfinningamaður er lagalegs eðlis.





## HVER LEGGUR INN EINKALEYFISUMSÓKN?

Hugverkanefnd felur Auðnu-tæknitorgi umsjón einkaleyfisumsókna. Auðna-tæknitorg fær síðan utanaðkomandi einkaleyfasérfræðing til að sjá um einkaleyfaferlið. Uppfinningamenn þurfa að veita aðstoð við gerð einkaleyfisumsókna og við að svara þeim athugasemdum sem berast frá einkaleyfayfirvöldum.

## HVAÐ ER HUGVERKASTOFAN?

Hugverkastofan er ríkisstofnun. Hlutverk stofnunarinnar er að fara með málefni varðandi einkaleyfi, vörumerki, hönnunarvernd, byggðarmerki og önnur hliðstæð réttindi. Hugverkastofan veitir einkaleyfi hér á landi.

## HVERNIG ER EINKALEYFAFERLIÐ?

Einkaleyfasérfræðingur útbýr einkaleyfisumsókn á grundvelli gagna frá starfsmanni. Starfsmaður yfirfer umsókn. Þegar umsókn er lögð inn þarf starfsmaður að undirrita yfirlýsingu (Inventor's Declaration) og staðfestingu á að honum/henni hafi borið að framselja Háskóla Íslands og/eða Landspítala uppfinninguna. Almenn er fyrsta einkaleyfisumsóknin lögð inn hjá Hugverkastofunni (forgangsréttarumsókn). Hugverkastofan sendir umsókn í rannsókn til Danmerkur og berast niðurstöður nýnæmisrannsóknar almennt innan 6 mánaða. Í álitserð Hugverkastofunnar kemur fram hvort unnt sé að samþykka einkaleyfisumsóknina eða hvort gerðar séu athugasemdir við nýnæmi og/eða frumleika umsóknar. Niðurstöður nýnæmisrannsóknar eru sendar á starfsmann. Ef Hugverkanefnd, í samráði við Auðnu-tæknitorg metur eftir samtal við starfsmann og einkaleyfasérfræðing að athugasemdir séu ekki réttmætar eða að þrengja þurfi kröfur umsóknar er álitserðinni svarað með aðstoð starfsmanns. Ef rannsakandi telur að enn séu ekki forsendur fyrir veitingu einkaleyfis þarf Hugverkanefnd að meta hvort að seinni álitserðinni verði svarað. Einkaleyfisumsókn er birt eftir 18 mánuði, en fram að þeim tíma er umsókninni haldið leyndri. Ef ætlunin er að draga umsókn til baka (hugsanlega til að leggja hana inn að nýju) og ekki birta hana ber að gera slíkt innan 18 mánaða. Umsóknarferlið fram að veitingu einkaleyfis getur tekið 3-5 ár og jafnvel lengur í sumum löndum.



## ER TIL ALPJÓÐLEGT EINKALEYFI?

Nei, það er ekki til eitt alþjóðlegt einkaleyfi. Einkaleyfaréttur er almennt landsbundinn réttur. Þó er til svokölluð alþjóðleg einkaleyfisumsókn á grundvelli Samstarfssamnings um einkaleyfi (Patent Cooperation Treaty, PCT) en helstu iðnríki heims eru aðilar að samningnum. Með því að nýta sér PCT-ferlið er hægt að leggja inn eina PCT-umsókn hjá Alþjóðahugverkastofnunni (WIPO) sem yfirfer formsatriði og gerir forrannsókn á nýnæmi og einkaleyfishæfi umsóknar. PCT-umsóknin er síðan yfirfærð til þeirra landa þar sem einkaleyfis er óskað að 30 eða 31 mánuði (frá forgangsréttardegi) liðnum. Ekki er tekin ákvörðun um veitingu einkaleyfis í PCT-ferlinu, ákvörðun um slíkt liggur hjá þeim löndum sem PCT-umsóknin er yfirfærð til.

Ef niðurstaða nýnæmisrannsóknar hér á landi er jákvæð metur Hugverkanefnd hvort að lögð verði inn alþjóðleg PCT-umsókn. PCT- umsókn verður að leggja inn innan árs frá innlagningardegi einkaleyfisumsóknar hér landi til að njóta forgangsréttar sem heimilar að seinni umsókn telst þá lögð inn sama dag og sú fyrsta.

Kostir PCT- umsóknar eru annars vegar að ferlið frestar greiðslu kostnaðar við innlögn einkaleyfisumsókna í 30/31 mánuð og aukinn tími gefst til að þróa uppfinninguna frekar og meta markaðinn áður en kostnaðurinn gjaldfellur. Þá gefst tækifæri til að gera breytingar á samræmdri einkaleyfisumsókn við alþjóðlega forathugun áður en umsóknin er síðan yfirfærð til viðeigandi landa.

## HVERSU LANGT FER HUGVERKANEFND MEÐ EINKALEYFAFERLIÐ?

Hugverkanefnd fer almennt ekki lengra með einkaleyfaferlið en 27 mánuði frá forgangsréttardegi (innlagningardegi umsóknar hjá Hugverkastofnunni). Á þeim tíma er gert ráð fyrir að leyfissamningur um uppfinninguna hafi verið gerður við starfandi fyrirtæki eða sprotafyrirtæki sem stofnað er til að halda utan um verkefnið/uppfinninguna. Ástæðan er sú að einkaleyfaferlið er mjög dýrt og kostnaður eykst til muna við yfirfærslu einkaleyfisumsóknar eftir 30/31 mánuð. Samkvæmt nýtjaleyfissamningi greiðir nýtjaleyfishafi einkaleyfakostnaðinn.

## FREKARI UPPLÝSINGAR

Starfsmenn Hugverkanefndar veita frekari upplýsingar um einkaleyfaferlið. Einnig má finna upplýsingar á heimasíðu Hugverkastofunnar [www.hugverk.is](http://www.hugverk.is), Alþjóðahugverkastofnunarinnar [www.wipo.int](http://www.wipo.int) og Evrópsku einkaleyfastofunnar [www.epo.org](http://www.epo.org)

# TÆKNIYFIRFÆRSLA MARKAÐSSTARF

## **HVER ERU HELSTU SKREF Í KYNNINGU UPPFINNINGA?**

Einkaleyfisumsókn er almennt lögð inn áður en leit að heppilegum nytjaleyfishöfum hefst. Eftir innlögn einkaleyfisumsóknar þarf yfirleitt að vinna að frekari þróun/prófun uppfinningar og á sú vinna sér stað ýmist fyrir eða samhliða kynningarstarfi. Það getur tekið frá nokkrum mánuðum til nokkurra ára að finna heppilegan nytjaleyfishafa en það veltur m.a. á því hversu markaðsvæn uppfinningin er, þróunarstigi, samkeppni, auk stærðar og vexti markaðar. Hafa ber í huga að flestar uppfinningar sem eiga uppruna sinn í háskólum krefjast mikillar þróunarvinnu sem gerir það að verkum að erfitt getur verið að fanga áhuga nytjaleyfishafa.

## **HVERNIG ER UPPFINNINGIN KYNNT?**

Hugverkanefnd felur Auðna-tæknitorgi að greina mögulega nytjaleyfishafa. Oft eru gagnleg þau tengsl sem starfsmenn hafa við atvinnulíf. Auðna-tæknitorg gerir, í samráði við starfsmenn, auk þess ýmsar leitir á netinu til að greina hugsanlega aðila sem hefðu markaðslegt gagn af innleiðingu viðkomandi afurðar/þjónustu á markað og hefur samband við þá.

## **HVERNIG GETA STARFSMENN AÐSTOÐAÐ VIÐ KYNNINGARSTARF?**

Þátttaka starfsmanns getur aukið til muna líkur á að finna hentugan utanaðkomandi aðila til að hagnýta rannsóknarniðurstöður. Starfsmenn búa oft yfir gagnlegum tengslum úr rannsóknarsamstarfi eða ráðgjafavinnu sem hjálpar til við að greina hugsanlega nytjaleyfishafa. Þegar áhugasamir aðilar hafa verið greindir eru starfsmenn oft bestu aðilarnir til að lýsa uppfinningunni og tæknilegum yfirburðum hennar. Árangursríkasta tækniyfirfærslan á sér stað þegar starfsmaður og nytjaleyfishafi vinna saman sem teymi að þróun uppfinningar og markaðs- og sölustarfi.

## **HVAÐ ER NYTJALEYFISSAMNINGUR (LICENSE AGREEMENT)?**

Nytjaleyfissamningur skilgreinir réttindi og skyldur við notkun og hagnýtingu á uppfinningu/nýjungu sem þróuð hefur verið innan stofnananna. Samningurinn hvetur leyfishafa til að koma uppfinningu/nýjung á markað gegn sanngjörnu endurgjaldi.



Nytjaleyfishafi getur verið einn eða margir aðilar. Ef samningurinn er gerður við marga aðila getur hann annars vegar verið almennur eða „non-exclusive“ (fleiri fá rétt til að nýta sömu uppfinninguna) eða hins vegar einkanytjaleyfissamningur eða „exclusive“ (einn aðili fær rétt til að nýta uppfinninguna í ákveðnum og öðrum tilgangi en aðrir aðilar).

### **HVAÐ ER SPROTAFYRIRTÆKI?**

Sprotafyrirtæki er nýtt fyrirtæki sem er stofnað til að þróa/markaðssetja/framleiða/selja eina eða fleiri uppfinningu/nýjung. Stundum er

ákjósanlegt að stofna sprotafyrirtæki og er þá gerður nytjaleyfissamningur við það um hagnýtingu uppfinningar.

Hugverkanefnd og Auðna-tæknitorg í samráði við starfsmann, meta hvort heppilegra sé gera nytjaleyfissamning við starfandi fyrirtæki eða sprotafyrirtæki.

### **HVER ÁKVEÐUR STOFNUN SPROTAFYRIRTÆKIS?**

Stofnun sprotafyrirtækis er sameiginleg ákvörðun Hugverkanefndar og starfsmanns. Starfsmenn Hugverkanefndar, í samstarfi við Auðnu-tæknitorg aðstoða við mótun viðskiptahugmynda, vernd hugverka og stofnun fyrirtækisins. Mikilvægt er að starfsmenn geri hluthafasamkomulag sín á milli um aðkomu og framlag þeirra til fyrirtækisins. Þegar fyrirtækið hefur verið stofnað er gerður nytjaleyfissamningur við fyrirtækið.

### **GETUR STOFNUN SAMÞYKKT EIGNARHLUT Í SPROTAFYRIRTÆKINU?**

Stofnanirnar geta samþykkt eignarhlut sem hluta af greiðslu fyrir nytjaleyfi. Hugverkanefnd útbýr samning við hluthafa um slíkt.

### **MUNU STOFNANIRNAR GREIÐA FYRIR EIGNARHLUT Í SPROTAFYRIRTÆKINU?**

Nei, stofnanirnar leggja almennt ekki fram fé við stofnun sprotafyrirtækja né við hlutafjáraukningu.

## **HVAÐ MUN EIGA SÉR STAÐ Í MARKAÐSFERLINU?**

Flestir nytjaleyfishafar halda áfram að þróa uppfinningu og betrumbæta tæknina til að draga úr áhættu, staðfesta áreiðanleika og uppfylla kröfur markaðarins. Þetta kann að vera gert með viðbótar prófunum, smíði frumgerðar og frekari þróun til að bæta frammistöðu og endingu. Leiðbeiningar fyrir þjálfun, uppsetningu eða markaðssetingu eru oft útbúnar á þessu stigi. Einnig eru gjarnan gerðar markaðsrannsóknir til að sýna yfirburði afurðar og til að staðsetja og markaðssetja vöruna rétt.

## **HVAÐA TEKJUR FYLGJA HAGNÝTINGU UPPFINNINGAR OG LEYFISSAMNINGI?**

Í flestum nytjaleyfissamningum er kveðið á um leyfisgreiðslur. Leyfisgreiðslur geta verið lágar (fyrir sprotafyrirtæki eða í þeim aðstæðum þegar virði leyfisins er ekki talið meira) en einnig geta leyfisgjöld verið há ef uppfinning reynist mjög verðmæt.

Samkvæmt starfsreglum Hugverkanefndar fær starfsmaður hluta af leyfistekjum, sjá kafla um endurgjald á blaðsíðu 22 .

Flestir starfsmenn fagna því að uppfinning þeirra sé þróuð áfram til góðs fyrir samfélagið. Aukin tengsl við fyrirtæki geta auk þess stuðlað að aukinni kennslu, rannsóknum, ráðgjöf og þróunarstarfi sem nýst getur í rannsóknum starfsmanns.

## **HVERSU MIKILL TÍMI FER Í AÐSTOÐ STARFSMANNS?**

Flestir nytjaleyfishafar þurfa aðstoð frá uppfinningamanni til að þróa uppfinningu yfir í afurð. Þetta geta verið allt frá nokkrum óformlegum fundum til formlegs ráðgjafarsamstarfs. Vinna með srotafyrirtæki getur krafist meiri tíma, en það fer þó eftir hlutverki starfsmanns innan fyrirtækisins og áframhaldandi starfi innan Háskóla Íslands og/eða Landspítala.

## **HVAÐ VERÐUR UM UPPFINNINGUNA EF SPROTAFYRIRTÆKI EÐA LEYFISHAFI NÁ EKKI AÐ HAGNÝTA UPPFINNINGUNA? ER HÆGT AÐ GERA NYTJALEYFISSAMNING VIÐ ANNAN AÐILA?**

Í nytjaleyfissamningum er almennt kveðið á um ákveðinn árangur, ef árangrinum er ekki náð getur það leitt til riftunar á samningi. Í kjölfarið væri þá hægt að gera nytjaleyfissamning við þriðja aðila. Ef ekki reynist unnt að markaðssetja uppfinninguna getur Hugverkanefnd gefið uppfinningamanni eftir uppfinningu/nýjung m.a. gegn skilmálum um sanngjarnt endurgjald.

# TÆKNIYFIRFÆRSLA

## ENDURGJALD

### HVERNIG ER TEKJUM AF HAGNÝTINGU UPPFINNINGA/NÝJUNGA SKIPT?

Meginreglan við skiptingu fjárhagslegs afraksturs af hagnýtingu uppfinningar/nýjungar er eftirfarandi:

- a) Starfsmaður - 35%. Eigi fleiri en einn starfsmaður hin fjárhagslegu réttindi sem uppfinningu/nýjung tengjast, skiptast tekjur jafnt á milli þeirra, hafi ekki fyrirfram verið samið um annað. Sé um ójafna skiptingu aðila að ræða þarf slíkt að koma fram í tilkynningu til Hugverkanefndar.
- b) Rannsóknastarf starfsmanns – 10%.
- c) Starfseining starfsmanns – 10%.
- d) Háskóli Íslands og Landspítali – 45% sem ráðstafað er að hluta til Hugverkanefndar samkvæmt ákvörðun rektors Háskóla Íslands og/eða forstjóra Landspítala, eftir því sem við á. Þegar arður af uppfinningu/nýjung er tilkominn vegna nytjaleyfissamnings sem Auðna-tæknitorg hefur komið á, fær Auðna-tæknitorg 5% af heildar arði og dregst sá hlutur frá óskiptum hlut Háskóla Íslands og Landspítala.

Þrátt fyrir framangreinda meginreglu er Hugverkanefnd heimilt, við ákvörðun um skiptingu arðs af uppfinningu/nýjung, að taka tillit til annarra sjónarmiða t.d. framlags aðila til þróunar uppfinningar/nýjungar og hvernig fjármögnum starfsins (aðstaða, búnaður, tæki, starfsmenn) hafi verið háttað.

Fjárhagslegur arður af hagnýtingu uppfinninga/nýjunga starfsmanna Háskóla Íslands og/eða Landspítala greiðist til Hugverkanefndar sem síðan greiðir viðeigandi aðilum



þeirra hlutdeild í arði. Sá arður af uppfinningu/nýjung sem kemur til skipta er nettóafrakstur af hagnýtingu hennar, þ.e. fjárhæð sem eftir stendur þegar kostnaður aðila af uppfinningunni/nýjunginni og hagnýtingu hennar hefur verið greiddur.

# TÆKNIYFIRFÆRSLA

## AÐRAR TEGUNDIR AF SAMNINGUM

### TRÚNAÐARSAMNINGAR – NON-DISCLOSURE AGREEMENTS (NDAS)

Trúnaðarsamningar eru almennt gerðir þegar viðræður eiga sér stað við hugsanlega nýtleifyfishafa til að tryggja trúnað um uppfinningu. Trúnaðarsamningar vernda einnig hugverk/eignarrétt þriðja aðila þegar starfsmenn stofnananna fá gögn/upplýsingar sem eru nýtt í rannsókn eða til að meta hugsanlegt rannsóknarsamstarf. Sama gildir þegar hugverk/gögn/upplýsingar í eigu Háskóla Íslands og/eða Landspítala eru afhent þriðja aðila.

### YFIRFÆRSLUSAMNINGAR – MATERIAL TRANSFER AGREEMENTS (MTAS)

Yfirfærslusamningar eru notaðir þegar efni er sent frá Háskóla Íslands eða Landspítala, eða þegar stofnanirnar móttaka efni frá þriðja aðila. Í samningunum eru m.a. tilgreind skilyrði fyrir notkun og ákvæði um trúnað og hugverkarétt.

### SAMNINGAR MILLI STOFNANA – INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENTS (IIA)

Samningur milli stofnana er gerður þegar uppfinning er þróuð t.d. í rannsóknarsamstarfi nokkurra skóla/stofnana. Í samningnum er kveðið á um vernd uppfinningar, hvernig kostnaði og tekjum er skipt, hver beri ábyrgð á markaðsstarfi o.fl.

### VALRÉTTARSAMNINGAR – OPTION AGREEMENTS (OA)

Valréttarsamningar kveða á um að þriðji aðili fái tiltekinn tíma til að ákveða hvort að hann vilji gera nýtleifyfissamning um uppfinningu. Ákvæði um valrétt getur verið að finna í samningum þar sem fyrirtæki fjármagna rannsókn eða samningum þar sem aðila er gefið færi á að meta hvort hann vilji ganga til samninga um nýtleifyfi.

**Hugverkanefnd hvetur starfsmenn til að skoða hagnýtingarmöguleika rannsókna sinna og hafa samband ef spurningar vakna um tækniyfirfærslu, hugverkavernd eða samninga.**



**HÁSKÓLI ÍSLANDS**  
**HUGVERKANEFND**