

Profiteren van octrooien

Effectieve afspraken
tussen bedrijven en
kennisinstellingen



V N O N C W



Profiteren van octrooien

Effectieve samenwerking tussen bedrijven en
kennisinstellingen

Dr Henk W. Hanneman
Intellectual Assets Management

Onderzoek in opdracht van:
Ministerie van Economische Zaken
VNO-NCW
VSNU/NFU

November 2007

VNO-NCW

VNO-NCW is de grootste centrale ondernemingsorganisatie van Nederland. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van 175 brancheverenigingen met hun ruim 115.000 aangesloten ondernemingen. De vijf bij VNO-NCW aangesloten regionale werkgeversverenigingen en Jong Management vertegenwoordigen 10.000 persoonlijke leden. VNO-NCW representeert 90 procent van de werkgelegenheid in de marktsector.

Ministerie van Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken heeft als missie in een open wereldeconomie te werken aan een welvarend, duurzaam en ondernemend Nederland. Het departement creëert ruimte voor bedrijven om te ondernemen en te vernieuwen en werkt aan goed geïnformeerde en sterke consumenten. Het kerndepartement bestaat uit vier directoraten-generaal: Ondernemen en Innovatie, Energie en Telecom, Buitenlandse Economische Betrekkingen en Economische Politiek met een aantal stafdirecties.

VSNU

De veertien Nederlandse universiteiten vormen samen de VSNU, vereniging van universiteiten. De VSNU behartigt de belangen van universiteiten naar politiek, overheid en maatschappelijke organisaties. De VSNU is tevens werkgeversorganisatie en ontwikkelt dienstverlenende activiteiten voor haar leden.

Contactpersonen

Mw. drs A. Goosen, Ministerie van Economische Zaken (a.goosen@minez.nl)

Mw. drs J. van den Bandt, VNO-NCW (bandt@vno-ncw.nl)

Mw. drs I. Huisman, VSNU (huisman@vsnu.nl)

Dr ir H.W. Hanneman, Intellectual Assets Management (info@iassets.nl)

Verantwoording

Het onderzoek is uitgevoerd door dr.ir. H.W. Hanneman, Intellectual Assets Management. Het onderzoek werd begeleid door een adviescommissie, waarin vertegenwoordigers van betrokken partijen zitting hadden. Vanuit het ministerie van Economische Zaken was dat: drs. Audrey Goosen (vanaf 15 november 2006), mr. drs. Roland Driecé (tot 1 september 2006), vanuit de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU): drs. Iris Huisman, vanuit werkgeversvereniging VNO-NCW: drs. Joke van den Bandt. Daarnaast waren de universiteiten zelf vertegenwoordigd door: dr. ir. Petra van den Berg, Universiteit Leiden en ir. W. Bens, TU/e en het bedrijfsleven door: drs. Bart Klein, Crucell, drs. Robert Hageman, Numico en Henk Hupkes, Meyn. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft mr. G. R. Valenti deelgenomen.

In de adviescommissie, die in de periode juni 2006 tot maart 2007 circa zes keer bij elkaar kwam, waren de tussentijdse bevindingen en de voortgang van het onderzoek aan de orde en - in een later stadium - de opzet en redactie van het eindrapport.

De onderzoeker, opsteller van het rapport dankt de leden van de Adviescommissie voor de constructieve, kritische bijdrage aan het eindresultaat. Een speciaal woord van dank geldt Robert Hageman, wiens bijdrage integraal in hoofdstuk 6 is opgenomen.

INHOUD

Voorwoord	5
Samenvatting	7
1. Onderzoeksaanpak	11
1.1 Inleiding en achtergrond	11
1.2 Onderzoeksopzet.....	11
1.3 Doelstelling/resultaten	13
1.4 Leeswijzer	14
2. Uitgangspunten/overwegingen bij samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en kennisinstellingen	16
3. Organisatie kennisvalorisatie bij kennisinstellingen.....	17
Inleiding	17
Missie, doelstelling en organisatie van de kennistransfer functie.....	18
4. IP-afspraken bij samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven	23
Inleiding	23
4.1 Wie komt de IP toe?.....	23
4.2 De vergoeding.....	25
4.3 Vrij gebruik onderzoeksresultaten door de kennisinstelling.....	27
4.4 Afspraken over achtergrond- en voorgrondkennis en IP	28
4.5 Naamsvermelding kennisinstelling/uitvinder op het octrooi	28
4.6 Publicatievrijheid en beperkingen daaraan gesteld omwille van IP.....	29
4.7 Vertrouwelijkheid	29
4.8 De waarborgen voor wetenschappelijke integriteit.....	30
4.9 De handhaving van IP-rechten	31
4.10 Aansprakelijkheid voor inbreuk op rechten van derden	32
4.11 Regeling met betrekking tot (niet)-exploitatie van gelicentieerde kennis	32
4.12 De IP-aspecten bij de uitwisseling van onderzoekspersoneel.....	32
5. Vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen.....	34
Inleiding	34
5.1 Exploitatie van 'eigen' kennis van kennisinstelling door een starter vanuit kennisinstelling	34
5.2 Exploitatie van 'eigen' kennis van kennisinstelling door (bestaand) bedrijf.....	37
5.3 Exploitatie van kennis in geval van onderzoek in opdracht	39
5.4 Langjarig samenwerkingsverband van één bedrijf met één kennisinstelling/vakgroep	41
5.5 Exploitatie van kennis ingeval er sprake is van een samenwerkingsproject tussen meerdere bedrijven en kennisinstellingen.....	42
5.6 Exploitatie van kennis in TTI-verband	42

6. Aspecten om efficiënt overeenstemming te bereiken tussen kennisinstelling en bedrijf.....	44
Inleiding.....	44
7. Definities.....	49
8. Referenties/noten.....	50
Bijlage 1 Het Europese staatssteunkader (fragment).....	53
Bijlage 2 Lijst van geïnterviewde bedrijven en kennisinstellingen en de gesprekspartners	56

Voorwoord

Bedrijven en kennisinstellingen werken steeds meer samen. Dat kan op verschillende manieren. Bedrijven kunnen kennis kopen of een opdracht geven voor het doen van onderzoek. Ze kunnen zo'n onderzoeksproject ook samen met de kennisinstelling uitvoeren.

In alle gevallen is de vraag: wat spreek je met elkaar af? Wat is de waarde van kennis die wordt opgedaan of overgedragen en hoe ga je daarmee om? Moet die waarde op één of andere manier beschermd worden? Zo ja, hoe dan?

Over dit onderwerp bestaan in de praktijk vaak vragen. Daarom hebben het ministerie van Economische Zaken, de VSNU (de koepel van de Nederlandse universiteiten) en VNO-NCW onderzoek gedaan naar *good practices* bij bedrijven en universiteiten. Dit onderzoek is een directe uitwerking van het *Innovation Charter* waarin universiteiten en bedrijven uitgangspunten hebben vastgelegd voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Deze brochure is een weergave van de voornaamste resultaten.

Hieruit blijkt dat elke situatie anders is en dat kant-en-klare modellen niet te geven zijn. Voor wie namens een bedrijf of namens een kennisinstelling afspraken moet maken over kennis en kennisoverdracht, biedt deze brochure vooral een schat aan informatie en inspiratie.

Samenvatting

In november 2004 hebben de universiteiten verenigd in VSNU, de federatie van medische centra NFU en werkgeversvereniging VNO-NCW het Innovation Charter gesloten. Dit charter bevat een aantal uitgangspunten voor de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, met name op het gebied van intellectueel eigendom. In dit Innovation Charter spraken partijen af om deze uitgangspunten verder uit te werken op basis van concrete voorbeelden van succesvolle samenwerking op IP-gebied ('good practices'). Dit onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, en VSNU/NFU vloeit voort uit die afspraak.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van gesprekken met kennisinstellingen en bedrijven. Door bovengenoemde partijen is nagegaan welke kennisinstellingen en bedrijven mogelijk nuttige en relevante ervaring hebben op het gebied van de samenwerking van universiteiten en onderzoeksinstituten met het bedrijfsleven. Daarbij is gelet op een goede spreiding over de verschillende typen kennisinstellingen enerzijds (algemene universiteiten, technische universiteiten, medische centra, onderzoeksinstituten) en het bedrijfsleven anderzijds (zowel in grootte: multinationals, mkb-bedrijven en technostarters, als naar branches is naar diversiteit gestreefd). Alle geselecteerde kennisinstellingen en bedrijven hebben medewerking verleend aan het onderzoek.

Voor de uitvoering van het onderzoek is met elke kennisinstelling en bedrijf contact gelegd met die informanten die nauw betrokken zijn bij het tot stand brengen van de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven en in het bijzonder vertrouwd zijn met de gemaakte afspraken op het gebied van de intellectuele eigendom.

Kennisinstellingen kunnen op velerlei manieren kennis tot maatschappelijke of financieel-economische waarde brengen (=valoriseren). De focus van dit onderzoek is op commercialisatie in samenwerking met het bedrijfsleven. Twee categorieën worden onderscheiden.

De eerste categorie behelst het commercialiseren van bestaande, door de kennisinstelling al ontwikkelde kennis. Dat blijkt in de praktijk in twee vormen voor te komen. De ene vorm betreft het – onder nadere voorwaarden - ter beschikking stellen van de 'eigen' kennis en intellectuele eigendomsrechten aan een nieuw te starten onderneming binnen de kennisinstelling, een 'start-up'. De andere vorm is het onder bepaalde voorwaarden en condities laten exploiteren van de onderzoeksresultaten door een al bestaand bedrijf. De tweede categorie betreft het doen van onderzoek in opdracht van of in samenwerking met het bedrijfsleven. Anders dan de eerste categorie dient hier het onderzoek nog te worden uitgevoerd en is op voorhand niet duidelijk of zeker of het onderzoek voor de bedrijfspartner commercialiseerbare resultaten zal opleveren.

De samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven kan in verschillende vormen plaats vinden. In het rapport worden onderscheiden: (a) (puur) contract-onderzoek, (b) onderzoekssamenwerking tussen één kennisinstelling en één bedrijf en m.n. langjarige strategische samenwerking, (c) samenwerking tussen meerdere kennisinstellingen en bedrijven (consortium-verband) en (d) samenwerking in onderzoek dat met subsidie wordt gedaan, bijvoorbeeld in het kader van een van de technologische topinstituten.

Het rapport geeft de afspraken weer ('good practices') die met betrekking tot intellectuele eigendomsaspecten worden gemaakt in elk van de bovengenoemde vormen van valorisatie.

- *Eigen onderzoek kennisinstellingen*

De valorisatie van 'eigen' kennis door middel van een start-up vanuit de kennisinstelling wordt door alle onderzochte kennisinstellingen zeer belangrijk gevonden. Vooral universiteiten bieden medewerkers, studenten en promovendi een ruim scala aan ondersteuningsactiviteiten waaronder het gebruik van de onderzoeksfaciliteiten van de kennisinstelling, ruimte in de incubator, managementondersteuning, coaching, (hulp bij het verkrijgen van) financiële ondersteuning, enz. De meeste van de onderzochte kennisinstellingen sluiten initieel bij voorkeur een licentieovereenkomst met de start-up voor het gebruik van de know how en de IP-rechten van de kennisinstelling. Hiermee wordt voorkomen dat, bij het falen van de start-up, de IP voor de instelling verloren gaat. Bij gebleken levensvatbaarheid van de start-up vindt soms alsnog overdracht van de IP-rechten plaats. In ruil voor de know how, IP-rechten en andere ondersteuning bedingen de kennisinstellingen veelal een participatie in het aandelenkapitaal van de spin-off en/of een royalty gerelateerd aan de latere omzet.

Exploitatie van 'eigen' kennis van de kennisinstelling door een bestaand bedrijf komt bij de onderzochte kennisinstellingen minder veelvuldig voor. Wel streven kennisinstellingen ernaar hun actuele octrooiportefeuille nadrukkelijker onder de aandacht te brengen bij het voor de desbetreffende technologie relevant geachte deel van het bedrijfsleven.

- *Gezamenlijk onderzoek van kennisinstellingen en bedrijfsleven*

Uit het onderzoek is gebleken dat elke samenwerking uniek is en dat bijgevolg elke samenwerkingsovereenkomst maatwerk vereist. Dat neemt niet weg dat het proces dat doorlopen moet worden om tot een goede, werkbare samenwerkings-overeenkomst te geraken min of meer vergelijkbaar is. In het rapport is nader uitgewerkt dat als samenwerking wordt overwogen, partijen er goed aan doen zich van tevoren terdege rekenschap te geven van aspecten als:

- algemeen beleid met betrekking tot het vaststellen van het onderzoeks-programma, wat is de organisatiestructuur, wie is verantwoordelijk voor het onderhandelingsresultaat en hoe wordt omgegaan met intellectuele eigendomsrechten;
- aard en omvang van de gewenste researchinspanning, mogelijke investeringen in apparatuur, (laboratorium)ruimte, kosten octrooiaanvragen en de afweging daarvan met de mogelijke opbrengsten (ervaring opdoen, verkrijgen van infrastructuur voor verder onderzoek, impuls voor onderwijs, publicaties, enz.);
- het onderzoeksresultaat. Dit kan bestaan uit kennis, know how, een nieuwe infrastructuur, IP, enz. Vóór de onderhandelingen dient zo veel mogelijk vast te staan waar partijen behoefte aan hebben en wat zij kunnen bieden.
- het overlegproces. Partijen zijn gebaat bij vroegtijdige transparantie over de te volgen procedure, de te benaderen personen, het tijdsplan, de afspraken, realistische verwachtingen, en bovenal wederzijds vertrouwen. De vroegtijdige verheldering die wordt verkregen met het doorlopen van de eerdere stappen in het proces kan leiden tot realistische verwachtingen en verhoogt de kans op een snelle overeenstemming.
- de overeenkomst. Beide partijen hebben belang bij het voortvarend sluiten van een overeenkomst waarin tegemoet wordt gekomen aan de essentiële voorwaarden en verplichtingen voor beide partijen.

- *IP-aspecten*

Ook voor afspraken die gemaakt worden over IP-aspecten geldt dat elke overeenkomst specifieke omstandigheden kent en dus maatwerk vergt. Die omstandigheden kunnen onder meer de sector of branche betrekken ('life sciences' is anders dan bijvoorbeeld elektronica), het type samenwerkingsvorm, en het bedrijf- of kennisinstellingspecifieke beleid. Een aantal IP-aspecten komt in enigerlei vorm echter steeds weer terug. Deze leidraad brengt de algemeen gedragen standaarden in kaart, die - bij toepassing - kunnen bijdragen aan een betere samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. Gebleken is dat de volgende IP-aspecten in ieder geval een rol spelen bij de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven, namelijk:

1. Wie komt de IP toe?
2. De vergoeding
3. Vrij gebruik onderzoeksresultaten door de kennisinstelling
4. Afspraken over achtergrond- en voorgrondkennis en IP
5. Naamsvermelding uitvinder/kennisinstelling op het octrooi
6. Publicatievrijheid en beperkingen daaraan gesteld omwille van IP
7. Vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie
8. De waarborgen voor wetenschappelijke integriteit
9. De handhaving van IP-rechten
10. Aansprakelijkheid voor inbreuk op rechten van derden
11. Regeling met betrekking tot (niet)-exploitatie van gelicentieerde kennis
12. De IP-aspecten bij de uitwisseling van onderzoekspersoneel.

Aan de onderzochte bedrijven en kennisinstellingen is gevraagd naar hun concrete, in recente samenwerkingsovereenkomsten gehanteerde afspraken met de wederpartij op al deze IP-aspecten ('good practices'). Op een aantal punten blijkt de opvattingen van de onderzochte bedrijven en kennisinstellingen redelijk overeenstemmend te zijn, althans geen aanleiding te geven tot discussie. Andere aspecten, met name 'wie komt de IP toe', 'de vergoeding' en 'vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie' laten duidelijke verschillen van mening zien binnen kennisinstellingen en bedrijven zelf maar ook tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het rapport geeft voorbeelden hoe de tegenstellingen overbrugd kunnen worden.

Conclusies

1. Samenwerken: toenemend belang

Gebleken is dat betrokken partijen er groot belang aan hechten te investeren in samenwerkingsrelaties. Bedrijven zijn in het algemeen minder dan voorheen in staat om al de benodigde kennis voor een succesvolle innovatie alleen te ontwikkelen en gaan bijvoorbeeld naar een 'open innovatie' aanpak. Kennisinstellingen beogen het maatschappelijk belang te bevorderen door de internationaal gezien hoogstaande Nederlandse onderzoeksresultaten waar mogelijk tot praktische toepassingen te brengen. Bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk kunnen door samenwerking ook een bijdrage leveren aan de verbreding en verdieping van ieders eigen kennisontwikkeling.

2. *Samenwerken: maatwerk*

Elke samenwerking is uniek vanwege de aard van het onderzoek, de betrokken partijen, de sector of branche met de daar geldende specifieke marktomstandigheden, business-modellen, ontwikkeltijd en *time-to-market*. Daarnaast zijn er ook verschillen tussen onderzoek- en octrooi-strategieën van individuele bedrijven en kennisinstellingen.

Uit dit onderzoek blijkt echter dat ondanks deze verschillen tussen de overeenkomsten er slechts een beperkt aantal elementen aanwezig moeten zijn om op een snelle wijze tot een succesvolle overeenkomst te komen. Deze elementen betreffen zowel procesmatige zaken, zoals welke stappen genomen moeten worden in de samenwerking en onderhandelingen, als een opsomming van concrete zaken die zeker in een overeenkomst of samenwerking aan de orde moeten komen.

De in deze leidraad aangedragen IP-aspecten kunnen al naar gelang de omstandigheden tot een optimale mix worden samengesteld.

3. *Opbrengst-asymmetrie*

De verwachtingen over de 'opbrengsten' van valorisatie verdienen – zo blijkt ook uit buitenlands onderzoek – een belangrijke nuancering. Die opbrengst blijkt zich namelijk vooral te manifesteren in een bijdrage aan de lokale, regionale of nationale economie (in termen van het scheppen van hoogwaardige arbeidsplaatsen, en in het op de markt brengen van nieuwe, innovatieve producten of diensten) en niet of nauwelijks te leiden tot extra netto inkomsten voor de betrokken kennisinstelling.

4. *Randvoorwaarden voor een goede samenwerking*

Deze leidraad stelt dat voor een goede samenwerking aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan:

- Vertrouwen. Door elkaars belangen te bespreken groeit de kennis van ieders achtergrond, overwegingen en doelen. Daardoor ontstaat begrip en ten slotte vertrouwen.
- Kennis. Kennis bij betrokken partijen van het wetenschappelijke en technische gebied, kennis van de op dat gebied werkzame industrie en kennisinstellingen en kennis van de commerciële dan wel onderzoeksomgeving van de wederpartij is belangrijk. Ook kennis van intellectuele eigendom en de daarmee samenhangende gebruiksrechten is onontbeerlijk.
- Wederzijds belang. Partijen moeten de meerwaarde inzien van projecten uitgevoerd door of in samenwerking met de kennisinstellingen.

Deze leidraad is bedoeld voor de medewerkers van zowel kennisinstellingen als bedrijven die zich bezig houden met onderzoekssamenwerking.

1. Onderzoeksaanpak

1.1 Inleiding en achtergrond

In november 2004 hebben VNO-NCW, VSNU en NFU het *Innovation Charter* gesloten.¹ Dit *charter* bevat een aantal uitgangspunten voor de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, vooral op het gebied van intellectueel eigendom (hierna: IP). In dit *Innovation Charter* spreken partijen af om deze uitgangspunten verder uit te werken op basis van concrete voorbeelden van succesvolle samenwerking. Kennisinstellingen en bedrijfsleven werken immers al heel lang samen. Deze samenwerkingsverbanden bestaan op het niveau van individuele onderzoekers, van onderzoeksgroepen en op het niveau van de instelling. Daarbij is een trend te constateren naar langdurige, stabiele samenwerkingsverbanden. Het uitgangspunt van dit soort samenwerkingsverbanden is het effectief en verantwoord benutten van de resultaten van onderzoek, waarbij alle partners voordeel genieten van de samenwerking.

De ambitie van het bedrijfsleven en de universiteiten is om de komende jaren de samenwerking te intensiveren. Daarom is in het *charter* voorgesteld om op basis van bestaande, succesvolle samenwerkingsverbanden een leidraad samen te stellen bestaande uit uitgewerkte praktijkvoorbeelden. Dit rapport beschrijft bestaande, vruchtbare samenwerkingsvormen die als een bron van inspiratie voor nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen dienen. In een later stadium zal de leidraad wellicht ook in de vorm van een *toolbox* op een website worden gebracht. Hierop zullen succesvolle samenwerkingsprojecten van bedrijven en kennisinstellingen worden gepresenteerd en uitgewerkte voorbeelden beschikbaar zijn van IP-afspraken.

Afspraken over intellectueel eigendom bij samenwerking tussen universiteiten en bedrijven spelen zich af in de bredere context van het valorisatiebeleid. Tijdens het onderzoek is die context dan ook vrijwel automatisch ter sprake gekomen. Dit heeft inzichten opgeleverd ten aanzien van de interne organisatiestructuur van partijen betrokken bij succesvolle samenwerkingsverbanden. Hoewel de organisatiestructuur van het valorisatiebeleid niet het centrale thema van dit onderzoek vormde, wordt over de gevonden inzichten hieromtrent wel gerapporteerd. Deze informatie kan worden aangewend voor mogelijke vervolgacties waarin de organisatiestructuur van het valorisatiebeleid vooral aan de kant van de universiteiten (ook in internationaal verband), een meer prominente plaats kan krijgen.

1.2 Onderzoeksopzet

Gezien de complexe aard van het onderwerp en de betrekkelijke nieuwheid van het onderzoeksgebied in Nederland is gekozen voor een onderzoek op basis van gesprekken met betrokkenen. Door opdrachtgevers is nagegaan welke kennisinstellingen en bedrijven mogelijk nuttige en relevante ervaring hebben op het gebied van de samenwerking van universiteiten en onderzoeksinstituten met het bedrijfsleven. Daarbij is gelet op een goede spreiding over de verschillende typen kennisinstellingen enerzijds (algemene

universiteiten, technische universiteiten, medische centra, onderzoeksinstituten) en het bedrijfsleven anderzijds (zowel naar grootte: multinationals, mkb-bedrijven en technostarters als naar branches is naar diversiteit gestreefd). Na de selectie is door opdrachtgevers de medewerking aan het onderzoek zeker gesteld van de volgende kennisinstellingen en bedrijven:

- twee algemene universiteiten Universiteit Leiden en Radboud Universiteit Nijmegen en Wageningen Universiteit;
- drie technische universiteiten: Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven en Universiteit Twente;
- twee universitair medisch centra: Universitair Medisch Centrum Utrecht en Erasmus Medisch Centrum;
- een buitenlandse kennisinstelling: IMEC (Leuven);
- TNO;
- een technologisch topinstituut: Dutch Polymer Institute;
- vier grote bedrijven: Philips, AKZO Nobel, Corus en ASML;
- drie mkb-bedrijven: Crucell, Centre for Concepts in Mechatronics en Bronkhorst High Tech;
- twee technostarters: ModiQuest, Cleanlight.

Elk van deze partijen is gevraagd naar succesvolle kennisexploitatie-ervaringen. Er is daarbij inzicht verkregen in de praktische zaken die een rol speelden bij de samenwerking zoals contractvoorwaarden, maar ook de interne organisatiestructuur van de organisatie en de wederpartij (inclusief bijvoorbeeld rol van externe financiers en kennismakelaars). Bij elk van de aangeduide *good practices* is ook waar mogelijk steeds de wederpartij in de samenwerking benaderd om de "andere kant" van het verhaal te vernemen.

Aan de kant van de publieke kennisinstellingen is gesproken met verschillende betrokkenen zoals medewerkers van de zogenaamde technologieovernameorganisaties en de betrokken onderzoekers.

Er is met deze partijen gekeken naar de volgende vormen van exploitatie en samenwerking.

Onderzoek door de kennisinstelling zelf en met uitsluitend publieke middelen:

- de exploitatie van "eigen" kennis van de kennisinstelling (1^{ste} geldstroomonderzoek) door een starter vanuit die kennisinstelling;
- de exploitatie van "eigen kennis" van de kennisinstelling door (bestaand) bedrijf.

Onderzoek in samenwerking met bedrijfsleven:

- de exploitatie van kennis bij (puur) contract onderzoek (3^{de} geldstroom onderzoek);
- een langjarig samenwerkingsverband van één bedrijf met één universiteit/vakgroep;
- de exploitatie van kennis in geval er sprake is van een samenwerkingsproject tussen meerdere bedrijven en kennisinstellingen; en
- exploitatie van kennis in TTI-verband (inclusief het staatssteunkader).

Uiteraard bestaan er in de praktijk veel meer vormen van samenwerking dan de hierboven aangegeven vormen lijken te suggereren. Elke samenwerking is uniek en een samenwerkingsovereenkomst vereist dus maatwerk. We denken echter dat de belangrijkste IP-aspecten bij samenwerking - in welke vorm ook - hiermee aan bod komen en de bouwstenen kunnen opleveren voor de IP-sectie van de samenwerkingsovereenkomst.

IP is een verzamelbegrip voor alle intellectuele eigendomsrechten en omvat o.a. octrooien, merken, modellen, kwekers- en auteursrechten, en know how. In het rapport wordt vooral de rol van octrooien belicht omdat die in de onderzochte samenwerkingsvormen veelal de belangrijkste rol spelen. Hoewel de overige IP-rechten elk op hun eigen van octrooien verschillende manier verworven worden, verschilt de principiële discussie niet wezenlijk van die van octrooien.

1.3 Doelstelling/resultaten

Het doel van het onderzoek is te komen met voorbeelden (*good practices*) van werkbaar en praktisch uitvoerbaar gebleken afspraken tussen kennisinstellingen en bedrijven rond de toepassingen en uitwerkingen van intellectueel eigendom, bij samenwerkingsconstructies rond onderzoeksprojecten en de overdracht van onderzoeksresultaten (kennisexploitatie). Het rapport is bedoeld voor medewerkers van kennisinstellingen en bedrijven die te maken hebben of krijgen met samenwerking op onderzoeksgebied tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het rapport beoogt een leidraad te zijn met praktijkvoorbeelden van *good practices* op het gebied van intellectueel eigendom bij de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. De aard van het onderzoek brengt echter met zich mee dat het rapport tevens een inventarisatie vormt van de opvattingen die bij de geïnterviewde kennisinstellingen en bedrijven leven ten aanzien van het onderwerp.

Op basis van de gevonden voorbeelden is een structuur uitgewerkt op basis waarvan de *good practices* vergeleken en geraadpleegd kunnen worden. Met andere woorden uit de feitelijke voorbeelden zijn karakteristieke gedestilleerd op basis waarvan kan worden bepaald wat de voorbeelden nu tot *good practices* maken. Die karakteristieke kunnen dan de kapstok vormen voor de structuur van de leidraad: een praktisch instrument voor zowel bedrijven als universiteiten, met daarin helder omschreven voorbeelden van de wijze waarop goed werkende kennisexploitatie processen kunnen worden georganiseerd.

Tot de onderwerpen die in de leidraad kunnen worden aangetroffen, behoren:

- Het IP-beleid; bescherming van kennis; aan wie komen de IP-rechten toe; afspraken over *foreground* en *background know how* en IP;
- De onderhandelende partij (vakgroep, faculteit, universiteit centraal; de contractspartij moet altijd een rechtspersoon zijn);
- De compensatie voor gebruik van geoctrooieerde kennis: welke vergoeding wordt betaald en in welke vorm (o.a. *lump sum*, *milestone payment*, *in kind* vergoeding). Hoe de ontvangen vergoeding wordt verdeeld over de partijen binnen de kennisinstelling – de verdeelsleutel – blijft buiten beschouwing;
- De regeling met betrekking tot (niet-)exploitatie van gelicentieerde kennis en verder (vrij) gebruik onderzoeksresultaten door de kennisinstelling;
- De handhaving van IP-rechten;
- De IP-aspecten bij uitwisseling van onderzoekspersoneel;
- De toedeling van IP bij samenwerkingsprojecten die (mede) worden gefinancierd met publiek geld, in relatie tot het EU steunkader;
- De naamsvermelding van uitvinder/kennisinstelling op het octrooi;
- De publicatievrijheid en beperkingen daaraan gesteld omwille van IP;
- De waarborgen voor wetenschappelijke integriteit; en
- De (actieve dan wel passieve) *scouting* van mogelijk octrooieerbare kennis en aanwezigheid van IP-*incentive* programma voor onderzoekers.

1.4 Leeswijzer

Het voorliggende rapport kan integraal worden gelezen in de gepresenteerde vorm. Het rapport leent zich echter ook voor het gebruik als handboek, waarbij de lezer direct naar het onderwerp gaat dat voor hem op dat moment relevant is.

In onderstaand schematisch overzicht worden onder "Vormen van exploitatie" twee categorieën onderscheiden: exploitatie van onderzoek dat geheel met publieke middelen is uitgevoerd ("Exploitatie 'eigen' kennis") en onderzoek dat wordt verricht in samenwerking met en (mede-)financiering door bedrijven ('Samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven').

Exploitatie van resultaten van 'eigen' onderzoek kan plaats vinden door een binnen de kennisinstelling op te richten onderneming ('start-up') of door die resultaten ter desbetreffende exploitatie aan te bieden aan een bestaand bedrijf. (In het schema wordt tussen haakjes verwezen naar het betreffende hoofdstuk/paragraaf van het rapport.) Bij onderzoek dat in samenwerking met en (mede-)financiering door bedrijven wordt gedaan onderscheiden we een aantal vormen van exploitatie: contractresearch; strategische of langjarige samenwerking ('collaborative research'); samenwerking tussen meerdere bedrijven en kennisinstellingen ('samenwerking in consortium'); en de exploitatie van onderzoeksresultaten in TTI-verband. De praktijk laat een rijkere schakering aan vormen van samenwerking zien, maar in hun basiskennmerken zijn ze terug te voeren tot de gekozen vormen van samenwerking of combinaties daarvan.

Vormen van exploitatie		IP-aspecten
Exploitatie 'eigen' kennis	Samenwerking kennisinstellingen-bedrijfsleven	<ul style="list-style-type: none"> • Wie komt IP toe? (4.1) • De vergoeding (4.2) • Vrij gebruik onderzoeksresultaten (4.3) • Achtergrond- en voorgrondkennis (4.4) • Naamsvermelding (4.5) • Publicatievrijheid (4.6) • Vertrouwelijkheid (4.7) • Wetenschappelijke integriteit (4.8) • Handhaving IP (4.9) • Aansprakelijkheid (4.10) • Tegengaan van niet- exploitatie (4.11) • Uitwisseling personeel (4.12)
<ul style="list-style-type: none"> • Starter vanuit kennisinstelling (5.1) • 'Eigen' kennis overdragen naar bestaand bedrijf (5.2) 	<ul style="list-style-type: none"> • Contractonderzoek (5.3) • Strategische samenwerking (5.4) • Samenwerking in consortiumverband (5.5) • Exploitatie in TTI-verband (5.6) 	
Organisatie valorisatie bij kennisinstellingen (3)		
Het voorbereiden van een samenwerkingsovereenkomst (6)		

In de derde kolom van het schema zijn de IP-aspecten opgenomen die een rol (kunnen) spelen bij de desbetreffende vorm van exploitatie. In de vermelde paragraaf is te vinden welke oplossingen kennisinstellingen en bedrijven hebben gekozen voor het in overeenstemming brengen van hun soms van elkaar verschillende belangen op dat punt.

Voor de exploitatie van de resultaten van onderzoek hebben kennisinstellingen in het algemeen in eigen huis een valorisatieorganisatie opgezet. De modaliteiten van missie, doelstelling, organisatie en inrichting van de valorisatieafdelingen van de onderzochte kennisinstellingen zijn te vinden in hoofdstuk 3.

Voor alle vormen van samenwerking zijn het maken van goede, succesbevorderende afspraken op velerlei terrein van belang: onderzoeksinhoudelijke, juridische, organisatorische, financiële, en ook intellectuele eigendomsaspecten (hierna: IP-aspecten). Deze leidraad richt zich in de eerste plaats op die IP-aspecten. Dat neemt niet weg dat erkend moet worden dat in sommige gevallen de IP-aspecten slechts een beperkte of ondergeschikte rol spelen in het geheel van de contractuele afspraken. Het is daarom van belang dat alle partijen die betrokken zijn bij de exploitatie van onderzoeksresultaten zich vooraf goed rekenschap geven van de bredere context van wat zij met de samenwerking beogen te bereiken, op welke termijn, welke organisatorische inrichting wordt gekozen, welke financiële randvoorwaarden worden gesteld, enz. In hoofdstuk 6 worden aanbevelingen gedaan voor het voorbereiden van samenwerkingsovereenkomsten waarin die aspecten aan de orde komen die een belangrijke rol spelen in het creëren van de basis van vertrouwen, die nodig is voor succesvolle samenwerking. Daarnaast bevat het de aandachtspunten voor het verkrijgen van een efficiënte werkwijze om tot overeenstemming te komen.

Het rapport wordt afgesloten met een lijst van definities (hoofdstuk 7), referenties/noten (hoofdstuk 8), een samenvatting van het recent gewijzigde Europese staatssteunkader (bijlage 1) en een lijst van geïnterviewde bedrijven (bijlage 2).

2. Uitgangspunten/overwegingen bij samenwerkingsrelaties tussen bedrijven en kennisinstellingen

Voor bedrijven is er een toenemend belang om te investeren in samenwerkingsrelaties omdat de benodigde kennis voor innovatie vrijwel niet meer door individuele bedrijven alleen ontwikkeld kan worden. Het samenwerken met anderen, soms zelfs in de vorm van 'open innovatie', is daarop het antwoord.

Voor kennisinstellingen is er eveneens een toenemend belang om te investeren in samenwerkingsrelaties met (al of niet startende) bedrijven als één van de mogelijkheden om kennis over te dragen, te valoriseren. Netwerken met bedrijven kunnen ook bijdragen aan verdieping van de kennisontwikkeling bij universiteiten door inbreng vanuit het bedrijfsleven.

Kernpunten voor een goede samenwerkingsrelatie zijn:

- vertrouwen tussen de betrokken partijen. Als dat vertrouwen ontbreekt, is het vrijwel onmogelijk om afspraken goed vast te leggen. Vertrouwen is noodzakelijk maar niet voldoende.
- kennis van de complexe materie (dus belang van opbouw van deskundigheid) en van elkaars achtergrond, overwegingen en doelen. Ook kennis van intellectuele eigendom en gebruiksrechten is onontbeerlijk. Door openlijk elkaars belangen te bespreken groeit begrip en daardoor vertrouwen. Tegelijkertijd verbetert de professionaliteit in IP-kwesties bij beide partijen
- wederzijds belang: partijen zullen de waarde moeten inzien van de samenwerking.

Bij het uitwerken van deze samenwerking in concrete afspraken kunnen standaard- en raamcontracten een hulpmiddel zijn als start van de discussie, maar in de praktijk zal ieder contract uiteindelijk maatwerk zijn. Enerzijds omdat elke samenwerking weer verschillend zal zijn, maar anderzijds ook omdat er duidelijke verschillen zijn tussen sectoren ten aanzien van de rol van onderzoek en intellectuele eigendomsrechten (denk aan elektronica, procestechnologie, farma, biotech en bijvoorbeeld de verschillen in ontwikkeltijd en *time to market* in die sectoren). Daarnaast zijn er verschillen tussen de octrooistrategieën van de individuele bedrijven en van individuele kennisinstellingen.

3. Organisatie kennisvalorisatie bij kennisinstellingen

Inleiding

De bijdrage van de kennisinstellingen aan het innovatieproces is van oudsher vooral gericht op het opleiden van studenten en op het publiceren van de onderzoeksresultaten.

Gebruikelijk is de onderzoeksresultaten zo snel mogelijk te publiceren in het belang van de gemeenschap. Collega-wetenschappers mogen de resultaten gebruiken voor hun eigen onderzoek zo lang ze maar de bron citeren en hun eigen resultaten publiceren. Dit is wat het open wetenschapsmodel wordt genoemd, een model dat zeer efficiënt en effectief is gebleken voor de vooruitgang op wetenschappelijk gebied.

Excellentie in onderzoek is echter niet langer voldoende om publieke middelen te verkrijgen. Overheden ondersteunen en stimuleren in toenemende mate dat de kennis die gecreëerd wordt ten goede komt aan de regionale of nationale economie: kennisinstellingen gaan een meer *directe* rol spelen in het innovatie proces.² Daarnaast onderkennen bedrijven – kijkend naar de opkomst van 'open innovatie' aanpak – het belang van samenwerking met kennisinstellingen. Valorisatie en de kennistransferfunctie die bij de meeste kennisinstellingen sindsdien is ontwikkeld, spelen daar op in.

Deze trend is begonnen in de jaren '70 van de vorige eeuw in de USA en kreeg een krachtige stimulans door de Bayh-Dole wetgeving uit 1980.³ Het succes van deze aanpak in termen van nieuwe banen, nieuwe producten en nieuwe bedrijven dat aan het begin van de jaren '90 zichtbaar werd, heeft ertoe geleid dat ook Europese overheden en kennisinstellingen interesse kregen in deze aanpak.⁴

In dit onderzoek wordt die *directe* rol van de kennisinstellingen in het innovatieproces nader beschouwd en in het bijzonder waar het de arrangementen betreft met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom.

De kennisinstellingen bestrijken in het algemeen een breed terrein van onderzoeksgebieden en hebben als gevolg daarvan te maken met vele, zeer uiteenlopende sectoren waarop technologische innovatie plaats vindt. De kennisinstellingen zullen dan ook met alle sectoren van het bedrijfsleven te maken kunnen krijgen. Omdat in elk van die sectoren andere marktomstandigheden gelden (business model, concurrentie, dynamiek om er een paar te noemen) zullen de voorwaarden en condities waaronder kennisinstellingen en bedrijven willen samenwerken van geval tot geval verschillen. Ook de vorm waarin partijen gaan samenwerken – contractresearch, strategische samenwerking of in consortiumverband – zal afhankelijk zijn van wat partijen beogen te bereiken met de samenwerking. Een overeenkomst tussen de partijen zal dus veelal toegesneden moeten worden op de vorm waarin wordt samengewerkt, de specifieke omstandigheden die gelden in de markt waar de beoogde exploitatie van de kennis plaats gaat vinden en de positie van het desbetreffende bedrijf in die markt. De overeenkomst zal dus maatwerk zijn. Dat neemt niet weg dat ten aanzien van de intellectuele eigendom steeds een aantal van dezelfde aspecten een rol spelen waarover in elke overeenkomst afspraken gemaakt dienen te worden. Tot de IP-aspecten waarover afspraken moeten worden gemaakt behoren de

vergoeding, vertrouwelijkheid, publicatievrijheid, aansprakelijkheid en handhaving, en waarborgen voor wetenschappelijke integriteit. In Hoofdstuk 4 zullen we op die aspecten nader terug komen.

Missie, doelstelling en organisatie van de kennistransfer functie

Alle onderzochte universiteiten voeren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid aan (de derde wettelijke taak, naast hun onderwijs- en onderzoekstaken) als reden voor hun activiteiten voor een meer effectieve benutting van de resultaten van wetenschappelijk werk. Die benutting kan materialiseren in de ontwikkeling van nieuwe producten, productieprocessen en diensten bij bestaande bedrijven of de start van nieuwe technologische bedrijven. Daarnaast prikkelen alle onderzochte universiteiten innovatie en ondernemerschap bij hun studenten, promovendi en medewerkers. Daartoe worden bij de onderzochte universiteiten voorlichting- en onderwijsprogramma's opgezet (bijv. colleges ondernemerschap) gericht op het sensibiliseren voor, en het opsporen en tot ontwikkeling brengen van commercieel benutbare vindingen.

De voor de hand liggende verwachting is dat met valorisatieactiviteiten extra inkomsten kunnen worden gegenereerd voor de desbetreffende kennisinstelling.⁵ Deze verwachting blijkt niet juist, zo ook de ervaringen in het buitenland. Vrijwel alle Amerikaanse universiteiten melden dat er géén positief saldo voor de universiteit uit de valorisatieactiviteiten van de universiteit voortvloeit.⁶ Uit het Verenigd Koninkrijk komen soortgelijke berichten.⁷ Waarom storten zich dan toch alle universiteiten op deze kennelijk niet-winstgevende activiteit? Uit onderzoek van de AUTM⁸ blijkt dat het antwoord is dat de positieve resultaten van de universitaire valorisatie-inspanningen neerslaan in waardevolle bijdragen aan de maatschappij zoals nieuwe medicijnen, en in de economie van het land, van de regio en de plaats waar de universiteit gevestigd is. Ook blijken die positieve resultaten uit overigens moeilijk te kwantificeren factoren als aantrekkingskracht van de universiteit voor (buitenlandse) studenten en wetenschappers, stimulerende werkomgeving voor eigen medewerkers en de bijdrage aan het creëren van meer ondernemerszin bij betrokken medewerkers, promovendi en studenten.

De missie van het valorisatie-instituut van - ook op valorisatieterrein - een topuniversiteit als Cambridge is illustratief:

"to support the academics of the University of Cambridge with the commercialisation of their ideas, inventions and business concepts to make those more successful for the benefit of society, the UK economy, the academics and, consequentially, the University".⁹

Ook Amerikaanse universiteiten als MIT, Stanford en Yale hebben hun missies inmiddels aangepast aan de nieuwe realiteit en stellen: "the main reason for engaging in technology transfer is to improve the public good – that is, to create the greatest possible economic and social benefits from our research whether they accrue to the university or not."

Aanpak valorisatieproces

De concrete aanpak van het valorisatieproces binnen de onderzochte universiteiten is als volgt. De centrale valorisatieafdeling heeft zelf of heeft binnen de faculteiten een op het desbetreffende vakgebied ter zake kundige contactpersoon (soms 'business development

manager' genoemd). Deze spoort mogelijke commercialiseerbare vindingen op o.a. door regulier overleg met de vakgroepen en individuele medewerkers. Soms heeft ook de decaan of de zakelijke directeur van de faculteit een taak in het signaleren van vindingen en het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven. Sommige universiteiten verwachten dat medewerkers zelf hun vindingen bij de centrale valorisatieafdeling aanmelden. Sommige universiteiten overwegen op dit terrein een verdere stap te zetten door het geregeld en systematisch organiseren van valorisatie workshops met alle vakgroepen.

Tot 2005 kende Wageningen Universiteit en Researchcentrum (UR) geen centraal beleid op het gebied van valorisatie. Met de oprichting van de Wageningen Business Generator BV (WBG) is een professioneel kader ontwikkeld gericht op waardecreatie. WBG bestaat uit een team van experts met een bedrijfskundige, juridische en financiële achtergrond.

In elk van de werkgebieden van Wageningen UR is een materiedeskundige octrooimanagement van WBG actief om potentiële vindingen en potentiële business cases op te sporen. Dat leidt tot 50 à 60 potentiële business cases en eveneens tot zo'n 60 vindingen per jaar.

Van die 50-60 potentiële business cases worden er na screening ongeveer 10 geselecteerd en de geselecteerde entrepreneurs wordt gevraagd een integraal businessplan op te stellen. (In voorkomende gevallen zal WBG zelf *proof of concept* financiering verstrekken.) Een aantal van die businessplannen worden tegelijk gepresenteerd op een op gezette tijden georganiseerde zgn. Business Challenge: een forum van geïnteresseerde investeerders (bedrijven, verschaffers van risicokapitaal, enz.) die de gepresenteerde business cases beoordelen op een aantal aspecten. Uiteindelijk leidt dit tot een of twee start-ups per jaar. De start-ups worden ondergebracht bij de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Holding. Wageningen UR verleent aan de start-up een licentie onder haar IP en verlangt als tegenprestatie of participatie in het aandelenkapitaal of een licentievergoeding gebaseerd op latere omzet. Gezien de cashsituatie van de start-up wordt meestal van een *lumpsum* afgezien.

Wijze van valoriseren

De kennis die door een kennisinstelling is of wordt ontwikkeld kan op verschillende manieren tot waarde worden gebracht:

- Met de kennis kan een medewerker, een student of een promovendus in de gelegenheid worden gesteld een spin-off bedrijf te starten;
- De verworven kennis kan ter exploitatie aan een bestaand bedrijf worden aangeboden. De kennisinstelling kan het bedrijf òf licentie verlenen voor commerciële exploitatie van de (al dan niet door een octrooi beschermde) kennis òf verworven IP-rechten aan het bedrijf verkopen;
- De kennisinstelling kan in opdracht van een bedrijf onderzoek doen en rechten op de exploitatie van de resultaten daarvan aan het bedrijf laten toekomen;
- De kennisinstelling kan met één of meerdere externe partijen gezamenlijk onderzoek doen en afspraken maken over de rechten op de commerciële exploitatie daarvan.

In hoofdstuk 5 zal aan elk van deze vormen van exploitatie afzonderlijk aandacht worden geschonken.

Inschakelen intermediairs

Voor het goed uitvoeren van het valorisatieproces is deskundigheid op vele terreinen onontbeerlijk: financieel-economisch, commercieel (marketing, business development), juridisch, octrooi-juridisch, waardebeoordeling van IP, enz.

Het inschakelen van externe deskundigheid in het valorisatieproces komt algemeen voor als het gaat om het opstellen, indienen en behandelen van octrooiaanvragen door externe

octrooigemachtigden. Zelden heeft een universiteit of onderzoeksinstituting een eigen octrooigemachtigde in dienst.

Sommige universiteiten kennen een octrooiadviescommissie met o.a. externe leden en sommigen schakelen in voorkomende gevallen een externe licentiebemiddelaar in, of maken gebruik van een IP-internetmarktplaats als yet2com. Sommige universiteiten betrekken bij elke potentiële commercialisatie private partijen voor de beoordeling van de marktkansen van een vinding. Vooral in SKE-consortia benutten universiteiten de expertise van private partijen (o.a. bedrijven en banken) bij het beoordelen van de marktkansen van uitvindingen. Ook roepen universiteiten soms de hulp in van externe waardebeoordelaars om zodoende een realistisch beeld te krijgen van de commerciële (licentie)waarde van een universitaire vinding.

Vrijwel alle onderzochte universiteiten onderhouden contacten met de verschaffers van privaat kapitaal ("seed capital") voor het risicovol investeren in hun spin-offs. Aard en omvang van de contacten loopt sterk uiteen: van breed en diep en institutioneel verankerd tot een ad hoc contact met een lokale bank.

Entrepreneurship bij kennisinstellingen

Bij alle onderzochte kennisinstellingen zijn of worden programma's ontwikkeld om studenten, ontwerpers-in-opleiding, promovendi en medewerkers te prikkelen tot ondernemerschap en innovatie. Met voorlichtings- en onderwijsprogramma's worden zij gestimuleerd om eigen, commercieel benutbare vindingen en ideeën aan te dragen. Zowel het aanleren van de voor ondernemers noodzakelijke kennis en vaardigheden krijgen aandacht als het sensibiliseren voor en ontwikkelen van de voor entrepreneurs onmisbare attitudes als het kunnen omgaan met risico en onzekerheid

Doelgroep: MKB en grote bedrijven

Alle onderzochte kennisinstellingen onderkennen het belang van het onderhouden van contacten met het bedrijfsleven, inclusief en uitdrukkelijk ook het mkb. In de praktijk blijkt dat de contacten met het grote bedrijfsleven gemakkelijker tot stand komen dan die met het mkb. Redenen die daarvoor genoemd worden:

- de kloof tussen het gepercipieerde theoretisch gehalte van het onderzoeksresultaat en de verwachtingen ten aanzien van de praktische toepasbaarheid daarvan bij het mkb;
- de tijdschaal: een lange termijn gerichtheid bij de kennisinstelling (denken in promotieduur als tijdseenheid: 4 jaar) en de korte termijn horizon bij het mkb.

Gevolg is dat weinig onderzoek in opdracht van het mkb wordt gedaan. (In het buitenland heeft men soortgelijke ervaringen: in het Verenigd Koninkrijk is slechts 4% van de inkomsten uit contractresearch afkomstig van het mkb¹⁰).

Het Ministerie van Economische Zaken heeft een Subsidieregeling innovatievouchers om ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te stimuleren onderzoek bij kennisinstellingen te laten doen. Met een innovatievoucher kan de ondernemer gesubsidieerd onderzoek laten verrichten bij een publieke kennisinstelling.

Ook treffen vrijwel alle onderzochte universiteiten zelf speciale voorzieningen om het mkb te bereiken: een mkb-loket, samenwerking met een lokale Syntens-vestiging (bijvoorbeeld de Food Valley Innovation Link waarin Syntens het loket vormt voor de gezamenlijke 'food'-kennisinstellingen), samenwerking met enkele andere onderwijsinstellingen ('united brains' concept: universiteit, kennisinstelling, bijvoorbeeld TNO, hogeschool, ROC presenteren zich gezamenlijk), het organiseren van bedrijvencontactdagen, technologiekringen, sectornetwerkbijeenkomsten, etc. De IP-bewustheid bij het mkb is

volgens de onderzochte universiteiten in het algemeen ook lager dan bij het grote bedrijfsleven. De als hoog gepercipieerde kosten voor octrooieren en de onzekerheid over de marktkansen spelen voor het mkb daarbij een rol. Om die reden vinden sommige universiteiten dat ze hier een voorhoederol moeten gaan spelen in het beschermen van hun kennis: een eventuele latere exploitatie door vooral het mkb wordt dan economisch aantrekkelijker voor zowel het mkb als de kennisinstelling.

Budget

Voor het uitvoeren van de valorisatietaken is een personeelsbudget nodig voor het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers evenals een octrooibudget voor het dekken van de niet-onaanzienlijke kosten gemoeid met het verkrijgen van octrooien. Sommige universiteiten pleiten voor het uitbreiden van hun budget om zo de vereiste professionaliteit te kunnen bereiken.¹¹

Bob Smailes of Leiden University is of the opinion that the professionalism of the transfer officers in the Netherlands could be raised considerably if more funds were made available in order to invest in one or more of the following:

- Hire of new professionals
- Third leg funding bids
- Training
- Marketing
- Legal/patent fees
- Bringing in people from industry
- Secondment of tech transfer officers to industry
- Arrange linkage to other tech transfer offices
- Funding of proof-of-concept projects.

Voor de meeste van de onderzochte kennisinstellingen vormen de kosten die verband houden met het aanvragen, behandelen, verlenen en vertalen van octrooien een grote aanslag op hun budget. Universiteiten beperken hun octrooikosten door gebruik te maken van een of meer van de volgende mogelijkheden:

- a) selectief te zijn met het aanvragen van octrooibeschermin; (de door sommige universiteiten ingestelde octrooiadviescommissies kunnen daar een rol in spelen);
- b) een octrooiaanvraag in te dienen, maar op korte termijn, dat wil zeggen voordat hoge, verdere kosten daarvoor moeten worden gemaakt, de belangstelling van bedrijven voor een licentie of overdracht te onderzoeken. Indien voor de octrooiaanvraag bijvoorbeeld voor de zogenoemde Patent Cooperation Treaty, PCT-route wordt gekozen, kan de octrooiaanvraag in veel landen tegelijk worden aangemeld tegen zeer aanvaardbare kosten, en de route biedt een ruime termijn waarbinnen verdere beslissingen ten aanzien van het al dan niet vervolgen van de aanvraag genomen kunnen worden. Dat biedt de octrooihouder de gelegenheid te proberen binnen die termijn een licentie of overdracht te realiseren. Bij gebrek aan belangstelling laat men de aanvraag (uiterlijk na 30 maanden) vervallen;
- c) octrooieren zo veel mogelijk over te laten aan de bedrijfspartner.

Deze aanpak heeft als belangrijkste voordelen dat de onderzochte universiteiten geen omvangrijke octrooiportefeuille opbouwen, de octrooien niet zelf in stand behoeven te houden en – zo voegt één universiteit er aan toe – geen inbreuk behoeven te controleren.

4. IP-afspraken bij samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven

Inleiding

Voor een succesvolle samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven spelen vele factoren een rol. Naast de in de inleiding genoemde algemene factoren als vertrouwen, kennis, en wederzijds belang spelen ook specifieke omstandigheden een belangrijke rol. Overeenstemmende of juist aanvullende expertisegebieden, fysieke nabijheid, persoonlijke betrokkenheid van de onderzoekers aan beide zijden en een goede voorbereiding om er enkele te noemen. In dit hoofdstuk wordt enkel de aandacht gericht op de aspecten die betrekking hebben op de intellectuele eigendom. Het moge duidelijk zijn dat hoewel IP een belangrijk aspect kan zijn, dat niet altijd het geval behoeft te zijn: IP wordt 'meegenomen' in de totale afweging van het belang van de samenwerkingsovereenkomst voor partijen.

4.1 Wie komt de IP toe?

De vraag wie de IP toekomt, is afhankelijk van de rechtsverhouding die tussen de betrokken partijen bestaat: bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, een overdrachts-overeenkomst, of samenwerkingsovereenkomst. Artikel 12, lid 1 van de Rijksoctrooiwet 1995 bepaalt het volgende:

'Indien de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in dienst van een ander een betrekking bekleedt, heeft hij aanspraak op octrooi, tenzij de aard van de betrekking meebrengt, dat hij zijn bijzondere kennis aanwendt tot het doen van uitvindingen van dezelfde soort als die waarop de octrooiaanvraag betrekking heeft. In het laatst bedoelde geval komt de aanspraak op octrooi toe aan de werkgever.

'Wel komt, op grond van artikel 12, lid 6 van genoemde wet, de werknemer/uitvinder onder bijzondere omstandigheden dwingendrechtelijk een vergoeding toe voor zover dit niet gedekt wordt door loon, of toelage of uitkering. De uitvinder moet een dergelijke vergoeding dan wel vorderen binnen drie jaar na de datum van octrooiverlening.

Indien de uitvinding is gedaan door iemand die in dienst is van een universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut onderzoek verricht, komt de aanspraak op octrooi toe aan de betrokken universiteit, hogeschool of onderzoeksinstituut, zo bepaalt art. 12, lid 3 van de Rijksoctrooiwet 1995. De kennisinstelling kan overeenkomen de aanspraak op octrooi vooraf over te dragen aan een derde, gewoonlijk de samenwerkingspartner, of zelf octrooi aan te vragen en pas in een later stadium de IP-rechten over te dragen dan wel licenties daaronder verlenen.

Onderzoek geheel gefinancierd met publieke middelen

In geval de kennisinstelling het onderzoek geheel uit eigen middelen financiert (universiteiten: 1^o geldstroom financiering) komt de aanspraak op octrooi krachtens art. 12, lid 3 Row 1995 toe aan de werkgever van de uitvinder/onderzoeker bij de kennisinstelling.

De kennisinstelling staat het vervolgens vrij om de octrooirechten en de daarmee samenhangende know how te exploiteren onder door haar te stellen voorwaarden en condities. Mogelijkheden tot exploitatie zijn: universitaire spin-off, licentie of overdracht (verkoop) aan een (bestaand) bedrijf.

Indien het onderzoek (deels) gefinancierd wordt met andere publieke middelen, zoals uit subsidies verstrekt door NWO, EZ, enz. (universiteiten spreken hier van de 2^e geldstroom financiering) dan komt (weer) de aanspraak op octrooi krachtens art. 12, lid 3 Row 1995 toe aan de werkgever van de uitvinder/onderzoeker. Bij schriftelijke overeenkomst tussen de werkgever/kennisinstelling en een andere partij kan hiervan worden afgeweken worden (art. 12, lid 5 Row 1995).

Onderzoek (deels) gefinancierd met private middelen

Indien het onderzoek niet geheel uit publieke middelen wordt bekostigd maar ook private partijen (m.n. het bedrijfsleven) daaraan bijdragen, wordt de situatie meer complex. In principe – iedere overeenkomst is maatwerk en er is contractsvrijheid – is elke afspraak over wie de IP toekomt, mogelijk na overdracht. Nationale en internationale wet- en regelgeving op het terrein van o.a. mededinging en in het bijzonder de Europese Kaderregeling voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie stellen echtere belangrijke kaders voor de publiek-private samenwerking op het gebied van technisch-wetenschappelijk onderzoek. Zie bijlage 1 voor een relevant fragment van het huidige staatssteunkader.

Uit het onderzoek is gebleken dat de hoogte van het aandeel van de private financiering in de totale kosten van het onderzoek een belangrijke maatstaf vormt om te bepalen wie de IP toekomt. Draagt de private partij substantieel bij in financiële vorm of in natura dan wordt de IP veelal toegekend aan de private partij. Omgekeerd is gevonden dat indien de private partij slechts een bescheiden bijdrage levert dan blijft de IP veelal eigendom van de kennisinstelling. In alle andere gevallen wordt de vraag wie rechthebbende op de IP is, (mede) afhankelijk gemaakt van andere overwegingen.

In de praktijk kunnen en zullen partijen ook andere, bijvoorbeeld markttechnische en strategische redenen een rol laten spelen bij de vaststelling van de integrale waarde van de overeenkomst en een andere afweging te maken de IP aan de ene dan wel de andere partij te laten toekomen. De waarde van een overeenkomst voor een contractspartij kan groter of kleiner zijn dan de kosten gemoeid met het onderzoek. De prijs die voor het onderzoek gevraagd dan wel betaald wordt kan op zijn beurt weer groter of kleiner zijn dan zou voortvloeien uit het tarief dat partijen gewoonlijk hanteren. Zowel vanuit de onderzochte bedrijven als vanuit de onderzochte kennisinstellingen is aandacht gevraagd voor de appreciatie van het onderscheid tussen waarde, kosten, prijs en tarief.

Ook de aanwezigheid van alternatieve vindingen is van belang bij het vaststellen van de hoogte van de vergoeding: indien er andere mogelijkheden zijn om een product te formuleren die minder kosten of andere voordelen hebben, dan zal de vergoeding voor de nieuwe vinding lager uitvallen.

Van belang is nog te vermelden dat het verlenen van licentie onder een octrooibepaalde contractuele verplichtingen met zich mee brengt voor zowel licentiegever als licentienemer. Zo zal de licentiegever de licentienemer gedurende de looptijd van het octrooi op de hoogte moeten houden van relevante ontwikkelingen, tijdig taxen en fees (o.a. instandhouding- en vertalingkosten) moeten betalen, en – tijdig, namelijk tijdens de

octrooiaanvraagprocedure-, de landen waarvoor octrooibeschermt wenselijk is moeten aanwijzen die relevant zijn voor de licentienemer(s). In een latere fase kan het voorkomen dat een octrooihouder in rechte zal moeten optreden namens licentienemer(s). De octrooihouder moet ten aanzien van al deze zaken zekerheden kunnen bieden aan de licentienemer(s), vaak gedurende een lang lopende periode, maar tenminste gedurende de looptijd van het octrooi.

Ook de licentienemer heeft verplichtingen jegens de licentiegever. Daartoe behoort gewoonlijk het betalen van een vergoeding (ineens, of in termijnen). De vergoeding komt in de volgende paragraaf uitgebreid aan de orde. De vergoeding kan bestaan uit geld, of iets anders. Van dat laatste kan bijvoorbeeld sprake zijn bij kruislicentieverlening. De contractspartijen verlenen elkaar dan over en weer een licentie om elkaars beschermd kennis te mogen gebruiken onder nader bepaalde voorwaarden. De contractspartijen kunnen ook overeenkomen elkaar tijdig te informeren om elkaar op de hoogte te brengen van met de gelicentieerde uitvinding verband houdende verbeteringen.

4.2 De vergoeding

Uitgangspunt is dat het profijt van de samenwerking tussen de kennisinstellingen en het bedrijfsleven een afspiegeling vormt van de relatieve bijdrage van elk van de samenwerkende partijen en het risico dat elk der partijen loopt. Beter ware het wellicht om in plaats van 'bijdrage' te spreken van de 'waarde die elk van de partijen aan de samenwerking toekent'. Dat vaak voor 'bijdrage' wordt gekozen hangt samen met het feit dat die eenvoudiger is vast te stellen.

De vraag wat een faire en redelijke vergoeding voor de IP is, is vooraf niet, maar ook achteraf niet eenduidig te beantwoorden. Er bestaan geen algemeen aanvaarde waarderingmethoden en -grondslagen op basis waarvan partijen hun belangen kunnen afwegen en in balans brengen. Het gevolg is dat er veelal op *case-by-case* basis tussen partijen onderhandeld wordt. Tot de factoren die een rol spelen bij de waardebeoordeling van de IP behoren de volgende:

- Aard en uniciteit van de vinding (incrementele of radicale innovatie);
- De grootte van de markt die in potentie bestaat of kan worden gecreëerd;
- De kwaliteit van de octrooiaanvraag d.w.z. de effectiviteit en de omvang van de bescherming die de ingediende octrooiaanvraag kan bieden voor de commercialisatie door de beoogde contractpartner;
- Het geografische gebied waarvoor bescherming is aangevraagd en de dekking met marktgebieden en/of productielocaties voor het beoogde product of productieproces;
- De mate van technologische doorontwikkeling van de vinding (groen idee, rijp idee, *proof of principle*, *proof of concept*, enz.);
- De vereiste investeringen in mensen en middelen door het bedrijf te doen om de uitvinding productierijp te maken (hangt ook samen met vorige punt);
- De mate waarin de kennisinstelling bereid en in staat is, om in geval van mogelijke inbreuk op rechten van derden, actief verweer te voeren;
- De mate waarin de kennisinstelling de kosten op zich neemt voor de aanvraag en instandhouding van de IP en de verdediging van de IP ingeval deze betwist wordt door derden (oppositie, nietigheid, inbreuk). De kosten gemoeid met het voeren van deze procedures zijn veelal hoog en het bedrijfsleven heeft vaak meer ervaring in het voeren

ervan dan de universiteiten. Het ligt daarom voor de hand dat het bedrijf de eventuele procedure voert en betaalt. Die bereidheid zal verdisconteerd worden in de vergoeding die het bedrijf bereid is te betalen.

- Octrooieren van een individuele uitvinding is een risicobeslissing: meer dan 80% van alle door het bedrijfsleven aangevraagde octrooien zal nooit tot exploitatie komen zo leert de algemene ervaring bij het bedrijfsleven. Vanwege dit risicokarakter kiest het bedrijfsleven voor een relatief grote portefeuille van octrooien: de risico's worden gespreid maar kansen op succes worden vergroot. Dit risico beperkt de vooraf bepaalde potentiële waarde van een individueel octrooi aanzienlijk.
- Het wordt door sommige bedrijven redelijk geacht dat in geval het bedrijf een buitengewoon voordeel behaalt als direct gevolg van het door het bedrijf verworven universitaire IP-recht, de kennisinstelling recht heeft op een additionele vergoeding.

Kennisinstellingen stellen in hun overeenkomsten in veel gevallen de eis dat de vergoeding 'marktconform' dient te zijn. Ook het Europese staatssteunkader spreekt van 'marktconforme voorwaarden' als het gaat om het overdragen van IP bij gesubsidieerd onderzoek. Het gebruik van die term is niet altijd goed gedefinieerd en is soms verwarrend. Voor de waardering van een goed (een materieel of een immaterieel goed) kunnen partijen (kennisinstellingen én bedrijven) drie invalshoeken kiezen:

- *De kostprijs*. In deze waarderingsmethode gaat men er van uit dat de waarde van het goed gelijk is aan de kosten die men heeft gemaakt om het goed te creëren; Voor materiële goederen is dit een goede maatstaf. Het moge echter duidelijk zijn dat dit niet geldt voor immateriële goederen: de kosten van het onderzoek en de eventueel daarop gevestigde IP kunnen (veel) hoger of (veel) lager zijn dan de (achteraf blijkende) waarde van het onderzoek en/of de IP.
- *De marktprijs*. In deze benadering gaat men er van uit dat de waarde van het goed gelijk is aan de prijs die een koper die volledig op de hoogte is van de prijs van soortgelijke goederen en die het vrij staat het goed al dan niet te kopen, zou willen betalen. Intellectuele eigendom betreft qualitate qua nieuwe, unieke proposities. Anders dan bijvoorbeeld de huizenmarkt is bij intellectuele eigendom gezien de schaarste aan en onbekendheid met transacties geen reële markt en gezien de afwezigheid van kennis van de transactiepreisen ook geen goede inschatting van de marktprijs te maken.
- *De inkomsten- of exploitatiebenadering*. In deze benadering wordt de huidige waarde bepaald (de netto contante waarde) van toekomstige additionele inkomsten als gevolg van het bezit van, of de licentie onder het octrooi. Alle risico's worden meegewogen in een zogenoemde disconteringsvoet (bijvoorbeeld een disconteringsvoet van 10% voor de zakelijke risico's, en tot wel 70% voor de technologische). De DCF-methode (discounted cash flow) wordt in sommige sectoren en voor sommige toepassingen ook voor de waardebeoordeling van intellectuele eigendom gehanteerd.

Enkele kennisinstellingen laten - waar dat zinnig en mogelijk is - de waarde van de IP bepalen volgens de meest in aanmerking komende methode of een combinatie daarvan. In de discussie tussen kennisinstellingen en bedrijven is een helder onderscheid tussen de kosten of de (markt)waarde van het onderzoek en (markt)waarde van de IP van belang. Sommige kennisinstellingen duiden met 'marktconforme' vergoeding voor de IP geen vergoeding aan die is gebaseerd op bovenstaande marktbenadering maar veeleer een vergoeding gebaseerd op bovengenoemde kostprijsbenadering: een vergoeding die gelijk is aan de kosten van het onderzoek tegen een marktconform tarief van de onderzoekers en de

hun ter beschikking gestelde faciliteiten. Het zou voor een goed begrip tussen partijen nuttig zijn als het onderscheid tussen de kosten van het onderzoek en de waarde van de IP helder is: het moge duidelijk zijn dat achteraf de waarde van de IP (hoe ook bepaald) veel hoger of lager kan blijken te zijn dan de kosten voor het onderzoek

Uit de voorgaande opsomming blijkt dat de financiële waarde van een individueel octrooirecht voor de kennisinstelling enigszins gerelativeerd moet worden. Dit is in lijn met de ervaring in landen als de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk waar de kennisinstellingen van hun aanvankelijke overwaardering van hun IP zijn afgestapt en nu lagere, veel realistischer waarderingen aan hun IP toekennen.⁶

In sommige sectoren worden bovenstaande waarderingsdiscussies vermeden doordat het bedrijf per IP-recht een forfaitair bedrag aan de kennisinstelling betaalt. In andere sectoren, bijvoorbeeld 'life sciences' wordt in sommige gevallen vooraf een optie op een al dan niet exclusieve licentie op de eventueel uit het onderzoek voortvloeiende IP overeengekomen en worden de onderhandelingen over voorwaarden en condities tot een later stadium uitgesteld.

Vergoeding voor uitvinders bij kennisinstellingen

Sommige van de onderzochte kennisinstellingen kennen de betrokken uitvinders bij wijze van stimulans ('incentive') een bonus toe indien besloten wordt tot het aanvragen van een octrooi.

De meeste kennisinstellingen hebben daarnaast een regeling (of zijn daarmee bezig) die erin voorziet dat de onderzoeker/uitvinder meedeelt in de (latere) opbrengst van de IP. Indien uit overdracht van octrooien (in welke vorm ook, licentie of verkoop of anderszins) cash opbrengsten voor de kennisinstelling voortkomen (eenmalig of jaarlijks) dan worden de netto opbrengsten (na aftrek van voor het octrooi gemaakte kosten) volgens een bepaalde verdeelsleutel verdeeld over de kennisinstelling, de faculteit of onderzoeksgroep waarbinnen de uitvinding is gedaan en de individuele onderzoeker(s). Voor de aanspraak van de uitvinder op een vergoeding wegens gemis aan octrooi wordt verwezen naar hetgeen daarover in paragraaf 4.1 is gezegd.

4.3 Vrij gebruik onderzoeksresultaten door de kennisinstelling

Om de continuïteit van het onderzoeksprogramma van de kennisinstelling niet in gevaar te brengen, is het belangrijk dat de kennisinstelling in het doen van verder onderzoek niet wordt belemmerd door eerdere afspraken met betrekking tot IP. Te denken valt bijvoorbeeld aan de IP-rechten die een andere contractspartij op eerdere resultaten heeft gevestigd of aan een door de kennisinstelling aan een externe partij verleende exclusieve licentie. Alle onderzochte universiteiten zijn zich bewust van dit probleem en bedingen in hun algemene voorwaarden het recht de nieuwe specifieke kennis en gegevens voor het eigen onderzoek en onderwijs te gebruiken en - na de overeengekomen periode van geheimhouding - ook door derden te laten gebruiken.

Sommige bedrijven tonen zich bereid om andere contractspartijen van de kennisinstelling ook binnen de overeengekomen periode van geheimhouding toegang te verlenen tot de onderzoeksresultaten of een licentie te verlenen onder hun octrooien mits de zakelijke

belangen van het bedrijf niet geschaad worden en wat de IP betreft onder commerciële condities en voorwaarden. De bereidheid om licentie te verlenen zal vaak aanwezig zijn indien de nieuwe contractspartij een licentie wil voor een ander gebied of een andere sector dan de eerste partij.

4.4 Afspraken over achtergrond- en voorgrondkennis en IP

Toegang tot de achtergrondkennis van de kennisinstelling is meestal een essentiële overweging voor een bedrijf bij de keuze voor een bepaalde kennisinstelling. Beperkingen gesteld aan deze toegang moeten redelijkerwijze worden aangegeven vóór het aangaan van de verbintenis. Toch zal toegang beperkt zijn tot wat redelijkerwijze is vereist om het (gemeenschappelijke) onderzoek te kunnen doen en de resultaten van het onderzoek eventueel te kunnen exploiteren. Eventuele nadere voorwaarden en condities zoals een 'toegang fee' of royalty's moeten voor de aanvang van het project worden overeengekomen om vroegtijdig het commercialiseringstraject te kunnen beoordelen en valideren o.a. in vergelijking met andere oplossingen.

Bij de meeste onderzochte universiteiten wordt het gebruiksrecht op aanwezige, bestaande kennis en ervaring op het gebied van de onderzoeksopdracht ('achtergrondinformatie') niet expliciet genoemd of omschreven. De overeenkomst voorziet veelal in een licentie tot gebruik van de onderzoeksresultaten inclusief (maar in de regel impliciet) het recht om de kennis en ervaring aanwezig bij de universiteit te mogen gebruiken.

4.5 Naamsvermelding kennisinstelling/uitvinder op het octrooi

De meeste octrooiwetten bepalen dat de naam van de uitvinder op het octrooischrift moet worden vermeld. Ook in het geval dat de werkgever van de uitvinder/onderzoeker aanspraak op octrooi heeft, komt in Nederland de uitvinder het recht toe als zodanig genoemd te worden. Zie: art. 14 Rijksoctrooiwet 1995. Sommige landen (bijv. USA) gaan zo ver en bepalen dat alleen de namen van de daadwerkelijke uitvinders mogen worden vermeld (en bijvoorbeeld niet de naam van de hoogleraar of het afdelingshoofd bij wie het onderzoek is gedaan indien deze niet heeft bijgedragen aan de onderhavige uitvinding). Waar het in wetenschappelijke kringen niet ongebruikelijk is bij publicaties de onderzoeksleider of promotor te noemen als medeauteur is het ongewenst dat te doen bij octrooiaanvragen.

Gebleken is dat uitvinders in alle onderzochte gevallen worden genoemd. Anders is dat met de naamsvermelding van de kennisinstelling. Indien de kennisinstelling zelf octrooi aanvraagt, wordt haar naam als aanvrager vermeld (of anders wel de naam van de juridische entiteit die voor de kennisinstelling de aanvraag doet). Indien een bedrijf octrooi aanvraagt voor een door een medewerker van de kennisinstelling gedane uitvinding, wordt meestal niet de naam van de werkgever vermeld op de octrooiaanvraag. Mede gezien de wensen ten aanzien van *'performance-related funding'* bij OC&W [Wetenschapsbudget

2004, blz. 12] is het voor de kennisinstellingen van belang op de octrooiaanvraag als zodanig vermeld te staan.

Voor het aanvragende bedrijf zou dat met weinig extra inspanning te realiseren zijn. Eén mogelijkheid is om behalve de naam van de uitvinder ook steeds de naam van de kennisinstelling te vermelden.

4.6 Publicatievrijheid en beperkingen daaraan gesteld omwille van IP

Vroege en volledige publicatie van wetenschappelijke resultaten is van essentieel belang voor wetenschappelijke reputatie van de kennisinstellingen en m.n. de universiteiten. Alle ondervraagde bedrijven erkennen en onderschrijven het belang dat de universiteiten hebben bij publicatie op een zo vroeg mogelijke termijn. Het publiceren van informatie betreffende het gezamenlijke onderzoeksproject vereist in de regel voorafgaande, schriftelijke toestemming van de contractpartner. De verwachting is gerechtvaardigd dat deze toestemming niet op onredelijke gronden wordt geweigerd.

Is mogelijk octrooieerbare materie in het geding, dan is uitstel van publicatie onvermijdelijk gezien de tijd die nodig is om octrooieerbaarheid en octrooiwaardigheid te onderzoeken en te beoordelen en vervolgens voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvraag. Alle onderzochte universiteiten erkennen de noodzaak tot enig uitstel van publicatie o.a. in verband met het screenen van de voorgenomen publicatie op vertrouwelijke informatie en op octrooieerbare materie.

De termijnen die de onderzochte instellingen hanteren zijn verschillend. Voor screening wordt in het algemeen een termijn van 1 à 2 maanden gehanteerd. In geval tot octrooieren wordt besloten, wordt een additionele termijn van ongeveer 3 maanden toegestaan.

Eén universiteit kent een staffel: twee maanden wordt redelijk geacht; zes maanden het maximum; maar bij het opduiken van "IP-kwesties" kan een periode van twaalf maanden worden geaccepteerd. De startdatum is steeds de datum van de melding van de voorgenomen publicatie bij de opdrachtgever of samenwerkingspartner.

Een andere universiteit toont zich bereid publicatie voor maximaal één jaar uit te stellen "wanneer de belangen van opdrachtgever respectievelijk de universiteit door publicatie aantoonbaar worden geschaad". Eén van de technologische topinstituten kent de langste termijn: tot maximaal 12 maanden na indiening van de octrooiaanvraag.

Het Responsible Partnering handboek¹³ adviseert een termijn van maximaal zes maanden: "Publication should not be delayed by more than 6 months to permit filing for patent protection."

4.7 Vertrouwelijkheid

Partijen verplichten zich normaliter ertoe de kennis die in het kader van hun overeenkomst een der partijen aan de ander ter beschikking stelt, strikt vertrouwelijk te houden (behoudens de gebruikelijke uitzonderingen).

Voor de duur van de verplichting tot vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie wordt soms een onderscheid gemaakt tussen informatie die al dan niet direct verband houdt met de opdracht:

- a) "voor informatie die *direct* verband houdt met de opdracht verplicht [de universiteit] zich tot *één jaar* na de einddatum van de opdracht tot vertrouwelijkheid van de naam van de opdrachtgever en van de specifiek met de opdracht verband houdende kennis en gegevens die binnen het gebied van de opdracht zijn verworven;
- b) voor niet publiek toegankelijke bedrijfsinformatie die *niet direct* verband houdt met de gegevens betreffende de opdracht geldt een vertrouwelijkheidstermijn van *twee jaar* voor zover die informatie door de opdrachtgever uitdrukkelijk als vertrouwelijk is gekenmerkt."

Andere universiteiten en kennisinstellingen maken geen onderscheid en hanteren een termijn van één jaar. Sommige kennisinstellingen zijn wel bereid bij langjarige, intensieve onderzoekssamenwerking langere perioden (tot wel 5 jaar) van geheimhouding van vertrouwelijke bedrijfsinformatie overeen te komen.

Bedrijven wensen in de regel een langere geheimhoudingstermijn voor bedrijfsinformatie (voor onderzoeksresultaten zelf geldt wat hierboven onder 4.6 is vermeld). Eén van de grote bedrijven bijvoorbeeld hanteert een termijn van 5 jaar. Wel kan binnen die termijn na schriftelijke toestemming van de bekendmakende partij vertrouwelijke informatie aan derden ter beschikking worden gesteld.

In het Responsible Partnering handboek¹³ wordt daarover gesteld:

"Inclusion of confidential information belonging to the other parties requires prior written approval, but there should be a general expectation that this will not be withheld without good justification."

4.8 De waarborgen voor wetenschappelijke integriteit

Kennisinstellingen zijn zeer gebaat met en hebben een groot belang bij het waarborgen van hun wetenschappelijke integriteit. Enkele universiteiten bedingen bijvoorbeeld in hun Research en Development Overeenkomst dat de universiteit steeds het recht heeft publicaties 'in door de universiteit gewenste vorm inhoudelijk te redigeren' en 'de wetenschappelijke onderzoeksresultaten te publiceren ongeacht of ze gunstig of ongunstig zijn voor de opdrachtgever/partner'. Voorts heet het: 'De onderzoeker heeft echter het laatste woord over inhoud, auteurs, vorm en plaats van de wetenschappelijke publicatie.' Een aantal universiteiten heeft in zijn algemene voorwaarden uitgangspunten ter zake geformuleerd en verwijst daarin ook expliciet naar de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU.¹⁴

In haar eigen Regeling wetenschappelijke integriteit stelt de TU Delft bijvoorbeeld:

- De TU Delft aanvaardt geen opdrachten tenzij deze bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek of bijdragen aan het wetenschappelijk onderwijs of een bijdrage leveren aan de kennisoverdracht van de universiteit naar de samenleving.
- De TU Delft levert geen goederen of diensten aan derden in oneerlijke concurrentie met aanbieders die een op winststreven gebaseerd bedrijf voeren.
- De TU Delft voert alleen dan onderzoek in opdracht van derden uit als publicatie van de wetenschappelijke resultaten is gewaarborgd.
- De TU Delft hanteert in beginsel kostendekkende tarieven, dat wil zeggen prijsstelling naar externe partijen is gebaseerd op de integrale kostprijs, tenzij anders is vereist.

- De TU Delft onderschrijft de principes en uitwerkingen in de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU (d.d. 17 december 2004).

4.9 De handhaving van IP-rechten

Het indienen van een octrooiaanvraag is gewoonlijk het begin van een lang proces dat de volgende stappen kent:

- nieuwheidsonderzoek door octrooiverlenende instantie;
- discussie tussen octrooiverlenende instantie en octrooiaanvrager (veelal diens octrooigemachtigde) over de te verlenen rechten;
- verlening, eventueel gevolgd door vertalingen van octrooi in desbetreffende landstaal;
- oppositie tegen verlening door derde partij(en);
- na herroeping of handhaving in al dan niet gewijzigde vorm: beroep door één of beide partijen;
- onherroepelijke verlening in al dan niet gewijzigde vorm of herroeping van het octrooi.

Het is al met al niet ongebruikelijk dat de verlening van een octrooi bij het Europese octroobureau ongeveer vijf jaar duurt. Gedurende de looptijd van het octrooi kan door een derde bij de rechter (in Nederland: Rechtbank Den Haag) nietigheid van het octrooi worden ingeroepen.

Het opsporen van eventuele inbreuk op IP-rechten, het aanspreken van de vermoedelijke inbreukmaker en het eventueel in rechte handhaven van de IP-rechten vergt o.m. een daarop ingerichte organisatie, specialistische kennis (commercieel, juridisch, financieel, technisch), een vastbesloten management, een lange adem en veel geld. Geen van de onderzochte kennisinstellingen overwoog een integraal handhavingsbeleid te willen gaan voeren. Op onderdelen voeren sommige van de onderzochte kennisinstellingen wel degelijk een actief handhavingsbeleid soms tot de rechter toe.

TU Delft heeft aangekondigd een alerteringssysteem op te zetten voor 'controle op inbreuken en het nakomen van afspraken'. TU Delft ziet daarbij een grotere rol weggelegd voor de decaan en voor de facultaire technology transfer officers. Daarnaast doet de TU een beroep op alle medewerkers 'alert te zijn op mogelijke inbreuken op TU-patenten'.

Omgekeerd, in geval een kennisinstelling bijvoorbeeld een licentie verleent onder een van haar octrooien, aanvaardt de kennisinstelling geen aansprakelijkheid voor mogelijke inbreuk op rechten van derden.

Sommige universiteiten zoeken daarom in een vroegtijdig stadium naar mogelijkheden om het octrooi over te dragen naar een externe partij, overigens niet alleen om inbreukwasties te vermijden maar ook om redenen van kostenbesparing.

Eén van de onderzochte onderzoeksinstellingen sluit in haar algemene voorwaarden weliswaar uit dat 'het uitvoeren van recherches naar het bestaan van octrooirechten van derden of naar de mogelijkheid van octrooieren, niet tot de opdracht' [behoort], maar met de onderzoeksinstelling kunnen daarover wel afspraken gemaakt worden.

4.10 Aansprakelijkheid voor inbreuk op rechten van derden

Aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de toepassing van de kennis of door inbreuk op rechten van derden wordt door alle onderzochte kennisinstellingen uitdrukkelijk uitgesloten.

4.11 Regeling met betrekking tot (niet)-exploitatie van gelicentieerde kennis

Enkele kennisinstellingen maken contractuele afspraken met betrekking tot een verplichting tot exploitatie of een regeling (al of niet met sancties) bij niet-exploitatie van de geoctrooide materie. Sommige universiteiten bedingen o.m. om die reden een minimum jaarlijkse licentievergoeding, die ook verschuldigd is als de kennis niet daadwerkelijk toegepast wordt of wordt anderszins in de vergoedingsafspraken gestimuleerd dat het bedrijf de kennis ook exploiteert.

Kennisinstellingen bedingen wel geregeld dat indien de bedrijfsoctrooihouder het octrooi (of de octrooiaanvraag) niet verder wenst aan te houden (of de behandeling van de aanvraag voor te zetten), de kennisinstelling gerechtigd is de octrooiaanvraag/het octrooi voort te zetten op eigen naam, voor eigen rekening en risico en zonder een vergoeding aan het bedrijf.

Van de kant van het bedrijfsleven wordt opgemerkt dat het succes van een nieuw product in de markt bepaald wordt en niet uitsluitend door de inspanning die een bedrijf zich getroost om het product te verkopen. Bedrijven zullen niet-lopende producten uit hun assortiment halen, dan wel veranderen. Terughoudendheid bij toezeggingen over toekomstige verkopen is daarom vaak aanwezig.

STW neemt in haar licentie- of overdrachtovereenkomsten in de regel ook een 'anti-ijskast' beding op.

STW stelt in zijn Kennishandelbeleid:

Anti-ijskastbeding

STW heeft als missie de utilisatie te bevorderen. Wij beogen met dit beding meer zekerheid te verkrijgen dat de onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk gecommmercialiseerd worden. Meestal heeft een dergelijk beding de vorm van een minimum royalty per jaar, waaraan een sanctie wordt toegevoegd dat, indien een bepaalde omzet niet gehaald wordt, het exclusieve recht wordt omgezet in een non-exclusief recht, of dat zelfs alle rechten verleend onder de licentieovereenkomst komen te vervallen.

4.12 De IP-aspecten bij de uitwisseling van onderzoekspersoneel

De figuur van een persoon die tijdelijk werkzaam is bij een andere partij en al dan niet in dienst is bij een 'eigen' werkgever komt in verscheidene gedaanten voor: als student (bij stage of afstuderen), als gastonderzoeker, als incidentele bezoeker, en als onderzoeker in het kader van een (gesubsidieerd) uitwisselingsprogramma.

De Rijsoctrooiwet 1995 bepaalt in artikel 12, lid 2 dat indien de uitvinding waarvoor octrooi wordt aangevraagd, is gedaan door iemand die in het kader van een opleiding bij

een ander werkzaamheden verricht, de aanspraak op octrooi toekomt aan degene bij wie de werkzaamheden worden verricht, tenzij de uitvinding geen verband houdt met het onderwerp van de werkzaamheden. Bij schriftelijke overeenkomst kan van deze regel wel worden afgeweken.

Sommige universiteiten laten studenten bij het afstuderen bij de universiteit zelf een 'overeenkomst inzake de overdracht van aanspraken op octrooi' ondertekenen. Voor het overdragen van zijn IP-rechten ontvangt de student een vergoeding als ware hij personeelslid van de universiteit. Ook bij een afstudeeronderzoek met, of in opdracht van een bedrijf en in geval van afstuderen bij een bedrijf kunnen nadere afspraken worden gemaakt over de IP-rechten die voortvloeien uit het afstudeerwerk bij het bedrijf.

Bij het doen van een stage bij een externe stagegever hanteren die universiteiten een stage-overeenkomst. Krachtens die overeenkomst komt de aanspraak op octrooi dan veelal toe aan de stagegever (in lijn dus met het bepaalde in de Rijksoctrooiwet 1995) en anders dan bij het afstuderen dus niet bij de universiteit. De stagiair heeft echter recht op een financiële vergoeding door stagegever als bedoeld in art. 12, zesde lid Rijksoctrooiwet mits tijdig aangevraagd (binnen 3 jaar na octrooiverlening).

Een externe onderzoeker bij sommige onderzochte universiteiten krijgt een 'gastvrijheidsverklaring voor onderzoeksactiviteiten' voorgelegd. De gastonderzoeker wordt de verplichting opgelegd géén octrooi aan te vragen met betrekking tot de aan hem verstrekte informatie. Uitvindingen waarvan de gastonderzoeker kan aantonen ten genoegen van [de universiteit] dat zij niet berusten op bij zijn gastheer opgedane kennis, komen hem zelf toe (of eventueel zijn (vorige) werkgever).

In de meeste overeenkomsten tussen bedrijven en kennisinstellingen worden voor incidenteel, kortdurend verblijf van de wederpartij, zijn medewerkers, zijn gasten en door hem ingeschakelde derden géén afspraken met betrekking tot IP gemaakt. Volstaan wordt veelal met het laten ondertekenen van betrokkenen van 'een op het naleven van de bij de contractpartij geldende regels ziende verklaring' aldus één van de modelovereenkomsten terzake.

5. Vormen van samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen

Inleiding

In principe zijn er zoveel vormen van samenwerking en exploitatie als er exploitaties of samenwerkingen zijn: geen is exact hetzelfde als een andere, vrijwel steeds betreft de overeenkomst specifieke afspraken tussen specifieke partijen over een specifiek onderzoeksproject en worden specifieke voorwaarden en condities afgesproken die recht doen aan de specifieke belangen, doelen, en overwegingen van de partijen betrokken bij de samenwerkingsovereenkomst. Maatwerk is dus een vereiste. Niettemin kan wel enige structurering worden aangebracht en enkele vormen van samenwerking worden onderscheiden. Allereerst wordt hier onderscheid gemaakt tussen het exploiteren van bestaande kennis bij de kennisinstellingen en het creëren van nieuwe kennis in samenwerking met het bedrijfsleven. Voor eerstgenoemde categorie – exploiteren van bestaande kennis – wordt onderscheid gemaakt tussen het exploiteren van "eigen" kennis van de kennisinstelling door een starter vanuit de kennisinstelling (5.1) en de exploitatie van kennis van een kennisinstelling door een bestaand bedrijf (5.2)

Binnen de tweede categorie – creëren van nieuwe kennis in samenwerking met het bedrijfsleven – wordt nader onderscheid gemaakt tussen:

- incidentele (puur) contractresearch arrangementen van bedrijfsleven met de kennisinstellingen (5.3);
- strategische allianties tussen één bedrijf en één kennisinstelling (5.4);
- samenwerking tussen meerdere kennisinstellingen en bedrijven, consortia (5.5);
- institutionele samenwerkingsverbanden gestimuleerd met staatssteun, zoals de technologische topinstituten (5.6).

5.1 Exploitatie van 'eigen' kennis van kennisinstelling door een starter vanuit kennisinstelling

Algemeen

"Een spin-off uit een kennisinstelling is een nieuw bedrijf dat recent verworven kennis, ontwikkeld in deze kennisinstelling, gebruikt als een substantiële bijdrage voor de start-up" volgens de definitie gegeven in de EZ beleidsstudie over dit onderwerp.¹⁵

Het commercialiseren van 'eigen' kennis door middel van spin-offs wordt door alle onderzochte universiteiten zeer belangrijk gevonden.¹⁶ Bij de onderzochte onderzoeksinstituten wordt er minder belang aan gehecht. Het belang dat de universiteiten er aan hechten blijkt ook uit de hoeveelheid stimuleringsactiviteiten die voor spin-offs worden georganiseerd:

- Stimuleren van ondernemerschap;
- Ondersteuning door management advies (o.a. business plan);

- Beschikbaarheid huisvesting (in instelling zelf, incubator, science park);
- Gebruik van technische en kantoorfaciliteiten;
- Het traceren van vindingen met spin-off potentieel;
- Exploitatie van octrooien (overdragen dan wel licentiëren);
- Beschikbaarheid van financiële middelen (direct dan wel via bemiddeling);
- Contacten via ondernemersnetwerken.

Het aantal spin-offs bij de (14) universiteiten bedroeg in de periode 1999-2001 gemiddeld 6,4 per jaar en bij de (13) onderzoeksinstituten 1,3 per jaar. De universiteiten van Twente (meer dan 500 spin-offs in de laatste 20 jaar), Maastricht, Nijmegen en Eindhoven scoorden bovengemiddeld goed.¹⁵ Uit een internationale vergelijking van (218) Amerikaanse en (107) Europese kennisinstellingen op een aantal voor de commercialisatie van kennis relevante factoren blijkt dat de Nederlandse universiteiten (in tegenstelling tot de onderzoeksinstituten) qua aantallen spin-offs relatief goed scoren. Zie tabel 1.

Tabel 1. Vergelijking tussen Europa en de USA

Output per Kennisinstelling (2002)	US (n=218)	EU (n=107)
Octrooiaanvragen/jr.	35,8	6,2
Actieve licentiecontracten	120,2	17,1
Licentie Inkomsten (M€)	6.150,0	507,0
Spin-offs/jr.	2,1	1,6

Bron: AUTM en ITTE onderzoeken (geciteerd uit G. Capart in IAM, 2005)

Onderzoekers wijzen er overigens op dat de aantallen spin-offs in Europa weliswaar op een met de USA vergelijkbaar niveau zijn terecht gekomen, maar dat 'the problem has shifted to that of creating the conditions for the growth of spin-out companies, all the way from IP to IPO.'¹⁷

Op de andere factoren is er nog volop ruimte voor groei voor Europese kennisinstellingen om op het US-niveau te komen.

"Hét Nederlandse succesvoorbeeld van een bedrijf dat uit een universiteit voortkomt, is Crucell. Dit biotechnologiebedrijf richtte zich aanvankelijk op gentherapie, maar ontwikkelt nu vaccins. Dinko Valerio was hoogleraar bij de Universiteit Leiden en leidde een onderzoeksgroep bij TNO, toen hij Introgene oprichtte, dat later Crucell zou worden. Zijn onderzoek, zegt hij, kwam niet verder binnen de universiteit, omdat daar veel geld voor nodig was. Hij vond zelf een investeerder, stak zijn eigen vermogen in het bedrijf en maakte een businessplan. Omdat de universiteit geen ervaring had met het opzetten van een bedrijf, kwamen de onderhandelingen over de rechten op het onderzoek pas anderhalf jaar na het begin van Introgene rond.

De samenwerking tussen bedrijf en universiteit ging intussen door, wat in 1997 de technologie opleverde die de basis vormt voor het huidige Crucell. Voor het octrooi daarop betaalde het bedrijf ruim 1 miljoen euro aan de universiteit.

In 2000 ging Crucell naar de beurs, voor 144 miljoen euro. De aandelenpakketten van de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht – aandeelhouder via Ubisys, dat was gefuseerd met Introgene – waren bij de beursgang elk ruim 10 miljoen euro waard. De Universiteit Leiden hield er ook "enkele miljoenen" aan over.

Ook de onderzoekers werden rijk. De aandelenpakketten van Valerio en van Ubisys-oprichter Ton Logtenberg hadden een waarde van ruim 8 miljoen euro. Inmiddels is Crucell op de beurs zo'n 1,2 miljard euro waard en zijn dankzij het bedrijf in Nederland ca 500 banen gecreëerd."¹⁸

(Crucell heeft meegewerkt aan dit onderzoek)

Screening en scouting

De meeste onderzochte kennisinstellingen gaan ervan uit dat de medewerkers die vermoeden onderzoek te hebben gedaan dat zich leent voor exploitatie door middel van een spin-off zich melden bij hun onderzoeksdirecteur of bij de valorisatie afdeling. De merites van hun spin-off propositie inclusief het beschermen van eventuele uitvindingen worden vervolgens beoordeeld door hetzij de valorisatieafdeling hetzij de verantwoordelijke leidinggevenden (decaan, faculteitsdirecteur, rector magnificus, e.d.). Sommige universiteiten voeren een actief beleid met betrekking tot het opsporen van mogelijk commercialiseerbare vindingen.

Een onderzochte universiteit overweegt proactieve scouting en screening van mogelijk commercialiseerbare vindingen professioneel op te zetten met behulp van externe experts. Deze experts organiseren jaarlijks valorisatiewerkshops met alle vakgroepen, zo is het voorstel.

Bijna alle universiteiten (11 van de 14) hebben inmiddels een specifiek op starters gericht programma, waarin meestal ook een belangrijke rol is weggelegd voor externe partijen als lokale en regionale bedrijven en instellingen (Syntens, Ontwikkelingsmaatschappijen, enz.) en financiële instellingen. Ook het TechnoPartner programma van EZ heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het opzetten van succesvolle start-up's. Het tweetal onderzochte technostarters maakte gebruik van mogelijkheden uit het TechnoPartner programma.

IP-afspraken

Eigendom IP

Met betrekking tot de exploitatie van de 'eigen' kennis van de kennisinstelling door de starter vanuit de kennisinstelling is het beeld het volgende.

Sommige universiteiten geven er in de regel de voorkeur aan de start-up een (exclusieve) licentie te verlenen onder hun octrooien en kiezen niet voor octrooioverdracht. Andere universiteiten zijn bereid bij gebleken levensvatbaarheid van de start-up na 2-3 jaar alsnog tot octrooioverdracht over te gaan. Zo wordt voorkomen dat bij een onverhoopt faillissement van de start-up in de vroege fase het octrooi in de boedel valt. Eén van de onderzochte universiteiten draagt om die reden de IP bij de start van de spin-off eerst voorwaardelijk over en na een aantal jaren onvoorwaardelijk.

Een andere universiteit ten slotte draagt de IP meteen bij het begin over aan de spin-off. Uit onderzoek blijkt overigens dat octrooioverdracht bij ongeveer 2/3 van de Nederlandse en buitenlandse universiteiten voor komt.¹⁵ Ook zijn sommige bedrijven van mening dat het aantrekken van risicokapitaal wordt vergemakkelijkt indien de start-up de IP bezit.

Vergoeding voor IP

In ruil voor o.a. de IP bedingen de onderzochte universiteiten een tegenprestatie die in het algemeen zo gestructureerd is dat rekening wordt gehouden met de zeer krappe liquiditeitspositie van de start-up. Tot de mogelijkheden die de universiteiten hebben, behoren een *lump sum* betaling bij de start, jaarlijkse of mijlpaal betalingen, een *running*

royalty betaling of een combinatie. Betaling van deze bedragen worden vaak afhankelijk gemaakt van de kaspositie van de start-up (en dus naar de toekomst verschoven).

Een andere vorm van tegenprestatie die universiteiten vaak benutten is het nemen van een participatie in het aandelenkapitaal van de start-up. Die aandelen worden in de regel ondergebracht bij een universitaire houdstermaatschappij waar inmiddels alle universiteiten over kunnen beschikken. Een beperkt aantal onderzochte universiteiten is bereid ook financieel te participeren in de start-up bijvoorbeeld in de vorm van pre-seed financiering (jaarlijks budget: € 0,5-1,0 mln.).

Eén onderzoeksinstelling hanteert marktconformiteit als criterium voor de bepaling van de hoogte van de bijdrage die de start-up in rekening wordt gebracht voor hetzij de overdracht van de IP (en de kennis) of een licentie.

De voornaamste aspecten van het IP-beleid van de kennisinstellingen m.b.t. spin-off's zijn in Tabel 2 samengevat.

Tabel 2 Aspecten van IP-beleid van Nederlandse kennisinstellingen

kennisinstelling	IP		Tegenprestatie		Opsporen commercialiseerbare vindingen	
	overdracht	licentie	Fin.	aandelen	passief	actief
TU Delft	x	x	x	x	x	x
TU Eindhoven	x ¹	x	x	x		x
Un. Twente	x			x		x
Un. Leiden		x	x	x	x	x
Radboud Un.	x			x	x	
Wageningen UR		x	x	x		x
Erasmus MC		x	x	x	x ³	
Un. Utrecht	x	x	x	x		x
TNO		x	x ²			x
DPI ⁴	-	-	x		x	

1) voorwaardelijke overdracht

2) tegen marktconforme voorwaarden, at arm's length

3) proactieve opsporing in voorbereiding

4) opzetten spin-out programma overwogen

5.2 Exploitatie van 'eigen' kennis van kennisinstelling door (bestaand) bedrijf

Verspreiding resultaten van eigen onderzoek

Kennisinstellingen en m.n. universiteiten doen vanuit hun traditionele onderwijs- en onderzoeksmissie veel om de resultaten van hun onderzoek bekend te maken buiten de eigen kring. Op de eerste plaats publiceren de universitaire onderzoekers geregeld de resultaten van recent gedaan onderzoek met vermelding van hun affiliatie. Daarnaast nemen afgestudeerden behalve hun kennis van de actuele stand van de wetenschap het universitaire onderzoeksnetwerk mee naar het bedrijf dat hen heeft aangenomen. Voor beide activiteiten geldt overigens dat de effectiviteit van de kennistransfer sterk afhangt van de aansluiting van de in de regel op meer fundamenteel terrein gelegen

onderzoeksresultaten bij de meer toegepaste onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten van het bedrijfsleven.

Alle onderzochte universiteiten zijn bezig met valorisatieactiviteiten: partners zoeken, licenties verlenen, ondernemerschap stimuleren e.d. Vrijwel alle universiteiten gaan tegenwoordig nog een stap verder en brengen onderzoeksresultaten meer gericht onder de aandacht van (een specifiek deel van) het bedrijfsleven. Sommige universiteiten voeren een actieve licentiepolitiek maar besteden het zoeken naar geschikte partners uit aan externe, gespecialiseerde kennismakelaars of gebruiken een Internet IP-makelaar als yet2com. De 3TU's zijn daarnaast bezig om gezamenlijk een extern toegankelijke database op te zetten van hun commercialiseerbare vindingen, kennis en know how. Een aantal universiteiten en onderzoeksinstituten (TNO) publiceren octrooiaanvragen op hun website o.a. met dat doel.

Sommige universiteiten en onderzoeksinstituten gaan zelf na (o.a. met behulp van Octrooicentrum Nederland, OCNL) welke bedrijfstakken of bedrijven mogelijk interesse hebben en benaderen die gericht met mogelijke commercialiseerbare toepassingen van hun kennis.

Wageningen Universiteit en Research gaat daarin heel ver: indien nodig wordt de gehele, voor een adequate commercialisatie vereiste voortbrengingsketen gemobiliseerd. Voor het commercialiseren van een nieuw type hennepvezel heeft Wageningen partners gezocht voor het verbouwen van die vezel, voor het verwerken van de vezel tot een draad, voor het vervolgens spinnen van die draad samen met katoen tot textielstof, en tenslotte met de confectie-industrie voor het stimuleren van de vraag van de eindgebruikers.

Er zijn bij de interviews verder weinig voorbeelden aangedragen van kennis die lang 'op de plank' bij de kennisinstellingen is blijven liggen. Wel is het traject dat leidt tot uiteindelijke toepassing soms lang, zeker in de 'life sciences' waar de ontwikkeling van bijvoorbeeld een geneesmiddel 10-15 jaar kan vergen. Universiteit Twente noemt 'nylon 4,6' dat in 1986 na acht jaar onderzoek aan de UT door een commerciële partner (DSM) onder de naam stanyl op de markt werd gebracht. Nijmegen noemt Syntarga, een start-up waarvoor de technologische basis bij de RU Nijmegen werd gelegd.

De meeste onderzochte kennisinstellingen zitten midden in het proces van het opzetten van structurele activiteiten voor het commercialiseren van onderzoeksresultaten.¹⁹ Daarvoor is o.a. nodig:

- het opzetten (en onderhouden) van een relatienetwerk bij relevante bedrijven;
- het goed op de hoogte blijven van de recente onderzoeksresultaten van de eigen kennisinstelling;
- de bereidheid van de instelling zelf na te denken over de mogelijk commercialiseerbare toepassingen van hun onderzoek;
- en in voorkomende gevallen wellicht zelfs enig (voor)ontwikkelingswerk ("*proof of concept*") daarvoor te doen.

5.3 Exploitatie van kennis in geval van onderzoek in opdracht

Inleiding en afbakening van 'strategische samenwerking (sectie 5.4)

In contacten tussen bedrijfsleven en universiteiten zitten partijen met verschillende invalshoeken aan tafel. Het bedrijfsleven wil kennis binnenhalen die het zelf niet in huis heeft of kennis laten ontwikkelen om op termijn met de toepassing van die kennis geld te kunnen verdienen. Universiteiten kijken in de eerste plaats naar wat de samenwerking bijdraagt aan de opbouw van hun kennis maar daarnaast wordt in toenemende mate het verwerven van fondsen - om de opbouw van die kennis te kunnen financieren - een belangrijke randvoorwaarde.

Bij onderzoek in opdracht voert een kennisinstelling, als opdrachtnemer, een onderzoeksproject uit voor een externe partij, bijvoorbeeld een bedrijf. Dit bedrijf bepaalt dan als opdrachtgevende voorwaarden voor het onderzoeksproject en betaalt daarvoor een passende vergoeding. Doorgaans is de opdrachtgever bij onderzoek in opdracht (alle kosten worden dan gedragen door opdrachtgever) rechthebbende op de projectresultaten en draagt de opdrachtgever het risico op mislukking.

Aan de andere kant is er gezamenlijk onderzoek ('collaborative research') waarbij voor gezamenlijke (maar niet per se gelijke) rekening en risico ten minste twee partijen aan het ontwerp van het project deelnemen, bijdragen aan de uitvoering ervan en de projectrisico's en –resultaten delen. De samenwerking van bedrijven en kennisinstellingen kan een éénmalig project betreffen of een langjarige, structurele of strategische samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven. In het laatstgenoemde geval wordt op relatief brede gebieden en/of met relatief veel onderzoekers op één gebied intensief samengewerkt in een gelijkwaardige, *peer to peer* relatie. De juridische termen voor deze laatste samenwerkingsvorm zijn veelal vastgelegd in een raamovereenkomst.

In deze sectie zal verder het contractonderzoek en de incidentele onderzoekssamenwerking aan bod komen. Het gezamenlijke onderzoek met een langjarig, structureel, of strategisch karakter zal in de volgende sectie (5.4) aan de orde zijn.

IP-aspecten

Bij de beoordeling van de voorwaarden en condities waaronder contractonderzoek en incidentele onderzoekssamenwerking plaats vindt, spelen naast IP-aspecten, vele andere aspecten een rol en soms een belangrijker. In hoofdstuk 6 wordt daartoe de samenwerking in een breder context geplaatst. Hier beperken we ons tot de IP-aspecten. De opvattingen over welke partij de IP toekomt, worden vooral afhankelijk gemaakt van het aandeel in de kosten van het onderzoek dat de externe partij voor zijn rekening neemt. De onderzochte bedrijven zijn - zonder uitzondering - van mening dat indien het bedrijfsleven het onderzoek volledig betaalt, de daaruit voortvloeiende IP toekomt aan de opdrachtgever. Bij de kennisinstellingen ligt dat meer genuanceerd: sommige universiteiten bedingen in hun standaardvoorwaarden dat de IP toekomt aan de kennisinstelling en dat de opdrachtgever een (al dan niet) exclusieve, een (al dan niet) overdraagbare licentie verkrijgt met (al dan niet) het recht op het verlenen van een sublicentie. Uit het onderzoek is gebleken dat de onderzochte kennisinstellingen echter bereid zijn om in voorkomende gevallen tegen nader overeen te komen voorwaarden de IP aan de opdrachtgever over te dragen.

Eén onderzochte universiteit laat de IP op voorhand toekomen aan de opdrachtgever mits die de volledige op basis van de door de universiteit gehanteerde methode berekende

kosten betaalt. Een andere onderzochte universiteit laat de IP aan de opdrachtgever toekomen indien deze het gehanteerde – internationaal concurrerende – tarief betaalt. In de algemene voorwaarden die de technische universiteiten hanteren, wordt nog een onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers die de integrale kosten van het onderzoek betalen en zij die minder betalen. Als voorbeeld moge de voorwaarden van de TU/e dienen.

- Indien de opdrachtgever de integrale kosten betaalt, verleent de TU/e aan de opdrachtgever een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot gebruik van de onderzoeksresultaten inclusief het recht tot sublicentiëren aan derden.
- Indien de opdrachtgever echter *niet* de integrale kosten betaalt, verleent de TU/e slechts een niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie tot gebruik van de onderzoeksresultaten voor niet commerciële doeleinden. De licentie omvat *niet* het recht tot sublicentiëren. De opdrachtgever wordt wel in de gelegenheid gesteld binnen zes maanden na de melding dat octrooieerbare materie is gevonden exclusief met de TU/e te onderhandelen over een niet-exclusieve licentie die commerciële exploitatie omvat.
- Indien opdrachtgever de helft van de octrooiverwervingskosten bijdraagt wordt die termijn met 5 maanden verlengd tot in totaal 11 maanden. Daarna staat het de TU/e vrij om met anderen dan opdrachtgever te onderhandelen over licentie(s) op de onderzoeksresultaten.

TNO kent naast onderzoeksopdrachten die geheel door derden worden betaald en waarvoor de algemene voorwaarden van TNO gelden, ook een zgn. co-financieringsprogramma, waarvoor een afwijkende regeling met betrekking tot IP geldt dan die in zijn Algemene Voorwaarden.

Overigens geldt voor TNO wat ook voor andere bedrijven en kennisinstellingen geldt: een samenwerkingsovereenkomst is maatwerk en van de Algemene Voorwaarden afwijkende regelingen blijken mogelijk als de omstandigheden dat kennelijk vereisen.

Overige IP-afspraken

Naast de hierboven aangegeven afspraken over wie de IP toekomt en op welke wijze die geëxploiteerd wordt, hanteren de onderzochte kennisinstellingen overeenkomstige -soms gelijklopende - voorwaarden die moeten veilig stellen dat:

- De onderzoeksresultaten binnen een redelijke termijn gepubliceerd kunnen worden;
- De kennisinstelling niet beperkt wordt in zijn toekomstige onderzoeksmogelijkheden door aan het bedrijfsleven overgedragen IP-rechten;
- De verkregen IP-rechten op voortvarende wijze verder worden ontwikkeld;
- De naam van de uitvinder en de kennisinstelling waaraan hij/zij verbonden is, wordt vermeld in het octrooischrift;
- De kennisinstelling aansprakelijkheid uitsluit voor schade die voortvloeit uit inbreuk op rechten van derden.

Deze voorwaarden zijn niet alleen van belang voor incidentele onderzoeksovereenkomsten, maar worden ook gesteld bij de langjarige, structurele samenwerkings-overeenkomsten die aan de orde komen in de volgende paragraaf (5.4).

5.4 Langjarig samenwerkingsverband van één bedrijf met één kennisinstelling/vakgroep

Bij een langjarige, structurele of een strategische samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen of bij veel gelijksoortige opdrachten wordt veelal een raamovereenkomst gesloten.

Anders dan bij de incidentele researchovereenkomsten is het bij langjarige researchovereenkomsten meer gebruikelijk dat wordt overeengekomen dat de IP toekomt aan de contractspartner uit het bedrijfsleven. Wel dient overeenstemming te worden bereikt over o.a. de in de vorige paragraaf genoemde voorwaarden en worden in de regel door de kennisinstelling een aantal additionele voorwaarden gesteld:

- Een vergoeding voor het gemis van aanspraak op octrooi;
- Meedelen in het succes in geval een buitengewoon voordeel wordt behaald als direct gevolg van de IP.

Overigens beperken sommige bedrijven hun aanspraak op de eventueel uit het onderzoek voortvloeiende IP-rechten in zoverre dat deze slechts exclusief aan het bedrijf toekomen voor zover ze vallen binnen het werkgebied van het bedrijf. Exploitatie van IP-rechten buiten het werkgebied is dus desgewenst voor de kennisinstelling.

Een ander onderzocht bedrijf komt in zijn raamovereenkomsten een regeling overeen die voorziet in een vergoeding voor het gemis aan octrooi van de kennisinstelling. De regeling voorziet in de betaling van een bedrag van drie maal € 5000,- bij respectievelijk de indiening van de octrooiaanvraag, vijf jaar daarna en tien jaar daarna.

Een aantal bedrijven komt daarnaast soms met de kennisinstellingen overeen dat indien het bedrijf een buitengewoon commercieel voordeel behaalt als direct gevolg van de onderzoeksresultaten die beschermd worden door de IP-rechten in kwestie, de kennisinstelling recht heeft op een additionele vergoeding. Daarbij wordt rekening gehouden met de bijdrage van de kennisinstelling aan het verkrijgen van dat buitengewone voordeel.

Sommige bedrijven zijn bereid de instelling méér te laten meedelen in het zakelijke succes naarmate de winstgevendheid voor het bedrijf groter is. Voorwaarde hierbij is wel dat de kennisinstelling dan ook risico's aanvaardt.

Een ander bedrijf daarentegen gaat in zijn contracten uit van een all-inclusive concept: in de overeengekomen vaste prijs is inbegrepen een vergoeding voor het overdragen van de IP-rechten ('a remuneration for the the transfer of the rights [. . .] in particular for the waiver of entitlement to a patent and the transfer of copyright, is deemed to be included in the price for the order'.)

Dat bedrijf stelt in zijn standaard research- en ontwikkelingsovereenkomst de kennisinstelling aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuk op rechten van derden bij toepassing van de kennis. ('Contractor guarantees that the intended use of the results of this order shall not infringe any intellectual or industrial property right of a third party.')

Ook hier geldt dat sectorverschillen en verschillen in octrooibeleid tussen individuele bedrijven reden kunnen zijn voor afwijkende regelingen.

5.5 Exploitatie van kennis ingeval er sprake is van een samenwerkingsproject tussen meerdere bedrijven en kennisinstellingen

Vrijwel alle onderzochte kennisinstellingen en bedrijven zijn betrokken bij een of meerdere projecten waarbij meerdere kennisinstellingen en bedrijven op een bepaald onderzoeksgebied met elkaar samenwerken. Het betreft vaak (maar niet altijd: IMEC, Leuven) projecten die in het kader van een nationaal of Europees subsidieprogramma tot stand zijn gekomen. Tot die programma's behoren het Europese Kaderprogramma (FP6, in de toekomst FP7) en nationale programma's onder de vlag van NWO/STW en EZ/SenterNovem (innovatie programma's).

De aard van het in dit kader uitgevoerd onderzoek is veelal fundamenteel, pre-concurrentieel van aard. Partijen verwachten niet dat hun eigen positie ten opzichte van de vaak participerende concurrent wordt versterkt, maar investeren in de hoop dat de verdere ontwikkeling van het vakgebied op termijn zal leiden tot commercialiseerbare toepassingen.

Ten aanzien van IP kiezen de bedrijven in het consortiumverband vaak voor het zeker stellen van hun toekomstige vrijheid van handelen op het onderzoeksgebied ('freedom of action', 'freedom to operate') door een niet-exclusieve, al dan niet royaltyvrije licentie op het toepassen van de onderzoeksresultaten overeen te komen.

De IP-regelingen in de subsidieprogramma's leiden bij de meeste ondervraagde kennisinstellingen tot de vraag of de grote verscheidenheid aan nationale en internationale regelingen nodig en functioneel zijn. Ook van de zijde van het bedrijfsleven wordt dit opgemerkt. Het nieuwe staatssteunkader biedt hier naar verwachting ruimte voor verbetering.

Een complicatie die deels voortvloeit uit het voorafgaande is dat de IP-voorwaarden die worden gesteld door de partijen die deelnemen in het consortium soms sterk van elkaar verschillen of soms botsen. Een oplossing is dan soms niet of met grote moeite mogelijk. Sommige partijen bedingen dat in geval van conflict hun aanspraken op sommige gebieden voorrang dienen te krijgen. Dat is niet altijd acceptabel voor de overige partijen. Een TTI gaf voorts te kennen dat als gevolg van de slechte afstemming van het nationale en het Europese staatssteunkader ze géén (reële) aanspraak kon maken op Europese steun. Bij het ondervraagde bedrijfsleven is brede steun voor de huidige, nieuwe EU-regels met betrekking tot de zgn. *public-private partnerships* (PPP's). Wel heeft het bedrijfsleven enkele aanbevelingen gedaan voor verdere verbeteringen m.n. ook op het gebied van de regelingen met betrekking tot de intellectuele eigendom.²⁰ Het voert te ver om daar in het kader van dit onderzoek verder op in te gaan.

5.6 Exploitatie van kennis in TTI-verband

Nederland kent een aantal zogenoemde technologische topinstituten, TTIs. Karakteristiek is dat de deelnemende kennisinstellingen en bedrijven ieder ten minste 25% bijdragen aan de kosten van het instituut en het ministerie van Economische Zaken voor maximaal 50%. Deelnemers zijn afkomstig uit binnen- en buitenland. Een Technologisch Topinstituut voert onderzoeksprogramma's uit die kennis ontwikkelen op een beperkt, specifiek thema

van internationale betekenis. De studies geven antwoord op fundamenteel-strategische vragen van het bedrijfsleven.

Topinstituten richten zich op m.n. pre-concurrentieel onderzoek op gespecialiseerde terreinen. Nederland kent zeven TTI's, enkele meer zijn in oprichting:

- Dutch Polymer Institute (DPI), gevestigd in Eindhoven;
- Netherlands Institute for Metals Research (NIMR), gevestigd in Delft;
- Telematica Instituut Enschede;
- Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS);
- Topinstituut Pharma, gevestigd in Leiden;
- Topinstituut Waternet/Wetsus te Leeuwarden en
- TTI Green Genetics, gevestigd in Gouda

De Technologische Topinstituten zijn virtuele instituten d.w.z. ze hebben geen eigen onderzoeksstaf, maar besteden al het onderzoek uit aan externe kennisinstellingen.

De IP die eventueel wordt gecreëerd bij projecten die worden uitgevoerd in het kader van en met steun van de Technologische Top Instituten (TTI's) komt in principe toe aan de werkgever van de uitvinder/onderzoeker die het project uitvoert.

Onder andere afhankelijk van de sector waarin het TTI werkzaam is, bedingen de TTI's dat de uit het onderzoek voortvloeiende IP aan hen toevalt (DPI) of laten het aan (consortium)partijen over afspraken te maken over de eventueel uit de onderzoeksamenwerking voortvloeiende IP.

De aanspraak op octrooi wordt in het geval van Dutch Polymer Institute door de betreffende kennisinstelling overgedragen aan het DPI.

Het DPI kent de navolgende regeling.

DPI verwerft de aanspraak op octrooi voor de projecten die binnen haar onderzoeksprogramma worden uitgevoerd. De uitvoerende kennisinstelling ontvangt hiervoor een vergoeding. Elke geïnteresseerde partij kan vervolgens tegen niet-discriminatoire condities en voorwaarden die IP verwerven. DPI hanteert wel een zekere voorkeursvolgorde: eerst wordt de IP aangeboden aan de in het DPI participerende bedrijven, dan - bij geen interesse van bedrijvenkant - aan de kennisinstelling die de desbetreffende IP heeft gegenereerd, en ten slotte - bij het ontbreken van interesse bij de kennisinstelling - mogelijk aan externe partijen. De prijs voor de IP is marktconform.

Voor een samenvatting van de recente, nieuwe richtsnoeren met betrekking tot het Europese staatssteunkader wordt verwezen naar een relevant fragment daarvan in bijlage 1.

6. Aspecten om efficiënt overeenstemming te bereiken tussen kennisinstelling en bedrijf

Inleiding

Vrijwel alle onderzochte kennisinstellingen en bedrijven beschikken over procedures die bepalen hoe om te gaan met externe contacten en contracten in het kader van hun onderwijs- en onderzoekactiviteiten. Vaak zijn deze procedures openbaar en bijvoorbeeld op een website geplaatst. Ook kennen de meeste kennisinstellingen al dan niet openbare mandaatregelingen. In dit hoofdstuk wordt echter meer specifiek, namelijk vanuit de rol van IP bij de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, gekeken naar de factoren die van cruciaal belang zijn voor een succesvolle samenwerking.

Deze factoren worden in de onderliggende hoofdstukken gegroepeerd in de volgorde (A) Algemeen beleid, (B) De researchinspanning, (C) Het onderzoeksresultaat, (D) Overlegproces en (E) De overeenkomst en voorzien van adviezen en commentaar.

A. Algemeen beleid

Het algemeen beleid van een kennisinstelling of bedrijf bepaalt het kader waarin onderzoek gedaan wordt en onderhandelingen gevoerd kunnen worden over een overdracht van de resultaten van de onderzoeksinspanning.

1. Het is nuttig dat elke onderzoeksinstelling een beleid heeft dat ten minste bepaalt:
 - hoe een onderzoeksprogramma wordt vastgesteld, inclusief de vrijheid van de individuele afdelingen om hierin veranderingen aan te brengen en hoe dit afhangt van de manier van samenwerking met derden; en
 - hoe om te gaan met intellectuele eigendomsrechten (in eigendom of niet, rechten van uitvinders, incentives voor uitvinders, beloning voor afdelingen bij uitlicentiëren, de mogelijkheid nieuwe rechtspersonen te stichten, etc.).
2. Het is nuttig als partijen een voor een ieder (inclusief derden) duidelijke structuur hebben die bepaalt wie betrokken moeten zijn bij onderhandelingen en wat hun verantwoordelijkheid en mandaat is.

B. De researchinspanning

Een inspanning wordt gedefinieerd als de verzameling van activiteiten en investeringen om tot een bepaald resultaat te komen. De inspanning kan dus bestaan uit het daadwerkelijk uitvoeren van het onderzoek, maar ook uit het daadwerkelijk krijgen van een idee, het doen van investeringen in apparatuur, huur van ruimtes, de belasting die het onderzoek is geweest voor het onderzoeksteam/afdeling, de gedeelde inkomsten door te kiezen voor het gekozen researchonderwerp, et cetera.

Tegenover deze inspanningen, die in geld (kosten) kunnen worden uitgedrukt, staat een reeks van voordelen voor de uitvoerder van het onderzoek, zoals het opdoen van ervaring, het verkrijgen van een infrastructuur voor het doen van verder onderzoek en het geven van onderwijs, de publicatie van wetenschappelijke artikelen, et cetera. Het

verschil tussen kosten en baten zijn de netto kosten/baten zonder dat bijzondere uitgaven zijn gedaan of inkomsten zijn verkregen voor octrooizaken.

De volgende adviezen kunnen gegeven worden:

1. Het verdient aanbeveling om voor het starten van de researchinspanning een goede inschatting te maken van de netto kosten of baten die aan de researchinspanning verbonden zijn en tijdens het uitvoeren van de researchinspanning deze nauwkeurig te volgen. Dit is een krachtig management tool om bovengenoemde netto kosten/baten inschatting te meten en te beoordelen.
2. Zo vroeg mogelijk inventariseren welke partijen mogelijk geïnteresseerd zouden kunnen zijn in een eindresultaat. Een lijst van ondernemingen/contact personen en hun expertisegebied kan beschikbaar gemaakt worden voor meer algemeen gebruik.
3. In een zo vroeg mogelijk stadium met toekomstige belangstellenden overleggen over hun verwachtingen en een inschatting maken van de waarde van een mogelijk eindresultaat. Er is een verschil tussen de situatie waarbij de belangstelling van een bedrijf bestaat uit "het op de hoogte willen blijven" of uit "commercieel geïnteresseerd zijn in het product". Het is nuttig als de onderzoekers/ uitvinders hiervan in een zo vroeg mogelijk stadium in detail van op de hoogte zijn. Regelmatige contacten met de meest waarschijnlijke belangstellenden tijdens het onderzoek regelen. [Het zou mooi zijn tenminste drie concrete belangstellenden voor elk project te kunnen vaststellen "Top drie" principe]
4. De vertrouwelijkheid bij uitwisseling van informatie en personeel zo vroeg mogelijk regelen. Voorbeeldcontracten zijn beschikbaar. In dit kader dient ook een publicatieprotocol ontwikkeld en vastgesteld te worden met afspraken over tijdspad en inspraak van derden (indien nodig). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met de schadelijkheid voor toekomstig in te dienen octrooiaanvragen.
5. Het afgesproken onderzoek dient integer en naar de beste werkwijzen te worden uitgevoerd. Ook dient in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken gemaakt te worden over de uitwisseling van "groene", "vroegrijpe" of "wilde" ideeën, die soms niet op solide data gebaseerd zijn.
6. Er dient rekening te worden gehouden met mogelijk aanwezige speciale regelingen, bijv. indien een deel van de inspanning wordt gefinancierd door een bepaalde partij. Over het algemeen zal een partij die het onderzoek gefinancierd heeft een tegenprestatie vragen. Die kan in onderling overleg bepaald worden.

C. Het onderzoeksresultaat

Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit know how, octrooiaanvragen of het ontstaan van een infrastructuur voor toekomstig onderzoek of andere zaken.

De volgende adviezen blijken uit de praktijk aanbevelingswaardig:

1. Voor de onderhandelingen aanvangen dient nauwkeurig vast te staan wat de kennisinstelling kan aanbieden aan partijen en waar behoefte aan is vanuit bedrijfszijde.
2. Sta er bij stil dat octrooiaanvragen volgens geldend octrooirecht uitsluitend betrekking kunnen hebben op uitvindingen die een concrete industriële toepassing hebben.
3. Tevens is voor beide partijen van belang te beseffen dat in de praktijk de waarde van octrooiaanvragen voornamelijk wordt bepaald door de mate waarin een verleend toekomstig recht aansluit bij de praktijk van een onderneming en de meerwaarde die het voor de bedrijfsvoering biedt, en dus nauwelijks door de kosten die gemaakt zijn voor het verkrijgen van het resultaat.
4. Een bedrijf dient de meerwaarde die een verleend toekomstig recht kan bieden voor de business vast te stellen, rekening houdend met de investeringen voor rechtshandhaving, de mogelijkheid dat de IP rechten afhankelijke rechten zijn, en de mogelijkheid dat de octrooiaanvraag na vele jaren niet leidt tot een IP recht van enigerlei waarde.
5. Beschikbare statistische gegevens tonen dat per jaar honderduizenden octrooiaanvragen geschreven worden. Slechts een fractie betreft octrooirechten die een belangrijke rol gaan spelen in de business.
6. Om een maximaal waardevolle octrooiaanvraag te kunnen schrijven dient men de industriële praktijk nauwkeurig te kennen. Indien men werkt met een partner, is het nuttig vooraf afspraken te maken over wie eventuele octrooiaanvragen opstelt en onder welke voorwaarden dit dient te gebeuren (bijvoorbeeld voor wat betreft naamsvermelding en vertrouwelijkheid).

D. Het overlegproces (technisch)

De algemeen geldende beginselen voor effectief onderhandelen zijn ook voor dit soort onderhandelingen van toepassing, ondanks het feit dat veel verschillende instellingen te maken kunnen krijgen met relatief grote aantallen bedrijven die ook onderling kunnen verschillen in hun manier van aanpak.

Ieder blijkt echter belang te hechten aan het toepassen van algemeen geldende regels. Hiertoe behoren vroegtijdige transparantie over de te volgen procedure, de te benaderen personen en het tijdpad, het nakomen van afspraken, het bestaan van realistische verwachtingen en het vertrouwen in elkaar, etc. De genoemde aspecten blijken van groot belang voor het verkrijgen van een snel en voor beide partijen gunstig resultaat, gegeven de omstandigheden.

Ten aanzien van de technische uitvoering van het overleg zijn de volgende zaken van bijzonder belang:

1. De dynamiek en de omvang van de overeenkomst vergen een duidelijk en voldoende groot mandaat van de betrokken onderhandelaars. Tevens kan het gebruiken van een beperkt aantal onderhandelaars de efficiëntie in de hand werken bij toekomstige ad hoc contacten over andere onderzoeksresultaten en -wensen.

2. Gezien de mate van kennis die nodig is op technisch, commercieel en juridisch gebied en de complexiteit van het toe te passen proces en de aard van de eindovereenkomst is de aanwezigheid van deze expertise en professionaliteit bij beide partijen gewenst.
3. Bij het vaststellen van het tijdpad is het van belang de snelheid mee te laten spelen van de mondiale voortgang in de wetenschappelijke ontwikkelingen en de deadlines die gelden bij het voortzetten van octrooiaanvragen.
4. Mocht een mogelijk toekomstig octrooirecht niet overgedragen kunnen worden binnen een beperkt aantal maanden dan moet de mogelijkheid overwogen worden dat dit ook in de toekomst niet zal gebeuren. Het kan nuttig zijn een scenario beschikbaar te hebben waarmee de attractiviteit van een beschikbaar onderzoeksresultaat voor een industriële partij tegen minimale kosten verder verhoogd wordt, zodat wel tot overdracht besloten kan worden. Dit kan betrekking hebben op het indienen van vervolgoctrooiaanvragen of het uitvoeren van beperkt vervolgonderzoek.

E. De overeenkomst

Als hulpmiddel voor het opstellen van een overeenkomst kan een checklist van onderwerpen samengesteld worden die in ieder geval in de overeenkomst geregeld moeten worden. Ook openbaar beschikbare modelovereenkomsten kunnen een signalerende rol spelen. Benadrukt wordt dat deze modellen nooit klakkeloos en één op één toegepast kunnen worden op een specifieke samenwerkingsovereenkomst: elke overeenkomst vergt maatwerk.

Het toepassen van bovenstaande adviezen met betrekking tot vooral de rol van IP bij de samenwerking van kennisinstellingen en bedrijven moet enerzijds helpen de waarde van de onderzoeksinspanning te maximaliseren en anderzijds de netto kosten voor het verkrijgen van de resultaten te minimaliseren.

Vroegtijdige helderheid over de netto kosten voor het verkrijgen van een onderzoeksresultaat en de mogelijke waarde ervan bij beide partijen leidt tot realistische verwachtingen en verhoogt de kans op snelle overeenstemming.

Vele vormen van overeenkomsten zijn mogelijk. Overdraagbare zaken kunnen zowel kennis, faciliteiten als octrooirechten betreffen. De overeenkomst kan ook betrekking hebben op zaken die in de toekomst moeten gaan plaatsvinden. Compensatie voor de overgedragen zaken kan op vele manieren gebeuren, zoals door uitbetaling in geld, in natura of bijvoorbeeld door uitwisseling van personeel, het bieden van faciliteiten enzovoorts. Het resultaat in zijn geheel voor beide partijen zal bepalen of er sprake is van een win-win situatie.

Van belang is te beseffen dat bij het vaststellen van de voorwaarden voor beide partijen algemene bedrijfseconomische beginselen een grote rol zullen spelen. Zo zal een kennisinstelling mogelijk belang hechten aan het uitlicentiëren aan zo veel mogelijk partijen en het in bezit houden van octrooirechten. Ook is voor een kennisinstelling mogelijk van belang dat wetenschappelijke credits opgebouwd worden met het indienen van octrooiaanvragen.

Een bedrijf zal een overdracht van een resultaat zien als een investering die moet passen en verantwoord moet kunnen worden binnen een bepaald project, dat vaak ook een onzekere

uitkomst heeft. Ze zal de investering bovendien beschouwen als een investering met een onzeker resultaat die nog hoge additionele investeringen in geld en tijd vergen. Tevens zal een bedrijf niet genegen zijn veel te investeren, indien concurrenten dan of in de nabije toekomst ook kunnen beschikken over het kennisresultaat. Ook wil een bedrijf zekerheid dat een mogelijk toekomstig IP-recht een maximale waarde krijgt voor het bedrijf zelf, en dat te allen tijde zekerheid bestaat dat IP rechten worden opgebouwd en gehandhaafd in die landen waarin het bedrijf commerciële belangen heeft of ziet.

Beide partijen hebben belang bij het snel maar toekomstbestendig sluiten van een overeenkomst waarin tegemoet gekomen wordt aan de essentiële voorwaarden voor beide partijen.

7. Definities

IP-rechten (Intellectual Property Rights, IPR)

Auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, databankrechten, kwekersrechten, tekeningen- en modellenrechten, chipsrechten, topografie- en halfgeleiderrechten, naburige rechten, alsmede elke andere vorm van wettelijke bescherming van teksten, modellen, tekeningen, know how, technische voortbrengselen en vindingen.

Spin-off

Een spin-off uit een kennisinstelling is een nieuw bedrijf dat recent verworven kennis, ontwikkeld in deze kennisinstelling, gebruikt als een substantiële bijdrage voor de start-up.

Valorisatie

Er voor zorgen dat kennis wordt toegepast en omgezet in economische, financiële en maatschappelijke waarde

Proof of principle

Onderzoek, in de onderzoekfase van een project, waarmee moet worden aangetoond dat het nieuw gevonden verschijnsel onder de omschreven condities, en/of in een omschreven werkgebied systematisch optreedt.

Proof of concept

Onderzoek, in de ontwikkelingsfase van een project, waarmee al dan niet wordt vastgesteld of er een valide product-markt-technologie combinatie mogelijk is.

Achtergrondkennis ('background information')

Bestaande kennis die zich bij een kennisinstelling of een bedrijf in het bezit of beheer bevindt op de datum dat de nieuwe samenwerking van start gaat of daarna in het bezit of beheer is gekomen van één der partijen en die deze partij vrijelijk openbaar kan maken zonder toestemming van of verantwoordingsplicht aan enige derde.

Achtergrond IP ('background IP')

Intellectuele eigendomsrechten die op de datum dat de nieuwe samenwerking van start gaat zich in het bezit of beheer bevinden van één der partijen of tijdens de duur van de samenwerking in het bezit of beheer komen van een der partijen buiten de samenwerking om, zodanig dat het de bezitter of beheerder vrij staat deze IP te exploiteren zonder daarvoor rekening en verantwoording te hoeven afleggen aan de andere partij(en) betrokken bij de samenwerking.

Voorgrondkennis of -IP ('foreground information/IP')

Nieuwe kennis of IP die in het kader van het actuele onderzoek wordt ontwikkeld of gecreëerd.

8. Referenties/noten

1. Innovation Charter, Overeenkomst ondertekend in november 2004 door universiteiten verenigd in VSNU, de federatie van medische centra, de NFU en werkgeversvereniging VNO-NCW. In het document leggen partijen uitgangspunten vast voor samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen. Het Charter bevat bijvoorbeeld aanbevelingen voor afspraken over intellectueel eigendom, wetenschappelijke integriteit en publicatiestrategie. Het onderhavige onderzoek vloeit voort uit een andere aanbeveling uit het Charter.
2. Een inventarisatie van de valorisatieactiviteiten op alle Nederlandse universiteiten is te vinden in: Onderzoek van waarde – Activiteiten van universiteiten gericht op kennisvalorisatie, VSNU, december 2005.
3. Belangrijkste maatregel uit Bayh-Dole was de zeggenschap over de octrooien weg te halen bij de federale overheid en onder te brengen bij de universiteiten. In Nederland bestaat geen behoefte aan dergelijke wetgeving op dit punt omdat de kennisinstellingen hier de aanspraak op octrooi al bezitten.
4. Innovation from public research in Europe, G. Capart, ProTon Europe, IAM 2005, blz. 8-10.
5. Wetenschapsbudget 2004, Ministerie van OC&W
6. Uit onderzoek in de USA is gebleken dat universiteiten daar in het verleden de waarde van hun IP overwaardeerden. De President van de Association of University Managers, Ann Hammersla (zelf werkzaam bij MIT) zei daar recent het volgende over: "One of the key issues that we face is the perception of some public representatives that technology transfer is an easy process and that it makes the universities a lot of money. The reality is that maybe 10% of universities are generating more money than their expenses from their programmes. The rest are actually running at a loss when you take into account items such as costs of employing support staff and filing and prosecuting patents." (uit: From IP to IPO- Key issues in commercialising university technology, IAM magazine 2005.)
De Lambert Review van 2003 die de situatie in het Verenigd Koninkrijk beschrijft, constateert bij sommige universiteiten een soortgelijke houding: "The Review expresses concern that universities may be setting too high a price on their IP."
7. Lambert Review of Business-University Collaboration (www.hm-treasury.gov.uk). Lambert heeft als vervolg op dit onderzoek modelcontracten gepresenteerd voor de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven: de Lambert Collaborative Research Agreements, London 2005.
Er zijn vijf modelovereenkomsten elk met een variatie op het thema wie komt de IP toe en wie heeft het recht de IP op de resultaten van het onderzoek te exploiteren.
Modelovereenkomst 1: universiteit komt IP toe en verleent niet-exclusieve licentie aan sponsor; model 2: universiteit komt IP toe en verleent exclusieve licentie op specifiek gebied of territorium aan sponsor; model 3: universiteit komt IP toe, maar licentieert sponsor die bovendien het recht krijgt op het verwerven van de IP; model 4: de sponsor komt de IP toe, universiteit mag resultaten voor academische doeleinden (inclusief publicatie) gebruiken; model 5: de sponsor komt de IP toe, de universiteit mag de resultaten niet publiceren.

8. Jaarverslag 2004 van Association of University Technology Managers, AUTM (www.autm.net).
9. The development of an integrated office for technology transfer and commercialisation, Peter Hiscocks, Journal of Industry-Academia-Government Collaboration, Vol. 1, No.9, 2005, blz. 1-7.
10. Bijdrage van Universities UK aan Lambert Review, 2003
11. De subsidievoorwaarden van NWO/STW bevatten nadere passages over het delen van IP. Zie daarvoor de websites www.nwo.nl en www.stw.nl.
12. Nederland geeft jaarlijks ongeveer € 8 miljard uit aan onderzoek en ontwikkeling. De helft daarvan komt voor rekening van het bedrijfsleven. De andere helft wordt uit de publieke middelen gefinancierd: ca. € 2 miljard gaat rechtstreeks naar de universiteiten (1^e geldstroom) en eveneens ca. € 2 miljard wordt op indirecte manier uitgegeven (2^e geldstroom: via NWO/STW, via technologieprogramma's als TTI's, onderzoeksinstituten als TNO en algemene stimuleringsprogramma's als de WBSO). De universiteiten zijn er de laatste jaren in geslaagd om het aandeel private financiering (3^e geldstroom) op te voeren tot ongeveer 6,5% van hun totale onderzoeksbudget. (In Verenigde Staten ligt dat percentage nog hoger, namelijk op 8,5% en is al jaren stabiel.) Daarnaast is de Nederlandse regering het eens met de in Europees verband gestelde Lissabon doelstelling om 3% van het BNP aan R&D te besteden. Hoewel het Nederlandse bedrijfsleven betwijfelt of deze doelstelling realistisch is gezien de sectorverdeling van het Nederlandse bedrijfsleven, zijn partijen het erover eens dat het huidige percentage van 1,9% te laag is. Beide ontwikkelingen zullen op termijn tot extra valorisatieactiviteiten leiden.
13. Handbook of Responsible Partnering, 2005. Het Responsible Partnering programma wordt gesteund door de European University Association, EUA en door de Europese koepels van onderzoeksinstituten EARTO en ProTon (voor meer informatie zie: www.responsible-partnering.org).
14. Het is belangrijk dat universiteiten de mogelijke gevolgen van het voeren van een proactief technologie transfer beleid op hun korte- of lange-termijn onderzoeksprogramma nauwkeurig in de gaten houden, zo blijkt uit onderzoek naar die gevolgen in de U.S. en het V.K. Gewaakt moet worden dat de research prioriteiten verschuiven in de richting van het tegemoet komen aan de korte-termijn noden van het bedrijfsleven. Uit Amerikaans onderzoek blijkt echter ook dat de Amerikaanse universiteiten die als de beste bekend staan op het gebied van technologie transfer eveneens een sterke reputatie hebben op het gebied van lange termijn, fundamenteel onderzoek. Uit een soortgelijk onderzoek in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat de sterkste en meest productieve samenwerking met het bedrijfsleven wordt gevonden bij die universiteiten die doen waar zij het best voor toegerust zijn: het nastreven van excellentie in onderwijs en onderzoek in plaats van te proberen de functies van het bedrijfsleven te dupliceren.
15. Researchers op ondernemerspad – Internationale benchmarkstudie naar spin-offs uit kennisinstellingen, EZ Beleidsstudie nr. 2, juni 2003.
16. Zie ook bijvoorbeeld: Boosting the knowledge valorisation process: putting plans into action. Direct your university towards entrepreneurship – A practical study concerning the spin-off generation process at universities, KPMG in opdracht van TechnoPartner, juni 2006.
17. From IP to IPO – Key issues in commercialising university technology, special issue of IAM magazine, 2005.

18. Elske Schouten, Van wetenschapper tot miljonair, NRC 29 maart 2007.
19. De Ierse kennisinstellingen hebben een gezamenlijke nationale 'code of practice' ontwikkeld voor het beheren van de uit publiek-gefinancierd onderzoek voortvloeiende IP: National Code of Practice for Managing Intellectual Property from Publicly Funded Research, Irish Council for Science, Technology and Innovation, January 2004.
20. Ontleend aan een presentatie op een bijeenkomst met TTI's, VNO-NCW juni 2006.
21. Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Publicatieblad van de Europese Unie, PB C 323/1, 30-12-2006.
22. Publiek ondernemerschap – Toezicht en verantwoording bij publiek-private arrangementen, Algemene Rekenkamer, september 2005, blz. 19-20.

"Als overheidsorganisaties marktactiviteiten ontplooiën vallen ze ook onder de Europese wet- en regelgeving ten aanzien van ondernemingen. Wanneer organisaties onder de categorie overheid vallen, heeft dit als belangrijkste consequentie dat zij moeten voldoen aan de Europese richtlijnen met betrekking tot bijvoorbeeld aanbestedingen en staatssteun. Wanneer sprake is van een onderneming, gelden regels over concurrentiebeperkende afspraken en mededinging. Hieronder vallen bijvoorbeeld het verbod op misbruik van machtspositie en op het maken van prijsafspraken. Het ontvangen van staatssteun kan ook een vorm van concurrentievervalsing zijn en is dan dus niet toegestaan. Organisaties die publieke taken en financiering combineren met private activiteiten en financiering zijn niet eenduidig in één van deze categorieën te plaatsen.

De financiering door de overheid van onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten die worden uitgevoerd door openbare hogere onderwijsinstellingen of openbare onderzoekscentra wordt niet als staatssteun aangemerkt in de zin van artikel 92 lid 1 EG Verdrag. Om goedkeuring te verkrijgen moet in de regel het stimulerende effect van een project worden bewezen (het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling van bepaalde soorten van economische bedrijvigheid)."
23. Voluntary guidelines for universities and other research institutions to improve their links with industry across Europe, Commission staff working document Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: embracing open innovation, COM(2007) 182 final, 04-04-2007.

Bijlage 1

Het Europese staatssteunkader (fragment)

Onlangs is de Communautaire Kaderregeling inzake staatssteun voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie tot stand gekomen, waarin de richtsnoeren voor geoorloofde staatssteun worden uiteengezet.²¹ Staatssteun wordt daarin gezien als een middel om de economische doelmatigheid te verbeteren en daarmee bij te dragen tot duurzame groei en werkgelegenheid. staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (hierna: O&O&I) is derhalve verenigbaar met de gemeenschappelijke markt indien kan worden verwacht dat de steun tot extra O&O&I leidt en indien de vervalsing van de mededinging niet tegen het gemeenschappelijk belang ingaat. (Volgens artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag is staatssteun in beginsel verboden.)

In de Kaderregeling wordt onderscheid gemaakt tussen overheidsfinanciering voor economische en niet-economische activiteiten van kennisinstellingen (kaderregeling spreekt in dit verband van 'onderzoeksorganisaties') en tussen directe en indirecte staatssteun.

Een "onderzoeksorganisatie" is gedefinieerd als een entiteit, zoals een universiteit of onderzoeksorganisatie, ongeacht haar rechtsvorm (publiek- of privaatrechtelijke organisatie) of financieringswijze, die zich in hoofdzaak bezighoudt met het verrichten van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling en het verspreiden van de resultaten daarvan door middel van onderwijs, publicaties of technologieoverdracht; alle winst wordt opnieuw geïnvesteerd in die activiteiten, in de verspreiding van de resultaten daarvan, of in onderwijs. Ondernemingen die invloed over een dergelijke entiteit kunnen uitoefenen door middel van bijvoorbeeld aandeelhouders of leden, genieten geen preferente toegang tot de onderzoekscapaciteit van een dergelijke entiteit of tot de resultaten van haar onderzoek;

Overheidsfinanciering voor niet-economische activiteiten (3.1.1)

Indien een en dezelfde kennisinstelling zowel economische als niet-economische activiteiten uitoefent, valt, ten einde kruissubsidiëring van de economische activiteit te vermijden, de overheidsfinanciering van de niet-economische activiteiten niet onder de toepassing van artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag indien de beide soorten activiteiten en de kosten en financiering ervan duidelijk kunnen worden onderscheiden.²²

Niettemin meent de Europese Commissie dat de primaire activiteiten van kennisinstellingen normaal gesproken geen economisch karakter hebben, en met name:

- opleiding met het oog op meer en beter gekwalificeerd personeel;
- het uitvoeren van onafhankelijk O&O met het oog op meer kennis en beter inzicht, met inbegrip van O&O in samenwerkingsverband;
- de verspreiding van onderzoeksresultaten.

Voorts is de Commissie van oordeel dat activiteiten inzake technologieoverdracht (licentiëring, creatie van spin-offs of andere vormen van door de kennisinstelling gecreëerde vormen van kennisbeheer) geen economisch karakter hebben indien het om

interne activiteiten gaat en alle inkomsten uit deze activiteiten opnieuw in de primaire activiteiten van de kennisinstellingen worden geïnvesteerd.

Overheidsfinanciering voor economische activiteiten (3.1.1)

Wanneer kennisinstellingen of andere non-profit-innovatieintermediairs (bv. technologiecentra, incubatoren, kamers van koophandel) economische activiteiten - zoals het verhuren van infrastructuur, dienstverlening aan zakelijke ondernemingen of het uitvoeren van contractonderzoek - verrichten, dient zulks tegen normale marktvoorwaarden plaats te vinden, en houdt overheidsfinanciering voor dit soort economische activiteiten doorgaans staatssteun in.

Indirecte staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag aan ondernemingen via door de overheid gefinancierde kennisinstellingen (3.2)

Dit punt beoogt duidelijk te maken onder welke voorwaarden ondernemingen bij contractonderzoek door een kennisinstelling of bij samenwerking met een kennisinstelling een voordeel in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-verdrag verkrijgen.

Onderzoek namens ondernemingen (puur contractonderzoek of onderzoeksdiensten) (3.2.1.)

Dit punt betreft de situatie waarin een kennisinstelling een project namens een onderneming uitvoert. De kennisinstelling verleent, als opdrachtnemer, een dienst aan de onderneming als opdrachtgever indien: i) de opdrachtnemer een passende vergoeding ontvangt voor deze dienst, en ii) de opdrachtgever de voorwaarden voor deze dienst vaststelt.

Doorgaans is de opdrachtgever eigenaar van de projectresultaten en draagt hij het risico op mislukking. Wanneer een kennisinstelling een dergelijke opdracht uitvoert, wordt in de regel via de kennisinstelling geen staatssteun aan de onderneming verleend indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de kennisinstelling levert de dienst tegen de marktprijs;
2. indien er geen marktprijs is: de kennisinstelling levert haar dienst tegen een prijs die de volledige kosten dekt en daarenboven een redelijke winstmarge omvat.

Samenwerking van ondernemingen en kennisinstellingen (3.2.2.)

Bij een samenwerkingsproject nemen ten minste twee partners aan het ontwerp van het project deel, dragen zij bij aan de uitvoering ervan en delen zij de projectrisico's en de projectresultaten.

Wanneer samenwerkingsprojecten gezamenlijk door ondernemingen en kennisinstellingen worden uitgevoerd, is de Commissie van oordeel dat er door de gunstige samenwerkingsvoorwaarden via de kennisinstelling geen indirecte staatssteun aan de industriële partner wordt verleend indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

1. de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;
2. de resultaten waaraan geen intellectuele-eigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele-eigendomsrechten op de

- O&O&I resultaten die uit de activiteiten van de kennisinstelling voortvloeien, worden volledig aan de kennisinstelling toegekend;
3. de kennisinstelling ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de kennisinstelling worden op deze compensatie in mindering gebracht. Met de marktprijs voor de intellectuele-eigendomsrechten overeenstemmende vergoeding is de vergoeding voor het volledige economische gebruik van die rechten. Overeenkomstig de algemene beginselen op het gebied van staatssteun en gezien de inherente moeilijkheden om de marktprijs voor intellectuele eigendomsrechten objectief te bepalen, acht de Commissie deze voorwaarde vervuld indien de onderzoeksorganisatie als verkoper onderhandelt om bij het sluiten van de overeenkomst maximale winst te behalen.

Indien géén van deze voorwaarden is vervuld, kan de lidstaat tot een individuele beoordeling van het samenwerkingsproject overgaan. Voorts is er mogelijk geen sprake van staatssteun wanneer de beoordeling van de contractuele overeenkomst tussen de partners tot de conclusie leidt dat eventuele intellectuele-eigendomsrechten op de O&O&I-resultaten en de toegangsrechten tot de resultaten aan de verschillende partners in het samenwerkingsverband zijn toegewezen en daarbij op passende wijze rekening is gehouden met hun respectieve belangen, werkpakketten, en financiële en andere bijdragen aan het project. Indien niet aan de in de punten 1, 2 en 3 genoemde voorwaarden is voldaan en de individuele beoordeling van het samenwerkingsproject niet leidt tot de conclusie dat er geen sprake is van staatssteun, beschouwt de Commissie het volledige bedrag van de bijdrage van de onderzoeksorganisatie aan het project als steun aan ondernemingen.

Bijlage 2

Lijst van geïnterviewde bedrijven en kennisinstellingen en de gesprekspartners

De inhoud van dit rapport is voornamelijk gebaseerd op de input van de geïnterviewde personen bij de kennisinstellingen en bedrijven. We willen de volgende personen bedanken voor hun bereidheid mee te werken aan het onderzoek en de openheid die ze hebben betracht en ons een blik achter de schermen hebben gegund:

A. Kennisinstellingen

De drie technische universiteiten:

- Wim Bens directeur Innovation Lab, TU/e
- Gerard Verschuren liaison officer Innovation Lab, TU/e
- Kees Eijkel directeur Kennispark Twente, UT
- F. Groot juridisch adviseur UT en contract manager, UT
- Paul Althuis directeur Valorisation Centre, TU Delft
- Lieuwe Boersma senior jurist Juridische Zaken, TU Delft

Twee algemene universiteiten en Wageningen Universiteit en Researchcentrum:

- Binne Zwanenburg professor emeritus, Radboud Universiteit Nijmegen
- Bob Smailes director LURIS, Universiteit Leiden
- Petra van den Berg head of research LURIS, Universiteit Leiden
- Wim Jongen CEO Wageningen Business Generator, WUR
- Siebe van der Geijn manager Business Development PRI BV, WUR
- Dirk Bosch cluster leader Metabolic Regulation Nutra & Pharma

Twee universitair medisch centra:

- Steef Blok hoofd afdeling Kennistransfer, Erasmus MC
- Gom van Strien directeur UMC Utrecht Participaties

Onderzoeksinstellingen:

- Jacques Joosten algemeen directeur, Dutch Polymer Institute
- John Hoogerwerf Patents and Licensing Director, TNO
- Erik Drop secretaris RvB, TNO
- André Clerix IP-manager, IMEC Leuven, België

B. Bedrijven

Vier grote, multinationale bedrijven:

- Piet Schalkwijk director IP, Akzo Nobel
- Rob Hartman director Strategic Technology Program, ASML
- Hans Herman-
de-Groot head Intellectual Property Dept., Corus
- Ruud Peters CEO, Intellectual Property & Standards, Philips
- Jan Rolfes manager, Intellectual Property & Standards, Philips
- Minou Weerts manager, Intellectual Property & Standards, Philips

Drie MKB-bedrijven:

- Wybren Jouwsma technisch directeur, Bronkhorst High Tech BV
- Henny van Doorne managing director, Centre for Concepts in Mechatronics
- Bart Klein executive vice president IP & Legal, Crucell

Twee technostarters:

- Jos Raats managing director en mede-oprichter, ModiQuest
- Arne Aiking oprichter, Cleanlight