

Samenwerken met kennisinstellingen: hoe om te gaan met IE-rechten

Ondernemingen en kennisinstellingen hebben elkaar nodig.¹ Toch lopen deze samenwerkingen, of de onderhandelingen hierover, regelmatig stroef. Dit hangt veelal samen met het feit dat kennisinstellingen (deels) aan andere regels gebonden zijn dan (private) ondernemingen², waardoor wederzijds begrip in de (aanloop naar de) samenwerking soms ontbreekt en verwachtingen verschillen.

In deze serie "samenwerken met kennisinstellingen" zullen wij (Louwers IP|Technology Advocaten³) samen met een aantal gastschrijvers stilstaan bij vier onderwerpen:

- 1) aansprakelijkheid bij stageopdrachten;
- 2) ontstaan, exploitatie, valorisatie en overdracht van IE-rechten;
- 3) het verbod op staatssteun; en
- 4) publicatieplicht van kennisinstellingen en de contractuele uitwerking van en onderhandelingsruimte binnen de samenwerking.

In dit artikel zullen wij specifiek ingaan op de vragen rond ontstaan, exploitatie, valorisatie en overdracht van IE-rechten. Hierbij kijken we naar de positie van de kennisinstelling en haar samenwerkingspartners, docenten, PhD'ers en studenten. Belangrijke vragen die in dit artikel aan de orde komen zijn: i) wie is de eigenaar van IE-rechten; en ii) welke afspraken mogen of moeten partijen maken over IE-rechten die ontstaan binnen een kennisinstelling?

Intellectueel Eigendom en kennisinstellingen

Intellectueel eigendom in het kort

De meest bekende intellectuele eigendomsrechten ("IE-rechten") zijn: het auteursrecht (copyright), octrooirecht, modelrecht en het merkenrecht. Daarnaast bestaan ook nog de volgende rechten: databankenrecht, naburige rechten, handelsnamenrecht, kwekersrecht en computerchiprecht. Bedrijfsgeheimen worden niet gezien als intellectueel eigendomsrecht, maar worden op essentiële punten wel als zodanig behandeld. In dit artikel scharen we, voor de leesbaarheid, bedrijfsgeheimen ook onder IE-rechten.

Sommige IE-rechten ontstaan door registratie (octrooi-, merken-, model- en kwekersrecht), terwijl andere rechten ontstaan door creatie van hetgeen waarop het recht rust (auteurs-, databanken-, handelsnamen-, ongeregistreerd model- en computerchiprecht). Van de eerste categorie rechten wordt degene die de registratie heeft gedaan geacht de rechthebbende te zijn, terwijl van de tweede categorie de maker in beginsel rechthebbende is. Een beroep op een bedrijfsgeheim is alleen mogelijk indien de houder hiervan voldoende maatregelen heeft

¹ Kennisinstellingen hebben bedrijven nodig om kennis te valoriseren en voor hun derde geldstroom. Bedrijven hebben innovatie vanuit kennisinstellingen nodig om hun concurrentiepositie te waarborgen en hebben baat bij goed opgeleide werknemers.

² Denk hierbij aan de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Algemene beginselen van behoorlijk bestuur, verbod op staatssteun en de verschillende richtsnoeren over IE en kennisinstellingen.

³ Louwers IP|Technology Advocaten is een nichekantoor op het gebied van intellectueel eigendom, privacy, IT, internetrecht en e-commerce. Voor vragen over dit artikel, of om op de hoogte te blijven van vervolgartikelen, neem gerust contact op met Frank Rutgers via rutgers@louwersadvocaten.nl.

genomen om de kennis geheim te houden. In beginsel zal deze bescherming dus ook de houder toekomen.

Uiteraard is bovenstaande beschrijving erg beknopt en zijn er tal van nuances die hier gelet op de aard van dit artikel niet zijn beschreven.

Kennisinstellingen en intellectueel eigendom

Binnen kennisinstellingen ontstaan veel intellectuele eigendomsrechten. Voorbeelden zijn de scripties die alle (universitaire) studenten dienen te schrijven en de proefschriften van PhD'ers. Op beide stukken rusten in ieder geval auteursrechten. Aangenomen mag worden dat voor de meeste andere onderzoeksrapporten en opdrachten van studenten (waarbij enige creatieve handeling wordt gevraagd) hetzelfde geldt. Verder blijkt uit stukken van Octrooiencentrum Nederland dat in de periode 2013 tot en met 2017 tenminste 962 octrooien⁴ werden aangevraagd door kennisinstellingen⁵, hierbij zijn de octrooiaanvragen door TNO niet meegenomen.

Wie is de eigenaar?

Kennisinstellingen hebben met bijzondere belanghebbenden te maken als het gaat om IE-rechten. Zo geldt voor PhD'ers en werknemers van een kennisinstelling dat hen bijzondere rechten toekomt ten aanzien van werken die zij maken en uitvindingen die zij doen.⁶ Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op het wettelijke bepalingen die stellen dat IE-rechten gemaakt door een werknemer in beginsel de werkgever toekomen.⁷ Voor studenten staat vast dat zij geen werknemer zijn, maar deze studenten verrichten wel bepaalde werkzaamheden binnen een kennisinstelling.

Richtsnoeren IE en kennisinstellingen

Om de positie van de verschillende rechthebbenden te duiden, zijn er een aantal richtsnoeren vastgesteld. Bij alle richtsnoeren zijn VSNU en NFU⁸ partij, daarnaast zijn bij de eerste twee richtsnoeren een aantal (academische) kennisinstututen partij⁹. Tussen 2016 en 2020 is een drietal richtsnoeren vastgesteld over intellectueel eigendom en kennisinstellingen:

1. Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) (2016)
2. Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups (2018)
3. Addendum Richtsnoer IER en Studenten (2020)

⁴ Dr. M. (Marcel) Seip, Tomas van Rijn, MSc, Octrooien in Nederland: Analyse van de innovatiekracht in regio's, sectoren en grootklassen (2021).

⁵ Dit zijn alleen de octrooien die zelfstandig zijn aangevraagd door kennisinstellingen. Dit aantal vertegenwoordigt ruim 3% van het totaal aantal octrooiaanvragen in Nederland.

⁶ "Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)", juli 2016 (pag. 10)

⁷ Zie bijvoorbeeld het werkgeversauteursrecht (artikel 7 Auteurswet).

⁸ VSNU (Vereniging van Universiteiten) is de koepelorganisatie van drie bijzondere en tien bekostigde universiteiten in Nederland alsmede de Open Universiteit. NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra) vertegenwoordigt de acht samenwerkende umc's in Nederland.

⁹ KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen), NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en NKI (Nederlands Kanker Instituut).

Voor alle drie deze richtsnoeren geldt een 'pas-toe-of-leg-uit' beginsel.¹⁰ Hiermee moet voorspelbaarheid en transparantie voor alle stakeholders worden bereikt. Hieronder zijn de belangrijkste punten uit de richtsnoeren uiteengezet.

Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) (2016)

Het Richtsnoer IER 2016 richt zich op de samenwerking tussen startup en kennisinstelling. Gezien de complexiteit van samenwerkingen met gevestigde bedrijven zijn deze samenwerkingen buiten beschouwing gelaten.¹¹ Voor kennisinstellingen staat in beginsel het valoriseren van kennis voorop. In de genoemde richtsnoeren wordt valorisatie aangeduid als "*het (goed) benutten van kennis uit onderzoek*".¹²

Uitgangspunten Richtsnoer IER 2016

In het richtsnoer zijn een aantal duidelijke uitgangspunten geformuleerd:

- i. IE-rechten gecreëerd door docenten komen toe aan de kennisinstelling.¹³
- ii. Toegang tot en gebruik maken van IE-rechten van de kennisinstelling wordt in beginsel alleen tegen betaling verleend aan een startup.¹⁴ Hiervan kan worden afgeweken indien de kennisinstelling meedeelt in het succes (en risico) van een startup.
- iii. Indien een startup IE-rechten gebruikt die toebehoren aan de kennisinstelling, dan zou de kennisinstelling ernaar moeten streven dat de IE-rechten uiteindelijk worden overgedragen aan de startup.¹⁵ Het uitgangspunt is evenwel dat deze IE-rechten pas worden overgedragen wanneer een startup een "gunstiger risicoprofiel"¹⁶ heeft. Tot aan de overdracht zou een exclusieve licentie kunnen worden verleend.¹⁷
- iv. Afspraken tussen kennisinstelling en startup worden gemaakt op niet-discriminatoire gronden. Dit betekent dat ieder bedrijf dat bij de kennisinstelling aanklopt, op dezelfde wijze dient te worden behandeld.¹⁸
- v. De markt mag niet (oneerlijk) worden verstoord door de kennisinstelling, bijvoorbeeld doordat de kennisinstelling reeds op de markt beschikbare producten goedkoper aanbiedt.¹⁹
- vi. Belangenconflicten die onafhankelijk onderzoek in de weg staan moeten worden voorkomen. Denk hierbij aan docenten/professoren die eigenaar worden van een

¹⁰ Zie in alle drie de richtsnoeren de beschrijving onder "doel richtsnoer".

¹¹ Aangenomen mag worden dat het Richtsnoer IER 2016 wel richting geeft aan de manier waarop met IE-rechten in deze samenwerkingen omgegaan dient te worden.

¹² "*Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)*", juli 2016 (pag. 3) en "*Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups*", April 2018, (pag. 3).

¹³ "*Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)*", juli 2016 (pag. 5-6).

¹⁴ Ibid. (pag. 6)

¹⁵ Ibid. (pag. 6 - laatste alinea)

¹⁶ Het wordt uit het richtsnoer niet duidelijk wanneer men kan spreken van een "gunstiger risicoprofiel".

¹⁷ "*Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)*", juli 2016 (pag. 4 en 6)

¹⁸ Ibid. (pag. 5)

¹⁹ Ibid. (pag. 5)

bedrijf dat producten vermarkt waarnaar zijn onderzoeksgroep ook (publiek gefinancierd) onderzoek doet.²⁰

- vii. Zowel startup als kennisinstelling moet bereid zijn gedurende de looptijd van een licentie of koopovereenkomst van de IE-rechten de gemaakte afspraken in redelijkheid bij te stellen.²¹

Inhoud licentie startup - kennisinstelling

Wanneer een kennisinstelling IE-rechten licentieert of overdraagt aan een startup, dan dienen partijen in deze overeenkomst een duidelijke afbakening te maken van de omvang van de overeenkomst. Belangrijke punten die hierbij in oogschouw genomen dienen te worden zijn: i) het toepassingsgebied en markt (field en territorium), ii) exclusiviteit of niet, iii) of de kennisinstelling beoogd om (op den duur) over te gaan tot overdracht, vi) het vastleggen van afspraken over eigendom ten aanzien van vervolgonderzoek²², en v) het vaststellen van de waarde van de IE-rechten en/of passende vergoeding voor licentie.

Waarde IE-rechten²³

Uitgangspunt is dat de waarde van de betrokken IE-rechten wordt gebaseerd op "potentiële toekomstige winsten" van de startup. Rekenmethode en bronnen voor de berekening van de waarde van de IE-rechten worden genoemd in het richtsnoer. Eventueel kunnen ook de reeds gemaakte kosten voor de IE-rechten in rekening worden gebracht aan de startup (upfront milestone). Indien een licentie wordt gegeven, dan zou een kennisinstelling daarnaast in beginsel royalties moeten verkrijgen gebaseerd op de omzet van de startup.

Het Richtsnoer IER 2016 wijst er ook nog op dat indien een startup sublicenties wenst uit te geven, hiervoor aanvullende afspraken gemaakt zouden moeten worden met de kennisinstelling. De royalties zouden in sommige gevallen hoger kunnen zijn, nu de startup minder risico loopt.²⁴ In sommige gevallen zou ook een potentiële opbrengst bij een exit kunnen worden meegenomen in de waardering.²⁵

Standaardafspraken licentieovereenkomsten

Onder verwijzing naar de public-private-principles²⁶ worden een aantal standaardbepalingen genoemd die in ieder geval in een licentie tussen kennisinstelling en startup zouden moeten voorkomen.

²⁰ "Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)", juli 2016 (pag. 5). Zie in dit kader ook het Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups (2018)

²¹ Ibid. (pag. 9).

²² Uitgangspunt is dat wanneer door onderzoek (van één van beide partijen) aanvullende IE-rechten ontstaan, deze rechten in beginsel buiten de afspraken vallen. Dit betekent dat nieuwe IE-rechten in beginsel de maker toekomen, tenzij afwijkende afspraken zijn gemaakt. Indien IE-rechten in samenwerking worden tot stand komen, dan vallen deze rechten in beginsel ook buiten de gemaakte afspraken. Het is dus aan contracterende partijen om duidelijk af te spreken wie eigenaar wordt van de IE-rechten op resultaten van vervolgonderzoek. Het Richtsnoer IER 2016 geeft enkele voorbeeldconstructies. Zie: "Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)", juli 2016 (pag. 7-8).

²³ "Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)", juli 2016 (pag. 9-10)

²⁴ Ibid. (pag. 10)

²⁵ Ibid. (pag. 10)

²⁶ <https://www.vsnu.nl/files/documenten/Domeinen/Onderzoek/Valorisatie/Principes%20voor%20Publiek-Private%20Samenwerking%20EN.pdf>

- Resultaten van onderzoek: de kennisinstelling moet resultaten van gezamenlijk onderzoek in beginsel ongeclausuleerd kunnen publiceren en gebruiken voor eigen onderzoek en onderwijs. Dit neemt niet weg dat partijen afwijkende afspraken kunnen maken, zolang deze in de geest zijn van dit beginsel.
- Vervolgonderzoek: (IE-rechten ten aanzien van) resultaten van vervolgonderzoek door de kennisinstelling behoren toe aan de kennisinstelling. Er bestaat geen automatisch recht van toegang tot deze toekomstige resultaten/IE-rechten voor de startup. Dit om de academische vrijheid van de kennisinstelling te waarborgen.
- Rapportage: zowel vanwege betalingen als om te horen of en hoe de resultaten worden benut, verwacht een kennisinstelling periodieke rapportage van de startup. De afspraken hieromtrent maken deel uit van de licentieovereenkomst tussen partijen.
- Anti-ijskast beding: toegang tot kennis uit kennisinstellingen vindt altijd plaats onder de voorwaarde dat de startup een redelijke commerciële inspanning levert om die kennis te actief te benutten.
- Ondersteuning bij procedures: voor licentienemers is het vaak van groot belang toegang te hebben en te houden tot de oorspronkelijke uitvinders. Zowel voor de verlenging van een octrooi (of andere IE-registratie) als wanneer er een rechtszaak moet worden gevoerd. Uitgangspunt is dat kennisinstellingen meewerken aan dergelijke verzoeken van startups en hun eigen medewerkers daar beschikbaar voor stellen.

Uitvindersregeling

Een medewerker die een uitvinding doet die veel geld opbrengt, kan ook persoonlijk een tegemoetkoming toekomen. De zogenaamde uitvindersregeling bepaalt dat de (netto) ontvangen middelen (de winst) die zien op een uitvinding in beginsel gelijk worden verdeeld tussen de uitvinder(s), de onderzoeksgroep of afdeling en de kennisinstelling.

Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups (2018)

Het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 richt zich op de academische startup of spin-off. Hiermee wordt bedoeld een nieuwe onderneming die gestart wordt op basis van of met behulp van (intellectueel) eigendom van de kennisinstelling. Doel van het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 is het verhelderen van de uitgangspunten van de kennisinstelling bij het verwerven en houden van een aandelenbelang in een startup door (i) kennisinstelling en/of (ii) medewerker van een kennisinstelling. Het richtsnoer richt zich hierbij met name op de relatie tussen de kennisinstellingen en/of de werknemer²⁷ die een aandelenbelang krijgt/heeft in een academische startup en op de startup zelf. Hiermee moet het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 ervoor zorgen dat (de schijn van) een belangconflict wordt voorkomen.

Niet bindend?

Opvallend is dat in dit richtsnoer, in tegenstelling tot de andere richtsnoeren, staat aangegeven dat het niet bindend is. Het is twijfelachtig of het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 ook daadwerkelijk niet bindend is voor aangesloten kennisinstellingen, nu volgens het richtsnoer een "pas-toe-of-leg-uit" principe geldt. De onverenigbaarheid tussen deze twee

²⁷ Hier vallen PhD's ook onder.

toepassingscriteria, moet er volgens ons toe leiden dat het laatste uitgangspunt dient te gelden.²⁸

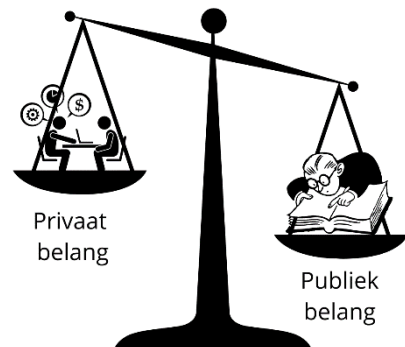
Uitgangspunten

Er zijn verschillende rechtvaardigingsgronden voor een kennisinstelling en/of een medewerker om een aandelenbelang te verwerven in een startup. Overigens stelt het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 uitdrukkelijk dat ook een andere vergoeding mogelijk is. Vergoedingen in de vorm van aandelenbelangen zijn dus niet het uitgangspunt.

Ten aanzien van de medewerker van een kennisinstelling wordt aangegeven dat zij vergoed zouden kunnen worden voor inbreng van tijd, netwerk, vakkennis, reputatie en/of geld. Voor kennisinstellingen is de belangrijkste inbreng een licentie op of overdracht van IE-rechten, kennis en/of knowhow, de beschikbaarstelling van werknemers, apparatuur en/of andere resources, ondersteuning in business development, financiële middelen, bemiddeling bij subsidies en/of het netwerk van de instelling.

Het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 stelt vast dat er een bepaald spanningsveld is bij het houden van aandelen door een docent en/of kennisinstelling. Het richtsnoer legt uit waarom het houden van aandelen wel mogelijk is, maar geeft ook duidelijk aan welke beperkingen er gelden. Tevens schrijft het richtsnoer enkele stappen voor, die ervoor moeten zorgen dat er gebalanceerde afspraken worden gemaakt.

- Wegen publieke en private belangen: de kennisinstelling dient altijd haar publieke taak te wegen tegen eventuele zakelijke belangen van zichzelf en/of haar medewerker(s). Het is van belang te bedenken dat kennisinstellingen een publieke taak hebben, overwegend met publiek geld worden gefinancierd en aan het publiek verantwoording dienen af te leggen. Instellingen zijn daarom niet volledig vrij in het maken van afspraken met (academische) startups. Het gaat hierbij enerzijds over wat er met (intellectueel) eigendom van de kennisinstelling gebeurt, anderzijds over of er bij werknemers geen conflict of commitment²⁹ en/of interest³⁰ ontstaat. Overigens gelden er ook tal van (veelal bindende) regelingen³¹, die als doel hebben om deze problematiek te mitigeren.
- Toetsing plan medewerker door KTO/TTO³²: de medewerker die aandeelhouder wil worden, legt een (business) plan voor aan de valorisatie afdeling van de kennisinstelling.



²⁸ Op basis van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zou in dit geval, bij tegenstrijdigheid, het zwaardere "pas-toe-of-leg-uit" moeten gelden.

²⁹ Conflict of commitment: allocatie van tijd en aandacht aan verschillende bezigheden, in casu de taken als medewerker van een kennisinstelling en als oprichter van een Start-up.

³⁰ Zie ook uitgangspunten Richtsnoer IER 2016 (in het bijzonder vi.)

³¹ Naast de CAO onder andere aan de Regeling Nevenwerkzaamheden, verschillende conflict of interest codes en wetenschappelijke integriteitscodes die bij kennisinstellingen van toepassing zijn.

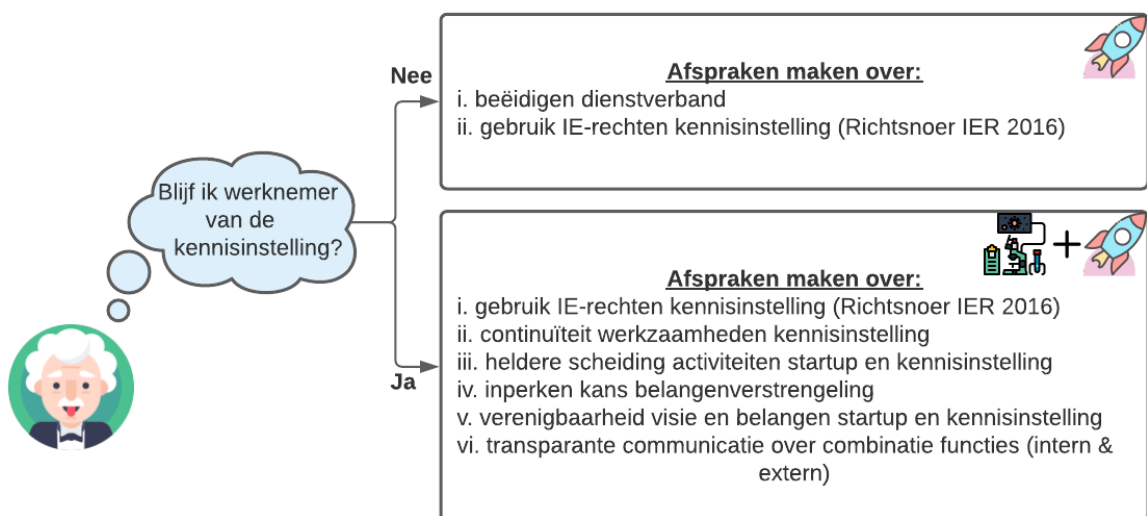
³² KTO: Knowledge Transfer Office, vaak ook aangeduid als TTO: Technology Transfer Office. Dit is de specifieke eigen organisatie die valorisatieondersteuning biedt binnen een kennisinstelling.

- Afstemmen belangrijke afspraken en plannen met kennisinstellingen (termsheet):
hierbij dienen in ieder geval de volgende zaken overlegd te worden:
 - de rol in en de tijdsbesteding van de medewerker(s) aan de startup;
 - de eventuele inbreng van IE-rechten van de kennisinstelling in de startup (hierbij wordt aangesloten bij Richtsnoer IER 2016);
 - voorgenomen aandelen verdeling, waaronder het eventuele aandeel van de kennisinstelling;
 - de afspraken ten aanzien van samenwerking tussen de kennisinstelling en startup;
 - een geprojecteerd tijdschema vanaf oprichting;
 - een overzicht van gevolgen Wat voor collega's van de medewerker; en
 - een overzicht van waar de activiteiten van de startup en van de kennisinstelling elkaar (eventueel) raken;
- Toetsing door het bestuur van de kennisinstelling: na goedkeuring van het businessplan en de termsheet door de KTO/TTO, worden deze stukken ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de kennisinstelling.
- Overwegingen bij het formeel oprichten van de juridische entiteit: het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 geeft een aantal aanwijzingen ten aanzien van de oprichting van een juridische entiteit en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen. Denk hierbij aan rollen binnen de entiteit, indicatie van te sluiten overeenkomsten, etc. Indien een startups zich in deze fase bevindt dan raden wij aan deze aanwijzingen te bekijken.

Belangenconflict kennisinstelling startup

De medewerker van een kennisinstelling die wil gaan ondernemen zal in beginsel een keuze moeten maken tussen: i) ik word fulltime ondernemer of ii) de onderneming wordt een nevenactiviteit.

In beide gevallen moeten bepaalde afspraken worden gemaakt:



Werknemer (grotendeels) uitdienst

Het uitgangspunt in het geval de werknemer uit dienst gaat, is dat de kennisinstelling alleen actief betrokken wordt indien hier vanuit de (oud-)medewerker of startup om wordt gevraagd. De kennisinstelling kan een aandelenbelang verkrijgen. IE-rechten worden tegen zakelijke voorwaarden ter beschikking gesteld. De kennisinstelling kan meedenken over een soepele (financiële) overgang, maar de kennisinstelling betaalt geen loon voor de tijd dat de (oud-)medewerker voor de startup werkt.

Startup als nevenwerkzaamheid

Indien de werknemer wel in dienst blijft, dan worden de werkzaamheden voor de startup als nevenactiviteiten aangemerkt. In beginsel verkrijgt de werknemer (indien van toepassing) maar een beperkt aandelenbelang.³³ De werknemer heeft in beginsel geen andere betrekking met de startup, bijvoorbeeld als bestuurder³⁴. Wel kan de medewerker een dienstverband als consultant/adviseur aangaan.³⁵ De startup wordt in beginsel geleid door een andere ondernemer. Alle nieuwe IE-rechten waarvan de werknemer en/of kennisinstelling kan worden aangemerkt als uitvinder, komen toe aan de kennisinstelling. De startup kan hierop (tegen marktconforme voorwaarden) een licentie verkrijgen.

Voorbeeldscenario's

Het Richtsnoer Aandelenbelang 2018 geeft een aantal voorbeeldscenario's; deze scenario's geven een mooie weergave van hoe deze richtlijn in de praktijk kan worden gebracht.

Opgemerkt dient te worden dat het tweede voorbeeldscenario niet verenigbaar is met – later verschenen - Addendum Richtsnoer IER en Studenten (2020). In dit voorbeeld staat dat student Abdel, zonder dat hij afstand heeft gedaan van zijn IE-rechten, slechts 1/3 van de rechten van zijn uitvinding toekomt. Indien de in de casus genoemde werknemer en de student beide 50% van de uitvinding toekomt, en de student geen afstand heeft gedaan van zijn rechten, zou de volgende verdeling moeten worden aangehouden:

- Abdel 75% (50% voor zijn inbreng als ondernemer/het businessplan en 25% voor zijn uitvindersdeel³⁶)
- Dorien 8,3% (haar uitvindersdeel)
- TU Holding 16,7% (waarvan de opbrengst 50:50 ten goede komt aan de onderzoeksafdeling en TU centraal).

Addendum Richtsnoer IER en Studenten (2020)

Het Addendum Richtsnoer IER en studenten 2020 is bedoeld om een helder kader te schetsen voor de relatie tussen student en universiteit. Het Richtsnoer Studenten 2020 is een aanvulling op de bestaande Richtsnoer IER 2016. Waar het Richtsnoer Studenten 2020

³³ Uitgangspunt max. 4,9% bij voltijd dienstverband kennisinstelling. Tevens wordt een maximum van 50% bij gedeeltelijke uitdiensttreding genoemd. Zie: "*Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups*", April 2018, (pag. 10).

³⁴ De titel Chief Scientific Officer kan, na instemming van de leidinggevende en de directeur valorisatie, vaak wel worden gevoerd. Zie: "*Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups*", April 2018, (pag. 10).

³⁵ Let op dat de medewerker in beginsel officieel zal moeten worden gedetacheerd door de kennisinstelling.

³⁶ Er heeft immers niemand anders dan Abdel recht op een deel van (zijn 50% deel van) de uitvinding.

afwijkt van het Richtsnoer IER 2016, moet het Richtsnoer Studenten 2020 in de relatie tussen student en universiteit als leidend worden beschouwd.

Niet van toepassing op Hbo-studenten?

In dit addendum is afgeweken van de aanduiding kennisinstelling. Zowel in de eerste als tweede alinea wordt expliciet verwezen naar universiteiten. Het is daardoor onduidelijk of voor Hbo-instellingen ook het eerder gehanteerde pas-toe-of-leg-uit principe geldt. Uit het Richtsnoer Studenten 2020 kan ook niet worden opgemaakt of Hbo-instellingen überhaupt onderdeel zijn geweest in de totstandkoming van het richtsnoer. Als dit niet het geval is, dan komt dit de rechtszekerheid van deze studenten niet te goede. Het zou goed zijn als deze Hbo-instellingen zich ook zouden verbinden aan het Richtsnoer Studenten 2020.

Uitgangspunten Richtsnoer Studenten 2020

Ook in dit richtsnoer is een aantal uitgangspunten opgenomen. Samengevat houden deze het navolgende in:

- (i) de student is in beginsel eigenaar van door hem/haar gemaakt werk. De student kan vrijelijk beschikken over hem/haar toekomstende rechten.³⁷ Bij het opstellen van verslagen³⁸ wordt aangenomen dat IE-rechten op deze verslagen bij studenten liggen³⁹;
- (ii) de universiteit kan (zelf of in samenwerking met derden) contractueel andersluidende afspraken maken met de student. Indien de universiteit voornemens is dit te doen, dan zal zij hierover contact opnemen met de student om passende afspraken te maken.⁴⁰ Deze afspraak kan ook inhouden dat de universiteit namens student bepaalde aanvragen doet⁴¹;
- (iii) gedeelde IE-rechten zijn in beginsel onwenselijk, het richtsnoer voorziet in enkele oplossingsrichtingen om deze situatie te voorkomen of op te lossen.

Verplichte voorlichting door universiteit

Het Richtsnoer Studenten 2020 legt universiteiten een aantal verplichtingen op. Zij moeten studenten voorlichten over: i) wat IE-rechten zijn, ii) hoe ze hiermee om moeten gaan en iii) hoe studenten hun eigen rechtspositie kunnen bepalen. Hoe universiteiten hier invulling aan geven, is aan universiteiten zelf overgelaten. Verder moeten universiteiten voorzien in een plek waar studenten terecht kunnen met vragen over intellectueel eigendom.

Vervangende opdracht

Indien een onderwijsopdracht overdracht van IE-rechten vereist, staat het een student altijd vrij deze onderwijsopdracht te weigeren. In het geval dat een student dit doet, dan dient de universiteit een gelijkwaardige vervangende opdracht aan te bieden.

Overdracht IE-rechten door student

Voorgaande betekent niet dat het onmogelijk is om afspraken te maken over de overdracht van IE-rechten door studenten aan de universiteit of een derde. Afspraken over overdracht

³⁷ "Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups", April 2018, (pag. 3).

³⁸ Hieronder vallen onder andere publicaties zoals papers, stageverslagen, afstudeerverslagen (dat wil zeggen thesis, scriptie(s)), rapporten, essays, lab- en onderzoeksrapporten.

³⁹ Ibid. (pag. 4 - auteursrecht)

⁴⁰ Ibid. (pag. 3 - eerste volledige alinea)

⁴¹ Ibid. (pag. 3 - laatste alinea)

van IE-rechten dienen echter wel vóór aanvang van een opdracht overeengekomen te worden. De universiteit dient hier proactief op toe te zien. Waar mogelijk dient de universiteit gestandaardiseerde voorwaarden te hanteren.

Indien IE-rechten op grond van de wet of een overeenkomst de universiteit toekomen, dan wordt de student in beginsel als uitvinder aangemerkt.⁴² Dit heeft tot gevolg dat de student het recht krijgt op een redelijke vergoeding zoals vastgelegd in de Uitvoeringsregeling IER van de betreffende universiteit.⁴³ Onder een redelijke vergoeding wordt verstaan dat de student op dezelfde wijze als universitair medewerkers, die tevens als uitvinders/auteurs worden aangemerkt, meedeelt in de toekomstige opbrengsten van de intellectuele eigendomsrechten. Zie in dit kader de uitvindingsregeling in het Richtsnoer IER 2016.

Studentondernemer

De studentondernemer die met (door hem/haar ontwikkelde) IE-rechten die de universiteit toekomen een onderneming wil starten, wordt in beginsel gewoon behandeld als marktpartij. Afspraken worden gemaakt zoals beschreven in het Richtsnoer IER 2016.

Conclusie

Samengevat dienen de drie richtsnoeren de volgende doelen:

1. Richtsnoer IER 2016: het vaststellen van voorwaarden waaronder startups IE-rechten kunnen gebruiken die berusten bij een kennisinstelling.
2. Richtsnoer Aandelenbelangen 2018: het vaststellen van de voorwaarden waaronder medewerkers en kennisinstellingen aandeelhouder kunnen worden/zijn in een (academische) startup.
3. Richtsnoer Studenten 2020: vaststellen welke positie de student inneemt ten aanzien van de universiteit op het gebied van IE-rechten.

De drie richtsnoeren geven gezamenlijk voor (bijna) elke stakeholder⁴⁴ duidelijkheid over hun rechtspositie. Zo wordt duidelijk op welke momenten een partij als marktpartij wordt behandeld en wanneer een partij een andere positie inneemt ten aanzien van de kennisinstelling. In de bijlage hebben wij een beslisboom toegevoegd, deze kan helpen bij het bepalen van de rechtspositie van elke stakeholder (**appendix 1**).

Een punt van aandacht voor kennisinstellingen is verder dat de richtsnoeren hen ook verschillende verplichtingen opleggen. De belangrijkste verplichtingen zijn volgens ons dat kennisinstellingen: i) werknemers die uitvindingen doen en studenten die afstand doen van hun IE-rechten moeten compenseren wanneer er winst wordt gemaakt met hun uitvinding, ii) dat zij capaciteit moeten vrijmaken om docenten te begeleiden in hun ondernemerstraject, iii) dat (in ieder geval) universiteiten studenten proactief voorlichting

⁴² *Richtsnoer omgang met aandelenbelangen van kennisinstellingen en medewerkers in academische start-ups*, April 2018, (pag. 4 eerste volledige alinea).

⁴³ Hiermee wordt o.a. invulling gegeven aan het recht op een billijke vergoeding ex. artikel 12.6 Rijksoctrooiwet.

⁴⁴ Voor grotere ondernemers is niets geregeld. Het is onduidelijk waarom de beginselen zoals deze in Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) zijn gedefinieerd niet ook op deze verhouding van toepassing zouden kunnen zijn.

moeten geven over IE-rechten en iv) dat deze zelfde universiteiten de mogelijkheid moeten bieden educatie te volgen zonder verplichte afdracht van IE-rechten door studenten.

Tegenover de verplichtingen van kennisinstellingen staan rechten en plichten van medewerkers van kennisinstellingen, PhD'ers en studenten. Uit de richtsnoeren blijkt dat van hen een proactieve en coöperatieve houding wordt verwacht. Voor alle drie deze partijen geldt dat de uitvindingsregeling kansen biedt om beloond te worden voor vindingen die zij doen. Docenten en PhD'ers zullen actief met hun werkgever (de kennisinstelling) in gesprek moeten gaan wanneer zij plannen hebben om te gaan ondernemen. Studenten zouden kennisinstellingen er daarnaast op kunnen wijzen dat zij recht hebben op bepaalde basiseducatie op het gebied van intellectueel eigendomsrecht.

Het zou mooi zijn als kennisinstellingen de richtsnoeren zouden zien als een kans, in plaats van een verplichting. Zo zien wij het Richtsnoer Studenten 2020 bij uitstek als een goede kans voor universiteiten om de verhouding met studenten te verbeteren. In berichtgeving⁴⁵ en onderzoek⁴⁶ van de laatste jaren is meermaals naar voren gekomen dat universiteiten niet voldoen in de behoefte van studenten op het gebied van juridische ondersteuning en het voeren van een eenduidig IE-beleid. Sterker nog, het genoemde onderzoek naar ondernemerschapsklimaat uitgevoerd op de TU Eindhoven toonde aan dat dit de twee punten zijn waarop de universiteit het minst goed scoort (zie afbeelding). Het Richtsnoer Studenten 2020 geeft een mooie richting voor beleid op deze punten. Wij zijn erg benieuwd naar de aanpassing van universitair beleid en hopen dat bij toekomstig onderzoek blijkt dat dit beleid uiteindelijk leidt tot verbeterde scores op de genoemde punten.

Table 1: Quantitative assessment of theory-based URS mechanisms

Mechanism	Average	St. Dev.
Legal support	2,0	1,15
IP policy	2,4	1,40
Special entrepreneurial status	2,6	0,94
Mentoring program on campus	3,0	0,75
Predefined entrepreneurial mindset	3,2	1,42
Promote as occupation	3,3	1,27
Accelerator	3,3	1,50
Recruitment campaign	3,4	1,02
Flexible curricula	3,6	1,22
Entrepreneurial competence education	3,8	1,57
Collaboration projects with industry	4,0	1,14
Incubator	4,0	1,10
Local capital seed funds	4,0	1,50
Business contest	4,1	1,37
Affordable office space	4,3	1,62
Networking facilitator	4,4	1,28
Success story telling	4,4	1,10
Access to grants	4,4	1,41
Entrepreneurship in University mission	4,4	1,70
Access to scale-up funding	4,5	1,07
Events	4,5	0,83
Matchmaking between students	4,6	1,32
Event space	4,7	1,23
Free co-working space	5,0	1,32
Experimental education center	5,7	0,82
Extracurricular teams	5,7	0,90
Accessibility to high-tech facilities	6,1	0,40

⁴⁵ Zie o.a. <https://nos.nl/op3/artikel/2317505-ruzie-met-de-universiteit-over-een-briljant-idee>, <https://www.agconnect.nl/artikel/minister-wil-intellectueel-eigendom-universiteiten-beter-regelen> en <https://www.ad.nl/werk/studenten-tu-e-moeten-rechten-van-uitvinding-afstaan~a51bb63e/>

⁴⁶ Zie o.a. Selten, T.G.J., Paving the way or blocking the road? : University-related support mechanisms for student-led entrepreneurship & innovation activities (2018).

Appendix A – ondernemen met IE van een kennisinstelling

