



## Frequently asked questions

Juli 2016

### Waarom een Richtsnoer voor de omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische start ups?

Het benutten van kennis uit onderzoek bij de kennisinstellingen is belangrijk voor de samenleving, met het oog op de maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Intellectueel eigendom speelt een relevante rol bij het benutten van kennis. Bij deze wijze van valorisatie kan een relatie worden aangegaan met een gevestigd bedrijf of met een start-up, al dan niet vanuit de kennisinstelling.

De behoefte aan een richtsnoer voor de omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische start-ups is groeiende. Zo kan een richtsnoer helpen om belemmeringen uit de weg te ruimen. Het Technopolis-rapport "De knelpunten voor doorgroeiende academische start-ups in Nederland" van 11 november 2015 (aan de Tweede Kamer gezonden door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Economische zaken, TK 32637/ 31288, nr. 215) noemt de volgende:

- Onderhandelingen tussen universiteit en start-up over IER zijn lang en kostbaar;
- KTO's willen zo lang mogelijk het eigendom van IER behouden;
- KTO's hebben te weinig een van de universiteit onafhankelijke rol, ze missen mandaat;
- Een en ander moet wel binnen Staatssteunkader, dus marktconforme voorwaarden.

Ook zijn er verschillen in verwachting bij ondernemers en kennisinstellingen en hun KTO's met betrekking tot de rolverdeling. Zo ervaren start-ups, in aanvulling op bovengenoemde belemmeringen dat:

- KTO's te risico-aversief en te weinig (mede-)ondernemend zijn;
- KTO's snel verwachten dat IER opbrengsten genereert; en
- de onderhandelingen tussen kennisinstelling en start-up te laat beginnen.

Het Richtsnoer kan ook bijdragen aan een duidelijkere rolverdeling tussen actoren en de belangen die zij dienen. Voor een succesvolle start en latere doorgroei van een start-up is vertrouwen tussen de partijen en begrip voor elkaars doelstellingen en beperkingen essentieel.

Het Richtsnoer is ook van belang bij het verder tot wasdom brengen van KTO's en de totstandkoming van een KTO NL Roadmap zoals geadviseerd in het Technopolis-rapport. Zo kan een strategischer IER beleid tot stand komen dat recht doet aan alle sectorale verschillen.

Doel van het Richtsnoer is dat het voor de betrokken partijen a priori duidelijk is wat de uitgangspunten voor de overdracht van IE zijn. Daarmee wordt voorspelbaarheid en transparantie bereikt over wat de start-up kan verwachten op het gebied van verkrijging van bestaande IER en van toekomstig IER op basis van resultaten van wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van zijn of het startende bedrijf.

### **Wat zijn academische start ups?**

Start-ups die primair gebaseerd zijn op kennis, onderzoeksresultaten, materialen en/of intellectueel eigendom van de Nederlandse universiteiten, UMC's en instituten van NWO en de KNAW. Vaak maar niet altijd, zijn ook medewerkers van de instelling direct betrokken bij de startup.

### **Waarom krijgen 'eigen start-ups' van een kennisinstelling geen voorkeursbehandeling?**

In principe is er geen sprake van een voorkeursbehandeling. Als er een erkende deskundige marktpartij is die technologie in licentie wil nemen, heeft dat meestal de voorkeur. Onder de juiste contractuele voorwaarden is er dan een beperkte kans dat de valorisatie faalt. De risico's bij een licentie aan een startup liggen veelal hoger; er is een groter financieel risico waardoor de productontwikkeling niet lukt en vaak is er ook een minder ervaren management. Veel kennisinstellingen gunnen het wel aan hun starters en zullen ook serieus een oplossing of deal-structure proberen te vinden.

### **Krijgt een startup dezelfde voorwaarden als een bestaand bedrijf?**

De deal-structure is meestal wat anders bij een starter t.o.v. een bestaande marktpartij. Denk bijvoorbeeld aan een meer 'back-loaded deal' voor een starter. Alsdan wordt de vergoeding voor een licentie pas geheel of grotendeels betaald op langere termijn, meestal als een technologie succesvol blijkt en vaak grotendeels in royalty op de omzet van een product. De starter beschikt immers in eerste aanleg over hele beperkte financiële middelen voor een licentie. Met een kapitaalkrachtige partij kan ook een meer front-loaded deal gesloten worden waarbij bijvoorbeeld een behoorlijke aanbetaling gedaan wordt voor de licentie en op termijn minder of geen royalty. Een deal-structure wordt in belangrijke mate mede bepaald door de beschikbare financiële middelen alsmede het te verwachten ontwikkelingstraject en de daaraan verbonden risico's.

### **Is de waarde die de Kennisinstelling ontvangt met een afspraak met een bedrijf een argument om te zeggen dat er geen sprake is van staatssteun?**

Ja, maar het is niet de enige reden. Er dient gewoon zakelijk afgerekend te worden op marktconforme basis. Dat is niet perse de hoogste bieder. Uitgangspunt is vaker wat in jargon 'FRAND' heet (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory).

### **Waarom moet ik eigenlijk als bedrijf plannen delen met de Kennisinstelling?**

De licentiegever dient voldoende comfort en/of garanties te krijgen dat de licentie in goede handen is, de technologie ontwikkeld wordt en uiteindelijk de markt of maatschappij zal bereiken. De kennisinstelling wil onder meer kunnen beoordelen of het management de uitdagingen aan kan en of de plannen gefinancierd zijn, dan wel het waarschijnlijk is dat deze gefinancierd zullen worden.

### **Waarom kan de Kennisinstelling kennis niet geheimhouden?**

Als publieke instelling is publiceren normaliter een randvoorwaarde. In voorkomende gevallen kan hier van afgeweken worden, als publiek en maatschappij aantoonbaar baat kunnen hebben bij (tijdelijke) geheimhouding. Voor het aanvragen van octrooi is tijdelijke geheimhouding gebruikelijk. Kennis van derden kan ook gewoon geheim gehouden worden.

### **Wat is het doel van de uitvindersregeling?**

Stimuleren van valorisatie en kennisbenutting. Belonen van uitvinders van goede en vermarktbaar uitvindingen, compensatie van extra gevraagde tijd en energie van onderzoekers/uitvinders (waar in gebruikelijke academische KPIs geen rekening mee gehouden wordt) voldoen aan wettelijke billijke vergoedingsregeling.

### **Waarom blijft intellectueel eigendom veelal bij de instelling?**

Waar noodzakelijk geacht kunnen afspraken gemaakt worden m.b.t. de overdracht van intellectueel eigendom. Instellingen zullen daarbij zekerheden kunnen vragen ter voorkoming dat intellectueel eigendom in verkeerde handen komt dan wel verspeeld worden (bijv. i.g.v. een faillissement van de startup). Denk daarbij aan een pandrecht van de instelling of overdracht in een fase waarin de continuïteit en financiële zekerheid van de startup gewaarborgd lijkt.

### **Van wie is een uitvinding?**

Normaliter de werkgever van de uitvinder(s). Soms heeft de werkgever al afspraken met derden gemaakt waardoor die derde over de rechten op een uitvinding beschikken. Ook kunnen financiers van onderzoek eigendomsrechten op uitvindingen vragen.

### **Waarom kan ik het octrooi niet gratis krijgen als de kennisinstelling hem wil laten vervallen?**

De waarde wordt bepaald door veel factoren waaronder, maar niet beperkt tot, het patent. Soms is het voor de valorisatie beter een patent te laten vervallen dan het (gratis) aan een derde te verstrekken. Heeft het patent nut, dan zal de derde een vergoeding moeten betalen voor het verkrijgen van de rechten (zie ook onder Staatssteun). Bovendien is de ondernemende onderzoeker vaak niet de enige uitvinder op een octrooi en hebben de zowel de instelling, de onderzoeksafdeling maar ook de andere uitvinders recht op een deel van de revenuen. Deze betrokkenen kunnen niet tekort gedaan worden.

### **Nemen TTO/KTOs risico?**

Risico's nemen TTO/KTOs voortdurend met opbouwen en financieren van octrooi posities en soms ook via het nemen van aandelen in startups. De risico's dienen wel aanvaardbaar te zijn. In geval van exclusiviteit t.b.v. een derde zal deze derde normaliter ook de kosten van een octrooi dienen over te nemen. Enkele instellingen beschikken ook over eigen Proof of Conceptfondsen of hebben een Holding die risicodragend kan investeren.