



Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER)

richting academische start-ups

VSNU, NFU, KNAW en NWO

Juli 2016

Opdracht: Landelijk KTO-Overleg NFU VSNU

Auteurs: Ivo de Nooijer, (Universiteit Leiden en LUMC), Dirkjan Masman (Radboudumc), Paul Althuis (TU Delft) en Oscar Schoots (Universiteit Utrecht en UMCU)

Meelezers: Koen Verhoef (Nederlands Kanker Instituut AVL), Joris Heus (AMC), Mirjam Leloux (Universiteit van Amsterdam Hogeschool van Amsterdam), Jan Sikkema (Universitair Medisch Centrum Groningen), Thijs Spigt (Erasmus Medisch Centrum), Steven Tan (Vrije Universiteit en VUMC), Henri Theunissen (Universiteit Maastricht en AZM), Dorien Wellen (Radboud Universiteit), Annemieke Galema (Rijksuniversiteit Groningen), Steef Blok (TU Eindhoven), Kees Eijkel (TU Twente), Gionata Leone (Wageningen UR), Marieke Schoots (Universiteit van Tilburg), Laurien Poleij (Erasmus Universiteit), Peter van Dongen (RVO OCNL), Patricia Vogel (NWO), Miriam Roelofs (NWO), Philip van der Heijden (KNAW) en Eric van de Linde (KNAW).

Inhoudsopgave

- Doel richtsnoer
- Waar gaat het richtsnoer over?
- Overwegingen bij de afweging om een eigen start-up op te richten
- Kader en randvoorwaarden voor de variabelen
- Kader en randvoorwaarden voor toegang tot IER
- Partijen bij onderhandelingen: wie zitten er aan tafel?
- Inventarisatie van vraag en aanbod
- Aanbevolen aanpak
- Waardebepaling van het IER en de bijbehorende vergoeding
- Royalty op sublicentie inkomsten
- Exit
- Uitvindersregeling
- Standaard voorwaarden

Bijlage: Begrippenlijst

Doel Richtsnoer:

Het benutten van kennis uit onderzoek bij de Kennisinstellingen (valorisatie) is belangrijk voor de samenleving, met het oog op de maatschappelijke uitdagingen en economische kansen. Intellectuele eigendomsrechten (IER) spelen een relevante rol bij het benutten van kennis. Bij het valoriseren van kennis door het benutten van IER kan een relatie worden aangegaan met een gevestigd bedrijf of met een Start-up. De behoefte aan een richtsnoer voor de omgang met IER richting academische Start-ups is daarmee groeiende. Dit geldt te meer vanwege het belang om de door groei van Start-ups te bevorderen en te voorkomen dat opschaling van Start-ups wordt belemmerd.

Het doel van dit Richtsnoer is het voor academische Start-ups verhelderen wat de uitgangspunten zijn voor een Start-up voor toegang tot IER van de Kennisinstellingen. Insteek hierbij is het 'pas-toe-of-leg-uit' beginsel. Daarmee wordt voorspelbaarheid en transparantie bereikt over wat de Start-up kan verwachten op dit gebied. Hoewel vaak een vereiste voor succes, is deze toegang zelden voldoende voorwaarde. De praktijk wijst uit dat een ondernemende cultuur en een helder en stabiel mandaat binnen de kennisinstellingen minstens even belangrijk zijn om tot kansrijke Start-ups te komen.

Omwille van de leesbaarheid en toegankelijkheid is de insteek primair de relatie Start-up-Kennisinstelling. Als partijen in bredere verbanden, bijvoorbeeld met bestaande bedrijven of subsidies, gaan samenwerken dan nemen het aantal variabelen en de complexiteit sterk toe. Dergelijke publiek private samenwerkingen voeren daarom te ver om in deze context op te nemen.

Waar gaat het over?

- *De Start-up.*

Diverse variabelen zijn bepalend voor de onderhandelingspositie van de Start-up. Om er in willekeurige volgorde enkele te noemen:

- de markt waarop het bedrijf gaat opereren en het bijbehorende businessplan, waaruit moet blijken hoe de Start-up gaat borgen dat de ontwikkelde IER wordt vertaald naar relevante producten of diensten;
- welke rol aan (een) werknemer(s) van de Kennisinstelling in de Start-up is toegedacht, bijvoorbeeld de onderneming ondersteunen op wetenschappelijk vlak, alleen consultancy doen, in dienst treden (al dan niet in deeltijd, en in welke rol) of aandelen of certificaten;
- toegang tot mensen en middelen van de Kennisinstelling, bijvoorbeeld het bijdragen aan studies en (helpen) fondsen te werven voor de Start-up;
- de positie van de Kennisinstelling als aandeelhouder (geen aandelen, minderheids-/grootaandeelhouder) in relatie tot de andere beoogde aandeelhouders en de hierboven genoemde (tegen)prestatie;
- de positie van het (toekomstige) managementteam; en
- het team, met name Business Developers/ondernemers om de onderneming op commercieel vlak naar het volgende niveau te tillen.

- *Intellectueel Eigendom.*

Dit is een breed begrip en omvat vele categorieën. Alle kennis, procedures, protocollen en resultaten van onderzoek binnen de Kennisinstelling worden daar meestal onder geschaard. Een deel daarvan wordt, of kan, formeel worden beschermd via IER, zoals octrooien, auteurswet en/of het databankenrecht. Het overige kan mogelijk beschermd worden door geheimhouding.

Het is van belang deze categorieën te onderscheiden. Hoewel toegang geven tot beide relatief eenvoudig is, zijn er grote verschillen. Intellectuele eigendomsrechten kunnen overgedragen worden aan een Start-up. Dit is echter pas een wenselijke optie wanneer de Start-up een gunstiger risicoprofiel heeft; tot die tijd kan een exclusieve licentie de noodzakelijke ruimte bieden. Daarnaast spelen daarbij vaak derden en kosten een rol, bijvoorbeeld de octrooiverlenende instanties. Geheime kennis is een kwestie van contracten, hierin kan worden afgesproken wie die kennis (niet) mag gebruiken, wie wel en onder welke voorwaarden. In beide gevallen moet uiteraard rekening gehouden worden met rechten van derden, inclusief de reikwijdte van *'informed consent'*, *open access/open source* verplichtingen en dergelijke.

Overwegingen bij de afweging om een eigen Start-up op te richten

Het commercieel benutten van kennis van een Kennisinstelling wordt met name door bedrijven gedaan. Om de kerntaak van kennisbenutting inhoud te geven, zoekt de Kennisinstelling daarom naar commerciële partners om met name verdere ontwikkeling en commercialisatie op te pakken. Dit kunnen bestaande of nieuwe bedrijven zijn, de Start-ups.

Met name wanneer de Kennisinstelling actief betrokken is, bijvoorbeeld vanwege de wens van medewerkers binnen de Start-up te werken, zijn goede voorbereiding, goede communicatie, zorgvuldigheid en duidelijke afspraken cruciaal. Ook moeten zowel binnen de Kennisinstelling als tussen de Start-up, Kennisinstelling en eventuele derden, plannen worden uitgewerkt. Het verdient aanbeveling dit in een groep te doen waarin alle relevante deskundigheid aanwezig is.

Er moet een geloofwaardig team zijn dat de Start-up kan gaan leiden en zorgen voor de ontwikkeling. Om dit succesvol te doen blijkt relevante ervaring op met name bedrijfskundig en commercieel vlak in de relevante sector cruciaal. Daarnaast moeten kennis en kunde op het inhoudelijke vlak beschikbaar zijn en voldoende ervaring in het vertalen van plannen in resultaten. Al deze expertise moet aanwezig zijn, op hetzelfde doel gericht zijn (bijvoorbeeld niet enkel op uurbasis worden ingehuurd). Compensatie van het een met een overdosis van het ander werkt meestal averechts.

Dit team moet de plannen uitwerken. Deze plannen omvatten de commerciële context, bijvoorbeeld de beoogde producten, de concurrentie, een SWOT-analyse, een inschatting van de benodigde investeringen en het tijdsplan tot aan marktgang. Tevens maakt het team een schatting van de toekomstige omzetten, kosten en winstmarges. Daarbij worden de risico's

meegewogen. Noodzakelijke infrastructuur, marktvereisten en kwaliteit en kracht van IER komen hier ook dikwijls in terug.

Net zo wezenlijk is dat de groep zorgt voor duidelijke en frequente communicatie. Deze communicatie moet inhoud geven aan het creëren/borgen van aantal belangrijke condities voor succes voor de Start-up:

- helderheid over de rol van de uitvinder(s) (in dienst Start-up, in dienst Kennisinstelling of combinatie);
- zekerstellen van de beschikbaarheid van kritische faciliteiten/middelen/medewerkers in de opstartfase van de Start-up;
- helderheid over de sponsor/leiderspositie binnen de Kennisinstelling wanneer er behoefte is om problemen/knelpunten te escaleren;
- creatie van '*sense of urgency*' wanneer problemen/*bottlenecks* opkomen vanwege een andere dynamiek van de Start-up;
- bereidheid vanuit de leiding om medewerkers aan te spreken die (om hun moverende redenen) het belang van de Start-up niet onderschrijven.

Kader en randvoorwaarden voor de variabelen

Startpunt voor de afspraken is dat een bijdrage van de Kennisinstelling aan een Start-up gebaseerd is op niet-discriminatoire gronden. Dat betekent dat ieder bedrijf dat aanklopt, Start-up of niet, hetzelfde behandeld wordt. Daarnaast moet de Kennisinstelling zorgen dat de (publieke) middelen die zij gebruiken, zo effectief mogelijk worden ingezet ten behoeve van hun kerntaken. Tenslotte mag een Kennisinstelling niet de markt verstoren door goederen of diensten aan te bieden tegen prijzen waar bedrijven die dezelfde goederen of diensten aanbieden, niet mee kunnen concurreren. Deze afspraken dienen altijd te worden vastgelegd in een overeenkomst.

Concreet betekent dat alle hulp, ondersteuning, gebruik van ruimtes, materialen, mensen, middelen, etc. door een Kennisinstelling tegen een marktconforme vergoeding moeten plaatsvinden. Dat kan bijvoorbeeld *in cash*, *in kind*, of in aandelen zijn. Maar het is ook goed denkbaar dat waarde wordt gecreëerd voor partijen op een andere manier, bijvoorbeeld door mee te werken in gesubsidieerde projecten, gezamenlijke PR, stageplekken voor studenten etc.

Daarnaast is het van groot belang voor de Kennisinstelling dat het vertrouwen dat de maatschappij heeft in haar onafhankelijke rol in onderzoek, niet beschadigd wordt. De kernwaarden die daarvoor vereist zijn, zoals onafhankelijkheid, transparantie, belangenloosheid en een kritische houding, mogen niet in twijfel getrokken worden. Dit risico ontstaat wel wanneer medewerkers of andere betrokkenen actief worden op vlakken waar belangenconflicten op de loer liggen. Zorgvuldigheid is ook om die reden vereist.

Kader en randvoorwaarden voor toegang tot IER

Op basis van de Rijksoctrooiwet 1995 komt de Kennisinstelling alle eigendom van het binnen de werkgever (in dit geval de Kennisinstelling) ontwikkelende IER toe. Binnen de Nederlandse universiteiten geldt dan ook als uitgangspunt: "*ownership follows inventorship*". Ook ten

aanzien van toegang tot dataverzamelingen is de Kennisinstelling de partij die bevoegd is om te beslissen. Daarom is de Kennisinstelling partij aan de onderhandelingstafel. Idealiter treedt een medewerker van het *Knowledge Transfer Office* (KTO) op als vertegenwoordiger van de Kennisinstelling op basis van een toereikend mandaat.

Het verlenen van toegang (*Access*) tot IER, in welke vorm dan ook, gaat gepaard met een financiële compensatie voor die toegang. Toegang tot IER is naar zijn aard een commerciële transactie. Toegang creëert een tijdelijk commercieel monopolie. Dit is absoluut in geval van een exclusieve licentie of onbezwaard eigendom, bij een niet exclusieve licentie kan het een groep van gebruikers zijn die mogelijk ieder hun toepassing (*Field*) of markt (Territorium) hebben. De Kennisinstelling biedt een marktpartij een (semi-)exclusief recht om de resultaten van publiek gefinancierd onderzoek te exploiteren.

De marktpartij, waaronder de potentiële Start-up, betaalt een vergoeding (in de vorm van bijvoorbeeld *upfront* ('lump sum') betalingen, *milestone* betalingen, exit betalingen (wanneer Start-up wordt overgenomen) en/of *Royalty's*) aan de Kennisinstelling. Enerzijds is dat redelijk omdat publieke middelen werden aangewend voor het onderliggende onderzoek. Anderzijds is er een formele grond die maakt dat gratis toegang of gebruik op niet-marktconforme voorwaarden niet toegestaan is.

Een mogelijkheid waarbij Start-up en Kennisinstelling gezamenlijk delen in succes en risico is door rechten te verlenen in ruil voor het verkrijgen van aandelen in de Start-up. Het voordeel is dat de belangen gelijklopen en bijdragen aan een langetermijnrelatie tussen de partijen. Bijkomend voordeel is dat de Start-up geen geld uitgeeft voor toegang tot IER in deze fase en daarmee dat geld kan aanwenden voor ontwikkeling. Nadeel is dat de Kennisinstelling vaak snel weinig tot geen effectieve zeggenschap meer heeft omdat zij, anders dan de professionele investeerders, meestal geen verdere investeringen doet en steeds minder invloed heeft.

Ongeacht de tegenprestatie kan *Access* worden geboden door licentie ('verhuur') of door overdracht ('verkoop'). Investeerders wensen zoveel mogelijk zekerheid, bijvoorbeeld doordat de Start-up de IER overgedragen krijgt. Kennisinstellingen zijn daar terughoudend in. Enerzijds bieden Start-ups mogelijkheden voor het benutten van kennis, anderzijds is de kans op succes vaak klein. Mocht het fout gaan, dan zijn de overgedragen IER niet meer beschikbaar voor de Kennisinstelling of andere partners en dienen zij enkel nog als verhaalsobject voor schuldeisers (meestal de financiers). Door een exclusieve licentie overeen te komen met de Start-up kan deze zich ontwikkelen zonder dat dit risico ontstaat.

Echter, wanneer een Start-up op basis van de IER substantiële private investeringen ontvangt voor het ontwikkelen van het eigen product, mag worden aangenomen dat deze investeerders het maximale zullen doen om die investering te laten renderen. Dat zij alle mogelijkheden om de IER te benutten zullen aangrijpen. Daarmee is het doel bereikt van de Kennisinstelling. Overdracht van IER op een dergelijk moment is een kantelpunt waarbij aan de zorgtaak van de Kennisinstelling op dit gebied is voldaan en de rol van de markt die overneemt.

Uiteraard moet dit kantelpunt worden bereikt voordat er sprake kan zijn van overdracht, enkel ambitie is onvoldoende. Dit kan bijvoorbeeld door een optierecht te verlenen waarbij de IER in eigendom worden overgedragen wanneer derde partijen boven een bepaald bedrag investeren in de Start-up in een opvolgende investeringsronde. Maar het is ook goed denkbaar dat een bepaald bedrag wordt afgesproken dat de Start-up bijvoorbeeld middels '*crowd funding*' ophaalt. Als deze transactie plaatsvindt en/of het bedrag wordt opgehaald, is de Start-up vrij het eigendom te benutten en kan daarmee verdere investeerders aantrekken voor het ontwikkelen van haar producten en diensten. Dit kan bijvoorbeeld in samenhang met een *Liquidity Event*.

Wie zitten er aan tafel?

De partijen die tot overeenstemming moeten komen dienen van meet af aan duidelijk en eenduidig vertegenwoordigd te zijn aan de onderhandelingstafel. Enerzijds betreft dat de Start-up (in oprichting), vertegenwoordigd door een door de (toekomstige) aandeelhouders gemandateerd persoon, al dan niet bijgestaan door experts, vaak ook een wetenschappelijke initiatiefnemer. Anderzijds is dat iemand van het KTO, eveneens met een relevant mandaat van (het bestuur van) de Kennisinstelling namens die Kennisinstelling. Het KTO dient gemandateerd te zijn tot het vervreemden van het IER en tot het bepalen van de voorwaarden waaronder aan de Start-up toegang tot het IER verleend wordt.

Veel voorkomend knelpunt hierbij is de situatie dat een medewerker van de Kennisinstelling bij de eerstgenoemde groep zit. Deze initiatiefnemer(s), vaak ook inhoudelijk betrokkenen, wordt(en) dan geconfronteerd met de gevolgen van hun veranderende rol. Voordat zij zich op de ontwikkeling van hun Start-up storten zijn zij als medewerker actief. Maar als zij hun eigen bedrijf willen oprichten, al dan niet als medewerker, worden zij een partij in de onderhandeling. Meestal is dit een partij met belangen die niet gelijk zijn aan de Kennisinstelling. Omdat in veel gevallen deze initiatiefnemer voor het eerst betrokken is in dit proces, geeft deze veranderende rol en daarmee gepaard gaande eigen verantwoordelijkheid, problemen. Deze problematiek kan ondervangen worden doordat de betrokken persoon zich bewust is van de problematiek en open staat voor begeleiding. De begeleiding vanuit zowel het KTO als vanuit ervaren ondernemers is hierbij met name van waarde. Daarnaast dienen de rollen te worden gescheiden en verschillende personen een specifieke rol in dit proces te krijgen zodat in discussies de belangen helder zijn.

Inventarisatie van vraag en aanbod

De onderhandelende partijen dienen aan het begin van de onderhandelingen precies vast te stellen welk IER aan de Start-up ter beschikking wordt gesteld, voor welke toepassing (*Field*), in welke markten (Territorium) en Exclusief of Non-exclusief. Ook moeten ze bepalen of het gaat over een gebruiksrecht (Licentie) of over een overdracht van het eigendom van het IER. Bij IER anders dan Intellectuele Eigendomsrechten (bijvoorbeeld geheime kennis) zal het uiteraard enkel om het eerste gaan.

Naast de toegang tot bestaande IER kan er sprake zijn van vervolg R&D leidend tot aanvullend IER. Wanneer dat door de Start-up gedaan wordt, staat de Kennisinstelling daarbuiten. Echter, wanneer dit vervolgonderzoek door of samen met de Kennisinstelling gedaan wordt, ontstaat er

een andere situatie. De uit deze samenwerking voortkomende nieuwe IER valt niet, althans niet zonder meer, onder de licentieovereenkomst. Partijen moeten hierover voorafgaand afspraken maken. Er kan sprake zijn van gezamenlijk IER, dat geëxploiteerd zal gaan worden door de Start-up. Dat kan geregeld worden in een samenwerkingsovereenkomst waarin het gezamenlijke werk (*Joint Research*) beschreven wordt en waarbij de Start-up een (exclusieve) optie krijgt om ook tot het deel van het IER van de Kennisinstelling toegang te krijgen, bijvoorbeeld via een “*Right-of-first-refusal*” Dit geldt overigens voor alle samenwerkingen in het algemeen.

Uiteindelijk zal moeten worden vastgesteld wat de waarde van de overgedragen IER is en welke vergoeding er onder welke voorwaarden door de Start-up aan de universiteit betaald zal gaan worden. Deze betaling kan diverse vormen aannemen, bijvoorbeeld geld of aandelen, kan afhangen van het behalen van doelstellingen (milestones) en samenhangen met commercieel succes (royalty's). Betalingen vroeg in het ontwikkelingsproces (*front loaded*) zijn daarbij vaak lastig voor de Start-up omdat zij dan nog geen omzet realiseren en het aanwezige geld bij voorkeur in het ontwikkelen van het bedrijf stoppen. De voorkeur gaat daarom vaak uit naar betalingen later in het proces (*back loaded*). Voorbeelden hiervan zijn niet alleen *milestones* bij de latere ontwikkelingsstappen maar ook de mogelijkheid voor Start-ups tot aankoop van de IER voor een vantevoren vastgesteld bedrag of in geval van royalty dragende licentie – lump sum om de licentie “*fully paid up*” te maken.

Aanbevolen aanpak

Het proces rond het opzetten van een Start-up kost tijd en vereist naast de betrokkenheid van een ondernemer en een inhoudelijk deskundige de betrokkenheid van diverse specialisten. Om dit proces in overzichtelijke een periode af te kunnen ronden moeten de rollen en taken helder zijn, vooral als betrokkenen voor het eerst bij een dergelijke ontwikkeling betrokken zijn. Bij voorkeur geven partijen tijdens de onderhandeling openheid over hun doelen en planning, de kritische randvoorwaarden en commerciële en technische aannames.

De Start-up maakt haar plannen (gewenste IER, de beoogde te ontwikkelen producten, de benodigde investeringen *roadmap* richting markt, inclusief financiële schattingen). Dit kan door marktanalyses, inschattingen etc. te maken. Zeker wanneer de Start-up toegang tot faciliteiten, mensen of (toekomstige) IER van de Kennisinstelling behoeft, is het van belang die in deze fase zo helder mogelijk in kaart te brengen. Dit is veelal ‘huiswerk’ voor het team dat de beoogde onderneming gaat bouwen. Betrokkenheid van ondernemers, financiers en de kennisinstelling is van belang om aannames en ambities te toetsen. De praktijk wijst uit dat dit deel van het proces vaak de meeste tijd kost.

Partijen onderhandelen aan de hand van de uitgangspunten en doelstellingen en komen tot een *Termsheet*. De *Termsheet* wordt uitgewerkt tot een volledige overeenkomst, eventueel kan dit worden uitgesteld totdat een *Liquidity Event* zich voordoet, bijvoorbeeld een substantiële investering. Als er een solide plan ligt en partijen voldoende openheid geven dan is deze fase binnen weken af te ronden. Vetraging tijdens de onderhandelingen komen vaak voort uit vragen die in de planning niet voldoende zijn uitgewerkt of waar partijen uiteenlopende verwachtingen of kaders hebben, bijvoorbeeld over de waarde van de bijdrage van betrokkenen.

Dit proces is (deels) iteratief, de realiteit is dat plannen richting geven en frequent moeten worden bijgesteld. Het is waarschijnlijk dat binnen 2 tot 5 jaar betrokkenen meermalen met elkaar in gesprek gaan over de ambities en doelen. Het verdient aanbeveling om daar rekening mee te houden in de contracten en de werkwijze. Hoewel doelen en afspraken helder moeten zijn, moeten partijen bereid zijn die in redelijkheid bij te stellen. Daarvoor zijn onderling contact en vertrouwen van groot belang.

De inhoud van de plannen geven een indicatie van de toekomstverwachtingen. Hoewel vrijwel alle plannen door de werkelijkheid worden achterhaald, laat het plan zien hoe het team met uitdagingen om denkt te gaan. Het proces van het maken van het plan vergroot de kans dat het team succesvol om kan gaan met de onbekende maar te verwachten veranderingen. Het is dus geen script maar een oefening. Daarnaast is het een communicatiemiddel omdat het voor alle betrokkenen zaken concreetiseert.

Waardebepaling van het IER en de bijbehorende vergoeding

Tijdens de onderhandelingen tussen de Start-up en het KTO dient er begrip te zijn voor elkaars belangen. Een goed onderhandelingsresultaat laat een balans zien tussen het dienen van de belangen van de Start-up, de onderzoeker(s) en de universiteit. Cruciaal ingrediënt hiervoor is wederzijds vertrouwen.

De vergoeding die de Start-up daarna aan de instelling gaat betalen (lumpsum, royalty, *milestone* betalingen en/of exit-investering), wordt gebaseerd op de potentiële toekomstige winsten van de Start-up op de betrokken producten. De Start-up krijgt immers de kans om producten te ontwikkelen, produceren en verkopen, die mede door het octrooi beschermd kunnen worden. Deze bescherming ondersteunt de concurrentiepositie van de Start-up in haar markt.

De reeds gemaakte kosten (verwervingskosten) voor het tot stand brengen (R&D kosten) spelen meestal een zeer beperkte rol bij het bepalen van de waarde van het IER, tenzij het IER relatief gemakkelijk te omzeilen is. Soms worden de tot dan toe gemaakte kosten voor vestigen van intellectuele eigendomsrechten vergoed als een '*upfront milestone*'.

De licentiegever maakt aanspraak op een deel van de winst. Om redenen van transparantie en eenvoud (winst is te manipuleren door hoge vaste kosten toe te kennen) wordt de Royalty meestal uitgedrukt als Royalty percentage van de gefactureerde omzet. Dit stelt de licentiegever in staat om aan de hand van bijvoorbeeld wettelijke factuurvereisten een audit te doen van de omzet.

Om een beeld te krijgen van wat gebruikelijk is in een bepaalde markt en/of specifieke voorbeelden te zoeken zijn diverse bronnen beschikbaar, zij het niet altijd gratis. Er worden door Amerikaanse en Europese Kennisinstituten enquêtes gehouden over gemaakte afspraken met academische Start-Ups. Bedrijven die in de VS naar de beurs gaan moeten de belangrijke contracten openbaar maken via de U.S. Securities & Exchange Commission, daar kunnen ze

worden opgevraagd. Licenties of soortgelijke afspraken over toegang tot de belangrijkste technologie vallen daar doorgaans onder. Tenslotte bieden diverse bedrijven marktrapporten aan over specifieke sectoren waarin dit soort afspraken is verwerkt.

Ieder geval staat echter op zich, bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag welke IER nodig is en wat er al bestaat op dat gebied. De hoogte van de royalty kan daarom afhangen van de totale hoeveelheid benodigde licenties van derden. Daarnaast is de vraag of het bestaande IER de beoogde producten en markten beschermt; hoe meer het dat doet, hoe groter de waarde. Ook moet antwoord gegeven op de vraag of de technologie veel investeringen en/of studies vereist. Hoe hoger immers de kosten en hoe groter de risico's, des te lager de royalty. Ook is van invloed of de IER het product beschermt of slechts een proces of een deel van het product.

Royalty op sublicentie inkomsten

Naast de hierboven beschreven royalty op door de licentienemer gemaakte omzetten is een royalty op sublicentie inkomsten belangrijk. Immers, de licentienemer hoeft niet zelf de producten naar de markt te brengen, maar kan dat overlaten aan een sublicentienemer. De hoogte van de *royalty rate* voor sublicentie inkomsten hangt sterk af van wie het risico draagt voor de ontwikkeling en welke investering nodig is.

Sublicenties komen niet altijd tot stand na een reguliere, snelle onderhandeling maar kunnen ook het resultaat zijn van een schikking in een rechtszaak. In dat geval zou een veel lager percentage voor sublicenties redelijk zijn omdat het risico en de kosten voor het totstandkomen bij de start up zitten of bij degene die de start up overgenomen heeft. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid dat, al dan niet in het kader van een rechtszaak, de sublicentie wordt verleend in ruil voor een (sub)licentie op IER van de sublicentienemer. Hoewel al deze overwegingen zich lastig vooraf laten afspreken, is het van belang dat partijen zich bewust zijn van de verschillende mogelijkheden en daarover in onderhandeling kunnen.

Exit

Wanneer de compensatie aan de Kennisinstelling, al dan niet ten dele, afhankelijk is van de Exit, kan de hoogte van de Exit worden gekoppeld aan de sector verwachtingen met betrekking tot groei en omzet. Hierbij kan worden aangesloten bij de kengetallen van de onderneming, bijvoorbeeld EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*, brutowinst voor aftrek van overheadkosten), en een percentage daarvan worden overeengekomen. Deze waardering kijkt met name naar gerealiseerde omzet en is dus afhankelijk van omzet. Alternatief voor de waardebeoordeling op basis van kengetallen is op basis van de waardering gebruikt in de meest recente investeringsronde. Deze waardebeoordeling is gebaseerd op de beoordeling door derden en kijkt met name naar potentie.

Uitvindersregeling

De door de universiteiten, KNAW en UMCs ontvangen middelen (netto = inkomsten minus gemaakte kosten, meestal zijn dat in ieder geval octrooikosten maar dat kan ook andere kosten omvatten) worden bij alle universiteiten en UMCs verdeeld (Uitvindersregeling) tussen de

Uitvinder(s), in privé of als vrij besteedbaar onderzoeksbudget, de betrokken onderzoeksgroep of afdeling en de instelling als geheel.

Standaard voorwaarden

In een licentieovereenkomst behoort een aantal standaardafspraken voor te komen die recht doen aan de aard van enerzijds de Start-up en anderzijds de publieke instelling. Deze verplichtingen en eisen aan de Start-up zijn mede gebaseerd op de in 2010 door de NFU en VSNU geaccordeerde PPP (Publiek-Private-Principes):

Resultaten van onderzoek: De universiteit mag en kan de resultaten van gezamenlijk onderzoek ongeclausuleerd publiceren en gebruiken voor eigen onderzoek en onderwijs. Hoewel geheimhouding en exclusiviteit voor bedrijven van belang is, kunnen de Kennisinstellingen daar niet altijd in mee gaan. Het is aan de betrokken onderzoekers om te bepalen of resultaten gepubliceerd worden, maar het botst met de belangen van de Kennisinstellingen als zij de resultaten van hun onderzoek niet zouden mogen publiceren. Uiteraard is dit geen vrijbrief en ook niet noodzakelijk ongeclausuleerd. Door middel van octrooirechten kunnen beide belangen worden gediend. Echter wanneer de resultaten niet te beschermen zijn op die wijze of bescherming geen praktische waarde heeft moeten partijen afspraken maken over de mogelijkheid en wenselijkheid zaken geheim te houden. Voorbeelden van kennis met mogelijke commerciële waarde waarbij dit speelt zijn algoritmen, processen en tekeningen. Omdat de belangen op dit punt niet natuurlijkerwijze overeenkomen en niet alleen de Kennisinstelling maar ook de onderzoeker(s) persoonlijk geraakt worden, moeten op dit punt concrete afspraken worden gemaakt met de Start-up, met betrokkenheid van onderzoeker(s).

Vervolgonderzoek: Resultaten van vervolgonderzoek door de Kennisinstelling en de eventueel daarop te vestigen IER behoren toe aan de Kennisinstelling. Er bestaat geen automatische toegang tot deze toekomstige resultaten/IER voor de Start-up. Dit om de academische vrijheid van de Kennisinstelling te waarborgen. Om de belangen van de Start-up te beschermen is het dus van belang dat er concrete afspraken worden gemaakt over eventuele toegang tot zulke toekomstige resultaten, bijvoorbeeld door in de licentieovereenkomst verbeteringen te definiëren die automatisch onder de licentie vallen of onder dezelfde voorwaarden kunnen worden afgesloten in een nieuwe licentieovereenkomst. Als alternatief kan een optierecht overeen worden gekomen.

Rapportage: zowel vanwege betalingen als om te horen of en hoe de resultaten worden benut, verwacht een Kennisinstelling periodieke rapportage van de Start-up. De aard en inhoud hiervan zijn afhankelijk van het stadium in de ontwikkeling. De rapportage kan betrekking hebben op het gebied van de technologische ontwikkeling, de acties en doelen richting marktintroductie, de verkoopsuccessen en eventuele sublicenties, et cetera. De afspraken hieromtrent maken deel uit van de licentieovereenkomst tussen partijen. Ook kan worden gerapporteerd hoeveel fte's of middelen zijn geïnvesteerd in het relevante ontwikkelingsproject, een en ander afhankelijk van de context.

Anti-ijskast beding: toegang tot kennis uit Kennisinstellingen vindt altijd plaats onder de voorwaarde dat de gebruiker een redelijke commerciële inspanning levert om die kennis te actief te benutten.

Ondersteuning bij procedures: voor licentienemers of opvolgende eigenaren is het vaak van groot belang toegang te hebben en te houden tot de oorspronkelijke uitvinders. Zowel voor de verlenging van een octrooi als wanneer er een rechtszaak moet worden gevoerd. Een rechtszaak kan meer omvatten dan alleen octrooien. Het is van belang dat Kennisinstellingen meewerken aan dergelijke verzoeken van Start-ups en hun eigen medewerkers daar beschikbaar voor stellen.

Bijlage 1.

Begrippenlijst

Academische Start-up	Start-up die gebaseerd is op kennis uit wetenschappelijk onderzoek van de Nederlandse universiteiten, UMC's en instituten van NWO en de KNAW.
Access	Toegang tot kennis en IER ten einde deze kennis en IER commercieel te kunnen exploiteren tegen betaling van een vergoeding. De vergoeding kan bestaan uit een afkoopsom, <i>royalty's milestones</i> , aandelen en combinaties hiervan.
Anti-ijskast beding	Verplichting die aan de gebruiker van kennis en IER wordt opgelegd om waar van toepassing deze kennis en IER door te ontwikkelen en zich in te spannen deze (al dan niet) commercieel te gebruiken of beschikbaar te stellen aan anderen, bijvoorbeeld door producten of diensten te ontwikkelen en die aan te bieden, met als doel dat deze kennis en IER als producten of diensten ter beschikking komen aan de maatschappij. Dit staat ook wel bekend als een ' <i>anti-shelving</i> ' clause en dient om het zogenaamde 'op de plank leggen' te voorkomen.
Assignee	Degene aan wie het Intellectuele Eigendomsrecht in eigendom wordt overgedragen, in het Amerikaanse octrooirecht ook vaak de eigenaar.
(Des)-investering	Moment waarop derden investeren in de Start-up, en eerdere aandeelhouders mogelijk hun aandelen te gelde maken (desinvesteren). De hoogte van de vergoeding, ofwel het bedrag dat voor een aandeel wordt betaald reflecteert de waarde die investeerders toekennen aan Start-up; <i>in cash</i> of discount op aandelen; Kan bijdragen aan 'schoon' opleveren van de Start-up.
Exclusieve licentie	Een licentie waarbij slechts aan één gebruiker rechten worden toegekend en waarbij deze geen andere gebruikers naast zich hoeft te dulden (dit kan bijvoorbeeld ook de eigenaar zelf zijn) Het is hierbij cruciaal om bij de licentieafspraken duidelijk te maken wat de gebruiksrechten van de Kennisinstelling blijven, zowel vanuit de onderzoeksexceptie als voor andere soorten gebruik: een Kennisinstelling dient te voorkomen dat door een exclusieve licentie toekomstig onderzoek wordt geblokkeerd.
Exit	Het moment waarop aandeelhouders hun aandelen in de Start-up verkopen.
Field	Een commerciële sector waarbinnen de kennis mag worden benut.

IER	Intellectuele Eigendomsrechten zoals octrooirechten, auteursrechten en databankrechten. Intellectuele eigendomsrechten zijn verbodsrechten. Dat wil zeggen dat de rechthebbende (eigenaar) met uitsluiting van anderen gerechtigd is deze rechten te gebruiken en om anderen toestemming te geven dat ook te kunnen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een Licentie.
Joint Research	Het gezamenlijk doen van (wetenschappelijk) onderzoek. Dit kan gebeuren tussen twee partijen, bijvoorbeeld een commerciële of industriële partij en een academische instelling, maar ook tussen meerdere van dergelijke partijen (consortium) of eventueel met geld van de overheid (publiek-private-samenwerking).
Kennisinstelling	Publiekrechtelijke rechtspersoon die hoofdzakelijk publiek gefinancierd onderzoek verricht, al dan niet in samenhang met onderwijs. In Europese context vaak <i>Public Research Organisation</i> of PRO genoemd.
KTO	Knowledge Transfer Office, vaak ook nog aangeduid als Technology Transfer Office.
Licentie	Gebuiksrecht op Intellectuele Eigendomsrechten of andere contractuele aanspraak om zaken of rechten van een ander te gebruiken, al dan niet tegen voorwaarden zoals een vergoeding.
<i>Liquidity Event</i>	Een moment waarop de Start-up liquide middelen ontvangt, bijvoorbeeld bij een Exit maar ook bij de uitgifte van nieuwe aandelen.
Lumpsum	Een eenmalige betaling, kan gedaan worden <i>in cash</i> (en/of eventueel aandelen). Meestal relevant voor toegang tot kennis met kleine waarde, tegen minimale administratieve last.
<i>Milestone</i> betalingen	Eenmalige betaling wanneer een bepaald doel is gerealiseerd of bij een bepaalde gebeurtenis die voor waardevermeerdering zorgt; bij voorkeur <i>in cash</i> , maar kan ook in opties/aandelen; <i>Milestone payments</i> worden vaak gebruikt in sectoren waar een lange ontwikkelingstijd tot marktintroductie is en een groot risico dat er geen marktintroductie komt. Teneinde als eigenaar toch recht op inkomsten te hebben wordt een bedrag bedongen bij het behalen van een vooraf gedefinieerd doel gedurende de ontwikkelingstijd. Veel gebruikt in de <i>biotech</i> en <i>life science</i> sector.

Non-exclusieve licentie	Licentie waarbij verschillende gebruikers/licentienemers het recht hebben om de IER / kennis commercieel te gebruiken en exploiteren. Veel gebruikt in bepaalde sectoren zoals ICT/software.
Octrooi	Octrooi is het exclusieve recht om anderen te beletten een beschermde uitvinding binnen een bepaald gebied commercieel te benutten. De rechten zijn nationaal.
Octrooiaanvraag	Aanvraag ingediend bij een octrooiverlenende (overheids-) instantie of het Europese Octrooibureau om een octrooi verleend te krijgen.
Octrooi-eigenaar	Eigenaar van het octrooi of de octrooiaanvraag.
Octrooifamilie	Bundel van octrooien/octrooiaanvragen die net zoals een familie aan elkaar verwant is omdat ze dezelfde uitvinding beschrijven maar in verschillende gebieden zijn ingediend dan wel zijn toegekend.
Octrooioverdracht	Overgang van de eigendom van een octrooi.
Right-of-first-refusal	Het recht om als eerste partij een aanbod gedaan te krijgen (en af te wijzen of aan te nemen).
Royalty	Een percentage van de verkoopprijs of vergoeding van individueel verkochte goederen of diensten aan (eind)gebruikers. <i>Cash</i> , percentage van de omzet (factuurwaarde als basis). Traditioneel, administratief meest belastend, maar geen <i>cash-out</i> tot omzet. Voordeel dat licentienemer niet <i>upfront cash</i> hoeft te betalen en voordeel voor de licentiegever / eigenaar dat deze meeprofiteert van de successen van een product of dienst.
<i>Sole License</i>	Licentie waarbij de Kennisinstelling vrij blijft alles met de gelicentieerde kennis te doen.
Start-up	Recentelijk (minder dan 5 jaar geleden) opgerichte rechtspersoon of personenvennootschap.
<i>Termsheet</i>	Afspraken over de meest belangrijke en relevante afspraken van een <i>deal</i> op hoofdlijnen (<i>terms</i>) die nog nader uitgewerkt dienen te worden in een definitieve overeenkomst tussen partijen.
Territorium	Geografisch gebied waarvoor afspraken gemaakt worden.
Uitvinder	De natuurlijke persoon/personen die de uitvinding deed/deden. Hij/zij droeg bij aan (een onderdeel van) de zogenaamde " <i>inventive step</i> ". Dit is vast te stellen aan de tekst van de conclusies van het octrooi (claims in het Engels). Daarin kan van iedere uitvinder worden aangegeven wat zijn/haar bijdrage was.

<p>Uitvindersregeling</p>	<p>De binnen universiteiten, KNAW en UMCs bestaande regeling voor uitvinderswerkzaamheden. Meestal wordt deze vergoeding berekend als percentage van de netto opbrengsten (opbrengsten minus octrooikosten) en wordt verdeeld tussen de Uitvinder(s), de onderzoeksgroep en de instelling als geheel.</p>
<p><i>Upfront</i></p>	<p>Geldsom die bij het sluiten van de overeenkomst betaald wordt. Deze kan worden gebruikt ter vergoeding van historische (octrooi)kosten maar ook om de waarde van het sluiten van de overeenkomst zelf in weer te geven.</p>