

Regeling octrooien en vindingen Wageningen UR *(Financiële stimuleringsregeling voor onderzoekers)*

Gelet op de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;

Gelet op de vigerende CAO Nederlandse Universiteiten;

Gelet op de CAO Dienst Landbouwkundig Onderzoek;

Gelet op de CAO voor het Hoger Beroepsonderwijs;

Gelet op de aanstellingsakten c.q. arbeidsovereenkomsten van het (wetenschappelijke) personeel, gelet op de inschrijvingen van studenten alsmede gelet op de overeenkomsten en/of afspraken met gastonderzoekers en/of andere derden op detacheringbasis bij de Wageningen Universiteit (WU), stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) en stichting Van Hall/Larenstein (VHL) werkzame personen;

Gelet op het belang dat Wageningen UR hecht aan het ontwikkelen en valoriseren van kennis, knowhow en resultaten van onderzoek alsmede aan het tastbaar en identificeerbaar maken daarvan, waar mogelijk het beschermen daarvan alsmede het op verantwoorde wijze (laten) exploiteren van deze kennis, knowhow en resultaten;

Gelet op het belang voor Wageningen UR, zowel ter zake van onderzoek als ter zake van onderwijs, van uitvindingen gedaan door: WU-personeel, DLO-personeel, VHL-personeel, WU-studenten en VHL-studenten;

Dat derhalve de Regeling octrooien en vindingen Wageningen UR tot doel heeft het stimuleren van het aanvragen van octrooien waarbij de onderzoekers delen in de opbrengsten;

Besluit de Raad van Bestuur van Wageningen UR te komen tot de navolgende Regeling inzake werken en/of uitvindingen van: WU-personeel, DLO-personeel, VHL-personeel, WU-studenten en VHL-studenten, alsmede alle andere betrokkenen bij een onderzoek waarin uitvindingen worden gedaan en/of waar specifieke kennis en knowhow wordt ontwikkeld en opgedaan en/of waar resultaten van onderzoek worden gegenereerd.

Artikel 1: Begripsomschrijving

Regeling:

Regeling octrooien en vindingen Wageningen UR.

Intellectuele eigendomsrechten:

Auteursrechten (waaronder begrepen databankrechten) en industriële eigendomsrechten, meer bepaald: octrooirechten, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, kwekersrecht, topografieën en halfgeleiderproducten voor chips.

Aansluitend bij deze gangbare definitie van Intellectuele Eigendom worden met betrekking tot de werking van deze Regeling uitgezonderd: de auteursrechten, maar niet de databankrechten voor zover het betreft het beschikbaar maken van de databanken zelf. Tevens worden uitgesloten de topografieën en halfgeleiderproducten voor chips en het merkenrecht.

Wageningen UR:

Het samenwerkingsverband tussen Wageningen Universiteit, Stichting DLO en Stichting Van Hall/Larenstein.

Raad van Bestuur:

De raad van bestuur van Wageningen UR en wordt gevormd door respectievelijk het college van bestuur van WU, het college van bestuur van DLO en het college van bestuur van stichting VHL in gezamenlijke vergadering bijeen.

Wageningen Business Generator (WBG) B.V. en Wageningen Universiteit Holding B.V.:

Twee houdstermaatschappijen waarin binnen Wageningen UR spin offs/outs zijn, c.q. worden ondergebracht.

Sciences Group(s):

De kenniseenheden van Wageningen UR. Wordt in deze regeling Sciences Group genoemd, dan kan ook bedoeld zijn: organisatieonderdelen van Wageningen UR die niet in een Sciences Group zijn opgenomen dan wel Van Hall/Larenstein. De Sciences Groups richten zich binnen de samenwerkende onderdelen: WU, DLO en VHL op de valorisatie van beschikbare kennis en intellectuele eigendomsrechten vallende onder deze Regeling.

Netto vergoeding:

Inkomsten uit Intellectuele eigendomsrechten na aftrek van kosten die gemaakt zijn door de Sciences Groups en die niet anderszins vergoed worden. De kosten betreffen in elk geval de out of pocket kosten van de Sciences Groups ten behoeve van vestiging en instandhouding van het betreffende Intellectuele eigendomsrecht, inclusief de investeringen in de ontwikkeling van IP business cases.

Artikel 2: Doel

Doelstelling van deze Regeling is een financiële stimuleringsregeling voor onderzoekers en tevens de bevordering van kennisoverdracht aan derden, meer in het bijzonder aan het bedrijfsleven, waaronder begrepen het midden- en kleinbedrijf, alsmede het verwerven van inkomsten voor Wageningen UR en/of betrokkenen uitvinders en onderzoeksgroepen. De Regeling strekt ertoe om door het beschermen van nieuwe kennis (ook als deze kenniseenheid overstijgend is), de verhandelbaarheid van kennis te vergroten en de positie van Wageningen UR als onderzoekspartner, met name voor het bedrijfsleven, te verbeteren.

Artikel 3: Werking van deze Regeling

- a. De onderhavige Regeling geldt voor alle octrooieerbare kennis, of anderszins beschermde vindingen voortkomend uit te ontwikkelen en ontwikkelde werken, kennis en knowhow en/of gegenereerde resultaten door (wetenschappelijk) personeel, gastmedewerkers of studenten in het kader van hun werkzaamheden (niet zijnde studie) voor Wageningen UR. Een en an-

der - en voor zover van toepassing - met inachtneming van het gestelde daarover in de hierboven aangehaalde cao's.

- b. Gastmedewerkers, alsmede studenten en eventueel betrokken derden (bijv. AIO's waarvan de aanstelling van rechtswege kan eindigen tijdens het onderzoeksproject), dienen alvorens zij worden betrokken bij een (onderzoeks-)project waar mogelijk octrooieerbare kennis uit kan voortspruiten en voor zover aan de gastmedewerker en/of student of derde enige rechten zouden kunnen toekomen, een verklaring te ondertekenen waarbij zij afstand doen van aanspraken op databankrechten en industriële eigendomsrechten als omschreven in artikel 1. Zij verplichten zich daarbij tevens tot het aangaan van een aan de aard van het onderzoek gerelateerde passende geheimhoudingverklaring.
- c. Ingeval er een schriftelijke overeenkomst is gesloten, meer in het bijzonder in geval van een project in opdracht van een derde tegen betaling, kan voor zover dit schriftelijk is vastgelegd, van deze Regeling worden afgeweken ten behoeve van de personen en/of rechtspersonen die met zoveel woorden in de overeenkomst zijn genoemd. In dat geval geldt primair de inhoud van de door onderdelen van Wageningen UR gesloten overeenkomst met de desbetreffende derde, en heeft de Regeling slechts daar waar mogelijk aanvullende werking. Ingeval geen schriftelijke overeenkomst als in deze bepaling bedoeld met (een) derde(n) (is) gesloten, geldt deze Regeling onverkort voor de uit die overeenkomst voortspruitende kennis, knowhow en/of gegenereerde resultaten.

Artikel 4: Wageningen UR houder van octrooien, merken, tekeningen- en modellen, kwekersrechten en rechthebbende op databankrechten

- a. De intellectuele eigendomsrechten, waaronder de aanspraken en de tenaamstelling van deze, berusten te allen tijde bij DLO, WU of VHL. De uitvinder en/of de gezamenlijke uitvinders heeft/hebben het recht als uitvinder in octrooiaanvragen te worden vermeld.
- b. Zorg wordt gedragen voor gestandaardiseerde en zorgvuldige procedures ter zake van de naamsvermelding van uitvinders. De uitgangspunten zoals vervat in de Rijksoctrooiwet zijn hierbij bepalend.
- c. Octrooiaanvragen worden door de Sciences Groups op naam van respectievelijk: DLO, WU of VHL aangevraagd. Beslissingen in de aanvraag- en verleningprocedure van octrooien, het beheer, de exploitatie en het ondersteunen van deze processen worden genomen door de betrokken Sciences Group(s).

Artikel 5: Melding

- a. Degene die vermoedt een uitvinding te hebben gedaan waarvoor octrooi zou kunnen worden aangevraagd is verplicht de algemeen directeur van de betreffende Sciences Group deze uitvinding te melden.
- b. Indien meldingen als bedoeld in het vorige lid binnen komen bij de Sciences Groups zijn de bepalingen omtrent geheimhouding van artikel 6 van toepassing.

Artikel 6: Geheimhouding

- a. Wanneer de Sciences Group besluit onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden van octrooieren, zijn betrokken partijen, haar personeel, studenten en/of derden verplicht tot geheimhouding ter zake al hetgeen als gevolg van het project c.q. het onderzoek, als nieuwe kennis (vinding en/of te beschermen werk) bij hen bekend is.
- b. Ter zake voorgenomen publicaties (in de ruimste zin) waarin sprake is van eventueel te beschermen kennis en/of resultaten en/of vindingen, zullen betrokkenen, waaronder studenten en/of promovendi, alvorens deze publicatie te openbaren deze eerst voorleggen aan de hoogleraar of het hoofd van de business unit. In overleg zal worden bepaald welke acties noodzakelijk zijn om de rechten van het organisatieonderdeel te waarborgen, waarbij eventueel besloten kan worden een publicatie binnen de door Wageningen UR gestelde kaders uit te stellen. De hoogleraar of de hoofd business unit besluit zo spoedig mogelijk op een verzoek tot (beperkt) ontslag uit de geheimhoudingsverplichting.

Artikel 7: Advies over octrooiaanvragen

- a. Het aanvragen van octrooien wordt voorafgegaan door een onderzoek naar de octrooierings- en exploitatiekansen. De directie van de Sciences Group(s) laat, mede op basis van de informatie van de uitvinder(s), een (technisch) rapport opstellen over de mogelijkheden van een vinding. Het rapport omvat informatie die relevant is voor de bescherming van kennis, knowhow en/of de bescherming van resultaten uit onderzoek, alsmede omtrent onderwerpen die de exploitatie hiervan betreffen. Indien relevant, strekt het rapport zich ook uit tot andere intellectuele eigendomsrechten, bijvoorbeeld: beschermbare knowhow en tekening- en modelrechten.
- b. Het rapport wordt mede ter kennis gebracht van de onderzoeker(s). Indien de directie op basis van het rapport besluit tot het indienen van de octrooiaanvraag zullen de daaraan verbonden (onderhouds-)kosten door de Sciences Group(s) zelf worden opgebracht.

Artikel 8: Indienen van de octrooiaanvraag, uitbreiding en instandhouding octrooi

Uiterlijk drie maanden na de ontvangst van de melding als bedoeld in artikel 5, dient de (meest betrokken) Sciences Group de octrooiaanvraag(n) te hebben ingediend of het besluit te hebben genomen dat er geen octrooiaanvraag wordt ingediend. Het besluit dient voorzien te zijn van een deugdelijke motivatie en alle relevante stukken te bevatten.

Artikel 9: Medewerking

De uitvinder(s) is/zijn verplicht naar vermogen mee te werken aan de procedure ter verkrijging van een octrooiaanvraag alsmede aan de verleningprocedure. De uitvinder is verplicht informatie te verstrekken aangaande de uitvinding wanneer de Sciences Group dit vraagt.

Artikel 10 Vergoedingenstructuur:

- a. De Netto vergoeding (in Euro's) die Wageningen UR ontvangt bij overdracht / licentieverstrekking van een octrooiaanvraag/octrooi/anderszins beschermde vinding (hierna: octrooi) of gedeelte daarvan, dan wel (cash) revenuen uit een andere exploitatievorm, worden als volgt verdeeld:

- 1/6 (16,667%) voor de uitvinder c.q. bij meerdere uitvinders in overleg te verdelen. Deze percentages gelden voor de gehele looptijd van het octrooi.
 - 1/6 (16,667%) gaat naar de Wageningen UR onderzoeksgroep waarbinnen de uitvinding is gedaan. Deze onderzoeksgroep zal gedefinieerd worden bij disclosure van de te vestigen kennis door de algemeen directeur van de Sciences Group in overleg met de uitvinder(s). Indien er geen onderzoeksgroep bij de uitvinding betrokken is zal de algemeen directeur het bedrag in overleg met de uitvinder(s) inzetten voor nader door hen gezamenlijk te identificeren R&D-onderzoek.
 - 2/3 (66,666%) gaat naar de Sciences Group voor financiering van nieuwe R&D onderzoekactiviteiten met inachtneming van het gestelde onder artikel 11 van deze Regeling.
- b. In geval van benutting van het octrooi in een start-up vindt de waardeontwikkeling plaats door investeringen met mogelijk nog andere kapitaalverschaffers. De waarde c.q. opbrengsten, toe te rekenen aan de ingebrachte octrooipositie, kan op meerdere manieren uitbetaald c.q. verrekend worden afhankelijk van de gekozen exploitatievorm. In geval van inbreng van octrooiën vanuit Wageningen UR in een start-up in ruil voor een deel van de aandelen of aandelenopties kan gekozen worden voor gedeeltelijke toewijzing (en aankoop) van de aandelen aan de betrokken actieve uitvinder(s) conform de verdeelsleutel als hiervoor onder sub a aangegeven.
- c. Wanneer gekozen is voor toegang van de start-up tot de octrooipositie door verlening van royalty-dragende licenties geldt het bepaalde in sub a. van dit artikel.
- d. Het bepaalde in sub a van dit artikel geldt niet voor die inkomsten die Wageningen UR als compensatie ontvangt in de vorm van (een) onderzoeksopdracht(en) in het kader van overdracht, licentieverstrekking van een octrooi.
- e. De Raad van Bestuur kan desgewenst op advies van de Sciences Group, van deze uitgangspunten afwijken, mits uitdrukkelijk gemotiveerd en met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.
- f. Het bepaalde in artikel 10 sub a t/m c geldt niet met betrekking tot de exploitatie van andere intellectuele eigendomsrechten zoals het databankrecht, merkenrecht en tekeningen- en modellenrecht. Ter zake deze rechten (met uitzondering van het merkenrecht) kunnen door de Raad van Bestuur van Wageningen UR gerichte afspraken worden gemaakt over een vergoeding aan de Sciences Group, makers en/of ontwerpers.

Artikel 11: Inkomsten kenniseenheden en onderzoeksgroep(en) gezamenlijk

Wanneer de in artikel 10 genoemde netto inkomsten van een Sciences Group en haar onderzoeksgroep(en) per octrooi meer bedragen dan 1,5 miljoen Euro op jaarbasis, zal vanaf het tweede miljoen gerekend tot aan het derde miljoen 50% daarvan (afhankelijk van de oorsprong) toekomen aan : WU, DLO of VHL. Wanneer bedoelde inkomsten boven de drie miljoen uitkomen zal de verdeling plaatsvinden op basis van een verdeelsleutel 25% voor de Sciences Group en de onderzoeksgroep(en) en 75% voor WU, DLO of VHL.

Artikel 12: Recht om af te wijken

Versie 25 november 2008

De Raad van Bestuur kan bij gemotiveerd besluit van de Regeling octrooien en vindingen Wageningen UR afwijken.

Artikel 13: In werking treden van de Regeling

Deze Regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2008.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d.