



Agentschap NL  
Ministerie van Economische Zaken,  
Landbouw en Innovatie

# Octrooiwijzer Samenwerking

*Samenwerken, octrooien en andere vormen  
van intellectueel eigendom*

*>> Als het gaat om octrooien*



## Over de Octrooiwijzer Samenwerking

De informatie in de *Octrooiwijzer Samenwerking* is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die (willen) samenwerken, met name in technische innovatietrajecten. Deze wijzer helpt bedrijven en kennisinstellingen bij het maken van goede afspraken over octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom (IE) en biedt handvatten voor een goede voorbereiding.

De *Octrooiwijzer Samenwerking* is ontwikkeld door NL Octrooiencentrum.

NL Octrooiencentrum heeft de *Octrooiwijzer Samenwerking* met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt NL Octrooiencentrum geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. NL Octrooiencentrum kan niet garanderen dat de informatie in de *Octrooiwijzer Samenwerking* na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie in de *Octrooiwijzer Samenwerking* geen rechten ontleen.

# *Samenwerken, octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom*

# Inhoud

Over de Octrooiwijzer Samenwerking	2
Samenwerken? Maak goede afspraken	6
Een standaardset afspraken bestaat niet	6
1. Samenwerking voorbereiden	7
1.1 Stel vast wat u wilt bereiken	7
1.2 Inventariseer uw kennis en IE	8
1.3 Zoek oplossingen in de octrooidatabanken	8
1.4 Herdefinieer uw doelstelling	8
1.5 Bepaal wat u wilt delen	8
1.6 Bescherm uw kennis of houd het geheim	9
1.7 Bepaal wie u zoekt	10
2. Partners vinden	11
2.1 Weet wat u zegt, want alles is openbaar	11
2.2 Zoek partners in de octrooidatabanken	11
2.3 Maak bekend wat en wie u zoekt	12
2.4 Maak duidelijk welke regels u hanteert	12
2.5 Selecteren samenwerkingspartners	12
2.6 Spreek over gebruiksrecht tot consortium, business model en rolverdeling bekend zijn	15
3. Afspraken maken	16
3.1 Juridische vorm	16
3.2 Doel en onderwerp	16
3.3 Inbreng van kennis of IE	17
3.4 Verdeling van opbrengsten en risico's	19
3.5 Eigendom	21
3.6 Licenties	23
3.7 Termijn/beëindiging	23
3.8 Vertrouwelijkheid/geheimhouding/publicatievrijheid	24
4. Samenwerking uitvoeren	26
4.1 Maak eerst afspraken	26
4.2 Creëer open communicatie	26
4.3 Documenteer wat u doet	26
4.4 Beslis mee over publicaties en het aanvragen van rechten	27

5.	Voorbeelden	28
5.1	De ideale samenwerking	28
5.2	Samenwerken tussen mkb'ers onderling	29
5.2.1	Praten met samenwerkingspartner zonder idee prijs te geven	29
5.2.2	Partner vinden in octrooidatabank	29
5.2.3	Samenwerking in een keten	30
5.2.4	De ex-directeur als adviseur	30
5.2.5	Samenwerkende mkb'ers en verschillende commerciële belangen	31
5.2.6	Rechten regelen in opdrachtovereenkomst	31
5.2.7	Vorbereiding met eigen geheimhoudingsverklaring	31
5.2.8	Crowdsourcing als samenwerkingsvorm	32
5.3	Samenwerken tussen mkb en grote bedrijven	33
5.3.1	Octrooionderzoek kan samenwerkingspartners opleveren	33
5.3.2	Houtje-touwtje prototype wordt succesvol product	33
5.3.3	Meebeslissen over octrooiaanvraag	34
5.4	Samenwerken tussen mkb en kennisinstellingen	34
5.4.1	Samenwerken met verkeerde partner leidt tot vertraging en schade	34
5.4.2	Samenwerking met universiteit geeft mkb'er technologische voorsprong	34
5.4.3	Samenwerkingspartners van verschillende grootte richten gezamenlijke bv op	35
5.4.4	Mkb'er en universiteit delen kennis en royalties	35
5.4.5	Geheimhouding door studenten bij samenwerken met een hogeschool	35
5.4.6	Afspraken tussen mkb en kennisinstellingen	36
5.4.7	Sleutelen aan technologie en toepassing	37
6.	Veelgestelde vragen	38
7.	Producten van NL Octrooiencentrum	41
	Bijlage A: Overeenkomsten opstellen	45
I	Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)	45
II	Licentieovereenkomst	46
II.1	Partijen	46
II.2	Onderwerp en omvang	46
II.3	Inbreuk	46
II.4	Toepassings- en gebruiksgebied	47
II.5	Type licentie	47
II.6	Looptijd	47
II.7	Product- of technologieverbeteringen	47
II.8	Vergoedingen	47
II.9	Controle- en inspectiemogelijkheden	48
II.10	Overdracht van rechten	48
II.11	Instandhouding en handhaving van octrooien	48
II.12	Beëindiging van de overeenkomst	48
II.13	Garanties en aansprakelijkheidsbepalingen	48
II.14	Octrooieregister	49
II.15	Geschillen	49
II.16	Productaansprakelijkheid	49
II.17	Eerste recht van koop	49
	Bijlage B: Links	50

## Samenwerken? Maak goede afspraken

U wilt samenwerken. Om ontwikkelkosten te delen, of om risico's te verminderen. Misschien wilt u toegang krijgen tot nieuwe kennis of markten. Om misverstanden tijdens de samenwerking te voorkomen, is het verstandig van tevoren goede afspraken te maken. Octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom vormen een belangrijk deel van die afspraken.

De *Octrooiwijzer Samenwerking* helpt (toekomstige) samenwerkingspartners in technische innovatieprojecten op weg. De wijzer biedt bedrijven en kennisinstellingen houvast bij het maken van afspraken over octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom bij samenwerking.

### Voorkom misverstanden

Door goede afspraken te maken, kunt u voorkomen dat:

- niet de uitvinder, maar een ander profiteert van de uitvinding;
- kennis uitlekt naar de concurrent;
- het succes van een vinding onnodig afhankelijk wordt van andere partijen;
- een ingebracht idee niet op waarde wordt geschat;
- bij een conflict tussen bedrijven van verschillende omvang, het grote bedrijf wint;
- de ontwikkeling wordt geremd en de vrijheid van partijen onnodig wordt ingeperkt.

## Een standaardset afspraken bestaat niet

Enkele kenmerken die in vrijwel elke samenwerking voorkomen, zijn:

- meer partijen;
- specifiek project, begrensd in tijd, activiteit, product en/of grondgebied;
- buiten de reikwijdte van de samenwerking heeft elke partij volledige vrijheid en wordt geen kennis gedeeld;
- binnen de reikwijdte van de samenwerking delen partijen inkomsten en/of risico;
- partijen hebben allemaal inbreng (in welke vorm dan ook) in samenwerking.

### Iedere samenwerking is anders

De specifieke vorm van iedere samenwerking verschilt. Daarom bestaat er geen standaardset van instructies voor omgang met intellectueel eigendom, die bij iedere samenwerking past. In plaats daarvan vindt u in de *Octrooiwijzer Samenwerking* uitleg over zaken waar de samenwerkende partijen over zouden moeten nadenken, of samen keuzes in zouden moeten maken.

Samenwerking tussen kleine en grote bedrijven of tussen kleine bedrijven en kennisinstellingen kent enkele specifieke problemen die apart aandacht nodig hebben. Het gaat daarbij om zaken als kennisverschillen, cultuurverschillen en machtsverschillen. Ook die aspecten van samenwerking komen aan bod in deze wijzer.

# 1. Samenwerking voorbereiden

Samenwerking is geen doel op zich; het ondersteunt de individuele bedrijfsstrategieën. Samenwerking heeft alleen kans van slagen als:

- er een gezamenlijk doel (samenwerkingsintentie) is;
- de juiste strategische partners bij elkaar zitten;
- er een kansrijk business model is waar alle deelnemers baat bij hebben.

Samenwerken begint daarom met het vaststellen van een heldere doelstelling die uit de innovatiestrategie van het bedrijf volgt.

## 1.1 Stel vast wat u wilt bereiken

De eerste vragen zijn dus: wat wilt u bereiken met samenwerking, met wie en op welke manier?

Voorbeelden van doelen van samenwerking zijn:

- ontwikkelkosten drukken;
- sneller resultaten boeken;
- toegang tot nieuwe kennis en expertise;
- toegang tot nieuwe distributiekanaalen en markt;
- toegang tot financiën en subsidies.

### Succesvol samenwerken

Bedenk goed wanneer de samenwerking voor u een succes is.

Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat een idee heeft om een koffiezetapparaat te ontwikkelen voor een portieverpakking voor de koffie. Het bedrijf moet kiezen. Ontwikkelt het zelf het apparaat en de portieverpakking, of zoekt het samenwerking met een bedrijf dat alles weet van koffie verpakken? Om hierin een keuze te maken, moet het bedrijf eerst inventariseren welke kennis in huis is over koffie verpakken.

Als het bedrijf besluit om samenwerking te zoeken, is het belangrijk om goed te omschrijven aan welke verwachtingen een samenwerkingspartij moet voldoen: het doel van de samenwerking.

Spreek over dat doel heeft als risico dat het idee openbaar wordt en dus niet meer te beschermen is met een octrooi. Ook kunnen andere partijen het idee overnemen en het zelf gaan ontwikkelen.

Samenwerken vereist daarom een goede voorbereiding. De voorbereiding bestaat uit zes stappen:

- Inventariseer uw kennis en IE;
- Zoek oplossingen in de octrooidatabanken;
- Herdefinieer uw doelstelling;
- Bepaal wat u wilt delen;
- Bescherm uw kennis of houd het geheim;
- Bepaal wie u zoekt.

## 1.2 Inventariseer uw kennis en IE

Inventariseer de kennis die u al hebt en houd rekening met de rechten van intellectueel eigendom (IE) over het onderwerp waarin u bent geïnteresseerd. Denk hierbij aan:

- geregistreerde rechten als octrooien, merken en modellen;
- ongeregistreerde rechten als auteursrechten, databankrechten, broncode. Denk bijvoorbeeld aan copyright op software;
- mogelijk octrooieerbare ideeën of uitvindingen die nog niet zijn geregistreerd;
- technische *knowhow* (zoals geheime productieprocesgegevens, chemische formules, materiaalspecificaties en testprocedures);
- commerciële *knowhow* (zoals geheime klantenoverzichten, kennis van het koopgedrag van klanten en methoden om klantenwensen vast te stellen of te evalueren).

### Eigendom of licentie

Inventariseer ook welke kennis en IE-rechten u zou willen hebben. Vraag uzelf daarbij af of eigendom van die rechten vereist is. Misschien is een gebruiksrecht (=licentie) onder bepaalde voorwaarden voldoende. Een dergelijke inventarisatie wordt ook wel een IE-scan genoemd.

## 1.3 Zoek oplossingen in de octrooidatabanken

Om kennis en inzicht te krijgen in wat er al bekend is op het onderwerp waarop u wilt samenwerken, kunt u een oriënterend octrooionderzoek naar de stand van de techniek uitvoeren. Een dergelijk onderzoek kunt u zelf uitvoeren via internet en in octrooidatabases. Er zijn ook gespecialiseerde bedrijven die dit voor u kunnen doen. De ervaring leert dat meer dan zestig procent van de ondernemers zijn innovatieplannen wijzigt, als gevolg van een goed octrooionderzoek. Octrooionderzoek levert inspiratie op, en nieuwe kennis en inzichten over technieken en mogelijke oplossingsrichtingen.

NL Octrooiencentrum kan u assisteren bij het zoeken in de gratis octrooidatabank Espacenet. Meer informatie over Espacenet vindt u in hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooiencentrum*.

## 1.4 Herdefinieer uw doelstelling

Op basis van de informatie die u hebt verzameld, moet u misschien uw oorspronkelijke doel bijstellen. Misschien is uw samenwerkingsdoel niet realistisch of blijkt de markt die u wilde benaderen al vol te zitten met vele, krachtige partijen. Mogelijk is wat u wilde ontwikkelen al door andere partijen ontwikkeld of laten alle octrooien op het onderwerp weinig ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dit brengt u terug bij par. 1.1 *Stel vast wat u wilt bereiken*.

## 1.5 Bepaal wat u wilt delen

Als u hebt besloten om te gaan samenwerken, moet u weten waar u wel en niet over kunt spreken. Bepaal welke kennis u bereid bent te delen in een samenwerking en wat daarbuiten moet blijven. Kennis of een technologie die u een groot concurrentievoordeel geeft, zult u bijvoorbeeld niet gemakkelijk delen. Maak hierbij een onderscheid tussen:

- kennis die u puur voor uzelf wilt houden en niet wilt delen met anderen;
- kennis die u eventueel zou willen uitlicentiëren, dus die u wel wilt delen als daar een bepaalde vergoeding tegenover staat;
- kennis die u gratis deelt met eventuele samenwerkingspartners of met iedereen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan open source.

Deze verdeling moet passen bij uw bedrijfsstrategie.



## 1.6 Bescherm uw kennis of houd het geheim

Niet-beschermd kennis die u een concurrentievoordeel geeft, moet u geheimhouden of alsnog beschermen. Kennis en ideeën die u deelt met anderen, kunt u met octrooien of andere IE-rechten beschermen. U kunt er ook contractuele afspraken over maken. Kennis en ideeën die u deelt en die niet zijn beschermd op een van deze twee manieren, kan iedereen vrij gebruiken.

Het aanvragen van octrooien en andere IE-rechten kost tijd en geld. Dat is een investering die zich moet terugverdienen. Bovendien wordt uw octrooi na achttien maanden openbaar gemaakt, waardoor anderen (concurrenten) precies kunnen lezen wat u hebt uitgevonden. Niet altijd is het registreren van een octrooi of ander IE-recht zinvol.

Wilt u samenwerken met een grote multinational, dan is het vaak verstandig om uw vinding te beschermen met een octrooi. Veel multinationals hechten immers grote waarde aan octrooibeschermt.

### Samenwerken met universiteiten

Gaat u samenwerken met een universiteit en worden er studenten bij de samenwerking betrokken, let dan vooral op de geheimhouding van kennis die voor u belangrijk is. Voor universiteiten zijn publicaties van groot belang. Een publicatie over een vinding kan latere octrooibeschermt schaden (zie hiervoor ook par. 3.8 *Vertrouwelijkheid/geheimhouding/publicatievrijheid*).

### Ondersteuning bij octrooiaanvraag

Overweegt u een octrooi aan te vragen? NL Octrooicentrum biedt ondersteuning. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooicentrum*.

Is een octrooiaanvraag niet zinvol of niet mogelijk en moet u de kennis of het idee toch delen, dan moet u met (geheimhoudings)overeenkomsten werken.

Let op: mensen van R&D- en marketingafdelingen zijn vaak opener (ten nadele van hun bedrijf), dan de strategische beleidsmakers en de directeur. Het is van belang dat alle betrokkenen zich goed bewust zijn welke kennis geheim is en moet blijven. Zie bijlage A, *Overeenkomsten opstellen*, voor tips over geheimhoudingsovereenkomsten.

### Opdelen van kennis

Een andere veelgebruikte manier om ervoor te zorgen dat kennis zich niet teveel verspreidt, is het opdelen van de verstrekte kennis in stukken. Als dat goed gebeurt, kan de ontvanger het geheel niet uitdokteren. Het is ook zinvol om naar de artikelen over intellectueel eigendom en geheimhouding te kijken in uw standaard inkoop- en leveringsvoorwaarden en in uw arbeidscontracten.

### Stempel belastingdienst of i-Depot

Als ondersteuning van geheimhoudingsovereenkomsten is het vaak verstandig om uw kennis te voorzien van een datum (bijvoorbeeld stempel Belastingdienst of i-Depot), of om een zogenaamd labjournaal bij te houden. Hiermee kunt u bijvoorbeeld bij conflicten achteraf bewijzen dat bepaalde kennis al aanwezig was vóór de samenwerking. Een stempel van de Belastingdienst of i-Depot is géén vervanging voor een octrooi. U kunt er wel mee aantonen dat u die kennis niet van uw samenwerkingspartner hebt gekregen omdat u die kennis al had voor de samenwerking. Ook kunt u er soms het recht van voorgebruik door krijgen, als een ander octrooi aanvraagt.

### **Kennis van octrooien**

Gezamenlijke innovatie vereist enige kennis van octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. U verkleint zo de kans dat er ruzie ontstaat over het eigendom van ideeën. Zorg daarom dat de mensen die zijn betrokken bij de samenwerking goed weten wat er wel en niet kan met octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Als mensen kennis hebben van intellectueel eigendom, wordt de kans op problemen kleiner. Zo worden onrealistische verwachtingen over bescherming getemperd en weten mensen wat ze wel en niet moeten zeggen.

Het is in dit stadium zinvol om een van de workshops van NL Octrooicentrum te volgen. Meer informatie over deze workshops vindt u in hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooicentrum*.

## **1.7 Bepaal wie u zoekt**

Vervolgens stelt u vast aan welk profiel uw samenwerkingspartner moet voldoen.

Welke rol en welke inbreng heeft deze partij? Houd bij de profielschets rekening met uw eigen rol en inbreng.

U verkleint de kans op ruzie over het intellectueel eigendom als u samenwerkt met partners die u aanvullen en als u streeft naar een verdeling waar iedereen baat bij heeft. Onderzoek of de partner ook op langere termijn bij uw strategie past.

## 2. Partners vinden

Hebt u eenmaal vastgesteld wat en wie u zoekt, dan kunt u op zoek gaan naar samenwerkingspartners. Maar hoe doet u dat, zonder meteen uw idee kwijt te zijn? Zodra u met anderen spreekt over uw idee, loopt u het risico dat de ander er zelf mee verder gaat zonder u daarbij te betrekken.

### 2.1 Weet wat u zegt, want alles is openbaar

Maakt u openbaar wat en wie u zoekt, wees dan voorzichtig wat u zegt. Alle informatie die u geeft, is immers openbaar. U moet dus goed opletten dat u geen vertrouwelijke informatie prijsgeeft. Een technische vinding is niet meer te beschermen met een octrooi wanneer u deze informatie met anderen deelt. De informatie is dan namelijk openbaar. Dit geldt niet wanneer u geheimhouding hebt afgesproken. Deel dus alleen kennis die beschermd is met een octrooi of die toch door niemand meer te beschermen valt. Anderen kunnen niet zomaar met uw ideeën aan de haal gaan als u communiceert op de volgende manier(en):

- Wissel bijvoorbeeld zo lang mogelijk alleen globale ideeën uit zonder inhoudelijke oplossingen te bespreken. Zorg daarbij dat anderen wel geïnteresseerd raken om met u te praten over samenwerking.
- U kunt ook alleen bespreken wat u kunt bereiken, zonder te zeggen hoe u dat gaat bereiken.
- Of spreek alleen over varianten die toch niet meer te beschermen zijn, bijvoorbeeld producten die al op de markt zijn of varianten die u kent uit oudere octrooiaanvragen. Zeg daarbij eventueel dat u weet hoe u die variant kunt verbeteren, zonder te zeggen wat en hoe.
- U kunt ook over een onderdeel van het product praten, waaruit anderen niet kunnen opmaken waarvoor en hoe u dat onderdeel wilt gebruiken.

Voor ondersteuning bij het zoeken in octrooidatabanken naar oudere varianten van uw vinding, zie hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooiencentrum*.

### 2.2 Zoek partners in de octrooidatabanken

Om een geschikte samenwerkingspartner te vinden, moet u op zoek. Een van de interessantste bronnen van mogelijke partners is de gratis toegankelijke *online* octrooidatabank Espacenet. Als u hierin zoekt naar een onderwerp, vindt u bedrijven en universiteiten die kennis hebben van dat onderwerp. Deze partijen weten al veel over het onderwerp en hun kennis is -in ieder geval gedeeltelijk- beschermd. Dat is vaak een voordeel, want het verhoogt de bereidwilligheid om over zaken te praten. Wellicht brengen ze ook nog een relevant netwerk mee. NL Octrooiencentrum ondersteunt op vertrouwelijke basis bedrijven bij het zoeken in de octrooidatabanken. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooiencentrum*.

## 2.3 Maak bekend wat en wie u zoekt

Om een geschikte samenwerkingspartner te vinden, moet u ook kenbaar maken wat en wie u zoekt. Sommige bedrijven richten hier een speciale 'partnering website' voor in<sup>1</sup>, waar iedereen kan zien wat ze zoeken. Sommige bedrijven publiceren dergelijke informatie in vakbladen. Denk ook aan bemiddeling door Syntens en Enterprise Europe Network (E.E.N.). Deze organisaties kunnen een *search* doen zonder dat dit bekend wordt bij andere partijen. Maak daarbij vooral duidelijk welke relevante kennis u al in huis hebt en waarom u een aantrekkelijke samenwerkingspartner bent voor andere partijen. Let op de regels uit par. 2.1: alle informatie die u aan mogelijke samenwerkingspartners geeft, is openbaar.

## 2.4 Maak duidelijk welke regels u hanteert

Veel grotere bedrijven en kennisinstellingen hanteren vaste regels als het gaat om octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Sommige subsidievoorwaarden bevatten regels over intellectueel eigendom die ontstaat uit de gesubsidieerde activiteit. Het is van belang om deze regels vanaf het begin helder te communiceren, zodat potentiële partners er rekening mee kunnen houden, of ze bespreekbaar kunnen maken. Bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat samenwerking/gezamenlijke R&D om eerlijke onderlinge afspraken vraagt. Door afspraken te maken over inbreng van kennis en resultaten, ontstaat er voor alle partijen voldoende belang.

### Verschillende partners, verschillende belangen

Werkt u samen met grotere bedrijven, dan krijgt u te maken met verschillende afdelingen (R&D, marketing, financiën, strategie en directie van *business unit* en van *holding*). Deze afdelingen hebben onderling niet altijd dezelfde belangen of informatie en beslissingen vinden soms op verschillende afdelingen plaats.

Werkt u samen met kennisinstellingen, dan zult u merken dat deze partijen vaak willen publiceren over de resultaten. Sommige kennisinstellingen hebben in hun standaardvoorwaarden staan dat alle rechten op intellectueel eigendom aan hen toekomen. Deze voorwaarden zijn echter vaak onderhandelbaar. Tips hierover vindt u in hoofdstuk 3, *Afspraken maken*.

Zoekt u samenwerking met behulp van *crowd sourcing*, dan kan er een zeer ondoorzichtige situatie ontstaan wanneer er geen afspraken zijn gemaakt. Auteursrechten gaan bijvoorbeeld naar degene die een werk creëert. Wanneer verschillende mensen elkaars werk voortborduren, ontstaan bovendien nogal eens gedeelde auteursrechten. Octrooirechten gaan naar degene die ze aanvraagt, tenzij de aanvrager de uitvinding heeft ontleend aan een andere partij. De andere partij kan dan het octrooi opeisen. Om dergelijke problemen voor te zijn, is het verstandig om vooraf duidelijke richtlijnen op te stellen waar partijen, vóór deelname, mee akkoord gaan.

## 2.5 Selecteren samenwerkingspartners

Uiteindelijk hebt u een lijst met mogelijk interessante samenwerkingspartijen. De volgende stap is het selecteren van de geschiktste partners en het bepalen van een business model en rolverdeling.

---

<sup>1</sup> Enkele voorbeelden van dergelijke websites:

Unilever: [www.unilever.com/innovation/collaborating/?WT.LHNAV=Collaborating\\_with\\_us](http://www.unilever.com/innovation/collaborating/?WT.LHNAV=Collaborating_with_us)

Kraft Foods: [www.kraftbrands.com/innovatewithkraft/default.aspx](http://www.kraftbrands.com/innovatewithkraft/default.aspx)

Procter & Gamble: <https://secure3.verticali.net/pg-connection-portal/ctx/oaauth/PortalHome.do>

Vodafone: [www.betavine.net/home/main/home.html](http://www.betavine.net/home/main/home.html)

Roche: [www.roche.com/research\\_and\\_development/partnering.htm](http://www.roche.com/research_and_development/partnering.htm)

### **Meerwaarde van partners bij bereiken van doel**

Baseer de samenstelling van het consortium op de meerwaarde die deelnemers inbrengen om het doel te bereiken en houd belangentegenstellingen in de gaten. Het is van belang dat bij de samenwerking zowel het gezamenlijke doel als de individuele doelen worden bereikt. Daarom helpt het als partijen duidelijk maken wat ieders (sub)doel van de samenwerking is en open zijn over wanneer de samenwerking voor hen een succes is.

Onderzoek van mogelijke partners:

- ieders individuele doel/belang bij het gezamenlijk doel. Wees alert op strijdige belangen;
- ieders mogelijke rol en inbreng;
- ieders IE-rechten, zoals octrooien, merkenrecht en modellenrecht.

### **Geheimhoudingsovereenkomst**

Tijdens de onderhandelingen over business model, rolverdeling en inbreng wordt vrijwel altijd vertrouwelijke strategische informatie uitgewisseld. Stel dus, zodra dat aan de orde is, eerst een geheimhoudingsovereenkomst op. Tips hierover vindt u in bijlage A, *Overeenkomsten opstellen*.

### **Stel gezamenlijke én individuele doelen vast**

Stel samen het gezamenlijk doel (samenwerkingsintentie) vast, waarbij ieders individuele doel ook tot uiting komt. Vraag uzelf af wat de partijen gezamenlijk drijft, bijvoorbeeld:

- kennis of technologie ontwikkelen;
- product of proces ontwikkelen;
- markt ontwikkelen;
- exploitatie van kennis en valorisatie,
- subsidie.

### **Beperkte uitwisseling van ideeën en kennis**

Beperk de uitwisseling van ideeën en kennis tot het gezamenlijke doel. Wissel, totdat dit doel duidelijk is, alleen globale ideeën uit zonder inhoudelijke oplossingen te bespreken. Zie ook par. 2.1 *Weet wat u zegt, want alles is openbaar* (ook als u al een ondertekende geheimhoudingsovereenkomst hebt).

Tip: Een onderzoek in de octrooidatabanken naar oplossingsrichtingen en vakgebieden geeft inzicht in wat al bekend is en waarover samenwerkingspartners vrijelijk kunnen praten. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooiencentrum*.

### **Stel grenzen van samenwerking vast**

Samenwerking tussen bedrijven beperkt zich vrijwel altijd tot een bepaald onderwerp. Buiten de samenwerking zijn de deelnemers gewoon elkaars concurrent en niet gebonden aan afspraken. Dat er wordt samengewerkt op een onderwerp, wil dan ook niet automatisch zeggen dat de partners recht hebben op alle kennis of octrooirechten van de samenwerkingspartner. Daarom is het van belang om ook de grenzen van de samenwerking vast te leggen. Beperk de samenwerking bijvoorbeeld op onderwerp, tijdsperiode, marktsegment, regio en definieer duidelijk wat u bedoelt of formuleer SMART. Als u bijvoorbeeld de samenwerking beperkt tot PV-panelen voor industriële platte daken, tijdens de komende vijf jaar in de Benelux, omschrijf dan ook wat u verstaat onder industriële platte daken.

### **Bepaal business model, rolverdeling, inbreng en voorlopige vergoedingen**

Een business model bestaat uit een aantal bouwstenen<sup>2</sup>, bijvoorbeeld:

- wat gaat u de klant bieden (waardepropositie);
- aan welk marktsegment (doelgroep) biedt u uw product aan;
- via welke distributiekkanalen biedt u uw product aan;
- hoe gaat u uw product ontwikkelen;
- hoe gaat u uw product aanbieden;
- wat kost uw product;
- wat levert uw product op.

### **Verdeling van opbrengsten en risico's**

Neem in het business model ook eventuele subsidiemogelijkheden mee. Belangrijk bij samenwerking is dat ieder van de deelnemers zich kan vinden in de rolverdeling en in de verdeling van de opbrengsten en risico's. Soms is het in dit stadium nog nauwelijks mogelijk om een goede verdeling van revenuen en risico's af te spreken. Dit hangt natuurlijk af van de opbrengst van de gezamenlijke innovatie. Toch is het belangrijk om in dit stadium de uitgangspunten voor de verdeling vast te leggen. Het is daarbij beslist niet noodzakelijk om naar een **exact gelijke verdeling** te zoeken. Het gaat erom dat ieder tevreden is met zijn of haar deel.

### **Waarde van ingebracht idee**

Voor partijen die een onuitgewerkt idee inbrengen, is het van belang om zo vroeg mogelijk de waarde van dat idee te bepalen. Hoe langer u wacht, hoe minder het ingebrachte idee nog zichtbaar is en dus hoe minder het waard is. Toch is soms het ingebrachte idee de reden voor het samenstellen van het consortium.

Dit geldt in het bijzonder wanneer dat idee niet beschermd is met een octrooi of ander recht. Maar het geldt ook wanneer het idee wel is beschermd. Het komt namelijk vaak voor dat de uiteindelijke uitwerking dusdanig verschilt van het oorspronkelijke idee, dat het niet meer onder de beschermingsomvang van het octrooi valt. Dan heeft de uitvinder geen stevige onderhandelingspositie meer, terwijl zijn/haar idee wel de aanleiding is geweest voor het starten van de samenwerking.

### **Schep duidelijkheid over verschillen**

Zorg dat er duidelijkheid is over de verschillen tussen grote bedrijven en kleine bedrijven (denk aan cultuurverschillen, machtsverschillen, kennisverschillen). Bij grote ondernemingen spelen nu eenmaal soms andere belangen dan bij kleinere. De omvang van een deelnemend bedrijf moet daarom niet worden genegeerd. Samenwerkingspartijen moeten juist naar een goede balans zoeken tussen de verschillende bedrijven over inbreng en toegang tot resultaten. De verdeling van eigendom van octrooien zou in beginsel los moeten staan van de omvang van een bedrijf.

Het voorlopige business model wordt de basis van de afspraken die samenwerkingspartijen moeten maken voordat de daadwerkelijke samenwerking kan starten. Dit kan eventueel worden vastgelegd in een **intentieverklaring** met daarin:

- doel en onderwerp van de samenwerking;
- deelnemende partijen;
- inbreng (wie brengt wat in en doet deze verdeling recht aan ieders belangen, inclusief gebruiksrechten van IE);
- wat (achtergrondkennis (zie par. 3.3 *Inbreng van kennis of IE*), markten, middelen) blijft buiten de samenwerking;
- voorlopige verdeelsleutel van revenuen en risico's of uitgangspunten daarvoor;
- voorlopig business model;

---

<sup>2</sup> Veel informatie over business modellen is onder andere te vinden op: [www.businessmodelalchemist.com](http://www.businessmodelalchemist.com), <http://alexosterwalder.com>. Informatie over het opstellen van een ondernemingsplan vindt u op [www.kvk.nl](http://www.kvk.nl).

- voorlopige afspraak over verdeling van gebruiksrechten op bestaande IE-rechten en nieuwe IE-rechten die voortvloeien uit de samenwerking;
- eventueel ook de afspraak om over het onderwerp van de samenwerking niet tegelijk met andere partijen te onderhandelen.

## **2.6 Spreek over gebruiksrecht tot consortium, business model en rolverdeling bekend zijn**

Zolang nog niet globaal duidelijk is wat het business model van de uitkomst van de samenwerking wordt, is een discussie over het eigendom van IE-rechten niet altijd zinvol. Vaak is het in dit stadium genoeg om te weten dat u toegang tot de technologie hebt. Wie precies de eigenaar wordt, is op dit moment minder belangrijk. Bovendien is het in sommige situaties lastig om goede keuzes te maken over het eigendom, zolang partijen en business model nog niet duidelijk zijn. Het voeren van een dergelijke discussie in dit stadium, bemoeilijkt de totstandkoming van de samenwerking.

### **Gebruiksrecht onder voorwaarden**

Wie de beste partij is om eigenaar te worden, hangt af van het business model. Het is zinvol om de discussie over het eigendom van IE uit te stellen totdat:

- de samenstelling van het consortium en de rolverdeling globaal duidelijk zijn;
- er een (voorlopig) business model is waarin iedere deelnemer zich kan vinden.

Spreek zolang eventueel over gebruiksrecht onder voorwaarden en denk bij die voorwaarden aan:

- welke toepassing;
- welk marktsegment;
- welke periode;
- welk gebied;
- welke vorm van vergoedingen.

Het bovenstaande helpt in de discussie om in eerste instantie vast te stellen welke partijen toegang nodig hebben tot bepaalde octrooien en andere rechten. In een later stadium moeten de samenwerkingspartijen bespreken of die toegang via eigendom of via licenties tot stand komt.

## 3. Afspraken maken

Als doel, onderwerp, business model en rolverdeling globaal duidelijk zijn, is het tijd voor het maken van precieze afspraken tussen de partners en het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

### Valkuil: starten zonder afspraken

Een veelvoorkomende fout is dat partijen al beginnen met de ontwikkeling zodra de deelnemers bekend zijn. Dat is begrijpelijk. Er kan haast zijn, enthousiasme, of de behoefte om de potentie van een samenwerking te onderzoeken. Maar dit is een slecht idee wanneer de samenwerking octrooieerbare uitvindingen kan opleveren. Als er niets is geregeld over het eigendom van nieuwe rechten van intellectueel eigendom, ontstaat een volledig ondoorzichtige situatie over wie welke rechten heeft. Dit maakt het bijzonder moeilijk om afspraken te maken over eigendom en gebruiksrechten. Er zijn namelijk concrete belangen ontstaan bij een uitvinding die al is gecreëerd.

Een standaard samenwerkingsovereenkomst die van toepassing is op iedere situatie, bestaat niet. Hieronder volgen de uitwerkingen van enkele belangrijke onderwerpen die in elke samenwerking voorkomen. Bijlage A, *Overeenkomsten opstellen*, bevat aanvullende informatie.

### Openheid over niet-beschermde kennis

Tijdens de onderhandelingen over de precieze afspraken moet er enige openheid zijn over niet-beschermde kennis en ideeën, en over toekomstplannen van bedrijven. Deze gesprekken vinden dan ook bij voorkeur plaats onder geheimhouding.

### 3.1 Juridische vorm

Kies de juridische vorm van de samenwerking. Wordt het een samenwerkingsverband? Of richten partijen een gezamenlijke juridische entiteit op, zoals een *joint venture*, met alle daarbij behorende afspraken en contracten? Richt u een gezamenlijk bv op, dan maakt u andere afspraken dan wanneer deze er niet is. De keuze tussen die varianten hangt meestal af van de intensiteit van de samenwerking en de grootte van de risico's. Denk ook aan het veiligstellen van IE-rechten voor het geval één van de deelnemers onderweg failliet gaat.

### 3.2 Doel en onderwerp

Omschrijf wat u wilt bereiken met de samenwerking, op welk terrein u wilt samenwerken en wanneer de samenwerking een succes is, zowel voor de individuele deelnemers als voor de groep. Meestal is het doel het ontwikkelen van een product, technologie of markt. Het doel kan ook zijn het ontwikkelen van een octrooiopositie of het uitrollen van een licentie. Het is belangrijk om steeds het doel van de samenwerking voor ogen te houden en daar heldere afspraken over te maken: wat is het gezamenlijk doel en wat zijn de individuele doelen? Let ook op 'nevendoele' en benoem die expliciet.

### Grenzen van de samenwerking

Bepaal ook de grenzen van de samenwerking. Baken het doel en onderwerp af, want buiten de samenwerking bent u misschien elkaars concurrenten. Daarom moeten samenwerkingspartners ook duidelijk afspreken welke kennis en middelen buiten de samenwerking blijven. De keuzes die u hier maakt, zijn van invloed op de keuzes in de volgende stappen.



Gebruik bij het formuleren van het doel van de samenwerking de SMART-methode: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden.

Het succes van samenwerking is overigens een breed begrip. Misschien leidt dit eerste samenwerkingsproject met deze partner niet tot een succesvol product, maar leert u elkaar wel beter kennen en komt u later tot een succesvollere samenwerking.

### 3.3 Inbreng van kennis of IE

Toegang tot de kennis of IE-rechten van een partij kan een belangrijke reden zijn om daarmee samenwerking te zoeken. Daarom moet vóór het aangaan van de samenwerking duidelijk zijn welke partij welke kennis of rechten inbrengt en welke buiten de samenwerking blijven. Voorbeelden van kennis die een partij kan inbrengen in een samenwerking, zijn:

- één of meer ideeën;
- octrooien en andere IE-rechten (alle relevante octrooien bespreken);
- technische *knowhow*, et cetera;
- markttoegang, marktkennis.

#### Achtergrondkennis en voorgrondkennis

Een belangrijk onderscheid bij kennisinbreng is achtergrondkennis versus voorgrondkennis:

- **Achtergrondkennis:** kennis, inclusief octrooien en andere IE-rechten, die deelnemers al hadden voorafgaand aan de samenwerking, of die ze tijdens, maar buiten de grenzen van de samenwerking om, hebben verkregen.
- **Voorgrondkennis:** kennis, inclusief octrooien en andere IE-rechten, die ontstaat tijdens en binnen de grenzen van de samenwerking.

Onderstaande matrix kunt u gebruiken om kennisinbreng en gezamenlijk ontwikkelde kennis in kaart te brengen. Let op: voor elke samenwerking vult u de matrix anders in!

	Achtergrondkennis	Voorgrondkennis
Binnen de context van de samenwerking		
Buiten de context van de samenwerking		
Na beëindiging van de samenwerking <sup>3</sup>		

<sup>3</sup> Het eigendom van afgeleide vindingen is soms een punt van discussie. Deze vindingen ontstaan na de beëindiging van de samenwerking. Ze zijn wel gebaseerd op de kennis die is ontwikkeld tijdens de samenwerking. Hierover moeten samenwerkingspartijen afspraken maken in de samenwerkingsovereenkomst.

Wanneer de samenwerking uitmondt in een gezamenlijke juridische entiteit, zoals een *joint venture*, zou hij **bijvoorbeeld** als volgt kunnen worden ingevuld (**maar er zijn vele variaties mogelijk!**):

	Achtergrondkennis	Voorgrondkennis
Binnen de context van de samenwerking	IE blijft eigendom van de inbrengende partij en is gratis te gebruiken binnen de <i>joint venture</i> tijdens het gezamenlijke project.	IE wordt eigendom van <i>joint venture</i> ; gratis licentie voor samenwerkingspartijen voor het doel van de samenwerking.
Buiten de context van de samenwerking	IE blijft eigendom van de inbrengende partij. Partners krijgen licentie onder nader te onderhandelen voorwaarden, als voorgrondkennis voortbouwt op achtergrondkennis.	IE blijft eigendom van de <i>joint venture</i> . Partners krijgen licentie onder nader te onderhandelen voorwaarden.
Na beëindiging van de samenwerking	IE blijft eigendom van de inbrengende partij. Licenties die al zijn verstrekt, blijven bestaan.	Voorgrondkennis wordt eigendom van de partij die de kennis wil kopen. Deze partij koopt de anderen uit. Licenties aan de anderen kunnen blijven bestaan of juist eindigen. Bij voortijdige beëindiging door een partij, doet die partij afstand van alle rechten op de projectkennis. Licenties die deze partij aan andere partners heeft verstrekt, blijven bestaan.

Wanneer de samenwerking alleen een samenwerkingsverband betreft (zonder oprichting van een gezamenlijke juridische entiteit), zou hij **bijvoorbeeld** als volgt kunnen worden ingevuld (**ook hier zijn vele variaties mogelijk!**):

	Achtergrondkennis	Voorgrondkennis
Binnen de context van de samenwerking	IE blijft bij de eigenaar. Andere partner(s) kunnen IE vrijelijk gebruiken als een octrooi dat is ontwikkeld in de samenwerking, voortbordurt op achtergrondkennis.	IE wordt eigendom van uitvinder maar de partner(s) kunnen IE vrijelijk gebruiken.
Buiten de context van de samenwerking	In principe geen gebruiksrecht, maar een betaalde licentie is mogelijk.	IE wordt eigendom van uitvinder. Er is wel gebruiksrecht voor de partner(s) binnen de samenwerking en, onder commerciële voorwaarden, ook buiten de samenwerking.
Na beëindiging van de samenwerking	Oudere gebruiksrechten blijven bestaan.	Octrooien en andere IE die voortvloeien uit de samenwerking worden eigendom van de partij die het product ontwikkelt. Recht op gebruik van voorgrondkennis blijft bestaan.

### **Inbreukrisico**

Wanneer één partij octrooien heeft op een bepaalde technologie, en deze inbrengt in de samenwerking, hoeft dat nog niet te betekenen dat dit vrij van risico is. Het kan zijn dat producten die met deze technologie zijn gemaakt, onbedoeld inbreuk maken op een bestaand IE-recht van derden. Dat is bijvoorbeeld het geval als de ingebrachte octrooien voortborduren op een uitvinding die door derden is geöctrooieerd. Dit kan tot extra licentiekosten leiden, of zelfs tot een verbod. Dit voorkomt u door een octrooigemachtigde een onderzoek te laten uitvoeren naar rechten van derden (vrijwaringsonderzoek) en nog lopende opposities voordat grote investeringen moeten worden gedaan.

### **Risico bij inbrengen octrooien**

Een soortgelijk risico speelt een rol, wanneer een eenmaal verleend octrooi dat ingebracht wordt, ten onrechte blijkt te zijn verleend. Belangrijk is ook dat partners geen zaken achterhouden door bijvoorbeeld in de loop van het traject bekend te maken dat ze nog een essentieel octrooi hebben. Samenwerkingspartners kunnen dergelijke verrassingen voorkomen door afspraken te maken over de inbreng van octrooien.

### **Algemene voorwaarden**

In veel algemene voorwaarden (zoals leveringsvoorwaarden) staan bepalingen over intellectueel eigendom. Bij sommige kennisinstellingen staat in de voorwaarden dat alle rechten op intellectueel eigendom toekomen aan de kennisinstelling. Een aantal ingenieursbureaus en ontwerpbureaus hanteren ook dergelijke voorwaarden. Het is daarom van belang om de voorwaarden van uw partners door te nemen op dergelijke bepalingen en deze expliciet uit te sluiten.

### **Verschillen in snelheid**

Er zijn vaak grote verschillen in snelheid tussen grote bedrijven, kleine bedrijven en kennisinstellingen. Kleine bedrijven kunnen snel reageren en zijn flexibel. Grote bedrijven zijn in het begin van een samenwerking traag vanwege de interne bureaucratie. Maar als de top eenmaal akkoord heeft gegeven, kunnen grote bedrijven veel middelen vrij maken en zeer snel zijn. Kennisinstellingen zijn gebonden aan de jaarlijkse onderwijscyclus en kunnen dus in het ene seizoen veel sneller zijn dan in het andere seizoen.

## **3.4 Verdeling van opbrengsten en risico's**

Hoe de opbrengsten en risico's worden verdeeld onder de deelnemers, is afhankelijk van onderhandelingen, bijvoorbeeld over de waardering van de inbreng. Voor de waardering van ideeën, octrooien, kennis of IE bestaat geen algemeen aanvaarde waarderingmethode.

In de praktijk komt men de volgende methodes tegen:

- **Op kosten gebaseerd:** De eenvoudigste benadering is de kostprijsbenadering. Deze gaat ervan uit dat de waarde van iets gelijk is aan de kosten die zijn gemaakt om het te produceren, of de kosten die u moet maken om meer van dergelijke producten te maken. Maar voor immateriële zaken is dit een slechte maatstaf. De kosten van onderzoek of ontwikkeling, het aanvragen en in stand houden van IE-rechten kunnen veel hoger of lager zijn dan de waarde die een octrooi of merk achteraf blijkt te hebben.
- **Op markt gebaseerd:** De marktprijsbenadering stelt de waarde van iets gelijk aan de prijs die een koper ervoor zou willen betalen. Voor octrooien of andere IE-rechten is er alleen geen reële markt in tegenstelling tot bijvoorbeeld woningen. Er zijn geen of weinig vergelijkbare transacties en als ze er al zijn, zijn de bedragen vaak niet openbaar.
- **Op inkomen gebaseerd:** De beste benadering, maar ook de moeilijkste, is de inkomsten- of exploitatiebenadering. Deze bepaalt de huidige waarde van octrooien en andere IE op basis van toekomstige extra inkomsten die voortvloeien uit het bezit van een octrooi. De waarde wordt bepaald door de te verwachten extra opbrengsten, gecorrigeerd voor risico en inflatie. De waarde is daardoor afhankelijk van het business model waar het IE onderdeel van is en

van partijen die meedoen. Het ene bedrijf heeft immers een veel grotere markt dan het andere. Een combinatie van de verschillende benaderingen komt ook voor.<sup>4</sup>

### **De 1111-regel en de waarde van een idee**

De waarde van een ingebracht idee kan worden gebaseerd op de ontwikkelkosten die al zijn gemaakt, de prijs die er in de markt voor wordt betaald, of op het geld dat ermee kan worden verdiend in de toekomst. In dit kader komt men wel de 1111-regel tegen, die stelt dat ideeën op zich nauwelijks waarde hebben. Een idee krijgt 1 punt, een uitgewerkte business case krijgt 10 punten, een werkende demo krijgt 100 punten en een product op de markt krijgt 1.000 punten. De 1111-regel komt in meerdere varianten voor, maar steeds krijgt een onuitgewerkt idee maar 1 punt<sup>5</sup>.

### **Afwegen van waarde van ingebracht idee**

Het is moeilijk om de waarde van een ingebracht idee af te wegen tegen de investeringen die moeten worden gedaan om het product uit te ontwikkelen, op de markt te zetten en de financiële risico's die moeten worden genomen. Wanneer het idee is beschermd met een octrooi, wordt de onderhandelingspositie van de idee-inbrenger sterker. Maar het gebeurt ook vaak dat van het oorspronkelijke idee nog weinig over blijft in de loop van het ontwikkeltraject. Het komt regelmatig voor dat het uiteindelijke product niet wordt beschermd door het ingebrachte octrooi op het oorspronkelijke idee, omdat dit zo sterk is gewijzigd.

### **Onderhandelingen bij waarde bepalen**

In de praktijk wordt de waarde van het ingebrachte idee of octrooi meestal bepaald door onderhandelingen, waarin onderstaande argumenten een rol spelen:

- aard en mate waarin de uitvinding uniek is;
- potentiële marktomvang en inschatting van het te behalen marktaandeel;
- effectiviteit van de octrooiaanvraag;
- landen waar het octrooi geldt (geografische dekking van het octrooi);
- mate van technologische doorontwikkeling van de uitvinding;
- mate van bereidheid om actief verweer te voeren tegen inbreuk op rechten van derden;
- mate van bereidheid om de kosten voor de IE-aanvraag en IE-instandhouding te dragen;
- investeringsrisico voor productie en distributie;
- te behalen winst.

### **Afspraken maken over vergoedingen**

De partijen die geld gaan verdienen met het resultaat van de samenwerking, moeten afspraken maken over vergoedingen (*royalty's* of *lump sum*). Deze vergoedingen komen ten gunste van de partners die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van het product. Het is daarbij belangrijk om duidelijk vast te leggen hoe en wanneer de hoogte van die vergoedingen wordt vastgesteld. Dat kan bijvoorbeeld op basis van de omzet per tijdseenheid, inclusief of exclusief de omzet die anderen met het octrooi genereren.

Er kunnen ook afspraken worden gemaakt over tussentijdse betalingen, nog voordat de ontwikkeling is afgerond. Dit is relevant wanneer een van de partners (vooral bij kleine mkb'ers) meer tijd en risico in de ontwikkeling steekt dan anderen.

### **Resultaat van samenwerking leidt niet tot commercieel succes**

Niet altijd wordt het resultaat van de samenwerking een commercieel succes. Ook daarover moeten afspraken worden gemaakt.

Wanneer een (licentie)vergoeding per verkocht product is afgesproken, zit de idee-inbrenger zonder inkomsten. Contractuele afspraken kunnen dergelijke risico's afdekken. Daarin staat

---

<sup>4</sup> Meer over deze drie benaderingen is te vinden op: [www.agentschapnl.nl/onderwerp/waardebepaling-uitvinding](http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/waardebepaling-uitvinding).

<sup>5</sup> Zie bijvoorbeeld: Wichert van Engelen e.a. (2007): *Ideeën genoeg. Slagvaardig innoveren in de dienstverlening*. Pearson Education Uitgeverij en ook <http://jeroendebakker.com/2009/07/04/elfhonderdelf-meer-dan-ideeen-bedenken/> en <http://lab1111.com/profile> en [www.mediaplaza.nl/?p=629](http://www.mediaplaza.nl/?p=629).

bijvoorbeeld dat partij A zich verplicht de ontwikkelde kennis te exploiteren en dat er onder een zekere omzet een regeling in werking treedt, al dan niet met sancties. Dit zijn bijvoorbeeld minimale jaarlijkse vergoedingen, zelfs als de ontwikkelde kennis niet wordt toegepast. Vooral bij exclusieve licenties kan dit een rol spelen.

### **Een anti-ijskastbeding**

Soms wordt een exclusieve licentie uit tactische overwegingen 'op de plank gelegd' of 'in de ijskast gehouden'. Het levert dan geen geld op en de octrooihouder die rekende op *royalty's* zit dan zonder inkomsten. De octrooihouder kan met een anti-ijskastbeding proberen meer zekerheid te verkrijgen dat het idee of de onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk worden gecommmercialiseerd. Meestal heeft een dergelijk beding de vorm van een oplopende minimum *royalty* per jaar. Aan dat beding wordt een sanctie toegevoegd dat, als een bepaalde omzet niet wordt gehaald, het exclusieve recht wordt omgezet in een non-exclusief recht. De sanctie kan zelfs inhouden dat alle rechten komen te vervallen die onder de licentieovereenkomst zijn verleend. Soms ook eist een subsidieverlenende instantie dat ontwikkelde technieken ook daadwerkelijk worden gebruikt. Zo'n verplichting rust dan (mede) op de octrooihouder zelf. Daarnaast is het handig om afspraken te maken wanneer de octrooihouder besluit een octrooi, of de aanvraag daarvan, niet te continueren of te verkopen. Vaak spreken de partijen af dat de andere samenwerkingspartners het recht hebben het octrooi of de aanvraag voort te zetten onder hun eigen naam, zonder daarvoor een vergoeding te moeten betalen. Vaak vraagt de oorspronkelijke octrooihouder dan wel een licentie terug.

## **3.5 Eigendom**

Samenwerken betekent meestal dat partij A deelontwikkeling A doet en partij B deelontwikkeling B. Ook kunnen onderzoekers van A en B daadwerkelijk samen aan een deel van de ontwikkeling werken. Gezamenlijk ontstaat bepaalde kennis of een product. De kwaliteit van de uitkomst van deze gezamenlijke ontwikkeling is afhankelijk van de kwaliteit van de communicatie tussen de deelnemende partijen. Tijdens brainstormsessies, overleggen, mailwisselingen, telefoontjes ontstaan de goede ideeën gezamenlijk. Het ene idee bouwt op het andere voort. De vraag is nu op wiens naam octrooiën of andere IE-rechten moeten komen staan: op naam van degene die een specifiek idee inbracht of op naam van de partij die het grootste commercieel belang heeft? Of moeten partijen besluiten tot een andere vorm van gezamenlijk eigendom?

### **Eigendom en rechten**

De samenwerkingspartners moeten beslissen wie het eigendom krijgt en welke rechten de andere deelnemers krijgen.

De eigenaar van een octrooi of ander IE-recht bepaalt immers aan wie hij of zij licenties verleent. De eigenaar kan het octrooi verkopen, optreden tegen inbreuk, bepalen in welke landen hij octrooi aanvraagt en hij kan het recht op zijn balans zetten. Bedenk hierbij dat een project meerdere resultaten kan opleveren, inclusief resultaten waar vooraf niet op was gerekend.

De partij die het eigendom krijgt, draagt (tenzij anders is afgesproken) ook de kosten voor het verwerven van het octrooi, voor de instandhouding ervan en voor rechtsgedingen met betrekking tot de handhaving van het octrooi tegen inbreukplegers.

### **Wetgeving over rechten**

Als de samenwerkende partijen niet hebben afgesproken op wiens naam dergelijke rechten worden aangevraagd, dan geldt de wetgeving op dit gebied. Maar de verschillende IE-wetten hebben daarin niet dezelfde benadering. Als niets is afgesproken over wie de IE-rechten krijgt op het gezamenlijk ontwikkelde product:

- gaat het *merk* naar de aanvrager;
- gaat het *modelrecht* naar de aanvrager of investeerder;
- gaat het *auteursrecht* naar de feitelijke schepper van het werk (=degene die de geestelijke creatie heeft verricht);
- gaat het *databankenrecht* naar de producent van de databank (=degene die de organisatorische of coördinerende eindverantwoordelijkheid en het financiële risico draagt);
- gaat het *octrooi* naar de aanvrager of (gezamenlijke) uitvinder(s).

### **Gezamenlijk eigendom**

Soms besluiten partijen om een octrooi op meerdere namen te zetten. Ze zijn dan gezamenlijk eigenaar. Deze mogelijkheid staat in artikel 13 van de Rijsoctrooiwet 1995 (ROW 1995): als een uitvinding is gedaan in samenwerking, dan komt het octrooi op beide namen te staan. Dit geldt overigens niet als één partij alleen middelen ter beschikking stelt en een andere partij daarmee de uitvinding doet. Het geldt wél als de uitvinding is gedaan door meerdere partijen. In dat geval zijn partijen gezamenlijk eigenaar. Dit lijkt eerlijk, maar leidt zakelijk vaak tot problemen. De kans dat u twintig jaar lang (maximale levensduur van een octrooi) dezelfde commerciële belangen hebt bij alle keuzes die u maakt, is meestal niet erg groot. Daarom is gezamenlijk eigendom vaak niet eenvoudig en moeten er goede afspraken worden gemaakt over:

- uitoefening van het uitsluitend recht (verschilt per land);
- handhaving van het octrooi tegen inbreukplegers;
- bevoegdheid tot licentieverlening (verschilt soms per land);
- beheer van het octrooi (verleningsproces, recht op gebruik van prioriteit, precieze formulering van de claims, landenkeuze, instandhouding en rechtszaken);
- verdeling van inkomsten uit octrooi;
- verdeling van kosten;
- beschikking over het aandeel in een octrooi (overdracht en pandrecht);
- beëindiging van gezamenlijke aanspraak.

### **Eigendom bij een van de partijen**

Het eigendom van voortgebrachte octrooien en andere IE-rechten kan ook bij één partij worden ondergebracht. Enkele voorbeelden van afspraken over het eigendom van octrooien en andere IE-rechten zijn:

- De rechten zijn ondergebracht in een gezamenlijke bv, waarin alle deelnemers aandelen hebben.
- Het eigendom is voor degene die met het idee kwam. Een nadeel van deze vorm is dat de communicatie tussen de partners moeilijker wordt, en daardoor de kans op een succesvolle samenwerking kleiner wordt.
- Het eigendom is voor degene die het grootste commerciële belang heeft. Deze variant geeft de grootste kans op commercieel succes.

Maar ook andere vormen zijn denkbaar.

### Vermelding als uitvinder

Op een octrooi staan twee namen: de naam van de aanvrager en de naam van de uitvinder. Dit kan overigens tweemaal dezelfde naam zijn. De aanvrager is degene die straks eigenaar wordt van het octrooi, de octrooihouder. Meestal staat daar de naam van een bedrijf of kennisinstelling. De uitvinder is meestal de medewerker van het bedrijf of de kennisinstelling die de daadwerkelijke uitvinding heeft gedaan. Bij een gezamenlijke uitvinding worden meerdere uitvinders genoemd.

In Nederland heeft elke uitvinder het recht om als uitvinder op het octrooi te worden vermeld (artikel 14 van de ROW 1995), maar de uitvinder heeft verder niets te zeggen over de exploitatie van het octrooi. Het komt soms voor dat universiteiten prijs stellen op naamsvermelding op octrooiaanvragen waar ze mede-uitvinder zijn. Het is bij octrooiaanvragen niet gebruikelijk om de onderzoeksleider of promotor te noemen.

In de meeste Europese landen is deze situatie vergelijkbaar met die in Nederland. In de USA is het anders geregeld. Daar is de uitvinder eigenaar van het octrooi. Dit heeft vaak als consequentie dat alle uitvinders die op de octrooiaanvraag worden genoemd, een verklaring van afstand (of overdracht) moeten ondertekenen wanneer het recht ook in de USA wordt aangevraagd, zodat ook daar het bedrijf eigenaar wordt.

## 3.6 Licenties

De samenwerkingspartners moeten afspreken aan wie ze licenties (gebruiksrechten) verstrekken, onder welke voorwaarden (al dan niet exclusief, al dan niet met recht van sublicentie), voor welke toepassingen, marktsegmenten en geografische gebieden en wie daarover beslist. Dit geldt voor licenties aan de deelnemende partners en voor licenties aan derden. De partijen kunnen ook afspraken maken over welke partij als eerste in aanmerking komt om het octrooi over te nemen als de octrooihouder besluit zijn recht op octrooi te vervreemden of niet langer in stand te houden.

De deelnemende partijen die geen eigenaar worden, zullen vaak als eis stellen dat ze een gebruiksrecht krijgen. Vaak komt men één van de volgende varianten tegen:

1. Alle deelnemers krijgen een licentie voor de technologie die in de samenwerking is ontwikkeld. Vaak is die *royalty-free*.
2. Licenties worden verdeeld per marktsegment of geografisch gebied.
3. Er worden geen licenties verstrekt, maar alleen vergoedingen gegeven.

Meer informatie over licenties vindt u in bijlage A, *Overeenkomsten opstellen*.

## 3.7 Termijn/beëindiging

De samenwerkende partijen moeten afspreken hoe lang de samenwerking duurt en wanneer deze is beëindigd. Welke afspraken gelden alleen tijdens de samenwerking en welke ook nog daarna?

Ze moeten ook afspreken onder welke voorwaarden partijen onderweg kunnen uitstappen. Exit is geen ramp, maar reëel. Maak exit gemakkelijk, zodat partijen niet onnodig lang bij een project blijven. Exit uit een project hoeft niet te betekenen dat er verder nooit meer samenwerking met die partij is. Maak daarom vooraf duidelijke afspraken in de samenwerkingsovereenkomst: hoe gaan partijen om met ingebrachte kennis en met nieuw ontwikkelde kennis en IE, na beëindiging van de samenwerking of na uitstappen van een van de deelnemers. Daar hoort bij welke rechten de uitstappende en achterblijvende deelnemers hebben om zelf de eigen kennis te blijven toepassen, en om zelf met de ontwikkeling verder te gaan, na beëindiging van de samenwerking.

Vragen die ook moeten worden beantwoord, zijn:

- Als de uitstappende partij octrooien heeft (achtergrond- en/of voorgrondkennis) in welke mate blijven die dan beschikbaar voor de anderen?
- Als de uitstappende partij licenties heeft onder octrooien van een of meer van de andere partijen, blijven die dan in stand?

### 3.8 Vertrouwelijkheid/geheimhouding/publicatievrijheid

Een onderdeel van een samenwerkingsovereenkomst is vertrouwelijkheid/geheimhouding. Samenwerken kan niet zonder het delen van vertrouwelijke informatie. Het is belangrijk dat partijen zorgvuldig omgaan met de informatie die een andere partij ter beschikking stelt, als dat om niet-publiek toegankelijke bedrijfsinformatie gaat. Het is verstandig om deze vertrouwelijkheid vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst.

#### Afspraken over delen van informatie

Voorafgaand aan de samenwerking moet iedere partner goed voor zichzelf bepalen welke informatie:

- **moet** worden gedeeld;
- **mag** worden gedeeld;
- **niet mag** worden gedeeld.

Als vertrouwelijke informatie wordt gedeeld, moet worden vastgelegd:

- wanneer;
- met wie: bijvoorbeeld alleen met de ontwikkelafdeling of juist met het hele bedrijf, inclusief dochterbedrijven, onderaannemers, uitzendkrachten, stagiairs;
- in welke vorm: digitaal, schriftelijk of mondeling;
- voor welk doel, toepassing of gebruik.

#### Geheimhouding tot indiening van octrooi

Om problemen met de verlening van een octrooi te voorkomen, moet alle informatie over een uitvinding geheim worden gehouden tot het moment dat een octrooiaanvraag voor deze uitvinding is ingediend bij een octrooiverlenende instantie, zoals NL Octrooiencentrum of het Europees Octrooibureau.

#### Bewuste omgang met vertrouwelijke informatie

Het is ook handig om afspraken te maken over bewuste omgang met vertrouwelijke informatie. Een praktische maatregel is geautoriseerde toegang tot gebouwen, terreinen, laboratoria, andere onderzoeklocaties en projectgerelateerde informatie. Digitale gegevensbestanden kunnen bijvoorbeeld worden beveiligd door encryptie. Derden krijgen in principe pas inzage in de onderzoeksresultaten als de periode van geheimhouding is verstreken die de samenwerkingspartners zijn overeengekomen. Alleen als alle partijen het daarover eens zijn, kan van deze regel worden afgeweken.

#### Wetenschappelijke publicaties en integriteit

Bij samenwerking met kennisinstellingen spelen enkele bijzonderheden. Met de publicatie van onderzoeksresultaten (be)vestigen kennisinstellingen hun wetenschappelijke reputatie en integriteit. Daarom bedingen universiteiten in samenwerkingsovereenkomsten vaak het recht om publicaties inhoudelijk te redigeren en om over alle onderzoeksresultaten te publiceren. Ook als die ongunstig zijn voor de partij(en) waarmee ze het onderzoek samen hebben uitgevoerd. Deze publicaties kunnen de octrooieerbaarheid ernstig schaden.



Spreek daarom samen een publicatietermijn af. De meeste universiteiten zijn bereid om hun contractpartner één tot twee maanden screeningtijd te geven en nog eens drie maanden als wordt besloten octrooi aan te vragen. Sommige kennisinstellingen willen publicaties over gezamenlijke onderzoekstrajecten zelfs wel zes maanden of een jaar op de plank laten liggen. Let ook op algemene voorwaarden van de universiteiten.

Om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen, is het verstandig om vooraf met de kennisinstelling goede afspraken te maken over publicaties: wat wordt er precies gepubliceerd, in welk medium en in welke vorm gebeurt dat, en welke namen worden daarbij vermeld?

### **Gebruik onderzoeksresultaten door kennisinstelling**

Als een bedrijf en een kennisinstelling samen onderzoek doen, eindigt dit traject voor de onderneming met de geboorte van een product, dienst of proces. Voor de kennisinstelling maakt zo'n project vaak deel uit van een breder onderzoeksprogramma. Om de continuïteit daarvan te waarborgen, mogen IE-afspraken met samenwerkingspartners verder onderzoek niet belemmeren. Universiteiten tackelen dit probleem door in hun algemene voorwaarden op te nemen dat zij de ontwikkelde kennis en gegevens mogen gebruiken voor eigen onderzoek en onderwijs. Deze voorwaarden moeten dan wel expliciet onderdeel zijn van de afspraken.

### **Uitwisseling onderzoekspersoneel**

In veel samenwerkingsprojecten, zeker als er een kennisinstelling bij is betrokken, wisselen de partners onderzoekspersoneel uit. Dat gaat bijvoorbeeld om studenten die stage lopen of een afstudeerproject uitvoeren, gastonderzoekers en onderzoekers die deel uitmaken van een uitwisselingsprogramma. Welke gevolgen heeft dat voor de IE-rechten?

Hier is artikel 12 van de Rijksoctrooiwet van belang, waarin wordt gesteld dat (indien niet anders schriftelijk is afgesproken):

- octrooi toekomt aan de werkgever, als een werknemer die in dienst is voor het doen van uitvindingen een uitvinding doet;
- octrooi toekomt aan het bedrijf, als een uitvinding door een student tijdens een stage bij dat bedrijf wordt gedaan;
- octrooi toekomt aan de universiteit, hogeschool of onderzoeksinstelling, als een uitvinding wordt gedaan door een onderzoeker in dienst van die instelling.

### **Vergoeding voor studenten**

Sommige universiteiten laten studenten, die onderzoek doen, een overeenkomst tekenen, waarin zij hun aanspraak op octrooien overdragen aan de universiteit, al dan niet tegen vergoeding. Artikel 12 van de Rijksoctrooiwet bepaalt dat de uitvinder een billijke vergoeding moet krijgen voor de uitvinding. Daarvan kan in een overeenkomst niet worden afgeweken. Wanneer de student of onderzoeker in het kader van zijn opleiding bij een bedrijf werkt, gaat een recht op octrooi meestal naar het bedrijf. Samenwerkingspartijen kunnen van die regel afwijken in een overeenkomst. De student/stagiair heeft in zo'n geval wel recht op een vergoeding.

### **Gastvrijheidsverklaring voor onderzoeksactiviteiten**

Externe onderzoekers moeten bij sommige universiteiten een 'gastvrijheidsverklaring voor onderzoeksactiviteiten' ondertekenen. Die verbieden hen octrooi aan te vragen met betrekking tot de informatie die zij hebben gekregen. In de praktijk bevatten samenwerkingsovereenkomsten tussen bedrijven en kennisinstellingen zelden expliciete afspraken over de IE-rechten van tijdelijk uitgewisselde medewerkers en ingeschakelde derden. In dat geval gelden de wettelijke bepalingen.

## 4. Samenwerking uitvoeren

Soms beginnen de technici van partijen die willen gaan samenwerken alvast, voordat de samenwerkingsovereenkomst is getekend. Of er is alleen een geheimhoudingsovereenkomst of een intentieverklaring. Dat is begrijpelijk. Er kan haast zijn, enthousiasme, of de behoefte om de potentie van een samenwerking te onderzoeken. Maar dit is een slecht idee wanneer uit de samenwerking misschien octrooieerbare uitvindingen ontstaan.

### 4.1 Maak eerst afspraken

De praktijk heeft geleerd dat als er maar genoeg geld in het spel is, er gedonder komt over alles wat niet honderd procent is dichtgetimmerd. Denk bijvoorbeeld aan de volledig ondoorzichtige situatie die ontstaat, wanneer octrooieerbare uitvindingen worden gedaan, terwijl er niets is geregeld over het eigendom van IE (zie par. 3.5 *Eigendom*).

Als het onderhandelen over het eigendom van octrooien en andere IE moeilijk is en lang duurt, is er misschien een belangenconflict dat eerst moet worden opgelost. Als de partijen daarmee wachten tot na de gezamenlijke ontwikkeling, dan komen ze er waarschijnlijk niet meer uit. Maak dus afspraken over het eigendom van IE voordat u start met de echte uitvoering, ook al kunt u niet alles afspreken. Alles wat u open of onbesproken laat, is een risico.

### 4.2 Creëer open communicatie

Creëer voor de ontwikkelaars en managers een sfeer van onderling vertrouwen. Het is belangrijk dat mensen open met elkaar kunnen praten over hun ideeën en dat meerdere partijen tegelijkertijd ideeën kunnen inbrengen die elkaar versterken. Dit is essentieel voor het slagen van de samenwerking. De afspraken die worden gemaakt, moeten dit ondersteunen. Leg dus de discussies over eigendom van IE-rechten en licenties niet bij de ontwikkelaars neer, maar bij het management.

### 4.3 Documenteer wat u doet

Zorg dat alle deelnemers weten wat er is afgesproken over IE en wat hun verplichtingen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot het melden van vindingen, geheimhouding, publicaties, verslaglegging en dergelijke.

Zorg dat iedereen zijn documentatie op orde heeft. Dateer belangrijke documenten, houd besprekingsverslagen bij, laat overdracht van vertrouwelijke informatie schriftelijk bevestigen en voorzien van het label 'vertrouwelijk'.

Houd het gezamenlijke doel voor ogen en monitor de voortgang met regelmatige updates van de afspraken tijdens de uitvoeringsfase en een tijdpad met ijkpunten voor beslissingen over het aanvragen van IE-rechten.

#### 4.4 Beslis mee over publicaties en het aanvragen van rechten

Spreek bij publicatie of aanvraag van octrooien af dat de partners de inhoud als eersten mogen beoordelen. Zij kunnen dan bekijken of er niet onnodig geheime details openbaar worden gemaakt en of alle belangrijke technische details worden beschermd onder de claims. Gebruik alle mogelijke vormen van bescherming die er zijn, dus niet alleen octrooien. Een overzicht van alle rechtsvormen vindt u in de IE-wijzer van NL Octrooicentrum / hoofdstuk 7, *Producten van NL Octrooicentrum*.

Let ook op de timing van de diverse aanvragen, want bijvoorbeeld publicatie van een modelrecht kan octrooibeschermt onmogelijk maken.

## 5. Voorbeelden

Hier vindt u voorbeelden van de meest voorkomende samenwerkingsvormen: tussen mkb-bedrijven, tussen een mkb'er en een groot bedrijf en tussen mkb'ers en kennisinstellingen. De voorbeelden laten zien welke aspecten rondom octrooien en andere IE-rechten in de praktijk vaak voorkomen en hoe samenwerkingspartners hier het best mee om kunnen gaan. De voorbeelden zijn geen letterlijke weergave van praktijksituaties. Elke mogelijke gelijkheid met een werkelijke situatie berust op toevalligheid.

### 5.1 De ideale samenwerking

Ondernemer Huijbrechts heeft na een strategische sessie een meerjarenplan uitgestippeld voor zijn bedrijf Huijco. Hierbij is onder andere een nieuwe markt gedefinieerd waarin men actief wil worden (zie par. 1.1)

#### Bedrijfsscan en onderzoek in octrooidatabank

Met een bedrijfsscan brengt Huijco in kaart welk intellectueel eigendom bij het bedrijf aanwezig is. Daarbij houdt Huijco rekening met eigen productideeën die misschien voor deze nieuwe markt geschikt zijn. Zo wordt duidelijk dat er bepaalde kennis ontbreekt om het strategisch doel te bereiken (zie par. 1.2). Huijco doet ook een onderzoek in de octrooidatabank Espacenet om te onderzoeken welke oplossingen er door anderen zijn bedacht in dat vakgebied (zie par. 1.3). Van de eigen productideeën waarmee de onderneming wel door wil, wordt er één beschermd met een octrooiaanvraag. Twee productideeën zijn daarvoor nog te pril. Hiervan wordt wel afgesproken dat deze vertrouwelijk moeten worden behandeld. Op die manier blijft een octrooiaanvraag in een later stadium nog mogelijk (zie par. 1.6 en par. 1.7).

#### Longlist van aanvullende partners

Op basis van de ontbrekende kennis wordt een *longlist* gemaakt van partijen die de ontbrekende kennis wellicht wél hebben. Huijco raadpleegt onder andere de octrooiliteratuur om te zien welke partijen oplossingen en kennis hebben in het nieuwe marktgebied (zie par. 2.2). Ook publiceert Huijco op zijn website en in vakliteratuur voorzichtig waar het bedrijf naar op zoek is (zie par. 2.3) en schakelt Huijco ondersteunende organisaties als Syntens in voor het vinden van partners.

Met de partijen van deze *longlist* voert Huijco oriënterende gesprekken om te inventariseren of het mogelijke samenwerkingspartners zijn. Hierbij wordt globaal gesproken over wat men wil bereiken, zonder inhoudelijk in te gaan op de oplossingen (zie par. 2.1 en par. 2.6). Bij de afweging van geschikte samenwerkingspartners is het verder belangrijk dat de afzonderlijke doelen en belangen elkaar duidelijk versterken.

#### Non Disclosure Agreement

Met twee partijen praat Huijco vervolgens verder. Onder geheimhouding, met een *Non Disclosure Agreement* (NDA, zie bijlage 1), volgen inhoudelijke gesprekken over de ideeën. De partijen bespreken ook een business model waarbij de afzonderlijke partijen elk een duidelijke rol hebben en er een gezamenlijk belang is (zie par. 2.5). Tijdens deze gesprekken komt ook aan bod wie de gebruiksrechten krijgt voor de verschillende toepassingen en landen (zie par. 2.6). Huijco brengt in de samenwerking het octrooi en de twee productideeën in. Ook de andere partijen hebben kennis en IE ingebracht. Onder andere op basis van deze inbreng worden afspraken gemaakt over de verdeelsleutel van toekomstige verdiensten (zie par. 3.3 en par. 3.4).

### **Vastleggen van afspraken in samenwerkingsovereenkomst**

Na het vastleggen van alle afspraken in een samenwerkingsovereenkomst (zie *hoofdstuk 3*) gaat de samenwerking in een open sfeer van start (zie *par. 4.1* en *par. 4.2*). Het project leidt tot een succesvol eindproduct dat ieder van de samenwerkingspartijen in hun eigen toepassing op de markt brengt. De samenwerkingsovereenkomst is, tijdens het project, op twee momenten aangepast. Dat gebeurt op basis van nieuwe inzichten waarbij de oorspronkelijke uitgangspunten overeind konden blijven (zie *par. 4.3*).

## **5.2 Samenwerken tussen mkb'ers onderling**

### **5.2.1 Praten met samenwerkingspartner zonder idee prijs te geven**

Multimediabedrijf Beemster heeft een geweldig idee voor een nieuwe *online community*. Als het slaagt, wordt het een grote concurrent van Facebook, omdat de gebruiker er meer mee kan. Het is de link tussen digitale *communities* en de fysieke wereld. Maar men heeft niet alle expertise in huis om de extra functionaliteit zelf te ontwikkelen. Beemster zoekt dan ook samenwerking. Het multimediabedrijf heeft ooit zaken gedaan met softwarebedrijf Mediacom en denkt dat die partij wél de juiste expertise heeft. Voordat Beemster gaat praten met Mediacom wil het bedrijf het idee beschermen. Het idee is alleen (nog) niet te octrooieren. Beemster besluit om dit als volgt op te lossen. Mediacom moet eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Bovendien krijgt Mediacom alleen te horen wat strikt noodzakelijk is om het deel te ontwikkelen dat Beemster niet zelf kan maken. Uit dat deel kan Mediacom niet opmaken wat Beemster er precies mee wil doen.

› *Bescherm uw idee voordat u gaat samenwerken, of regel geheimhouding (zie par. 1.6 en 2.1).*

### **5.2.2 Partner vinden in octrooidatabank**

Zonneschermfabrikant Alustar wil graag zonnecellen aanbrengen op een zonnescherm. Het bedrijf gaat op zoek naar een fabrikant van flexibele zonnecellen om samen dit idee te gaan ontwikkelen. Door een octrooionderzoek komt Alustar erachter dat het Zuid-Europees bedrijf Sombrada SA al een wereldwijde octrooiaanvraag heeft ingediend op precies hetzelfde idee. Alustar wijzigt de plannen en neemt eerst contact op met Sombrada. De partijen besluiten om het geoctrooieerde idee gezamenlijk verder uit te werken. Alustar krijgt in ruil daarvoor een exclusieve licentie voor een aantal Noord-Europese landen.

› *Op basis van gedegen octrooionderzoek, kunt u uw samenwerkingsplannen bijsturen. Octrooionderzoek is een eerste toets van uw idee en kan interessante partners opleveren. Voor meer informatie hierover zie par. 1.3 - par. 1.4.*

### 5.2.3 Samenwerking in een keten

Verffabrikant Pantu heeft een milieuvriendelijke verf ontwikkeld. Deze verf vereist alleen een nieuwe manier van mengen. Pantu neemt contact op met CME, een fabrikant van verfmengapparatuur, om de speciale apparatuur te ontwikkelen. CME verkoopt veel aan Nederlandse bouwmarkten. Voor de ontwikkeling benaderen Pantu en CME ook een Nederlandse bouwmarkt. Deze is geïnteresseerd om mee te investeren in de ontwikkeling van de mengapparatuur. De bouwmarkt wil namelijk graag de eerste zijn met deze nieuwe milieuvriendelijke verf. De partijen spreken af dat de IE-rechten op de verf eigendom van Pantu blijven. Voor de gezamenlijke ontwikkeling van de mengapparatuur liggen de zaken lastiger. Pantu wil niet afhankelijk zijn van alleen CME. Toch komen de octrooien op de ontwikkelde mengapparatuur bij CME, maar kiezen de partijen voor een open licentiestrategie. Pantu krijgt een licentie, inclusief het recht om sublicenties buiten Nederland te verstrekken aan andere fabrikanten van mengapparatuur. Hierdoor verdient CME aan de markten waar het bedrijf zelf niet actief is.

› *Het business model is bepalend voor de verdeling van octrooirechten en licenties. Zie par. 2.6 en par. 3.5 - par. 3.6.*

### 5.2.4 De ex-directeur als adviseur

De vroegere directeur Jansen sr. van Jansen Plastics blijft betrokken als adviseur bij zijn oude bedrijf. Hij houdt zich vooral bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. Jansen sr. doet dit vanuit zijn eigen Senior bv. Hij werkt een aantal ideeën uit waar hij vroeger nooit aan toe kwam. Jansen sr. loopt dan ook nog vaak rond in zijn oude bedrijf om testen uit te voeren en prototypes te maken. Ook maakt hij gebruik van de kennis van de huidige medewerkers. Jansen Plastics en Senior bv besluiten de IE-rechten als volgt te verdelen. Jansen Plastics vraagt de IE-rechten aan en krijgt exclusiviteit voor de Benelux. Daarvoor krijgt Senior bv een eerste bedrag plus vijf procent van de omzet in dat product. Daarnaast krijgt Senior bv een licentie voor alle landen buiten de Benelux, met de mogelijkheid om sublicenties te verstrekken aan buitenlandse bedrijven. Daarmee benadert Senior buitenlandse bedrijven. Senior bv had ook zelf de IE-rechten kunnen aanvragen. Vervolgens had Senior bv Jansen Plastics een exclusieve licentie kunnen geven voor de Benelux. Daarbuiten had Senior bv andere licentienemers kunnen zoeken. Een derde mogelijkheid is dat beide bedrijven samen een consortium met of zonder rechtspersoonlijkheid oprichten en daarin de gezamenlijk ontwikkelde IE-rechten onderbrengen.

› *Het business model is bepalend voor de verdeling van octrooirechten en licenties. Zie par. 3.1 en par. 3.4 - 3.6.*

### 5.2.5 Samenwerkende mkb'ers en verschillende commerciële belangen

Clearsun bv heeft een apparaat bedacht om zonnepanelen mee te reinigen. Het bedrijf heeft deze uitvinding geoctrooieerd. Clearsun zoekt samenwerking met machinefabriek Pinion bv om het product verder uit te werken en in de markt te zetten. De partijen sluiten een samenwerkingsovereenkomst waarbij Clearsun bv en Pinion bv gezamenlijk het product doorontwikkelen. Na een aantal tests met prototypes zoeken ze verdere samenwerking met een ingenieurbureau/constructeur. Uit deze nieuwe samenwerking komt vanuit het basisidee een verbeterde oplossing, waarmee grote voordelen zijn te behalen. Ook deze nieuwe oplossing wordt geoctrooieerd. Omdat Clearsun bv de apparaten gaat verkopen, komt ook het nieuwe octrooi op naam van Clearsun te staan. Clearsun betaalt vijf procent van de omzet in deze apparaten aan Pinion bv. Ook krijgt Pinion bv een licentie voor het toepassen van deze techniek in andere markten dan zonnepanelen. Het ingenieurbureau ontvangt een bedrag ineens.

- › *Omdat Clearsun commercieel het grootste belang heeft bij handhaven van het octrooi, is Clearsun de meest voor de hand liggende eigenaar. Zie par. 3.5 - par. 3.6.*

### 5.2.6 Rechten regelen in opdrachtovereenkomst

CatchFish bv is leverancier van sportvisartikelen. Het bedrijf hoort vaak klanten klagen hoeveel moeite het kost om een nieuwe draad op de werpmolen van een werphengel te spoelen. Het marktpotentieel voor een goede oplossing lijkt enorm.

Bij CatchFish ontstaat een idee voor een nieuwe werpmolen waarmee het wel mogelijk is om eenvoudig nieuwe draad op te spoelen. CatchFish bv overweegt goed of het product in eigen beheer kan worden ontwikkeld en komt tot de conclusie dat een extern bedrijf de technische kennis moet inbrengen. CatchFish vraagt daarom ontwerpbureau WindItUp om hulp. WindItUp werkt het idee van CatchFish technisch uit. Het ontwerpbureau lost tijdens het ontwikkelproces verschillende problemen op die van invloed zijn op het uiteindelijke productontwerp.

Een idee is niet te beschermen maar de concrete uitwerking mogelijk wel. WindItUp heeft de uitvinding gedaan en zou daarom aanspraak kunnen maken op de rechten. Catchfish heeft echter het commerciële belang en moet tenminste het gebruiksrecht hebben.

Gelukkig heeft CatchFish zich goed op deze samenwerking voorbereid. CatchFish en WindItUp hebben eerst afspraken gemaakt. In de opdrachtovereenkomst staat dan ook dat alle rechten toekomen aan CatchFish en dat WindItUp de verworven kennis mag gebruiken buiten de sportvisserij.

- › *Maak duidelijke afspraken over het uitbesteden van ontwikkeling. Voor meer informatie over het voorbereiden van samenwerken, zie par. 1.1 en par. 1.2.*
- › *Voor handvatten bij het maken van afspraken over eigendom en gebruiksrecht zie par. 3.4 - par. 3.7.*

### 5.2.7 Voorbereiding met eigen geheimhoudingsverklaring

De manager van het bedrijf Junkyard bv, een groothandel in automaterialen, heeft een afspraak met een uitvinder. Voor zover bekend gaat het om een soort spiegel waardoor lange bestuurders niet meer hoeven te bukken om bij de stopstreep de hoge stoplichten te kunnen zien. Zo'n product zou goed in het assortiment van Junkyard kunnen passen.

De uitvinder komt goed voorbereid binnen met een geheimhoudingsverklaring in de hand. Of de manager even wil tekenen. Verder claimt hij het octrooi te hebben aangevraagd en noemt alvast de gewenste licentievoorwaarden. Eigenlijk wil de manager eerst nog wel wat meer weten over het product, maar zonder geheimhouding wil de uitvinder niks zeggen. Tekenen dan maar? Of afkappen?

Als de manager de geheimhoudingsverklaring tekent, krijgt hij te horen wat de uitvinding precies voorstelt. Als de uitvinding interessant lijkt voor Junkyard, dan zal de groothandel met de uitvinder moeten samenwerken om tot een resultaat te komen.

Als de uitvinding tegenvalt, of als er geen klik is met de uitvinder, dan kan Junkyard natuurlijk altijd nog beslissen niet verder te gaan. De geheimhoudingsverklaring blijft dan wel (tijdelijk) als beperking bestaan. Dat betekent dat Junkyard niet zomaar zelf een vergelijkbaar product kan gaan maken.

De manager komt tot de conclusie dat hij zich niet goed heeft voorbereid. Met een eigen geheimhoudingsverklaring zou hij beter af zijn geweest. Hij neemt zich voor om een geheimhoudingsverklaring en de voorwaarden waaronder Junkyard zou willen samenwerken op te laten stellen. In de toekomst kan hij deze documenten op voorhand aan een uitvinder voorleggen.

Hij besluit ook om op een rijtje te zetten welke productideeën er binnen Junkyard bestaan. De manager laat tot slot uitzoeken wat er in het algemeen al bekend is over dit soort producten, bijvoorbeeld door octrooionderzoek. Hij wil voorkomen dat hij nog eens voor verrassingen komt te staan.

› *Zorg voor een goede voorbereiding bij samenwerken. Samenwerken moet een keuze zijn, en niet iets waar u in verzeild raakt. Wees voorbereid op open innovatie en de inbreng van goede ideeën door externe partijen. Voor handvatten zie: par. 1.1, par. 1.2, par. 1.3 en H 3.*

### 5.2.8 Crowdsourcing als samenwerkingsvorm

Fietsfabrikant Antilope bv wil de fiets van de toekomst ontwikkelen onder het motto 'Jump to the future'. Het management wil graag aansluiten bij de verwachtingen van toeleveranciers en consumenten. Daarom besluit Antilope om productideeën via *crowdsourcing* te genereren, en een aantal veelbelovende ideeën via open innovatie uit te werken.

Er is enorm veel animo. Fietsfanaten buitelen over elkaar heen om steeds meer vooruitstrevende *features* aan elkaars ideeën toe te voegen. Na selectie van de meest veelbelovende vindingen werkt Antilope deze op eigen kracht technisch verder uit en zoekt externe partners met benodigde complementaire kennis.

Antilope realiseert zich dat, om de regie in handen te houden, de uitgangspositie voor samenwerking moet worden vastgelegd. Antilope vraagt octrooirechten aan voor technische ontwikkelingen van het bedrijf die voor deze voorgenomen open innovatie(s) van belang zijn. Dat is toch de juiste manier om samenwerking voor te bereiden?

Maar nu laten de *crowdsourcing*-deelnemers van zich horen! Zijn zij niet de werkelijke uitvinders van die nieuwe producten die Antilope verder wil ontwikkelen? Zij claimen onder meer auteursrechten, beschuldigen Antilope van ontlening en spannen een kort geding aan tegen Antilope. Wat nu?

Antilope beseft nu dat het probleem is ontstaan omdat van tevoren niet goed is ingeschat dat *crowdsourcing* ook een vorm van samenwerken is. Ook bij *crowdsourcing* zijn afspraken tussen de samenwerkende partijen nodig.

Bij deze vorm van samenwerken is het gauw onduidelijk wie precies wat heeft ingebracht. Om allerlei claims voor te zijn is het in het geval van *crowdsourcing* zinvol om als opdrachtgever op te treden, de rechten vooraf te claimen, en criteria voor een vergoeding af te spreken. Ook bij samenwerking met geselecteerde partners is het achteraf soms onduidelijk wie wat heeft ingebracht. Daarom is het verstandig om vooraf de eigen positie en taken vast te leggen.

› *Ook bij open innovatie moeten samenwerkingspartijen vooraf duidelijke afspraken maken. Zorg dat u weet wat u hebt en wat u zoekt, zie par. 1.1 - par. 1.3. Maak duidelijk wie u zoekt en welke regels u hanteert, zie par. 2.3 - par. 2.5.*



## 5.3 Samenwerken tussen mkb en grote bedrijven

### 5.3.1 Octrooionderzoek kan samenwerkingspartners opleveren

Mekubo bv maakt tuinstoelen van een metalen frame met daarop een kunststof schaal. Ze kopen metalen buizen op lange lengtes in en maken daar stoelframes van. Ook heeft Mekubo een kunststofverwerkende lijn, waarop de kunststof schalen worden gemaakt. Mekubo is op zoek naar nieuwe producten. Een product waar ze veel van verwachten is een kinderzitje voor op de fiets. Dat kan met vergelijkbare technieken worden gemaakt.

Mekubo gaat op zoek naar samenwerking met een bedrijf dat veel kennis heeft van de fietsenbranche. Ze besluiten om zelf de ontbrekende kennis over veiligheidseisen voor kinderzitjes te verzamelen. Daarvoor benaderen ze een ingenieursbureau.

Bij het zoeken naar potentiële partners uit de fietsenbranche gebruikt Mekubo de octrooidatabanken. Het bedrijf ontdekt dat Vatra, een innovatieve fietsenfabrikant uit Noord-Duitsland, vier jaar geleden een octrooiaanvraag heeft ingediend voor een kinderzitje. Dat product is alleen nooit op de markt gekomen. Vatra lijkt een uitermate geschikte partner: het bedrijf heeft kennis van fietsen én van kinderzitjes. Via intermediaire organisaties als Syntens zoekt Mekubo contact met Vatra en vraagt of het bedrijf geïnteresseerd is in samenwerking op het onderwerp kinderzitjes.

› *Octrooionderzoek levert mogelijke partners. Zie par. 2.1 - par. 2.6 voor tips bij partners zoeken.*

### 5.3.2 Houtje-touwtje prototype wordt succesvol product

Bennie, een kleine Nederlandse muzikant, heeft een idee voor verbetering van een muziekinstrument. Zelf bouwt hij een houtje-touwtje prototype en NL Octrooicentrum doet een verkennend onderzoek in de octrooiliteratuur. Er wordt niets gevonden dat op dit idee lijkt. Bennie vraagt nog geen octrooi aan omdat de investering groot is. Hij wil eerst meer zekerheid hebben over de slagingskans.

Met een geheimhoudingsovereenkomst benadert hij Keyland, een buitenlandse fabrikant die hij al langer kent. Keyland ziet iets in het idee en samen gaan ze verder, na ondertekening van een samenwerkingscontract. Voor Keyland vormt het product een volledig nieuwe lijn en een interessante aanvulling. Gecombineerd met de praktijkkennis van Bennie vertaalt deze samenwerking zich in een geweldig product waarbij zelfs nog een aanvullende vinding wordt gedaan. De IP-afdeling van Keyland doet meerdere octrooiaanvragen en modeldepots. Bennie vindt zijn bedrijf te klein om alle ontwikkelde IE-rechten te beheren en te verdedigen. Keyland kan dat veel beter, staat bovendien dicht bij de markt en heeft dus een groter commercieel belang bij de aangevraagde rechten. Bennie ontvangt een *royalty*vergoeding. Dat is geregeld in het samenwerkingscontract. Bovendien gaat hij een rol als ambassadeur bij de vermarkting spelen.

› *Kleine bedrijven kunnen een grote rol spelen bij samenwerking met een groot bedrijf. Meer informatie over het vinden van partners par. 2.1 - par. 2.6 en over het vastleggen van afspraken par. 3.1 - par. 3.7.*

### 5.3.3 Meebeslissen over octrooiaanvraag

Een mkb-toeleverancier ontwikkelt een optiek voor QSI, een grote multinational. De partijen hebben afgesproken dat QSI octrooi aanvraagt en dat de toeleverancier een licentie krijgt voor alles wat niet met de markt van QSI te maken heeft.

De toeleverancier moet goed in de gaten houden dat het octrooi niet alleen betrekking heeft op vergelijkbare optieken voor toepassing in de markt van QSI. Het octrooi moet ook toepassingen in andere industrieën afdekken. Hetzelfde geldt voor de landenkeuze. De toeleverancier mikt met zijn toepassing op andere landen dan QSI voor ogen heeft.

- › *Als een toeleverancier een licentie krijgt, moet hij bij voorkeur ook inspraak krijgen in de landenkeuze, inhoud en timing van de octrooiaanvraag. Zie par. 4.4.*

## 5.4 Samenwerken tussen mkb en kennisinstellingen

### 5.4.1 Samenwerken met verkeerde partner leidt tot vertraging en schade

Tijdens een open dag van de HVI hogeschool besluit Impures, een fabrikant van sterilisatieapparatuur, een groep studenten in te schakelen. Het bedrijf wil dat de studenten een idee uitwerken voor een nieuwe sterilisatietechniek. Het is een goedkope manier om te laten uitzoeken of dit idee van Impures werkt zoals het bedrijf verwacht.

Impures heeft echter te impulsief besloten om studenten in te schakelen. Het blijkt na een tijdje dat de studenten niet de kennis hebben om de vragen te beantwoorden en het duurt allemaal veel te lang. Bovendien was een van de studenten niet doordrongen van het vertrouwelijke karakter van de opdracht. Uit enthousiasme heeft zij de inhoud van het project op internet gezet. Daardoor is de techniek openbaar geworden en niet meer te beschermen met een octrooi.

- › *Samenwerken vereist goede voorbereiding en goede afspraken. Zie par. 1.1 - par. 1.7.*

### 5.4.2 Samenwerking met universiteit geeft mkb'er technologische voor sprong

Ralco, een fabrikant van metalen gevels, merkt dat steeds meer klanten op zoek zijn naar energiezuinige gevels en willen weten wat er op dat gebied allemaal mogelijk is. Het bedrijf krijgt bijvoorbeeld vragen over het gebruik van zonnecellen in borstweringpanelen om zo elektriciteit te produceren. Ook willen klanten weten of verwarming via zoninstraling op de gevels mogelijk is. Weer andere klanten zijn geïnteresseerd in koeling via de wind langs het gebouw. Ralco besluit om zich door octrooionderzoek te verdiepen in deze technieken. Daaruit volgt een goed overzicht van de technieken die anderen al hebben ontwikkeld op deze onderwerpen. Uit het onderzoek komt een nieuwe ontwikkeling naar voren: met een doorzichtige coating op het glas is het mogelijk om elektriciteit op te wekken. Uit de octrooiaanvragen op dit onderwerp blijkt dat het gaat om een zeer prille techniek die is ontwikkeld op de Universiteit van Rijswijk. Dit is een geweldige kans voor Ralco. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om voorop te lopen bij het ontwikkelen van deze nieuwe techniek. Ook kan Ralco de bestaande contacten met universiteiten verder uitbreiden.

- › *Onderzoek in de octrooiodatabanken voorkomt dat u geld uitgeeft aan de ontwikkeling van slechte ideeën. Het geeft u inzicht in wat anderen al hebben ontwikkeld. Zie par. 1.3 - par. 1.4.*

### 5.4.3 Samenwerkingspartners van verschillende grootte richten gezamenlijke bv op

De HVI hogeschool, printerfabrikant Blossom en het technologiebedrijfje Pri Engineering werken samen aan milieu-innovaties. De probleemstelling en randvoorwaarden komen van Blossom. De samenwerking resulteert in een minder vervuilende toner.

De samenwerkingspartijen kiezen ervoor om een bv op te richten, waarin alle deelnemers aandelen hebben. Blossom heeft 80% van de aandelen, de HVI hogeschool en Pri Engineering ieder 10%.

Verder spreken de partijen af dat alle achtergrondkennis eigendom blijft van de inbrengende partijen. Deze kennis wordt gratis ter beschikking gesteld aan de gezamenlijke bv voor de duur van het samenwerkingsproject. Alle nieuwe octrooien worden op naam van de gezamenlijke bv aangevraagd. Na afloop van de samenwerking koopt de printerfabrikant de aandelen van de HVI en Pri Engineering voor een flink bedrag. Als Blossom besluit de aandelen niet te kopen van de bv, dan kunnen de andere deelnemers de aandelen kopen of kunnen ze worden verkocht aan derden.

De meest gunstige juridische structuur is hier een gezamenlijke bv, waarin de nieuw ontwikkelde rechten komen. Een andere optie is bijvoorbeeld een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Dat houdt in dat eventuele nieuwe rechten op naam van een van de partners of op meerdere namen komen te staan.

› *Spelregels bij het oprichten van een gezamenlijke bv. Zie par. 3.1 - par. 3.7.*

### 5.4.4 Mkb'er en universiteit delen kennis en royalties

PPS, een middelgrote fabrikant van bloempotten, wil een biologisch afbreekbare bloempot ontwikkelen. Het bedrijf neemt contact op met de Universiteit van Aalsmeer (UVA) om samen het productidee uit te werken. De partijen sluiten eerst een geheimhoudingsovereenkomst of *Non Disclosure Agreement* (NDA) af, waarna ze over de verdere samenwerking praten. Doel voor PPS is exclusiviteit in biologisch afbreekbare bloempotten. De UVA kan met de opgedane nieuwe kennis andere ontwikkelingen en toepassingen zoeken waar zij het exclusieve recht op krijgt.

Verder wordt er een verdeelsleutel afgesproken voor de toekomstige opbrengsten. De UVA krijgt een percentage van de omzet die PPS maakt met de biologisch afbreekbare bloempotten. Die bloempotten zijn tenslotte gemaakt met de kennis die de UVA heeft ontwikkeld. PPS krijgt een percentage van de *royalty's* die de UVA op zijn beurt ontvangt op deze technologie. Octrooien op de ontwikkelde materialen en op de toepassing voor bloempotten komen bij de UVA te liggen. Deze partij beschikt zelf over kennis om octrooien aan te vragen en te handhaven. Vooral het punt van handhaven (tijd, geld, ergernis) is voor PPS reden geweest om niet zelf het octrooi aan te vragen.

› *Trek gebruiksrecht en eigendom van octrooien/IE uit elkaar. Zie par. 3.5 en par. 3.6.*

### 5.4.5 Geheimhouding door studenten bij samenwerken met een hogeschool

Een logopedist heeft voor zijn praktijk Logopedistra protocollen ontwikkeld om zijn dienstverlening op kwaliteit te toetsen. Zorgverzekeraars zijn daar erg in geïnteresseerd. Zij willen op basis van de uitkomsten van die protocollen de kosten vergoeden. Als de kwaliteit slechter wordt, dan kan de zorgverzekeraar besluiten de vergoeding aan de zorgverlener te verlagen. Op die manier krijgt de zorgverlener een aansporing om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren.

Met een computerprogramma is het mogelijk de protocollen te onderzoeken en zo de kwaliteit van de zorgverlening te meten. Een programmeur moet de gegevens die nodig zijn, invoeren en verwerken. Er is ook een webinterface nodig om verschillende logopediepraktijken te kunnen laten werken met de tool. Vervolgens moet een kennisinstelling de protocollen

vertalen naar een kwaliteitsmeting. Tot slot moet een studie uitwijzen hoe kwaliteitseisen zich laten vertalen in concrete meetbare elementen.

De logopedist wil, op aanraden van Syntens, een samenwerkingsproject opzetten waaraan meerdere mkb'ers en een hogeschool meedoen en waarvoor subsidie mogelijk is. Hij overlegt met verschillende partijen die Syntens bij elkaar brengt. In deze fase spreekt hij in zeer algemene termen over zijn voorstel en over zijn specifieke aanpak.

Na enkele oriënterende gesprekken besluit de zorgverlener om samen de subsidieaanvraag gestalte te geven met verschillende partners voor de verschillende onderdelen. In dit stadium laat de logopedist de partners een geheimhoudingsverklaring tekenen en bespreekt hij daarna de details van het idee. Een hogeschool die hij heeft benaderd, weigert de geheimhouding te tekenen. De betrokken projectleider van de hogeschool zegt dat hij niet kan instaan voor de *confidentiality* bij zijn studenten.

De rest van de groep, ICT ontwikkelaar Compu Q, Zorgverzekeraar ProZorg en Logopedistra, heeft inmiddels een MoU (Memorandum of Understanding) opgesteld met daarin de geheimhoudingsclausule. De overige partners besluiten om de hogeschool toch bij het project te betrekken omdat daar de juiste kennis aanwezig is. Ze komen overeen dat de vraagstukken gedoseerd worden aangepakt. Dat wil zeggen dat de vraagstelling wordt gescheiden van de context. Studenten die aan het project werken, hoeven de commerciële toepassing van de vraagstellingen niet te weten. De kennis wordt daardoor publiekelijk toegankelijk, maar de toepassingen in het kwaliteitsmeetsysteem blijven geheim. Voordat ze de subsidieaanvraag indienen, maken de leden van het consortium in een speciale meeting afspraken over de rechten. Ze bespreken wat de verdeling van de investeringen van de verschillende partijen wordt, aan wie de resultaten van het werk toekomt en wat de rechten van de andere partijen zijn.

› *Als studenten worden betrokken bij samenwerking, is geheimhouding een punt van speciale aandacht. Voor meer informatie over het selecteren van samenwerkingspartners zie par. 2.5 en over het maken van afspraken zie par. 3.1 - par. 3.7.*

#### 5.4.6 Afspraken tussen mkb en kennisinstellingen

In de start-up In-Space willen voormalige medewerkers van Eurasian Space Institute (ESI) een technologie op de markt brengen die ESI heeft ontwikkeld. Het gaat om zogeheten Glove-boxes die astronauten gebruiken tijdens ruimte-experimenten om steriel en onder vacuüm te werken. In-Space heeft enkele octrooiaanvragen op dit gebied lopen. Het bedrijf moet binnenkort besluiten in welke landen ze octrooi aanvragen. De octrooiaanvragen gaan dan flink op de begroting drukken.

In-Space heeft een consortium gevormd met het Nederlands Technologisch Instituut NTI en met de Universiteit van 's-Gravenhage (UsG). NTI heeft veel kennis en ervaring met het gebruik van flexibele kunststoffen in de ruimte, die voor deze boxes nodig zijn. UsG heeft kennis van virusonderzoek. Het consortium heeft een tender voor Space Qualified Glove-boxes gewonnen om virusonderzoek uit te voeren.

In de voorbesprekingen van deze tender maakt NTI een uitzondering op zijn standaard leveringsvoorwaarden. Als de subsidiegever het project toekent, gelden andere afspraken over het eigendom van de ontwikkelde (voorgond) IE. De partijen spreken af dat In-Space als enige de kennis en *knowhow* die uit dit project voortvloeien, mag octrooieren en op de markt brengen. De drie partijen hebben een geheimhoudingsovereenkomst gesloten over de ontwikkelde kennis. UsG heeft bedongen dat zij de resultaten op het gebied van het virusonderzoek mogen publiceren met instemmingrecht van de andere partijen. Daarbij wordt rekening gehouden met een afgesproken termijn voor In-Space om octrooi aan te

vragen. NTI heeft het recht om de resultaten die door In-Space niet voor Glove boxes worden ingezet, vrij te gebruiken voor andere projecten. Bij publiciteit over dit project zullen de overige partijen altijd de naam van NTI vermelden. ESI brengt *knowhow* in “om niet” en doet afstand van alle verdere rechten.

› *Voor meer informatie over het maken van afspraken tijdens het vormen van consortia zie par. 3.1 - par. 3.7.*

#### 5.4.7 Sleutelen aan technologie en toepassing

De universiteit van Resal heeft een nieuwe technologie ontwikkeld om een smalle, coherente lichtbundel te genereren die nauwelijks convergeert of divergeert. De universiteit ziet gouden bergen, vraagt octrooi aan, publiceert een aantal wetenschappelijke artikelen en gaat op zoek naar toepassingen om de technologie naar de markt te brengen.

ShapeShifter ontwikkelt machines voor materiaalbewerking. Het bedrijf merkt dat productontwerpers op hun CAD-systeem steeds ingewikkeldere onderdelen bedenken die nauwelijks nog zijn te maken met conventionele machines. ShapeShifter zoekt daarom een nieuwe manier om vlakke onderdelen met complexe vormgeving, relatief snel en nauwkeurig uit een plaat materiaal te halen. ShapeShifter heeft niet de kennis om zelf alle R&D uit te voeren.

De Universiteit en ShapeShifter vinden elkaar en zien direct de voordelen van samenwerking. Tijdens het eerste gesprek bespreken engineers en onderzoekers gelijk hoe ze hoge vermogens kunnen bereiken door het focussen van de coherente lichtbundel. Dat zorgt voor een fijne snede en weinig materiaalverlies.

De basistechnologie is beschermd. De universiteit wil valoriseren: geld verdienen aan hun onderzoek en vinding. Bovendien wil de universiteit graag de uitkomsten publiceren. ShapeShifter wil een commerciële toepassing. De machineproducent heeft de kennis van de universiteit nodig om de gewenste machine te kunnen ontwikkelen. Vanwege het commerciële belang wil het bedrijf zelf exclusieve rechten op die machine.

Deze belangen zijn in principe verenigbaar. De uitkomst is een machine met exclusieve rechten voor ShapeShifter, waarschijnlijk in licentie op de oorspronkelijke rechten van de universiteit. De samenwerking gaat van start zodra engineers en onderzoekers oplossingsgericht beginnen te communiceren. En zonder afspraken is het dan direct onduidelijk waar de grenzen van de kennisdomeinen lagen, en wie precies de grondlegger van de uiteindelijke toepassing is.

Een goede samenwerking rust op goede afspraken die op het juiste moment worden gemaakt en vastgelegd. Een van de afspraken moet gaan over het aandeel dat partijen leveren, waarbij ieders achtergrondkennis een rol speelt. In dit geval moet ook duidelijk zijn dat de universiteit niets publiceert voordat de octrooien zijn aangevraagd.

› *Een goede samenwerking begint met het maken van goede afspraken op het juiste moment. Zorg dat u weet wat hebt en wat zoekt, zie par. 1.1 - par. 1.3.*  
› *Maak afspraken die rekening houden met de doelen en belangen van alle deelnemers. Zie voor tips over het maken van afspraken: par. 3.1 - par. 3.7.*

## 6. Veelgestelde vragen

### **Wat is belangrijk bij samenwerking?**

Belangrijk bij samenwerking is te zorgen dat er een gezamenlijk doel is en om vooraf duidelijke afspraken te maken.

Zie *par. 1.1* en *par. 2.6* voor het vaststellen van het gezamenlijk doel en *par. 3.1 - par. 3.7* voor afspraken.

### **Wat moet ik voorbereiden?**

Weet waarover u kunt praten, door eerst goed onderzoek te doen naar wat er al bekend is. Bepaal welke kennis u wilt delen en wat u wilt beschermen.

Zie *par. 1.1 - par. 1.7*

### **Moet ik al mijn ideeën eerst octrooieren?**

Nee. Globale ideeën zijn meestal niet octrooieerbaar, want vaak niet technisch nieuw. De technische uitwerking is soms wel nieuw. Of een octrooiaanvraag zinvol is, hangt ook af van commerciële mogelijkheden en het risico van namaak.

Zie *par. 1.3* en *par. 1.6*

### **Moet ik al mijn kennis delen?**

Nee. Bepaal zelf welke kennis nuttig is om te delen, afhankelijk van het doel van de samenwerking. Beperk kennisuitwisseling tot het onderwerp van de samenwerking.

Zie *par. 1.5* en *par. 3.3*

### **Hoe kan ik vertellen wat ik zoek, zonder mensen op een idee te brengen?**

Spreek over zaken die al bekend zijn en toch niet meer zijn te beschermen. Octrooionderzoek helpt daarbij. Spreek over welk resultaat u kunt bereiken, maar vertel niet hoe.

Zie *par. 1.6* en *par. 2.1*

### **Waar kan ik vrij over praten?**

Over alles wat al bekend is in de betreffende branche. Spreek dus over varianten van uw idee die al bekend zijn en zeg eventueel (indien nodig) dat u die kunt verbeteren, maar zeg vooral niet hoe u ze denkt te kunnen verbeteren.

Zie *par. 2.1*

### **Wat moet ik allemaal afspreken als ik ga samenwerken?**

Een samenwerkovereenkomst gaat over de juridische status, doel, onderwerp, inbreng, business model, rolverdeling, verdeelsleutel, eigendom en beheer van IE-rechten, licenties, termijnen, beëindiging, geheimhouding, publicatie, conflicten, aansprakelijkheid, et cetera.

Zie *par. 3.1 - par. 3.7*

### **Moet ik eerst een geheimhoudingsovereenkomst opstellen?**

Een geheimhoudingsovereenkomst moet u laten ondertekenen zodra u kennis moet delen die u (nog) wilt beschermen.

Zie *par. 1.6*, *par. 2.1* en *par. 2.5*

### **Welke soorten contracten zijn er voor samenwerken?**

Er bestaan geen contracten die op elke soort samenwerking passen, omdat iedere samenwerking uniek is. Voor het opstellen van een op uw situatie toegesneden geheimhoudingsovereenkomst, onderzoeksopdracht, samenwerkingsovereenkomst of licentieovereenkomst schakelt u een deskundige in. U kunt hier wel enkele checklists vinden.

Zie *H3* en *bijlage A*.

### **Naar wie gaat het octrooi als u samenwerkt?**

Het is verstandig om dat van tevoren af te spreken met uw samenwerkingspartners. Vaak gaat het octrooi naar de partij die er het grootste commerciële belang bij heeft.

Zie par. 3.5

### **Wanneer gebruikt u licenties?**

Een licentie is het recht om de beschermde kennis (bijvoorbeeld de geoctrooieerde technologie) te gebruiken, ook al bent u niet de eigenaar daarvan. Vaak krijgen de partners die hebben bijgedragen aan de innovatie een gratis licentie. Dit moet dan wel van tevoren worden afgesproken met uw samenwerkingspartners.

Zie par. 3.6

### **Wat kan ik/kunnen wij doen tegen iemand die uit de samenwerking is gestapt en onze gedeelde kennis nu zelf gaat gebruiken?**

Hier is niet veel tegen te doen als u niet vooraf maatregelen hebt getroffen in de samenwerkingsovereenkomst. Soms is de kennis alsnog te beschermen.

Zie par. 1.6 en par. 3.7 - 3.8

### **Hoe treden wij op tegen inbreuk door derden?**

Optreden tegen inbreuk kan alleen als u uw innovatie hebt beschermd. Schakel altijd een deskundige in als u wilt optreden tegen namaak.

Zie par. 1.6

### **Wat moeten wij doen als blijkt dat wij zelf inbreuk plegen?**

Als blijkt dat u inbreuk pleegt op rechten van derden, hebt u de keuze tussen stoppen, een herontwerp maken dat geen inbreuk pleegt of proberen een licentie te krijgen. Onderzoek wel eerst of u echt inbreuk pleegt, samen met een deskundige.

Zie par. 3.3

### **Hoe weten wij (in ons samenwerkingsverband) zeker dat wat wij gaan ontwikkelen/onze innovatie niet al bestaat?**

Helemaal zeker weten zal waarschijnlijk niet lukken. Wel kunt u goed onderzoek doen op internet, in vakliteratuur, op beurzen en in de octrooidatabanken. NL Octrooiencentrum kan u helpen bij een onderzoek in de octrooidatabank.

Zie par. 1.3

### **Wat is een goede manier om de waarde van ieders ingebrachte kennis te bepalen zodat we aan de hand daarvan een verdeling van de inkomsten kunnen opstellen?**

Voor het berekenen van de waarde van ingebrachte kennis bestaan verschillende methodes.

Zie par. 3.4

### **Moet ik wel samenwerken met potentiële concurrenten?**

Samenwerken met potentiële concurrenten is extra moeilijk en slaagt alleen als er een gezamenlijk belang is en er duidelijke afspraken zijn gemaakt hoe wordt omgegaan met potentiële belangenconflicten.

Zie par. 1.1, par. 1.5, par. 2.5, par. 3.1 - par. 3.7

### **Als ik als mkb'er ga samenwerken met een universiteit of kennisinstelling, waar moet ik dan op letten?**

Let op bepalingen in de algemene voorwaarden over eigendom van IE-rechten. Let ook op geheimhoudingsproblemen bij het inschakelen van studenten en maak goede afspraken over het publiceren van onderzoeksresultaten.

Zie par. 3.1 - par. 3.7 en par. 4.1 voor afspraken.

***Hoe kan ik met een universiteit samenwerken zonder mijn kans op octrooi kwijt te raken?***

Let op bepalingen in de algemene voorwaarden over eigendom van IE-rechten. Let ook op geheimhoudingsproblemen bij het inschakelen van studenten en maak goede afspraken over het publiceren van onderzoeksresultaten.

*Zie par. 3.1 - par. 3.7 en par. 4.1 voor afspraken.*



## 7. Producten van NL Octrooicentrum

Wilt u weten hoe u uw vinding het best kunt beschermen? Hebt u hulp nodig bij het zoeken naar bruikbare informatie uit octrooipublicaties? Of wilt u meer weten over octrooien en intellectueel eigendom bij samenwerking? De volgende voorlichtingsproducten van NL Octrooicentrum helpen u op weg. Onze voorlichting is gratis. Al onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht. U kunt vrij met ons over uw idee of vinding praten.

### **Workshops**

NL Octrooicentrum verzorgt op verschillende locaties in Nederland workshops over octrooien en intellectueel eigendom. Tijdens deze workshops gaan onze octrooiadviseurs in op de beschermende en inspirerende aspecten van intellectueel eigendom, in het bijzonder octrooien. U krijgt meer inzicht in de verschillende vormen van productbescherming, hoe u uw rechten kunt inzetten en hoe u informatie uit octrooipublicaties in uw voordeel kunt gebruiken.

U kunt kiezen uit twee varianten:

#### ***Haal meer uit octrooien***

Bent u bezig met een nieuw product? Laat een ander er niet mee vandoor gaan! Bescherm uw nieuwe product of productieproces. Een goede bescherming van een goede vinding verdient zichzelf dubbel en dwars terug. Leer er alles over in deze workshop, speciaal voor innovatieve mkb'ers. In een paar uur leert u hoe u octrooien kunt inzetten in uw bedrijf. Ook leert u gebruik te maken van octrooi-informatie voor uw productontwikkeling.

#### ***Uitgebreide modules***

Workshop 1: De do's en dont's rondom octrooien en IE

Hoe zet u octrooien effectief in uw bedrijf in? Moet u uw merk beschermen? Vragen waar elk innoverend bedrijf tegenaan loopt. Deze workshop is speciaal gericht op innovatieve mkb'ers die uitgebreid kennis willen nemen van productbescherming. Tijdens de leerzame middag doet u praktische basiskennis op over de verschillende beschermingsmogelijkheden van intellectueel eigendom, in het bijzonder over octrooien en de waarde daarvan voor uw bedrijf.

Workshop 2: Zelf op zoek in octrooidatabanken

Weten wat uw concurrent maakt? Technische problemen oplossen? Gebruik daarvoor de octrooien van anderen. Octrooidatabanken bieden een schat aan informatie en zijn een bron van inspiratie. In één middag leert u de ins & outs van octrooidatabanken. Informatie uit octrooien is belangrijk bij innovaties. Bestaande octrooien kunt u gebruiken als inspiratiebron. Maar u kunt door te zoeken in octrooien ook voorkomen dat u inbreuk maakt op het octrooi van een ander. Als u zelf geen producten ontwikkelt maar een licentie wilt nemen, kunt u in de octrooiliteratuur op zoek naar octrooihouders (potentiële licentiegevers).

Stap voor stap leert u gericht te zoeken in meer dan 70 miljoen octrooipublicaties.

### **Aanmelden**

Kijk in de agenda op onze website waar en wanneer de volgende bijeenkomsten plaatsvinden. Als u voldoende deelnemers hebt, kunnen wij ook bij u langskomen. In overleg met u bepalen wij dan de inhoud van de workshop.

### **Zoekadvies**

In het online-zoeksysteem voor octrooien, Espacenet, kunt u onderzoeken welke technische oplossingen voor een specifiek probleem al door anderen zijn bedacht. Deze octrooidatabank bevat ruim zeventig miljoen octrooidocumenten van tachtig landen waarin technische uitvindingen zijn beschreven.

Maar het zoeken in deze databank vraagt wel wat handigheid. Daarom ondersteunt NL Octrooiencentrum u daarbij. Alle octrooidocumenten zijn onderverdeeld via een internationale classificatiecode, de International Patent Classification (IPC). Met een zoekadvies van NL Octrooiencentrum krijgt u relevante classificatiecodes waarmee u makkelijker en gericht kunt zoeken in octrooidatabanken.

Via het aanvraagformulier voor een zoekadvies op de website van NL Octrooiencentrum geeft u een korte omschrijving van uw idee. U hoeft geen technische details te noemen, met een bondige omschrijving komen we vaak al een heel eind.

### **Gesprek met een adviseur**

Iedereen kan gratis zoeken in wereldwijde octrooidatabanken. Daar komt wel wat behendigheid bij kijken. Onze octrooiadviseurs helpen u bij het zoeken of bieden u een oriënterend octrooionderzoek aan. Aan de hand van de resultaten van uw eigen onderzoek (op basis van een zoekadvies), of een door ons uitgevoerd oriënterend onderzoek, geven wij u inzicht in de mogelijkheden van het benutten van octrooi-informatie.

Met de octrooiadviseur kunt u de mogelijkheden van de verschillende beschermingsvormen voor uw ontwikkeling doornemen. De adviseur kan u informeren over het nut van een octrooi, de procedure van de octrooiaanvraag, de kosten en mogelijke strategieën. Ook de manieren waarop u geld kunt verdienen aan uw octrooi kunt u bespreken.

Onze octrooiadviseurs werken vanuit verschillende locaties verspreid over het hele land, waaronder vanuit ons hoofdkantoor in Rijswijk. Door contact met ons op te nemen kunt u een afspraak maken voor een gesprek met de octrooiadviseur in uw eigen regio.

### **Oriënterend onderzoek**

Iedere innovatie moet eigenlijk starten met een octrooionderzoek. Om te innoveren moet u namelijk op de hoogte zijn van bestaande technologische ontwikkelingen. Veel van deze ontwikkelingen staan beschreven in octrooipublicaties. Een onderzoek in de octrooidatabanken kan dan ook verrassende informatie opleveren.

U kunt octrooi-informatie gebruiken om *inspiratie* op te doen voor nieuwe ontwikkelingen, om *kennis* over bestaande oplossingen te verzamelen, om *bestaande rechten* in kaart te brengen en om te bepalen of *bescherming* van uw eigen ontwikkeling mogelijk is.

NL Octrooiencentrum kan u voorlichten over het nut van een octrooionderzoek door een oriënterend octrooionderzoek voor u te doen. Met een oriënterend onderzoek krijgt u op basis van uw beschrijving gerichte octrooi-informatie, zoals een overzicht van relevante octrooipublicaties. Het resultaat is informatief en geeft een beknopt overzicht van de technische ontwikkeling in uw vakgebied en wie daarin actief zijn.

Dit inzicht kunt u gebruiken bij uw overweging of u doorgaat met uw ontwikkeling en eventueel bescherming wilt aanvragen. Bovendien laat het overzicht zien waar uw concurrenten of eventuele samenwerkingspartners mee bezig zijn.

Een *oriënterend* onderzoek gaat *vooraf* aan een eventuele octrooiaanvraag en is dus geen 'Onderzoek naar de stand van de techniek' zoals volgens de Rijsoctrooiwet (ROW95) tijdens een octrooiaanvraagprocedure moet worden uitgevoerd. Het resultaat is *informatief* en bevat geen conclusies over nieuwigheid of inventiviteit, en gaat niet over inbreuk c.q. vrijwaring of nietigheid.

We spreken u graag persoonlijk, zodat we goed begrijpen waar uw vinding over gaat. De octrooiadviseur van NL Octrooiencentrum schat tijdens het gesprek in of een oriënterend onderzoek uw vragen zal oplossen.

### **IE-scan**

Een IE-scan is een methode om te inventariseren welke kennis en rechten van intellectueel eigendom al in uw bedrijf aanwezig zijn en welke kennis en IE-rechten u niet hebt maar wel nodig zijn voor uw innovatietraject. Deze inventarisatie is een belangrijke stap bij het voorbereiden van een samenwerking.

Een IE-scan door NL Octrooiencentrum begint met een workshop bij uw bedrijf waaraan medewerkers met verschillende verantwoordelijken (zoals algemeen management, marketing, R&D) deelnemen. Deze workshop heeft twee doelen:

- een inleiding krijgen op de verschillende vormen van productbescherming;
- alle mogelijke kennis, productideeën, innovaties, onderscheidende tekens en ontwikkeltrajecten die in uw bedrijf aanwezig zijn in kaart brengen.

Hierna kan een zoekadvies (via een zoekworkshop) en/of een oriënterend onderzoek volgen. Welke technische oplossingen bestaan al? Welke andere partijen beschikken over voor u belangrijke IE-rechten? Deze stap geeft u hier meer informatie over. In een workshop en/of een gesprek helpen wij u vervolgens, op basis van onze eerstelijns voorlichting, op weg.

### **Octrooispel**

NL Octrooiencentrum heeft een nieuw en dynamisch octrooispel ontwikkeld: OCTRO. Deelnemers gaan de uitdaging aan om van hun uitvinding een winstgevend product te maken. Vanuit verschillende rollen doorlopen de spelers in minder dan twee uur tijd alle fasen van het innovatieproces: van idee tot marktintroductie en - uiteindelijk - tot succesvolle verkoop van het product. Ze moeten daarbij nadenken over de verschillende intellectuele eigendomsrechten en bedenken hoe ze zo goed mogelijk gebruik kunnen maken van informatie uit octrooidatabanken. De deelnemers worden ingedeeld in vier teams die verschillende bedrijven vertegenwoordigen. Spelleiders van NL Octrooiencentrum begeleiden de teams. Sleutelwoorden bij het octrooi-managementspel zijn samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, uitvinders en open innovatie.

### **Website en brochures**

De website [www.agentschapnl.nl/octrooicentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooicentrum) bevat een schat aan basisinformatie. Hier kunt u zich voorbereiden op de verschillende beschermingsvormen, het gebruik van het octrooisysteem in het innovatieproces, octrooien als bron van informatie en het aanvragen en beheren van octrooien.

Onze brochures bevatten basisinformatie over diverse onderwerpen:

- **Stel uw Intellectueel Eigendom Veilig (IE-wijzer)**  
Wat wilt u beschermen en hoe kunt u dat doen? Een overzicht van de verschillende beschermingsvormen.
- **Van idee tot octrooi**  
Een overzicht van wat erbij komt kijken om van een idee tot een octrooi te komen en dat octrooi in uw voordeel te gebruiken.
- **Handleiding Espacenet**  
Espacenet is een online databank waarin ruim zeventig miljoen octrooipublicaties uit meer dan tachtig landen zijn opgeslagen.
- **De Innovatiebox**  
Met een octrooi kunt u mogelijk in aanmerking komen voor deze fiscale stimuleringsmaatregel. Een overzicht van de voorwaarden.
- **Nieuwsbrief**  
Tweemaandelijks digitale informatie over het octrooisysteem voor ondernemers, ambtenaren, uitvinders en onderzoekers.

NL Octrooicentrum werkt voortdurend aan voorlichting die aansluit op de behoefte van ondernemers. Een up-to-date overzicht van onze producten en diensten vindt u op <http://www.agentschapnl.nl/divisie/producten-diensten> of met uw smartphone via de volgende QR-code:



# Bijlage A:

## Overeenkomsten opstellen

Bij samenwerken zijn goede overeenkomsten extreem belangrijk. Standaardovereenkomsten bestaan niet. De medische industrie is heel anders dan de verpakkingindustrie of de machinebouw. Elke branche, elk onderwerp en elke samenwerkingsvorm heeft andere kenmerken en risico's die moeten worden besproken. Toch zijn er elementen die in elke samenwerking voorkomen en die onderdeel kunnen zijn van een overeenkomst. Deze bijlage vormt een aanvulling op *hoofdstuk 3, Afspraken maken*, en kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van overeenkomsten bij samenwerking. Doel van deze bijlage is dat u als ondernemer of onderzoeker de betrokken juristen goed kunt aansturen. De informatie in deze bijlage is geen vervanging van een overeenkomst of contract.

### I Geheimhoudingsovereenkomst (NDA)

Een standaard geheimhoudingsovereenkomst of *Non Disclosure Agreement* (NDA) bestaat niet. Elke situatie is anders en heeft specifieke kenmerken. Het is daarom niet mogelijk om in detail te beschrijven wat er in een geheimhoudingsovereenkomst moet staan.

Er zijn wel enkele elementen die in vrijwel elke geheimhoudingsovereenkomst voorkomen:

1. Omschrijving van de partijen. Let op tekenbevoegdheid van de ondertekenaars.
2. Doel van de informatieoverdracht en omschrijving van het onderwerp.
3. Duidelijke definitie van welke informatie geheim is en moet blijven. Bijvoorbeeld: alles met opschrift 'vertrouwelijk', exclusief alles wat al openbaar is. Of: alles wat is omschreven in de bijbehorende bijlage. Omschrijf ook hoe vertrouwelijke informatie te herkennen is en wat niet als vertrouwelijk wordt gezien.
4. Omschrijving van geheimhouding: niet over praten, niet over schrijven, et cetera.
5. Omgang met informatie. Mag de ontvanger informatie bekend maken binnen de hele holding of mag hij de informatie alleen delen met R&D of specifieke medewerkers? Is geheimhouding goed geregeld binnen de deelnemende bedrijven, bijvoorbeeld in arbeidscontracten van partners, in toegankelijkheid tot informatie en in beslissingen over het gebruik van de informatie?
6. Verplichtingen van de ontvangende partij. Bijvoorbeeld geheimhouden en vernietigen of geheimhouden en teruggeven van de informatie na afloop en na het toegestane gebruik.
7. Duur van de geheimhoudingsovereenkomst: hoe lang gaan partijen vertrouwelijke informatie uitwisselen?
8. Tijdsbestek: hoe lang moet de informatie worden geheimgehouden?
9. Overige zaken, zoals boetebeding en kettingbeding.

Van gesprekken onder geheimhouding worden precieze notulen gemaakt, om te zorgen dat achteraf geen misverstanden ontstaan over wat er is besproken/afgesproken.

#### **Geheimhoudingsovereenkomsten bieden geen garanties**

Geheimhoudingsovereenkomsten bieden geen garanties. De partij waarmee u samenwerkt, kan altijd ervoor kiezen om zich niet aan de overeenkomst te houden. Dat kan desastreuze gevolgen hebben voor de octrooieerbaarheid van een vinding. Blijf daarom voorzichtig met het delen van strategisch belangrijke informatie.

## II Licentieovereenkomst

De octrooihouder en de licentienemer zijn in principe vrij om met elkaar af te spreken wat ze willen. In een goede licentieovereenkomst staan in ieder geval afspraken over productie en verkoop, hoe te handelen bij inbreuk en nietigheidsacties en vergoedingen voor gebruik (de zogenaamde *royalty's*). Het is verstandig om voor het opstellen van een licentieovereenkomst een deskundige jurist in te schakelen. Aandachtspunten bij het opstellen van een licentieovereenkomst zijn:

1. partijen;
2. onderwerp en omvang;
3. inbreuk;
4. toepassing- en gebruiksgebied;
5. type licentie;
6. looptijd;
7. product- of technologieverbetering;
8. vergoedingen;
9. controle- en inspectiemogelijkheden;
10. overdracht van rechten;
11. instandhouding en handhaving van octrooien;
12. beëindiging van de overeenkomst;
13. garanties en aansprakelijkheidsbepalingen;
14. octrooiregister;
15. geschillen;
16. productaansprakelijkheid;
17. eerste recht van koop.

### II.1 Partijen

In het bedrijfsleven vindt steeds meer clustervorming plaats. Deze ontwikkeling vraagt om een accurate en volledige beschrijving van de deelnemende partijen. Als bijvoorbeeld de ene partij drie dochterondernemingen heeft, moet in het contract staan of de overeenkomst ook geldt voor deze dochterondernemingen.

### II.2 Onderwerp en omvang

Het is essentieel om de rechten die onder een licentieovereenkomst vallen, zo accuraat mogelijk te omschrijven, om eventuele meningsverschillen te voorkomen. Het gaat hier om een omschrijving van wat de licentienemer precies mag produceren, verkopen, toepassen, et cetera.

Bij verschillende octrooien is het verstandig om deze in een lijst op te nemen.

De octrooihouder moet bij het bepalen van een passende vergoeding goed in de gaten houden of zijn investeringen voldoende rendement opleveren. Een accurate vastlegging van de rechten is ook in het belang van de licentienemer. Zo loopt hij niet het risico te worden beschuldigd van inbreuk op een relevant octrooi dat buiten de licentie ligt.

### II.3 Inbreuk

Partijen moeten in de licentieovereenkomst opnemen hoe ze optreden bij inbreuk door derden. De licentienemer heeft niet het recht om met verbodsacties zelf op te treden tegen inbreukmakers. Hij kan hoogstens van de octrooihouder het recht krijgen om zelfstandig een vordering tot schadevergoeding of afdracht van winst in te stellen tegen inbreukmakers. Dit kunnen de partijen vastleggen in de licentieovereenkomst.

## II.4 Toepassings- en gebruiksgebied

De bepaling die over het toepassings- en gebruiksgebied gaat, is belangrijk. Deze bepaling beperkt de licentierechten van de licentienemer tot bijvoorbeeld:

- een bepaald geografisch gebied;
- een bepaald gedeelte van de technologie;
- een bepaalde toepassing;
- een bepaalde marktsector.

## II.5 Type licentie

Ook de bepaling over het type licentie mag niet ontbreken in de licentieovereenkomst.

Er zijn drie typen licenties te onderscheiden, afhankelijk van de partij die de rechten heeft:

- **Exclusief:** de licentierechten kunnen enkel en alleen de licentienemer toekomen. De octrooihouder (licentiegever) exploiteert de uitvinding die hij heeft geöctrooieerd en in licentie heeft gegeven, niet.
- **Niet-exclusief:** de licentierechten kunnen aan verschillende licentienemers zijn gegeven. De octrooihouder kan zelf dus ook zijn uitvinding exploiteren en hij kan licenties verlenen aan verschillende partijen.
- **Sole:** de licentierechten kunnen zowel de licentienemer als de octrooihouder toekomen, waardoor ze dezelfde markt met elkaar delen.

## II.6 Looptijd

De looptijd kan de volledige twintigjarige duur van het octrooi bedragen. Korter kan ook.

## II.7 Product- of technologieverbeteringen

De basis van een licentie is dat de licentiegever de eigendomsrechten over de verkregen octrooirechten behoudt. Vaak ontstaat er discussie over welke partij het exclusieve recht toekomt op verbeteringen die tijdens de looptijd zijn aangebracht.

In principe kunnen licentiegever en licentienemer elke afspraak maken over verbeteringen tijdens de looptijd van de overeenkomst die ze willen. Het is gebruikelijk dat de licentiegever het niet-exclusieve recht krijgt op door de licentienemer ontwikkelde technologie.

## II.8 Vergoedingen

De bepaling over vergoedingen is een van de belangrijkste in de licentieovereenkomst.

De licentiegever ontvangt in ruil voor de licentie een vergoeding. Die kan uit verschillende elementen zijn opgebouwd:

- **Lump sum** (of *'up-front payment'*): een vastgesteld bedrag dat de licentienemer betaalt bij het sluiten van de licentieovereenkomst.
- **Royalty:** een van te voren afgesproken percentage van de omzet of winst of een bedrag per verkocht of geproduceerd product. Er kan een minimumvergoeding per jaar worden afgesproken, om te voorkomen dat de licentienemer de technologie 'op de plank laat liggen'.
- **Mile-stone payments:** vastgestelde bedragen die de licentienemer betaalt op vooraf vastgestelde gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het moment dat een bepaald punt in het traject van innovatie tot marktproduct is bereikt. Hierdoor krijgt een licentienemer de garantie dat hij licentiekosten ook terug kan verdienen en wordt hij tegen een (achteraf gebleken) waardeloos octrooi beschermd.

Verder is het verstandig wanneer partijen afspraken maken over:

- de valuta;
- land van afrekening;
- eventuele belastingconsequenties van de betalingen.

## II.9 Controle- en inspectiemogelijkheden

Het is gebruikelijk in de licentieovereenkomst een bepaling op te nemen die de licentiegever het recht geeft op inzicht in de verkoopresultaten van de licentienemer. Op die manier is het mogelijk de betaalde *royalty's* te (laten) controleren.

## II.10 Overdracht van rechten

Een andere belangrijke bepaling is het wel of niet toestaan van de overdracht van rechten aan derden door de licentienemer, bijvoorbeeld via een sublicentie. Vaak mag de licentienemer rechten overdragen aan haar filialen zonder toestemming van de licentiegever. Bij overdracht van rechten aan andere partijen is meestal schriftelijke toestemming van de licentiegever vereist.

## II.11 Instandhouding en handhaving van octrooien

De partijen moeten vastleggen wie verantwoordelijk is voor de kosten van verlening en instandhouding van het octrooi. Meestal ligt deze verantwoordelijkheid bij de licentiegever (octrooihouder).

Daarnaast moeten de samenwerkingspartners vastleggen wie betaalt voor een eventuele rechtsprocedure bij namaak (inbreuk). In het geval van een exclusieve licentie wil de licentienemer vaak het recht hebben om een namaker zelf aan te pakken.

Tenslotte is het gebruikelijk om een bepaling op te nemen waarin staat dat partijen elkaar moeten waarschuwen in geval van namaak. In die bepaling staat ook wie optreedt tegen de namaker, en hoe dat gebeurt.

## II.12 Beëindiging van de overeenkomst

De looptijd van een licentieovereenkomst is meestal gelijk aan de duur van het octrooi. Voor beide partijen is het van belang om vast te leggen dat de looptijd van de licentieovereenkomst niet langer is dan die van het octrooi. Voor de licentienemer is het wenselijk om bij een kortere contractperiode, aan het eind van het contract een optie te hebben op verlenging.

Een 'anti-ijskastbeding' is ook mogelijk. De licentienemer wordt dan verplicht om binnen een overeengekomen periode het product te exploiteren. Als hij zich hier niet aan houdt, kan de licentiegever de licentie terugnemen.

## II.13 Garanties en aansprakelijkheidsbepalingen

De licentienemer wil vaak de garantie van de licentiegever dat:

- de licentiegever bevoegd is tot het geven van de licentie;
- het toekennen van de licentie door de licentiegever niet strijdig is met andere contractuele verplichtingen van de licentiegever;
- de licentiegever niet al aan een andere partij een exclusieve licentie heeft gegeven;
- de licentienemer bij de uitoefening van zijn rechten geen inbreuk maakt op de IE-rechten van een derde partij en dat deze optreedt tegen eventuele inbreukplegers.

De licentiegever (octrooihouder) wil vaak van de licentienemer de garantie(s) dat:

- de licentienemer bevoegd is om de overeenkomst aan te gaan;
- de licentienemer het product waarop licentie rust binnen een bepaalde termijn op de markt zet (anti-ijskastbeding);
- de licentienemer de verplichting heeft om een optimale marktomsat na te streven.



## II.14 Octrooiregister

Het is niet verplicht om licenties in het openbare octrooiregister in te schrijven. Het is voor de licentienemer wel verstandig, omdat op deze manier derdenwerking ontstaat. Dat betekent dat als de octrooihouder zijn octrooi verkoopt, de koper de licentie moet respecteren. De inschrijving gebeurt meestal bij verkorte akte, zodat er niets zichtbaar is over de inhoud van de afspraken. Ook in het geval van overdracht aan derden (een sublicentie) is inschrijving in het octrooiregister wenselijk. Zo is duidelijk in hoeverre het recht van de eerste licentienemer een uitsluitend recht is.

Bij inschrijving moet u aan de volgende eisen voldoen:

- U moet een origineel of door een notaris gewaarmerkt document overleggen.
- U moet duidelijk de naam en adresgegevens van de octrooihouder vermelden.
- U moet het (de) recht(en) vermelden.

NL Octrooiencentrum houdt het gratis te raadplegen octrooiregister bij.

Zie: <http://register.octrooiencentrum.nl>.

## II.15 Geschillen

Bij geschillen tussen partijen, regelt deze bepaling welke rechter bevoegd is om van het meningsverschil kennis te nemen (forumkeuze) en welk (nationaal) recht geldt voor de overeenkomst (rechtskeuze). Als beide partijen in Nederland zijn gevestigd dan is dit gewoonlijk Nederlands recht. De zaak komt anders te liggen als beide partijen in een ander land zijn gevestigd. Daarnaast kunnen partijen ook bemiddeling afspreken.

## II.16 Productaansprakelijkheid

Meestal wordt een bepaling opgenomen dat de licentiegever niet aansprakelijk is voor verliezen die de licentienemer lijdt, bijvoorbeeld in inkomsten of verkoop. Dit geldt ook voor schade die ontstaat door gebreken aan het product dat op de markt is gebracht.

## II.17 Eerste recht van koop

Wanneer de octrooihouder besluit een octrooi(aanvraag) niet voort te zetten of te verkopen, is het handig om af te spreken dat hij de octrooi(aanvraag) eerst moet aanbieden aan de licentienemers. De licentienemers krijgen dan het recht om het octrooi of de aanvraag voort te zetten onder hun eigen naam.

# Bijlage B:

## Links

Met de *Octrooiwijzer Samenwerking* wil NL Octrooicentrum (toekomstige) samenwerkingspartners in technische innovatieprojecten op weg helpen. De informatie in deze wijzer dient als eerste houvast voor bedrijven en kennisinstellingen bij het maken van gezamenlijke afspraken over octrooien en andere beschermingsvormen van intellectueel eigendom. Wilt u meer informatie over de onderwerpen die in de *Octrooiwijzer Samenwerking* aan bod komen, bekijk dan de websites van de volgende organisaties en initiatieven die u verder op weg kunnen helpen.

Voor ondersteuning door Agentschap NL (informatie, advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, innovatie en internationaal):  
[www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl)

Voor informatie van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden over de diensten van octrooigemachtigden in Nederland:  
[www.octrooi.nl](http://www.octrooi.nl)

Voor informatie van de Nederlandse Orde van Advocaten over de dienstverlening van advocaten en juridisch advies:  
[www.advocatenorde.nl](http://www.advocatenorde.nl)

Voor informatie over de diensten van licentiemakelaars die zijn aangesloten bij de Licensing Executives Society Benelux:  
[www.les-benelux.org](http://www.les-benelux.org)

Voor informatie over het Europees Octrooibureau (EOB):  
[www.epo.org](http://www.epo.org)

Voor toegang tot de online octrooidatabank Espacenet:  
[www.espacenet.nl](http://www.espacenet.nl)

Voor informatie over de ondersteuning van de Belastingdienst, waaronder het registreren van een idee:  
[www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl)

Voor informatie over merken en modellen, het registreren van een idee via i-DEPOT en de dienstverlening van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE):  
[www.boip.int](http://www.boip.int)

Voor informatie en advies over innoveren en samenwerken door Syntens Innovatiecentrum:  
[www.syntens.nl](http://www.syntens.nl)

Voor informatie over de dienstverlening van de Kamers van Koophandel:  
[www.kvk.nl](http://www.kvk.nl)

Voor informatie en advies over samenwerking met Europese partners voor innovatie:  
[www.enterpriseeuropenetwork.nl](http://www.enterpriseeuropenetwork.nl)

Voor ondersteuning door Technopartner bij het starten van een onderneming op basis van een technische uitvinding:  
[www.technopartner.nl](http://www.technopartner.nl)

Voor het ondernemersplatform Higherlevel (gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie):  
[www.higherlevel.nl](http://www.higherlevel.nl)

Voor begeleiding door NewVenture (een initiatief van McKinsey & Company en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) bij het starten van een bedrijf:  
[www.newventure.nl](http://www.newventure.nl)

Voor informatie voor uitvinders en over de dienstverlening van de Nederlandse Orde van Uitvinders:  
[www.novu.nl](http://www.novu.nl)

Voor informatie over het innovatie- en ondernemersbeleid van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie:  
[www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni](http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/eleni)

Voor informatie over het onderzoeksbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:  
[www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw](http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw)

Voor informatie over de dienstverlening van Technologiestichting STW:  
[www.stw.nl](http://www.stw.nl)

Voor informatie over de ontwikkeling, integratie en toepassing van kennis door TNO:  
[www.tno.nl](http://www.tno.nl)

Voor informatie over de diensten van de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten:  
[www.vsnu.nl](http://www.vsnu.nl)

Voor informatie over de stimulering en financiering van onderzoek aan Nederlandse universiteiten en andere kennisinstututen:  
[www.nwo.nl](http://www.nwo.nl)

Voor informatie over de dienstverlening van VNO-NCW:  
[www.vno-ncw.nl](http://www.vno-ncw.nl)

Voor informatie over de dienstverlening van MKB-Nederland:  
[www.mkb.nl](http://www.mkb.nl)  
[www.mkb servicedesk.nl](http://www.mkb servicedesk.nl)

Voor informatie over internationaal samenwerken in het kader van Europese Kaderprogramma's:

An Overview into the Intellectual Property Regime of FP7

[www.interact-eu.net](http://www.interact-eu.net)

DESCA Consortium Agreements

[www.desca-fp7.eu](http://www.desca-fp7.eu)

CREST Guidelines for Cross Border Collaboration

[http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest\\_cross\\_en.htm](http://ec.europa.eu/invest-in-research/policy/crest_cross_en.htm)

Modelovereenkomsten te gebruiken bij samenwerking met Universiteiten in de UK:

Lambert model agreements

[www.ipo.gov.uk/lambert](http://www.ipo.gov.uk/lambert)

### Literatuur over dit onderwerp:

Hanneman, Henk W. (2007): 'Profiteren van octrooien, 'Good Practices' bij de IE-aspecten bij kennisvalorisatie'. Onderzoek in opdracht van Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, VSNU/NFU.

Slowinski, G. and Sagal, M.W. (2003): The Strongest link; forging a profitable and enduring corporate alliance. Amacom, New York. ISBN 0-8144-0743-9.

Slowinski, G. and Sagal, M.W. (2010): Good practices in open innovation. Research Technology Management 2010. Industrial Research Institute Inc.

Mortara, L.; Napp, J.J.; Slacik, I.; Minshall, T. (2009): How to implement open innovation: Lessons from studying large multinational companies. Centre for Technology Management, Institute for Manufacturing. ISBN 978-1-902546-75-9.

Van der Laan, Luuk (2010): Legal and Practical, a Contradiction? [www.luukvanderlaan.eu](http://www.luukvanderlaan.eu).

Dit is een publicatie van:

Agentschap NL  
NL Octrooicentrum  
Patentlaan 2 | 2288 EE | Rijswijk  
Postbus 5820 | 2280 HV | Rijswijk  
T +31 (0) 88 602 60 00  
F +31 (0) 88 602 90 24  
E [nloctrooicentrum@agentschapnl.nl](mailto:nloctrooicentrum@agentschapnl.nl)  
I [www.agentschapnl.nl/octrooicentrum](http://www.agentschapnl.nl/octrooicentrum)

© Agentschap NL | november 2011  
Publicatienummer: 4OCNL1106

Hoewel deze publicatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kan Agentschap NL geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten.

Agentschap NL is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Agentschap NL voert beleid uit voor diverse ministeries als het gaat om duurzaamheid, innovatie en internationaal. Agentschap NL is hét aanspreekpunt voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Voor informatie en advies, financiering, netwerken en wet- en regelgeving.

De divisie NL Octrooicentrum is dé octrooiverlener voor Nederland, geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.