



Regeling Valorisatie 2014

Inhoudsopgave

2	Toelichting
3	Artikel 1 Definities
5	Artikel 2 Looptijd en werkingssfeer
6	Artikel 3 Aanspraken op kennis en/of IE-rechten
7	Artikel 4 Melding van exploiteerbare kennis en/of IE-rechten en medewerking
8	Artikel 5 Geheimhouding en publicatie
9	Artikel 6 Vestigen, verdedigen en in stand houden van IE-rechten
11	Artikel 7 Exploitatie van kennis en/of IE-rechten
12	Artikel 8 Inkomsten uit kennisbenutting
13	Artikel 9 Oprichten van een <i>new venture</i> en participatie door een medewerker
15	Artikel 10 Participatie door de Universiteit van Amsterdam in een <i>new venture</i>

Toelichting

De Universiteit van Amsterdam voert een actief beleid op het gebied van valorisatie en hanteert daarbij de volgende definitie van valorisatie: *“de uit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verkregen kennis geschikt of beschikbaar maken voor economische of maatschappelijke benutting dan wel benutten via (participatie in) concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid”*. In deze definitie is besloten dat het bij valorisatie zowel gaat om “kennisdisseminatie” als om “kennisbenutting”. Kennisdisseminatie betreft al die activiteiten die inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en onderwijs geschikt maken voor gebruik of toepassing door een ander publiek dan wetenschappers zelf. Kennisbenutting betreft het omzetten van kennis in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.

De regeling Valorisatie 2014 biedt het juridisch kader van de Universiteit van Amsterdam voor het beschermen en het benutten van kennis en intellectuele eigendomsrechten en het participeren in new ventures (spin-off bedrijven). Het doel van deze regeling is het bieden van een stimulans om valorisatie onderdeel van ieders werk te maken en duidelijkheid te scheppen in de regels die daarbij van toepassing zijn. Zonder onderzoekers kan er geen sprake zijn van kennisbenutting. Om die reden staat de positie van de onderzoeker dan ook centraal in deze regeling.

De opbouw van de regeling sluit aan bij de uitvoerpraktijk. Na de definities, looptijd en werksfeer wordt in artikel 3 allereerst het principe verankerd dat de UvA rechthebbende is van alle kennis en/of IE-rechten voortvloeiend uit onderzoek en onderwijs. Als er bij de uitvoering van onderwijs en onderzoek mogelijk sprake is van exploiteerbare kennis en/of IE-rechten dan moet dit worden gemeld (artikel 3). Gedurende een korte periode kan er dan sprake zijn van een tijdelijk publicatieverbod en van de plicht tot geheimhouding (artikel 4). In die periode heeft de UvA de mogelijkheid het interlectueel eigendom vast te leggen (artikel 5). Artikel 6 betreft de wijze waarop de rechten worden gevestigd. De artikelen daarna betreffen de exploitatie van de kennis en/of IE-rechten.

Artikel 1

Definities

- a. Valorisatie: de uit wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verkregen kennis geschikt of beschikbaar maken voor economische of maatschappelijke benutting dan wel te benutten via (participatie in) concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.
- b. Medewerker: werknemer van de Universiteit van Amsterdam of andere persoon waarop deze regeling middels een overeenkomst of verklaring van toepassing is, waaronder bijzonder hoogleraar, gastmedewerker, toegelatene, gedetacheerde, uitzendkracht, student en stagiaire, die direct en inhoudelijk betrokken is bij onderwijs en/of onderzoek binnen de Universiteit van Amsterdam waaruit exploiteerbare kennis en/of Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) is of kan ontstaan.
- c. Kennis: knowhow waaronder ideeën, concepten, toepasbare gedachten, uitgewerkte vragenlijsten, webcolleges, en specifieke websites en gegevensbestanden.
- d. Kennisbenutting: het omzetten van kennis en/of IE-rechten in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid door exploitatie.
- e. Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten): octrooirechten, tekeningen- en modellenrechten, kwekersrechten, databankrechten en auteursrechten indien het een werk betreft dat geschikt is voor exploitatie in de vorm van een dienst of product zoals een uitgewerkte vragenlijst, webcolleges, computerprogramma's en websites. Op wetenschappelijke publicaties en boeken is deze regeling niet van toepassing, waarbij de bepalingen over geheimhouding en meldingsplicht uit deze regeling onverminderd gelden in geval de publicatie of het boek mogelijk kennis en/of IE-rechten bevat.
- f. Exploitatieplan: document waarin is vastgelegd hoe de kennis en/of IE gevaloriseerd wordt. Het exploitatieplan geeft tenminste aan op welk toepassingsgebied, voor welke duur en tegen welke vergoeding de derde partij gebruik kan maken van kennis en/of IE-rechten. Het exploitatieplan motiveert waarom de gekozen route en de gekozen partner de beste bestemming is voor deze kennis en/of IE-rechten.

- g. Financieel instrumentarium: fondsen van de Universiteit van Amsterdam om het valorisatiebeleid te stimuleren zijnde het Octrooifonds, het *Proof of Concept* fonds, het *Pre-seed* fonds en het *Seed* fonds.
- h. Kweker: degene die een plantenras door eigen arbeid heeft gekweekt of die het ras heeft ontdekt en ontwikkeld.
- i. Maker: maker van een werk zoals bedoeld in artikel 10 eerste lid van de Auteurswet.
- j. Uitvinder: degene aan wie de oorspronkelijkheid van een uitvindinggedachte kan worden toegeschreven en welke uitvindinggedachte de grondslag vormt voor het vestigen van één of meerdere octrooirechten.
- k. *Invention Disclosure Form (IDF)*: het formulier waarmee melding wordt gemaakt van mogelijk exploiteerbare kennis en/of IE-rechten.
- l. Bureau Kennistransfer (BKT): organisatieonderdeel van de Universiteit van Amsterdam dat medewerkers facilitair ondersteunt bij valorisatie-activiteiten.
- m. *New venture*: onderneming die wordt opgericht door een medewerker van de Universiteit van Amsterdam voor de uitvoering van kennisbenutting.
- n. UvA Holding B.V.: houdstermaatschappij van onder meer de deelnemingen van de Universiteit van Amsterdam in *new ventures*. De UvA Holding B.V. is een 100% dochteronderneming van de Universiteit van Amsterdam.
- o. Participatie: het nemen van aandelen in een (nieuw op te richten) *new venture*.
- p. Netto inkomsten: alle bruto-opbrengsten uit kennisbenutting van kennis en/of IE-rechten waaronder royalties, licentieopbrengsten, opbrengsten uit overdracht van kennis en/of IE-rechten en opbrengsten uit participaties, na aftrek van de kosten die voor de verkrijging en exploitatie van de kennis en/of IE-rechten door de Universiteit van Amsterdam zijn gemaakt. Onder die kosten vallen in ieder geval de kosten voor aanvraag, verlening en instandhouding van octrooien. Ook de kosten voor licentieverlening, overdracht van IE-rechten en eventuele kosten voor advisering door externe deskundigen behoren daartoe.

Artikel 2

Looptijd en werkingssfeer

- a. Deze regeling treedt in werking per 1 mei 2014, hierna te noemen de ingangsdatum, en vervangt de regeling “Uitvindingen UvA-medewerkers en anderen” van 13 november 2008, die daarmee komt te vervallen.
- b. De regeling is van toepassing op medewerkers.
- c. Bij schriftelijke overeenkomst kan na goedkeuring van het College van Bestuur van de regeling kennis, intellectueel eigendom en participatie worden afgeweken. In dat geval geldt primair de inhoud van de gesloten overeenkomst en heeft de regeling aanvullende werking.
- d. Op een werk waarop auteursrecht rust is de regeling slechts van toepassing indien het werk betreft dat geschikt is voor kennisbenutting bijvoorbeeld in de vorm van een dienst of product, zoals een computerprogramma of een uitgewerkte vragenlijst.
- e. Op wetenschappelijke publicaties en boeken is deze regeling niet van toepassing, waarbij de bepalingen over geheimhouding en meldingsplicht uit deze regeling onverminderd gelden in geval de publicatie of het boek mogelijk kennis en/of IE-rechten bevat.
- f. De regeling is van toepassing op alle netto-inkomsten die zijn ontvangen op of na de ingangsdatum. Ingeval toepassing van deze regeling strijdig is met voor de ingangsdatum gemaakt afspraken inzake kennis, IE-rechten of participaties, dan prevaleren deze eerder gemaakte afspraken.

Artikel 3

Aanspraken op kennis en/of IE-rechten

- a. De Universiteit van Amsterdam is of wordt, voor zover in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving, rechthebbende op alle kennis en/of IE-rechten voortkomend uit onderwijs of onderzoek uitgevoerd door de medewerkers binnen de Universiteit van Amsterdam.
- b. De Universiteit van Amsterdam kan haar aanspraken op kennis en/of IE-rechten overdragen aan een andere partij.
- c. Hiertoe wordt door het College van Bestuur besloten.

Artikel 4

Melding van exploiteerbare kennis en/of IE-rechten en medewerking

- a. Elke medewerker die activiteiten verricht waarvan hij weet of redelijkerwijs kan weten dat hieruit exploiteerbare kennis en/of IE-rechten kunnen voortvloeien, dient hiervan onverwijld schriftelijk melding te maken aan de decaan van de faculteit, met kennisgeving aan BKT.
- b. Bij melding van potentieel octrooieerbare vindingen draagt BKT zorg voor de beschrijving van de resultaten van de activiteiten in een *Invention Disclosure Form*. Daarin wordt voor elke medewerker individueel, die - al dan niet als maker, kweker of uitvinder - als rechthebbende in registratie-documenten en/of publicaties wenst te worden vermeld en aangemerkt, zijn bijdrage beschreven. Als de resultaten in teamverband zijn bereikt wordt ieders aandeel daarbij beschreven en vastgelegd.
- c. Medewerkers verstrekken op verzoek van de decaan en/of BKT alle informatie aangaande bedoelde kennis en/of IE-rechten.
- d. Medewerkers verlenen redelijkerwijs alle medewerking aan het vestigen, verdedigen of overdragen van IE-rechten.
- e. Indien blijkt dat een medewerker ten onrechte niet als rechthebbende is aangemerkt, worden reeds gemaakte afspraken zodanig herzien dat de rechten en plichten van de medewerker op grond van deze regeling worden gerespecteerd.

Artikel 5

Geheimhouding en publicatie

- a. De medewerker is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van activiteiten die binnen de Universiteit van Amsterdam worden uitgevoerd en die redelijkerwijs kunnen leiden tot benutting van kennis en/of IE-rechten teneinde deze te beschermen. Dit onverminderd het gestelde over geheimhouding in de cao NU.
- b. De verplichting tot geheimhouding zal een eventuele publicatie met betrekking tot de resultaten van deze activiteiten niet beletten, met dien verstande dat wanneer in verband met enige registratieprocedure ter bescherming van kennis en/of IE-rechten uitstel vereist is, de medewerker verplicht kan worden gedurende die periode niet te publiceren.
- c. Wetenschappelijk onderzoek en een (tijdelijk) verbod tot publicatie zijn in de kern niet verenigbaar, maar kan noodzakelijk zijn om de Universiteit van Amsterdam in staat te stellen het intellectueel eigendom vast te leggen.
- d. Verplicht uitstel van publicatie bedraagt maximaal 12 weken. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat met instemming van de onderzoeker(s) besloten wordt om een publicatie langer uit te stellen, als de kansen op een sterkere octrooipositie daardoor worden vergroot.

Artikel 6

Vestigen, verdedigen en in stand houden van IE-rechten

- a. BKT treedt na een melding zo spoedig mogelijk in overleg met de medewerker teneinde een besluit te kunnen nemen over de eventuele bescherming van de kennis en/of IE-rechten.
- b. Dit besluit wordt door BKT binnen twee maanden genomen. Als uit de analyse door BKT blijkt dat een vinding nog niet octrooieerbaar is, maar dat additioneel onderzoek binnen afzienbare tijd mogelijk wel tot octrooieerbare materie leidt, dan zal het besluit worden uitgesteld tot nadat het additionele onderzoek is uitgevoerd. Indien de betrokken medewerker geen interesse heeft dit onderzoek uit te voeren, zal BKT in overleg met de decaan treden om te bepalen of op andere wijze de voor een goede octrooiaanvraag benodigde resultaten verkregen kunnen worden, dan wel of de medewerker in de gelegenheid gesteld zal worden zijn resultaten te publiceren zonder dat er een octrooiaanvraag is ingediend.
- c. BKT beslist, na inwinning van het advies van de decaan, over de octrooiaanvraag en de van toepassing zijnde territoria en termijnen. Indien de deze regeling afwijkt van de standaardmandaatregeling prevaleert deze regeling.
- d. BKT beslist, na inwinning van het advies van de decaan, over de instandhouding van reeds verleende octrooien en de van toepassing zijnde territoria en termijnen.
- e. De kosten voor de Universiteit van Amsterdam samenhangend met het vestigen, verdedigen en in stand houden hiervan komen ten laste van het Octrooifonds, dat door BKT namens het College van Bestuur wordt beheerd.
- f. Indien BKT, in afwijking van het advies van de decaan, afziet van een octrooiaanvraag of de instandhouding van een reeds verleend octrooi, kan de decaan in dat geval het College van Bestuur verzoeken, met daarbij een onderbouwing, om de aanvraag of de voortzetting van het octrooi toch door te zetten.

- g. Indien BKT en de decaan, afzien van een octrooiaanvraag of de instandhouding van een reeds verleend octrooi, heeft de medewerker het recht de aanvraag zelf in te dienen dan wel voort te zetten, mits deze tot dan toe alle benodigde medewerking heeft verleend. Dit onverminderd het gestelde in artikel 1:22 cao NU.

- h. De daarmee samenhangende kosten komen niet ten laste van het Octrooifonds, maar voor rekening van de medewerker.

Artikel 7

Exploitatie van kennis en/of IE-rechten

- a. Een medewerker dan wel de decaan van de faculteit die kennis en/of IE-rechten commercieel wenst te benutten, meldt dit bij BKT.
- b. Melding van de benadering door een derde (partij) voor het benutten van kennis en/of IE-rechten waarvan de Universiteit van Amsterdam (mede) rechthebbende is dient eveneens gemeld te worden aan BKT.
- c. BKT stelt samen met de decaan van de faculteit waar de medewerker werkzaam is, een exploitatieplan op.
- d. In het exploitatieplan is aangegeven op welke wijze de kennisbenutting zal plaatsvinden.
- e. Op hoofdlijnen wordt daarbij allereerst de keuze gemaakt tussen het sluiten van een licentieovereenkomst of het overdragen van het juridisch eigendom van de kennis en/of IE-rechten.
- f. De voorkeur van de Universiteit van Amsterdam is de vorm van de licentieovereenkomst.
- g. Bij de keuze voor overdracht wordt door BKT een gemotiveerd advies aan het College van Bestuur gericht.
- h. Tevens wordt in het exploitatieplan aangegeven of de kennisbenutting zal geschieden via een daartoe op te richten *new venture*.

Artikel 8

Inkomsten uit kennisbenutting

- a. Kennisbenutting kan leiden tot netto-inkomsten.
- b. Indien er netto-inkomsten zijn vindt de verdeling van deze inkomsten plaats volgens de volgende verdeelsleutel:
 - i. een derde deel voor de medewerker(s) of uitvinder(s) tot een maximum van € 2,5 mln. per octrooi;
 - ii. een derde deel voor de faculteit of het onderzoeksinstituut waar de medewerkers werkzaam zijn;
 - iii. een derde deel voor het financieel instrumentarium van de Universiteit van Amsterdam.
- c. Medewerkers mogen vrij beschikken over hun deel van de netto-inkomsten. Hierop zullen de wettelijke inhoudingen en premies van toepassing zijn.
- d. De uitbetaling van deze netto-inkomsten geschiedt op een door het College van Bestuur te bepalen redelijk moment.

Artikel 9

Oprichten van een *new venture* en participatie door een medewerker

- a. Tot het oprichten van en/of het deelnemen in een *new venture* voortvloeiend uit zijn of haar onderzoek kan worden besloten door een medewerker.
- b. De medewerker dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te verkrijgen van de decaan die het verzoek toetst aan:
 - i. de aard van de werkzaamheden;
 - ii. de doelstellingen van de organisatie waarvoor de werkzaamheden worden verricht;
 - iii. de duur van de werkzaamheden (incidenteel of permanent);
 - iv. het tijdsbeslag van de werkzaamheden;
 - v. de opbrengsten uit de werkzaamheden.
- c. BKT beschikt over de expertise om de medewerker hierbij te faciliteren.
- d. Indien de medewerker werkzaamheden gaat verrichten voor de *new venture* dan gelden daarbij de regels uit de regeling Nevenwerkzaamheden 2014. Van nevenwerk is sprake na de voorbereidingsfasen van de *new venture*, derhalve vanaf de daadwerkelijke start van de *new venture* (de startfase en de groeifase).
- e. Medewerkers mogen aandelen nemen in de nieuw op te richten *new venture*.
- f. Investeren in een *new venture* kan op verschillende manieren plaatsvinden:
 - i. door inbreng van kennis en/of IE-rechten;
 - ii. door inbreng in natura, door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van faciliteiten van de Universiteit van Amsterdam, zoals laboratoriumruimte of apparatuur;
 - iii. door inbreng van personele capaciteit van medewerkers (veelal de onderzoeker(s) of uitvinder(s));
 - iv. door inbreng in contanten;
 - v. door verstrekking van een lening in het kader van de uitvoering van het financieel instrumentarium.
- g. Indien sprake is van inbreng van zoals bedoeld in artikel 9f i., waarbij het om IE-rechten van de Universiteit van Amsterdam betreft dan is hiervoor toestemming van BKT vereist.

- h. Inbreng door de Universiteit van Amsterdam, zonder dat daarbij sprake is van participatie geschiedt tegen tenminste kostendeekkende tarieven.
- i. Functionarissen van de Universiteit van Amsterdam die vanwege hun functie op enigerlei wijze in aanraking komen met de *new venture*, mogen niet participeren in de *new venture*.

Artikel 10

Participatie door de Universiteit van Amsterdam in een *new venture*

- a. De Universiteit van Amsterdam kan besluiten tot het oprichten van een *new venture* of participatie waarbij de universiteit een beperkt of een substantieel (meerderheids-) belang in *new venture* neemt. De voorkeur gaat daarbij uit naar een meerderheidsbelang.
- b. Het besluit is te allen tijde voorbehouden aan het College van Bestuur.
- c. De participatie door de Universiteit van Amsterdam is in tijd gelimiteerd. Uitgangspunt is derhalve dat er sprake is van een *exit-moment*.
- d. De participatie door de Universiteit van Amsterdam vindt plaats via de UvA Holding B.V. op basis van een advies van BKT en de directeur UvA Holding B.V.
- e. Indien een medewerker aandelen bezit van een *new venture* waarin de Universiteit van Amsterdam participeert, dan moeten deze aandelen worden gecertificeerd, waardoor een splitsing tussen het economisch en het juridisch belang wordt gecreëerd.
- f. Indien een medewerker aandelen bezit van een *new venture* waarin de Universiteit van Amsterdam participeert, dan moeten tegenover het aandelenkapitaal van de medewerker investeringen door de medewerker staan die in verhouding staan tot de waarde van het aandelenkapitaal.
- g. Er dient een actueel en adequaat *businessplan*, inclusief haalbaarheidsonderzoek opgesteld te zijn dat is beoordeeld en goedgekeurd door BKT en de directeur van de UvA Holding B.V. en zicht biedt op continuïteit van de onderneming.
- h. Het *businessplan* moet duidelijkheid verschaffen over de benodigde financiële middelen en het verkrijgen ervan.
- i. Het *businessplan* moet duidelijkheid verschaffen over andere vormen van inbreng dan de financiële middelen.

- j. Duidelijk dient te zijn welke mijlpalen dienen te worden gehaald in de periode vanaf de oprichting tot aan de beëindiging van de participatie door de Universiteit van Amsterdam en wat de consequenties zijn van het niet halen van deze mijlpalen.
- k. Duidelijk dient te zijn wat de waarde is van het aandelenkapitaal alsmede de verdeling ervan over partijen.
- l. In de naamgeving van de B.V. staat geen verwijzing naar de Universiteit van Amsterdam.
- m. De Universiteit van Amsterdam kan besluiten een bestaande participatie te verminderen of te beëindigen.
- n. Een besluit tot vermindering of beëindiging van een participatie is, op advies van de directeur van de UvA Holding B.V., voorbehouden aan het College van Bestuur.
- o. Een verdeling van (tegen)waarde van de door de Universiteit van Amsterdam ingebrachte kennis en/of IE-rechten (gelijkelijk over de onderzoeker(s), faculteit en universiteit zoals opgenomen in deze regeling is pas aan de orde is op het moment van de vermindering of beëindiging van de participatie door de Universiteit van Amsterdam. Deze verdeling geldt ook voor eventuele (tussentijdse) dividenduitkeringen aan de aandeelhouders.

Colofon

© Universiteit van Amsterdam, 2014

Ontwerp April Design

www.uva.nl