

UITVOERINGSREGELING INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Reglement inzake uitvindingen en auteursrechtelijk beschermde werken van UT-medewerkers

Preamble

Overwegende dat:

- de drie Technische Universiteiten van Nederland - in Delft, Eindhoven en Twente - de bronnen van innovatieve kennis vormen voor toepassing in nieuwe producten, processen en diensten;
- zij gekozen hebben voor het pad naar één federatie van Technische Universiteiten in Nederland;
- de UT ten behoeve van een optimale overdracht van kennis aan de industrie en met inachtneming van de doelstellingen van Stichting Novel-T een business development team heeft ingesteld;
- Stichting Novel-T is opgericht door de UT, de Gemeente Enschede en de Provincie Overijssel ter bevordering van de economische bedrijvigheid op het Kennispark zijnde de campus van de UT en het daaraan grenzende bedrijvenpark;
- genoemd business development team bestaat uit business developers en juristen;
- het College van Bestuur van de UT besloten heeft om een reglement te maken betreffende de exploitatie van uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, topografieën van semiconductor halfgeleiders en chips rechten van UT-medewerkers;
- doelstelling van dit reglement is de bevordering van de overdracht van
 - door de UT verrichte octrooiaanvragen en/of aan de UT verleende octrooien en of
 - het auteursrecht op door UT-medewerkers gegenereerde auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op topografieën van semiconductor halfgeleiders en chips rechtenaan derden, meer in het bijzonder aan het bedrijfsleven, alsmede het verwerven van inkomsten voor de UT en/of betrokkenen waaronder uitvinders, makers van auteursrechtelijk beschermde werken, faculteiten, instituten en Holding Technopolis Twente;
- het reglement ertoe strekt om door het beschermen van uitvindingen en overdracht van daarop rustende octrooirechten en de overdracht van auteursrechten, de valorisatie van op basis daarvan gemaakte producten dan wel geleverde diensten te optimaliseren,

gelet op:

- de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek;
- de vigerende CAO Nederlandse Universiteiten;
- de afspraken die in het kader van 3TU zijn gemaakt;
- de arbeidsovereenkomsten van het wetenschappelijke personeel, alsmede gelet op de overeenkomsten en/of afspraken met gastonderzoekers en/of andere derden i.e. al dan niet op detacheringbasis bij de UT werkzame personen;
- het belang, dat de UT hecht aan het ontwikkelen en exploiteren van onderzoeksresultaten, waarvan de opbrengst deels bestemd is om toekomstig onderzoek mogelijk te maken;
- het belang voor de UT, zowel ter zake van onderzoek, als ter zake van onderwijs, van de commerciële exploitatie van uitvindingen, auteursrechtelijk beschermde werken, rechten op topografieën van semiconductor halfgeleiders en chips rechten van UT-onderzoekers en bovengenoemde andere onderzoekers,

besluit het College van Bestuur van de UT te komen tot het navolgende reglement inzake de bedrijfsmatige exploitatie van bovengenoemde intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 1: Business development team

- a. Het College van Bestuur van de UT ("College van Bestuur") stelt voor onbepaalde tijd een Business development team ("BDT") in. Het BDT bestaat uit de directeur Holding Technopolis Twente ("HTT"), business developers en juristen. Elk lid van het BDT kent, indien voorhanden, een plaatsvervanger.
- b. Het BDT wijst uit haar midden de voorzitter aan voor minimaal een periode van telkens één (1) jaar. Het BDT wordt tevens secretariaeel ondersteund door HTT.

Artikel 2: Aanvraag exploitatie van octrooien

- a. De UT heeft een octrooifonds ("Octrooifonds") in het leven geroepen, waarvan het College van Bestuur het beheer aan de directeur HTT, zijnde een UT-medewerker, mandateert. Eenmaal per jaar legt de directeur HTT aan het College van Bestuur rekening en verantwoording af over het beheer van het Octrooifonds.
- b. Het College van Bestuur mandateert de financiering van octrooiaanvragen uit het Octrooifonds, de aanvraag van en beslissingen in de aanvraagprocedure van uit het Octrooifonds gefinancierde octrooien, het beheer en de exploitatie van deze octrooiaanvragen en/of van verleende octrooien, aan het BDT met inachtneming van het gestelde in dit reglement.

Artikel 3: Taak van het BDT

- a. Het BDT ondersteunt bij de exploitatie van uitvindingen en auteursrechtelijk beschermde werken, als bedoeld in Bijlage II van dit reglement. Het beoordeelt of er sprake is van sterke business cases, waarbinnen de uitvindingen en of auteursrechtelijk beschermde werken geëxploiteerd kunnen worden. Het BDT heeft daarbij de taak om besluiten te nemen omtrent de financiering van octrooiaanvragen betreffende bij het BDT ingediende uitvindingen, die gedaan zijn door UT-medewerkers.
- b. Het BDT draagt er zorg voor om in het kader van haar adviserende taak, zoals omschreven in sub a van dit artikel, steeds tijdig hoor en wederhoor toe te passen ten aanzien van alle belanghebbenden. Zij zal hiervan per e-mail verslag leggen, welke verslaglegging de directeur HTT eenmaal per jaar aan het College van Bestuur overlegt.
- c. Het BDT geeft bij afwijzing van een aanvraag tot financiering een schriftelijke motivering aan de indiener(s) van de desbetreffende uitvinding.

Artikel 4: Werking van dit reglement

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 geldt het onderhavige reglement voor

- alle uitvindingen gedaan door medewerkers van de UT, waarbij de UT rechthebbend is op de octrooirechten, die voor die uitvindingen aangevraagd kunnen worden, dan wel voor uitvindingen gedaan door derde personen, die hun recht op octrooi op de door hen gedane uitvinding(en) uitdrukkelijk schriftelijk aan de UT hebben overgedragen;
- ontwikkelde auteursrechtelijk beschermde werken door medewerkers van de UT, waarbij de UT rechthebbend is op de auteursrechten, die daarop mogelijk rusten dan wel het recht heeft om deze werken te exploiteren.

Artikel 5: Meldings- en geheimhoudingsplicht: invention disclosure form

1. De medewerker van de UT, die vermoedt in het kader van eerste-, tweede- of derdegeldstroomonderzoek een uitvinding te hebben gedaan, waarbij de UT (mede) eigenaar is van de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten, is verplicht zijn/haar uitvinding terstond te melden aan het BDT en de zakelijk directeur van het onderzoeksinstituut waartoe de uitvinder behoort. Indien de uitvinder van mening is, dat zijn/haar uitvinding in aanmerking komt voor een commerciële exploitatie, vult deze het als Bijlage I bij dit reglement gevoegde invention-disclosure-formulier in en zendt dit aan het BDT. De uitvinder houdt zijn/haar uitvinding geheim, totdat een eventuele octrooiaanvraag voor de uitvinding openbaar is geworden of, indien dat eerder plaatsvindt, totdat het BDT hem/haar middels schriftelijke kennisgeving het recht verleent om de uitvinding publiek te maken. Het BDT zal met de desbetreffende uitvinder(s) overleggen wanneer zij de desbetreffende uitvinding kunnen publiceren,

indien gewenst. Het BDT zal zich hierbij redelijk opstellen en de belangen van de uitvinder(s) afwegen tegen het commerciële belang van geheimhouding van de uitvinding. Het BDT is zelf eveneens onderhevig aan een geheimhoudingsplicht, totdat de desbetreffende uitvinding in de openbaarheid komt.

2. Het gestelde in lid 1 van dit artikel is mutatis mutandis van toepassing op auteursrechtelijk beschermde werken, waarbij de UT rechthebbend is op de exploitatie daarvan. De in lid 1 vermelde meldingsplicht geldt uitsluitend voor auteursrechtelijk beschermde werken waarvan de betrokken medewerker(s) redelijkerwijs kunnen vermoeden, dat deze een belangrijk commercieel potentieel hebben.

Artikel 6: Indienen van de octrooiaanvraag, vergoeding, afstand van recht, overdracht en instandhouding octrooi

- a. Na de in artikel 5 genoemde melding van een uitvinding besluit het BDT in overleg met de desbetreffende uitvinder(s) uiterlijk binnen twee (2) maanden na de datum van indiening of de UT voor een gedane uitvinding octrooi aanvraagt in Nederland dan wel Europa. Het BDT vraagt uitsluitend octrooi aan, indien er naar diens mening sprake is van een overtuigende business case. Zo dient de uitvinding bij voorkeur binnen twaalf (12) doch uiterlijk binnen dertig (30) maanden na de datum van octrooiaanvraag bedrijfsmatig geëxploiteerd te kunnen worden. Bij voorkeur geschiedt dit middels de overdracht van de desbetreffende octrooirechten –indien van toepassing– aan een onderneming. Dit, tenzij er goede redenen zijn voor een andere commerciële exploitatie van de uitvinding waarvoor octrooi is aangevraagd.
- b. Het BDT neemt, na een positief besluit als bedoeld in sub a van dit artikel, voor de eerste octrooiaanvraag in Nederland of Europa de daarvoor benodigde financiering voor diens rekening.
- c. Indien het BDT besluit af te zien van het doen van een octrooiaanvraag, meldt zij dit schriftelijk aan de desbetreffende uitvinder(s) en leerstoel. De leerstoel heeft in dat geval het recht om te besluiten dat desondanks octrooi voor rekening en risico van de leerstoel wordt aangevraagd voor de desbetreffende uitvinding. Indien de leerstoel echter besluit om af te zien van octrooiaanvraag, kunnen(kan) de uitvinder(s) in dat geval het BDT verzoeken om het recht te verkrijgen om zelf in privé en voor eigen rekening en risico octrooi aan te vragen voor de door hen gedane uitvinding en om de desbetreffende octrooirechten zelf te exploiteren. Het BDT zal hierover na overleg met de desbetreffende zakelijk directeur en de leerstoel besluiten. Onder nader overeen te komen redelijke voorwaarden kan de aanspraak op octrooi schriftelijk worden overgedragen aan een derde partij. Hierover beslist uitsluitend het BDT in overeenstemming met de desbetreffende zakelijk directeur en uitvinder(s).
- d. Het BDT beslist gedurende welke termijn een octrooiaanvraag dan wel verleend octrooi in stand zal worden gehouden.

Artikel 7: Medewerking: zelfstandige indiening van een octrooiaanvraag

- a. De uitvinder is verplicht naar vermogen mee te werken aan de indiening van een octrooiaanvraag. De uitvinder is verplicht alle benodigde informatie te verstrekken aangaande de uitvinding, wanneer het BDT dit vraagt.
- b. Indien een leerstoel zelf met inachtneming van het gestelde in artikel 6, sub c van dit reglement octrooi aanvraagt voor een uitvinding van één of meer van haar medewerkers, heeft zij geen recht op de vergoeding ex artikel 6, sub b van dit reglement. De besluitvorming met betrekking tot de overdracht aan een derde partij van octrooirechten voor een dergelijke uitvinding komt toe aan het BDT. Verdeling van eventuele opbrengsten zal echter plaatsvinden op dezelfde wijze als vermeld in artikel 9.

Artikel 8: Exploitatie

Het BDT spant zich er voor in om één of meer partijen te interesseren voor exploitatie van de octrooiaanvraag en/of daarop verleend octrooi bij voorbeeld middels overdracht van de desbetreffende octrooirechten aan een onderneming. Het gestelde in dit lid is mutatis mutandis van toepassing op de exploitatie van auteursrechtelijk beschermde werken waarop de UT rechthebbend is.

Artikel 9: Vergoedingsstructuur

De inkomsten, die de UT dan wel HTT ontvangt op basis van de commerciële exploitatie van een door een UT-medewerker gedane uitvinding respectievelijk auteursrechtelijk beschermd werk worden als volgt verdeeld:

- i. de uit het Octrooifonds betaalde kosten (kosten voor aanvraag en instandhouding octrooirechten evenals de kosten gemaakt door derden voor verhandeling van de rechten) en eventuele door de betrokken leerstoel betaalde kosten voor de aanvraag van de desbetreffende octrooirechten worden op de vergoeding in mindering gebracht. Deze bedragen komen ten goede aan het Octrooifonds en, indien van toepassing, aan de desbetreffende leerstoel;
- ii. het eventuele meerdere van de opbrengsten wordt verdeeld volgens de hieronder volgende uitgangspunten:
 - 33 ⅓ % voor de uitvinder(s) respectievelijk medewerker(s), die het desbetreffende auteursrechtelijk beschermd werk ontwikkeld hebben, individueel of gezamenlijk en onderling in overleg te verdelen;
 - 33 ⅓ % voor de leerstoel waartoe de uitvinder(s), respectievelijk medewerker(s), die het desbetreffende auteursrechtelijk beschermd werk ontwikkeld hebben, behoort/behoren voor de financiering van nieuwe onderzoeksactiviteiten;
 - 33 ⅓ % voor het Octrooifonds.

De directeur HTT draagt, in nauw overleg met de desbetreffende zakelijk directeur zorg voor een correcte uitvoering van de verdeling.

Artikel 10: Slotbepaling

- a. Het College van Bestuur kan bij gemotiveerd besluit van dit reglement afwijken ten gunste van in dit reglement genoemde personen.
- b. Op de datum van inwerkingtreding van dit reglement vervalt de "Uitvoeringsregeling octrooien" zoals die van kracht geweest is tot deze datum.
- c. Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na vaststelling door het College van Bestuur.
- d. Dit reglement is in zijn geheel tevens mutatis mutandis van toepassing op topografieën van semiconductor halfgeleiders, zogenaamde chipsrechten en andere auteursrechtelijke beschermde werken als vermeld in Bijlage II bij dit reglement.

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur op 23 mei 2016

Bijlage I

University of Twente Invention disclosure form

Research group :

Institute :

Contact person :

Phone :

E mail :

Title of Invention :

A. THE INVENTION

A1. State of the technology:

Give a general description about the application field (market) of the invention: state of the technology.

A2. Problem:

What are the actual problems in this market that are solved by your invention?

A3. The invention:

- a) *Give a description in what way the invention solves those problems (mentioned in A2).*
- b) *Is your invention a new process, a new product, a new composition of a substance or a new composition of one or more devices?*
- c) *Is it about a new use or improvement of an existing product or process?*
- d) *What are other applications of the invention, other than applications mentioned in A2*
- e) *Give some keywords that describe the invention*

A4. Novelty:

- a) *Describe why the invention is novel: in what way does the invention differ from the present available technology?*
- b) *Give advantages and disadvantages of your invention. Can any disadvantages be overcome?*

A5. Inventive Step:

How obvious was this solution for you? Could other experts have come to the same solution?

A6. Best solution:

*Are there other possibilities to solve the above mentioned problem (A2)?
Is your solution the best solution? If yes, why is your solution the best solution?
Is it likely that your solution can be standardised?*

A7. Phase / Technology Readiness:

*In what phase of development is your invention: Idea, design, prototype, ready for production?
How much additional time (research/development) is needed to develop the invention to a commercial product? (rough estimate)*

A8. Potential Market:

*What is the potential market of your invention?
Please list possible customers (companies, end-users):*

B. DISCLOSURE

B1. Publication:

- a) *Has your invention (partly or entirely) been published (abstracts, website, journal, thesis etc.) or otherwise been disclosed (lectures, poster, conferences etc.) If yes, which part?*
- b) *When are you planning to publish your invention in an article or to present it at a conference?*

B2a. Other publications:

*Are there other publications or existing patents on the subject of your invention (please list)?
What other research groups are active on the subject?
Which companies are active on the subject?*

B2b. Patents:

*Please list existing patents that are close to your invention (for searching the patent database you can use e.g. espacenet (<http://gb.espacenet.com/>)
What keywords did you use for the search?
When was the search carried out (date)?*

B3. Actual situation:

Do you think that the publications and/or patents as mentioned in B2 give an actual overview on the research activities in this field?

C. GENERAL INFORMATION

C1. Inventors

Please state the name of the inventors

C2. Spin-off

Is there a team that is considering to start a spin-off (please list names)?

C3. License/transfer opportunities

*Are there existing contacts with industrial partners that might be interested in the invention
Has there been a successful transfer of IP of the inventors to a commercial partner in the past?*

C4. Research Funding

*Who funded the research that led to the invention?
Are there third parties that claim rights on the IP?*

D. CONTACT

Submit this form to:
Business development Team University of Twente
Attn. Roy Kolkman
Zuidhorst 115
Phone 053 489 6365
e-mail: r.g.m.kolkman@utwente.nl

Bijlage II Auteursrechtelijk Beschermde Werken

Onder Auteursrechtelijk Beschermde Werken vallen de werken zoals gedefinieerd in artikel 10 van de Nederlandse Auteurswet.

Tot deze werken behoren onder andere:

- ontwerpen, schetsen, tekeningen en modellen van nijverheid;
- computerprogramma's en het voorbereidend materiaal;
- Verzamelingen van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk, worden, onverminderd andere rechten op de verzameling en onverminderd het auteursrecht of andere rechten op de in de verzameling opgenomen werken, gegevens of andere elementen, als zelfstandige werken beschermd.