

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (IPR) :

**COMMENTAAR BIJ DEZE PROBLEMATIEK EN IN HET BIJZONDER BIJ HET
VOORSTEL VAN REGELGEVING VOOR VINDINGEN AAN UNIVERSITEITEN
(VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS IX)**

Intellectuele Eigendomsrechten (IPR):

Commentaar bij deze problematiek en in het bijzonder bij het voorstel van regelgeving voor vindingen aan universiteiten (voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs IX)

INLEIDING

In de Commissie Federale en Internationale Samenwerking (CFIS) van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) werd de problematiek aangekaart inzake de regeling van de intellectuele eigendomsrechten bij internationale wetenschappelijke en technologische samenwerkingsprojecten tussen een universiteit of onderzoeksinstelling en een industriële partner. Tijdens de discussie kwamen diverse aspecten aan bod en werd het duidelijk dat het een zeer complexe materie betreft, die ruimer moet worden onderzocht.

De VRWB plant een onderzoeksoopdracht, waarbij in een eerste fase de expertise aanwezig in Vlaanderen zal in kaart worden gebracht. Ter voorbereiding wordt een ad hoc werkgroep opgericht met vooral IPR-experts uit de industrie, die zich zullen buigen over vragen, zoals: Welke expertise is er op het domein van octrooien aanwezig in Vlaanderen en waar? Welke kennis is er nodig nu en naar de toekomst toe? Welke opleiding ontbreekt in de Vlaamse universiteiten in dit domein?

Daar het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs IX een voorstel bevat van regelgeving voor vindingen aan universiteiten, wenst de VRWB nu reeds een commentaar te formuleren, die resulteert uit de besprekingen gevoerd in de CFIS. Als bijlage I wordt een nota gevoegd, die de ganse problematiek schetst en de reacties uit diverse geledingen weergeeft.

COMMENTAAR

1. In het kader van de innovatiegedachte is het de taak van de universiteiten een effectief beleid inzake intellectuele eigendomsrechten uit te werken. Dit beleid zal vanzelfsprekend in relatie staan tot het eigen onderzoeksbeleid en de sterke punten waarmee een universiteit zichzelf wenst te profileren. Een aangepaste regelgeving, gekoppeld aan aangepaste structuren - interfacecellen - is derhalve wenselijk en nodig.

Het in de bijlage I geschetste R1/R2-IPR model lijkt de VRWB overigens, in domeinen die zich lenen tot de beoogde formele aflijning tussen R1 en R2, een zeer bruikbaar gegeven dat kan worden opgenomen in de werkstrategie van een interfacecel. Een dergelijk model opnemen in een mogelijke decretale bepaling acht de VRWB echter niet opportuun.

2. Met het oog op een eventuele nieuwe regelgeving, wenst de VRWB de volgende principes naar voor te schuiven (deze zijn eveneens terug te vinden in het voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs IX):

- i. de eigendomsrechten behoren toe aan de universiteit;
- ii. de onderzoeker is onderworpen aan een meldingsplicht;
- iii. de onderzoeker ontvangt een billijke vergoeding;
- iv. de academische rechten van de onderzoeker blijven gevrijwaard (publicatie, gebruik van eigen resultaten, ...)

In de vertaling van deze algemene principes naar een decretale bepaling geeft de VRWB de voorkeur aan een raamreglementering, die verplicht moet worden aangevuld met een eigen interne reglementering binnen elke universiteit.

3. De VRWB kan zeker niet akkoord gaan met het voorbehoud dat in de aanhef van art. 169ter §1 geformuleerd wordt ten aanzien van de eigendomsrechten van de universiteiten. Het is evident dat de Vlaamse regering een wetenschappelijke instelling, die zij subsidieert, kan belasten met de valorisatie van de vindingen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van haar beheersovereenkomst met de overheid. Maar de Vlaamse overheid kan deze valorisatietaak zeker niet uitbreiden tot het gehele onderzoeksdomein of de gehele discipline, waarin de betrokken onderzoeksinstelling actief is. Dit zou voor de universiteiten in feite een éézijdige onteigening door de Vlaamse overheid betekenen en in belangrijke mate onderzoek in samenwerking met de industrie of voor de Europese Unie belemmeren.

4. De VRWB wijst verder een al te stringente reglementering, geregeld bij decreet, af. De VRWB wenst daarom bezwaar aan te tekenen bij de regel in het voorontwerp van onderwijsdecreet IX (paragraaf 3, 3° lid, 2°zin) die stelt: *'De onderzoeker kan geen afstand doen van dit recht op vergoeding ten voordele van de universiteit of superieuren binnen de universiteit.'*

De VRWB begrijpt de onderliggende reden van de wetgever om zo de onderzoeker te beschermen tegen eventuele druk vanuit de universiteit, maar stelt dat anderzijds de onderzoeker ook goede redenen kan hebben om afstand te doen van zijn rechten (bvb. fiscaal).

De VRWB pleit er daarom voor dergelijke moeilijkheden middels een eigen interne reglementering binnen elke universiteit te regelen.

5. De verschillende opeenvolgende stappen in de procedure die de universiteit dient te ondernemen met betrekking tot de juridische bescherming en exploitatie van de vinding worden in het voorontwerp van decreet niet nader bepaald, noch de formaliteiten die hiertoe dienen te worden vervuld of de termijnen die moeten worden nageleefd.

De VRWB is voorstander om de stapsgewijze procedure en de bijbehorende nalevingstermijnen duidelijk te omschrijven en vast te leggen in de eigen universitaire reglementering.

De VRWB merkt tevens op dat het in de ontwerptekst niet altijd duidelijk is of het gaat over bescherming dan wel exploitatie van vindingen. Bij het vermelden van termijnen moet steeds worden verduidelijkt vanaf wanneer deze ingaan; zo dient §4, 2°lid, te worden aangepast als volgt: *'... indien de universiteit, zonder geldige reden, nalaat de vinding binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de drie jaren na de datum van aanmelding te exploiteren.'*

De VRWB tekent ook bezwaar aan tegen de automatische overdracht van alle rechten naar de onderzoeker indien de universiteit de opgelegde termijnen niet respecteert (cf. §5). De ervaring leert dat een dergelijk onvoorwaardelijk automatisme de transferinitiatieven van de interfacecellen kan compliceren. De VRWB geeft de voorkeur aan een voorwaardelijk automatisme, waarbij bvb. de onderzoeker hiertoe een verzoek indient.

6. De VRWB merkt op dat in het voorontwerp van decreet 'de onderzoeker' een niet nader gedefiniëerde term is. Voor een juiste toepassing ervan is het nochtans belangrijk het statuut van de betrokkene te kennen. De VRWB oordeelt dat het nodige zal moeten gedaan worden in de eigen interne universitaire reglementering om dit duidelijk te stellen.

Bovendien is het in geval van collectief onderzoek niet altijd duidelijk aan wie de renumeration dient te worden toegekend. Ook hier ziet de VRWB de oplossing in het verlenen van voldoende vrijheid aan de instelling om dit van geval tot geval te beschouwen.

7. In het kader van het aangekondigde innovatiedecreet, pleit de VRWB voor een gunstige fiscale regeling voor inkomsten uit royalties als stimulans voor de onderzoeker voor innoverende en valoriserende activiteiten.

8. De VRWB is van oordeel dat aan octrooien tenminste eenzelfde wetenschappelijke erkenning moet worden gegeven als aan publicaties. Dit zal het dilemma tussen publiceren en octrooieren doen wegvallen, zowel in het kader van bevorderingen (curriculum) als inzake de meting van wetenschappelijke output.

Een volwaardige wetenschappelijke erkenning, gekoppeld aan een billijke financiële vergoeding, zal een belangrijke incentive vormen voor de onderzoeker om tot octrooiaanvraag over te gaan.

9. De VRWB onderschrijft de nood aan netwerkvorming tussen de universitaire interfacediensten, IMEC, VITO, VIB, de valorisatiecellen binnen de grote bedrijven, KMO's, enz. De valorisatiecel van het IWT kan optreden als centraal coördinatiepunt en als toeleverancier van de know-how.

DE IPR-PROBLEMATIEK

1. INLEIDING

De Commissie Federale en Internationale Samenwerking (CFIS) van de Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid (VRWB) heeft de problematiek besproken van de regeling van de intellectuele eigendomsrechten bij internationale wetenschappelijke en technologische samenwerkingsprojecten tussen een universiteit of onderzoeksinstelling en een industriële partner.

Tijdens de CFIS-vergadering van 24 april 1997, heeft de heer Johan Van Helleputte, directeur Research Valorisatie Groep IMEC en tevens commissielid, het in IMEC gangbare IPR¹-model toegelicht (het zogenaamde R1/R2-IPR-model). Hetzelfde model wordt sinds kort ook toegepast door het IWT voor EUREKA-projecten, en ook Fabrimetal blijkt dit model meer en meer te aanvaarden.

In een tweede vergadering op 1 juli 1997 heeft de CFIS dr. Marie Christine Janssens, navorser bij het Centrum voor Intellectuele Rechten aan de K.U. Leuven, uitgenodigd voor het verstrekken van juridische achtergrondinformatie terzake. Mevr. M.C. Janssens heeft namelijk haar doctoraatsproefschrift gewijd aan 'Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten'. Ook het advies van een industriële expert, dr. Guy Martens van Solvay, werd ingewonnen.

De toelichtingen en de resultaten van de bespreking daarrond werden samengevat in een nota, die samen met een begeleidend schrijven van de VRWB-voorzitter voor commentaar werd bezorgd aan de voorzitters van de Onderzoeksraden van de Vlaamse universiteiten. Tevens werd hen gevraagd of het wenselijk is het R1/R2-IPR model als gemeenschappelijk IPR-model te introduceren in de Vlaamse onderzoeksgemeenschap, en wat de mogelijke voor- en nadelen zouden zijn van dit systeem.

Op basis van de bespreking van de ingestuurde reacties tijdens de vergadering van 2 oktober 1997, formuleerde de CFIS een commentaar bij de IPR-problematiek in het algemeen, en bij het voorstel van regelgeving voor vindingen aan universiteiten (voorontwerp van decreet betreffende het onderwijs IX) in het bijzonder.

¹ IPR = Intellectual Property Rights

De IPR-problematiek kwam ook aan bod in de Commissie Technologiebeleid (CTB) van 3 september 1997. De CTB steunde voor zijn bespreking op de nota die voor commentaar aan de universiteiten werd meegedeeld. Op zijn beurt besliste de CTB een schrijven te richten aan de onderzoeksinstellingen VITO en VIB, en via het VEV aan een aantal bedrijfssectoren, met de vraag bemerkingen te formuleren bij voormelde nota.

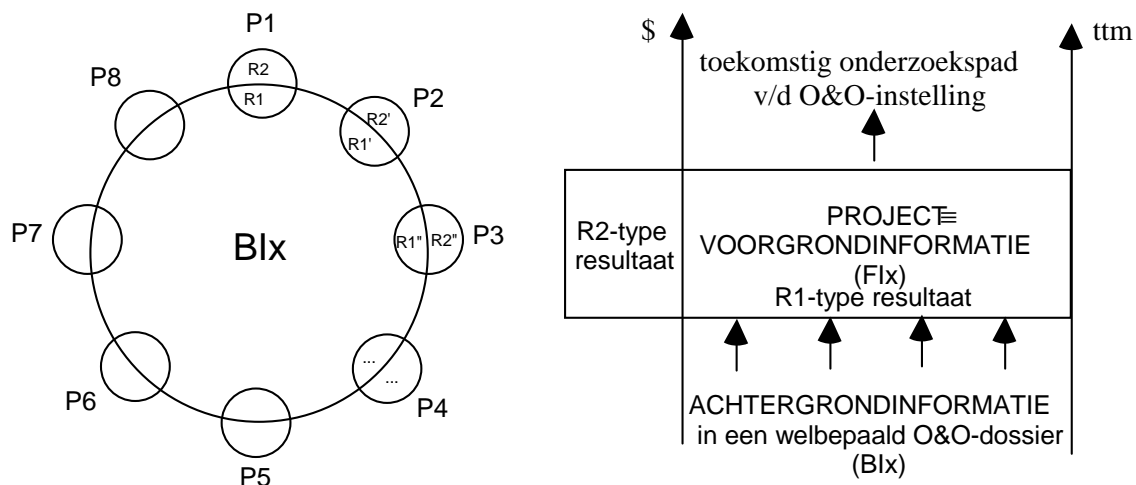
2. PROBLEEMSTELLING

2.1. Het R1/R2-IPR-model

(toelichting door dhr. J. Van Helleputte, IMEC)

2.1.1. Concept van het R1/R2-IPR-model

Schematisch kan het R1/R2-model als volgt voorgesteld worden:



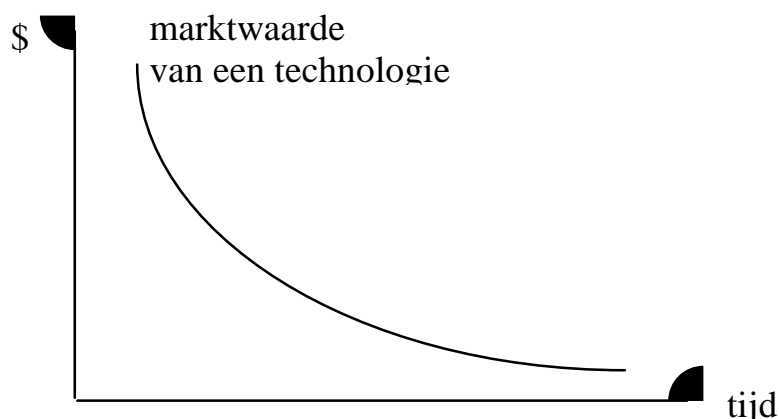
* Vanuit een sterke achtergrondinformatie (know-how, "tacit knowledge", patenten, ...) in een welbepaald domein x (BI_x) bouwt een O&O-instelling of een universiteit zich een aantrekkelijke basis uit om met industriële partners samen te werken.

Hierbij heeft de O&O-instelling/universiteit, vanuit haar opdracht, een dubbel risico genomen in het verleden :

- zij heeft de BI_x dienen voor te financieren in het verleden (t.o.v. de industriële partner);
- niet alle O&O-resultaten uit het verleden hebben geleid tot valoriseerbare resultaten en kunnen dus worden ter beschikking gesteld van externe partners.

* Anderzijds wenst een industriële partner, bij een relatie met een O&O-instelling/universiteit, zijn relatie op een dubbele wijze te optimaliseren :

a) zij wenst, door een efficiënt aanwenden van de relevante, beschikbare BI_X , zo snel mogelijk haar problemen (FI_X = project-resultaten) opgelost te hebben om zodoende een competitief voordeel te kunnen opbouwen t.o.v. concurrentie (time-to-market: ttm). In de oriëntatie naar "kennismarkten" wordt die notie steeds belangrijker. Immers, de "marktwaarde" van een technologie kent een asymptotisch verloop in de tijd.



b) door snel de projectresultaten (FI_X) te realiseren, dankzij o.m. de ruime BI_X van de O&O-instelling/universiteit, wordt in veel gevallen de additionele projectkost (FI_X) ook lager. Via het principe van het R1/R2-IPR model (zie hierna) ontstaat er tevens een bijkomende hefboomwerking vermits de R1-resultaten hergebruikt kunnen worden als BI voor andere projecten in hetzelfde O&O domein.

* Het is vanuit deze dubbele invalshoek dat er een uitstekende basis gevormd wordt voor een correct, aangepast IPR-model vanuit een win-win-benadering.

2.1.2. Het R1/R2-IPR-model.

* alle resultaten (deliverables) van een gemeenschappelijk "gemengd" project² worden, a priori, bepaald en onderverdeeld in 2 categorieën :

² "gemengd" project: project tussen een universiteit of onderzoeksinstelling en een industriële partner in een bilaterale relatie.

R1 : alle resultaten die een generisch karakter inhouden (en voortbouwen op de bestaande achtergrondinformatie van de betrokken O&O-instelling/universiteit) worden mede-eigendom van beide partijen. Beide partijen mogen dergelijke R1-resultaten onbeperkt gebruiken zonder toestemming van de andere partij (= *co-ownership without any accounting to each other*).

R1-resultaten zijn ook essentieel voor de O&O-partner naar haar toekomstig O&O-pad of strategie toe. Zonder mede-eigendom ontstaan "blinde vlekken".

R2 : daarnaast kunnen er resultaten zijn die zeer bedrijfsspecifiek zijn en die voortbouwen op confidentiële achtergrondinformatie van het bedrijf; voorzover dergelijke R2-resultaten het toekomstig onderzoekspad van de O&O-partner niet hypothekeren, kunnen dergelijke R2-resultaten in exclusieve eigendom afgestaan worden aan de industriële partner.

De industriële partner heeft aldus de volledige eigendom op alle resultaten van het project zodat voor de exploitatie ervan niets in de weg staat. De O&O-partner kan eveneens het O&O, dat in het verleden reeds opgestart werd (cfr. opgebouwde achtergrondinformatie), naar de toekomst verderzetten, vermits het onderzoekspad (via mede-eigendom op R1) opgehouden wordt naar de toekomst toe.

Concreet betekent dit dat bv. een Vlaams O&O-centrum of een universiteit die samenwerkt met een binnen- of buitenlands bedrijf, hieruit mede-eigendom verwerft op de R1-resultaten die nadien getransfereerd kunnen worden naar een (andere) Vlaamse industriële partner of de achtergrond vormen voor een toekomstige samenwerking met een (andere) Vlaamse industriële partner. Op deze wijze wordt het valorisatiepotentieel voor een O&O-instelling/universiteit zo breed mogelijk gehouden en toch berust het model op een reële win-win situatie tussen de O&O-instelling en de industriële partner.

2.2. Problematiek van de regelgeving m.b.t. universitaire vindingen

(toelichting door mevr. M.C. Janssens, CIR - K.U. Leuven)

Het R1/R2-IPR-model veronderstelt dat een universiteit rechten overdraagt aan een industriële partner. Dit geeft problemen van juridische zekerheid omdat men niet weet of een universiteit in eerste instantie die rechten wel heeft en, in tweede instantie, deze rechtsgeldig kan overdragen, gezien een universiteit een instelling is met zeer complexe structuur.

Traditioneel wordt er in België een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën van uitvindingen:

* de *dienstuitvindingen*, zijnde de uitvindingen die het rechtstreeks gevolg zijn van de uitvoering door de werknemer van zijn onderzoekopdracht of inventieve taak, die hem wordt toegewezen in dienstverband;

* de *vrije uitvindingen*, die niets met het dienstverband van de werknemer te maken hebben;

* de *afhankelijke uitvindingen*, zijnde gemengde uitvindingen, waarbij een bepaald, maar niet éénduidig, verband kan worden aangetoond tussen de uitvinding en het bestaan van een arbeidsovereenkomst.

De federale wetgeving kent 4 afzonderlijke wetten voor 4 technische creaties. Onder meer de uitvindingen van iemand die in dienstverband werkt aan een universiteit, vallen buiten deze wetten. Het probleem bij de toepassing van de federale wetgeving voor de universiteiten is het gevolg van de formulering van deze federale wetten; de personen moeten namelijk een concrete opdracht hebben gekregen. Bovendien is geen enkele van de bepalingen in de federale wetten van toepassing op onderzoekers buiten dienstverband.

Het doctoraal proefschrift beperkt zich tot de 'octrooieerbare uitvindingen', die ontstaan zijn in dienstverband. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt gewijd aan een voorstel van wettelijke regeling voor uitvindingen aan universiteiten.

Het zonder meer toepassen van het voorstel van regeling voor rechten op uitvindingen van werknemers, op uitvindingen aan de universiteiten wordt ondermeer bemoeilijkt door:

* de grote diversiteit aan personeelsstatuten binnen een universiteit: een uitvinding is vaak het werk van een groep van personen, die mogelijkwijze kunnen aangesteld zijn onder diverse arbeidscontracten;

* de hybride financiering van onderzoeksactiviteiten die tot een uitvinding aanleiding kunnen geven (werkingsuitkeringen, projectfinanciering -waarbij vaak in een afzonderlijke clausule wordt vermeld wie eigenaar is van de resultaten van het onderzoek-, e.d.).

Verder dient de vraag gesteld naar de bevoegde overheid (federaal dan wel de gemeenschappen) voor het uitvaardigen van een wetgevend kader voor uitvindingen aan universiteiten. In de huidige stand van zaken is de federale overheid hiervoor het best geplaatst, dit gelet op het feit dat de octrooiwet onderdeel is van de federale wetgeving.

Het voorstel van wetgeving, zoals in het proefschrift opgenomen, is bedoeld als een raamovereenkomst, waarbinnen de instellingen zelf een eigen reglementering kunnen uitbouwen. Het betreft een uniforme, éénduidige regelgeving waarbij als basisprincipe geldt dat de universiteit de vermogensrechten verwerft van alle technische creaties die binnen haar muren tot stand komen (behoudens andersluidende regelingen bepaald door een Besluit van de Vlaamse regering of uitdrukkelijk bedongen

in onderzoeksovereenkomsten tussen de universiteit en derden). Dit betekent de vindingen van alle personeelsleden van de universiteit en het FWO, alsook van de andere personen die met een geldelijke toelage aan de instelling onderzoek verrichten, inclusief de bursalen. Enkel uitvindingen van studenten en vrije onderzoekers vallen buiten deze regeling. De morele rechten daarentegen zijn onvervreemdbaar.

De regelgeving voorziet in een vrijwaring van de academische rechten, zoals daar zijn het publicatierecht en het recht tot verder gebruik van de uitvinding voor wetenschappelijke doeleinden.

Er wordt een clausule van beperkte geheimhouding opgenomen, primordiaal voor het bekomen van een octrooi. Vóór elke vorm van bekendmaking is de uitvinder verplicht zijn uitvinding te melden aan de universiteit. In geval de universiteit niet tijdig reageert -uiterlijk binnen een termijn van zes maanden- is zij verplicht de rechten terug aan de uitvinder over te dragen. Indien de vinder zijn/haar rechten uitoefent, verwerft de universiteit in elk geval een gratis gebruikslicentie.

Verder wordt ook voorzien in een vergoeding voor de uitvinder. Deze vergoeding kan door de instellingen zelf worden bepaald, maar in geval dit niet werd vastgesteld wordt een minimum van 20% op de netto-opbrengst bij wet voorzien.

Op voorstel van de VLIR wordt in het aangekondigde Onderwijsdecreet IX een voorstel opgenomen, dat de voormelde problematiek inzake universitaire vindingen regelt voor wat betreft de Vlaamse universiteiten. De voorlopige versie (dd. 30 september 1997) van Artikel 101 van het voorontwerp van decreet betreffende het Onderwijs IX wordt toegevoegd als bijlage II.

Het Organiek Reglement van FWO-Vlaanderen werd reeds door de Raad van Bestuur op 24 juni 1997 gewijzigd met betrekking tot de octrooi-problematiek, na het inwinnen van het advies van dr. M.C. Janssens.

Artikel 2 werd als volgt aangepast:

"De eigendomsrechten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, bekomen met de steun van het Fonds³, al dan niet vatbaar voor een wettelijke bescherming, komen de onthaalinstelling (de universiteit of wetenschappelijke instelling waaraan het onderzoek werd doorgevoerd) toe. Deze rechten omvatten o.m. het recht tot het aanvragen van een octrooi, een kwekerscertificaat e.d., doch doen geen afbreuk aan de morele rechten, die de wetgever op bepaalde creaties aan de auteur of vinder toekent. Deze bepaling laat ook de auteursrechten van mandaathouders en kredietgenieters

³ Zo de financiering gebeurde door meerdere instanties, zal rekening worden gehouden met de proportionele inbreng.

ongemoeid, behoudens wat betreft de vermogensrechten op computerprogramma's en databanken. De onthaalinstellingen kunnen aan de vinder, overeenkomstig een door hun uitgewerkte reglementering en binnen de toepasselijke wettelijke limieten, een billijke vergoeding toekennen mochten de onderzoeksresultaten leiden tot een netto-opbrengst."

Voormelde tekst vervangt het vroegere '... er mogen geen octrooien worden genomen ten persoonlijke titel'.

2.3. Commentaar van dr. Guy Martens, Solvay

Het R1/R2-IPR-model

R1 en R2 zijn niet steeds gemakkelijk te definiëren. Het onderscheid is waarschijnlijk makkelijk gemaakt wanneer het resultaat van het gemengd onderzoeks-(of beter: ontwikkelings-) project een welbepaald prototype is (bv. een *printed circuit*, een *chip*, een apparaat, ...) ofwel een vooraf wel gedefiniëerd proces. Het onderscheid valt minder gemakkelijk te maken wanneer het een concept betreft dat nog veel toegepast onderzoek vergt vooraleer het resulteert in een produkt of proces.

Dit model is dus bruikbaar voor contractonderzoek met welbepaalde bestekken waarin verwachte resultaten van het R2-type van bij het begin gedefinieerd kunnen worden. Het model is wellicht bruikbaar en nuttig voor doelgerichte organisaties zoals IMEC, en wordt al lang gebruikt (daarom niet onder de benaming R1/R2) door private contractuele onderzoeksorganisaties zoals de welbekende BERTIN in Frankrijk.

De vraag stelt zich echter of dit model ook aangepast is aan andere vormen van samenwerking, in het bijzonder met universiteiten. Enige twijfel blijft daarover bestaan, alhoewel het model kan gebruikt worden om de publiceerbare fractie R1 te bepalen.

Publicaties of patenten?

Het is zeker niet de opdracht van de universiteit om bepaalde commerciële produkten te ontwikkelen voor bepaalde klanten, maar wel om onderwijs en ondersteunend basisonderzoek uit te voeren. Dienstbetoon aan derden is positief maar is zeker niet de prioritaire opdracht.

Een gevolg daarvan is de *publish or perish*-filosofie van de universiteiten die weinig plaats laat voor valorisatie van hun know-how. Het is inderdaad alleen IPR-beschermd know-how die "verkoopbaar" is of voor de onderhandeling over een *background fee* in aanmerking komt. Toch is deze *background knowledge*, zelfs in zijn gepubliceerde vorm, ook heel belangrijk; deze zorgt voor de nodige publiciteit die industriële of andere partners aantrekt om samenwerkingen te starten met die bepaalde onderzoeksgroep.

De vraag dringt zich op of de commerciële waarde van de *background knowledge* van de universiteiten door een agressieve patentstrategie kan worden verhoogd.

Een mogelijke oplossing is inderdaad eerst patenteren en pas daarna publiceren; dit is uiteraard mogelijk in vele gevallen, maar ook niet altijd.

Bij deze optie dient vooraf een kosten-baten-analyse van een dergelijke strategie te worden uitgevoerd.

Kosten en baten van een patentstrategie voor de universiteit

Beschermde resultaten via IPR hebben wel een commerciële waarde, maar de industrie, tenminste de chemische en farmaceutische, betaalt enkel "normale" *lump sums* en *running royalties* voor wel gedemonstreerde producten en processen. De universiteiten kunnen meestal slechts "concepten" verkopen die nog veel en duur toegepast onderzoek en vervolgens ontwikkeling vergen. Deze factoren en het daaruitvolgende grote risico maken dat deze universitaire concepten over het algemeen een lage commerciële waarde hebben, zelfs wanneer ze in de toekomst effectief tot een aantal belangrijke toepassingen zullen leiden. Voorbeelden zijn de vaste stof fysica, de lasertheorie, de ontwikkelingen in het domein van de moleculaire biologie, ... die *as such* wettelijk gesproken ook niet patenteerbaar waren. Toepasbare uitvindingen zijn patenteerbaar, wetenschappelijke ontdekkingen zijn dit wettelijk gezien meestal niet.

Een bijkomend nadeel vormen de hoge kosten voor het indienen van een patentaanvraag en de jaarlijkse kosten voor het behoud van het octrooi. Een kosten-baten-analyse vooraf is absoluut vereist.

Aandachtspunten

1. Het afwegen van het belang voor de onderzoekers van het publiceren in de *peer reviewed* literatuur tegenover het belang van het patenteren. Er bestaan wel wegen om beide te doen maar men moet wel opletten om de rechten op patentering niet te bezwaren door voorafgaandelijke publicatie.

2. Indien toch wordt beslist om een patentaanvraag in te dienen, wie krijgt dan de eigendom van de resultaten, van het patentoctrooi, van de verwachte opbrengsten (maar ook van de kosten): de onderzoeker, de promotor, het departement, de universiteit, ... of de Vlaamse Gemeenschap?

3. De valorisatie van een patent (portfolio) moet nauwkeurig worden nagekeken. De jaarlijkse kosten die het behoud van een patent meebrengen, groeien zeer snel terwijl de inkomsten onder de vorm van *running royalties* vaak enige jaren op zich laten wachten tot de toepassing commercieel succesvol is (bv. voor een geneesmiddel of een nieuwe kunststof).

4. In het geval van contractonderzoek gefinancierd door de industriële partner, zal deze partner waarschijnlijk het eigendomsrecht over de potentiële patenten gebaseerd op de *foreground knowledge* opeisen, zelfs als hij de publicatie van de R2-resultaten toelaat.

Suggesties

1. In geval een universiteit beslist een patentaanvraag in te dienen, kan ze dit best aanvankelijk in slechts één land doen. De kosten bedragen in dit geval tussen de 200000 en 500000 BEF. De universiteit moet trachten reeds in het eerste levensjaar dit patent te "verkopen" aan een belanghebbend bedrijf, vooraleer er dient te worden geïnvesteerd voor de uitbreiding naar andere landen. De *annualities* die jaarlijks oplopen, zouden niet te lang mogen betaald worden, en alleszins slechts in een beperkt aantal landen, als er geen kandidaat-koper komt opdagen. De mogelijkheid om een "Europees octrooi" in te dienen moet desgevallend worden onderzocht (het is weliswaar duurder maar biedt meer mogelijkheden).

2. Als de universiteit een kandidaat-koper vindt, vraagt ze beter directe *lump sums* of andere soorten compensaties (zoals onderzoekscontracten, beurzen, apparatuur, ...) dan wisselvallige toekomstige *running royalties*, die alleen de volgende generaties onderzoekers misschien ten goede zullen komen.

3. Om de kosten van patenteren voor de universiteiten te verlagen, suggereert de heer G. Martens dat de VLIR een gemeenschappelijk Vlaamse Interuniversitaire Patenten Organisatie zou kunnen oprichten naar het voorbeeld van de *British Technology Group of het Franse ANVAR*.

2.4. Verslag van de bespreking in de CFIS

- Het R1/R2-IPR model kan enkel worden toegepast in die domeinen waar voldoende *background information* is opgebouwd. De cirkel in het geschetste model is een dynamisch gebeuren; hij krimpt maar zet ook uit bij voldoende afzonderlijke bilaterale contracten. Hoe meer men groeit, hoe aantrekkelijker men wordt voor de bedrijfswereld. Continuïteit is een vereiste (bv. bij wegvallen van een doctoraatsstudent, of bij de vervanging van een professor).

- De ervaring van IMEC leert dat het R1/R2-IPR model beter werkt voor processen dan voor prototypes. Bij processen worden op voorhand een aantal doorbraken gerealiseerd. Het bedrijf maakt snel een *cash flow* analyse: betaalt zij een *background fee* of doet zij het voorbereidend werk zelf, hierbij het *time to market aspect* indachtig.

- De Federatie voor de Chemische Nijverheid (FCN) heeft een checklist uitgegeven voor haar leden als hulpmiddel bij het afsluiten van onderzoekscontracten met universiteiten. Een gelijkaardige checklist zou kunnen worden opgesteld voor de universiteiten.

Bij negotiatie moet men trachten een onderscheid te maken tussen de eigen methodologie van de onderzoeksinstelling (wat is interessant voor de onderzoeksinstelling) en het produkt van die methodologie (wat is interessant voor het bedrijf).

- Wat met de publicatierechten bij het R1/R2-model?
Op R2 heeft men geen publicatierechten, tenzij mits expliciete toestemming. Op R1 kan men in overleg met de industriële partner komen tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing: eerst patenteren en pas dan publiceren.

- Wat met de *background information* van de industriële partner?

De onderzoeksinstelling/universiteit sluit over de BI van het bedrijf een *disclosure agreement* af; deze mag niet worden gebruikt door de onderzoeksinstelling/universiteit.

- Het model kan wel bruikbaar zijn voor doelgerichte organisaties als IMEC en VITO, maar is het ook bruikbaar voor universiteiten? Mogelijke problemen zijn:

1) In de toegepaste wetenschappen worden sommige doctoraten gefinancierd door een bedrijf; dit stelt het probleem van het publicatierecht zeer cruciaal.

2) Kan men als onderzoeker of als professor wel om het even wat afstaan aan een bedrijf, met als gevolg dat deze resultaten worden uitgesloten van gebruik door de universiteit zelf?

- Voor intern onderzoek zou de universiteit de resultaten steeds moeten kunnen en mogen gebruiken, wie de rechten ook heeft. De universiteit mag er wel niet mee naar buiten treden, bv. op congressen.

De situatie is momenteel, bij gebrek aan regelgeving of enig model, vaak slechter: nu beschouwt men vaak alles R2 en staat de universiteit gewoon haar rechten af. De nood aan financiering is zo groot dat de finaliteit soms wordt vergeten. Met het R1/R2-model bouwt men tenminste R1 uit.

De universiteiten zouden vanuit hun specifieke invalshoek kunnen nagaan welke elementen van het model toepasbaar zijn en welke niet.

- De moeilijkheid ligt in het definiëren van R1 bij de aanvang van het contract. Biotechnologische bedrijven bvb. hebben verschillende soorten van samenwerkingen met universiteiten:

1) ofwel gaat het om een zeer concreet probleem, in dit geval gaat het om contractresearch en is er geen probleem;

2) ofwel gaat het om het ontwikkelen van een concept om in een bepaald domein "iets" te vinden, dus een samenwerking op lange termijn. In dit geval is R1 niet vast te leggen.

- De CFIS heeft het standpunt van de universiteiten omtrent deze problematiek gevraagd. Commentaren werden ingestuurd door de K.U. Leuven, het RUCA, de VUB en de Universiteit Gent. Op basis van deze reacties formuleerde de CFIS een ontwerp van commentaar bij de IPR-problematiek in het algemeen, en bij het voorstel van regelgeving voor vindingen aan universiteiten in het bijzonder.

2.5. Verslag van de bespreking in de CTB

- Het R1/R2-concept impliceert dat het bedrijf de mogelijkheid heeft om ook de *background information* van de onderzoeksinstelling te gebruiken, en niet enkel de R1-resultaten waarvan het bedrijf mede-eigenaar is, naast natuurlijk de R2-resultaten die exclusief het bedrijf toebehoren. Bijgevolg wordt de prijs door 2 elementen bepaald: *foreground fee* voor de R1 en R2 resultaten, en een *background fee* voor de BI waarover het bedrijf ook licentie krijgt. De vraag stelt zich of het model wel compatibel is met het decreet⁴ van 22 februari 1995, dat voorschrijft dat er een billijke verdeling van de opbrengsten moet zijn tussen de onderzoeksinstelling en de industriële partner.

- In geval van een samenwerking met buitenlandse bedrijven, gaat R2 en R1 naar het buitenland, terwijl de onderzoeksinstelling toch steun krijgt van de Vlaamse Gemeenschap?

Het R1/R2-model is juist vanuit deze bekommernis gegroeid: de Vlaamse O&O-instelling verwerft mede-eigendom over de R1-resultaten, die nadien kunnen getransfereerd worden naar een Vlaamse industriële partner of achtergrond informatie vormen voor een toekomstige samenwerking met een (andere) Vlaamse industriële partner.

- In het geval van een EUREKA-project waarbij alleen een Vlaamse onderzoeksinstelling betrokken is, maar geen Vlaamse valorisatiepartner, kan het voor Vlaanderen interessant zijn toch dit EUREKA-project te steunen, wanneer de R1-resultaten (die opgebouwd werden niet enkel vanuit de BI van de onderzoeksinstelling maar ook vanuit de BI van het buitenlands bedrijf) potentieel transfereerbaar zijn naar een ander contract met een Vlaamse onderneming.

- Wat is de termijn bij dit model, wat is de periode waarbinnen de afspraken blijven gelden?

Sommige bedrijven ervaren dat het moeilijk is creatieve navorsers in een strak juridisch keurslijf te dringen. Er is

⁴ Decreet betreffende de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betreffende de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen.

een tendens om na 5 jaar de zogenaamde R2-resultaten vrij te geven.

Andere bedrijven spreken geen termijn af voor de geldende regels: R2 blijft exclusief eigendom van het bedrijf.

- Het model werkt zeer goed voor de micro-electronica sector. De telecomsector echter is vragende partij om ook R1-resultaten exclusief eigendom te maken van het bedrijf, maar met volledig gebruiksrecht voor de O&O-partner (alsof het mede-eigendom zou zijn). De reden hiervoor is dat bij onderhandelingen over patentportfolio's het voor het bedrijf belangrijk is exclusieve eigendomsrechten te hebben.

- De universiteiten zijn inderdaad vragende partij voor een regelgeving waarbij de universiteit de vermogensrechten verwerft van alle vindingen die, in het kader van hun onderzoekstaken, gedaan worden door ondermeer bursalen. Maar wat met de IWT-post-docs die bedoeld zijn om in een bedrijf onderzoek te verrichten. Voormelde regelgeving zou impliceren dat de universiteit kan zeggen dat alle kennis die de post-doc in het betreffende bedrijf heeft opgedaan haar eigendom is. Het IWT heeft daarom aan de voogdijoverheid gemeld dergelijke problemen toch te overschouwen bij het opstellen van het Onderwijsdecreet IX.

- Er is nood aan netwerking tussen de verschillende interfacediensten (universiteiten, IMEC, VITO, VIB, ...), én er is nood aan *backing*. Vanuit de bedrijven is er nood aan voldoende kritische massa waarbij de valorisatiecel van het IWT de nodige steun zal moeten verlenen.

- Deze problematiek is niet beperkt tot de universiteiten. Ook in bedrijven is er een veelheid aan contracten van werknemers: stagiairs, uitzendkrachten, contracten van bepaalde duur, bursalen, ... In deze gevallen dient steeds een clause te worden opgenomen in het contract.

- Naar het voorbeeld van de CFIS heeft de CTB het standpunt terzake gevraagd aan de onderzoeksinstellingen VITO en VIB, en via het VEV aan een aantal bedrijfssectoren. Een schriftelijke reactie van de VITO werd ingestuurd.

2.6. Bedenkingen van de VITO bij de IPR-problematiek

i. Het R1/R2-IPR-model is voor onderzoeksinstellingen als de VITO zeker toepasbaar mits het aangepast kan worden aan de 'eigenheden' van de instelling.

ii. Voorts moet het ook mogelijk zijn om nieuwe zienswijzen m.b.t. het beschermen en vermarkten van intellectueel eigendom toe te passen.

iii. Één en ander betekent derhalve dat het vastleggen van het onderhavige model in een decreet niet tot de gewenste flexibiliteit zal leiden.

Bijlage II
(VRWB-R/COM-02)