

## Samen werken aan IE en Innovatie

### Bundel de krachten, maar wel op basis van duidelijke afspraken

Steeds meer ondernemers werken samen om nieuwe en verbeterde producten, diensten en processen te ontwikkelen. Samen kennis ontwikkelen en op waarde schatten ('valoriseren') biedt kansen, maar alleen als er duidelijke afspraken worden gemaakt over intellectueel eigendom (IE), ook wel 'intellectual property' (IP), en over de samenwerking.

#### Samenwerking en exploitatie

In het kader van innovatie en creatieve ontwikkelingen wordt vaak samengewerkt of gebruik gemaakt van kennis van anderen. Het is essentieel dat duidelijke afspraken worden gemaakt (en vastgelegd) over intellectuele eigendom, samenwerking, investeringen, wederzijdse inspanningen en dergelijke. Dit geeft richting en voorkomt dat later geschillen met grote risico's over bijvoorbeeld het gebruik van het ontwikkelde ontstaan.

Als het aan De CLERCQ ligt, wordt het nodige met vooruitziende blik opgezet en vastgelegd. De CLERCQ is daarbij uw juridische architect en begeleidt partijen bij het opzetten en structureren van hun samenwerking, gericht op innovatie van de processen en producten, en op de exploitatie van de resultaten van de samenwerking.

#### Samenwerkingsovereenkomst

Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle samenwerking is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst. Deze geeft richting aan het gehele proces. De samenwerkingsovereenkomst vormt daarmee de bouwplannen waarmee de samenwerking vorm wordt gegeven. Vandaar onze juridische architectuur.

De samenwerkende partners maken afspraken om richting te geven aan hun toekomstige plannen, om *checks and balances* in te bouwen, en om zo ook voor de toekomst conflicten te voorkomen. Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst is altijd maatwerk.

#### Zes samenwerkingsvormen

Bedrijven en kennisinstellingen kunnen op verschillende manieren samenwerken. In de praktijk komen de meest uiteenlopende samenwerkingsvormen voor. We onderscheiden er in grote lijnen zes<sup>1</sup>:

1. samenwerkingsverband tussen bedrijven onderling;
2. contractonderzoek tussen bedrijven en kennisinstellingen;
3. strategische alliantie tussen één bedrijf en één kennisinstelling;
4. consortium van meerdere bedrijven en kennisinstellingen;
5. kennisinkoopovereenkomst tussen bedrijven en kennisinstellingen;
6. spin-off vanuit een kennisinstelling (technostarter).

Het kiezen van de juiste vorm is belangrijk. Het is dikwijls een zowel strategische als commerciële als financiële als juridische keuze. In de samenwerking moet de juiste balans tussen de samenwerkende partijen worden gevonden. De samenwerking moet rekening houden met de toekomst, zowel in goede als in mindere tijden. De samenwerking moet flexibel zijn, maar zeker niet vrijblijvend. De samenwerkingsovereenkomst geeft ook richting aan partijen.

#### Geheimhoudingsverklaring

Samenwerkingspartners moeten elkaar vertrouwen. Dat betekent ook vertrouwelijk omgaan met elkaars kennis en informatie. Zeker als dat om niet publiek toegankelijke bedrijfsinformatie gaat. Goede afspraken vastgelegd in de vorm van een geheimhoudingsovereenkomst (*non-disclosure agreement*) en het hanteren van *material transfer agreements* (MATS) is dan ook essentieel.

### **Bescherming van IE**

Wanneer het vermoeden bestaat dat nieuwe kennis ontwikkeld wordt die mogelijk tot commerciële toepassingen kan leiden, is het absoluut noodzakelijk in een zo vroegtijdig mogelijk stadium na te gaan hoe deze kennis het beste kan worden beschermd. Nieuwe toepasbare kennis is immers niets waard als derden (ook concurrenten!) er vrij gebruik van kunnen maken. Adequate kennisbescherming is derhalve ook een randvoorwaarde is voor derde partijen (zoals externe financiers) om verder te investeren in de ontwikkeling van die kennis tot producten en processen die op de markt worden gebracht.

De wijze waarop kennis wordt beschermd, bijvoorbeeld door het aanvragen van een octrooi of geheimhouding, is met name afhankelijk van de aard van de kennis of uitvinding. Ten aanzien van octrooi is het van belang dat partijen zich realiseren dat voortijdig openbaar maken van kennis in de vorm van artikelen en publicaties, (poster)presentaties op openbare gelegenheden als symposia, maar ook in discussies met niet-werknemers waarin de vertrouwelijkheid niet vooraf schriftelijk is gewaarborgd, brengt de mogelijkheid voor kennisbescherming in de vorm van een octrooi ernstig in gevaar brengt.

### **Over welke IE-rechten hebben we het?**

Tot de intellectuele eigendomsrechten behoren de volgende rechten:

- De industriële eigendomsrechten:
  - het octrooirecht;
  - het merkenrecht;
  - het tekeningen- en modellenrecht;
  - het handelsnaamrecht
  - het kwekersrecht;
  - het topografie- en chipsrecht.
- Het auteursrecht en de naburige rechten
- Databankenrecht

### **Het octooirecht**

Het octooirecht (o.a. Rijksoctooiwet 1995) beschermt nieuwe uitvindingen die berusten op uitvindingswerkzaamheid en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid. Onder "uitvindingen" worden zowel uitvindingen bestaande uit voortbrengselen, als uitvindingen bestaande uit werkwijzen verstaan. Onder "nieuw" wordt verstaan dat een uitvinding niet deel uit mag maken van al

hetgeen voor de dag van indiening van de octrooiaanvraag al openbaar toegankelijk is gemaakt (de stand der techniek).

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet een uitvinding aan drie eisen voldoen:

- a. nieuw zijn;
- b. op uitvindingswerkzaamheid berusten, dus inventief zijn;
- c. toepasbaar kunnen worden op het gebied van de nijverheid.

### **Het merkenrecht**

Bescherming via het merkenrecht (o.a. Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom) wordt verkregen voor elk teken dat wordt gebruikt om producten of diensten van een organisatie te onderscheiden. Dat kunnen namen zijn, logo's, vormen, kleuren en zelfs klanken.

Alleen door een merk te registreren verkrijgt men het eigendom van het exclusieve merkenrecht. Gebruik en ontwikkeling van het merk alleen geeft geen rechten. Zodra het merk geregistreerd is kan men zich verweren tegen derden die een identiek of overeenstemmend merk voor dezelfde of gelijksoortige waren of diensten op de markt brengt.

Niet alle merken kunnen worden ingeschreven in het merkenregister. De registratie van een merk kan geweigerd worden op de volgende gronden:

- het merk mist onderscheidend vermogen;
- het merk is beschrijvend (i.e. het merk beschrijft de waren of diensten);
- het merk is in strijd met de openbare orde of goede zeden;
- het merk is misleidend.

### **Het tekeningen- en modellenrecht**

Dit recht (o.a. Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom) beschermt tekeningen (twee dimensionaal) of modellen (drie dimensionaal) die als doel hebben een product te vormen dat een gebruiksfunctie heeft. Voorbeelden hiervan zijn een dessin voor bijvoorbeeld een vaas of een stoel. Het tekeningen- en modellenrecht beschermt niet hetgeen noodzakelijk is voor het bereiken van een technisch effect. Door een depot (registratie) wordt het exclusieve recht op tekeningen of modellen verkregen.

### **Het handelsnaamrecht**

Het handelsnaamrecht (handelsnaamwet) biedt bescherming aan het voeren van een handelsnaam van een organisatie in een bepaald gebied of gedeelte van een gebied voor een bepaalde categorie van diensten of waren.

De handelsnaam mag niet misleidend zijn omtrent het eigendom of de rechtsvorm van de onderneming. Tevens is een vereiste dat de handelsnaam zich enigszins moet onderscheiden om voor bescherming in aanmerking te kunnen komen. Het handelsnaamrecht biedt geen bescherming aan logo's en/of tekens. Het handelsnaamrecht wordt verkregen door het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer.

### **Kwekersrecht**

De Zaaizaad- en Plantengoedwet biedt bescherming aan kweekproducten en land- en tuinbouwgewassen.

### **Topografie- of Chipswet**

De Chipswet wordt ook wel de Topografiewet genaamd. Een richtlijn die bescherming biedt aan topografieën en halfgeleiderproducten.

### **Het auteursrecht en de naburige rechten**

Dit recht (Auteurswet) biedt bescherming aan letterkundige, wetenschappelijke en kunstwerken. De naburige rechten van het auteursrecht bieden bescherming aan uitvoeringen van toneel- en muziekwerken door uitvoerende kunstenaars, opnames van platenproducenten, etc. Ook computerprogrammatuur en databanken vallen onder de bescherming van het auteursrecht.

### **Databankenrecht**

Een aanvullend recht op het auteursrecht sinds 1999. Het betreft het recht van de producent van een databank.

### **Samenwerkingsovereenkomst**

Een goede overeenkomst is zoals al gezegd maatwerk. Zij dient al die onderwerpen te bevatten die het gezien de aard en de omvang van de opdracht vanuit juridisch oogpunt hoort te bevatten. Zij geeft richting aan partijen, hanteert *checks and balances*, zorgt voor helderheid en vastigheid.

Een (samenwerkings)overeenkomst zal in ieder geval de navolgende onderwerpen te moeten bevatten:

- aard van de verplichtingen van de diverse samenwerkende partijen (resultaat of inspanningsverplichting);
- aard van de samenwerking;
- wijze waarop wordt samengewerkt;
- financiële paragraaf;
- duidelijkheid over betalingen, betalingstermijnen;
- tijdspad;
- te behalen mijlpalen (targets);
- bepalingen betreffende het intellectueel eigendom;
- geheimhouding;
- eigendom;
- wederzijdse inspanningen;
- toepasselijk recht;
- geschillenbeslechting.

Andere onderwerpen, afhankelijk van de aard van de samenwerking, zijn uiteraard denkbaar.

### **De CLERCQ. "Samen werken aan IE"**

De CLERCQ heeft de expertise in huis om startende en bestaande bedrijven te adviseren over intellectueel eigendom en samenwerkingen, waaronder:

1. het verkrijgen en beschermen van intellectuele eigendomsrechten;
2. het maken van afspraken en contracten over intellectuele eigendomsrechten;
3. overeenkomsten van samenwerking;
4. gedeeld intellectueel eigendom (het delen van IE kosten);
5. "inlicentiëren" en "uitlicentiëren"; en
6. 'open source'.

Leiden/Den Haag februari 2016

Team Technology, Data & Innovation

Natascha van Duuren

([n.vanduuren@declercq.com](mailto:n.vanduuren@declercq.com))

Robert-Jan van der Wart

([r.vanderwart@declercq.com](mailto:r.vanderwart@declercq.com))

Teun Pouw ([t.pouw@declercq.com](mailto:t.pouw@declercq.com))

Willem Balfourt ([w.balfourt@declercq.com](mailto:w.balfourt@declercq.com))

Marijn Storm ([m.storm@declercq.com](mailto:m.storm@declercq.com))

