

ONDERSTEUNEND DOCUMENT

Instructies, context en toelichting op de rol en het gebruik van artikel 8 en 10 van de Consortiumovereenkomst ('*Foreground*' en '*Access Rights*') - Nederlands

Aan dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Dit document is enkel ter ondersteuning.

ACHTERGROND

In opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken verstrekt Health Holland (Stichting LSH-TKI) subsidies aan onderzoekssamenwerkingen tussen bedrijven en onderzoeksinstituten. Deze samenwerkingen leiden tot intellectuele eigendomsrechten en kennis, ook wel '*Foreground*' genoemd.

Het gebruik van publieke middelen in deze samenwerkingen kan mogelijk als indirecte staatssteun worden beschouwd wanneer:

- a) Private bedrijven de *Foreground* gebruiken en/of eigenaarschap over krijgen zonder deze zelf te hebben ontwikkeld;
- b) Private bedrijven minder betalen voor het gebruik van *Foreground* dan de marktwaarde.

Artikel 8 van de consortium overeenkomst ('Ownership of Foreground') waarborgt dat de toewijzing en het gebruik van *Foreground* in overeenstemming zijn met staatssteunregels. Artikel 10 waarborgt de toegangsrechten op de benodigde *Background* en gegenereerde *Foreground*.

BELANGRIJKSTE DOCUMENTATIE

De belangrijkste richtlijn is het '**Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie**' van de Europese Commissie, gepubliceerd op 28 oktober 2022 (referentie 2022/C 414/01). Met name de artikelen 28, 29 en 30 van dit kader zijn relevant.

WAARVOOR DIENT DIT ONDERSTEUNENDE DOCUMENT

Dit document dient als ondersteuning voor het inrichten van artikel 8 en 10 van de consortiumovereenkomst, en als gids hoe *Foreground* kan worden verdeeld op een manier die voldoet aan de staatssteunregels. Tevens geeft dit document toelichting op toegangsrechten die gegeven worden in een publiek-privaat samenwerkingsproject.

ROL VAN HEALTH HOLLAND

Health Holland beoordeelt enkel of de mogelijke wijzigingen in de consortiumovereenkomst, voorgesteld door het consortium, voldoen aan de staatssteunregels. Health Holland stelt zelf geen tekstwijzigingen voor en neemt geen deel aan onderhandelingen.

VRAGEN?

Neem contact op via tki@health-holland.com.

DE CONSORTIUMOVEREENKOMST ARTIKEL 8 – FOREGROUND

Het uitgangspunt van het model consortium agreement is dat de partij die resultaat (*Foreground*) ontwikkelt, daarvan ook eigenaar is (*ownership follows inventorship*). Na afloop van het project kan deze partner de gerealiseerde *Foreground* naar eigen inzicht gebruiken. Er zijn drie uitzonderingen wanneer IP gegenereerd door de onderzoeksorganisatie eigendom kan worden van de industriële partner. Deze drie uitzonderingen worden gegeven in artikel 8.2 en kunnen afzonderlijk of in combinatie worden toegepast.

A. Volledige financiering (8.2.1)

Als een onderzoeksorganisatie *Foreground* ontwikkelt, maar de industriële partner de bijbehorende kosten volledig (100%) draagt, kan de industriële partner direct en geoorloofd eigenaar worden van dat resultaat. Dit zal in de praktijk weinig tot niet voorkomen, omdat het binnen PPS-projecten altijd een daadwerkelijke samenwerking betreft, met gedeelde inzet en financiering. Deze optie is ter volledigheid opgenomen in de overeenkomst.

B. Adequate reflectie (8.2.2 & 8.10)

Alle consortium partners kunnen bijdragen aan het onderzoek door kennis, technologie of materialen beschikbaar te stellen (ook wel '*Background*' genoemd). Een belangrijke reden voor bedrijven om mee te doen aan een consortium is om resultaten te verkrijgen die een aanvulling of verbetering vormen op hun *Background*. Volgens de staatssteunregels is er geen sprake van indirecte staatssteun als de verdeling van *Foreground* eerlijk gebeurt, op basis van de bijdragen van elke deelnemer. Dit wordt ook wel een adequate reflectie genoemd. Artikel 8.2.2 en 8.10 van de consortiumovereenkomst beschrijven dit principe.

Indien zij hier gebruik van willen maken kunnen partijen vooraf expliciet vastleggen dat bepaalde *Foreground* die (deels) door een onderzoeksorganisatie wordt ontwikkeld, toch eigendom wordt van de industriële partner op basis van een adequate reflectie. Deze adequate reflectie dient een passende afspiegeling te zijn van de significatie bijdrage van de industriële partner aan het tot stand komen van de resultaten.

Het gebruik van 'adequate reflectie' is optioneel en vereist een concrete beschrijving en motivering in artikel 8.10 van zowel de beoogde *Foreground* als de bijdragen van de betreffende (industriële) partner die de afwijkende eigendomstoewijzing rechtvaardigen. Deze beschrijving omvat een samenhangend pakket van substantiële bijdragen die in relatie staan met het tot stand komen van de betreffende *Foreground*, zoals:

- (1) Aantoonbare betrokkenheid bij de uitvoering van het project en/of relevante werkpakketten
- (2) Beschikbaar stellen van (unieke) middelen
- (3) Inbreng van *Background* waarop de *Foreground* zal voortbouwen
- (4) Substantiële bijdrage aan het project budget (*in cash* of *in kind* bijdrages)

Daarbij wordt geadviseerd om de optie tot adequate reflectie gelijkwaardig vorm te geven en dus ook toe te passen op de betrokken onderzoeksorganisatie. Dit maakt inzichtelijk hoe de bijdrage van iedere partner zich vertaalt tot een passende afspiegeling en verdeling van de te ontwikkelen *Foreground*. Op die manier wordt duidelijk hoe de verschillende bijdragen van de consortiumpartners proportioneel worden weerspiegeld in de verdeling van de *Foreground*.

Indien het consortium geen gebruik wenst te maken van de optie 'adequate reflectie' kunnen artikelen 8.2.2 en 8.10 verwijderd worden uit het consortium agreement.

C. Optierecht (8.2.3 & 8.5-8.8)

Industriële partners die substantieel bijdragen aan het projectbudget (minimaal 10% in cash en/of in kind) kunnen het optierecht verkrijgen op *Foreground* van de onderzoeksorganisatie voor:

- Het verkrijgen van een (exclusieve) licentie op *Foreground* in het bezit van de onderzoeksorganisatie;
- Het verkrijgen van eigendom van de *Foreground* in het bezit van de onderzoeksorganisatie.

Dit wordt beschreven in artikelen 8.2.3 en 8.5-8.8. Wanneer het optierecht wordt uitgeoefend, maken partijen in goed overleg afspraken over licentie of overdracht. Deze afspraken moeten voldoen aan de '**Essentiële Voorwaarden**' in artikel 8.7, welke waarborgen dat de onderzoeksorganisatie en andere consortiumpartners beschermd blijven en de afspraken voldoen aan de staatsteunregels. Deze essentiële voorwaarden zijn:

- (1) Marktconforme prijs
- (2) Anti-Shelving clause
- (3) Grant-back licentie
- (4) Vrijwaring
- (5) Toegangsrechten

Marktconforme prijs

Private bedrijven moeten een eerlijke marktconforme prijs betalen voor de *Foreground*. Volgens de staatssteunregels is de prijs marktconform als deze via eerlijke onderhandelingen ('op afstand') is vastgesteld. Dit houdt in dat de partijen zich houden aan een transparante en concurrerende verkoopprocedure, een onafhankelijke deskundige inschakelen om de waarde van de *Foreground* te beoordelen, of een 'recht van eerste weigering' opnemen. Dit laatste stelt onderzoeksorganisaties in staat om betere economische aanbiedingen van derden te verkrijgen.

Anti-shelving clause

Wanneer een industriële partner een (exclusieve) licentie krijgt op *Foreground*, moet deze zich inspannen om de resultaten daadwerkelijk te ontwikkelen of commercialiseren. Dit voorkomt dat resultaten niet worden gebruikt.

Grant-back licentie

De onderzoeksorganisatie dient te allen tijde het recht te behouden om *Foreground* kosteloos te blijven gebruiken voor academisch onderzoek en onderwijs.

Vrijwaring

De industriële partner moet de onderzoeksorganisatie vrijwaren tegen schadeclaims van derden die ontstaan doordat de industriële partner de *Foreground* gebruikt voor eigen doeleinden.

Toegangsrechten

De industriële partner moet respecteren dat andere deelnemers in het consortium bepaalde toegangsrechten tot de *Foreground* hebben op basis van de overeenkomst. Deze rechten blijven bestaan, ook wanneer het optierecht wordt uitgeoefend.

Joint Ownership (8.3)

Soms wordt *Foreground* gezamenlijk ontwikkeld door meerdere deelnemers, waardoor niet duidelijk vastgesteld kan worden welk deel door welke partij is ontwikkeld. In dat geval wordt de *Foreground* gezamenlijk eigendom (*joint ownership*) van de betrokken deelnemers. In principe hebben de mede-eigenaren een gelijk aandeel in deze *Foreground*. Alleen wanneer duidelijk is dat de bijdragen van de deelnemers sterk verschillen, kan de verdeling van het eigendom anders worden vastgesteld op basis van de daadwerkelijke bijdragen. Het optierecht is ook van toepassing op het *Foreground* in gezamenlijk eigendom.

Gebruik van Foreground (8.4)

Elke deelnemer mag de *Foreground* waarvan hij zelf eigenaar is gebruiken en exploiteren. Zolang een andere deelnemer nog een optierecht heeft op deze *Foreground*, mag deze alleen voor niet-commerciële doeleinden gebruikt worden. Wanneer *Foreground* gezamenlijk eigendom is van meerdere deelnemers (*Joint Ownership*), mogen de mede-eigenaren deze vrij gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Niet-commerciële doeleinden worden in de overeenkomst gedefinieerd als academisch onderzoek, onderzoek door derden, training en onderwijsactiviteiten. Het is niet toegestaan om gezamenlijke *Foreground* te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Daarnaast kan een mede-eigenaar niet-exclusieve commerciële licenties aan derden verlenen, mits de andere mede-eigenaren vooraf worden geïnformeerd. In dit geval hebben zij recht op een eerlijke vergoeding afhankelijk van hun aandeel in de gezamenlijke *Foreground*. Afspraken over gezamenlijke *Foreground* mogen ook vastgesteld worden in een *Joint Ownership Agreement*.

Patent aanvragen (8.9)

De eigenaar van *Foreground* is zelf verantwoordelijk voor het indienen van een octrooiaanvraag en draagt hiervoor de kosten. Bij gezamenlijk eigendom maken de mede-eigenaren afspraken over wie verantwoordelijk is voor het indienen en onderhouden van het octrooi. De kosten worden door de mede-eigenaren gedragen, en bij gebrek aan andere afspraken gelijk verdeeld.

Parallele overeenkomst (8.11)

Een ander alternatief is het afsluiten van een aparte, parallelle overeenkomst. Hierin kunnen de

consortiumpartners hun specifieke bijdragen en de verdeling van Foreground vastleggen. Deze overeenkomst moet worden ingediend bij Health Holland en dient in lijn zijn met de staatssteunregels. Deze optie is hoofdzakelijk van toepassing wanneer het consortium al een dergelijk agreement, zoals een *licentie agreement* of *ownership agreement*, gebruikt. Indien geen gebruik wordt gemaakt van een parallelle overeenkomst en deze niet minimaal 30 dagen voor ingang van het consortium agreement gedeeld is met Health Holland dient dit artikel in het consortium agreement te worden verwijderd. Het artikel betreft een optie, geen verplichting.

Het consortium agreement dient deze parallelle overeenkomst te signaleren en te erkennen en expliciet te benoemen dat de afspraken die hierin zijn gemaakt voldoen aan de staatssteunregels. Tevens prevaleert het consortium agreement, indien bepalingen van de parallelle overeenkomst en het consortium agreement tegenstrijdig zijn.

DE CONSORTIUMOVEREENKOMST ARTIKEL 10 – ACCESS RIGHTS

Naast *Foreground* maken consortiumpartners vaak gebruik van bestaande kennis, technologie, data of materialen die zij voor de start van het project al bezitten. Dit wordt in de overeenkomst aangeduid als *Background*. Artikel 10 bepaalt onder welke voorwaarden andere consortium partners hier toegang toe kunnen krijgen (*Access Rights*) wanneer dat nodig is voor de uitvoering van het project of voor het gebruik van project resultaten. Tevens worden de toegangsrechten tot *Foreground* vastgelegd.

Identificatie van Background (10.1)

Elke deelnemer geeft in Annex 1 aan welke *Background* beschikbaar wordt gesteld aan het consortium. Alleen de *Background* die in deze Annex is opgenomen, valt onder de afspraken over *Access Rights*. De eigenaar behoudt altijd het eigendom van zijn *Background*. Deelnemers kunnen bij hun *Background* beperkingen of voorwaarden opnemen voor het gebruik hiervan (bijvoorbeeld vanwege bestaande licenties). Deze beperkingen moeten echter in lijn zijn met de bepalingen van de consortium overeenkomst (zie 1.3). Annex 1 kan tijdens het project worden aangevuld of aangepast.

Standaard Access Rights (10.2)

Consortiumdeelnemers krijgen onderling niet-exclusieve toegang tot elkaars *Background*, voor zover dat nodig is voor de uitvoering van het project. Deze toegang is kosteloos, geldt enkel voor de duur van het consortium agreement en geeft geen recht om sublicenties te verlenen.

Aanvullende Access Rights (10.3)

Een deelnemer kan extra toegang vragen tot *Background* en/of *Foreground* van een andere partner voor de volgende doeleinden:

- (1) Voor de uitvoering van het project
- (2) Voor niet-commerciële doeleinden
- (3) Voor commerciële exploitatie

Afhankelijk van het doel kan deze toegang kosteloos zijn of worden verleend onder eerlijke, marktconforme voorwaarden. De eigenaar van de betreffende *Background* of *Foreground* beslist zelf of deze aanvullende toegang wordt verleend en kan hier voorwaarden aan verbinden.

Voor de uitvoering van het project worden toegangsrechten kosteloos verleend. Dit is bedoeld om te voorkomen dat partners elkaar tijdens het project belemmeren in de uitvoering van het onderzoek.

Voor niet-commerciële doeleinden geldt dat toegang tot *Foreground* kosteloos wordt verleend. Toegang tot *Background* kan voor niet-commerciële doeleinden worden verleend onder eerlijke en marktconforme voorwaarden, omdat *Background* vaak reeds bestaande en mogelijk commercieel waardevolle kennis of technologie betreft.

Voor commerciële exploitatie wordt toegang tot zowel *Foreground* als *Background* verleend onder eerlijke en marktconforme voorwaarden. Dit sluit aan bij het uitgangspunt dat bestaande kennis en projectresultaten niet zonder passende vergoeding commercieel mogen worden benut.