

Regeling billijke vergoeding Intellectuele Eigendomsrechten UMC Utrecht

December 2010

Regeling billijke vergoeding Intellectuele Eigendomsrechten UMC Utrecht

(zie ook artikel 9.4 Uitvinding, CAO – Universitair Medische Centra)

In aanmerking nemende dat:

- a. de Raad van Bestuur het beheer en de vercommercialisering van octrooirechten en uitvindingen heeft ondergebracht bij UMC Utrecht Holding BV;
- b. op grond van het bepaalde in verschillende intellectuele eigendoms wetten zoals maar niet beperkt tot de Rijksoctrooiwet 1995 en de Auteurswet, de werkgever rechthebbende is van door werknemers gegenereerde en voor bescherming door intellectuele eigendomsrechten vatbare kennis;
- c. op grond van de Rijksoctrooiwet 1995, werknemers recht hebben op een billijke vergoeding wegens het gemis aan inkomsten nu hun werkgever rechthebbende is op door hen gegenereerde kennis en de daaruit voortvloeiende inkomsten als gevolg van vercommercialisering;
- d. de Raad van Bestuur per 1 december 2010 de *Regeling interne kosten- en opbrengstenverdeling intellectuele eigendomsrechten* heeft vastgesteld;
- e. de Raad van Bestuur in het kader van de kennisvalorisatie aan haar medewerkers en de maatschappij openheid en duidelijkheid wil verstrekken ter zake van haar beleid en richtlijnen met betrekking tot bescherming en vercommercialisering van binnen het UMC Utrecht gegenereerde uitvindingen;

heeft de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht de navolgende regeling billijke vergoeding vastgesteld:

Artikel 1 - Billijke vergoeding

1. In aanvulling op het bepaalde in de Rijksoctrooiwet 1995 heeft een medewerker van het UMC Utrecht recht op een billijke vergoeding in die gevallen dat het UMC Utrecht de door een medewerker gegenereerde kennis wordt vercommercialiseerd en het UMC Utrecht een aanvullende vergoeding krijgt. Voorwaarde is dat de medewerker medewerking verleent aan alle benodigde (octrooi-) inhoudelijke en procedurele zaken om tot (i) een goede octrooi positie of intellectuele eigendomsrecht positie te komen en (ii) de overdracht van rechten aan derden te bewerkstelligen.
2. De billijke vergoeding als bedoeld in het vorige lid bedraagt 25% van de netto-inkomsten die het UMC Utrecht verkrijgt uit de vercommercialisering van rechten van intellectuele eigendom.
3. In geval de vercommercialiseerde rechten van intellectuele eigendom tot stand zijn gekomen door essentiële bijdragen van meer dan één medewerker van de het UMC Utrecht, hebben zij gezamenlijk recht op de 25%. Ongeacht de individuele bijdrage aan de totstandkoming van intellectuele eigendomsrechten, delen de medewerkers in gelijke delen mee in de 25%.
4. In aanvulling op het voorgaande lid geldt in geval er sprake is van meerdere intellectuele eigendomsrechten die op verschillende tijdstippen tot stand zijn gekomen door verschillende medewerkers, maar welke intellectuele eigendomsrechten wel vercommercialiseerd worden via dezelfde overeenkomst de volgende verdeling van de 25%:
 - a. indien er al royaltyinkomsten zijn dan wordt de 25% vanaf het moment dat de nieuwe intellectuele eigendomsrechten zijn vercommercialiseerd gelijkelijk verdeeld tussen *alle* medewerkers die een essentiële bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van die rechten, ongeacht de individuele bijdrage aan de totstandkoming van de intellectuele eigendomsrechten of het moment van totstandkoming.
 - b. indien er nog geen royaltyinkomsten zijn dan wordt vanaf het moment dat er royaltyinkomsten zijn, de 25% van de netto inkomsten gelijkelijk verdeeld tussen alle medewerkers die een essentiële

- bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van die rechten, ongeacht de individuele bijdrage aan de totstandkoming van de intellectuele eigendomsrechten of het moment van totstandkoming.
5. In aanvulling op het bepaalde in lid 2, is de hoogte van de billijke vergoeding als gevolg van een vercommercialisering als gedefinieerd in artikel 3 gemaximeerd tot een bedrag van € 1.000.000,= (zegge: één miljoen Euro), per individuele uitvinder waarbij het bepaalde in de leden 3 en 4 onverkort van toepassing zijn.

Artikel 2 - Netto-inkomsten:

Onder netto-inkomsten wordt verstaan, alle inkomsten die het UMC Utrecht uit vercommercialisering ontvangt minus externe kosten zoals maar niet beperkt tot aanvraagkosten, instandhoudingskosten, verschuldigde belastingen, vertaalkosten, kosten van externe adviseurs zoals accountants, advocaten of fiscalisten.

Artikel 3 - Vercommercialisering:

Onder vercommercialisering wordt verstaan het in eigendom overdragen of het al dan niet exclusief in licentie geven van rechten van intellectuele eigendom aan een derde partij tegen een aanvullende vergoeding. Onder aanvullende vergoeding worden de volgende betalingen verstaan voor zover deze vrij besteedbaar zijn:

- *milestone payments*: ontvangen bedragen gekoppeld aan het behalen van geformuleerde doelstelling of resultaten
- *lumpsum payments*: ontvangen bedrag ineens.
- *royalty payments*: ontvangen bedragen, berekend over een percentage van een nader bepaald bedrag.

In geval van derde en vierde geldstroomcontracten gaat het niet om de contractswaarde maar eventuele aanvullende vergoeding boven op de contractswaarde als gevolg van (beoogd) commercieel gebruik van de gegenereerde rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 4 - Inwerkingtreding:

1. Deze regeling is vastgesteld door de Raad van Bestuur op [21 december 2010] en is van toepassing op:
 - a. alle octrooiaanvragen die na 1 januari 2008 zijn ingediend, en
 - b. voor alle lopende octrooien of octrooiaanvragen, die nog niet in eigendom zijn overgedragen of in licentie zijn gegeven aan een derde partij, waaronder mede verstaan aan het UMC Utrecht via UMC Utrecht Holding BV gelieerde ondernemingen.
2. Op alle gevallen die niet vallen onder het bepaalde in het vorige lid, alsmede lopende vercommercialiseringovereenkomsten die opnieuw afgesloten worden, is deze regeling niet van toepassing en blijven de gemaakte afspraken onverkort van kracht.

Goedgekeurd en vastgesteld te Utrecht,

Prof. dr. J.L.L. Kimpen
voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht