

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 1 van 8

Algemeen

Voor een werkgever is innovatie een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van de organisatie. De innovatie vindt veelal niet alleen plaats op het niveau van de bestuurders of directeuren. Het zijn veelal de werknemers van een organisatie die zorgen voor de nodige creatieve inbreng. De vraag die zich voordoet bij innovatieve ideeën ingebracht door een werknemer is aan wie de rechten van deze ideeën toekomen. De belangrijkste intellectueel eigendomsrechten waar Saxion als werkgever mee te maken krijgt zijn het Auteursrecht en het Octrooirecht. Met name bij Octrooi kan het om aanzienlijke financiële belangen gaan. Om de belangen van Saxion zo goed mogelijk te waarborgen, is het noodzakelijk dat u als werkgever resp. opdrachtgever ter zake nadere afspraken maakt met die personen die bij activiteiten betrokken zijn waar (op termijn) een octrooi op aangevraagd zou kunnen worden.

Notitie met aanbevelingen

Als werkgever of opdrachtgever heeft men veel baat bij het opnemen van een zgn. Intellectueel Eigendomsbeding in de arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht en andersoortige overeenkomsten (in relatie tot een arbeidsverhouding). Door het opnemen van een dergelijk beding, stemt de werknemer of opdrachtnemer op voorhand in met het overdragen van de Intellectuele Eigendomsrechten. Ook eventuele financiële compensaties (voor werknemer resp. opdrachtnemer) kunnen al op voorhand worden overeengekomen. Dit voorkomt de nodige discussie en onderhandeling op het moment dat een werk of uitvinding tot stand is gekomen.

De dienst HRM heeft het College van Bestuur onlangs een notitie omtrent intellectueel eigendom doen toekomen. Een en ander naar aanleiding van een korte juridische analyse, waarbij een aantal aanbevelingen zijn gedaan, gerelateerd aan de diverse arbeidsverhoudingen op basis waarvan binnen Saxion werkzaamheden worden verricht.

Het College van Bestuur heeft onderstaande aanbevelingen volledig overgenomen, teneinde de belangen van Saxion als werkgever resp. opdrachtgever zo goed mogelijk te waarborgen:

1. daar waar intellectueel eigendomsrecht aan de orde is resp. kan zijn (m.n. bij octrooien) dient er te allen tijde vooraf een juridische toets (door de dienst HRM) plaats te vinden, voorzover ter zake nadere aanvullende afspraken worden gemaakt;
2. een octrooi aanvraag dient begeleid te worden door een octrooibureau;
3. bij arbeidsverhoudingen niet zijnde een arbeidsovereenkomst dient te allen tijde een Intellectueel Eigendomsbeding te worden overeengekomen;
4. In het lokale cao-overleg (naar aanleiding van art. B-1 lid 4 cao-hbo 2012-2013: “.... Voorzover daarin niet anders is bepaald, is het de werkgever niet toegestaan af te wijken van bepalingen van deze cao”) dient aan de vakorganisaties toestemming te worden

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 2 van 8

- gevraagd om nadere afspraken in het kader van intellectueel eigendomsrecht te mogen maken, die afwijkend zijn aan de inhoud van artikel E-7 cao-hbo 2012-2013, waarin een standaardregeling is opgenomen (over intellectueel eigendomsrecht) voor medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst bij een hogeschool werkzaam zijn;
5. Als Intellectueel Eigendomsbeding bij overeenkomsten van opdracht dient de volgende zinsnede te worden gehanteerd: *“Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de opdrachtgever het uitsluitend recht op de door de opdrachtnemer in het kader van zijn overeenkomst van opdracht, dan wel met gebruikmaking van aan de opdrachtgever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken. In beginsel vindt de opdrachtnemer in de krachtens de overeenkomst van opdracht geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de opdrachtnemer toevallende rechten van intellectueel eigendom”*;
 6. Het eventueel toekennen van een billijke vergoeding in het geval een werknemer geen aanspraak toekomt op octrooi moet nader gespecificeerd worden. Gedacht kan worden aan de navolgende tekst, die als afspraak toegevoegd zou moeten worden aan de arbeidsovereenkomst resp. aan andersoortige arbeidsverhoudingen waar een octrooi aan de orde zou kunnen zijn resp. komen: *“in het geval dat de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een door hem te ontvangen bijzondere uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is Saxion verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen bestaande uit 1/3 van de opbrengsten minus directe kosten van het gevestigde octrooi”*. Een en ander gerelateerd aan de memo nadere toelichting Enterprises B.V. van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht d.d. 11 december 2012, waarin het navolgende is opgenomen: *“Om te motiveren dat nieuwe kennis van Saxion wordt geoctrooieerd, wordt in het HRM beleid van Saxion opgenomen dat onderzoekers en lectoraat meedelen in de revenuen (opbrengsten minus directe kosten) van een octrooi. Door verdeling 1/3 Saxion, 1/3 lectoraat en 1/3 onderzoeker zijn de belangen gelijk. De uitvinders worden beloond voor de extra inspanningen die zij leveren om van een vinding een octrooi te maken, toekomstige opbrengsten stellen het lectoraat in staat om nieuw onderzoek te doen en Saxion in staat om het octrooifonds te blijven vullen, zodat toekomstige vindingen geoctrooieerd kunnen worden. Het behouden van een stevig aandeel door Saxion is een verzekering om te kunnen beïnvloeden dat valorisatie tot stand komt”*.
 7. Aan de dienst HRM opdracht geven het beloningsbeleid uit te breiden met een passage over de verdeling van de revenuen voortvloeiend uit een octrooi.

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 3 van 8

Hoe te handelen bij de diverse arbeidsverhoudingen?

- **bij de arbeidsovereenkomst**

De Auteurswet en de Rijks Octrooiwet gaan er kort gezegd vanuit dat, tenzij anders anders is overeengekomen, de werkgever verkrijger is van de exploitatierechten op werken en uitvindingen voortvloeiend uit de bedongen arbeid. De werkgever heeft daarmee het recht op de vruchten van de arbeid. Een en ander wordt ook door artikel E-7 van de cao-hbo tot uitdrukking gebracht.

Vloeit een en ander voort uit de bedongen arbeid dan hoeft u als vertegenwoordiger van de werkgever niets te doen!

Een en ander ligt anders voorzover de voortgebrachte werken en uitvindingen niet behoren tot de bedongen werkzaamheden van de werknemer. Om te bewerkstelligen dat de werknemer deze auteursrechten en het octrooirecht dient over te dragen (voorzover aan de orde), wordt u geacht om onderstaand Intellectueel Eigendomsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Hierin wordt bepaald dat de werknemer gehouden is mee te werken aan het overdragen van de auteursrechten en het octrooirecht van alle werken aan de werkgever.

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

Het Intellectueel eigendomsbeding dat in de arbeidsovereenkomst dient te worden opgenomen luidt als volgt:

“Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de werkgever het uitsluitend recht op de door de werknemer in het kader van zijn arbeidsovereenkomst, dan wel met gebruikmaking van aan de werkgever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken. In beginsel vindt de werknemer in de krachtens de arbeidsovereenkomst geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de werknemer toevallende rechten van intellectueel eigendom”.

- **bij de overeenkomst van opdracht (ZZP-constructie/freelance-overeenkomst)**

Een freelancer behoudt zelf de intellectueel eigendomsrechten. Dat deze werken in opdracht van de opdrachtgever zijn gemaakt, maakt dit niet anders. Wanneer een opdrachtgever gebruik wenst te maken van deze werken, anders dan voor het specifieke doel van de opdracht, dient hij iedere keer toestemming te verkrijgen van de freelancer.

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 4 van 8

Om te voorkomen dat de intellectueel eigendomsrechten bij de freelancer/inhuurder blijven rusten, wordt u geacht om in de overeenkomst van opdracht een Intellectueel Eigendomsbeding op te nemen. Hierin wordt bepaald dat de freelancer gehouden is mee te werken aan het overdragen van de auteursrechten en het octrooirecht van alle werken aan de opdrachtgever.

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

Het Intellectueel eigendomsbeding dat in de overeenkomst van opdracht dient te worden opgenomen luidt als volgt:

“Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de opdrachtgever het uitsluitend recht op de door de opdrachtnemer in het kader van zijn overeenkomst van opdracht, dan wel met gebruikmaking van aan de opdrachtgever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken. In beginsel vindt de opdrachtnemer in de krachtens de overeenkomst van opdracht geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de opdrachtnemer toevallende rechten van intellectueel eigendom”.

- **bij de uitzendovereenkomst**

Voor de toepassing van de intellectueel eigendomsrechten dient niet de inlenende organisatie doch het uitzendbureau als werkgever beschouwd te worden.

Uit de algemene voorwaarden van uitzendbureau Randstad valt af te leiden dat de inlener zelf actie moet ondernemen als hij de intellectueel eigendomsrechten op werkzaamheden van uitzendkrachten wil veiligstellen.

“Artikel 19: Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever, een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voorzover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever”.

Voorzover aan de orde dient u via de uitzendonderneming er voor zorg te dragen dat de uitzendkracht onderstaand intellectueel eigendomsbeding voor akkoord ondertekent:

“Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de opdrachtgever het uitsluitend recht op de

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 5 van 8

door de uitzendkracht in het kader van zijn uitzendovereenkomst, dan wel met gebruikmaking van aan de opdrachtgever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken. In beginsel vindt de uitzendkracht in de krachtens de uitzendovereenkomst geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de uitzendkracht toevallende rechten van intellectueel eigendom”.

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

- **bij de detacheringsovereenkomst**

Evenals bij de uitzendovereenkomst dient het detacheringsbureau resp. de uitlenende organisatie als werkgever beschouwd te worden. De gedetacheerde medewerker is namelijk geen werknemer in dienst van de inlenende organisatie. De opdrachtgever komt daarom geen beroep toe op het werkgeversauteursrecht resp. octrooirecht en zal indien men dit nodig acht aanvullende afspraken (Intellectueel Eigendomsbeding) moeten maken met het detacheringbureau resp. de uitlenende organisatie over het intellectuele eigendom van de gedetacheerde medewerker.

In de detacheringsovereenkomst dient u de navolgende bepaling op te nemen: “Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de opdrachtgever het uitsluitend recht op de door de gedetacheerde in het kader van de onderhavige detacheringsovereenkomst, dan wel met gebruikmaking van aan de opdrachtgever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken. In beginsel vindt de gedetacheerde in de krachtens de detacheringsovereenkomst geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de gedetacheerde toevallende rechten van intellectueel eigendom”.

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

- **bij payroll**

Vrijwel alle payroll bedrijven zien zichzelf als werkgever in juridische zin en noemen de arbeidsovereenkomst veelal een detacheringsovereenkomst. In dat geval komt de opdrachtgever geen beroep toe op het werkgeversauteursrecht resp. octrooirecht en zal indien men dit nodig acht aanvullende afspraken

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 6 van 8

(Intellectueel Eigendomsbeding) moeten maken met de payroll organisatie over het intellectuele eigendom van de gedetacheerde medewerker.

Ondanks het feit dat op basis van de zeer recente uitspraak van de kantonrechter te Enschede men tot de conclusie zou kunnen komen dat de opdrachtgever wel degelijk de werkgever is, is het toch verstandig om de navolgende bepaling in de payroll overeenkomst op te nemen: "Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de opdrachtgever het uitsluitend recht op de door de gedetacheerde in het kader van de onderhavige payroll overeenkomst, dan wel met gebruikmaking van aan de opdrachtgever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software, gegevensbestanden, geschreven en/of vervaardigde werken. In beginsel vindt de gedetacheerde in de krachtens de payroll overeenkomst geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de gedetacheerde toevallende rechten van intellectueel eigendom".

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

- **bij het oproepcontract**

Bij een oproepcontract is er veelal sprake van een doorlopende arbeidsovereenkomst, maar dan met een uitgestelde prestatieplicht dan wel een zgn. voorovereenkomst waarbij de oproepkracht zich in beginsel beschikbaar stelt om na een oproep werkzaamheden te gaan verrichten, waarbij dan telkens een korte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ontstaat.

Hetgeen bovenstaand onder "arbeidsovereenkomst" staat vermeld is volledig van toepassing op een medewerker die op oproepbasis werkzaam is.

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

- **bij de stageovereenkomst**

De taakomschrijving in een stage overeenkomst is niet gericht op het vervaardigen van *bepaalde werken* in de zin van bijvoorbeeld de auteurswet, maar is primair gericht op het uitbreiden van kennis en ervaring. De werkzaamheden van een stagiair(e) vallen derhalve niet onder art. 7 Auteurswet, zodat het Intellectueel eigendom niet aan de stagegever toekomt. Een mogelijke uitzondering hierop zou slechts kunnen zijn dat de stagiair(e) een duidelijke opdracht van zijn stagegever heeft gekregen tot het maken van een bepaald werk.

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 7 van 8

In de stageovereenkomst dient derhalve contractueel te worden vastgelegd dat de stagiair(e) geen intellectuele eigendomsrechten zal verkrijgen in het kader van de stage. Het te schrijven stageverslag is in de meeste gevallen uitgezonderd van deze bepaling omdat het niet wenselijk zou zijn dat de stagiair geen rechten zou hebben op een stageverslag. De stagegever zou dan immers op basis van het auteursrecht openbaarmaking en verveelvoudiging buiten het bedrijf kunnen voorkomen. Wel is het gebruikelijk dat een geheimhoudingsbeding wordt opgenomen in de stage overeenkomst op basis waarvan de stagegever een verslag kan controleren op bedrijfsgevoelige informatie. Het akkoord dat een stagegever meestal dient te geven aan een dergelijk verslag vloeit voort uit de afspraken welke tussen het opleidingsinstituut en de stagegever bestaan ten aanzien van de facilitering van de stage.

Voorzover aan de orde biedt onderstaand intellectueel eigendomsbeding de oplossing: "Onverminderd het wettelijk bepaalde inzake het toekomen van industriële en intellectuele eigendomsrechten, heeft de stagegever het uitsluitend recht op de door de gedetacheerde in het kader van de onderhavige stageovereenkomst, dan wel met gebruikmaking van aan de stagegever ontleende kennis of vaardigheid, door hem alleen of in samenwerking met anderen behaalde resultaten. Dergelijke resultaten omvatten in ieder geval uitvindingen, verkregen uitkomsten, modellen, uitgedachte werkwijzen, tekeningen, software en gegevensbestanden. Geschreven en/of vervaardigde werken zijn hiervan uitgezonderd. In beginsel vindt de stagiair(e) in de krachtens de stageovereenkomst geldende beloning, vergoeding voor het gemis van de anders aan de stagiair(e) toevallende rechten van intellectueel eigendom".

Ter zake dient u uw personeelsadviseur en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

Hoe te handelen bij het toekennen van een billijke vergoeding bij octrooien

Voorzover een octrooi aan de orde is resp. kan zijn, en een billijke vergoeding ter zake op zijn plaats is resp. kan zijn, dient u de navolgende tekst aan de betreffende (arbeids)overeenkomst toe te voegen: *"in het geval dat de uitvinder niet geacht kan worden in het door hem genoten loon of de door hem genoten geldelijke toelage of in een door hem te ontvangen bijzondere uitkering vergoeding te vinden voor het gemis aan octrooi, is Saxion verplicht hem een, in verband met het geldelijke belang van de uitvinding en de omstandigheden waaronder zij plaatshad, billijk bedrag toe te kennen bestaande uit 1/3 van de opbrengsten minus directe kosten van het gevestigde octrooi"*.

Ter zake dient u verplicht advies in te winnen bij HRM en uw personeelsconsulent tijdig te informeren.

Richtlijnen Intellectueel eigendom

Pagina 8 van 8

Samenvatting

Arbeidsverhouding	Intellectueel eigendomsrecht		Akte
	Standaard	Regeling	
Arbeidsovereenkomst	Eigendom werkgever indien voortvloeiend uit de bedongen arbeid	Zo niet, dan een beding (zie notitie) opnemen in de arbeidsovereenkomst	Tijdig informeren personeelsadviseur en personeelsconsulent
Overeenkomst van opdracht/freelance overeenkomst	Eigendom freelancer	Overdracht aan werkgever: in overeenkomst van opdracht een beding (zie notitie) opnemen	Tijdig informeren personeelsadviseur en personeelsconsulent
Uitzendovereenkomst	Uitzendbureau geldt als werkgever	Uitzendorganisatie legt uitzendkracht beding voor op verzoek van inlener (zie notitie)	Tijdig contact opnemen met uitzendorganisatie
Detacheringsovereenkomst	Uitlenende organisatie geldt als werkgever	Aanvullende bepaling (beding) opnemen in de detacheringsovereenkomst (zie notitie)	Vooroverleg met uitlenende organisatie
Payrolling	Payroll bedrijven zien zich als werkgever	Aanvullende afspraken (beding) met de payroll organisatie (zie notitie)	Tijdig informeren personeelsadviseur en personeelsconsulent
Oproepcontract	Idem als bij arbeidsovereenkomst	Idem als bij arbeidsovereenkomst	Tijdig informeren personeelsadviseur en personeelsconsulent
Stage overeenkomst	De werkzaamheden van een stagiair vallen niet onder art. 7 van de auteurswet, zodat het intellectueel eigendom niet aan de stagiair toekomt.	In stage overeenkomst contractueel vastleggen dat de stagiair geen intellectueel eigendomsrecht verwerft (zie notitie)	Tijdig informeren personeelsadviseur en personeelsconsulent
Vergoeding bij octrooien		Aanvullende afspraak in (arbeids)overeenkomst opnemen (zie notitie)	Verplicht advies in te winnen bij HRM en tijdig informeren personeelsconsulent