



Richtsnoer mandatering Nederlandse Knowledge Transfer Offices

VSNU en NFU

Oktober 2017

Opdracht:
Landelijk KTO-Overleg NFU VSNU

Inhoud

Aanleiding..... 3

Achtergrond..... 3

Aanbevelingen..... 3

Noodzakelijke randvoorwaarden..... 4

Toelichting..... 6

Bijlage A: voorbeelden van het belang van heldere mandatering KTO Casus 1..... 7

Bijlage B: enquête onder Nederlandse KTO's 8

Aanleiding

In 2016 en 2017 is de mandatering van de Knowledge Transfer Offices (KTO's¹) bij universiteiten en UMC's in het KTO-overleg besproken. Doel van dit richtsnoer is het faciliteren van het lokale gesprek over de positie van het KTO en het optimaliseren van het KTO-proces. Uitgangspunt is dat het College van Bestuur (CvB) uiteindelijk beslist over het mandaat van het KTO. Door gebruik te maken van de adviesfunctie vanuit het KTO, verzekert het CvB zich van zorgvuldige besluitvorming. Dit richtsnoer is nadrukkelijk niet bedoeld als een *'one size fits all-aanpak'*.

Achtergrond

De leidinggevenden van de Nederlandse KTO's komen regelmatig bijeen om vraagstukken met betrekking tot kennisvalorisatie te bespreken, *best practices* te vergelijken en gevraagde en ongevraagde adviezen over kennisvalorisatie richting de bestuurders van de kennisinstellingen te bediscussiëren.

De onderwerpen die ter sprake komen zijn divers, maar altijd gerelateerd aan de behoefte om kennisvalorisatie constant te verbeteren, professionalisering te bevorderen, hindernissen vroegtijdig te (h)erkennen en oplossingen te identificeren. Deze regelmatige interactie heeft geleid tot een aantal intern circulerende discussienota's over onderwerpen zoals connectie met het MKB, de begeleiding van startups, aandelenparticipatie, schaalgrootte, focus, en mandatering.

Over dit laatste onderwerp, mandatering van KTO's, werd in het voorjaar van 2015 een discussienotitie behandeld. De conclusie was dat deze discussienota een goede basis vormde voor een aantal aanbevelingen aan de bestuurders van de umc's en de universiteiten. Die aanbevelingen zijn vervat in dit richtsnoer. Naast de aanbevelingen zijn noodzakelijke randvoorwaarden geformuleerd. De gezamenlijke vergadering is van mening dat implementatie van deze aanbevelingen zal bijdragen aan en een verbetering bewerkstelligen van het functioneren van de Nederlandse KTO's.

In de toelichting wordt een aantal externe adviezen over mandaat besproken. In Bijlage A is een aantal casus opgenomen waarin aan de hand van praktijkvoorbeelden het belang van heldere mandatering van het KTO uiteen wordt gezet. In Bijlage B wordt aan de hand van een enquête een overzicht gegeven van de stand van zaken van de mandatering van de KTO's.

Aanbevelingen

1. Verleen aan het KTO een helder geformuleerd mandaat om namens de instelling te onderhandelen met externe partijen m.b.t. alle licentie-, aandeelhouders-, samenwerkings-, contractonderzoeks-, geheimhoudings- en material transfer overeenkomsten.
2. Verleen aan het KTO een helder geformuleerd mandaat om octrooien aan te vragen, octrooien octrooiaanvragen te beheren en, indien nodig, octrooiportefeuilles af te sluiten dan wel octrooiaanvragen te laten verlopen.²

¹ Nu de activiteiten van de transfer offices meer en meer ook valorisatie van ideeën en resultaten van de alfa- en gamma-faculteiten betreft en niet alleen technologie vanuit de bèta- en medische faculteiten, is besloten om voortaan de afkorting KTO i.p.v. TTO te hanteren.

² Als het KTO besluit af te zien van indiening/voortzetting, moet er ruimte zijn om de onderzoeker de aanvraag op eigen kosten voort te laten zetten.

3. Verleen aan het KTO een helder geformuleerd mandaat, met in achtneming van de beleidskaders van de instelling, om namens de instelling te bepalen welke afspraken er gemaakt worden met onderzoekers die een spin-off bedrijf willen starten en hun eventuele belang daarin.
4. Draag zorg voor interne en externe bekendheid met en bewustzijn van het hierboven beschreven door de instelling helder geformuleerde mandaat van het KTO.

Noodzakelijke randvoorwaarden

1. Draag er zorg voor dat het KTO bij alle onderhandelingen de betrokken onderzoekers raadpleegt, op de hoogte houdt, te allen tijde rekening houdt met de wensen en inzichten van de onderzoekers en daarbij een evenwichtige balans zoekt tussen de belangen van de onderzoeker, de belangen van de kennisinstelling en de belangen van de onderhandelende partij. Veranker dit in raadplegings- en communicatieprocedures waarin alle relevante stakeholders kunnen worden betrokken.
2. Draag er zorg voor dat het KTO de benutting van kennis in positieve zin kan stimuleren, met name door de kansen te signaleren en een verbindende rol te spelen. De doelstelling is om faciliterend naar de wetenschapper op te treden. Daarbij oefent het KTO zorgvuldig en professioneel het door het CvB of de RvB geformuleerde mandaat uit en maakt uitsluitend gebruik van aan haar toegekende bevoegdheden als, naar het oordeel van het KTO:
 - de IP-belangen van de instelling geschaad worden;
 - de instelling financieel ernstig geschaad wordt;
 - de instelling een belangrijk aansprakelijkheidsrisico loopt;
 - de onderzoeker gevaar loopt het slachtoffer te worden van belangenverstremming en/of;
 - een overeenkomst uitzonderlijk onevenwichtig is.

De praktijk heeft geleerd dat het bestaan van een helder geformuleerd mandaat meestal voldoende is en dat een mandaat – bijvoorbeeld om bij mogelijke calamiteiten in te grijpen - slechts in uitzonderlijke gevallen hoeft te worden gebruikt.

Het is van belang dat het mandaat dat het KTO van het CvB of de RvB heeft gekregen in overeenstemming is met de opdracht die het CvB of de RvB aan het KTO gegeven heeft. Borging van het KTO (*societal impact*) in de portefeuille van de bestuurlijke gelederen van CvB of RvB is een noodzakelijke randvoorwaarde voor de heldere positionering van het mandaat van het KTO.

3. Draag zorg voor adequate en professionele bemensing van het KTO om het verleende mandaat goed uit te kunnen voeren. Draag er dus zorg voor dat het KTO over een voldoende geoutilleerd front- en backoffice beschikt. Het *back office* van het KTO moet onafhankelijk kunnen opereren van de standaard *back office*-functies (c.q. de bestuurlijke staf) van de instelling. Omdat het KTO-werk aanzienlijk “papier-intensief” is, is een competente back-office van essentieel belang. Een back-office omvat idealiter een paralegal, een octrooigemachtigde, een controller, een marketing- en communicatie-expert, een secretariaat en een office manager. Het *front office* wordt bemest door business development-professionals en IP-juristen.
4. Zorg voor verdere professionalisering van alle KTO-medewerkers. Partijen als AUTM en ASTP-Proton verzorgen opleidingen tot RTTP (Registered Technology Transfer Professionals). Moedig alle KTO-medewerkers gebruik te maken van trainingen en cursussen.

5. Zorg voor heldere *governance* van het KTO, waarbij de directeur van het KTO rapporteert aan het CvB/RvB-lid dat valorisatie in portefeuille heeft.
6. Zorg, bij voorkeur in samenwerking met het KTO, voor een gedetailleerd valorisatie- en intellectueel eigendomsbeleid. Stel onder andere het volgende vast:
 - a. gedetailleerde procedures om relevante stakeholders te informeren en raadplegen voorafgaand en tijdens interacties en onderhandelingen met externe partijen, inclusief kaders voor de participatie van interne stakeholders in genoemde interacties en onderhandelingen;
 - b. (de-)escalatieprocedure bij meningsverschillen over onderhandelingen en uitvoeren van overeenkomsten. Escalatieprocedure gaat trapsgewijs in de lijn van onderzoeker naar afdelingshoofd, decaan en CvB/RvB;
 - c. procedure bij aanvragen van octrooien met definities van financiële en/of tijdslimieten;
 - d. procedure voor afstoten of loslaten van octrooiaanvragen, inclusief een daarop volgende mogelijke overdracht aan onderzoekers die een afgestoten octrooi zelf willen valoriseren, m.a.w. eigen gebruik van IP door onderzoeker bij gebrek aan interesse bij derden;
 - e. procedure voor het opzetten van spin-off bedrijven waarin IP van de instelling verder ontwikkeld gaat worden, inclusief regelingen rond participatie van medewerkers;
 - f. verdeling van (netto) inkomsten uit valorisatie van gepatenteerd en niet-gepatenteerd IP;
 - g. uitvindersbeloning;
 - h. bestemming van inkomsten.
7. De beleidsmatig geformuleerde valorisatie- en intellectueel eigendomsafspraken dienen door CvB/RvB van de instelling officieel als stand beleid te worden bekrachtigd.
8. Stel, bij voorkeur in samenwerking met het KTO, een communicatiestrategie op waarmee het vastgestelde beleid en het KTO-mandaat intern bekend wordt gemaakt, en draag bij alle geledingen van de instelling uit dat kennisvalorisatie een kerntaak 'voor en door allen' van de instelling is.
9. Includeer de KTO-directie in relevante onderzoeksoverlegstructuren in de eigen organisatie. Dit garandeert een betere betrokkenheid van onderzoekers bij het identificeren van octrooieerbare ideeën. Creëer bijvoorbeeld overlegstructuren met een CvB/RvB, college van decanen, faculteitsbestuur. Zorg ook voor rapportage vanuit de KTO's in instellingsjaarverslagen en opname van doelstellingen KTO in het strategisch plan van de instelling.

Toelichting

Het thema KTO-mandaat is een belangrijk aandachtspunt voor beleidsmakers en bestuurders van zowel overheid als kennisinstellingen. Het komt dan ook terug in een aantal notities en rapporten van (semi-)overheidsinstellingen en adviesorganen. Zo stelt het KNAW-rapport 'Benutting van Octrooien' (2014) over het mandaat van KTO's:

“ **Stevig mandaat.** Besturen van universiteiten en instituten moeten verder investeren in de kwaliteit van hun KTO's. Hierbij past dat een KTO stevig mandaat heeft, en dat mandaat kan dragen. (...)

(...) KTO-professionals moeten zowel het gesprek met de onderzoeker als met de industrieel kunnen aangaan. Door zo'n mandaat af te geven en te dragen geven het bestuur van de wetenschapsorganisatie en de directie van het KTO ook aan hoe serieus de KTO-functie is.”

“Op het punt van ruime mandaatverlening aan KTO's lijken er verdere stappen te kunnen worden gezet.”

“Het mandaat van KTO's is lang niet overal hetzelfde. Soms heeft een KTO te weinig beslissingsbevoegdheid. Dit maakt het voor bedrijven lastig om met hen te onderhandelen.”

Deze typering vinden hun grondslag in een serie gesprekken met universiteitsbestuurders, vertegenwoordigers uit de industrie, de overheid en uiteraard ook leidinggevenden van de Nederlandse KTO's. Er is ook inspiratie geput uit een adviesrapport van Koen Debackere, bestuurder van KU Leuven en gezaghebbend expert in kennisvalorisatie.³ Hierin doet Debackere tien aanbevelingen. De belangrijkste daarvan sluit aan bij aanbeveling 1 van dit richtsnoer:

“First of all, university leadership should provide the TTO with the necessary level of governance autonomy, strategic flexibility and financial autonomy within the university structures.”

Definitie mandaat

Ter voorkoming van begripsverwarring de definitie van “mandaat” uit verschillende bronnen:

- Van Dale: machtiging, opdracht
- Encyclo: opdracht of bevoegdheid om namens en onder verantwoordelijkheid van een ander zaken af te handelen.
- Wikipedia: de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd.

Het KTO kan namens de instelling (wettelijk vertegenwoordigd door CvB of RvB) handelen om een aantal taken uit te voeren. Bijvoorbeeld: als het KTO gemandateerd is om te beslissen onder welke voorwaarden een licentie wordt gegeven, dan moet de licentienemer zaken doen met het KTO en niet met een individuele onderzoeker of docent. De mandaatgever (CvB/RvB) behoudt uiteraard haar bevoegdheid, dus de licentienemer mag in principe ook rechtstreeks zaken doen met de RvB.

³ Koenraad Debackere (2012), 'The TTO, a university engine transforming science into innovation', LERU Advice Paper no. 10.

Bijlage A: voorbeelden van het belang van heldere mandatering KTO

Casus 1

Een hoogleraar heeft goede contacten met een groot bedrijf dat graag onderzoek wil laten doen bij Universiteit X. Het bedrijf heeft hier veel geld voor over en wil voor de onderzoeksopdracht een bedrag van € 500.000,- betalen. Het onderzoek moet worden gedaan door een promovendus die bij de Universiteit wordt aangesteld en die door de hoogleraar zal worden begeleid.

Het bedrijf stelt zich op het standpunt dat zij met het bedrag van € 500.000,- ook al het intellectueel eigendom verkrijgt dat uit het project komt. Het bedrijf betaalt niet voor niets een bedrag dat hoger is dan de aanstellingskosten van een promovendus voor 4 jaar (hetgeen feitelijk juist is). Het bedrijf wil ook dat er pas twee jaar na afloop van het onderzoek een wetenschappelijke publicatie over de resultaten van het onderzoek mag verschijnen, omdat anders de commercialisatie in gevaar kan komen.

De hoogleraar is niet zozeer geïnteresseerd in het mogelijke intellectueel eigendom, maar wil gewoon dat het onderzoek door kan gaan. Wat de hoogleraar betreft mag het bedrijf het mogelijke intellectueel eigendom hebben, als de € 500.000,- maar betaald wordt. De hoogleraar is enkel geïnteresseerd in de wetenschappelijke publicaties die uit het onderzoek voortkomen.

Uit deze casus blijkt hoe belangrijk het is om helderheid te hebben over de rol van de KTO-medewerker. In welke fase komt de KTO-medewerker in beeld? Kan de hoogleraar zelf besluiten (met mogelijk verlies aan waardevol intellectueel eigendom tot gevolg), loopt dit via het CvB of via het KTO? De KTO-medewerker kan in deze casus een aantal scenario's schetsen die voor de universiteit acceptabel zouden zijn om het onderzoek door te laten gaan en toch in overeenstemming met het octrooibeleid te handelen. De KTO-medewerker brengt in deze de belangen van de Universiteit, de hoogleraar en het bedrijf bij elkaar.

Casus 2

Een onderzoeker van Universiteit X heeft samen met zijn supervisor een uitvinding gedaan die interessant is voor commerciële toepassing. De onderzoeker en de supervisor beschouwen zichzelf als eigenaar van de uitvindingen en de onderzoeker wil een start-up beginnen om de uitvinding te commercialiseren. De hoogleraar ziet meer mogelijkheden voor commercialisatie door een multinational. Dit leidt tot een patstelling tussen de onderzoeker (uitvinder) en de supervisor (de mede-uitvinder).

Indien het KTO daartoe gemandateerd is, kan de KTO-medewerker de onderzoeker en de supervisor bijeenroepen om te adviseren *in het belang van de instelling*. Wat past beter: commercialiseren via een start-up of via een multinational. Zonder interventie van de KTO-medewerker is de kans groot dat het de onderzoeker en supervisor uiteindelijk niet lukt om de uitvinding te commercialiseren en gaat een belangrijke kans tot kennisbenutting verloren.

Bijlage B: enquête onder Nederlandse KTO's

Naar aanleiding KNAW-rapport "Benutting van Octrooien" heeft het KTO-netwerk een interne enquête georganiseerd om onder de leden te peilen over het mandaat dat hen verleend is en, indien daadwerkelijk verleend, de kwaliteit en bruikbaarheid van het mandaat. Het beeld dat daaruit verschijnt laat zien dat de meeste KTO's niet op alle terreinen een helder mandaat hebben. Daarin zijn verschillende categorieën aan te wijzen:

1. *Intellectueel eigendom.* In vrijwel alle gevallen (een enkele uitzondering daargelaten) heeft het KTO een mandaat om IP te beschermen en beheren. Daarbij hoort vaak ook een octrooifonds: de meeste respondenten geven aan een octrooifonds in beheer te hebben en slechts een minderheid moet voor octrooiuitgaven overleg plegen met CvB/RvB. Tevens geven veel respondenten aan dat IP-kwesties ondanks het mandaat toch vaak geregeld worden in overleg met de betrokken onderzoeker. In de ideale situatie blijft het KTO in de lead bij zulk overleg.
2. *Financials.* In de meeste gevallen is de zeggenschap van het KTO over de financiële aspecten van bijvoorbeeld een onderzoekscontract beperkt. Veelal zijn financiële afspraken m.b.t. onderzoekskosten, overhead e.d. het domein van bedrijfsvoering, project control of zakelijke afdelingsdirectie en wordt het KTO vaak niet, of te laat, daarbij betrokken om nog veel invloed te hebben. In het geval van subsidietrajecten zoals bij NWO, Horizon2020 etc. is dat wellicht niet essentieel (zaken als overhead e.d. liggen bij voorbaat vast), maar in het geval van industriële samenwerkingen is het spijtig als KTO's te laat betrokken worden. Dit resulteert vaak in ten onrechte gedeelde inkomsten.
3. *Keuze licentienemer en licentievorm.* Bij de meeste respondenten heeft het KTO de lead in de keuze van de licentienemer. Door een kleine minderheid wordt aangegeven dat de keuze gemaakt wordt in overleg met de onderzoeker dan wel het CvB. In de meeste gevallen zal dit issue geen belangrijke rol spelen omdat vaak de keuze van licentienemer beperkt is. De keuze van licentienemer is overigens minder relevant dan de keuze tussen het verlenen van een exclusieve licentie aan een enkele partij of een niet-exclusieve licentie aan meerdere partijen. Dat is een principiële keuze die niet alleen bepaald wordt door de valorisatiemissie (nuttige kennis [zo breed mogelijk] naar de maatschappij brengen, maar ook door de potentiële revenuen, en de afweging welke keus de beste is voor de onderhavige technologie, exclusief of niet-exclusief.
4. *Oprichting van spinoffs.* De mandatering van KTO's op dit gebied varieert sterk. Dat is deels toe te schrijven aan het feit dat bij een aantal kennisinstellingen de Holding gescheiden is van het KTO, waarbij de Holding een eigenstandig besluit kan nemen. In een aantal gevallen beslist het CvB of een combinatie CvB/adviesraad.
5. *Keuze aandelen versus royalties/exit fee/milestones --* Anders dan bij een rechttoe-rechtaan licentie aan een bestaand bedrijf is een licentie aan een spin-off bedrijf vaak een lastige zaak. De te ontvangen vergoeding voor de licentie kan in de vorm van aandelen, royalties, milestone payments, earnout fees⁴ of combinaties daarvan. De te maken afwegingen zijn niet alleen van financiële aard, maar ook immateriële factoren zoals (vermeende) controle spelen een rol. Ook hier is de mandatering van de Nederlandse KTO's variabel, en loopt parallel aan het mandaat m.b.t. het oprichten van BV's.⁴

⁴ An earnout provision structures the deal so that the entrepreneur receives more than the buyer's . The earnout thereby helps eliminate uncertainty for the buyer.

6. *Tekenbevoegdheid*. De tekenbevoegdheid van de meeste KTO's is beperkt. Veelal wordt een handtekening van CvB of RvB vereist onder licentieovereenkomsten. Samenwerkingsovereenkomsten worden vaak getekend door afdelingen en faculteiten. De meeste KTO's hebben wel de bevoegdheid te tekenen voor octrooiaanvragen, kleinere overeenkomsten (bijv. consulting) en CDA's, MTA's etc.

Samenvattend kan worden geconstateerd dat de meeste KTO's in Nederland weliswaar tot op zekere hoogte gemandateerd zijn om valorisatie vorm te geven, maar dat er nog voldoende ruimte is voor verheldering en/of verbetering van dat mandaat, zoals al eerder aanbevolen door Debackere.

Vrijwel alle respondenten van deze enquête zijn het daar volledig mee eens en antwoorden bevestigend op de vraag of een stevig mandaat nodig is. Dat mandaat dient te gelden voor: "samenwerkingsovereenkomsten, licenties, patenten, spin-offs oprichten, exits en trade sales". Een uitspraak van het KNAW-rapport werd door een respondent als volgt geparafraseerd:

"Een stevig mandaat legitimeert het KTO als onderhandelingspartner voor buitenstaanders, en versterkt de positie van het KTO als het expertisecentrum voor valorisatie binnen de eigen instelling."

en

"Als je een stevig mandaat hebt, hoef je het bijna nooit te gebruiken."
