

Een modelcontract voor het innovatiepartnerschap

Een onderzoek naar en een oplossing voor de problematiek rondom de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap

8 maart 2017

Masterscriptie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Studentnummer:

Afstudeerrichtingen: Privaatrecht & Internet, Intellectuele Eigendom en ICT

Begeleiders:

Voorwoord

Voor u ligt het slotstuk van mijn master Rechtsgeleerdheid: een onderzoek naar en een oplossing voor de problematiek rondom de contractuele bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap. Ik hoop met deze scriptie, na een gedegen onderzoek te hebben verricht, een bruikbare oplossing te bieden voor de praktijk.

Ik dank voor het aanwakkeren van mijn interesse in het aanbestedingsrecht en zijn snelle en heldere commentaar. Voorts dank ik voor zijn begeleiding en opbouwende feedback op de intellectuele eigendomsaspecten van mijn scriptie. Het was mij een groot genoegen dit onderzoek onder uw begeleiding te mogen doen.

Mijn ouders en mijn vriend dank ik voor de mentale steun en mijn goede vriend dank ik voor het meenemen van naslagwerk helemaal uit Tot slot dank ik mijn huisgenoot voor het verbeteren van mijn taal- en spelfouten en voor de stevige peptalks onder het genot van een glas wijn.

Ik wens u veel plezier bij het lezen van mijn scriptie.

Amsterdam, 8 maart 2017

Inhoud

1. Inleiding.....	4
1.1. Inleiding	4
1.2. Onderzoeksvraag en deelvragen.....	7
1.3. Onderzoeksmethode	8
1.4. Leeswijzer	9
2. Meer innovatie op de Europese markt middels aanbesteden.....	11
2.1. Inleiding	11
2.2. Inleiding op aanbestedingen.....	11
2.2.1. Doelstellingen en bronnen van het aanbestedingsrecht	12
2.2.2. Europa 2020: innovatie als doelstelling	13
2.3. Het innovatiepartnerschap.....	14
2.3.1. Het belang van een nieuwe procedure	15
2.3.2. Het verloop van de aanbestedingsprocedure en het innovatiepartnerschap	17
2.3.3. De voor- en nadelen van het innovatiepartnerschap	19
2.3.4. Innovatiepartnerschap en intellectuele eigendomsrechten	19
2.4. Tussenconclusie	21
3. De bijdrage van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen aan innovatie...	22
3.1. Inleiding	22
3.2. Inleiding van het intellectuele eigendomsrecht	22
3.3. Bronnen van het intellectuele eigendomsrecht.....	23
3.4. Een korte schets van het octrooirecht	24
3.4.1. Wat is een octrooi?	24
3.4.2. Rechtsbronnen	25
3.4.3. Bescherming en ratio	25
3.5. Een korte schets van het modellenrecht.....	26
3.5.1. Wat is een model?	26
3.5.2. Rechtsbronnen	26
3.5.3. Bescherming en ratio.....	26
3.6. Een korte schets van het auteursrecht	28
3.6.1. Wat is het auteursrecht?	28
3.6.2. Rechtsbronnen	28
3.6.3. Bescherming en ratio.....	28
3.7. Het belang van bescherming van intellectuele eigendommen.....	30
3.7.1. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten leidt tot innovatie	30
3.8. Het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen	31
3.8.1. Artikel 39 TRIPs-Verdrag	31
3.8.2. Richtlijn 2016/943	33
3.8.3. Bescherming van bedrijfsgeheimen leidt tot innovatie	34
3.9. Tussenconclusie	35
4. De bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap.....	37
4.1. Inleiding	37
4.2. Marktconsultatie Public Procurement and Intellectual Property.....	38
4.3. Onderzoek KWINK Groep	40
4.4. Literatuuranalyse over de risico's van het innovatiepartnerschap.....	41
4.6. Reeds bestaande aanknopingspunten	44
4.6.1. Aanbeveling C(2008) 1329 van de Europese Commissie	44
4.6.2. Gids Proportionaliteit.....	45
4.6.3. ARBIT 2014 en ARVODI 2014	45
4.6.4. Handleiding Overheidsopdrachten	47

4.6.5. Tussenconclusie met betrekking tot reeds bestaande aanknopingspunten	47
4.7. Geboden oplossingen in de literatuur	48
4.8. Analyse van case studies en jurisprudentie	50
4.8.1. Case Study 1	51
4.8.2. Case Study 2	52
4.8.3. Case Study 3	53
4.8.4. Rechtbank Maastricht, 29 juli 2009 (Fortior/Loxodrome)	53
4.8.5. Hof van Justitie, 16 december 2010 (Systran/Europese Commissie)	55
4.9. Tussenconclusie	57
5. De vertaling naar een concreet richtsnoer	60
5.1. Inleiding	60
5.2. Uitleg background en foreground information	60
5.3. Analyse van de Grant Agreement	61
5.4. Analyse van de German Sample Agreement	66
5.5. Tussenconclusie	70
6. Conclusie	73
Algemene aanbeveling	76
Literatuur	77
Jurisprudentie	79
Parlementaire Geschiedenis	79
Annex A	80

1. Inleiding

1.1. Introductie

Maart 2010 was het moment voor Europa om uit de economische en financiële crisis te klimmen en een nieuwe start te maken. Daar was een strategie voor nodig, welke de Europa 2020-strategie is gaan heten. Deze strategie moet Europa niet alleen uit de crisis helpen maar ook naar een slimme, duurzame en inclusieve economie toe helpen werken. Een van de drie speerpunten om dit te realiseren is de *'Smart growth'*. Dit houdt in dat er een economie moet komen die gebaseerd is op kennis en innovatie waarbij er drie procent van het bruto binnenlands product van de Europese Unie in Onderzoek en Ontwikkeling geïnvesteerd wordt door zowel de private sector als de publieke sector.¹ Om dit speerpunt binnen deze ambitieuze strategie te realiseren, zijn zeven *'flagships'* opgezet waaronder de *'Innovation Union'*. Deze Innovation Union gaat werken aan een meer innovatie vriendelijke Europese markt zodat investeringen op dit gebied groeien. Hierbij wordt onder andere verbetering van regels met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten genoemd (zoals de introductie van een Europees Octrooi en een Europees octrooigerecht). Tevens wordt gesteld dat meer innovatie middels overheidsopdrachten bereikt kan worden.² Er werd namelijk duidelijk dat aanbestedingen veel efficiënter ingezet kunnen worden om meer te innoveren.³

De Europa 2020-strategie klinkt door in de nieuwe Richtlijn betreffende het plaatsen van Overheidsopdrachten (hierna: 'Richtlijn 2014/24') welke in juli 2016 in de Aanbestedingswet 2012 is geïmplementeerd. In de parlementaire geschiedenis van de laatstgenoemde wet wordt als een van de belangrijkste wijzigingen in de wet meer ruimte voor innovatie en duurzaamheid genoemd. Om dit te faciliteren is een nieuwe aanbestedingsprocedure geïntroduceerd; de procedure voor het innovatiepartnerschap.⁴ Deze procedure, geregeld in artikel 31 lid 6 van Richtlijn 2014/24, scheidt de mogelijkheid om in één aanbesteding, onderzoek en ontwikkeling en de hieruit ontstane voortbrengselen aan te kopen. Wanneer de aanbestedende dienst behoefte heeft aan de ontwikkeling van een innovatief product, dienst of werken en de latere aankoop hiervan en de oplossingen die reeds beschikbaar zijn op de markt hier niet in kunnen voorzien, dan kan de aanbestedende dienst het innovatiepartnerschap gebruiken. Deze specifieke procedure stelt de aanbestedende dienst in staat om een lange termijn partnerschap aan te gaan voor de ontwikkeling en de aankoop van nieuwe, innovatieve producten, diensten of werken, zonder dat daarvoor een afzonderlijke aanbestedingsprocedure moet worden gestart ten behoeve van de aankoop. Het innovatiepartnerschap is ontworpen om zowel voor zeer grote projecten, als voor kleinere

¹ Europese Commissie, Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, p. 5.

² *Ibid*, p. 12.

³ *Ibid*, p. 2.

⁴ *Kamerstukken II 2015-16, 34329, nr. 3. p. 5 (MvT)*.

innovatieve projecten een innovatieve oplossing te ontwikkelen.⁵ Bedrijven kunnen zo hun innovatieve ideeën uitwerken tot een oplossing voor de aanbestedende diensten.⁶ Deze ideeën kunnen bestaan uit zowel geheel nieuwe oplossingen als aanmerkelijk verbeterde bestaande oplossingen.

In de Richtlijn voor Overheidsopdrachten en de vernieuwde Aanbestedingswet is een bepaling opgenomen met betrekking tot het innovatiepartnerschap waarin staat dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken bepaalt welke regelingen er op de intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn.⁷ Deze bepaling laat de aanbestedende dienst vrij om te bepalen wat er met de intellectuele eigendomsrechten gebeurt tijdens de uitvoering van het innovatiepartnerschap. Er kunnen bijvoorbeeld tijdens het innovatiepartnerschap creatieve scheppingen worden gedaan waar een auteursrecht op is ontstaan of uitvindingen worden gedaan waar een octrooirecht op aangevraagd kan worden. Hoewel het innovatiepartnerschap in de literatuur als ‘aanbestedingsprocedure’ wordt aangemerkt, is dit in werkelijkheid niet zo. Het innovatiepartnerschap wordt pas aangegaan nadat een aanbestedingsprocedure tot een einde is gekomen. Er dient ten aanzien van de hiervoor aangehaalde bepaling een onderscheid gemaakt te worden tussen de aanbesteding van het exclusieve recht tot toetreding van het partnerschap enerzijds en de uitvoering van (de overeenkomst met betrekking tot) het partnerschap anderzijds. De bepaling in de richtlijn die regelt dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken bepaalt welke regelingen er op de intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn, heeft betrekking op het innovatiepartnerschap en niet op de daaraan voorafgaande aanbestedingsprocedure. Wel is er in artikel 31 van de richtlijn tweemaal de bescherming van vertrouwelijke informatie ex. artikel 21 Richtlijn 2014/24 aangehaald. De eerste aanhaling in de tweede alinea van lid 4 is van toepassing op het niet bekend maken van vertrouwelijke informatie aan andere inschrijvers tijdens de onderhandelingsfase in de aanbesteding.⁸ De tweede aanhaling in de derde alinea van lid 6 is van toepassing op het niet bekend maken van vertrouwelijke informatie aan andere partners tijdens het innovatiepartnerschap.⁹ In de derde alinea van lid 6 wordt tevens bepaald dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken bepaalt welke regelingen van toepassing zijn op de intellectuele eigendomsrechten, welke ziet op innovatiepartnerschap. Echter dienen de regels al in de aanbestedingsstukken voorafgaand aan de totstandkoming van het partnerschap te worden vastgelegd. De bescherming van vertrouwelijke informatie ziet op zowel de aanbestedingsprocedure als het partnerschap.

De vrijheid ten aanzien van het opnemen van regels in de aanbestedingsstukken over de intellectuele eigendomsrechten kan verkeerd uitpakken. Aanbestedende diensten zijn vaak onvoldoende geïnformeerd over wat de beste aanpak is ten aanzien van regelingen betreffende intellectuele eigendomsrechten. Doordat de aanbestedende dienst bijvoorbeeld alle rechten aan zichzelf toe-eigent of te summier regelingen van toepassing verklaart, brengt dit risico’s

⁵ Considerans 49 Richtlijn 2014/24/EU.

⁶ *Kamerstukken II* 2015-16, 34329, nr. 3. p. 6 (MvT).

⁷ Artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24/EU jo. 6.126b lid 6 Aanbestedingswet 2012.

⁸ Artikel 31 lid 4 tweede alinea Richtlijn 2014/24/EU.

⁹ Artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24/EU.

met zich mee voor zowel de deelnemende bedrijven aan de aanbesteding als de aanbestedende dienst zelf. Indien bedrijven deze risico's niet willen nemen, komt de met het innovatiepartnerschap beoogde innovatie niet tot stand. Een goede bescherming en juiste afspraken maken over de verdeling van intellectuele eigendomsrechten, met name in een procedure die innovatieve ideeën beoogt te realiseren, is derhalve van cruciaal belang.

In het kader van bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bestaat veel wet- en regelgeving die de open norm in de Europese aanbestedingsrichtlijnen en in de Aanbestedingswet (die een verplichting tot regeling van de intellectuele eigendomsrechten inhoudt) kan helpen invullen. Voorts is er in juni 2016 een nieuwe richtlijn aangenomen voor de bescherming van bedrijfsgeheimen: de Richtlijn 2016/943/EU.

Met deze richtlijn in de hand, andere wet- en regelgeving en een scherpe analyse van de literatuur zal in deze scriptie geprobeerd worden tot een oplossing te komen voor het vraagstuk naar de beheersing van de risico's met betrekking tot de bescherming en verdeling van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten in een innovatiepartnerschap. In de communicatie van de Europese Commissie over de Innovatie Unie wordt namelijk gesteld dat innovatie wordt gestimuleerd indien aanbesteden in dit kader wordt verbeterd door het delen van *best practices* en het opstellen van richtsnoeren.¹⁰ Met deze scriptie zal een dergelijk richtsnoer aangereikt worden in de vorm van een modelcontract. Hierbij zal onder meer het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie als inspiratiebron dienen. Ook dit programma is opgezet in het kader van de Innovatie Unie. Voor Horizon 2020 is een budget door de Europese Commissie uitgetrokken van 80 miljard euro. Iedereen met een innovatief initiatief kan een voorstel indienen en daarvoor subsidie verkrijgen. Wanneer het initiatief wordt geselecteerd, dient er een *'Grant Agreement'* met de Europese Commissie te worden gesloten, waarin de financiële en juridische afspraken worden gemaakt. Voorts zullen ook de *'Sample Agreements for research and development cooperation'* (hierna de *'German Sample Agreements'*) van invloed zijn op de vormgeving van het modelcontract. Deze German Sample Agreements zijn opgesteld door het ministerie van Economie en Technologie van Duitsland om een richtsnoer te bieden voor het opstellen van contracten voor de samenwerking tussen de academische sector en de industrie.¹¹ Het verdient opmerking dat voorgenoemde Agreements met een kritische blik als inspiratie gebruikt dienen te worden voor het modelcontract voor een innovatiepartnerschap. De verhoudingen zijn bij elke Agreement anders. De Grant Agreement wordt bijvoorbeeld gesloten tussen een subsidiegever en subsidieontvanger en de German Sample Agreement is gesloten tussen een academische instelling en private partijen zonder dat daarvoor competitie aan vooraf gaat. Echter zijn er ook overeenkomsten waardoor deze Agreements bruikbaar zijn als voorbeeld. Beiden zijn namelijk tot stand gekomen met het oog op het uitwerken van een innovatief idee en daarbij heeft voorafgaand aan de Grant Agreement concurrentie plaatsgevonden tussen de subsidieaanvragers. Deze elementen kunnen er voor zorgen dat de bepalingen die in de Agreements staan, bruikbaar zijn als een voorbeeld voor het modelcontract dat in deze scriptie

¹⁰ Europese Commissie, Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union COM (2010) 546 final, p. 16.

¹¹ German Federal Ministry of Economics and Technology, *'Sample Agreements for research and development cooperation'*, april 2010, p. 3.

zal worden vormgegeven. De verschillen en overeenkomsten van de Agreements zullen in overweging worden genomen en de bepalingen die als voorbeeld dienen voor het modelcontract zullen in deze scriptie toegelicht worden.

1.2. Onderzoeksvraag en deelvragen

In de vorige paragraaf is duidelijk geworden dat er op Europees niveau hard gewerkt wordt aan een meer innovatieve interne markt waarbij zowel de overheidsinkoop en de regulering daarvan in het aanbestedingsrecht, als het intellectuele eigendomsrecht en het bedrijfsgeheimenrecht worden aangewend. De problematiek omtrent de open norm van artikel 31 lid 6 derde alinea van de Richtlijn 2014/24/EU staat in deze scriptie centraal. Deze open norm richt zich op de verdeling en bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het innovatiepartnerschap, wat in de aanbestedingsstukken geregeld dient te worden. Aan de hand van een onderzoek naar de risico's die in deze open norm schuilen en een analyse van de mogelijke invulling van de norm, zal geprobeerd worden een oplossing voor de beheersing van die risico's te geven. Die oplossing kan tevens relevant zijn voor de regeling van de aanbesteding van andere overeenkomsten dan het innovatiepartnerschap – namelijk: de reguliere overheidsopdrachten, raamovereenkomsten en concessieopdrachten – maar dat is niet het primaire doel van deze scriptie. Regels voor de andere procedures zijn ook opgenomen in Richtlijn 2014/24. Voor die procedures is bijvoorbeeld bepaald, net zoals voor het innovatiepartnerschap, dat tijdens de aanbestedingsprocedure niet zonder toestemming van de inschrijver, diens vertrouwelijke inlichtingen door de aanbestedende dienst aan de andere inschrijvers bekend wordt maakt. Echter is er voor deze procedures, in tegenstelling tot het innovatiepartnerschap, geen bepaling opgenomen tot het beschermen van dergelijke vertrouwelijke inlichtingen en intellectuele eigendomsrechten na de aanbesteding tijdens de uitvoering van de reguliere overheidsopdracht, raamovereenkomst of concessieopdracht die het object van die procedure was. Omdat de richtlijn wel expliciete bepalingen hieromtrent bevat voor het innovatiepartnerschap, is er in deze scriptie voor gekozen om de risico's die aan die bepalingen kleven te onderzoeken. Dat die bepalingen al moeten worden nageleefd tijdens de aanbestedingsprocedure, laat onverlet dat dit onderzoek zich beperkt tot de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het innovatiepartnerschap en niet zal ingaan op de daaraan voorafgaande aanbesteding of andere aanbestedingsprocedures. De onderzoeksvraag die in deze scriptie wordt beantwoord, luidt:

“Hoe kunnen en moeten op basis van artikel 31 lid 6 derde alinea van Richtlijn 2014/24/EU in de aanbestedingsstukken de afspraken met betrekking tot de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen contractueel in het innovatiepartnerschap zijn geregeld, teneinde de smart economy doelstelling uit de Europa 2020-strategie te realiseren?”

Aan de hand van onderstaande deelvragen zal de onderzoeksvraag worden beantwoord:

- I. Hoe tracht de inkopende overheid middels aanbestedingen meer innovatie op de Europese markt te bewerkstelligen?

- II. Hoe draagt de bescherming van intellectuele eigendommen en bedrijfsgeheimen bij aan innovatie op de Europese markt?
- III. Welke aanknopingspunten bestaan er reeds met betrekking tot een mogelijke regeling van de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen voor een innovatiepartnerschap?
- IV. Welke risico's schuilen er in het niet of verkeerd verdelen en beschermen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten in een innovatiepartnerschap en welke oplossingen zijn er beschikbaar om die risico's te beheersen?
- V. Hoe worden er in contracten die zonder een aanbesteding tot stand komen en die eveneens gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve producten, afspraken gemaakt met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en wat kunnen we daarvan leren met het oog op een mogelijke regeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bij een innovatiepartnerschap?

1.3. Onderzoeksmethode

Deze scriptie omvat een onderzoek naar de problematiek en de mogelijke oplossing voor het vraagstuk van de contractuele bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap.

De focus van het onderzoek ligt voornamelijk op het analyseren en bestuderen van relevante wet- en regelgeving, literatuur, jurisprudentie en verschillende modelovereenkomsten. De wet- en regelgeving en jurisprudentie zal zich met name beperken tot rechtsbronnen op Europees niveau. Ook nationale wetten en (hogere) rechtspraak en rechtspraak van het Hof van Justitie zullen worden aangehaald, indien deze bij kunnen dragen aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. Voorts zullen bronnen van soft law een rol spelen bij dit onderzoek, waaronder het Groenboek,¹² de German Sample Agreements en de Model Grant Agreement van het Horizon 2020 project. Verder zal het literatuuronderzoek zich richten op handboeken, proefschriften en artikelen uit rechtswetenschappelijke tijdschriften van zowel binnen als buiten Nederland, bijvoorbeeld relevante artikelen uit diverse *Law Journals*. De onderzochte bronnen zullen voor dit onderzoek telkens geanalyseerd worden vanuit de visie of zij bijdragen aan de beantwoording van de onderzoeksvraag.

¹² Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, COM(2011) 15 final.

1.4. Leeswijzer

In dit hoofdstuk is een introductie gegeven op het onderzoek dat in deze scriptie centraal staat. Hierbij zijn de onderzoeksvraag en deelvragen opgesomd en is er een methodologische verantwoording gegeven.

In het tweede hoofdstuk wordt door middel van de eerste deelvraag beschreven hoe de markt van overheidsopdrachten een bijdrage levert aan een meer innovatief Europa. Er wordt eerst een introductie gegeven op het begrip ‘aanbesteding’ waarbij de achterliggende doelstellingen en rechtsbronnen aan de orde komen. Vervolgens wordt er verder ingegaan op het innovatiepartnerschap en worden de voor- en nadelen hiervan belicht. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een tussenconclusie.

In het derde hoofdstuk wordt de tweede deelvraag beantwoord en wordt beschreven hoe de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bijdraagt aan meer innovatie op de Europese markt. Het hoofdstuk begint met een introductie van het intellectuele eigendomsrecht en geeft vervolgens een schets van het octrooirecht, modellenrecht en auteursrecht. Voorts wordt dieper ingegaan op het belang van bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen voor innovatie en wordt er afgesloten met een tussenconclusie.

In het vierde hoofdstuk worden de derde en vierde deelvragen beantwoord. Allereerst wordt de problematiek rondom de vage norm in artikel 31 lid 6 van Richtlijn 2014/24 uiteengezet waarbij een literatuurstudie gemaakt wordt en een marktconsultatie ‘Public Procurement and Intellectual Property’ van de Europese Commissie wordt toegelicht. Voorts wordt gezocht naar een oplossing voor de problematiek waarbij een uiteenzetting gegeven wordt van de bestaande aanknopingspunten met betrekking tot een regeling ter de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het innovatiepartnerschap. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van praktijkvoorbeelden en literatuur om te bezien of hierin de oplossing is gelegen. Per geboden oplossing zal afgewogen worden in hoeverre deze bruikbaar is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een tussenconclusie.

In het vijfde hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de vijfde deelvraag. Daarbij wordt een analyse gemaakt van bepalingen in de Model Grant Agreement van het Horizon 2020 project en de German Sample Agreements en wordt getracht deze bepalingen om te zetten naar een bruikbaar richtsnoer in de vorm van een modelcontract voor de afspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bij een innovatiepartnerschap. Het modelcontract is in Annex A opgenomen in de bijlage bij deze scriptie. Tot slot volgt er een tussenconclusie.

In het zesde hoofdstuk wordt de conclusie van het onderzoek gegeven. In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de onderzoeksvraag aan de hand van de antwoorden op de deelvragen. Tot slot wordt een algemene aanbeveling gegeven aan de aanbestedende diensten

die een innovatiepartnerschap wensen aan te gaan. Die aanbeveling – bestaande uit een beknopte aanwijzing bij het gebruik van het modelcontract voor een innovatiepartnerschap – biedt hen hopelijk meer houvast bij het in de markt zetten van een innovatiepartnerschap. Dat draagt hopelijk bij aan meer innovatie op de Europese markt via de inkoop en aanbesteding van overheidsopdrachten.

2. Meer innovatie op de Europese markt middels aanbesteden

2.1. Inleiding

Europa is in 2010 een initiatief gestart om de Europese markt uit de recessie te trekken en de Europese economie weer op de rails te krijgen. Deze strategie, die ‘Europe 2020’ wordt genoemd, is opgezet om Europa niet alleen binnen tien jaar te stabiliseren maar ook om te concurreren met andere wereldmachten op het gebied van innovatie. In dit kader is de ‘Innovation Union’ opgezet, om zo meer investeringen in innovatie op de Europese markt aan te trekken. Overheidsaanbestedingen en de regulering daarvan zijn een van de middelen om dit te bewerkstelligen.¹³ Hiervoor is in de Europese Richtlijn voor Overheidsopdrachten, het innovatiepartnerschap geïntroduceerd. De deelvraag die in dit hoofdstuk zal worden beantwoord is: *‘Hoe tracht de inkopende overheid middels aanbestedingen meer innovatie op de Europese markt te bewerkstelligen?’* Hiervoor zal allereerst een introductie worden gegeven van wat een aanbesteding is en welke achterliggende doelstellingen en rechtsbronnen er zijn. Vervolgens zal nader worden ingegaan op hoe het aanbestedingsrecht wordt ingezet om meer innovatie te bewerkstelligen en in het bijzonder zal het innovatiepartnerschap aan de orde komen. Ten aanzien van het innovatiepartnerschap zal eerst worden ingegaan op het belang van de introductie hiervan in Richtlijn 2014/24. Daarna zal het verloop van de aanbesteding voorafgaand aan het innovatiepartnerschap uiteen worden gezet en vervolgens het verloop van het innovatiepartnerschap. Tevens zullen enkele voor- en nadelen worden besproken en wordt de bepaling met betrekking tot de regeling van de intellectuele eigendomsrechten bij het innovatiepartnerschap behandeld. Tot slot zal het hoofdstuk eindigen met een tussenconclusie waarin een samenvatting van het hoofdstuk wordt gegeven en een antwoord op de deelvraag.

2.2. Introductie op aanbestedingen

Een aanbesteding is in Richtlijn 2014/24 gedefinieerd als de aankoop door middel van een overheidsopdracht van werken, leveringen of diensten door één of meer aanbestedende diensten van door deze aanbestedende diensten gekozen ondernemers, ongeacht of de werken, leveringen of diensten een openbare bestemming hebben of niet.¹⁴ In een recente uitspraak heeft het Hof van Justitie bepaald dat ‘het begrip ‘overheidsopdracht’ in de zin van deze richtlijn ziet op een systeem van afspraken als in het hoofding, waarmee een openbare instelling voornemens is goederen op de markt aan te kopen, door tijdens de gehele looptijd van dat systeem overeenkomsten te sluiten met iedere ondernemer die zich ertoe verbindt om de betrokken goederen te leveren tegen vooraf vastgestelde voorwaarden, waarbij de openbare instelling geen selectie onder de belangstellende ondernemers maakt en hun toestaat tot dat systeem toe te treden tijdens de gehele looptijd ervan. (...) een dergelijk systeem [leidt] ertoe dat overeenkomsten onder bezwarende titel worden gesloten tussen een openbare instelling,

¹³ Europese Commissie, Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, p. 12.

¹⁴ Artikel 1 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU.

die een aanbestedende dienst in de zin van richtlijn 2004/18 kan zijn, en ondernemers wier doel erin bestaat producten te leveren, wat overeenstemt met de definitie van het begrip ‘overheidsopdracht’ in artikel 1, lid 2, onder a), van deze richtlijn.’¹⁵

Een aanbesteding en meer in het bijzonder een aanbesteding van een overheidsopdracht is dus een manier van inkopen door de overheid waarbij meerdere ondernemingen de kans krijgen aanbiedingen te doen voor het plaatsen van een opdracht of het sluiten van een raamovereenkomst of een concessieovereenkomst, waarna er maar één kan winnen.¹⁶ Er is bij een aanbesteding sprake van een zekere vorm van gereguleerde competitie bij de inkoop van bepaalde diensten of goederen door de aanbestedende dienst. De inkoop door de overheid geschiedt meestal via een aanbestedingsprocedure. Hierbij moet de aanbestedende dienst een uitnodiging geven tot het doen van een aanbod voor de uitvoering van een opdracht. Deze moet gericht zijn aan twee of meer marktpartijen.¹⁷ De aanbestedende dienst formuleert dus een opdracht waarbij zij vraagt aan de marktpartijen om een aanbod te doen waaruit zij de beste kan kiezen op basis van vooraf opgestelde criteria. De marktpartijen kunnen een aanbod doen door in te schrijven op de opdracht. Tijdens de procedure is de aanbestedende dienst gehouden aan de beginselen van het aanbestedingsrecht en strikte wet- en regelgeving. De inschrijver met het beste aanbod wint de aanbesteding en door deze partij zal de aanbestedende dienst vervolgens de opdracht laten uitvoeren.

2.2.1. Doelstellingen en bronnen van het aanbestedingsrecht

De markt van overheidsopdrachten is zowel op Europees als op nationaal niveau gereguleerd. De bronnen van het aanbestedingsrecht waar in deze scriptie naar gerefereerd wordt, zijn de Aanbestedingsrichtlijn betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten (Richtlijn 2014/24) en de Nederlandse Aanbestedingswet 2012. Richtlijn 2014/24/EU is op 26 februari 2014 in werking getreden en op 1 juli 2016 geïmplementeerd in de Nederlandse Aanbestedingswet. De voorgenoemde wet- en regelgeving geven de grenzen aan voor de bewegingsvrijheid van de aanbestedende dienst en de marktpartijen bij de inkoop van overheidsopdrachten die onder de werkingssfeer van de regulering vallen.

Het aanbestedingsrecht heeft verscheidene doelstellingen en functies, welke terug te vinden zijn in verschillende bronnen, zoals voorgenoemde. Als doelstellingen en functies zijn onder andere te noemen het openstellen van de markten in de lidstaten van de Europese Unie voor overheidsopdrachten om zodoende een vrij verkeer van goederen en diensten tussen de lidstaten op de interne markt te bewerkstelligen.¹⁸ Deze doelstelling wordt onder andere gefaciliteerd door het transparantiebeginsel¹⁹ dat in de jurisprudentie verder is uitgewerkt. Aanbestedende diensten moeten ondernemers in andere lidstaten dan waar in zij gezeteld zijn in staat stellen toegang te krijgen tot alle relevante informatie betreffende de

¹⁵ HvJ EU 2 juni 2016, C-410/14, ECLI:EU:C:2016:399, r.o. 32-33 (*Falk/DAK*).

¹⁶ Essers 2013, p. 25.

¹⁷ Pijnacker Hordijk 2009, p. 1.

¹⁸ Essers 2013, p. 26

¹⁹ Artikel 18 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.

aanbestedingsprocedure, zodat deze ondernemingen van hun interesse blijf kunnen geven.²⁰ Tevens moet er sprake zijn van een passende mate van bekendmaking.²¹ Met het openstellen van de markt en daarbij een zo eerlijk mogelijke sfeer van mededinging behouden, zijn het transparantiebeginsel en het beginsel van gelijke behandeling belangrijk. Derhalve is ook dit beginsel van belang bij het realiseren van een eerlijke en open Europese markt. Daarnaast wordt al jaren tot doel gesteld het midden- en kleinbedrijf meer te laten deelnemen aan aanbestedingen²² en staat het realiseren van maatschappelijke waarde ook op de Europese aanbestedingsagenda.²³

2.2.2. Europa 2020: innovatie als doelstelling

Een doelstelling binnen de Europese strategie die recentelijk veel aandacht geeft gekregen, is het realiseren van meer innovatie op de Europese markt en het aantrekken van meer investeringen hierin. Er is door de Europese Commissie aangegeven dat overheidsopdrachten een belangrijke rol spelen en één van de marktinstrumenten is om meer groei te bereiken.²⁴ Overheidsinkoop en de regulering daarvan via het aanbestedingsrecht functioneert derhalve als een instrument om een innovatiever Europa te bereiken.

‘*Europe needs to get back on track*’ zijn de woorden in de inleiding van de Europa 2020-strategie.²⁵ In 2010 is dit initiatief opgezet om binnen tien jaar Europa er weer bovenop te krijgen. De drie hoofdpijlers zijn slimme, duurzame en inclusieve groei. Slimme groei wordt in het initiatief omschreven als de groei naar een economie die gebaseerd is op kennis en innovatie waar aanbestedingen aan kunnen bijdragen.

Het is dan ook een logisch gevolg dat in de Richtlijn 2014/24 wordt gerefereerd aan de Europa 2020-strategie. Het woord ‘innovatie’ of een variant hiervan komt meer dan 70 keer voor in de Richtlijn 2014/24. Tevens moet de Richtlijn 2014/24 innovatie bij overheidsaanbestedingen vergemakkelijken en de lidstaten helpen bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de Innovatie Unie.²⁶ Tot slot blijkt het uiterst belangrijk dat het potentieel van aanbestedingen volledig wordt benut met het oog op de doelstellingen van de Europa 2020-strategie.²⁷ Gesteld kan worden dat Europa de (regulering van de) markt van overheidsopdrachten inzet om haar doelstellingen omtrent innovatie te verwezenlijken.

²⁰ HvJ EU 21 juli 2005, C-231/03, ECLI:EU:C:2005:487 (*Coname*).

²¹ HvJ EU 13 oktober 2005, C-458/03, ECLI:EU:C:2005:605 (*Parking Brixen*).

²² Considerans 2 Richtlijn 2014/24/EU.

²³ Hoewel het Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten geen bron van het aanbestedingsrecht is, maar een discussiestuk van de Europese Commissie, is het een relevante bron om aan te tonen wat de Europese doelstellingen zijn voor het aanbestedingsrecht.

²⁴ Europese Commissie, *Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, COM (2010) 2020, p. 12.

²⁵ Europese Commissie, *Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth*, COM (2010) 2020, p. 2.

²⁶ Considerans 47 Richtlijn 2014/24/EU.

²⁷ Considerans 95 Richtlijn 2014/24/EU.

Niet alleen op Europees niveau wordt innovatie belangrijk geacht bij het aanbesteden. In de parlementaire geschiedenis van de Aanbestedingswet staat dat ook het bieden van ruimte aan innovatie en duurzaamheid van belang is bij het aanbesteden en een van de doelstellingen is van de Aanbestedingswet.²⁸ In de literatuur wordt echter opgemerkt dat de Aanbestedingswet weinig verbetering biedt op het vlak van innovatie en duurzaamheid ten opzichte van de aanbestedingspraktijk onder de Raamwet EEG-voorschriften. Dit komt onder andere door de beperkingen in de Europese Richtlijn 2004/18 (de richtlijn die voor de Richtlijn 2014/24 gold). In het Groenboek wordt tevens duidelijk dat overheidsopdrachten tot op heden te weinig gericht zijn op innovatie. Dit is onder andere te wijten aan verkeerde prikkels die aanzetten tot het kiezen van oplossingen met een laag risico; een gebrek aan kennis en capaciteiten voor de succesvolle aanbesteding van nieuwe technologieën en innovaties; een gebrek aan samenhang tussen overheidsopdrachten en beleidsdoelstellingen; en het ontbreken van een strategische aanpak.²⁹ Tevens blijkt uit onderzoek dat 17 procent van het Europees Bruto Nationaal Product voor rekening komt van de markt van overheidsopdrachten. Dit geeft te kennen dat het een belangrijke markt is waarbij Europa een kans om innovatie te vergroten links heeft laten liggen.³⁰ Zoals uit de considerans van de Richtlijn 2014/24 is gebleken, wil Europa deze kans nu aangrijpen en middels nieuwe regelingen in het aanbestedingsrecht groeien op het gebied van innovatie.

2.3. Het innovatiepartnerschap

Met de komst van de Richtlijn 2014/24, en de implementatie daarvan in de Aanbestedingswet, is het innovatiepartnerschap geïntroduceerd. Advocatenkantoor Clifford Chance noemt dit zelfs de introductie van *'a potentially groundbreaking procedure'*.³¹ Hoewel in de literatuur veel wordt verwezen naar de *'procedure'*, is het innovatiepartnerschap zelf in feite geen procedure maar een samenwerking die middels een contract na de gunning in de laatste fase van de aanbesteding wordt aangegaan. Voor het gemak zal er in deze scriptie naar verwezen worden als *'de procedure'*. Zoals eerder genoemd speelt het aanbesteden van overheidsopdrachten een belangrijke rol voor het stimuleren en ondersteunen van innovatie op de Europese markt, maar ook om de marktpositie van Europa te versterken ten opzichte van de rest van de wereld. Tegen deze achtergrond is het innovatiepartnerschap ontstaan. Het innovatiepartnerschap is specifiek ontworpen voor aanbestedende diensten die zowel de ontwikkeling als de aankoop van innovatieve goederen, diensten en werken in één aanbestedingsprocedure wensen te vatten.³²

De Richtlijn 2014/24 noemt dat de procedureregels voor het innovatiepartnerschap zijn gebaseerd op de regels die van toepassing zijn op de mededingingsprocedure met

²⁸ *Kamerstukken II* 2015/16, 34329, 3, p. 5-7 (MvT).

²⁹ Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, COM(2011) 15 final, p. 51.

³⁰ Europese Commissie, Europe 2020; A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020, p. 16.

³¹ Nourry & Ruether 2014, p.1.

³² Arrowsmith 2014, p. 1046.

onderhandeling.³³ De aanbesteding die voorafgaat aan het innovatiepartnerschap is dus gemodelleerd naar de mededingingsprocedure met onderhandelingen.

2.3.1. Het belang van een nieuwe procedure

In de Richtlijn 2004/18/EU waren er geen regels specifiek voor de ontwikkeling van innovatieve goederen, diensten of werken opgenomen. Toch was men in de veronderstelling dat de bestaande regels konden voorzien in contracten met dit voornemen. Echter kon de ontwikkeling en de aankoop niet in één aanbesteding worden gevat. Om deze reden is het innovatiepartnerschap ontworpen. Vóór de introductie van het innovatiepartnerschap bestonden reeds de concurrentiegerichte dialoog en de mededingingsprocedure met onderhandeling. Ook deze procedures zijn gericht op het inkopen van innovatieve goederen, diensten of werken. De concurrentiegerichte dialoog wordt vaak gebruikt voor (complexe) projecten waarvoor de technische specificaties vooraf niet nauwkeurig genoeg kunnen worden vastgesteld. In tegenstelling tot de concurrentiegerichte dialoog moet de aanbestedende dienst in een mededingingsprocedure met onderhandeling vóór de gunningsprocedure de vereiste kenmerken van de goederen of diensten noemen. Zowel de mededingingsprocedure met onderhandeling als de concurrentiegerichte dialoog kunnen in dezelfde situaties worden gebruikt. Bijvoorbeeld indien aanpassing, ontwerpwerkzaamheden of innovatie nodig zijn, indien het contract vanwege risico's of complexiteit niet kan worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen, indien de technische specificaties niet nauwkeurig genoeg kunnen worden vastgesteld, of indien de aanbestedende dienst bij een eerdere aanbestedingsprocedure alleen onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen heeft ontvangen. Het innovatiepartnerschap kan aangewend worden wanneer de aanbestedende dienst behoefte heeft aan een innovatief product of werk of een innovatieve dienst waarin niet kan worden voorzien door producten, diensten of werken die al op de markt verkrijgbaar zijn.³⁴ PIANOo³⁵ geeft aan dat in de volgende drie situaties gekozen kan worden voor de verschillende procedures:

- Voor innovaties zonder ontwikkeltraject die goed zijn te specificeren: mededingingsprocedure met onderhandeling;
- Voor moeilijk te specificeren innovaties zonder ontwikkeltraject: concurrentiegerichte dialoog;
- Starten van een ontwikkeltraject, inclusief afname: innovatiepartnerschap.³⁶

Er wordt verondersteld dat een procedure die het mogelijk maakt om de uitkomst van de ontwikkeling te kopen zonder dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure georganiseerd hoeft te worden, een stimulans vormt voor deelname in de ontwikkelfase. Indien er aparte aanbestedingen georganiseerd worden voor eerst de ontwikkeling en daarna de aankoop, kan het in de aankoopfase partijen afschrikken die niet deelnamen aan de ontwikkelfase omdat er een mogelijke voorsprong is voor de partijen die daar wel aan deelnamen. Hierdoor ontstaat

³³ Considerans 49 Richtlijn 2014/24/EU.

³⁴ PIANOo, 'Gids Innovatiegericht inkopen, richtsnoeren voor overheidsinstellingen', september 2014, p. 21-23.

³⁵ Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken.

³⁶ PIANOo, 'Factsheet Innovatiepartnerschap', juni 2016, p. 2.

er wellicht minder competitie in de aankoopfase. Echter, als de dergelijke partijen worden uitgesloten van de aankoopfase, kan het partijen weer afschrikken om mee te doen in de ontwikkelfase omdat de aankoopfase het meest lucratief is.³⁷ Gezien het voorgaande, wordt gesteld dat een aanbesteding die het mogelijk maakt om ontwikkelfase en de aankoopfase in één te vatten, zorgt voor meer en eerlijke concurrentie.

Het gehele proces verschilt, zoals gezegd, amper van de mededingingsprocedure met onderhandeling waardoor gesteld wordt dat het niet een nieuwe procedure is die is geïntroduceerd, maar een variant op een bestaande die enkel in bepaalde gevallen gebruikt kan worden.³⁸ Het proces kan namelijk slechts onder twee voorwaarden worden gebruikt. De goederen, werken en diensten waarnaar gezocht wordt, moeten innovatief zijn en er moet de intentie zijn om de onderzoeks- en ontwikkelingsfasen in één aanbesteding te vatten.³⁹ Innovatie is gedefinieerd als: ‘de toepassing van een nieuw of aanmerkelijk verbeterd product, een nieuwe of aanmerkelijke verbeterde dienst of een nieuw of aanmerkelijk verbeterd proces, waaronder, maar niet beperkt tot productie-, bouw- of constructieprocessen, een nieuwe verkoopmethode of een nieuwe organisatiemethode in de bedrijfsvoering, organisatie op de werkvloer of de externe betrekkingen onder meer om maatschappelijke problemen te helpen oplossen dan wel om de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei te ondersteunen.’⁴⁰

De Aanbestedingswet houdt dezelfde definitie aan, maar geeft niet de specifieke voorbeelden zoals in de Richtlijn 2014/24.⁴¹ Het dient derhalve te gaan om goederen, diensten of werken die nieuw zijn of ‘aanmerkelijk’ zijn verbeterd. Deze aanmerkelijke verbetering kan bijvoorbeeld een oplossing zijn waar op unieke wijze bestaande deeloplossingen worden gecombineerd of waar een bestaande oplossingen dusdanig wordt doorontwikkeld dat dit leidt tot een aanmerkelijke verbetering van deze bestaande oplossing. Dit kan op alle vlakken gebeuren, bijvoorbeeld duurzaamheid, functionaliteit, levenscycluskosten, betrouwbaarheid en veiligheid.⁴² Indien een aanbestedende dienst dus een oplossing zoekt voor een bestaand(e) goed, dienst of werk middels een kleine aanpassing, kan het innovatiepartnerschap niet worden gebruikt. Toch blijft de term vaag en ligt het aan de manier van interpretatie van de omstandigheden. Om deze scriptie beknopt te houden en tot de kernproblematiek te blijven zal er hier niet verder op ingegaan worden.

Hoewel het innovatiepartnerschap een aparte procedure is, begint deze zoals hiervoor genoemd net zoals de mededingingsprocedure met onderhandelingen. Er gelden echter regels voor het innovatiepartnerschap, die niet specifiek voor andere procedures gelden. Bijvoorbeeld dat het innovatiepartnerschap met één partner of meerdere partners aangegaan kan worden.⁴³ Dit is voor geen andere procedure bepaald maar het betekent niet dat de

³⁷ Arrowsmith 2014, p. 1047.

³⁸ Arrowsmith 2014, p. 1050.

³⁹ Artikel 31 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴⁰ Artikel 2 lid 1 sub 22 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴¹ Artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012.

⁴² PIANOo, ‘Factsheet Innovatiepartnerschap’, juni 2016, p. 3.

⁴³ Artikel 31 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.

aanbestedende dienst de opdracht niet aan meerdere partijen kan gunnen via bijvoorbeeld de mededingingsprocedure met onderhandelingen.

2.3.2. Het verloop van de aanbestedingsprocedure en het innovatiepartnerschap

De aanbesteding begint met de aankondiging van de opdracht door de aanbestedende dienst. In de aanbestedingsstukken dient de aanbestedende dienst aan te geven dat er behoefte is aan innovatieve producten, diensten of werken en dat wat er reeds op de markt beschikbaar is niet in die behoefte kan voorzien. De minimumeisen dienen (voldoende duidelijk) te zijn aangegeven zodat de ondernemers kennis kunnen nemen van de aard en de strekking van de gevraagde oplossing en kunnen besluiten of zij een verzoek tot deelneming willen doen.⁴⁴ Ook de regels die de selectiefase reguleren zijn gelijk aan die van de mededingingsprocedure met onderhandelingen. De aanbestedende dienst kiest welke partijen een inschrijving mogen indienen waarbij minimaal drie gegadigden gekozen dienen te worden.⁴⁵ Hieraan is nog een regel toegevoegd die bepaalt dat bij de selectie van gegadigden criteria gehanteerd dienen te worden inzake het potentieel van de kandidaten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en hun vermogen om vernieuwende oplossingen te ontwikkelen en toe te passen.⁴⁶ Nadat de meest capabele gegadigden zijn geselecteerd door de aanbestedende dienst, begint de gunningsfase. Tijdens deze fase beslist de aanbestedende dienst welke inschrijving het beste in zijn behoefte kan voorzien, namelijk het ontwikkelen en aanbieden van de meest innovatieve oplossing. Tijdens deze fase onderhandelt de aanbestedende dienst, net zoals in de mededingingsprocedure met onderhandelingen, met de inschrijvers over hun eerste en de daaropvolgende inschrijvingen om de inhoud daarvan te verbeteren, met uitzondering van de laatste inschrijving.⁴⁷ Het verschil met de mededingingsfase met onderhandelingen is dat er voor het innovatiepartnerschap niet expliciet in de wet is opgenomen dat de aanbestedende dienst er voor kan kiezen om de opdracht te gunnen zonder te onderhandelen, dus op basis van de eerste inschrijving. Voor de mededingingsprocedure met onderhandelingen is dit namelijk bepaald in artikel 29 lid 4 van de Richtlijn 2014/24. In de literatuur wordt beargumenteerd dat er tijdens de procedure voor het innovatiepartnerschap altijd onderhandeld moet worden omdat de optie van niet onderhandelen niet is opgenomen. Dit wordt verklaard door het feit dat het innovatiepartnerschap altijd het resultaat zal zijn van een zeer complex aantal afspraken, terwijl dit voor de mededingingsprocedure met onderhandelingen niet altijd het geval is.⁴⁸ Tevens is bepaald dat, net zoals bij andere procedures, er niet onderhandeld mag worden over de minimumeisen en gunningscriteria en gegund moet worden op grond van het criterium van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.⁴⁹ Dus zodra de inschrijvers hun definitieve inschrijving hebben gedaan (na de onderhandelingen), doet de aanbestedende dienst de mededeling van de gunningsbeslissing. Er mag aan meerdere partijen worden gegund, maar gunnen aan slechts één partij is ook

⁴⁴ Artikel 31 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴⁵ Artikel 31 lid 1 jo. 65 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴⁶ Artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴⁷ Artikel 31 lid 3 Richtlijn 2014/24/EU.

⁴⁸ Arrowsmith 2014, p. 1055.

⁴⁹ Artikel 31 lid 3 resp. lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.

toegestaan.⁵⁰ In het kader van het transparantiebeginsel moet vooraf bekend gemaakt worden aan hoeveel partijen de aanbestedende dienst zal gunnen.

Na gunning zal de aanbestedende dienst de overeenkomst met de partij(en) sluiten en het daadwerkelijke innovatiepartnerschap aangaan. Vanaf dit moment kan de ontwikkeling starten en vervolgens de aankoop, welke ook in verschillende opeenvolgende fases verdeeld zal zijn, met tussentijdse doelen en betalingen. Het structureren van deze fases is net zo cruciaal als de vooraf gehouden aanbesteding.⁵¹ Deze fases zijn echter niet gespecificeerd in Richtlijn 2014/24 behalve dat de fases gestructureerd dienen te zijn in opeenvolgende fases die de reeks stappen in het onderzoeks- en innovatieproces volgen. Dit geeft de aanbestedende dienst enige flexibiliteit maar hier schuilt ook het gevaar voor schending van de verschillende aanbestedingsbeginselen zoals transparantie en gelijke behandeling. Na elke fase tijdens het partnerschap kan de aanbestedende dienst ervoor kiezen om deze te beëindigen met een of meerdere partners, mits deze optie en de voorwaarden daarvoor zijn aangegeven in de aanbestedingsstukken.⁵² Het is derhalve van groot belang dat de aanbestedende dienst voorafgaand aan het innovatiepartnerschap regels stelt over hoe het partnerschap zal verlopen, hoe veel fases er zijn, welke doelen daarbij nagestreefd worden, wanneer deze doelen niet worden gehaald en wanneer een partner zal afvallen. Tevens dienen hierbij de beginselen in ogenschouw te worden genomen zodat er bijvoorbeeld geen oneerlijke concurrentie optreedt of er onredelijke beloningen worden gegeven.

Tot slot valt nog op te merken dat Richtlijn 2014/24 bepaalt dat tijdens de aanbestedingsprocedure de aanbestedende dienst geen vertrouwelijke inlichtingen van een van de deelnemers zonder diens toestemming aan andere deelnemers bekend maakt.⁵³ Dit is ook voor andere procedures geregeld. Echter is er voor het innovatiepartnerschap nog aan toegevoegd dat deze regel ook geldt tijdens de uitvoering van het contract.⁵⁴ Dit vooronderstelt dat er ook tijdens het innovatiepartnerschap nog sprake is van competitie tussen de partijen met wie de aanbestedende dienst gecontracteerd heeft (net zoals tijdens de aanbesteding), namelijk om de aankoop op basis van het door hen ontwikkelde idee of concept.⁵⁵ Daarnaast zijn er meerdere regels in de Richtlijn 2014/24 opgenomen betreffende de uitvoering van het innovatiepartnerschap. Het is noodzakelijk dat gelijke behandeling en transparantie in het oog worden gehouden tijdens het partnerschap omdat de aanbesteding zowel de ontwikkeling als de aankoop van innovatieve goederen, diensten of werken omvat en het is zeer lastig om de afspraken aangaande de aankoop vast te leggen nog voordat de ontwikkeling heeft plaatsgevonden.⁵⁶ Tot slot ligt er een risico op discriminatie besloten in de uitvoering van een partnerschap met meerdere partners.

⁵⁰ Artikel 31 lid 1 Richtlijn 2014/24/EU.

⁵¹ Telles & Butler 2014, p. 29.

⁵² Artikel 31 lid 2 Richtlijn 2014/24/EU.

⁵³ Artikel 31 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU.

⁵⁴ Artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU.

⁵⁵ Arrowsmith 2014, p. 1057.

⁵⁶ Arrowsmith 2014, p. 1057.

2.3.3. De voor- en nadelen van het innovatiepartnerschap

In de literatuur wordt gesteld dat het innovatiepartnerschap ervoor kan zorgen dat de vraag van de aanbestedende dienst naar innovatieve producten, diensten of werken meer zichtbaar wordt voor de marktpartijen. Enkel het toestaan van varianten of alternatieven in de aanbestedingsstukken geeft bij potentiële inschrijvers niet direct aan dat de aanbestedende dienst op zoek is naar een innovatieve oplossing, terwijl de aanbestedende dienst bij het innovatiepartnerschap helder kan verwoorden wat hij nodig heeft of waar hij naar zoekt en daarnaast brede concurrentie kan bewerkstelligen.⁵⁷

Er zijn ook risico's aan verbonden voor de marktpartijen. Het behoort natuurlijk tot de mogelijkheden dat een partij tijdens de procedure afvalt en niet zijn ontwikkelde idee tot uitvoer kan brengen. Dit kan een reden zijn voor marktpartijen om het risico niet te nemen en zich te onthouden van inschrijving op een dergelijke aanbesteding.

Het grootste onderscheid van het innovatiepartnerschap met andere procedures is dat er expliciet vermeld wordt dat er in één aanbesteding zowel de onderzoeks- en ontwikkelingsfase als de aankoop op basis van het ontwikkelde idee of concept wordt gevat. Voorheen werden hier twee verschillende aanbestedingen voor georganiseerd. Er blijft concurrentie aanwezig maar in de nieuwe benadering is het voor betrokken partijen prettig omdat er vanuit een praktisch oogpunt na de ontwikkeling meteen aangekocht kan worden zonder extra kosten te maken of het risico te lopen dat er niet gekocht wordt of oneerlijke concurrentie ontstaat. Men verwacht dat het vatten van (hiervoor) twee verschillende procedures in één de investeringen van publieke partijen in onderzoek en ontwikkeling sterk zal stimuleren.⁵⁸

Tevens is gesteld dat er met de introductie van het innovatiepartnerschap voor het eerst in de Richtlijn 2014/24 regelingen zijn opgenomen ten aanzien van de fases na de aanbesteding, namelijk de contractuele kwestie met betrekking tot de structuur van het partnerschap. Het eigenlijke partnerschap, dat aanvangt met de ontwikkelingsfase, heeft tot doel de partners een flexibele manier van samenwerken te bieden om zo in een concrete publieke behoefte te voorzien.⁵⁹

2.3.4. Innovatiepartnerschap en intellectuele eigendomsrechten

Tot aan de komst van de Richtlijn 2014/24 waren er geen regels betreffende intellectuele eigendomsrechten tijdens of na aanbestedingsprocedures neergelegd in de vorige richtlijnen. In een rapport van de Crown Commercial Service (CCS)⁶⁰ wordt gesteld dat er bij de pre-commerciële inkoop al problemen met afspraken over intellectuele eigendomsrechten waren

⁵⁷ Telles & Butler 2014, p. 26.

⁵⁸ Voda & Justice 2016, p. 132.

⁵⁹ Gomes 2014, p. 215.

⁶⁰ De CCS is een agentschap van de Britse regering die verantwoordelijkheid draagt voor de verbetering van de handels- en inkoopactiviteiten van de Britse overheid. Te vinden op www.gov.uk 'About us'.

omdat na de onderzoeks- en ontwikkelingsfase de aanbestedende dienst soms onbedoeld de intellectuele eigendomsrechten van de ontwikkelaar openbaar maakte of de ontwikkelaar een onbedoeld voordeel gaven. Volgens de CCS is dit probleem nu opgelost door simpelweg een bepaling in de richtlijn op te nemen. In artikel 31 van Richtlijn 2014/24 is een regeling opgenomen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten: ‘in de aanbestedingsstukken bepaalt de aanbestedende dienst welke regelingen op de intellectuele eigendomsrechten van toepassing zijn.’⁶¹ Deze regel geldt enkel voor het innovatiepartnerschap dat na de aanbesteding tot stand komt en is elders in de richtlijn niet voor de inkoop van overheidsopdrachten, raamovereenkomsten of concessieopdrachten door middel van andere aanbestedingsprocedures opgenomen. De voorgenoemde bepaling uit artikel 31 kan betekenen dat de aanbestedende dienst regels stelt waarover niet te onderhandelen valt ten aanzien van de verdeling van alle rechten die in de ontwikkelingsfase van het innovatiepartnerschap zijn ontstaan. Tevens kan het zo zijn dat de aanbestedende dienst de rechten aan zichzelf toewijst of dat hij zichzelf een exclusieve licentie verleent op de ontstane rechten. Tot slot kan het ook voorkomen dat de inschrijvers een voorstel mogen doen ten aanzien van de verdeling van de ontstane rechten.⁶² Een lege huls kan men concluderen. Het is een erg vage en neutrale regel die de aanbestedende dienst er niet van weerhoudt om bijvoorbeeld de exclusieve eigendoms- of licentierechten aan zichzelf toe te kennen. Het probleem ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten is niet opgelost enkel door artikel 31 lid 6 in de richtlijn op te nemen zodat de aanbestedende dienst ‘regelingen van toepassing moet verklaren.’ Met de strekking van de bepaling is niets verkeerd. Vast staat dat het van belang is om regels ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten te treffen. Echter kan de praktische invulling van de bepaling voor problemen zorgen, aangezien deze verder niets regelt.

Richtlijn 2014/24 verklaart niet hoe de intellectuele eigendomsrechten verdeeld dienen te worden tussentijds, dan wel na het eindigen van het partnerschap.⁶³ Dit is dus overgelaten aan het oordeel en afhankelijk van de capaciteiten van de ambtenaren die de aanbesteding uitgezet hebben. Een treffende uitspraak over het spanningsveld tussen maker/uitvinder en investeerder is “*Throughout the history of intellectual property there has been a fundamental tension between the creator (inventor, author)—whose activity is the key to entitlement—and the investor/entrepreneur—who needs the right in order to turn the subject-matter to commercial account, potentially for the benefit of both*”.⁶⁴ Hoewel deze uitspraak gedaan is in het kader van de relatie uitvinder-exploitant, is er toch een overeenkomst met het innovatiepartnerschap. Namelijk, de aanbestedende dienst gaat de samenwerking aan met een marktpartij of meerdere marktpartijen. Deze marktpartijen gaan vervolgens aan de slag met de ontwikkeling van een nieuw product, werk of nieuwe dienst, waar de aanbestedende dienst een vergoeding tegenover stelt. Hierdoor ontstaat er dezelfde spanning tussen de marktpartij (“de uitvinder”) en de aanbestedende dienst (“de investeerder”).

⁶¹ Artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU.

⁶² Arrowsmith 2014, p. 1060.

⁶³ Gomes 2014, p. 217.

⁶⁴ Cornish 2001, p. 16.

In de literatuur wordt deze kwestie herhaaldelijk aangehaald maar wordt er geen concrete oplossing voor aangedragen. De summiere beschrijving van de noodzaak om afspraken te maken dan wel regelingen te treffen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten bij het innovatiepartnerschap, zal de bestaande problemen niet zonder meer oplossen. Het kan juist meer problemen opwerpen. Er wordt in de literatuur ook wel gesteld om de vage bepaling op te vangen middels soft law teneinde het innovatiepartnerschap te promoten in, met name maar niet alleen, landen die onvoldoende ontwikkeld zijn en daarmee minder behendig zijn met innovatie.⁶⁵

2.4. Tussenconclusie

In dit hoofdstuk is kort geschetst wat een aanbesteding is, welke doelen daarmee in verband staan en uit welke rechtsbronnen regels voortvloeien waarmee de verwezenlijking van die doelen worden nagestreefd. De voor deze scriptie relevante bronnen zijn Richtlijn 2014/24 en de Aanbestedingswet 2012. Een van de doelen van aanbesteden is het openstellen van de markten in de lidstaten van de Europese Unie voor overheidsopdrachten om zo een vrij verkeer van goederen en diensten tussen de lidstaten op de interne markt te bewerkstelligen. Tevens wordt met aanbesteden gestreefd naar het vergroten van deelname van het midden- en kleinbedrijf aan aanbestedingen en het creëren van meer maatschappelijke waarde. Voorts is in dit hoofdstuk ingegaan op de Europa 2020-strategie en met name de doelstelling om een innovatiever Europa te realiseren middels onder andere het aanbestedingsrecht. In artikel 31 van Richtlijn 2014/24 is dan ook het innovatiepartnerschap geïntroduceerd. Het innovatiepartnerschap zelf is niet een nieuwe procedure maar een samenwerking die middels een contract na de gunning in de laatste fase van de aanbesteding wordt aangegaan. Voorheen waren er geen regels of richtsnoeren neergelegd specifiek voor de ontwikkeling van innovatieve goederen, diensten of werken. Men vond dat de bestaande procedures konden voorzien in contracten met dit voornemen. Echter kon de ontwikkeling en de aankoop niet in één aanbesteding worden gevat, tot nu. Met het innovatiepartnerschap kan in één aanbesteding de ontwikkeling én de aankoop van innovatieve ideeën en goederen gerealiseerd worden. Met de komst van een dergelijke aanbestedingsprocedure wordt verwacht dat de investeringen van publieke partijen in onderzoek en ontwikkeling sterk zullen toenemen. Hiermee draagt het aanbestedingsrecht bij aan de realisatie van de Europa 2020-strategie van de Europese Commissie. Tot slot is er in dit hoofdstuk besproken dat in Richtlijn 2014/24 een bepaling is opgenomen met betrekking tot de regeling van intellectuele eigendomsrechten die bij het innovatiepartnerschap betrokken zijn. Deze bepaling is een bijzonder open norm en geeft vrij weinig houvast. In het volgende hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de betekenis van intellectuele eigendomsrechten voor innovatie.

⁶⁵ Gomes 2014, p. 216.

3. De bijdrage van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen aan innovatie

3.1. Inleiding

In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat lid 6 van artikel 31 van Richtlijn 2014/24 een open normbepaling inhoudt die de aanbestedende dienst de vrijheid geeft om zelf in te vullen welke regelingen er van toepassing zijn op de intellectuele eigendomsrechten bij het innovatiepartnerschap. Tevens is duidelijk geworden dat het innovatiepartnerschap is ontworpen als aanbestedingsinstrument om meer innovatie op de Europese markt te verwezenlijken. Het belang van het aanbestedingsrecht voor de Europese markt is uiteengezet en verduidelijkt in het voorgaande hoofdstuk. Daarnaast is het belang van het maken van duidelijke (contractuele) afspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten in dit kader aangestipt. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het belang van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot innovatie. De deelvraag die in dit hoofdstuk zal worden beantwoord is: *‘Hoe draagt de bescherming van intellectuele eigendommen en bedrijfsgeheimen bij aan innovatie op de Europese markt?’* Allereerst zal een introductie worden gegeven van het intellectuele eigendomsrecht en worden de relevante bronnen besproken. Vervolgens zullen de drie, voor deze scriptie meest relevante intellectuele eigendomsrechten toegelicht worden, namelijk het octrooirecht, het modellenrecht en het auteursrecht. Er zal hierbij uiteen worden gezet hoe deze intellectuele eigendomsrechten worden beschermd en een verklaring worden gegeven voor de noodzaak van deze bescherming. Daarna zal ingegaan worden op de relevantie van bescherming van intellectuele eigendomsrechten voor innovatie. Wanneer het belang van intellectuele eigendom wordt besproken in het kader van innovatie, dienen de bedrijfsgeheimen ook meegenomen te worden. Er zal derhalve worden uitgelegd hoe bedrijfsgeheimen tot nu toe beschermd zijn middels artikel 39 TRIPs-Verdrag maar ook hoe Richtlijn 2016/943 nieuw geïntroduceerd is om meer uniformiteit te creëren in Europa ten aanzien van bedrijfsgeheimen. Ook hier zal ingegaan worden op de beschermingsomvang en hoe dit bijdraagt aan innovatie. Tot slot zal er middels een conclusie, een antwoord worden gegeven op voornoemde deelvraag.

3.2. Introductie van het intellectuele eigendomsrecht

Toen Meijers in 1947 de opdracht van de Nederlandse staat kreeg om het nieuwe Burgerlijk Wetboek te ontwerpen, was hij voornemens om hierin het intellectuele eigendomsrecht te codificeren. Dit is er echter nooit van gekomen, maar volgens de literatuur bestaat het voornemen voor een codificatie van de verschillende intellectuele eigendomsrechten in Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek nog steeds.⁶⁶

De term ‘intellectuele eigendom’ zoals die tegenwoordig wordt gebruikt, werd voor het eerst sinds de oprichting van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) in 1976

⁶⁶ Grosheide 2011, p. V.

als overkoepelend begrip gebruikt. Hieronder vallen thans onder andere de volgende rechten: auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht, topografieënrecht, merkenrecht en modellenrecht. Vóór de oprichting van de WIPO viel alleen het auteursrecht onder het intellectuele eigendom terwijl het octrooirecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht en modellenrecht onder de noemer van het industriële eigendom vielen.⁶⁷

Industriële eigendom speelt een grote rol op een markt waar hevig geconcentreerd en geïnnoveerd wordt. Men tracht elkaar van deze markt te verdrijven en wil maximaal voordeel behalen, vaak ten koste van de ander. In de chaos van vrije marktwerking wil het recht van de industriële eigendom orde scheppen en een afbakening maken tussen het geoorloofde en ongeoorloofde.⁶⁸

De meest bekende intellectuele eigendommen (waarbinnen het industriële eigendom valt) zijn het octrooirecht voor uitvindingen, het merkenrecht voor merknamen en logo's en het auteursrecht voor creatieve prestaties zoals film, muziek, tekst en beeld.⁶⁹ Voor al deze afzonderlijke rechten bestaan tal van regelgevingen op nationaal, Europees en internationaal niveau. In de literatuur worden de intellectuele eigendommen in het vermogensrecht geplaatst behorend tot de categorie goederen ex. artikel 3:1 BW.⁷⁰ Het dient hierbij duidelijk te zijn wat het rechtsobject is waar dit eigendomsrecht op rust. Dit besef kwam in de 19^e eeuw aan de hand van een voorbeeld waarbij een schilder een auteursrecht had op de 'afgebeelde voorstelling' en een koper zijn eigendom op het stoffelijke voorwerp rustte.⁷¹

3.3. Bronnen van het intellectuele eigendomsrecht

Het intellectuele eigendomsrecht is middels vele wetten, regelingen, verdragen en ook soft law geregeld. Een aantal rechtsbronnen is van zeer grote betekenis voor het intellectuele eigendomsrecht geweest, en kan nog steeds als zodanig worden aangemerkt. Allereerst is van belang het uit 1883 daterende Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, kortweg het Unieverdrag van Parijs. Zoals eerder genoemd valt onder het industriële eigendom niet het auteursrecht dat derhalve niet wordt geregeld door dit verdrag. Dit geldt ook voor het kwekersrecht. Voor deze rechten bestaan de Berner Conventie en respectievelijk het UPOV-Verdrag. De strekking van het Unieverdrag van Parijs is om het behoud van rechten op het gebied van industriële eigendom te vergemakkelijken.⁷²

Voorts is er het TRIPs-Verdrag, de 'Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights' welke dateert uit 1994. Dit verdrag is een onderdeel van het WTO-Verdrag ter oprichting van de Wereld Handelsorganisatie. In het WTO-Verdrag is bepaald dat in alle

⁶⁷ Gielen 2011, p. 1.

⁶⁸ Gielen 2011, p. 1.

⁶⁹ Visser 2013, p.12.

⁷⁰ Grosheide 2011, p. 4.

⁷¹ Grosheide 2011, p. 22.

⁷² Gielen 2011, p. 6.

WTO-landen er een adequate bescherming van intellectuele eigendomsrechten moet zijn waarvoor er minimumstandaarden zijn neergelegd. Dit verdrag betreft nagenoeg alle intellectuele eigendomsrechten en regelt met name de bescherming, het gebruik, de beperkingen, de handhaving en de uitzonderingen van en op de rechten.⁷³

Tot slot zijn er ook het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), welke het EG-Verdrag van 1992 heeft vervangen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Omdat het intellectuele eigendomsrecht het mededingingsrecht betreft, zijn er een aantal regels uit dit verdrag hierop van toepassing. Bijvoorbeeld artikel 102 VWEU bij misbruik van een machtspositie met betrekking van een intellectueel eigendomsrecht of artikel 34 VWEU welke een uitwerking is van het beginsel van het vrij verkeer van goederen en diensten.⁷⁴ In het Handvest wordt als een van de grondrechten het recht op eigendom genoemd in artikel 17. In lid 2 van dit artikel wordt expliciet het eigendom op intellectuele eigendomsrechten genoemd. Derhalve spelen ook het Werkingsverdrag en het Handvest een belangrijke rol voor het intellectuele eigendomsrecht.

Naast de verdragen die regels bevatten ten aanzien van de overkoepelende termen ‘intellectuele eigendom’ en ‘industriële eigendom’ zijn er ook tal van verdragen en wetten die alle verschillende eigendomsrechten afzonderlijk regelen. In verband met de ruimte in deze scriptie en aangezien niet alle intellectuele eigendommen relevant zijn voor het onderwerp van deze scriptie zal op de drie meest relevante intellectuele eigendommen worden ingegaan. Uit een recente marktconsultatie van de Europese Commissie is gebleken welke intellectuele eigendomsrechten het meest in gevaar zijn voor verkeerd gebruik door aanbestedende diensten.⁷⁵ Dit zijn het octrooirecht, het tekeningen- modellenrecht en het auteursrecht. Aangezien het onderwerp van deze scriptie het innovatiepartnerschap betreft, zijn deze drie rechten derhalve het meest relevant en zullen deze hieronder uiteen worden gezet.

3.4. Een korte schets van het octrooirecht

3.4.1. Wat is een octrooi?

Een octrooi, of het (Engelse) synoniem ervan ‘patent’, is een exclusief recht dat een uitvinding op een technisch product of proces beschermt.⁷⁶ Het octrooi stelt de uitvinder in staat om geld te verdienen aan zijn uitvinding door deze te exploiteren en de exploitatie door anderen te verbieden. Dit exclusieve recht is een uitzondering op het beginsel van de mededingingsvrijheid doordat de houder een tijdelijke monopolie krijgt.⁷⁷ Het octrooirecht kan gezien worden als een stimulans tot het doen van uitvindingen middels een beloning. Dit wordt ook wel het billijkheidsargument genoemd. Daarnaast is bij de octrooiaanvraag vereist

⁷³ Gielen 2011, p. 7-8.

⁷⁴ Gielen 2011, p. 9.

⁷⁵ Europese Commissie, ‘Summary of replies to the public consultation on Public procurement and intellectual property’, 25 april 2016, p. 13.

⁷⁶ Rijksdienst voor ondernemend Nederland, ‘Octrooien ofwel patenten’ op www.rvo.nl.

⁷⁷ Gielen 2011, p. 53.

dat de uitvinding openbaar wordt gemaakt waarmee wordt beoogd dat de techniek hierop kan voortbouwen. Dit is het utiliteitsargument.⁷⁸ Tot slot verdient opmerking dat een octrooi enkel geldig is indien het in een octrooiregister staat ingeschreven.⁷⁹

3.4.2. Rechtsbronnen

Het octrooirecht wordt op Europees niveau geregeld door het Europees Octrooi­verdrag (EOV) dat op 13 december 2007 in werking trad. Dit is geen EU-verdrag en staat derhalve los van de Europese Unie. Op nationaal niveau wordt het geregeld door de Rijks­octrooiwet (ROW) welke op 1 april 1995 in werking trad. Verder zijn ook de voorgenomde Verdrag van Parijs en TRIPs-Verdrag van toepassing op octrooien.

3.4.3. Bescherming en ratio

Een octrooi wordt verleend als aan vier verschillende voorwaarden is voldaan. Ten eerste moet er sprake zijn van een uitvinding. Ten tweede moet de uitvinding nieuw zijn. Dit betekent dat op het moment van de aanvraag van het octrooi het geen deel uitmaakt van de stand van de techniek. Deze stand van de techniek wordt gevormd door dat wat openbaar toegankelijk is gemaakt. Ten derde moet de uitvinding op uitvinderswerkzaamheid berusten (ook wel bekend als het inventiviteitsvereiste). Dit betekent dat de uitvinding een bestaand technisch probleem dient op te lossen en het mag niet voor de hand liggend zijn waarbij uitgegaan wordt van een gemiddelde vakman op technisch gebied. Tot slot dient de uitvinding toegepast te kunnen worden op het gebied van nijverheid.⁸⁰ Dit houdt in ‘alles wat met techniek of productie te maken heeft en iedere industriële of ambachtelijke toepassing.’⁸¹ Voorts is bepaald dat uitvindingen technisch van aard dienen te zijn. Zaken zonder enig technisch karakter zijn derhalve uitgesloten van octrooierbaarheid. Iemand kan alleen een octrooi verkrijgen nadat hiertoe een verzoek is ingediend en deze is verleend. Een octrooi kan op verschillende niveaus worden aangevraagd. Een Nederlands octrooi dient men aan te vragen bij het Nederlands Octrooi Centrum, wat een onderdeel is van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.⁸² De instantie die het EOV toepast is het Europees Octrooi Bureau. Hier kan een Europees octrooi worden aangevraagd. Na verlening van een Europees octrooi, valt het uiteen in afzonderlijke nationale octrooien in de landen die door de aanvrager zijn aangewezen.⁸³ Wanneer een octrooi eenmaal is verleend, is dit maar van tijdelijke duur. Een octrooi is, vanaf het moment van indiening van de aanvraag, namelijk twintig jaar beschermd.⁸⁴ Echter halen de meeste octrooien de termijn van twintig jaar niet. Vóór die tijd is de uitvinding vaak al achterhaald door nieuwe uitvindingen en/of minder

⁷⁸ Gielen 2011, p. 13.

⁷⁹ Visser 2013, p.53.

⁸⁰ Artikel 52 Europees Octrooi­verdrag jo. Artikel 2 lid 1 Rijks­octrooiwet.

⁸¹ Artikel 7 Rijks­octrooiwet.

⁸² Visser 2013, p. 47.

⁸³ Visser 2013, p. 48.

⁸⁴ Artikel 63 Europees Octrooi­verdrag jo. Artikel 49 lid 2 Rijks­octrooiwet.

winstgevend geworden.⁸⁵ Zodra de twintig jaren zijn afgelopen of wanneer de rechthebbende stopt met betaling van de jaartaks, valt de uitvinding in het publieke domein.

Een octrooi is een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW en derhalve vatbaar voor overdracht.⁸⁶ Ook kunnen er licenties op een octrooirecht worden verleend. Hiermee roept de octrooihouder vrijwillig beperkingen op zijn uitsluitend recht in het leven.⁸⁷ Dit is een van de manieren om het recht te exploiteren omdat tegenover een licentieverlening vaak een betaling staat.⁸⁸ De ratio achter het octrooirecht is het belonen van uitvinders om zo inventiviteit en innovatie te stimuleren.

3.5. Een korte schets van het modellenrecht

3.5.1. Wat is een model?

Voor het gemak zal naar het tekeningen- en modellenrecht gezamenlijk verwezen worden als het modellenrecht. Modellen kunnen onderscheiden worden in twee categorieën: de siermodellen en de gebruiksmodellen. Bij siermodellen gaat het enkel om de kenmerken van de vormgeving. Bij gebruiksmodellen gaat het om gebruiksvoorwerpen met nieuwe kenmerken die bepalend zijn voor het verkrijgen van een technische vernieuwing.⁸⁹ Het modellenrecht refereert naar twee of driedimensionale voorwerpen, zoals patronen, meubels, gereedschappen, etc.

3.5.2. Rechtsbronnen

Op Europees niveau wordt het modellenrecht geregeld door de Modellenrichtlijn. Voorts bevat titel drie van het Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (BVIE) regels met betrekking tot het modellenrecht voor de Benelux. In dit verdrag zijn overigens ook regels ten aanzien van het merkenrecht opgenomen. Er bestaat dus geen Nederlandse wetgeving voor het modellenrecht.

3.5.3. Bescherming en ratio

Een model wordt gedefinieerd als het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan. Een voortbrengsel is elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp. Het uiterlijk hiervan wordt afgeleid uit de kenmerken van met name, maar niet beperkt tot de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan. Dit wordt slechts beschermd indien deze nieuw is en een eigen karakter heeft.⁹⁰ ‘Nieuw’ betekent dat er geen identieke tekening of identiek model voor het publiek

⁸⁵ Visser 2013, p. 53.

⁸⁶ Artikel 64 Rijksoctrooiwet.

⁸⁷ Artikel 56 Rijksoctrooiwet.

⁸⁸ Gielen 2011, p. 89.

⁸⁹ Gielen 2011, p. 154.

⁹⁰ Artikel 3.1. BVIE.

beschikbaar is gesteld voor het depot of aanvraag. Hier is een nuancering op aangebracht. Wanneer het model binnen 12 maanden nadat het voortbrengsel waarop het betrekking heeft op de markt is gebracht, wordt gedeponereerd, dan is deze toch als nieuw aan te merken.⁹¹ Ditzelfde criterium geldt, zoals hiervoor genoemd, voor octrooien. ‘Eigen karakter’ betekent dat de algemene indruk die het model wekt, verschilt van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die reeds voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Bij het wekken van de indruk, wordt uitgegaan van een maatman, namelijk de geïnformeerde gebruiker.⁹² De invulling hiervan is gedaan door het Hof van Justitie in het *PepsiCo*-arrest. De geïnformeerde gebruiker zit tussen de gemiddelde consument (welke in het merkenrecht wordt toegepast) van wie geen enkele specifieke kennis wordt verwacht en de vakman met grondige technische deskundigheid in.⁹³ Er wordt dus niet verwacht dat de gebruiker een deskundige is maar er wordt daarentegen ook niet van de gebruiker verwacht dat hij niet geïnformeerd is. Tevens wordt er bij de beoordeling van het eigen karakter rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.⁹⁴ Dit houdt in dat indien er minder ontwerprijheid is omdat de ontwerper beperkt is door specifieke functionele eisen aan het model dan kunnen kleine verschillen snel leiden tot een eigen karakter van het model.⁹⁵

Een model is twee- of driedimensionaal en kan zelf het beschermde voortbrengsel zijn maar het modelrecht kan ook op een deel van het geheel rusten. Het voortbrengsel hoeft geen gebruiksfunctie te hebben en kan derhalve ook rusten op voortbrengselen met enkel een decoratieve functie.

Een model geniet pas bescherming vanaf het moment dat het depot is ingeschreven.⁹⁶ Een inschrijving is vijf jaar geldig en kan nog vier keer worden verlengd voor dezelfde termijn. In totaal kan een model dus 25 jaar beschermd zijn. Na deze 25 jaar valt het model, net zoals vele andere intellectuele eigendommen, in het publieke domein. Bescherming reikt echter niet zo ver als in de privésfeer van anderen. De modelrechthebbende kan zijn rechten niet afdwingen tegen derden die handelen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden. Hetzelfde geldt voor handelingen voor experimentele doeleinden en ten behoeve van het onderwijs.⁹⁷

De ratio achter het modellenrecht is het stimuleren en belonen van nieuwe ontwerpen en gebruiksvorwerpen op de markt aanbieden. Door bescherming te bieden wordt er een tijdelijke monopolie gegeven, zoals bij vele intellectuele eigendomsrechten het geval is en wordt zo beoogd innovatie te stimuleren.

⁹¹ Artikel 3.3 lid 4 BVIE.

⁹² Artikel 3.3. BVIE.

⁹³ HvJ EU 20 oktober 2011, ECLI:EU:C:2011:679 (*PepsiCo/Grupo Promer*).

⁹⁴ Artikel 3.3. lid 2 BVIE.

⁹⁵ Gielen 2011, p. 154.

⁹⁶ Artikel 3.5. BVIE.

⁹⁷ Artikel 3.19. BVIE.

3.6. Een korte schets van het auteursrecht

3.6.1. Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst ten aanzien van de waarneembare vorm van zijn werk, waarbij ‘werk’ immaterieel is bedoeld, als de geestelijke schepping⁹⁸ die zich manifesteert in de tastbare uiterlijke verschijningsvorm.⁹⁹ Dit recht bestaat uit het exploitatierecht en het persoonlijkheidsrecht.¹⁰⁰ Met het exploitatierecht, heeft de rechthebbende de uitsluitende bevoegdheid om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Daarnaast kan de rechthebbende een derde verbieden maar ook (tegen vergoeding) toestaan om zijn werk openbaar te maken of te verveelvoudigen.¹⁰¹ Het persoonlijkheidsrecht is in tegenstelling tot het exploitatierecht geen vermogensrecht en dus niet overdraagbaar. Dit recht geeft de auteur onder andere het recht op erkenning van het makerschap middels vermelding van zijn naam en ook het recht om zich te verzetten tegen wijzigingen in en/ of aantasting van zijn werk.¹⁰² Voor het auteursrecht bestaan verschillende rechtsgronden. Het rechtvaardigheidsbeginsel bijvoorbeeld maar ook het utiliteitsbeginsel waaruit voortvloeit dat het auteursrecht de intellectuele prestaties aanmoedigt.¹⁰³

3.6.2. Rechtsbronnen

De Berner Conventie regelt al sinds 1886 de bescherming van letterkunde en kunst en geldt tot op heden voor 172 staten (grootste gedeelte van de wereld). Daarnaast is het auteursrecht op Europees niveau geregeld in de Auteursrechtlijn uit 2001. Tot slot heeft Nederland ook nog een nationale wet die het auteursrecht specifiek regelt, namelijk de Auteurswet welke sinds 1912 geldt.

3.6.3. Bescherming en ratio

Het auteursrecht ontstaat automatisch en heeft dus geen aanvraag, depot of inschrijving in een register nodig zoals bij octrooien, merken en modellen. Zoals hiervoor genoemd spreekt de Auteurswet van een ‘werk’ waar het auteursrecht op kan rusten.¹⁰⁴ Dit begrip is in de rechtspraak nader ingevuld. Een voortbrengsel komt namelijk voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking indien het ten eerste voor menselijke waarneming vatbaar is; ten tweede een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt (EOK & PS) en ten derde het eigen oorspronkelijk karakter en het persoonlijk stempel

⁹⁸ HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8537.

⁹⁹ Rb. 's-Gravenhage 7 april 1959, NJ 1962, 149 (*Sjors van de rebellenclub*).

¹⁰⁰ Visser 2013, p. 35.

¹⁰¹ Artikel 1 Auteurswet.

¹⁰² Artikel 25 Auteurswet.

¹⁰³ Gielen 2011, p. 423-424.

¹⁰⁴ Artikel 1 Auteurswet.

van de maker niet enkel datgene betreft wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.¹⁰⁵ Ook het Hof van Justitie heeft een invulling aan het werkbegrip gegeven, namelijk ‘Een materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.’¹⁰⁶

Ten aanzien van het eerste vereiste: het vereiste van waarneembaarheid geldt voor alle zintuigen; geuren kunnen bijvoorbeeld ook auteursrechtelijk beschermd worden maar ideeën zijn uitgesloten.¹⁰⁷ Naarmate er een meer concrete uitwerking is gegeven aan het idee, krijgt de vorm die daaruit ontstaat meer kans om beschermd te worden. Een werk is namelijk een concrete schepping of creatie.¹⁰⁸ Beide invullingen komen op hetzelfde neer en geven een laagdrempelige werktoets. Er is dus al snel sprake van een werk dat auteursrechtelijke bescherming geniet.¹⁰⁹

Ten aanzien van het tweede vereiste: wat houdt het in dat een voortbrengsel een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt? Door de Hoge Raad is bepaald dat de vorm die het voortbrengsel heeft, niet ontleend mag zijn aan de vorm van een ander werk. Dit betekent verder dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt te aan te wijzen.¹¹⁰

Ten aanzien van het derde vereiste: indien het tweede vereiste enkel ten dienste van een technisch effect staat, komt het voortbrengsel geen bescherming toe. Het technische domein behoort toe aan het octrooirecht. De grens is echter vaag. Indien een voorwerp toch ook een gebruiksfunctie heeft en tot op zekere hoogte dus technisch bepaald is, wil dit niet zeggen dat er geen creatieve keuzes zijn gemaakt en er dus geen auteursrechtelijke bescherming bestaat. Artikel 10 Aanbestedingswet bevat een niet limitatieve opsomming van werken die auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook bouwtekeningen, ontwerpen van industriële producten en computerprogramma's.

De bescherming komt altijd de maker of diens rechtverkrijgenden toe.¹¹¹ De maker kan het auteursrecht overdragen en licenties verlenen.¹¹² Net als in het modelrecht, kan de auteursrechthebbende zijn rechten niet afdwingen tegen derden die handelen in de particuliere sfeer en voor niet-commerciële doeleinden. Hetzelfde geldt voor handelingen voor experimentele doeleinden en ten behoeve van het onderwijs. Voorts heeft ook het auteursrecht een vervaldatum. In beginsel is dit 70 jaren na de eerste januari na de sterfdatum van de maker.¹¹³ Hierna valt ook dit voortbrengsel in het publieke domein. De ratio achter het

¹⁰⁵ HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (*Lancome/Kecofa*).

¹⁰⁶ HvJ 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465 (*Infopaq*).

¹⁰⁷ Rb. 's-Hertogenbosch, 31 maart 1977, ECLI:NL:RBSHE:1977:AC5921 (*Circustent*).

¹⁰⁸ Gielen 2011, p. 427.

¹⁰⁹ Gielen 2011, p. 430.

¹¹⁰ HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra*).

¹¹¹ Artikel 1 Auteurswet.

¹¹² Artikel 2 Auteurswet.

¹¹³ Artikel 37 Auteurswet.

auteursrecht is het stimuleren en belonen van het creëren van met name kunst middels de bescherming voor de maker hiervan.

3.7. Het belang van bescherming van intellectuele eigendommen

In de literatuur wordt gesteld dat de beloning één van de argumenten is voor bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Dit argument is terug te leiden tot de natuurrechttheorie, namelijk dat het verrichten van psychische inspanning, net zoals fysieke arbeid, aanspraak geeft op een adequate beloning.¹¹⁴ Het wordt billijk geacht om een (financiële) compensatie te ontvangen voor de geleverde inspanning. Beloning kan enkel worden gegeven wanneer het eigendomsrecht geëxploiteerd kan worden door de rechthebbende. En (exclusieve) exploitatie kan weer alleen geschieden wanneer het eigendom wordt beschermd. Daarnaast kan de beloning gezien worden vanuit sociaal oogpunt; als een stimulering om meer te ontwikkelen. Daarmee hangt samen dat het interessanter wordt om te investeren in innovatie omdat er een markt voor ontstaat. De beloning middels een alleenrecht en de vrije beschikking om hiervoor compensatie te vragen indien anderen gebruik willen maken van jouw ‘eigendom’ geeft makers derhalve wat hen toekomt en bereikt hiermee dat zij aangemoedigd worden om meer te innoveren en ontwikkelen. Tevens wordt benoemd dat een intellectuele prestatie een persoonlijke stempel draagt (onder andere een vereiste voor het auteursrecht) en dat hierdoor een uitsluitend recht ontstaat. In het argument van beloning ligt niet enkel een financieel aspect verscholen maar derhalve ook erkenning.¹¹⁵

De ratio achter de bescherming van de diverse rechten is, zoals hiervoor uiteengezet, echter verschillend per recht. Bijvoorbeeld bij het auteursrecht worden billijkheid en opportuniteit genoemd.¹¹⁶ Het is namelijk billijk voor een maker om een beloning te ontvangen voor het maken van deze creatie middels een exclusief gebruik hiervan. Aan de andere kant dient via het octrooirecht, een uitvinding uitgebreid beschreven te worden en verplicht openbaargemaakt te worden zodat dit kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling en innovatie van de technologie.

3.7.1. Bescherming van intellectuele eigendomsrechten leidt tot innovatie

Met sterk toenemende economische en technologische ontwikkelingen zijn er aanpassingen nodig geweest op het gebied van intellectuele eigendom en wetgeving in dit kader, met name met het oog op strengere bescherming.¹¹⁷ Het bedrijfsleven gaat strategischer om met de bescherming van intellectuele eigendommen en ook de handel hierin neemt toe. Er wordt zelfs gesteld dat ‘kennis’ in de huidige economie, dé dominante productiefactor is.¹¹⁸ Het investeren in kennis en de toepassing hiervan op innovatieve producten is van groot belang

¹¹⁴ Grosheide 2011, p. 20.

¹¹⁵ Visser 2013, p.35.

¹¹⁶ Gielen 2011, p. 3.

¹¹⁷ Ministerie van Economische Zaken, Intellectueel Eigendom en Innovatie, ‘Over de rol van intellectueel eigendom in de Nederlandse kenniseconomie’, Den Haag, december 2001 publ.nr.01/20, p.5.

¹¹⁸ *Ibid*, p.13.

voor de welvaart in de toekomst. Het belang van kennis valt te wijten aan de hoge mate van concurrentie in de wereld. De markten worden groter door de globalisering, met als gevolg dat de concurrentie toe neemt. Bedrijven proberen zich op deze markt te onderscheiden door steeds nieuwe ontwikkelingen in hun producten aan te bieden en dit is enkel mogelijk met nieuwe kennis. Om te blijven vernieuwen, dienen de bedrijven in staat te worden gesteld om hun kennis te beschermen en de investeringen in de innovatie terug te verdienen.¹¹⁹ Zoals hiervoor uiteengezet, is het intellectuele eigendomsrecht hier een goed instrumentarium voor. De keerzijde van deze bescherming is marktmacht. Iemand die zijn kennis beschermt door middel van een intellectueel eigendomsrecht, doet dit exclusief en weerhoudt of beperkt zo anderen ervan dit te gebruiken. Dit zou innovatie natuurlijk tegen kunnen werken als één partij een groot deel van de markt inneemt en anderen niet de kans krijgen om deze in te halen. Daarnaast zijn er ook andere stimulansen om te innoveren en nieuwe uitvindingen te doen dan alleen de bescherming in de vorm van intellectuele eigendomsrechten, zoals *market lead time* (de tijd tussen een idee en het op de markt brengen van een product), marketingstrategieën en de moeilijkheid van het namaken.¹²⁰ Ondanks dat bescherming middels intellectuele eigendomsrecht niet de enige manier is om innovatie te stimuleren, is gebleken dat het een bijzonder geschikte manier is.

Tot slot wordt opgemerkt dat het bij de bescherming van diverse intellectuele eigendomsrechten vereist is dat het voortbrengsel iets nieuws toevoegt aan het bestaande aanbod op de markt. Zoals gezien, is voor de verkrijging van een octrooi en een modelrecht vereist dat de uitvinding en het model nieuw zijn. Tevens is voor het auteursrecht vereist dat het een eigen oorspronkelijk karakter bezit en dus ‘anders’ is dan het bestaande. Om bescherming te genieten voor de intellectuele prestaties, mag het voortbrengsel dus niet al bestaan of ontleend zijn aan een ander voortbrengsel. In het licht van deze gedachten werken intellectuele eigendomsrechten innovatie in de hand omdat er geen bescherming genoten kan worden zonder dat het een nieuw, oorspronkelijk ofwel innovatief voortbrengsel is.

3.8. Het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen

3.8.1. Artikel 39 TRIPs-Verdrag

Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking hebben op veel verschillende soorten informatie en de terminologie betreffende dit onderwerp wordt vaak door elkaar gebruikt. Een bedrijfsgeheim kan bijvoorbeeld technologische kennis zijn, maar ook handelsgegevens zoals klantgegevens en gegevens van leveranciers, marktplannen- en strategieën, etc.¹²¹ Naast de term bedrijfsgeheim, wordt ook vaak hiernaar gerefereerd als knowhow of bedrijfsinformatie. Op dit moment is de bescherming van dit soort informatie geregeld in artikel 39 van het TRIPs-Verdrag dat een verbodsverplichting inhoudt tot het gebruik van niet openbaar gemaakte informatie.

¹¹⁹ *Ibid*, p.14-15.

¹²⁰ Falvey & Foster 2006, p. 2.

¹²¹ Considerans 2 van Richtlijn 2016/943/EU.

Artikel 39 lid 2 TRIPs-Verdrag luidt als volgt:

“Natuurlijke personen en rechtspersonen hebben de mogelijkheid te beletten dat informatie waarover zij rechtmatig beschikken zonder hun toestemming wordt openbaar gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken, zolang deze informatie:

a. geheim is in de zin dat zij, globaal dan wel in de juiste samenstelling en ordening van de bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

b. handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en

c. is onderworpen aan, gezien de omstandigheden, redelijke maatregelen door de persoon die rechtmatig over de informatie beschikt, om deze geheim te houden.”

In de literatuur wordt gesteld dat de bescherming van bedrijfsgeheimen op grond van artikel 39 uitdrukkelijk geplaatst wordt in de sleutel van artikel 10bis van het Unieverdrag van Parijs, welke de bescherming tegen oneerlijke mededinging regelt. Bedrijfsgeheimen kunnen derhalve vallen in het gebied van oneerlijke mededinging maar maken aan de andere kant ook onderdeel uit van een overeenkomst over intellectuele eigendomsrechten en staan daardoor volgens sommigen ermee op gelijke voet.¹²² Onder de bewoordingen ‘*op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken*’ wordt ten minste verstaan contractbreuk, misbruik van vertrouwen en aansporing tot overtreding.¹²³ Ook derden die profiteren van het onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen kunnen in strijd handelen met de eerlijke handelsgebruiken. Echter over de uitleg en toepassing van artikel 39 TRIPs-Verdrag bestaat geen eenduidig antwoord. De literatuur betoogt verschillende visies en ook de rechtspraak loopt uiteen op dit vlak. Het is in elk geval voor juridisch Nederland onduidelijk of artikel 39 TRIPs-Verdrag directe werking heeft. Tot op heden is daarom voor een andere manier gekozen om problemen omtrent bedrijfsgeheimen aan te vechten. De bescherming van knowhow valt uiteindelijk te herleiden tot de feitelijke beschikkingsmacht, namelijk dat iemand informatie heeft welke niet eenvoudig bereikbaar is voor anderen. Veelal worden er afspraken gemaakt over het geheim houden van bepaalde informatie, bijvoorbeeld middels een non-concurrentiebeding of een geheimhoudingsplicht in een overeenkomst. Wanneer iemand dan toch niet openbare informatie gebruikt, kan deze worden aangesproken tot vergoeding van de daardoor geleden schade op grond van wanprestatie (artikel 6:74 BW). Indien dit gebeurt zonder dat er een contractuele verhouding bestaat, kan er een actie tegen worden ingesteld op grond van onrechtmatig handelen namelijk via artikel 6:162 BW.¹²⁴ In de rechtspraak is dus geen duidelijke lijn te herkennen met betrekking tot de status van bedrijfsgeheimen, al dan geen rechtstreekse werking van artikel 39 TRIPs-Verdrag en de hoogte van de drempel voor onrechtmatig profiteren door derden.

¹²² Schut & Van Loon 2014 (1), p. 157.

¹²³ Gielen 2011, p. 760.

¹²⁴ HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (*Lindenbaum/Cohen*).

3.8.2. Richtlijn 2016/943

Wellicht dat de nieuwe Europese richtlijn meer ordening en duidelijkheid schept. In juni 2016 heeft de Europese Raad en Parlement een voorstel voor een nieuwe Richtlijn¹²⁵ ter bescherming van bedrijfsgeheimen aangenomen. De richtlijn legt uit dat er verschil is in de terminologie welke voorheen nogal voor verwarring zorgde en door elkaar werd gebruikt. De richtlijn geeft aan dat onder ‘knowhow’ wordt verstaan ‘technische informatie’ en onder ‘bedrijfsinformatie’ wordt verstaan ‘commerciële en strategische informatie’, terwijl beiden onder het overkoepelende begrip ‘bedrijfsgeheimen’ vallen.

De redenen voor het aannemen van een richtlijn die de bescherming van bedrijfsgeheimen op Europees niveau regelt zijn de volgende. Er bestaat, zoals eerder gesteld, de wens om een gunstiger innovatieklimaat te creëren voor investeerders uit het bedrijfsleven. Ten opzichte van grote handelspartners blijft de EU namelijk achter op dit gebied. De richtlijn maakt logischerwijs dan ook onderdeel uit van de Horizon 2020-strategie welke weer een uitwerking is van het *Innovation Union* initiatief van de EU.¹²⁶ Los van het innovatie initiatief, streeft de Europese Unie ook naar harmonisatie tussen de lidstaten. Omdat de nationale regels per land verschillen, vinden er minder grensoverschrijdende innovatieactiviteiten plaats, wat nadelig is voor de interne markt. Partijen delen namelijk liever niet hun vertrouwelijke informatie met partijen uit het buitenland waar de regels anders zijn met betrekking tot de bescherming van deze informatie.

De definitie van bedrijfsgeheim wordt in artikel 2 lid 1 van de richtlijn als volgt gegeven:

"bedrijfsgeheim": informatie die aan de volgende cumulatieve voorwaarden voldoet:

- a) de informatie is geheim in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;*
- b) de informatie bezit handelswaarde omdat zij geheim is; en*
- c) de informatie is door de persoon die rechtmatig daarover beschikt onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden"*

Zoals is te zien, is deze definitie identiek aan die in artikel 39 TRIPs-Verdrag. Nu de definitie in de richtlijn is neergelegd, betekent dit dat Nederland een belangrijk referentiepunt heeft ten aanzien van de definitie bij het sluiten van contracten en het voeren van procedures.¹²⁷ De richtlijn vermeldt tevens dat kennis die werknemers vergaren in de normale uitoefening van hun werkzaamheden, buiten deze definitie valt. Uitleg van deze uitzondering is echter voor vele manieren van interpretatie vatbaar. Het ligt voor de hand dat de wetgever bedoelt, de tijdens het werk algemeen beschikbare vakkennis, welke wordt uitgesloten.¹²⁸

¹²⁵ Richtlijn 2016/943/EU.

¹²⁶ Schut & Van Loon 2014 (2), p. 180.

¹²⁷ Schut & Van Loon 2014 (2), p. 182.

¹²⁸ Schut & Van Loon 2014 (2), p. 182.

Indien een bedrijfsgeheim zonder toestemming van de rechthebbende openbaar wordt gemaakt aan, verworven door of gebruikt door anderen op een wijze die strijdig is met eerlijke handelsgebruiken, mag de rechthebbende dit beletten.¹²⁹ Hieronder wordt verstaan, onbevoegde toegang krijgen tot de bedrijfsgeheimen; diefstal; omkoping; bedrog; inbreuk op, of aansporing tot inbreuk op een vertrouwelijkheidsovereenkomst of een andere verplichting tot geheimhouding; andere gedragingen die, gezien de omstandigheden, worden beschouwd als strijdig met eerlijke handelspraktijken.¹³⁰ Het is echter een grijs gebied en het staat dus niet per definitie vast of er sprake is van ongeoorloofde mededinging indien iemand gebruik maakt van andermans knowhow die verkregen zijn tijdens onderhandelingen waar geen contract uit voortkwam. Dit geldt ook voor de situatie waar het samenwerkingsverband is afgelopen en een partij maakt gebruik van de andere partij zijn geheime knowhow.¹³¹

3.8.3. Bescherming van bedrijfsgeheimen leidt tot innovatie

Investeren in het ontwikkelen en toepassen van intellectueel kapitaal is van grote invloed op het vermogen van bedrijven om te concurreren met anderen. Dit heeft vervolgens zijn uitwerking op het rendement van deze investeringen, vaak het primaire doel van de bedrijven. Deze resultaten kunnen bedrijven beschermen door middel van intellectuele eigendomsrechten maar ook door de kennis af te schermen van de toegang tot waardevolle kennis die niet algemeen bekend is. Kennis en informatie die vertrouwelijk en niet openbaar dienen te blijven zijn bedrijfsgeheimen. Deze kennis is van minstens even groot belang voor bedrijven als intellectuele eigendomsrechten. Doordat de informatie vertrouwelijk is, kan de ‘maker’ er voordeel uit halen, waardoor het net zoals bij de bescherming van intellectuele eigendomsrechten erg belangrijk is voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie.¹³² Alvorens de Europese Commissie het voorstel voor de richtlijn heeft ingediend, heeft zij een onderzoek gedaan naar de economische grondslagen en de bescherming van bedrijfsgeheimen. Uit de studie is gebleken dat een adequaat systeem voor de bescherming van de resultaten van onderzoek en ontwikkeling een absolute voorwaarde is voor bedrijven om te innoveren.¹³³

Bedrijfsgeheimen zijn een van de meest gebruikte instrumenten om de bescherming van intellectuele scheppingen en innovatieve knowhow te bewerkstelligen en heeft een grote economische waarde. Toch is er een groot gebrek aan adequate bescherming tegen het onrechtmatig gebruik door anderen in het rechtskader van de Europese Unie.¹³⁴ Door globalisering, groeiend gebruik van informatietechnologie en communicatietechnologie, vaker grensoverschrijdend zakendoen en uitbesteden is het risico op onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen gestegen. Deze oneerlijke handelspraktijken zijn schadelijk voor de mogelijkheid om winst te maken met de investeringen in innovatie door de maker en kan

¹²⁹ Artikel 39 TRIPs-Verdrag.

¹³⁰ Artikel 3 lid 2 Richtlijn 2016/943/EU.

¹³¹ Gielen 2011, p. 659.

¹³² Considerans 1 van Richtlijn 2016/943/EU.

¹³³ Toelichting van Europese Commissie op voorstel Richtlijn 2013/0402 COM (2013) 813 final, p. 4.

¹³⁴ Considerans 2 van Richtlijn 2016/943/EU.

derhalve innovatie tegenwerken door dit groeiende risico. Het is dan ook noodzakelijk een gedegen juridisch instrumentarium te hebben om deze risico's te beperken zodat innovatie en grensoverschrijdende investeringen hierin kunnen blijven toenemen. Het TRIPs-Verdrag, met name artikel 39, heeft echter niet het juiste effect bereikt omdat er veel verschillen in nationale wetgeving blijken te zijn en met name de reikwijdte verschilt per land en er rechtsonzekerheid in de Europese Unie bestaat. Dit heeft weer tot gevolg dat bedrijven minder snel over de grens zullen samenwerken, terwijl de Europese Unie nu juist dat wil bereiken.¹³⁵ De nieuwe richtlijn beoogt om deze reden in de Europese Unie een gunstiger investeringsklimaat scheppen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en daarnaast meer harmonisatie creëren voor de lidstaten. Beide doelen zouden tot meer innovatie moeten leiden omdat er uniforme regelgeving komt over het beschermen van waardevolle informatie van bedrijven en zij daardoor eerder geneigd zijn samen te werken. Tevens is in een onderzoek door de Verenigde Naties aangetoond dat er meer geïnvesteerd wordt in nationaal onderzoek en ontwikkeling wanneer er strengere regelgeving bestaat ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten.¹³⁶ Met name voor het midden- en kleinbedrijf en start ups zijn de bescherming van bedrijfsgeheimen belangrijk omdat zij niet de juiste middelen hebben om intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen en te behouden. Een verschil met intellectuele eigendomsrechten is echter dat de houder van een bedrijfsgeheim geen exclusief recht verkrijgt met het bedrijfsgeheim.¹³⁷ Dit betekent dat derden (zelfs concurrenten) vrij zijn om dezelfde kennis te ontwikkelen, tenzij deze op onrechtmatige wijze is verkregen.

Met een universeel begrip en regels voor bescherming omtrent bedrijfsgeheimen zijn echter nog niet alle problemen opgelost. Het probleem zit namelijk niet alleen in de regulering maar ook in de manier waarop bedrijven er mee omgaan. Zoals al in de literatuur werd betoogd, maken bedrijven niet altijd de juiste afspraken over de intellectuele scheppingen. Een concurrentiebeding beschermd namelijk niet zonder meer. Daarnaast ontbreekt er bij de bedrijven vaak ook een duidelijke strategie met betrekking tot het beheer van de kennis.¹³⁸

3.9. Tussenconclusie

In dit hoofdstuk is allereerst een introductie op het intellectuele eigendomsrecht gegeven. Hieronder vallen onder andere de volgende rechten: auteursrecht, naburige rechten, databankenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht, topografieënrecht, merkenrecht en modellenrecht. Voorts zijn de belangrijkste rechtsbronnen besproken, waarbij het Unieverdrag van Parijs, de Berner Conventie, het TRIPs-Verdrag, het Handvest en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie aan bod zijn gekomen. Vervolgens zijn de voor deze scriptie meest relevante intellectuele eigendomsrechten afzonderlijk uitgewerkt, namelijk het octrooirecht, het tekeningen- en modellenrecht en het auteursrecht. Hierbij is ingegaan op hoe deze beschermd zijn en wat de ratio achter deze bescherming is. Dit zijn onder andere, dat een beloning voor een creatie billijk wordt geacht en een financiële en

¹³⁵ Considerans 7 van Richtlijn 2016/943/EU.

¹³⁶ Falvey & Foster 2006, p. 18.

¹³⁷ Toelichting van Europese Commissie op voorstel Richtlijn 2013/0402 COM (2013) 813 final, p. 3.

¹³⁸ Gielen 2005, p. 253-254.

sociale stimulans vormt om meer te ontwikkelen. Verder is dieper ingegaan op het belang van de bescherming van kennis middels intellectuele eigendomsrechten voor het stimuleren van innovatie en ontwikkeling. Zonder bescherming vormen investeringen in vernieuwende producten vaak een risico en wordt dit minder snel gedaan. De bescherming van intellectuele eigendommen dragen derhalve bij aan innovatie op de Europese markt. Ditzelfde geldt voor bedrijfsgeheimen, waar vervolgens op in is gegaan. In de praktijk is gebleken dat artikel 39 TRIPs-Verdrag onvoldoende rechtszekerheid biedt in Europa waardoor er een nieuwe richtlijn is geïntroduceerd, namelijk Richtlijn 2016/943/EU. Deze richtlijn stelt regels voor de bescherming van bedrijfsgeheimen waarvoor er meer uniformiteit ontstaat in Europa. Deze uniformiteit betekent meer rechtszekerheid omtrent bescherming van kennis, zonder dat hiervoor intellectuele eigendomsrechten verkregen dienen te worden, maar via bescherming van bedrijfsgeheimen. Tot slot zal de uniformiteit en meer rechtszekerheid tot meer grensoverschrijdende samenwerkingen leiden. Geconcludeerd kan worden dat tevens de bescherming van bedrijfsgeheimen bijdraagt aan meer innovatie op de Europese markt.

4. De bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap

4.1. Inleiding

Zoals in de vorige hoofdstukken is aangekaart, is het innovatiepartnerschap ontworpen om investeringen in innovatie op de Europese markt te stimuleren. Na de introductie van deze noviteit in de Richtlijn voor overheidsopdrachten en de Aanbestedingswet 2012 is er veel kritiek op gekomen en zijn er zorgen geuit. Op 29 april 2015 schrijft Cilly Jansen, directeur van Architectuur Lokaal een brief aan de heer Kamp, minister van Economische zaken. In haar brief uit zij haar zorgen omtrent onder andere het innovatiepartnerschap. Zij vreest dat het innovatiepartnerschap zich ontpopt tot een verzwaarde versie van de concurrentiegerichte dialoog. Om deze reden pleit zij namens Architectuur Lokaal voor een handreiking voor het innovatiepartnerschap in de Gids Proportionaliteit. Zij stelt dat deze handreiking in ieder geval in dient te gaan op een goede regeling ten aanzien van het intellectueel eigendom op het product dat in concurrentie wordt ontwikkeld.¹³⁹ Ook de Europese Commissie concludeert dat er behoefte bestaat aan richtsnoeren om deze problematiek richting te kunnen geven en de beoogde innovatie middels aanbesteden te kunnen realiseren.¹⁴⁰ Ondanks deze roep om een richtsnoer zal eerst bezien moeten worden welke problemen zich daadwerkelijk voordoen, welke risico's er zijn en vervolgens welke aanknopingspunten en oplossingen er zijn met betrekking tot een mogelijke regeling voor de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen.

In dit hoofdstuk zal dan ook eerst worden aangekaart dat er voor aanbestedende diensten kaders ontbreken die aangeven hoe moet worden omgegaan met intellectuele eigendomsrechten en bescherming van bedrijfsgeheimen in aanbestede contracten ter uitvoering van een innovatiepartnerschap. Hierbij komt een consultatie van de Europese Commissie aan de orde waar aanbestedende diensten en marktpartijen aangeven welke problemen er voor hen spelen bij dit onderwerp. Deze consultatie is gehouden door de Commissie om te peilen in hoeverre er de behoefte bestaat aan een *guide on best practices* voor aanbestedende diensten. Vervolgens wordt een onderzoek van KWINK Groep aangehaald en literatuur besproken die de risico's van het innovatiepartnerschap uiteenzet. Nadat de problematiek uiteen is gezet, zal worden gezocht naar oplossingen. Daarvoor wordt eerst een uiteenzetting gegeven van de op dit moment al bestaande aanknopingspunten voor de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap. Hierbij worden onder andere een aanbeveling van de Europese Commissie, de Gids Proportionaliteit en de Rijksvoorwaarden ARBIT en ARVODI besproken. Deze aanknopingspunten zullen kritisch geanalyseerd worden op de bruikbaarheid

¹³⁹ Brief van C. Jansen, directeur Architectuur Lokaal aan dhr. Kamp, minister van Economische Zaken betreft internetconsultatie implementatiewet aanbestedingsrichtlijnen, d.d. 29 april 2015.

¹⁴⁰ Europese Commissie, Groenboek betreffende de modernisering van het EU-beleid inzake overheidsopdrachten. Naar een meer efficiënte Europese aanbestedingsmarkt, COM(2011) 15 final, p. 51.

en de gewenste uitkomst van dergelijke aanknopingspunten in het innovatiepartnerschap in het licht van de derde deelvraag: *‘Welke aanknopingspunten bestaan er reeds met betrekking tot een mogelijke regeling van de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen voor een innovatiepartnerschap?’* Vervolgens wordt een nadere analyse gemaakt van de literatuur en een aantal praktijkvoorbeelden waaruit blijkt welke mogelijke oplossingen er zijn voor de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten in een innovatiepartnerschap. De stellingen en argumenten uit de literatuur en de praktijkvoorbeelden die in dit hoofdstuk worden aangehaald, zullen worden uiteengezet en bekritiseerd in het licht van de vierde deelvraag: *‘Welke risico’s schuilen er in het niet of verkeerd verdelen en beschermen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten in een innovatiepartnerschap en welke oplossingen zijn er beschikbaar om die risico’s te beheersen?’* Ter afsluiting zal het hoofdstuk worden samengevat in een tussenconclusie met de antwoorden op de derde en vierde deelvraag.

4.2. Marktconsultatie Public Procurement and Intellectual Property

Naar aanleiding van een marktconsultatie waar gevraagd werd naar bewijs, meningen en feedback op de omgang met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in aanbestedingsprocedures en of er de behoefte bestaat aan een specifiek richtsnoer op dit gebied, heeft de Europese Commissie op 25 april 2016 een rapport opgesteld. De uitkomst van de resultaten zou gebruikt worden voor het opstellen van een Europese *best practices guide* voor aanbestedende diensten om inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en het verkeerde gebruik van bedrijfsgeheimen in aanbestedingsprocedures te voorkomen. Voor zover bekend is deze *guide* nog niet opgesteld. De consultatie ziet op de ervaringen die de respondenten tot nu toe hebben met intellectuele eigendomsrechten in aanbestedingsprocedures. Aangezien het innovatiepartnerschap een nieuwe procedure is en nog niet in de praktijk is toegepast, kunnen de resultaten niet voortvloeien uit problemen die de respondenten met deze ‘procedure’ hebben ondervonden. Echter is het in het kader van deze scriptie nuttig om te laten zien welke problemen de partijen ondervinden en dat er reeds behoefte is aan meer sturing voor het omgaan met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en aan het stellen van regels voor die omgang.

Aan de consultatie deden 54 respondenten mee uit verschillende lidstaten, waarvan 21 publieke instellingen (waaronder aanbestedende diensten) en 30 bedrijven uit de private sector. De volgende resultaten uit de consultatie zijn relevant voor deze scriptie. Hieronder zullen puntsgewijs de resultaten worden besproken.

- **Wetgeving is onduidelijk**

50 procent van de respondenten geeft aan dat de huidige nationale en Europese wetgeving onvoldoende duidelijk is ten aanzien van hoe de aanbestedende diensten met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen om dienen te gaan in aanbestedingen. Er wordt aangegeven dat de wetgeving te algemeen is en er een spanning bestaat tussen enerzijds transparant aanbesteden en anderzijds de geheimhouding van bedrijfsgeheimen. Voorts wordt gesteld dat de aanbestedende diensten te weinig kennis hebben van intellectuele

eigendomsrechten. Tot slot wordt genoemd dat de aanbestedende dienst zijn sterkere positie gebruikt ten opzichte van marktpartijen om zich bijvoorbeeld ongelimiteerd toegang te verschaffen tot software source codes.¹⁴¹

- **Geen of niet-buikbare richtsnoeren voor de aanbestedende diensten**

33 van de 54 respondenten stellen dat er geen richtsnoeren bestaan over hoe om te gaan met intellectuele eigendomsrechten of dat de bestaande richtsnoeren niet bruikbaar zijn. Voorts geeft 30 van de respondenten hetzelfde aan voor bedrijfsgeheimen. 25 respondenten geeft aan behoefte te hebben aan specifieke richtsnoeren voor de contractfase na de aanbesteding.¹⁴²

- **Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen van groot belang**

76 procent van de respondenten erkent dat intellectuele eigendomsrechten in een aanbestedingsprocedure van groot belang zijn voor onderzoek en ontwikkeling en 74 procent geeft dit aan voor de exploitatie van innovatie.¹⁴³ 63 procent van de respondenten geeft aan dat bedrijfsgeheimen van belang zijn voor zowel onderzoek en ontwikkeling als de exploitatie van innovatie.¹⁴⁴

- **Verdeeldheid over problemen omtrent gebruik bedrijfsgeheimen**

44 procent van de respondenten (welke veelal aanbestedende diensten zijn) is van oordeel dat er geen problemen zijn omtrent het verkeerd gebruiken van bedrijfsgeheimen terwijl 24 procent van de respondenten (veelal marktpartijen) dit wel een groot probleem vindt.¹⁴⁵

- **Welke intellectuele eigendomsrechten zijn het meest in gevaar?**

Door de respondenten gezamenlijk is aangegeven dat het gevaar voor verkeerd gebruik van intellectuele eigendomsrechten met name schuilt in auteursrechten, modelrechten en octrooien. Ook merkrechten worden door enkelen genoemd.¹⁴⁶

- **Geen voorzorgsmaatregelen**

Het merendeel, 13 tot 15 van de 21 publieke instellingen, zegt nooit voorzorgsmaatregelen te nemen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een aanbesteding.¹⁴⁷

Uit deze consultatie is gebleken dat de wetgeving over het omgaan met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen door aanbestedende diensten onduidelijk is en te globaal is. Tevens bestaan er geen bruikbare richtsnoeren om deze onduidelijke en globale wetgeving in te vullen. De aanbestedende diensten nemen geen voorzorgsmaatregelen om

¹⁴¹ Europese Commissie, 'Summary of replies to the public consultation on Public procurement and intellectual property', 25 april 2016, p. 3.

¹⁴² *Ibid*, p. 4.

¹⁴³ *Ibid*, p. 6.

¹⁴⁴ *Ibid*, p. 8.

¹⁴⁵ *Ibid*, p. 8.

¹⁴⁶ *Ibid*, p. 13.

¹⁴⁷ *Ibid*, p. 14 en 16.

hierop in te spelen en hebben hierover onvoldoende kennis. Toch wordt door alle respondenten onderkend dat het op juiste wijze regelen van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen cruciaal is voor onderzoek en ontwikkeling en de exploitatie van innovatie.

4.3. Onderzoek KWINK Groep

In een onderzoek uit april 2015 van KWINK Groep naar de effecten van de Aanbestedingswet 2012 is aandacht besteed aan de regelingen die aanbestedende diensten hebben getroffen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten in de contractvoorwaarden. Het onderzoek is niet een daadwerkelijke aanbeveling voor hoe de aanbestedende diensten regelingen kunnen treffen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten maar het onderzoek laat wel zien hoe vaak er regelingen getroffen zijn in het verleden. Om deze reden is het relevant dit onderzoek in deze paragraaf uiteen te zetten. In dit onderzoek is de situatie in 2014 vergeleken met die in 2009. In 2009 werd bij openbare nationale aanbestedingen in 25 procent van de aanbestedingsstukken aangegeven dat de intellectuele eigendomsrechten overgaan naar de aanbestedende dienst. In 2014 was dit slechts 7 procent. Bij de openbare Europese aanbestedingen lagen de percentages hoger. In 2009 gingen in de helft van de gevallen de intellectuele eigendomsrechten over naar de aanbestedende dienst en in 2014 was dit in 34 procent van de gevallen.¹⁴⁸

Tevens is in dit onderzoek uitgezocht hoe het zit met uitgebreide gebruiksrechten in aanbestedingen. Er werd onderzocht hoe vaak in 2009 en in 2014 is gekozen voor een uitgebreid gebruiksrecht ten gunste van de aanbestedende dienst als er in de aanbestedingsstukken niet is bepaald dat de intellectuele eigendomsrechten overgaan op de aanbestedende dienst. Voor openbare nationale aanbestedingen was dit in 2009 slechts 6 procent en in 2014 nog minder, namelijk 1 procent. Voor openbare Europese aanbestedingen liggen de percentages iets hoger. In 2009 was dit namelijk 11 procent en in 2014 was dit 4 procent. Tot slot wordt bij de resultaten vermeld dat bij de meervoudig onderhandse procedures in 2014 in 31 procent van de gevallen in de aanbestedingsstukken is bepaald dat het intellectuele eigendomsrecht overgaat op de aanbestedende dienst en in 16 procent van de gevallen een gebruiksrecht wordt toegepast.¹⁴⁹

Uit dit onderzoek is gebleken dat bij nationale aanbestedingen minder vaak de intellectuele eigendomsrechten aan de aanbestedende dienst worden toegekend in de aanbestedingsstukken dan bij Europese aanbestedingen. In alle situaties bleek het echter in minder dan de helft van de gevallen te zijn. Ten aanzien van gebruiksrechten waren dit opvallend lage percentages. In alle gevallen lag het toekennen van een uitgebreid gebruiksrecht aan de aanbestedende dienst lager dan 11 procent. Er kan derhalve worden geconcludeerd dat in de meeste gevallen er geen rechten of gebruiksrechten worden toegekend aan de aanbestedende diensten. Uit het onderzoek is niet gebleken dat de intellectuele eigendomsrechten dan wel een gebruiksrecht hierop worden gegeven aan de inschrijvende partijen/ de contractspartij. Het lijkt een niet voor de hand liggende conclusie dat er in het overgrote deel van de gevallen regelingen worden getroffen waarbij rechten aan de inschrijvende-/contractspartij worden toegekend.

¹⁴⁸ Noordink, Van Schelven & Lensink 2015, p. 97.

¹⁴⁹ Noordink, Van Schelven & Lensink 2015, p. 98.

Een meer voor de hand liggende conclusie is dan ook dat er geen regelingen worden getroffen. Zoals uit de consultatie uit paragraaf 4.2. is gebleken, valt dit te verklaren doordat aanbestedende diensten vaak geen ervaring hebben met en geen kennis hebben van het regelen van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen.

4.4. Literatuuranalyse over de risico's van het innovatiepartnerschap

Nu gebleken is hoe er in de praktijk wordt omgegaan met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het kader van aanbestedingen, zal deze paragraaf verder toespitsen op de problematiek rondom de omgang met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap. Hieronder zal een uiteenzetting worden gegeven van de relevante literatuur over de problematiek en de risico's van het innovatiepartnerschap en zal een kritische analyse worden gemaakt van de standpunten en argumenten van de schrijvers.

In een blog over Europees recht en met name aanbestedingsrecht, schrijft Albert Sanchez Graells¹⁵⁰ over het innovatiepartnerschap en de risico's die dit met zich mee brengt. Kort gaat hij in op het risico dat achter artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24/EU schuilt. Zoals reeds gesteld, het is een open norm. Sanchez Graells stipt aan dat door de vaagheid van de norm, vrijheid aan de aanbestedende dienst wordt gegeven om regels te stellen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten naar eigen goeddunken waardoor er risico's ontstaan op rechtszaken of andere geschillen hieromtrent.¹⁵¹ Sanchez Graells gaat niet nader in op de vraag waar deze risico's nu precies in verscholen liggen.

Ook Eleanor Aspey¹⁵² heeft haar bijdrage geleverd aan het kritische commentaar op het nieuw geïntroduceerde innovatiepartnerschap. Zij stelt ook dat de bepalingen omtrent deze procedure erg vaag zijn, met name met betrekking tot de aankoopfase.¹⁵³ Daarbij refereert zij aan de criticus Apostol. Zij meent dat de bepalingen '*poorly drafted*' zijn.¹⁵⁴ Deze vaagheid wordt betreurd door Aspey want het kan inschrijvers afschrikken omdat zij na het ontwikkelen van een product niet zeker zijn van een afnemer of dat het product wel winstgevend is.¹⁵⁵ Dezelfde vaagheid geldt voor de bepalingen in Richtlijn 2014/24 betreffende de intellectuele eigendomsrechten in artikel 31 lid 6. Het heeft een afschrikkend effect op de eventuele inschrijvers wanneer de aanbestedende dienst geen of vage regels treft met betrekking tot de toebedeling van deze rechten of als de aanbestedende dienst de rechten direct aan zichzelf toekent. Zoals eerder genoemd, komt dit ongetwijfeld niet ten gunste van de beoogde innovatie. Waarschijnlijk ligt de oorzaak van dit probleem niet bij de onwelwillendheid van de aanbestedende diensten maar aan het gebrek aan kennis en expertise op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Zoals Aspey ook stelt, biedt het

¹⁵⁰ A. Sanchez Graells is een professor aan de Universiteit van Bristol en lid van de Europese Commissie Stakeholder Expert Group on Public Procurement (2015-18). Hij is specialist op het gebied van Europees economisch recht, met een focus op mededingingsrecht en aanbestedingsrecht.

¹⁵¹ Sanchez Graells 2015.

¹⁵² Eleanor Aspey is een onderzoeker en een docent aan de Universiteit van Manchester, Verenigd Koninkrijk en is gespecialiseerd in EU wet- en regelgeving, met name aanbestedingsrecht.

¹⁵³ Aspey 2015, p. 259.

¹⁵⁴ Apostol 2012, p. 222.

¹⁵⁵ Aspey 2015, p. 260.

innovatiepartnerschap wel degelijk grote potentie voor de ontwikkeling van innovatieve producten, diensten of werken en kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de *smart growth* doelstelling van de Europese Commissie.¹⁵⁶

Pedro Gomes¹⁵⁷ schrijft in zijn artikel in de *Public Procurement Law Review* in 2014 dat het bewerkstelligen van innovatie via aanbestedingen, problemen met zich mee brengt, onder meer door een gebrek aan specialistische kennis van de ambtenaren die de aanbestedingsstukken opstellen.¹⁵⁸ Verder schrijft ook Gomes over de problematiek omtrent de open norm aangaande de regeling van de intellectuele eigendomsrechten bij het innovatiepartnerschap. Hij schrijft dat wanneer de aanbestedende dienst ervoor kiest om de intellectuele eigendomsrechten bij de partner te laten, deze partner investeringen ontvangt van publieke fondsen voor zijn uitvinding en indirect dus ook voor de verdere ontwikkeling daarvan waarbij hij gebruik maakt van de verkregen intellectuele eigendomsrechten. Hierdoor kan er volgens Gomes oneerlijke concurrentie ontstaan.¹⁵⁹ Gomes stelt dat het hier een zeer complexe kwestie betreft die aan de discretie van de aanbestedende dienst wordt overgelaten. Een factor die de situatie nog verder bemoeilijkt is dat de lidstaten geen universele uitleg hebben van intellectuele eigendomsrechten.

Voorts schrijft Andrecka dat het toebedelen van de intellectuele eigendomsrechten aan de partner(s) niet alleen het probleem van oneerlijke concurrentie met zich meebrengt, zoals ook Gomes stelt, maar ook het risico van verkapte staatssteun. De partner ontvangt namelijk niet alleen een vergoeding voor het ontwikkelde werk, dienst of product maar ook de waarde van de intellectuele eigendomsrechten. Daar valt tegen in te brengen dat het nadelig kan zijn als de aanbestedende dienst de intellectuele eigendomsrechten zelf houdt omdat deze vaak weinig kennis heeft van het beheer van deze rechten.¹⁶⁰

Terecht wordt overigens door Pedro Telles en Luke Butler¹⁶¹ opgemerkt dat in de bepalingen van artikel 31 tweemaal de nadruk wordt gelegd op het belang van de bescherming van vertrouwelijke informatie tijdens de onderhandelingen en tijdens de duur van het partnerschap maar dat er niets wordt geregeld over de bescherming van dergelijke informatie wanneer het partnerschap tot een einde komt. De bepaling regelt namelijk de informatie van een gegadigde of een inschrijver en een partner. De vraag is of deze bepalingen ook gelden wanneer het partnerschap met een van de partners wordt beëindigd en deze dus geen partner dan wel gegadigde of inschrijver meer is.¹⁶² Voorts halen zij de Impact Assessment¹⁶³ van de

¹⁵⁶ Aspey 2015, p. 260.

¹⁵⁷ Pedro Cerqueira Gomes is advocaat en gastdocent aan Universidade Católica Portuguesa, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht.

¹⁵⁸ Gomes 2014, p. 211.

¹⁵⁹ Gomes 2014, p. 217.

¹⁶⁰ Andrecka 2015, p. 59.

¹⁶¹ Pedro Telles is een voormalig advocaat en huidig docent aan de Swansea Universiteit, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en startups. Luke Butler is docent aan de Universiteit van Bristol met een specialisatie in Europees Publiekrecht, met name aanbestedingsrecht.

¹⁶² Telles & Butler 2014, p.33.

¹⁶³ Commission staff working paper, 'Impact Assessment Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Public Procurement and the Proposal for a Directive of the

Europese Commissie aan, waarin staat dat het innovatiepartnerschap dient te voorzien in regelingen betreffende de bescherming en overdracht van intellectuele eigendomsrechten, met individuele gevallen in het oog houdend.¹⁶⁴ Nu regelt artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24 niets ten aanzien van de verkrijging, overdracht of bescherming van deze rechten tijdens dan wel na het partnerschap.

Tot slot merken Telles en Butler op dat het vast staat dat intellectuele eigendom een ‘focal point’ dient te worden voor het voorbereiden van aanbestedingsprocedures. Zij uiten daarbij hun zorgen dat de besproken risico’s tot gevolg kunnen hebben dat innovatie niet wordt bereikt, terwijl dat nu juist hetgeen is waar het innovatiepartnerschap voor is ontworpen.¹⁶⁵

Uit de uiteenzetting van de voorgaande literatuur is duidelijk geworden welke problemen zich kunnen voordoen ten aanzien van de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bij een innovatiepartnerschap. Nagenoeg alle critici hebben iets op te merken over de onduidelijkheid van de norm in artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24 en dat dit gevolgen heeft voor de innovatie die met dit artikel nu juist wordt beoogd. In de volgende paragrafen zal gezocht worden naar mogelijke oplossingen aan de hand van een nadere analyse van de literatuur, bestaande aanknopingspunten en praktijkvoorbeelden.

4.5. Een richtsnoer is welkom en nuttig

Er wordt in de voorgenoemde marktconsultatie (zie par. 4.2.) van de Europese Commissie door de respondenten aangegeven dat de intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen met name van belang worden geacht voor onderzoek en ontwikkeling en de exploitatie van innovatie (bijvoorbeeld een uitvinding omzetten naar een product op de markt). Dit is bij uitstek waar het innovatiepartnerschap voor bedoeld is en om deze reden zijn de resultaten van deze marktconsultatie van groot belang voor deze scriptie. Er volgt uit de consultatie dat 80 procent van de respondenten het opstellen van een EU-richtsnoer over hoe om te gaan met de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in aanbestedingsprocedures zeer welkom en nuttig acht. Voorts vindt 44 van de 54 respondenten dat de Commissie dit dan ook moet doen.¹⁶⁶ De volgende drie manieren voor het opstellen van een richtsnoer werden als beste bevonden: 1. Specifieke informatie over hoe met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen omgegaan dient te worden per fase in de aanbesteding, 2. Best practice examples en 3. Modelcontracten. Alle drie de oplossingen kunnen bruikbaar zijn maar zijn zeer verschillend. Het richtsnoer in de vorm van specifieke informatie waarin de Europese Commissie aangeeft hoe de aanbestedende dienst om moet gaan met de voorgenoemde rechten en het richtsnoer in de vorm van modelcontracten zijn de oplossingen die de meest concrete toepassing bieden voor aanbestedende diensten en partners

European Parliament and the Council on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal sectors’, SEC(2011) 1585 final.

¹⁶⁴ *Ibid*, p. 63.

¹⁶⁵ Telles & Butler 2014, p. 36-38.

¹⁶⁶ Europese Commissie, ‘Summary of replies to the public consultation on Public procurement and intellectual property’, 25 april 2016, p. 19-20.

vergeleken met de best practice examples. De eerstgenoemde oplossing is een verdergaand en meer bindend instrument dan een modelcontract en een guide met best practice examples welke aanbestedende diensten kunnen raadplegen naargelang zij daar behoefte aan hebben. Modelcontracten kunnen bindende instrumenten zijn maar hoeven dit niet te zijn. Dit kan in de vorm van paritair opgestelde algemene voorwaarden maar ook als een minder bindend instrument zoals een voorbeeldcontract welke de aanbestedende dienst niet verplicht hoeft te gebruiken maar kan toepassen en (deels) kan overnemen wanneer de aanbestedende dienst dit wenst. In de volgende paragrafen zal een uiteenzetting worden gegeven en een afweging worden gemaakt van reeds de bestaande aanknopingspunten, de oplossingen die de literatuur biedt en een aantal praktijkvoorbeelden waaruit lering getrokken kan worden voor de daadwerkelijke oplossing. In de tussenconclusie bij dit hoofdstuk zal worden toegelicht welke oplossing de meest bruikbare is voor de problematiek rondom het regelen van afspraken over de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap.

4.6. Reeds bestaande aanknopingspunten

Het innovatiepartnerschap is een betrekkelijk nieuwe procedure waardoor er nog geen expliciete aanbevelingen zijn gedaan voor het treffen van regelingen ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen zoals in artikel 31 lid 6 derde alinea van Richtlijn 2014/24 is gesteld. Daarom zal allereerst bezien moeten worden welke aanknopingspunten er reeds bestaan om dergelijke regelingen te treffen. Hierna zal een zestal bronnen aan bod komen om te onderzoeken welke aanknopingspunten er reeds geboden worden voor het innovatiepartnerschap.

4.6.1. Aanbeveling C(2008) 1329 van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft een aanbeveling opgesteld voor het beheer van intellectuele eigendom bij kennisoverdracht voor universiteiten en andere publieke onderzoeksorganisaties.¹⁶⁷ In deze aanbeveling stelt de Commissie dat de effectieve exploitatie van resultaten van publiek gefinancierd onderzoek afhangt van onder andere het goede beheer van intellectuele eigendom. De aanbeveling tracht een richtsnoer en kaders aan te bieden en een code of best practices om het beheer van intellectuele eigendom en kennisoverdracht door publieke onderzoeksorganisaties beter te organiseren.¹⁶⁸ In de code of best practices worden drie hoofdaanbevelingen gedaan. Het wordt aangeraden om een intern beleid op te zetten inzake intellectuele eigendom (dus bijvoorbeeld een korte en lange termijn strategie met duidelijke regels voor personeel maar ook het opzetten van IE- portefeuilles en IE-pools). Voorts wordt aangeraden een beleid inzake kennisoverdracht op te zetten waarbij wordt nagedacht over mogelijke exploitatiemechanismen zoals licentieverlening of het creëren van spin offs. Tot slot wordt aangeraden regels op te stellen voor onderzoek in samenwerkingsverband en contractonderzoek. Hierbij dient nagedacht te worden over welke

¹⁶⁷ Europese Commissie, 'Aanbeveling betreffende het beheer van intellectuele eigendom bij kennisoverdracht en een code van goede praktijken voor universiteiten en andere publieke onderzoeksorganisaties', C(2008) 1329.

¹⁶⁸ Overweging 3 en 7 van Aanbeveling C(2008) 1329.

intellectuele eigendomspositie nodig is om de doelen (hier verder academisch onderzoek) te verwezenlijken. Intellectuele eigendomsgerelateerde kwesties dienen zo vroeg mogelijk te worden verduidelijkt, stelt de Commissie. Dit betreft onder andere het bepalen wie eigenaar wordt van de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de onderzoeksresultaten (foreground) en inventarisatie van het intellectuele eigendom dat reeds in het bezit is van partijen (background), de toegangsrechten op de background en foreground en een inkomstendeling. In principe komt de foreground toe aan de partij die de foreground heeft gegenereerd maar dit kan anders worden afgesproken in een contract. Het project mag geen invloed hebben op de eigendom van de background.¹⁶⁹ Voorts heeft de Commissie bij de aanbeveling geïnventariseerd welke overheidspraktijken het beheer van intellectuele eigendom vergemakkelijken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door bij het beheer rekening te houden met de legitieme belangen van het bedrijfsleven (bijvoorbeeld door een tijdelijke geheimhoudingsplicht). Tevens wordt aangeraden een set modelcontracten te maken zodat het beheer vergemakkelijkt wordt.¹⁷⁰ Deze aanbeveling bevat een aantal goede richtsnoeren, zoals het opzetten van een intern beleid van de aanbestedende dienst en het nadenken door de aanbestedende dienst over de belangen van de partijen bij het verdelen van de intellectuele eigendomsrechten. Echter zoals is gebleken uit het onderzoek van de Commissie in 2016 (8 jaar na deze aanbeveling) is er weinig van deze aanbevelingen in de praktijk terug te zien. Zoals de Commissie in 2008 al aangaf en in 2016 opnieuw, is er behoefte aan een meer concreet richtsnoer.

4.6.2. Gids Proportionaliteit

In de Gids Proportionaliteit is een voorschrift opgenomen betreffende het intellectuele eigendom. Hierin staat dat het intellectuele eigendom ligt bij de maker, conform de Auteurswet. Ook wordt erkend dat het intellectuele eigendom van grote waarde is en cruciaal is voor de bedrijfsvoering van inschrijvers op aanbestedingen. Daarnaast wordt gesteld dat aanbestedende diensten willen voorkomen afhankelijk te worden van een onderneming en om deze reden willen zij graag zelf het intellectuele eigendom verkrijgen. In de Gids Proportionaliteit wordt voorts gesteld dat het verkrijgen van het intellectuele eigendom vaak niet nodig is en dat een andere regeling ook kan volstaan om het met de inkoop beoogde doel te bereiken, zoals een uitgebreid gebruiksrecht. In deze situatie wordt rekening gehouden met de belangen van beide partijen.¹⁷¹ In de Gids Proportionaliteit wordt dus al kort beschreven wat de belangen van beide partijen zijn en wat de opties zijn die overwogen kunnen worden bij het voorbereiden van een aanbesteding. Toch blijft dit niet-bindende voorschrift erg algemeen en biedt derhalve weinig steun voor partijen om dit goed te regelen in de praktijk.

4.6.3. ARBIT 2014 en ARVODI 2014

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten worden van toepassing verklaard bij IT-overeenkomsten die uit een aanbesteding voortvloeien. De voorwaarden hebben in artikel

¹⁶⁹ Bijlage I (Code van goede praktijken) van Aanbeveling C(2008) 1329.

¹⁷⁰ Bijlage II (Code van goede praktijken) van Aanbeveling C(2008) 1329.

¹⁷¹ Voorschrift 3.9.1.2. Gids Proportionaliteit, april 2016, p. 66.

8 een bepaling opgenomen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. In dit artikel wordt, kort gezegd, bepaald dat alle intellectuele eigendomsrechten bij de opdrachtgever zullen berusten die ontstaan uit de prestatie die specifiek voor de opdrachtgever is ontworpen/vervaardigd. In alle overige gevallen, berusten de rechten bij de wederpartij welke dan een niet-exclusieve licentie aan de opdrachtgever dient te verlenen.¹⁷² Tevens is bepaald dat bij een meningsverschil over de intellectuele eigendomsrechten, van uit wordt gegaan, behoudens tegenbewijs, dat de rechten bij de opdrachtgever berusten.¹⁷³ Daarnaast is bepaald dat de opdrachtnemer voor zover mogelijk afstand doet van zijn persoonlijkheidsrechten¹⁷⁴ in de zin van de Auteurswet.¹⁷⁵ Tot slot is bepaald dat de opdrachtnemer de verdediging op zich dient te nemen indien de prestatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden en ook de kosten hier voor dient te dragen.¹⁷⁶ Van deze Rijksvoorwaarden kan enkel in uitzonderingsgevallen worden afgeweken. Bepalingen van soortgelijke strekking zijn in de ARVODI opgenomen.

De Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten heeft ook een bepaling opgenomen met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten. Deze worden geregeld in artikel 24 ARVODI. Hier is ten eerste bepaald dat alle auteursrechten (persoonlijkheidsrechten) en databankenrechten ten aanzien van de resultaten van de verrichte diensten, berusten bij de opdrachtgever.¹⁷⁷ Voorts verleent de opdrachtnemer een niet-exclusieve licentie aan opdrachtgever ten aanzien van reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van de resultaten.¹⁷⁸ Tevens is bepaald, zoals ook in de ARBIT is opgenomen, dat er bij een meningsverschil van uit wordt gegaan dat de intellectuele eigendomsrechten aan de opdrachtgever toekomen.¹⁷⁹ Tot slot is bepaald dat indien er intellectuele eigendomsrechten ontstaan, anders dan auteursrechten of databankenrechten, ten aanzien van de resultaten van de opdracht, dan dient de opdrachtnemer een niet-exclusieve licentie te verstrekken aan opdrachtgever, zonder betaling hiervoor.¹⁸⁰ Ook van deze Rijksvoorwaarden kan slechts bij uitzondering worden afgeweken.

Er worden in de ARBIT en de ARVODI tal van bepalingen opgesomd die in het nadeel zijn van de opdrachtnemer. Nagenoeg alle intellectuele eigendomsrechten en licenties worden naar de opdrachtgever toe getrokken. Dit staat volledig haaks op wat er in de Gids Proportionaliteit wordt voorgeschreven. De Gids stelt namelijk dat er een afweging dient plaats te vinden tussen de belangen van de inschrijvende partijen en de aanbestedende dienst. Het lijkt erop dat de ARBIT en de ARVODI zijn opgesteld enkel met het belang van de aanbestedende dienst in het achterhoofd. Zeker in een aanbesteding welke dient om innovatieve ideeën uit te werken, is het van grote betekenis dat ook de belangen van de

¹⁷² Artikel 8.1. sub a ARBIT 2014.

¹⁷³ Artikel 8.3. ARBIT 2014.

¹⁷⁴ Artikel 8.4. ARBIT 2014.

¹⁷⁵ Artikel 25 lid 1 sub a t/m c Auteurswet.

¹⁷⁶ Artikel 8.5. en 8.6. ARBIT 2014.

¹⁷⁷ Artikel 24.1., 24.2. en 24.6. ARVODI 2014.

¹⁷⁸ Artikel 24.3. ARVODI 2014.

¹⁷⁹ Artikel 24.5. ARVODI 2014.

¹⁸⁰ Artikel 24.9. ARVODI 2014.

inschrijvende partijen worden afgewogen. Zoals in hoofdstuk 3 is gebleken, zijn de intellectuele eigendomsrechten voor bedrijven die dergelijke innovatieve ideeën uitwerken (vaak start ups of mkb) zeer waardevol. Het voordeel van deze algemene voorwaarden is echter dat deze bepalingen bevatten die concrete afspraken tussen partijen regelen. Ondanks dat deze voorwaarden tamelijk in het voordeel van één partij zijn opgesteld, zijn de regels wel duidelijk en concreet. Een dergelijke oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een modelcontract voor het innovatiepartnerschap, zou voor partijen nuttig zijn mits de belangen van beiden partijen in het contract vertegenwoordigd zijn.

4.6.4. Handleiding Overheidsopdrachten

In de ‘Handleiding overheidsopdrachten als aanjager voor innovatie in kmo's en overheidsdiensten’ (kmo's zijn kleine of middelgrote ondernemingen, ook wel mkb) worden enkele aanbevelingen en tips gegeven aan aanbestedende diensten om op een zo goed mogelijke manier innovatie te bewerkstelligen bij overheidsopdrachten. Een van de tips die wordt gegeven is het bepalen van een strategie voor intellectuele eigendom.¹⁸¹ Hierin wordt aangestipt dat het van belang is om de belangrijkste baten van een innovatie te verkrijgen zonder hiervoor nodeloos te betalen voor opties en rechten die niet gebruikt zullen worden. Om deze reden is het de aanbestedende dienst aan te raden om voorafgaand aan de aanbesteding een strategie voor intellectueel eigendom te maken waarbij rekening wordt gehouden met de te verwachten toekomstige toepassingen van het product of dienst die wordt gekocht.¹⁸² Hierbij wordt aangeraden om vooruit te kijken en om te bekijken of het voldoende is om louter informatie te delen dan de intellectuele eigendomsrechten te laten overdragen.¹⁸³ Deze handleiding zet een stap in de goede richting door de aanbestedende dienst erop te wijzen dat er vooraf nagedacht dient te worden over een strategie en om te bedenken met welk doel deze strategie wordt gevoerd.

4.6.5. Tussenconclusie met betrekking tot reeds bestaande aanknopingspunten

Uit de bronnen die hiervoor zijn besproken kan niet een duidelijk bruikbaar en concreet richtsnoer afgeleid worden. De Gids Proportionaliteit en de Handleiding Overheidsopdrachten geven een bruikbare opstap maar zijn weinig concreet. Tot slot zijn de bindende algemene voorwaarden voor IT overeenkomsten ARBIT en opdrachten tot het verstrekken van diensten ARVODI de meest concrete aanknopingspunten aangezien er modelbepalingen bestaan tot het treffen van maatregelen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in de algemene voorwaarden bij bepaalde contracten. Echter zijn deze bepalingen behoorlijk eenzijdig opgesteld, in het voordeel van de aanbestedende dienst. Deze voorwaarden spreken de overige aangehaalde bronnen volstrekt tegen omdat er amper rekening wordt gehouden met de belangen van de marktpartijen. De bronnen die er reeds bestaan bieden derhalve niet de gewenste aanknopingspunten voor het treffen van regelingen ten aanzien van de

¹⁸¹ Europese Commissie, ‘Overheidsopdrachten als aanjager voor innovatie in kmo's en overheidsdiensten’, 2014, p. 30.

¹⁸² *Ibid*, p. 30.

¹⁸³ *Ibid*, p. 31.

intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen in het innovatiepartnerschap.

4.7. Geboden oplossingen in de literatuur

Oana Pantilimon Voda en Shirley Justice¹⁸⁴ geven enkele minimum aanbevelingen om de gestelde risico's die in de open normen van het innovatiepartnerschap zijn gelegen, te verkleinen. Zij raden onder andere aan dat de aanbestedende diensten waarborgen dat de aanbesteding volledig in lijn is met de beginselen van het aanbestedingsrecht. Daarnaast dient de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen en andere gevoelige informatie gewaarborgd te worden en dienen de aanbestedingsdocumenten volledig en begrijpelijk te zijn opgesteld, waaronder dus ook de regels die van toepassing zullen zijn op de intellectuele eigendomsrechten.¹⁸⁵ Deze aanbeveling is van weinig nut omdat het veelal open deuren zijn en het geen concrete aanknopingspunten bevat. Er is behoefte aan een meer concrete aanbeveling met voorbeelden van situaties die zich kunnen voordoen en hoe en op welke momenten de aanbestedende diensten hiermee om kunnen gaan. Zoals Voda en Justice als eerste stellen ten aanzien van het innovatiepartnerschap, is dat het een procedure is die de aanbestedende dienst de kans biedt om zich als veeleisende, actieve en betrokken klant op te stellen. Om dit goed te kunnen doen, is echter wel kennis nodig en wellicht is hulp daarbij geboden.

Voda heeft tevens een bijdrage geleverd aan het Research Handbook on EU Public Procurement Law, welke in 2016 is verschenen. In haar bijdrage noemt zij de bepalingen ten aanzien van de verwerving van de intellectuele eigendomsrechten wanneer het innovatiepartnerschap eindigt, nogal incompleet/ruw ('sketchy'). Het gebrek aan duidelijke en meer gedetailleerde bepalingen, draagt bij aan een steeds groter wordend debat omtrent de doelmatigheid van de regelgeving voor het innovatiepartnerschap.¹⁸⁶ De vraag die hierbij rijst is: welke oplossing is de beste? Dienen de intellectuele eigendomsrechten toe te komen aan de partner(s) met een licentie voor de aanbestedende dienst? Moet de aanbestedende dienst zelf alle rechten houden? Of is een gemeenschappelijk eigendom een betere oplossing? Voda maakt hierbij een scherpe opmerking. Zij stelt namelijk, onder verwijzing naar overweging 49 van Richtlijn 2014/24, dat de ultieme strekking van het innovatiepartnerschap is om te reageren op de publieke behoefte aan een innovatief product, dienst of werk en dusdanig gestructureerd dient te zijn om de nodige 'market-pull' te realiseren om de private sector te stimuleren om met innovatieve oplossingen te komen. In het licht van deze strekking, lijkt het enkel mogelijk om de private ondernemingen het eigendom van hun intellectuele eigendomsrechten te laten houden en om hen zo een adequate stimulans te geven en hen te laten concurreren met gelijke kansen.¹⁸⁷ Indien er echter een regeling wordt opgesteld waar aanbestedende diensten bij het innovatiepartnerschap verplicht worden gesteld de intellectuele eigendomsrechten bij de partners te laten, biedt dit niet de flexibiliteit die nodig is bij een dergelijke situatie. Het innovatiepartnerschap is namelijk ontworpen om een grote variatie van

¹⁸⁴ Oana Pantilimon Voda is advocaat, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht en met name precommerciële inkoop en aanbestedingen van innovatieve ideeën. Shirley Justice is projectmanager bij MVO Nederland.

¹⁸⁵ Voda & Justice 2016, p. 132.

¹⁸⁶ Voda 2016, p. 238.

¹⁸⁷ Voda 2016, p. 238-239.

situaties te dienen welke als overeenkomst hebben dat zij innovatie willen bewerkstelligen. Omdat een innovatiepartnerschap in tal van verschillende situaties toegepast kan worden, lijkt het juist niet verstandig om een dergelijk bindende regeling op te stellen. Het is wenselijk om een richtsnoer op te stellen welke niet bindend is en flexibel genoeg is voor de aanbestedende dienst om in de verschillende situaties toe te kunnen passen. Juist deze flexibiliteit zou de beoogde innovatie ten goede moeten komen.

Ook Gomes pleit ervoor dat het veelal genoeg is voor de aanbestedende diensten om een licentie of ander gebruiksrecht overeen te komen met de partners in plaats van alle intellectuele eigendomsrechten aan zichzelf toe te kennen. Door dit te doen en de rechten bij de partners (de ontwikkelaars dan wel uitvinders) te laten, wordt aan de private sector en met name het midden- en kleinbedrijf een daadwerkelijke impuls gegeven om te innoveren. Gomes concludeert zijn artikel met de aanbeveling dat publicatie van *soft law* bruikbaar zal zijn voor zowel de aanbestedende diensten als de private partijen.¹⁸⁸ Hij stelt dat de aanbestedende dienst er voor kan kiezen om de intellectuele eigendomsrechten aan de partner toe te delen.¹⁸⁹ Ook Telles en Butler stellen dat het raadzaam is te bezien of een licentie voldoende is voor de aanbestedende dienst. Op deze manier wordt een stimulans van concurrentie op het gebied van innovatie gegeven, geheel in het licht van overweging 49 van Richtlijn 2014/24.¹⁹⁰ Zij stellen dat het te ver uitweidt voor het geschreven artikel om de opties voor het regelen van intellectuele eigendomsrechten, zoals hiervoor genoemd, te bespreken. Deze gedachtegang van zowel Gomes als van Telles en Butler lijkt meer bruikbaar dan de oplossing van Voda om de reden die hiervoor is genoemd. *Soft law* biedt meer flexibiliteit en zal de innovatie ten goede komen in tegenstelling tot het verplicht stellen van het toedelen van de eigendomsrechten aan de partners. Zoals in paragraaf 4.6.3. is gesteld, is er behoefte aan een zo concreet mogelijk richtsnoer en zijn de ARBIT en ARVODI een aanknopingspunt die laat zien dat modelbepalingen hieraan het beste beantwoorden. Echter is er tevens behoefte aan flexibiliteit zoals Gomes bepleit. Om de flexibiliteit te bewaken maar ook een duidelijke en concrete oplossing te bieden voor de praktijk, kan een niet-bindend modelcontract de uitkomst bieden.

Een optie die Marta Andreka¹⁹¹ tot slot aandraagt, is het delen van de intellectuele eigendomsrechten als een gemeenschappelijk eigendomsrecht van de aanbestedende dienst en de partners zodat de kosten en risico's maar ook de opbrengsten gedeeld worden.¹⁹² Ook zij komt tot de conclusie dat het aangaan van een innovatiepartnerschap een complexe situatie met zich meebrengt en dat dit met name lastig kan zijn voor kleinere aanbestedende diensten met beperkte kennis en kundigheid.¹⁹³ Andrecka geeft niet aan in welke vorm deze verdeling aanbevolen kan worden, bindend dan wel niet-bindend. Echter zou het raadzaam kunnen zijn om de verschillende opties van verdeling, zoals hiervoor genoemd in een niet-bindend

¹⁸⁸ Gomes 2014, p. 217-218.

¹⁸⁹ Gomes 2014, p. 217.

¹⁹⁰ Telles & Butler 2014, p.35.

¹⁹¹ Marta Andreka is onderzoeker aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Kopenhagen, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht.

¹⁹² Andrecka 2015, p. 59.

¹⁹³ Andrecka 2015, p. 61-62.

richtsnoer op te nemen zodat de aanbestedende diensten per situatie kunnen bezien welke belangen er zijn en welke opties de beste oplossing bieden.

In samenhang met de problematiek en risico's omtrent de intellectuele eigendomsrechten in de nieuwe procedure, wordt in de literatuur tevens het risico genoemd van het openbaar maken en het delen van vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen. In artikel 31 Richtlijn 2014/24 welke het innovatiepartnerschap regelt, is een bepaling opgenomen ten aanzien van het delen van vertrouwelijke informatie zowel tijdens de onderhandelingsfase als tijdens het partnerschap. Ten aanzien hiervan is het volgende bepaald:

*'Overeenkomstig artikel 21 maken de aanbestedende diensten de vertrouwelijke inlichtingen die een aan de onderhandelingen deelnemende gegadigde of inschrijver heeft verstrekt, niet zonder diens toestemming aan de andere deelnemers bekend. Deze toestemming mag geen algemene strekking hebben, maar moet verwijzen naar de beoogde bekendmaking van specifieke inlichtingen.'*¹⁹⁴

Met deze bepaling wordt het zogenoemde 'cherry-picking' getracht te voorkomen. Hierbij selecteert de aanbestedende dienst verschillende aspecten van de oplossingen van de inschrijvers en gebruikt deze als een basis voor het uiteindelijke bod van de andere inschrijvers tijdens de onderhandelingsfase.¹⁹⁵ Met de voorgenoemde bepaling wordt getracht deze praktijken te minimaliseren door de inschrijvers expliciet toestemming te laten geven voor het delen van vertrouwelijke informatie. Andrecka geeft bij deze oplossing nog een nadere aanvulling. Zij stelt voor om compensatie te bieden aan de inschrijvers dan wel partners om hun vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen met de anderen te delen. Een dergelijke verplichting zou gelezen kunnen worden in de bepaling van artikel 31 lid 6 Richtlijn 2014/24 waarin staat dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken regelingen ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten dient te treffen. De aanbestedende dienst zou zo dan ook regelingen kunnen treffen in de zin van betalingen of prijzen als compensatie voor het delen van bedrijfsgeheimen tijdens de procedure en het partnerschap. Het risico dat hierin is gelegen is dat de toestemming geen algemene strekking mag hebben. Daarom is het wellicht raadzaam om een minimumprijs op te nemen en van geval tot geval over de prijs voor het delen van bedrijfsgeheimen te onderhandelen.¹⁹⁶ Andrecka geeft niet aan hoe een dergelijke regeling vormgegeven dient te worden. Dit zou in een bepaling in een modelcontract opgenomen kunnen worden om het risico op cherrypicking en het delen van bedrijfsgeheimen tegen de wil van een van de partners met de andere partners nog meer te beperken.

4.8. Analyse van case studies en jurisprudentie

Uit het voorgaande is duidelijk geworden welke oplossingen de literatuur in theorie mogelijk acht. In deze paragraaf zal eenzelfde analyse worden gegeven van praktijkvoorbeelden.

¹⁹⁴ Artikel 31 lid 4 Richtlijn 2014/24/EU eenzelfde bepaling van dergelijke strekking staat ook in lid 6.

¹⁹⁵ Andrecka 2015, p. 56.

¹⁹⁶ Andrecka 2015, p. 57-58.

Hieronder zullen drie Case Studies van de IPR Helpdesk, een vonnis van de Rechtbank Maastricht en een arrest van het Hof van Justitie uiteen worden gezet. Per voorbeeld zal aangestipt worden welke risico's er zijn en welke oplossingen daarvoor relevant zijn voor het innovatiepartnerschap en welke les eruit getrokken kan worden.

4.8.1. Case Study 1

Het betrof in deze casus een samenwerking onder de vlag van het FP7 Programma tussen een universiteit, een mkb en een grote onderneming. Zij ontwikkelden een uitvinding welke waarschijnlijk geïpoteerd zou worden. De coordinator van de samenwerking verzocht de partijen gedetailleerd te beschrijven aan wie het eigendom van de resultaten (de foreground) toekwam. Er was bij aanvang van de samenwerking een consortiumovereenkomst opgesteld maar de bepalingen ten aanzien van de foreground waren erg vaag. Omdat het een samenwerking was in het kader van FP7, konden de partijen terugvallen op de bepalingen in de Grant Agreement. Hierin is bepaald dat wanneer de resultaten gezamenlijk zijn gegenereerd en er is niet te onderscheiden welk deel aan wie toekomt, dan is er sprake van gemeenschappelijk eigendom. Echter hadden de partners niet allemaal gelijk geïnvesteerd in resources, tijd en moeite. De universiteit had de knowhow ingebracht, het mkb heeft het grootste gedeelte van de ontwikkeling gedaan en de grote onderneming heeft voor de economische middelen gezorgd. Na onderhandelingen waren de partijen het niet eens over de proportionele verdeling van de resultaten.¹⁹⁷

Er zijn verschillende oplossingen denkbaar voor deze situatie. Het ligt het meest voor de hand om het eigendom te verdelen onder de partners die de foreground hebben gegenereerd. Daarnaast is het mogelijk om te verdelen op basis van ieders bijdrage aan de resultaten in de vorm van onderzoeks- en ontwikkelingsinspanning, de bestede tijd, in hoeverre de bevindingen relevant waren voor het eindresultaat, etc. Tot slot kan er ook een verdeling gemaakt worden op basis van ieders financiële inbreng. Elke oplossing is mogelijk, zolang het de bedoelingen van de partners en hun verwachtingen van de foreground weerspiegelt. Het hangt er dus van af hoe de partners aankijken tegen hun belangen en het doel van het project.¹⁹⁸

In de casus kwamen de partijen er niet uit en heeft de coördinator een voorstel gedaan om de resultaten in gelijke delen te verdelen. Hiermee stemden partijen in, waarna ieder voor een derde eigenaar is geworden. Hierna werd duidelijk dat niet alle partners de kennis en vaardigheden hadden om het uiteindelijk octrooi te exploiteren. Partijen spraken af dat alle rechten naar het mkb gingen in ruil voor een deel van de opbrengsten en vrij gebruik van het octrooi bij verder onderzoek door de universiteit.¹⁹⁹

Les voor het innovatiepartnerschap:

¹⁹⁷ European IPR Helpdesk, Case Study 'Allocation of shares of jointly developed results', februari 2014, p. 1-2.

¹⁹⁸ *Ibid*, p. 2.

¹⁹⁹ *Ibid*, p. 3.

Uit deze casus kan lering getrokken worden. Namelijk dat het van groot belang is om in een zo vroeg mogelijke fase van de samenwerking, bij voorkeur voor aanvang ervan, concrete afspraken te maken ten aanzien van de verdeling van het eigendom van de resultaten en de exploitatie ervan. De partijen zijn volkomen vrij om de manier waarop dit geregeld wordt, te bepalen in het contract. Het is aan te raden om de vele opties van gemeenschappelijk eigendom te onderzoeken en te bezien welk regime het beste bij de verwachtingen van de partijen past en bij het doel van het project.²⁰⁰ Voor het innovatiepartnerschap is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium afspraken te maken ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten. Bij voorkeur gebeurt dit zo concreet mogelijk al in de aanbestedingsstukken. Wanneer dit niet wordt gedaan bestaat het risico in strijd met het transparantiebeginsel te handelen of de opdracht dusdanig te wijzigen dat er opnieuw aanbesteed moet worden.²⁰¹

4.8.2. Case Study 2

In deze casus betrof het de ontwikkeling van een online archief portaal voor diverse documenten en archieven in Europa, genaamd APEX. De partners die deelnamen aan het project besloten gezamenlijk alle resultaten die zij ontwikkelden over te dragen aan een nieuw op te richten entiteit, genaamd APEF. Deze entiteit was opgezet om de resultaten te beheren en te exploiteren. Nadat APEF is opgericht, moesten de resultaten worden overgedragen.²⁰²

Allereerst dient gedefinieerd te worden aan wie het eigendom van welke resultaten toebehoorde, zodat dit formeel kan worden overgedragen. In deze casus was er sprake van een gemeenschappelijk eigendom door de nauwe samenwerking en konden zij gezamenlijk het eigendom overdragen aan APEF. Hiervoor moest een contract worden opgesteld waarbij gedacht werd aan de vorm van het contract, de identificatie van de partijen, het onderwerp van het contract en de verplichting om de overdracht te melden dan wel vast te leggen in registers. Daarnaast dient het contract een heldere beschrijving van het eigendom te bevatten, zoals de beschrijving van de resultaten, intellectuele eigendommen en goodwill. Ook dienen de verplichtingen van partijen duidelijk te worden beschreven. De verplichting van de partners was het overdragen van de resultaten en de verplichting van APEF was het betalen van de lump sum (royalties).²⁰³

Les voor het innovatiepartnerschap:

In deze casus is duidelijk geworden waaraan moet worden gedacht bij de overdracht van resultaten en intellectuele eigendommen (aan een derde entiteit). De resultaten moeten namelijk geïdentificeerd worden, de eigenaren hiervan ook, het doel van het contract dient helder te zijn zodat de invulling hiervan beter geschiet.²⁰⁴ Het is dan ook verstandig (in het

²⁰⁰ *Ibid*, p. 3.

²⁰¹ Artikel 72 lid 5 Richtlijn 2014/24/EU.

²⁰² European IPR Helpdesk, Case Study ‘Transferring projects results to a new entity’, september 2015, p. 1-2.

²⁰³ *Ibid*, p. 2-3.

²⁰⁴ *Ibid*, p. 3-4.

kader van transparantie en gelijke behandeling) dat zo vroeg mogelijk gedefinieerd wordt welke input elke identiteit levert en vast te leggen aan wie het beste kan worden overgedragen.

4.8.3. Case Study 3

In deze casus ging het om een initiatief van negen partners die samen een voorstel wilden voorbereiden om in te dienen voor het Horizon 2020 Programma voor het onderwerp “*organisational innovation to increase energy efficiency in industry*”. De partners willen informatie delen en in contact blijven via een cloud server software. Een van de partners (een mkb) sprak zijn verontrusting uit met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de informatie.²⁰⁵

De partners kwamen tot de conclusie dat er een geheimhoudingsovereenkomst getekend diende te worden. Het is namelijk van groot belang om geheimhoudingskwesties in een vroeg stadium aan te pakken bij een samenwerking voor een (voor te bereiden) project, idealiter al voordat de onderhandelingen beginnen. Afspraken met betrekking tot vertrouwelijkheid van informatie is met name van belang voor eventuele octrooieerbare uitvindingen. Zoals in hoofdstuk 3 beschreven is het voor octrooien een vereiste dat de uitvinding ‘nieuw’ is en dus niet reeds deel uitmaakt van de stand van de techniek. Om deze reden mag er geen vertrouwelijke informatie uitgelekt worden om het nieuwheidsvereiste te beschermen. Hiervoor biedt een geheimhoudingsverklaring een oplossing. Hierin kan de definitie van de vertrouwelijke informatie worden opgenomen, regels met betrekking tot het omgaan hiermee, en voor wie de informatie wel en niet is bestemd.²⁰⁶

Les voor het innovatiepartnerschap:

In deze casus is uitgelegd wat de waarde is van een geheimhoudingsverklaring en dat deze zo vroeg mogelijk dient te worden ondertekend. Zowel tijdens de aanbesteding als daarna wanneer het innovatiepartnerschap wordt aangegaan, is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium een geheimhoudingsverklaring te tekenen waaruit blijkt welke informatie geheim is en onder welke omstandigheden deze wel of niet gedeeld mag worden met de andere inschrijvers dan wel partners.

4.8.4. Rechtbank Maastricht, 29 juli 2009 (Fortior/Loxodrome)

Feiten:

In deze zaak ging het om een geschil tussen Stichting Fortior (hierna: “Fortior”) en Loxodrome Architects & Planners B.V. (hierna: “Loxodrome”). Via een Europese

²⁰⁵ European IPR Helpdesk, Case Study ‘Confidentiality considerations during project preparation, august 2014, p. 1.

²⁰⁶ *Ibid*, p. 2.

Aanbesteding heeft Fortior de opdracht ter realisering van het gebouw ‘de Talentencampus’ aan Loxodrome gegund. Na gunning werd de ‘Architectenovereenkomst tussen Stichting Fortior en Loxodrome Architects & planners bv’ (hierna: “de Overeenkomst”) tussen partijen gesloten. Hierin is de DNR (De Nieuwe Regeling) 2005 van toepassing verklaard. De opdracht zal in de volgende fasen worden opgedragen:

- A. Voorlopig Ontwerp;
- B. Definitief Ontwerp;
- C. Bouwvoorbereiding;
- D. Prijs- en contractvorming;
- E. Uitvoering en Oplevering.

Na realisatie van fase A en B bleven de betalingen van de facturen van Loxodrome door Fortior uit. Loxodrome heeft Fortior om die reden gedagvaard en Fortior is bij een eerder verstekvonnis veroordeeld tot betaling van de facturen. Fortior heeft verzet ingesteld en zich op het standpunt gesteld dat Loxodrome tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Tevens stelt Fortior dat zij gerechtigd is om, met gebruikmaking van het door Loxodrome gemaakte ontwerp, het project door derden voor wat betreft de fasen C, D en E te laten voltooiën.²⁰⁷ Zij heeft het ontwerp van Loxodrome al verder laten uitwerken door derden. Loxodrome verzet zich niet tegen de uitvoering van haar ontwerp maar tegen de nadere uitwerking van derden door haar ontwerp, in verband met haar auteursrechten. Loxodrome vordert een verbod om de ontwerpwerkzaamheden door een ander dan Loxodrome te laten uitvoeren.²⁰⁸

Overwegingen en beslissing van de rechtbank:

De voorzieningenrechter is van mening dat Fortior niet gerechtigd is om het ontwerp van Loxodrome (door derden) te (laten) wijzigen, en de gewijzigde ontwerpen te (laten) gebruiken voor de realisatie van Talentencampus.²⁰⁹ De rechter heeft ter terechtzitting aan partijen gevraagd of zij stilgestaan hebben bij de situatie wat er met het auteursrecht dient te gebeuren als er aan Loxodrome geen vervolgfases worden opgedragen. Partijen gaven aan dat zij hier niet over hebben nagedacht en ook niet over artikel 11 van de tussen partijen gesloten Overeenkomst (welke de intellectuele eigendomsrechten regelt) hebben gesproken. In dit artikel is namelijk geregeld dat de tekeningen, staten en berekeningen eigendom worden van Opdrachtgever. Ook is geregeld dat de Architect zich niet zal verzetten tegen wijzigingen aan het Project na realisatie van het werk.

Fortior bepleit dat met de term ‘werk’ wordt bedoeld ‘het ontwerp’ en dat Loxodrome afstand heeft gedaan van haar auteursrechten. De rechter oordeelt echter dat, gezien de strekking van de rest van de overeenkomst, het woord ‘werk’ niet het begrip in de zin van de auteurswet is maar dat ‘de Talentencampus’ (het gebouw) wordt bedoeld. Derhalve oordeelt de rechter dat

²⁰⁷ Rb. Maastricht, 29 juli 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ4326, r.o. 2.3.

²⁰⁸ Rb. Maastricht, 29 juli 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ4326, r.o. 2.6.3.

²⁰⁹ Rb. Maastricht, 29 juli 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ4326, r.o. 3.4.

Loxodrome alleen voor wat betreft wijzigingen aan het project na realisatie van het gebouw, haar persoonlijkheidsrechten heeft prijsgegeven, niet voor wat betreft eerdere wijzigingen.

Het had dus op de weg van Fortior gelegen om uitdrukkelijk in de Overeenkomst te stipuleren dat Loxodrome als auteursrechthebbende in geval van het niet opdragen van een vervolgfase, Fortior toestemming geeft voort te bouwen op haar ontwerp en ook toestemming geeft voor een gewijzigde uitvoering van haar ontwerp.²¹⁰ Zelfs nadat Loxodrome haar auteursrechten heeft overgedragen, kan zij zich op grond van de Auteurswet nog verzetten tegen wijzigingen in het werk en elke misvorming, verminking of andere aantasting daarvan.²¹¹ Daar komt bij dat Fortior bij het opstellen van het contract zelf in de hand heeft gehad dat een situatie als deze niet was ontstaan indien zij haar contract met Loxodrome daarop had gericht. De vordering van Loxodrome wordt dan ook toegewezen.

Les voor het innovatiepartnerschap:

Uit dit vonnis van de Rechtbank Maastricht is duidelijk gebleken dat er risico's zijn verbonden aan het uitvoeren van een gefaseerd project zonder dat partijen daadwerkelijk aandacht hebben geschonken aan het regelen van intellectuele eigendomsrechten. De overeenkomsten met deze zaak en de eventuele praktische uitvoering van het innovatiepartnerschap is dat de gegunde opdracht in fases wordt uitgevoerd. Daarbij wordt er iets gecreëerd wat nog niet bestaat. Na elke fase wordt bezien of de opdrachtgever verder gaat met de opdrachtnemer. Er zijn dus vele gelijkenissen te herkennen in deze zaak met de toepassing van het innovatiepartnerschap. Zoals de rechter al stelt is het van groot belang dat partijen nadenken wat er ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten dient te gebeuren. Daarbij verdient het tijdsbestek speciale aandacht. Er dient voorafgaand aan de samenwerking afgesproken te worden aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen, met de belangen van beide partijen in het achterhoofd houdend.

4.8.5. Hof van Justitie, 16 december 2010 (Systran/Europese Commissie)

De feiten

Het geschil in deze zaak is tussen Systran SA en Systran Luxemburg SA (hierna "Systran") en de Europese Commissie (hierna "de Commissie"). Op 4 oktober 2003 heeft de Commissie een aanbesteding uitgeschreven voor het onderhoud en de taalkundige verbetering van haar automatische vertaalsystemen. De automatische vertaalsystemen zijn software die door Systran zijn ontwikkeld. Systran is van mening dat de aanbesteding een niet-contractuele aansprakelijkheid oplevert door een schending van haar auteursrechten en een niet-toegestane openbaarmaking van haar knowhow.

²¹⁰ Rb. Maastricht, 29 juli 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ4326, r.o. 11.2.

²¹¹ Artikel 25 lid 1 sub c Auteurswet.

De argumenten en het oordeel van het Hof:

Om deze niet-contractuele aansprakelijkheid aan te nemen, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: de onrechtmatigheid van het aan de instelling verweten gedrag, het daadwerkelijk bestaan van schade en een causaal verband tussen het aangevoerde gedrag en de gestelde schade.²¹² De software welke dient te worden verbeterd is een andere versie dan de versie die Systran heeft ontwikkeld maar vertoont grote gelijkenissen en verleent Systran het recht om zich op basis van hun auteursrechten op en hun knowhow betreffende de nieuwe versie ertegen te verzetten dat de inhoud van de oude versie zonder hun toestemming aan een derde bekend wordt gemaakt. De litigieuze aanbesteding vormt een inbreuk op de auteursrechten van Systran en een onrechtmatige openbaarmaking van hun knowhow die kunnen leiden tot de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap. De Europese Commissie voert argumenten aan voor de stelling dat Systran geen auteursrechten toekomen. Allereerst stelt zij dat de nieuwe versie niet van de vorige versie is afgeleid en daarom geen afgeleid werk is in de zin van de auteurswet. Voorts stelt zij dat de rechten aan haar zijn overgedragen, of dat er uit de overeenkomst zou blijken dat de rechten aan haar toebehoren. Deze argumenten houden geen stand. Het Hof oordeelt dat de softwareversies dusdanige gelijkenissen vertonen dat de laatste versie als een afgeleide hiervan gezien kan worden. Ook wordt het door het Hof niet aannemelijk geacht dat de auteursrechten niet aan Systran toebehoren. De samenwerkingsovereenkomst voorziet niet in een overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de Commissie. Voorts heeft de Commissie herhaaldelijk erkend dat Systran de eigenaar is.²¹³

Voorts wordt ingegaan op de onrechtmatigheid van het gedrag van de Commissie. De Commissie stelt zich op het standpunt dat zij volkomen gerechtigd is om zonder de voorafgaande toestemming van verzoeksters de software te wijzigen of aan te passen en deze taak aan een derde onderneming toe te vertrouwen. Verzoeksters stellen dat zij zich hiertegen kunnen verzetten als auteursrechthebbende. Voorts stellen zij dat de prestaties die zijn beschreven in de aanbesteding slechts kunnen worden verricht indien de broncode van de software wordt gewijzigd en dus bekend wordt gemaakt aan degene aan wie de opdracht wordt gegund. Door een dergelijke opdracht aan een derde toe te vertrouwen, heeft de Commissie Systrans knowhow zonder haar toestemming openbaar gemaakt. Deze openbaarmaking is een onrechtmatige daad die kan leiden tot de aansprakelijkheid van de Gemeenschap. De Commissie brengt hiertegen in dat het begrip knowhow niet is gedefinieerd en derhalve niet beschermd kan zijn. Voorts stelt zij dat degene aan wie de opdracht is gegund een geheimhoudingsverklaring tekent, waardoor de knowhow geheim blijft. Beide argumenten houden geen steek volgens het Hof.

Vast staat dat Systran auteursrechthebbende is van de eerste versie van de software. De Commissie acht het bewezen dat de laatste versie van de software hiervan is afgeleid. Derhalve rusten hier ook de auteursrechten van Systran op. Hiervan was de Commissie

²¹² HvJ EU, 16 december 2010, T-19/07, ECLI:EU:T:2010:526, r.o. 126.

²¹³ HvJ EU, 16 december 2010, T-19/07, ECLI:EU:T:2010:526, r.o. 168 en 175.

perfect op de hoogte volgens het Hof.²¹⁴ Voorts heeft de Commissie gesteld dat Systran haar toestemming heeft verleend op grond van de “filosofie” van de overeenkomsten die zij met elkaar hebben gesloten sinds 1975 ter financiering van de werkzaamheden (ontwikkeling van de software). Ook dit acht het Hof niet bewezen. Tot slot is het handelen van de Commissie pas onrechtmatig wanneer de aard van de door de Commissie aan een derde toevertrouwde werkzaamheden dit ondersteunen. Vooropgesteld wordt dat de werkzaamheden het onderhoud en de taalkundige verbetering van de automatische vertaalsystemen inhouden. Systran stelt dat deze taken alleen kunnen worden uitgevoerd wanneer er wijzigingen in de broncodes worden aangebracht. Deze stelling wordt ondersteund doordat dit vermeld is in de aanbestedingsstukken en een technisch expertiserapport. De Commissie heeft dit tijdens de procedure stellig ontkent zonder materieel tegenbewijs te leveren. Uit het voorgaande volgt dat de Commissie inbreuk heeft gemaakt op de algemene beginselen die de rechtsstelsels van de lidstaten ter zake gemeen hebben, door zonder de voorafgaande toestemming van Systran werkzaamheden uit te voeren die noodzakelijkerwijs leiden tot een wijziging van elementen van haar software. Deze onrechtmatige handeling, die een voldoende gekwalificeerde schending van de auteursrechten van Systran op haar software en van haar knowhow dienaangaande vormt, brengt de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap mee.²¹⁵

Les voor het innovatiepartnerschap:

Het voorgaande arrest kan een leerzame les zijn voor de toepassing van het innovatiepartnerschap. Het betreft hier een zaak waarbij partijen het oneens zijn over het eigendom van auteursrechten omdat dit niet is afgesproken en waarbij er gevaar schuilt in en na een aanbesteding bij het openbaar maken van vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ook wel knowhow. Nogmaals wordt er met dit voorbeeld benadrukt dat het maken van juiste afspraken omtrent het toekennen van intellectuele eigendomsrechten van groot belang is voor de uitvoering van een contract en de tijd daarna. Indien in deze kwestie de Commissie alle auteursrechten contractueel had laten overdragen aan zichzelf, dan was er geen probleem met de openbaarmaking van de software geweest. Ook had er in het contract een bepaling opgenomen kunnen worden dat Systran in beginsel geen bezwaar zal maken tegen het laten verbeteren/ wijzigen van de software door een derde partij indien er een geheimhoudingsverklaring wordt getekend over de knowhow van Systran. Voorgenoemde zaak, benadrukt nogmaals de behoefte aan een richtsnoer welke kaders biedt aan partijen voor het maken van goede contractuele afspraken ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten bij het aangaan van een innovatiepartnerschap.

4.9. Tussenconclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de problematiek rondom de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap. Ten eerste

²¹⁴ HvJ EU, 16 december 2010, T-19/07, ECLI:EU:T:2010:526, r.o. 214.

²¹⁵ HvJ EU, 16 december 2010, T-19/07, ECLI:EU:T:2010:526, r.o. 261.

is uit een consultatie van de Europese Commissie getiteld ‘Public Procurement and Intellectual Property’ gebleken dat de wetgeving over het omgaan met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen door aanbestedende diensten onduidelijk en te globaal is en dat er geen bruikbare richtsnoeren hiervoor bestaan. Er wordt wel onderkend dat het juist regelen van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen cruciaal is voor onderzoek en ontwikkeling en de exploitatie van innovatie. Het merendeel van de respondenten geeft dan ook aan behoefte te hebben aan een richtsnoer in de vorm van onder andere modelcontracten. Vervolgens is uit de besproken literatuur duidelijk geworden welke risico’s er schuilen en welke problemen er gepaard gaan met het aangaan van een innovatiepartnerschap.

De volgende risico’s zijn onder andere in de literatuur beschreven: de norm van artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24 is zeer vaag en kan er voor zorgen dat de inschrijvers worden afgeschrikt doordat de norm volledig in het voordeel van de aanbestedende dienst wordt ingevuld. Tevens wordt er bij het aangaan van een innovatiepartnerschap van de aanbestedende dienst verwacht dat hij zich als een actieve en betrokken klant opstelt. Dit blijkt echter moeilijk te zijn aangezien aanbestedende diensten vaak niet voldoende kennis en ervaring hebben om met deze rol om te gaan. Voorts is er in de bepaling geen richting gegeven aan het verdelen of overdragen van intellectuele eigendomsrechten bij het (tussentijds) eindigen van het partnerschap. Ook dit werpt de nodige onzekerheid op. Daarnaast wordt in considerans 49 van de richtlijn genoemd dat het innovatiepartnerschap de nodige ‘*market-pull*’ beoogt te realiseren om de private sector te stimuleren om met innovatieve oplossingen te komen.

Na de uiteenzetting van de problematiek volgde een uiteenzetting van de bestaande aanknopingspunten voor de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het innovatiepartnerschap. Uit de besproken bronnen kan niet een duidelijk en bruikbaar richtsnoer afgeleid worden. De Aanbeveling van de Europese Commissie, de Gids Proportionaliteit en de Handleiding Overheidsopdrachten geven een bruikbare opstap maar zijn weinig concreet. Verder zijn de ARBIT en ARVODI het meest concrete aanknopingspunt maar zijn deze bepalingen enkel in het voordeel van de aanbestedende dienst opgesteld en spreken deze bepalingen de andere besproken bronnen tegen omdat er amper rekening wordt gehouden met de belangen van de marktpartijen. Er bestaan reeds enige aanknopingspunten maar deze lopen enorm uiteen en zijn niet concreet genoeg voor het opvullen van de open norm voor het innovatiepartnerschap ex. artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24. Daarnaast is in dit hoofdstuk in de literatuur, in een aantal case studies en in jurisprudentie gezocht naar mogelijke oplossingen voor de gestelde problemen. Geen van deze bronnen biedt een daadwerkelijk concrete en bruikbare handreiking om tot een praktische oplossing te komen voor de voornoemde problemen. Er wordt aangegeven welke verdeling van de intellectuele eigendomsrechten de voorkeur heeft en hoe de bescherming van bedrijfsgeheimen beter gewaarborgd kan worden maar er wordt daarbij niet aangegeven in welke vorm deze aanbeveling aan de aanbestedende diensten kan worden gedaan. Uit de marktconsultatie is gebleken dat een drietal opties zijn aangedragen ter oplossing van de problematiek. Een van deze oplossingen is het opstellen van een modelcontract voor de aanbestedende dienst. In de analyse van de bestaande aanknopingspunten is beargumenteerd dat een oplossing in de vorm van een contract het

meest concrete richtsnoer biedt. Echter is ook gesteld dat het van belang is de flexibiliteit te waarborgen bij het bieden van een oplossing voor beide partijen in een samenwerkingsvorm zoals het innovatiepartnerschap. Om aan deze twee eisen tegemoet te komen is een niet bindend modelcontract, die bepalingen bevat waarin de belangen van zowel de aanbestedende dienst als de partner(s) zijn gevat, de meest bruikbare oplossing.

5. De vertaling naar een concreet richtsnoer

5.1. Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is de problematiek rondom de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het innovatiepartnerschap uiteengezet en is een afweging gemaakt van verschillende oplossingen. Geconcludeerd is dat een modelcontract de oplossing biedt die het beste aan de uiteengezette problematiek beantwoord. In dit hoofdstuk zal een analyse van een tweetal contracten worden gemaakt om vervolgens een modelcontract voor het innovatiepartnerschap op te stellen. In dit hoofdstuk wordt zo de vijfde deelvraag beantwoord: *‘Hoe worden er in contracten die zonder een aanbesteding tot stand komen en die eveneens gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve producten, afspraken gemaakt met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en wat kunnen we daarvan leren met het oog op een mogelijke regeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bij een innovatiepartnerschap?’* Per contract en per bepaling van het desbetreffende contract zal worden uitgelegd in hoeverre deze van belang is voor het innovatiepartnerschap. Daarnaast wordt een toelichting gegeven hoe de vertaalslag is gemaakt naar het modelcontract welke in de bijlage van deze scriptie als Annex A is bijgevoegd. Allereerst wordt de Grant Agreement uiteengezet en tot slot de German Sample Agreements.

5.2. Uitleg background en foreground information

Omdat in zowel de Grant Agreement als in de German Sample Agreements wordt gesproken van background information en foreground information ofwel resultaten, wordt hierna een beknopte uitleg gegeven wat er met deze begrippen wordt bedoeld.

Foreground information is resultaten, materialen en kennis die tijdens de duur van de samenwerking/het contract zijn verwezenlijkt. Dit kan informatie zijn die niet beschermd is door intellectuele eigendomsrechten maar ook de intellectuele eigendomsrechten zelf zijn resultaten. Bovendien kan het vertrouwelijke maar ook openbare informatie zijn of bedrijfsgeheimen en kan het tastbaar zijn (zoals prototypes en source codes) maar ook ontastbaar (zoals intellectuele eigendomsrechten).²¹⁶

Background information is kennis, intellectuele eigendomsrechten (waaronder octrooien op uitvindingen en rechten op databanken) en bedrijfsgeheimen welke door de ondernemingen/contractspartijen worden gehouden en nodig zijn voor de uitvoering van het project of het gebruik van foreground. Dit kan informatie zijn welke in hun eigendom is maar ook waarop zij een licentie hebben.²¹⁷

²¹⁶ Europese Commissie, ‘Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects’, version 3, p. 5.

²¹⁷ *Ibid*, p. 6.

Zowel in de Grant Agreement als in de German Sample Agreement wordt als uitgangspunt genomen dat background information het eigendom blijft van de partij die deze in de samenwerking brengt en dat resultaten het eigendom worden van degene(n) die de resultaten genereren, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk. Om eigendom aan te tonen van de background en de resultaten is het voor partijen raadzaam om documenten bij te houden waarin de ontwikkeling van de kennis en resultaten wordt bijgehouden. Toegang tot background en resultaten door andere deelnemers in het project is alleen toegestaan in de vorm van licenties of gebruiksrechten en enkel wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het project of het gebruik van de foreground.²¹⁸ Tijdens de uitvoering van een innovatiepartnerschap zal de toegang tussen de partners tot elkaars background informatie en resultaten niet snel verleend worden. Partijen werken immers niet gezamenlijk aan dezelfde oplossing maar het kan wel voorkomen dat de partijen op dezelfde markt actief zijn en in een innovatiepartnerschap parallel werken aan een oplossing voor hetzelfde probleem. Dit is een groot verschil met de Grant Agreement en de German Sample Agreement.

5.3. Analyse van de Grant Agreement

Wanneer een initiatief door de Europese Commissie in het kader van Horizon 2020 wordt geselecteerd, dient er een Grant Agreement met de Commissie te worden gesloten, waarin de financiële en juridische afspraken worden gemaakt. In dit contract zijn onder andere bepalingen opgenomen betreffende de rechten en verplichtingen aangaande de background (input) en de foreground (resultaten), waarmee voor een groot gedeelte de intellectuele eigendommen en bedrijfsgeheimen worden bedoeld. De bepalingen uit de Grant Agreement zullen hieronder onder de loep genomen worden om te bezien in hoeverre deze bruikbaar zijn voor een modelcontract voor het innovatiepartnerschap.

Opmerking verdient dat er verschillen zijn tussen de situatie die zich bij de Grant Agreement voordoet en de aanbestedingsprocedure die aan het sluiten van het contract ter uitvoering van een innovatiepartnerschap voorafgaat. Bij het aangaan van de Grant Agreement is bijvoorbeeld sprake van subsidieverlening ter ontwikkeling van een innovatief idee terwijl er bij het aangaan van een innovatiepartnerschap sprake is van de inkoop door een aanbestedende dienst van zowel onderzoek en ontwikkeling als van goederen, diensten of werken die daaruit ontstaan. Voorts gaat de Europese Commissie met de subsidieverkrijgers de Grant Agreement aan in het kader van het stimuleren van innovatie op de Europese markt terwijl de aanbestedende dienst een ander primair doel heeft bij het aangaan van een innovatiepartnerschap, namelijk een zo goed mogelijk product laten ontwikkelen en inkopen tegen de beste prijs/kwaliteitverhouding.

Ondanks de verschillen kan er lering getrokken worden uit de bepalingen in de Grant Agreement. Er zijn namelijk ook overeenkomsten. Zo heeft er voorafgaand aan het sluiten van de Grant Agreement een concurrentiestrijd plaatsgevonden ter verkrijging van de subsidie van de Commissie door de marktpartijen. Deze concurrentie vindt ook plaats in de

²¹⁸ *Ibid*, p. 20.

aanbestedingsprocedure voorafgaand aan het aangaan van het innovatiepartnerschap. Voorts zijn zowel de Grant Agreement als het contract ter uitvoering van het innovatiepartnerschap erop gericht om afspraken te maken tussen partijen die de samenwerking aangaan ter ontwikkeling van een innovatief idee. Om deze reden kan de Grant Agreement van pas komen bij het opstellen van het modelcontract voor een innovatiepartnerschap. Bij de analyse van de Grant Agreement zal enkel worden ingegaan op het management van intellectuele eigendomsrechten en de bescherming van bedrijfsgeheimen en niet op het regelen van toepasselijk recht en forumkeuze ten aanzien van deze rechten. Dit gaat te ver voor de reikwijdte van deze scriptie.

Relevant voor deze scriptie is hoofdstuk 4 van de Grant Agreement "*Rights and obligations of the parties*". Dit hoofdstuk bevat een sectie die afspraken ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen regelt. Dit is sectie 3 "*Rights and obligations related to background and results*". Hierna zal per artikel een analyse worden gemaakt en worden beoordeeld of deze bruikbaar zijn voor het modelcontract voor het innovatiepartnerschap. Voor de leesbaarheid van de scriptie zal niet ieder artikel worden geciteerd maar zal bondig worden uitgelegd wat de strekking van het artikel is en in hoeverre dit artikel bruikbaar is voor het modelcontract. De volgende onderwerpen worden in sectie 3 van de Grant Agreement geregeld:

- management van intellectuele eigendom (artikel 23a);
- toegang tot background (artikel 24-25);
- eigendom van resultaten (artikel 26);
- bescherming van resultaten (artikel 27);
- exploitatie en verspreiding van resultaten (artikel 28-29);
- overdracht en licencering van resultaten (artikel 30);
- toegang tot resultaten (artikel 31).

➤ **Art. 23a Management van intellectuele eigendom**

In deze bepaling verplicht de Commissie de begunstigen, die universiteiten of andere publieke onderzoeksinstituten zijn om aanbeveling (C(2008) 1329) te implementeren. Deze aanbeveling komt kort neer op het opzetten van een intern beleid inzake intellectuele eigendom, een beleid inzake kennisoverdracht en het opstellen van regels voor onderzoek in samenwerkingsverband en contractonderzoek.

- Deze aanbeveling is in hoofdstuk 4 van deze scriptie besproken. Zoals daar ook is opgemerkt, is de aanbeveling weinig concreet. Enkel de aanbeveling dat er een inventarisatie plaats dient te vinden van de background informatie is een bruikbare. Een bepaling van deze strekking is in het modelcontract opgenomen. Echter zal een bepaling zoals artikel 23a die een verwijzing bevat naar de aanbeveling van de Europese Commissie wegens het gebrek aan concrete aanknopingspunten niet in het modelcontract worden opgenomen.

➤ **Art. 24-25 Toegang tot background**

Artikel 24 verplicht alle begunstigden om hun ingebrachte background informatie schriftelijk te identificeren vóór de uitvoering van de samenwerking. Background informatie wordt in dit artikel gedefinieerd als alle data, knowhow of informatie – in welke vorm dan ook (tastbaar of niet tastbaar), inclusief rechten zoals intellectuele eigendomsrechten – die: door de begunstigden worden gehouden alvorens zij de Agreement ondertekenen en nodig is voor de uitvoering van het project of het exploiteren van de resultaten.

Artikel 25 regelt dat toegang tot de background schriftelijk verzocht dient te worden. Toegang betekent het recht om de resultaten of de background te gebruiken. Hieronder valt niet het recht om sub-licenties te verlenen. De begunstigden dienen elkaar toegang te geven onder redelijke omstandigheden (bijvoorbeeld zonder royalties) wanneer dit nodig is voor de uitvoering van het project of het exploiteren van de resultaten en waarbij alle omstandigheden van het verzoek worden meegewogen. Omstandigheden kunnen zijn: de (potentiële) waarde van de background informatie, de duur van het gewenste gebruik en overige omstandigheden.

- In het modelcontract is een bepaling opgenomen welke regelt dat partijen een lijst opstellen met vermelding van de intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en andere background informatie voor de uitvoering van het innovatiepartnerschap zullen gebruiken. Hiermee is duidelijk welke rechten aan wie toekomen wanneer partijen de samenwerking aangaan. Hierdoor kan het risico op conflicten over eigendom van de background worden verkleind. Tevens is in het modelcontract een definitie van background opgenomen die overeenkomt met de definitie in de Grant Agreement. Artikel 25 is opgesteld in het licht dat partijen samen aan een oplossing werken. Omdat partijen in een innovatiepartnerschap parallel aan elkaar aan een oplossing voor de aanbestedende dienst werken, zullen zij geen toegang tot elkaars background verschaffen. Ook de aanbestedende dienst heeft geen belang bij de toegang tot de background informatie van de partners tijdens de duur van het innovatiepartnerschap omdat zij zelf niet mee ontwikkelt. Een bepaling van dergelijke strekking is derhalve niet in het modelcontract opgenomen. De kwestie omtrent het delen van vertrouwelijke informatie zoals verankerd in artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24/EU zal in een geheimhoudingsbepaling worden opgenomen in het modelcontract.

➤ **Art. 26 Eigendom van resultaten**

Artikel 26 regelt dat de resultaten het eigendom zijn van de begunstigde die deze heeft gegenereerd. Het begrip ‘resultaten’ werd in de voorloper van het Horizon 2020 programma foreground genoemd maar de begrippen hebben dezelfde definitie. In artikel 26 wordt dit gedefinieerd als alle (tastbare of niet tastbare) output van het project zoals data, kennis of informatie – in welke vorm dan ook, met of zonder bescherming – welke is gegenereerd in het project, alsook alle rechten die ermee verbonden zijn, inclusief intellectuele eigendomsrechten.

De resultaten zullen het gemeenschappelijk eigendom zijn van de begunstigden wanneer zij deze gezamenlijk hebben gegenereerd en indien het niet mogelijk is om ieders bijdrage te onderscheiden van het geheel. Ook zal er sprake zijn van gemeenschappelijk eigendom wanneer ieders bijdrage niet van elkaar te onderscheiden is ten behoeve van het indienen van een aanvraag, de verkrijging of het behoud van intellectuele eigendomsrechten. De begunstigden moeten volgens deze bepaling het gemeenschappelijk eigendom overeenkomen in een aparte overeenkomst. Nadat de resultaten zijn gegenereerd, kunnen de eigenaren schriftelijk een andere regime overeenkomen (zoals alle rechten aan één eigenaar overdragen).

- In het modelcontract is een definitie van resultaten opgenomen welke overeenkomt met de definitie in artikel 26. Daarnaast zijn in het modelcontract verschillende opties gegeven waaruit kan worden gekozen voor de verdeling van de resultaten. Er kan via optie 1 worden gekozen om het eigendom aan de partner(s) toe te bedelen en een licentie aan de aanbestedende dienst te verstrekken. Via optie 2 kan gekozen worden voor een regime waar het eigendom van de rechten aan de aanbestedende dienst toebedeeld is (zoals het regime in de ARBIT en de ARVODI). Tot slot kan een gemeenschappelijk eigendom afgesproken worden. Deze drie opties zijn in het modelcontract opgenomen. De aanbestedende dienst dient uit één van deze drie opties te kiezen. De optie, die in artikel 26 van de Grant Agreement wordt gegeven, om later (tijdens de uitvoering van het contract) een ander regime overeen te komen zal niet in het modelcontract voor het innovatiepartnerschap worden gegeven omdat dit een wezenlijke wijziging van opdracht met zich meebrengt. Hierdoor dient er onder bepaalde omstandigheden opnieuw aanbesteed te worden, zoals bepaald is in artikel 72 lid 5 Richtlijn 2014/24. Dit leerstuk zal hier niet verder toegelicht worden om tot de kern van deze scriptie te blijven. Voorts is het later wijzigen van de opdracht in strijd met het transparantiebeginsel. Indien er tijdens de aanbestedingsprocedure en/of voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst afspraken worden gemaakt over het toepasselijk regime op de intellectueel eigendomsrechten en er tijdens de looptijd van het innovatiepartnerschap een ander regime van toepassing wordt verklaard, levert dit strijd op met het transparantiebeginsel. Derhalve is een dergelijke bepaling niet in het modelcontract opgenomen. Tot slot is in het modelcontract bepaald dat de eigendomsrechten op de resultaten die zijn ontstaan tijdens het innovatiepartnerschap, toekomen aan de partner die deze resultaten heeft gegenereerd wanneer de aanbestedende dienst ervoor kiest om het partnerschap te beëindigen. Het zou onredelijk zijn van de aanbestedende dienst om de partners het onderzoek en de ontwikkeling te laten uitvoeren, het partnerschap te beëindigen na bijvoorbeeld de eerste fase en vervolgens de eigendomsrechten op het ontwikkelde aan zichzelf toe te kennen.

➤ **Art. 27 Bescherming van resultaten**

Artikel 27 regelt dat de begunstigden de verplichting hebben om te onderzoeken of er de mogelijkheid bestaat om de resultaten te beschermen en dat zij deze dan ook adequaat dienen te beschermen indien verwacht wordt dat de resultaten commercieel of industrieel geëxploiteerd kunnen worden en indien bescherming mogelijk, redelijk en gerechtvaardigd is. Wanneer besloten wordt om de resultaten te beschermen, dient de begunstigde zijn eigen legitieme belangen en de legitieme belangen (met name commerciële belangen) van de andere begunstigden te overwegen.

- In het modelcontract is een bepaling opgenomen over de bescherming van de resultaten. Er is voor gekozen om het aan partijen over te laten of en hoe de resultaten beschermd dienen te worden. De taakverdeling omtrent de bescherming van de rechten is, net zoals bij de bepaling die het eigendom regelt, in drie opties verdeeld.

➤ **Art. 28-29 Exploitatie en verspreiding van resultaten**

Artikel 28 en 29 regelen dat de begunstigden maatregelen moeten nemen om te zorgen dat de resultaten geëxploiteerd en verspreid worden. Bijvoorbeeld door in verder onderzoek te gebruiken, een product of dienst te ontwikkelen en op de markt te brengen.

- Met deze bepalingen wordt het verschil in doelstelling en verschil in verhouding tussen partijen van een Horizon 2020 project en een innovatiepartnerschap duidelijk. De Horizon 2020 projecten zijn er om innovatie op de markt te stimuleren waarbij de Europese Commissie subsidie verstrekt aan begunstigden. Deze subsidie wordt verstrekt zodat de Europese markt vernieuwing en verandering aantrekt. In een innovatiepartnerschap is het belang van de aanbestedende dienst de aankoop van een op maat gemaakte oplossing voor zijn probleem. Het is derhalve niet in het belang van de aanbestedende dienst dat de resultaten die voortvloeien uit het partnerschap verder worden geëxploiteerd. Een dergelijke bepaling is om deze reden niet in het modelcontract opgenomen.

➤ **Art. 30 Overdracht en licencering van resultaten**

Artikel 30 bepaalt dat de begunstigden hun eigendom van de resultaten kunnen overdragen, mits de overige bepalingen uit de Agreement van toepassing blijven op de nieuwe eigenaar. Tevens mogen de begunstigden licenties of een ander gebruiksrecht verlenen aan derden wanneer dit niet de toegangsrechten van andere begunstigden belemmert.

- In het modelcontract is een bepaling opgenomen die regelt dat eigendomsrechten van resultaten die tijdens het innovatiepartnerschap zijn ontstaan niet over te dragen zijn aan derden terwijl het innovatiepartnerschap nog loopt. Hetzelfde geldt voor licentieverlening aan derden. Echter kan het voor de partners wenselijk zijn om het eigendom van de resultaten over te dragen aan derden of in licentie te geven na het

eindigen van het partnerschap. Bij de bepaling over het eigendom is in het modelcontract een optie gegeven die regelt dat er na het innovatiepartnerschap ook een niet-exclusieve licentie aan de aanbestedende dienst gegeven kan worden. Dit betekent dat de partner ook licenties aan derden kan verstrekken na de beëindiging van het partnerschap omdat de licentie aan de aanbestedende dienst niet-exclusief is. Zie hiervoor de toelichting op artikel 26 van de Grant Agreement.

➤ **Art. 31 Toegang tot resultaten**

Artikel 31 regelt dat voor de toegang tot de resultaten dezelfde bepalingen als voor de toegang tot background gelden. Zie derhalve het tweede punt (art. 24-25 Toegang tot background).

- Zie hiervoor toelichting op artikels 24 en 25. Partijen werken niet samen aan dezelfde oplossing waardoor toegang tot elkaars background informatie en resultaten niet nodig zal zijn voor de uitoefening van het innovatiepartnerschap. Tevens heeft de aanbestedende dienst geen belang bij de toegang daartoe omdat hij niet mee ontwikkelt zoals de partners. De kwestie van eigendomsverdeling en een eventuele licentieverlening is reeds in de toelichting op artikel 26 aan de orde gekomen. De kwestie omtrent het delen van vertrouwelijke informatie zoals verankerd in artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24/EU zal in een geheimhoudingsbepaling worden opgenomen in het modelcontract.

5.4. Analyse van de German Sample Agreement

In deze paragraaf komt een overeenkomst uit de ‘Sample Agreements for research and development cooperation’ (kortweg de ‘German Sample Agreements’) aan bod. De German Sample Agreements zijn ontworpen door het ministerie van Economie en Technologie van Duitsland om een richtsnoer te bieden voor het opstellen van contracten voor de samenwerking tussen de academische sector en private partijen.²¹⁹ Met deze voorbeeldcontracten wil de Duitse overheid de complexe materie van juridische afspraken in een samenwerking op het gebied van onderzoek en ontwikkeling versimpelen omdat niet alle partijen op dit gebied beschikken over de nodige kennis. De aanbeveling die door de Duitse overheid wordt gedaan bestaat uit vier verschillende voorbeeldcontracten. De situatie voor het sluiten van het eerste voorbeeldcontract ‘Agreement on Contract Research’ is het meest vergelijkbaar met het innovatiepartnerschap. De universiteit of onderzoeksinstituting sluit een contract met een of meerdere marktpartijen om samen een traject van onderzoek en ontwikkeling in te gaan. Hierbij verdient opmerking dat de situatie verschilt van het innovatiepartnerschap omdat er niet per se een aanbestedingsprocedure aan voorafgaat. Voorts gaat de universiteit of onderzoeksinstituting de samenwerking aan met de marktpartij(en) met het voornemen dat zowel de universiteit/onderzoeksinstituting als de marktpartij(en) aan het onderzoek bijdragen en gezamenlijk de ontwikkeling uitvoeren. Bij

²¹⁹ German Federal Ministry of Economics and Technology, ‘Sample Agreements for research and development cooperation’, april 2010, p. 3.

het innovatiepartnerschap verleent de aanbestedende dienst een opdracht aan een of meerdere partners die vervolgens het onderzoek en ontwikkeling gaan uitvoeren, tegen betaling. Naast deze verschillen zijn er ook overeenkomsten tussen beide situaties. In beide gevallen wordt er een contract gesloten tussen een publiek orgaan en een private partij of een aantal private partijen. Het doel van de samenwerking is om een nieuw of vernieuwend product te ontwikkelen en in de overeenkomsten wordt aandacht besteed aan de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in dit kader. In het licht van het voorgaande zal, net zoals in de vorige paragraaf, artikelsgewijs een analyse worden gemaakt en een oordeel worden gegeven over de bruikbaarheid van de bepalingen in de ‘Agreement on Contract Research’ voor het modelcontract voor een innovatiepartnerschap. Ook bij deze analyse zal voor de leesbaarheid van de scriptie niet ieder artikel worden geciteerd maar zal worden uitgelegd wat de strekking van het artikel is.

In de ‘Agreement on Contract Research’ zijn de volgende bepalingen opgenomen welke relevant zijn voor deze scriptie:

- Definities (art. 1)
- Oude rechten (art. 5)
- Nieuwe rechten (art. 6)
- Regels betreffende octrooiaanvragen (art. 8-11)
- Geheimhouding (art. 15)

➤ **Art. 1 Definities**

In artikel 1 worden definities gegeven van de termen die in het contract worden gebruikt. Industriële eigendomsrechten, knowhow, resultaten, oude rechten en nieuwe rechten zijn in deze bepaling gedefinieerd. Onder industriële eigendomsrechten worden onder meer begrepen octrooien, modelrechten en auteursrechten. Knowhow wordt gedefinieerd als niet-gepatenteerde praktische knowhow en kennis die niet algemeen bekend is. Resultaten worden gedefinieerd als de resultaten die tijdens de loop van het contract ontstaan. Oude rechten worden gedefinieerd als uitvindingen die voor het sluiten van het contract zijn geregistreerd of bekend zijn gemaakt, industriële eigendomsrechten als rechten waarvoor het sluiten van het contract een octrooi op is aangevraagd dan wel verleend of knowhow welke voor aanvang van het sluiten van het contract is verkregen. Nieuwe rechten worden gedefinieerd als uitvindingen op basis van resultaten die na sluiting van het contract zijn gedaan, industriële eigendomsrechten waar na sluiting van het contract een octrooi voor is aangevraagd dan wel verleend of knowhow welke na sluiting van het contract is verkregen.

- In het modelcontract is een bepaling opgenomen van de in het modelcontract gebruikte termen. Voor de helderheid van het contract is het van belang definities te geven van de in het contract gebruikte termen. In de Grant Agreement zijn de definities per bepaling gegeven en in de Agreement on Contract Research zijn de definities vooraf in artikel 1 gegeven. Gezien de leesbaarheid en de overzichtelijkheid is in het modelcontract gekozen voor de laatste optie. In de Agreement on Contract

Research wordt van ‘knowhow’ gesproken terwijl het begrip ‘bedrijfsgeheim’ meer omvat dan alleen knowhow, zoals opgemerkt in paragraaf 3.8. van deze scriptie. Om deze reden zal in het modelcontract de definitie van ‘bedrijfsgeheim’ worden gegeven aan de hand van artikel 39 TRIPS-Verdrag ofwel artikel 3 van Richtlijn 2016/943/EU. Tevens is de definitie van ‘background informatie’ in de Grant Agreement ruimer en duidelijker dan de definitie van ‘oude rechten’ in de Agreement on Contract Research. Om deze reden is aansluiting gezocht bij de Grant Agreement. Tot slot is in de Agreement on Contract Research enkel ‘industriële eigendom’ gedefinieerd. In het modelcontract is gekozen voor de definitie van ‘intellectueel eigendom’ omdat dit begrip meer omvattend is. Definities van de volgende begrippen zullen in het modelcontract worden gegeven: ‘background informatie’, ‘bedrijfsgeheim’, ‘innovatiepartnerschap’, ‘intellectuele eigendom’, ‘resultaten’ en ‘vertrouwelijke informatie’.

➤ **Art. 5 Oude rechten**

Artikel 5 regelt allereerst dat in beginsel de oude rechten het eigendom van de oorspronkelijke eigenaar blijven. Voorts regelt het artikel dat alle contractpartijen elkaar inlichten en elkaar regelmatig op de hoogte houden van dergelijke oude rechten, ook de rechten waarvan zij niet het eigendom hebben maar waarop zij wel een gebruiksrecht hebben wanneer deze rechten van belang zijn voor het gebruik van de resultaten. De bepaling regelt dat het volgende van toepassing is op de oude rechten welke nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de commerciële exploitatie van de resultaten door de marktpartij: de contractspartij welke de oude rechten houdt, zal een niet-exclusief gebruiksrecht geven aan de andere partij, gelimiteerd voor de duur en de uitvoering van het contract, zonder kosten in rekening te brengen, tenzij de contractspartij onderworpen is aan restricties tot het gebruik van het recht. Wanneer de universiteit of onderzoeksinstelling de eigenaar is van een oud recht dan zal deze aan de marktpartij een onherroepelijke, niet-exclusieve sub-licentie geven voor de duur van het oude recht binnen het toepassingsgebied van het contract. Wanneer er restricties aan dit oude recht zijn verbonden dan zal de universiteit of instelling maatregelen nemen dat dit geen effect heeft op de uitvoering van het contract. De licentieverlening op oude rechten zal beperkt zijn tot de toepassingsgebieden die nodig zijn voor de uitvoering van het contract of de commerciële exploitatie van de resultaten.

- Het is van belang voor de partners om vooraf duidelijk te maken welke rechten er door hen worden gehouden. In het modelcontract is een bepaling opgenomen welke regelt dat in beginsel het eigendom op deze rechten bij de oorspronkelijke eigenaar blijft. Tevens is bepaald, zoals ook bij de analyse van de Grant Agreement naar voren kwam, dat de partijen een lijst aan de aanbestedende dienst overleggen waar deze rechten op staan aangegeven zodat er geen verwarring kan ontstaan over wie de rechthebbende van de rechten is. Indien een partner tijdens het innovatiepartnerschap, buiten het partnerschap om, nieuwe rechten verwerft welke hij wenst te gebruiken voor de uitvoering van het partnerschap, zullen deze rechten zijn eigendom blijven en zal hij deze rechten aan de lijst dienen toe te voegen. In bovenstaand artikel is tevens bepaald

dat partijen elkaar over en weer een gebruiksrecht zullen geven op deze rechten. In een innovatiepartnerschap zal dit niet relevant zijn omdat de partijen doorgaans niet samen zullen werken aan dezelfde oplossing voor het probleem van de aanbestedende dienst. De partners zullen in een innovatiepartnerschap parallel aan elkaar werken aan een eigen innovatieve oplossing en zij zullen los van elkaar hun onderzoek en de ontwikkeling van hun ideeën uitvoeren. Ook is er geen bepaling opgenomen ten aanzien van een gebruiksrecht op de oude rechten van de aanbestedende dienst, zoals in bovenstaand artikel is bepaald voor de universiteit of onderzoeksinstelling. Dit is niet van belang voor de aanbestedende dienst omdat deze hoogstwaarschijnlijk geen oude rechten zal houden.

➤ **Art. 6 Nieuwe rechten**

Artikel 6 regelt dat het eigendom van de resultaten aan de marktpartij zal toekomen. De universiteit of onderzoeksinstelling zal alle rechten op toekomstige resultaten bij voorbaat middels dit contract overdragen aan de marktpartij. De universiteit of onderzoeksinstelling zal voor haar onderzoeks- en onderwijsactiviteiten een niet-exclusief en niet overdraagbaar recht verkrijgen op de resultaten. Indien er uitvindingen worden gedaan in de samenwerking buiten het kader van de overeenkomst zal de universiteit of onderzoeksinstelling een onherroepelijke, exclusieve/simpele/paid-up licentie (keuze uit de opties) krijgen van de marktpartij om niet. Ook is een optie gegeven dat deze rechten aan de universiteit of onderzoeksinstelling toekomen maar als de marktpartij interesse heeft in of belang heeft bij deze uitvindingen dan zal deze het eigendom verkrijgen en een niet-exclusieve licentie aan de universiteit of onderzoeksinstelling verlenen.

- Zie hiervoor de toelichting op artikel 26 van de Grant Agreement. In het modelcontract zijn er drie opties gegeven voor de verdeling van de resultaten. Het verschil in partijverhoudingen komt in bovenstaand artikel duidelijk naar voren. In de Agreement on Contract Research werken de contractspartijen samen aan de ontwikkeling van een nieuw product waarna de marktpartij het grootste belang heeft bij de exploitatie daarvan. Om deze reden is er waarschijnlijk voor gekozen om de rechten op de resultaten aan de marktpartij toe te kennen. Echter bij een innovatiepartnerschap heeft zowel de partner, zoals in hoofdstuk 4 is uitgelegd, belang bij de verdere (commerciële) exploitatie van de resultaten als ook de aanbestedende dienst. Deze wil bijvoorbeeld niet afhankelijk worden van deze partner voor het gebruik van het aangekochte. Om deze reden is er in het modelcontract gekozen voor drie opties voor de verdeling van de rechten op de resultaten en kan er per situatie een belangenafweging worden gemaakt bij de keuze van de beste optie.

➤ **Art. 8-11 Regels betreffende octrooiaanvragen**

Artikel 8 regelt dat de contractspartijen zullen streven naar het beschermen van de resultaten middels industriële eigendomsrechten. In dit artikel is geregeld dat voor de registratie van nieuwe rechten, de universiteit of onderzoeksinstelling nadat deze een complete

octrooiaanvraag heeft ontvangen, de marktpartij zal inlichten over de inhoud van de aanvraag. Vervolgens zal de marktpartij haar instemming aan de universiteit of onderzoeksinstelling geven. De universiteit beslist of er een octrooiaanvraag zal plaatsvinden. De contractspartijen zullen gezamenlijk zorg dragen voor het selecteren van een advocaat die gespecialiseerd is in octrooirecht en de inhoud van de aanvraag. De partijen zullen zorg dragen voor het tijdig aanleveren van de benodigde stukken voor de octrooiaanvraag en zullen zich weerhouden van handelingen die nadelig kunnen zijn voor de verlening van de rechten. De marktpartij zal de rechthebbende van het verleende octrooi worden. Artikel 10 regelt dat de marktpartij beslist hoe en voor welke landen het octrooi wordt aangevraagd. Artikel 11 regelt dat de kosten voor de aanvraag door de marktpartij zullen worden gedragen

- Ook hier is het verschil in verhoudingen tussen de partijen met een innovatiepartnerschap evident. In bovenstaand artikel is bepaald dat de partijen gezamenlijk zorg dragen voor de aanvraag van de octrooirechten en dat de rechten uiteindelijk aan de marktpartij zullen toekomen. In het modelcontract zijn hiervoor drie opties gegeven net zoals in de bepaling die de verdeling van de eigendomsrechten regelt. Het is derhalve afhankelijk van de verdeling die wordt gemaakt ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, welke partij zorg dient te dragen voor de aanvraag van de octrooirechten en de kosten hiervoor. Voorts ziet de bepaling in het modelcontract niet alleen op octrooirechten maar ook op modelrechten en andere rechten waarvoor registratie is vereist, aangezien in hoofdstuk 3 en 4 gebleken is dat voor beide rechten bescherming aangevraagd dient te worden in tegenstelling tot het auteursrecht. Deze rechten zijn met name van belang voor aanbestedende diensten en marktpartijen, zoals is gebleken uit de marktconsultatie welke in hoofdstuk 4 uiteen is gezet.

➤ **Art. 15 Geheimhouding**

Kortweg wordt in deze bepaling geregeld dat partijen in een aparte geheimhoudingsovereenkomst de geheimhouding dienen af te spreken.

- In het modelcontract is een bepaling opgenomen welke in overeenstemming is met artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24. In deze alinea wordt verwezen naar artikel 21 van de Richtlijn welke beschrijft dat vertrouwelijke informatie zoals bedrijfsgeheimen die tijdens het partnerschap wordt gedeeld door de partners met de aanbestedende dienst niet zonder expliciete toestemming van de desbetreffende partner met andere partners gedeeld mag worden door de aanbestedende dienst.

5.5. Tussenconclusie

In dit hoofdstuk is ingegaan op de bepalingen in de Grant Agreement en de Agreement on Contract Research, een van de German Sample Agreements. Ten aanzien van beide contracten is een analyse gemaakt van de verhoudingen van de contractspartijen ten opzichte van de verhoudingen van de aanbestedende dienst en de partner(s) in een

innovatiepartnerschap. Er is hierbij een toelichting gegeven op de verschillen en de overeenkomsten en er is beargumenteerd waarom deze contracten ter inspiratie dienen voor het modelcontract. Voorafgaand aan het sluiten van de Grant Agreement vindt een concurrentiestrijd plaats tussen de marktpartijen ter verkrijging van de subsidie van de Europese Commissie. Ook voor het aangaan van een innovatiepartnerschap vindt een concurrentiestrijd plaats tijdens de aanbestedingsprocedure om het te gunnen partnerschap te winnen. Voorts zijn de contracten erop gericht om regelingen te treffen voor partijen die de samenwerking aangaan ter ontwikkeling van een innovatief idee. Bovendien zijn de Agreement on Contract Research en het innovatiepartnerschap beide overeenkomsten die aangegaan worden tussen een publiek orgaan en een private partij of een aantal private partijen. Ook hier is het doel van de samenwerking een nieuw of vernieuwend product te ontwikkelen. Tot slot wordt in de geanalyseerde contracten duidelijk aandacht besteed aan het belang van bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in dit kader waardoor de contracten een mooi voorbeeld vormen voor het modelcontract voor het innovatiepartnerschap. In de gemaakte analyse van de Grant Agreement en de Agreement on Contract Research is duidelijk gemaakt dat de volgende bepalingen in het modelcontract opgenomen zullen worden: een definitiebepaling met de in het contract gebruikte termen, een bepaling over het inbrengen en het eigendom van background informatie, bepalingen met betrekking tot het eigendom op de resultaten, een bepaling die de bescherming van deze resultaten regelt waaronder ook de aanvraag van intellectuele eigendomsrechten zoals octrooi- en modelrechten en een bepaling ten aanzien van de geheimhouding. Tot slot verdient het volgende nog opmerking. In paragrafen 4.8.1. en 4.8.4. van het vorige hoofdstuk is reeds aangegeven dat het van groot belang is om zo vroeg mogelijk de hiervoor genoemde afspraken te maken. Het modelcontract kan op twee manieren gebruikt worden bij het innovatiepartnerschap. De aanbestedende dienst kan een contract vormgeven aan de hand van het modelcontract en deze in de aanbestedingsstukken opnemen zonder dat de marktpartijen hier invloed op hebben. Een tweede manier is dat de aanbestedende dienst de marktpartijen vraagt om de verdeling van de eigendomsrechten op de resultaten in hun inschrijving laat opnemen en zo (delen van) het modelcontract onderwerp van de onderhandelingen maakt in de aanbestedingsfase. In het licht van het transparantiebeginsel dient vooraf duidelijk te zijn wat de basis is van de inschrijvingen van de marktpartijen. Het opnemen van het contract in de aanbestedingsstukken biedt meer transparantie dan hierover onderhandelen met de partijen en beantwoordt tevens duidelijker aan artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24 waarin wordt genoemd dat de aanbestedende dienst regelingen ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten van toepassing verklaart in de aanbestedingsstukken. Het nadeel van deze manier is dat er het risico bestaat dat de aanbestedende dienst invulling geeft aan het contract zonder inspraak van de marktpartijen wat kan leiden tot een contract in het voordeel van de aanbestedende dienst en waar minder aandacht is besteed aan de belangen van de marktpartijen. De tweede manier kan leiden tot een contract waarin de belangen van de marktpartijen beter gewaarborgd zijn maar vergt van de aanbestedende dienst de nodige inspanningen op het vlak van het inrichten van de gunnings- en beoordelingssystematiek. Zolang de aanbestedende diensten zich ervan bewust zijn wat het belang is van met name de verdeling van de eigendomsrechten op de resultaten voor de partner(s), heeft de eerste manier de voorkeur. Deze manier waarborgt namelijk het transparantiebeginsel beter en geeft de

beste invulling aan Richtlijn 2014/24. Met de analyse van deze contracten en de gemaakte vertaalslag naar de bepalingen in het modelcontract is in dit hoofdstuk antwoord gegeven op de laatste deelvraag in deze scriptie.

6. Conclusie

De inleiding van deze scriptie ving aan met een uiteenzetting van de Europa 2020-strategie om meer innovatie op de Europese markt aan te trekken. Deze strategie is namelijk de aanleiding geweest voor de introductie van het innovatiepartnerschap in artikel 31 van de Richtlijn voor Overheidsopdrachten (Richtlijn 2014/24/EU). Het instrument om middels aanbestedingen meer te innoveren in Europa. Na de introductie van het innovatiepartnerschap in artikel 31 in de richtlijn is veel kritiek geleverd op met name de vage norm in de derde alinea van lid 6. Hierin is opgenomen dat de aanbestedende dienst in de aanbestedingsstukken bepaalt welke regels er van toepassing zijn op intellectuele eigendomsrechten. Voorts regelt deze bepaling dat de aanbestedende dienst niet zonder expliciete toestemming van een partner diens vertrouwelijke informatie deelt met de andere partners. Deze bepaling ziet enkel op de uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot het partnerschap en niet op de aanbestedingsprocedure die daaraan voorafgaat. Om deze reden is er in deze scriptie voor gekozen om het onderzoek te beperken tot de problematiek die zich in deze fase voordoet en een oplossing voor deze specifieke problematiek te geven.

In hoofdstuk 2 stond de deelvraag *‘Hoe tracht de inkopende overheid middels aanbestedingen meer innovatie op de Europese markt voor overheidsopdrachten te bewerkstelligen?’* centraal. De Europese Commissie heeft aangegeven dat overheidsopdrachten een belangrijke rol spelen en één van de marktinstrumenten is om meer groei op de Europese markt te bereiken. Het belang van innovatie is in Richtlijn 2014/24 onderkend. Niet voor niets komt (een variatie op) het woord ‘innovatie’ meer dan 70 keer voor in de richtlijn en is hierin tevens het innovatiepartnerschap geïntroduceerd in 2016. Vóór de komst van het innovatiepartnerschap bestond niet de mogelijkheid om de ontwikkeling en de aankoop in één aanbesteding te vatten. Met de komst van deze aanbestedingsprocedure en het daaropvolgend innovatiepartnerschap wordt verwacht dat de investeringen van publieke partijen in onderzoek en ontwikkeling sterk zullen toenemen. Tevens wordt gesteld dat de aanbestedende dienst middels het innovatiepartnerschap de specifieke vraag naar innovatieve producten, diensten of werken helder kan verwoorden en zo meer zichtbaar is voor de marktpartijen. Voorts is bij de introductie van het innovatiepartnerschap in de richtlijn opgenomen dat het partnerschap na de aanbesteding in verschillende fases uitgevoerd dient te worden. Zo kunnen de partners samen met de aanbestedende dienst flexibel in een concrete publieke behoefte voorzien. Uit het voorgaande is derhalve gebleken dat de inkopende overheid middels onder andere het innovatiepartnerschap tracht meer innovatie op de Europese markt te bewerkstelligen, geheel in lijn met de Europa 2020-strategie.

In hoofdstuk 3 stond de deelvraag *‘Hoe draagt de bescherming van intellectuele eigendommen en bedrijfsgeheimen bij aan innovatie op de Europese markt?’* centraal. Na een introductie op de intellectuele eigendomsrechten en de rechtsbronnen waar deze in zijn verankerd, is in dit hoofdstuk ingegaan op de voor deze scriptie drie meest relevante intellectuele eigendomsrechten. Voor het octrooirecht, tekeningen- en modellenrecht (kortweg ‘modellenrecht’) en het auteursrecht is vervolgens een afzonderlijke uitwerking gegeven van

hoe deze rechten beschermd worden en wat de ratio achter deze bescherming is. Kort gezegd draagt het octrooirecht bij aan de stimulans van inventiviteit en innovatie middels enerzijds het belonen van de uitvinder voor zijn werkzaamheden en anderzijds middels de uitvinder te verplichten zijn uitvinding openbaar te maken zodat de techniek hierop kan voortbouwen. Voorts kan de ratio achter het modellenrecht worden omschreven als het bieden van een tijdelijk monopolie voor de ontwerper om zo een stimulans te geven voor het maken van nieuwe innovatieve ontwerpen en gebruiksvoorwerpen om deze vervolgens op de markt aan te kunnen bieden. Tot slot is uiteengezet dat auteursrechtelijke bescherming enkel ontstaat na het creëren van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter en welke de persoonlijke stempel van de maker draagt. Uit deze toets kan de ratio achter de bescherming van auteursrechtelijke werken worden opgemaakt. Omdat er enkel bescherming bestaat indien er sprake is van een werk met een eigen oorspronkelijk karakter, stimuleert dit innovatie. Zonder bescherming middels de voornoemde rechten, vormen investeringen in vernieuwende producten, uitvindingen en kunstwerken vaak een risico en wordt dit minder snel gedaan. Het intellectuele eigendomsrecht draagt derhalve bij aan innovatie op de Europese markt.

Vervolgens is ingegaan op de bescherming van bedrijfsgeheimen. Dit is onder andere geregeld in artikel 39 TRIPs-Verdrag, echter blijkt dat dit artikel onvoldoende rechtszekerheid biedt in Europa. Daarom is er een nieuwe richtlijn geïntroduceerd in juni 2016, namelijk Richtlijn 2016/943/EU. Deze stelt regels voor de bescherming van bedrijfsgeheimen in de lidstaten zodat er meer uniformiteit ontstaat in Europa waardoor bedrijven sneller over de grens zullen samenwerken. Kennis en informatie zijn van belang voor het bedrijfsleven en kunnen van grote waarde zijn mits deze geheim blijven. Bescherming middels intellectuele eigendommen is niet altijd mogelijk of gewenst. Tevens beschermt een non-concurrentiebeding niet zonder meer en maken bedrijven niet altijd de juiste afspraken. Om reden dat de bescherming van bedrijfsgeheimen zorgt voor meer investeringen in nieuwe en eventueel grensoverschrijdende samenwerkingen en doordat de bescherming uniform geregeld wordt in de nieuwe richtlijn, draagt dit bij aan meer innovatie op de Europese markt.

In hoofdstuk 4 staan de deelvragen *‘Welke aanknopingspunten bestaan er reeds met betrekking tot een mogelijke regeling van de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen voor een innovatiepartnerschap?’* en *‘Welke risico’s schuilen er in het niet of verkeerd verdelen en beschermen van bedrijfsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten in een innovatiepartnerschap en welke oplossingen zijn er beschikbaar om die risico’s te beheersen?’* centraal. Allereerst is ingegaan op de problematiek rondom de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap. Hierbij is een consultatie van de Europese Commissie getiteld ‘Public Procurement and Intellectual Property’ aangehaald. Daaruit blijkt dat wetgeving over het omgaan met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen door aanbestedende diensten onduidelijk is en dat aanbestedende diensten niet goed weten hoe met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen om te gaan. Middels een uiteenzetting van de literatuur is duidelijk geworden welke risico’s en problemen er zijn bij het aangaan van een innovatiepartnerschap. Onder andere wordt genoemd dat de norm van artikel 31 lid 6 derde alinea Richtlijn 2014/24 te vaag is en partners afgeschrikt worden doordat de norm

volledig in het voordeel van de aanbestedende dienst kan worden ingevuld. Tevens is er bij deze bepaling geen richtsnoer gegeven voor de verdeling of overdracht van intellectuele eigendomsrechten bij het tussentijds eindigen van het partnerschap. Nadat de problematiek duidelijk is geworden, wordt er in het hoofdstuk vervolgens gezocht naar de meest bruikbare oplossing voor het innovatiepartnerschap. Hierbij zijn de reeds bestaande aanknopingspunten geanalyseerd waaronder de Aanbeveling van de Europese Commissie, de Gids Proportionaliteit en de Handleiding Overheidsopdrachten. Hierin worden enkele algemene aanbevelingen gegeven maar er wordt geen concreet richtsnoer geboden. Verder zijn de ARBIT en ARVODI meer concreet maar lijken de bepalingen in deze voorwaarden enkel in het voordeel van de aanbestedende dienst opgesteld. De literatuur en case studies bieden ook geen soelaas. Er worden ideeën opgeworpen over hoe de aanbestedende dienst de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen kan vergroten door bijvoorbeeld een beloning te geven in ruil voor het delen van informatie met andere partners. Voorts worden opties geboden voor de verdeling van de ontstane intellectuele eigendomsrechten tijdens het partnerschap. Daarentegen wordt er niet gesproken over hoe deze afspraken vormgegeven dienen te worden. Na de analyse van voorgenoemde bronnen is in dit hoofdstuk gekozen voor het opstellen van een modelcontract voor de aanbestedende diensten die een innovatiepartnerschap wensen aan te gaan. Dit modelcontract zal van niet-bindende aard zijn om de flexibiliteit te bewaren en voldoende richtsnoeren geven waar de aanbestedende diensten behoefte aan hebben.

In hoofdstuk 5 staat de laatste deelvraag *'Hoe worden er in contracten, die zonder een aanbesteding tot stand komen, en die eveneens gericht zijn op de ontwikkeling van innovatieve producten, afspraken gemaakt met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en wat kunnen we daarvan leren met het oog op een mogelijke regeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen bij een innovatiepartnerschap?'* centraal. Om het modelcontract vorm te kunnen geven is naar inspiratie gezocht in de bepalingen van de Grant Agreement en de Agreement on Contract Research (onderdeel van de German Sample Agreements). Met betrekking tot beide contracten is in dit hoofdstuk een onderzoek gedaan naar de onderlinge verhoudingen van de contractspartijen ten opzichte van de verhoudingen tussen de aanbestedende dienst en de partners in een innovatiepartnerschap. De Grant Agreement en het innovatiepartnerschap hebben gemeen dat voorafgaand aan het sluiten van contracten een concurrentiestrijd plaatsvindt tussen de marktpartijen/inschrijvers ter verkrijging van de subsidie van de Europese Commissie ofwel de te gunnen opdracht van de aanbestedende dienst. Voorts zijn zowel het contract welke aangegaan wordt voor een innovatiepartnerschap als de Grant Agreement en de Agreement on Contract Research erop gericht om de afspraken van partijen die de samenwerking aangaan ter ontwikkeling van een innovatief idee vast te leggen. Bij de analyse is tevens duidelijk geworden dat aandacht besteed is aan het belang van bescherming van bedrijfsgeheimen en de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten in samenwerkingen ter bewerkstelling van innovatie waardoor de contracten een goed voorbeeld zijn voor het modelcontract voor het innovatiepartnerschap. Per contract zijn de relevante bepalingen toegelicht waaronder bepalingen die definities van de in het contract gebruikte begrippen bevatten zoals 'background informatie', 'bedrijfsgeheim', 'innovatiepartnerschap', 'intellectuele eigendom'

en ‘resultaten’. Ook bepalingen met betrekking tot eigendom van background informatie en resultaten, bescherming van de resultaten en geheimhouding zijn toegelicht. Telkens is bij een bepaling uit de Grant Agreement en de Agreement on Contract Research een vertaalslag gemaakt naar bepalingen in het modelcontract voor een innovatiepartnerschap. Middels voorgaande analyse is duidelijk geworden hoe in deze contracten afspraken gemaakt zijn met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen en hoe deze afspraken gemaakt kunnen worden in het modelcontract voor een innovatiepartnerschap.

Na de antwoorden op de deelvragen te hebben herhaald, staat in dit hoofdstuk de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag in deze scriptie centraal:

“Hoe kunnen en moeten op basis van artikel 31 lid 6 derde alinea van Richtlijn 2014/24/EU in de aanbestedingsstukken de afspraken met betrekking tot de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen contractueel in het innovatiepartnerschap zijn geregeld, teneinde de smart economy doelstelling uit de Europa 2020-strategie te realiseren?”

De smart economy doelstelling uit de Europa 2020-strategie beoogt meer innovatie op de Europese markt te realiseren. Het innovatiepartnerschap is ontworpen om als instrument ingezet te worden om aan deze doelstelling bij te dragen. Echter is gebleken dat er kaders voor aanbestedende diensten ontbreken die aangeven hoe om te gaan met de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in een innovatiepartnerschap. Geconcludeerd wordt dat een modelcontract van niet-bindende aard de oplossing kan bieden. Een dergelijk modelcontract voor het innovatiepartnerschap, dat een bepaling bevat met definities van de in het contract gebruikte termen, een bepaling over het inbrengen van background informatie, een bepaling met drie opties met betrekking tot de toebedeling van het eigendom op de resultaten, een bepaling die de bescherming van deze resultaten regelt waaronder ook de aanvraag van intellectuele eigendomsrechten zoals octrooi- en modelrechten en tot slot een bepaling ten aanzien van de geheimhouding, is in Annex A opgenomen. Dit modelcontract is het antwoord op de onderzoeksvraag.

Algemene aanbeveling

Met het onderzoek in deze scriptie is duidelijk geworden wat de valkuilen zijn en welke moeilijkheden aanbestedende diensten ervaren met betrekking tot de omgang met intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen. Middels het modelcontract is getracht een bruikbaar richtsnoer te bieden voor de praktijk. Tot slot valt aan aanbestedende diensten aan te bevelen met name stil te staan bij de belangen die er spelen bij de contractspartijen (zowel de belangen van partners als de eigen belangen) bij het aangaan van een innovatiepartnerschap. Bij deze belangenafweging is het van belang te bepalen welke positie er nodig is om de gestelde doelen te verwezenlijken. Uit de literatuur is gebleken dat het de voorkeur heeft de eigendomsrechten bij de partner(s) te laten en een uitgebreid gebruiksrecht aan de aanbestedende dienst te geven. Bij deze afweging biedt het modelcontract een richtsnoer. Het modelcontract is in Annex A als bijlage bij deze scriptie gevoegd.

Literatuur

Andrecka 2015

M. Andrecka, 'Innovation partnership in the new public procurement regime – a shift of focus from procedural to contractual issues?', *P.P.L.R.* 2015/2, p. 48-62.

Apostol 2012

A.R. Apostol, 'Pre-commercial procurement in support of innovation: Regulatory effectiveness?', *P.P.L.R.* 2012/6, p. 213-225.

Arrowsmith 2014

S. Arrowsmith, *The Law of Public and Utilities Procurement Volume 1*, Londen: Sweet and Maxwell 2014.

Aspey 2015

E. Aspey, 'The Reform to EU Utilities Procurement: Smart, Sustainable and Inclusive?' in: K. V. Thai (ed.), *International Public Procurement, Innovation and knowledge sharing*, Berlijn: Springer 2015, p. 255-270.

Cornish 2001

W. Cornish, 'The expansion of Intellectual Property Rights', in Schricker, Dreier and Kur (eds.) *Geistiges Eigentum im Dienst der Innovation*, Baden-Baden: Nomos, 2001.

Essers 2013

M.J.J.M. Essers, *Aanbestedingsrecht voor overheden. Naar een maatschappelijk verantwoord aanbestedingsbeleid*, Amsterdam: Reed Business Education 2013.

Falvey & Foster 2006

R. Falvey & N. Foster, *The role of intellectual property rights in technology transfer and economic growth: theory and evidence*, UNIDO 2006.

Gielen 2005

Ch. Gielen, 'Betere bescherming van bedrijfsgeheimen: voer artikel 39 TRIPS-Verdrag in!', *NJB* 2005, afl. 5, p. 253-254.

Gielen e.a. 2011

Ch. Gielen e.a., *Kort begrip van het intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2011.

Gomes 2014

P.Q. Gomes, 'The innovative innovation partnership under the 2014 Public Procurement Directive', *P.P.L.R.* 2014/4, p. 211-218.

Grosheide 2011

F.W. Grosheide, *Monografieën BW; Intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2011.

Noordink, Van Schelven & Lensink 2015

M. Noordink, R. Van Schelven & I. Lensink, *Effecten van de Aanbestedingswet 2012; perceel 1: Deelname MKB aan overheidsopdrachten en het Feitenonderzoek*, KWINK Groep 2015.

Nourry & Ruether 2014

A. Nourry & M. Ruether, 'The New EU Public Procurement Rules', cliffordchance.com, maart 2014.

Pijnacker Hordijk 2009

E.H. Pijnacker Hordijk, G.W. van der Bend & J.F. van Nouhuys, *Aanbestedingsrecht, Handboek van het Europese en het Nederlandse aanbestedingsrecht*, Den Haag: SDU Uitgevers 2009.

Sanchez Graells 2015

A. Sanchez Graells, 'How to crack a nut; a blog on EU economic law', howtocrackanut.com, 9 april 2015.

Schut & Van Loon 2014 (1)

M. Schut & S. Van Loon, 'Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik aan de hand van de ontwerprichtlijn bescherming bedrijfsgeheimen – Deel I', *BIE* juli-augustus 2014.

Schut & Van Loon 2014 (2)

M. Schut & S. Van Loon, 'Bescherming van knowhow in Nederland: huidige stand van zaken en vooruitblik aan de hand van de ontwerprichtlijn bescherming bedrijfsgeheimen – Deel II', *BIE* september 2014.

Telles & Butler 2014

P. Telles & L.R.A. Butler, 'Public Procurement Award Procedures in Directive 2014/24/EU', in: F. Lichere, R. Caranta & S. Treumer (ed), *Novelties in the 2014 Directive on Public Procurement*, Kopenhagen: Djof Forlag 2014.

Visser 2013

D.J.G. Visser, *Hoofdstukken Intellectuele Eigendom*, Amsterdam: DeLex 2013.

Voda 2016

O.S.P. Voda, 'Innovative and sustainable procurement: framework, constraints and policies', In: C. Bovis, *Research Handbook on EU Public Procurement Law*, Northampton: EE Publishing 2016, p. 215-241.

Voda & Justice 2016

O.S.P. Voda & S. Justice, 'Stretching the limits for innovative and sustainable public procurement; Innovative and sustainable clothing for hospitals as a show case for innovative

procurement in healthcare', In: G. Piga and T. Tatrai, *Public Procurement Policy*, Oxford: Routledge 2016, p. 112-141.

Jurisprudentie

Rb. 's-Gravenhage 7 april 1959, *NJ* 1962, 149 (*Sjors van de rebellenclub*).

Rb. 's-Hertogenbosch 31 maart 1977, ECLI:NL:RBSHE:1977:AC5921 (*Circustent*).

Rb. Maastricht 29 juli 2009, ECLI:NL:RBMAA:2009:BJ4326 (*Loxodrome/Fortior*).

HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776 (*Lindenbaum/Cohen*).

HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC8537.

HR 16 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU8940 (*Lancome/Kecofa*).

HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (*Endstra*).

HvJ EU 21 juli 2005, C-231/03, ECLI:EU:C:2005:487 (*Coname*).

HvJ EU 13 oktober 2005, C-458/03, ECLI:EU:C:2005:605 (*Parking Brixen*).

HvJ EU 16 juli 2009, C-5/08, ECLI:EU:C:2009:465 (*Infopaq*).

HvJ EU 16 december 2010, T-19/07, ECLI:EU:T:2010:526 (*Systran/Commissie*).

HvJ EU 20 oktober 2011, C-281/10P, ECLI:EU:C:2011:679 (*PepsiCo/Grupo Promer*).

HvJ EU 2 juni 2016, C-410/14, ECLI:EU:C:2016:399, r.o. 32-33 (*Falk/DAK*).

Parlementaire Geschiedenis

Kamerstukken II 2015-16, 34329, nr. 3 (MvT).

Annex A

Modelcontract voor de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen in het innovatiepartnerschap

Opgesteld op 8 maart 2016

Disclaimer:

Dit document is bedoeld als richtsnoer voor aanbestedende diensten die een aanbestedingsprocedure organiseren ex. Artikel 31 Richtlijn 2014/24/EU met het doel een contract te sluiten over de verdeling en bescherming van intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen ter uitvoering van een innovatiepartnerschap. Het document biedt verschillende opties die toegepast kunnen worden bij dergelijke contracten en is enkel bedoeld ter informatie. Dit document is niet juridisch bindend.

De ondergetekenden:

1. [naam], gevestigd te [plaats] aan de [adres], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]

verder te noemen: ‘**Opdrachtgever**’

en

2. [naam], gevestigd te [plaats] aan de [adres], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie]

verder te noemen: ‘**Partner**’

Partijen verder aan te duiden als: ‘**Partijen**’

NEMEN IN AANMERKING:

- Opdrachtgever heeft een aanbesteding gehouden naar aanleiding waarvan Opdrachtgever heeft besloten om het Innovatiepartnerschap ter ontwikkeling van [omschrijving partnerschap] en de daaropvolgende aankoop van de daaruit resulterende [invulling te ontwikkelen levering/werk/dienst] – verder te noemen: ‘**het Innovatiepartnerschap**’– aan Partner te gunnen;
- Partijen wensen de afspraken met betrekking tot de bescherming en verdeling van intellectuele eigendomsrechten en Bedrijfsgeheimen in een schriftelijke overeenkomst vast te leggen, verder te noemen ‘**de Overeenkomst**’;

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:

Artikel 1 Onderwerp

De Overeenkomst regelt de rechten en verplichtingen van Partijen ten aanzien van de bescherming en de verdeling van Intellectuele Eigendomsrechten en Bedrijfsgeheimen in het door Partijen aangegane Innovatiepartnerschap.

Artikel 2 Definities

- Background Informatie** Alle data en informatie, in welke vorm dan ook (tastbaar en niet tastbaar), met inbegrip van (een licentie op) Intellectuele Eigendomsrechten en Bedrijfsgeheimen, die door de Partner worden gehouden vóór het aangaan van de Overeenkomst en die de Partner bij de uitoefening van het Innovatiepartnerschap zullen gebruiken
- Bedrijfsgeheim** Informatie die geheim is in die zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie; die handelswaarde bezit omdat zij geheim is; en door de persoon die rechtmatig daarover beschikt is onderworpen aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden
- Innovatiepartnerschap** De samenwerking die na de aanbestedingsprocedure zoals genoemd in artikel 31 van de Richtlijn 2014/24/EU contractueel wordt aangegaan tussen Opdrachtgever en de Partner aan wie is gegund in deze aanbestedingsprocedure
- Intellectuele Eigendom** Octrooien, tekeningen- en modellenrechten, merkenrechten, handelsnamen, domeinnamen, databankenrechten, auteursrechten, naburige rechten, topografieënrechten, kwekersrechten en alle andere Intellectuele Eigendomsrechten, geregistreerd of niet geregistreerd, inclusief alle aanhangige registratieverzoeken
- Resultaten** Alle data en informatie , in welke vorm dan ook (tastbaar en niet tastbaar), met inbegrip van Intellectuele Eigendomsrechten en Bedrijfsgeheimen, die zijn ontstaan of door de Partner is gegenereerd tijdens de duur en ter uitvoering van het Innovatiepartnerschap
- Vertrouwelijke Informatie** Alle door Partner in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie waarvan exclusief is aangegeven dat deze vertrouwelijk is, dan wel

waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan weten dat deze vertrouwelijk is, waaronder, maar niet beperkt tot Background Informatie en Resultaten

Artikel 3 Eigendom van Background Informatie

- 3.1. Het eigendom van de Background Informatie berust bij de Partner die deze Background Informatie in het Innovatiepartnerschap inbrengt.
- 3.2. Partner stelt bij het sluiten van het Innovatiepartnerschap een overzicht aan Opdrachtgever ter beschikking waarop de door Partner gehouden background zo expliciet mogelijk is aangegeven.

Artikel 4 Eigendom van de Resultaten bij tussentijds eindigen van het Innovatiepartnerschap

- 4.1. Bij tussentijdse beëindiging van het Innovatiepartnerschap zal het eigendom van de Resultaten aan de Partner toekomen die deze Resultaten heeft gegenereerd. Voor zover nodig worden deze Resultaten op grond van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Partner overgedragen welke overdracht reeds nu voor alsdan door Partner wordt aanvaard. Door ondertekening van de Overeenkomst worden Resultaten aan Partner overgedragen.
- 4.2. Partner stelt bij de start van iedere fase van het Innovatiepartnerschap een overzicht aan Opdrachtgever ter beschikking waarop de gegenereerde Resultaten zo expliciet mogelijk zijn aangegeven.
- 4.3. Resultaten mogen tijdens de duur van het Innovatiepartnerschap niet worden overgedragen aan derden. Tevens kan er op de Resultaten tijdens de duur van het Innovatiepartnerschap geen licentie worden verleend aan derden. Indien Resultaten in strijd met de Overeenkomst worden overgedragen dan zal de overdragende partij een boete betalen aan de andere partij ter hoogte van [*in te vullen bedrag*].
- 4.4. Indien er Resultaten zijn gegenereerd tijdens de duur van de Overeenkomst die niet bestemd zijn voor de uitvoering van het Innovatiepartnerschap dan berust het eigendom van deze Resultaten bij de Partner die deze Resultaten heeft gegenereerd.

Artikel 5 Eigendom van de Resultaten bij eindigen van het Innovatiepartnerschap

[*Optie 1: Eigendom komt toe aan de Partner*]

- 5.1. Het eigendom van de Resultaten berust bij de Partner die deze gegenereerd heeft.

- 5.2. Partner verleent aan Opdrachtgever een bij nadere overeenkomst te bepalen [niet-exclusieve]/[exclusieve] licentie die in ieder geval toereikend is voor [het gebruik] van de uit het Innovatiepartnerschap resulterende [*invulling te ontwikkelen levering/werk/dienst*] die door Opdrachtgever zijn aangekocht.
- 5.3. Partner kan een [niet-exclusieve]/[exclusieve] licentie verlenen op de Resultaten ten behoeve van derden. Partner garandeert dat aan de licentienemer dezelfde verplichtingen worden opgelegd als in de Overeenkomst, met name ten aanzien van de geheimhouding. Opdrachtgever zal [*aantal*] dagen van tevoren hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld en zal hiervoor [een redelijke vergoeding]/[*in te vullen bedrag*] ontvangen.

[*Optie 2: Eigendom komt toe aan de Opdrachtgever*]

- 5.1. Het eigendom van de Resultaten berust bij Opdrachtgever. Voor zover nodig worden deze Resultaten op grond van de Overeenkomst door Partner aan Opdrachtgever overgedragen welke overdracht reeds nu voor alsdan door Opdrachtgever wordt aanvaard.
- 5.2. Door ondertekening van de Overeenkomst worden alle Resultaten aan Opdrachtgever overgedragen.

[*Optie 3: Eigendom komt toe aan Partijen gezamenlijk*]

- 5.1. Het eigendom van de Resultaten berust bij Partijen gezamenlijk en in gelijke delen.
- 5.2. De Partijen die het eigendom op de Resultaten gezamenlijk delen mogen ieder [non-exclusieve]/[exclusieve] licenties verlenen op de Resultaten ten behoeve van derden mits de andere gezamenlijk eigenaar [*aantal*] dagen van tevoren hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en hiervoor [een redelijke vergoeding]/[*in te vullen bedrag*] ontvangt.

Artikel 6 Bescherming van de Resultaten

[*Optie 1: Eigendom komt toe aan de Partner*]

- 6.1. Indien Partner besluit dat de Resultaten beschermd moeten worden middels Intellectuele Eigendomsrechten dan zal de Partner die de Resultaten heeft gegenereerd, zorg dragen voor de bescherming van de Resultaten.
- 6.2. Indien er niet tijdig of adequaat zorg gedragen wordt voor de bescherming van de Resultaten door Partner dan komt aan Opdrachtgever, na berichtgeving aan Partner en Partner niet alsnog tijdige of adequate bescherming verzorgd, het recht uit artikel 6.1. toe.
- 6.3. Partner besluit hoe en voor welke landen de bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten worden aangevraagd.

- 6.4. Partner zal de kosten voor de aanvraag, de registratie en het behoud van het Intellectuele Eigendomsrecht dragen.

[Optie 2: Eigendom komt toe aan de Opdrachtgever]

- 6.1. Indien Opdrachtgever besluit dat de Resultaten beschermd moeten worden middels Intellectuele Eigendomsrechten dan zal de Opdrachtgever zorg dragen voor de bescherming van de Resultaten.
- 6.2. Opdrachtgever besluit hoe en voor welke landen de bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten worden aangevraagd.
- 6.3. Opdrachtgever zal de kosten voor de aanvraag, de registratie en het behoud van het Intellectuele Eigendomsrecht dragen.

[Optie 3: Eigendom komt toe aan Partijen gezamenlijk]

- 6.1. Indien Partijen besluiten dat de Resultaten beschermd moeten worden middels Intellectuele Eigendomsrechten dan zullen Partijen gezamenlijk zorg dragen voor de bescherming van de Resultaten.
- 6.2. Partijen besluiten gezamenlijk hoe en voor welke landen de bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten worden aangevraagd.
- 6.3. Partijen zullen gezamenlijk de kosten voor de aanvraag, de registratie en het behoud van het Intellectuele Eigendomsrecht dragen in gelijke delen.

Artikel 7 Geheimhouding

- 7.1. Opdrachtgever is verplicht strikte geheimhouding te betrachten omtrent de Vertrouwelijke Informatie.
- 7.2. Indien Opdrachtgever de Vertrouwelijke Informatie, meer in het bijzonder de voorgestelde oplossingen of andere in het kader van het Innovatiepartnerschap meegedeelde vertrouwelijke inlichtingen van een Partner aan de andere Partners bekend wil maken, dan zal Opdrachtgever daartoe een schriftelijk verzoek bij die Partner indienen met vermelding van welke specifieke Vertrouwelijke informatie Opdrachtgever wenst te delen.
- 7.3. De toestemming van de Partner mag niet van algemene strekking zijn maar dient expliciet schriftelijk gegeven te worden.
- 7.4. Opdrachtgever zal ter compensatie van de bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie aan andere Partners [een redelijke vergoeding]/[*in te vullen bedrag*] betalen aan de Partner aan wie het verzoek is gedaan.
- 7.5. Opdrachtgever zal de Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze aan derden meedelen of ter beschikking stellen, noch deze ten behoeve van een derde gebruiken

of toepassen en zal de nodige technische en andere maatregelen treffen om te waarborgen dat de Vertrouwelijke Informatie geheim blijft, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak Opdrachtgever verplicht tot mededeling of terbeschikkingstelling van de Vertrouwelijke Informatie. Indien een dergelijke situatie zich voordoet zal Opdrachtgever voorafgaand aan mededeling of terbeschikkingstelling Partners hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

- 7.6. Onder Vertrouwelijke Informatie wordt niet verstaan (a) informatie die op het moment dat Partner deze aan Opdrachtgever ter beschikking stelt reeds openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder schending door Opdrachtgever van een op haar rustende geheimhoudingsplicht, (b) informatie waarvan Opdrachtgever kan aantonen dat zij daarover op het moment dat Partner deze aan Opdrachtgever ter beschikking stelde reeds rechtmatig beschikte of (c) informatie die Opdrachtgever van een derde heeft verkregen die gerechtigd was deze ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te *[plaats]* de *[datum]*

...

Opdrachtgever

...

Partner