



IP Leads

V.O. nieuwsbrief

Jaargang 16 • Nr. 2
Juli 2015

activate
your
ideas



In dit nummer

**Nederlandse start-up verovert de wereld 3 • Kun je zonder octrooigemachtigde succesvol een octrooi aanvragen? 4 • Duik in de wereld van IE 5 • Stormparaplu in zwaar weer? 6 • V.O. Sponsoring Nuon Solar Team 7
Column Harrie Marsman 8**

‘Als je alles goed regelt, vinden investeerders je aantrekkelijk’

Investeerders zijn niet alleen geïnteresseerd in octrooien, ze verwachten ook dat fiscaal en juridisch alles goed is geregeld. V.O.-advocaat Nick Oostenbroek: ‘Ondernemers willen al hun zaken voor elkaar hebben, maar in veel gevallen ontbreekt er overzicht of expertise. Met hulp lukt het beter om het totaalplaatje te zien.’

In je onderneming is een prachtige uitvinding gedaan waar jaren research in zit. De vinding slaat aan, het octrooi wordt verleend en financiers stappen in je start-up.

Kortom, alles staat op de rit. Zo lijkt het. Dat is niet altijd het hele verhaal. Heb je wel nagedacht over waar je de octrooirechten juridisch parkeert en heb je wel rekening gehouden met alle fiscale aspecten? Oostenbroek: ‘Het gaat mis, zo leert mijn ervaring, als je een van deze dingen niet goed regelt. Dat is goed te voorkomen met een multidisciplinaire aanpak. Naast goede octrooibescherming is een goede civielrechtelijke en fiscale begeleiding een must.’

Technisch bureau en financier

‘Een technisch bureau doet een mooie vinding,’ vervolgt Oostenbroek, ‘en vertelt hierover aan een ver-

mogende klant. De klant wil het product wel hebben, maar helaas is de vinding waarvoor een octrooi is verleend nog niet productieklaar. Er moet nog een machine worden gebouwd. Voor de volgende stap is een miljoen euro nodig. Geen probleem voor de rijke klant. Hier beginnen dus de problemen al. De rechten op de vinding zitten in dezelfde vennootschap waar ook het technisch bureau in zit. Dat is niet handig, want bij een faillissement van het technisch bureau ben je dan alles kwijt. Je moet ontwikkeling en verkoop van elkaar scheiden.’

→ Lees verder op pagina 2



‘Ondernemers zijn blij met investeerders maar niet elk redelijk klinkend voorstel blijkt aantrekkelijk’

Miljoeneninvestering

Het idee van de investeerder is om een zogeheten IP safehouse op te zetten, een nieuwe vennootschap waar alle IE-rechten in worden ondergebracht. Als de vinding aanslaat, kan die nieuwe BV miljoenen waard worden. De rijke klant is ervaren en komt met een redelijk lijkend voorstel: het technisch bureau brengt zijn vinding voor niets in, de financier zegt een lening toe van een miljoen, en krijgt daarnaast de helft van de

aandelen in de nieuwe onderneming. Een beetje veel van het goede. Oostenbroek: ‘Uitvinders zijn blij met investeerders en dus geneigd om elk redelijk klinkend voorstel te overwegen. Het is dus zaak om alle juridische en financiële gevolgen goed door te spreken.’

Oplossing van de fiscalist

In dit soort zaken wordt, als het goed is, ook een fiscalist geraadpleegd. In dit geval kwam die met het idee om de bestaande BV

juridisch te splitsen. Dat betekent, samengevat, dat een deel in een afgesplitste vennootschap verder gaat als technisch bureau, in het andere afgesplitste deel blijven de octrooirechten. In die laatste vennootschap worden dan nieuwe aandelen uitgegeven die worden gekocht door de nieuwe partner. Op die manier is de investeerder ook echt een investeerder, terwijl de IE-rechten niet zijn verplaatst. Het verplaatsen van IE-rechten kan fiscaal ‘gevaarlijk’ zijn.

De fiscaal-juridische situatie verschilt per land. Een multidisciplinaire aanpak vereist kennis van de lokale markt, waarvoor V.O. over een internationaal netwerk van contacten beschikt. Wij helpen u graag verder.

Overlegsessies

Investeerders vinden het aantrekkelijk als het vanaf het begin juridisch en fiscaal goed in elkaar zit. Het is verstandig om daar vanaf het begin rekening mee te houden. De V.O.-advocaat: ‘Ik hou regelmatig een “routekaartbespreking” met ondernemers, dan bekijken we de mogelijke rechtsvorm, de mogelijke onderlinge afspraken en de fiscale aandachtspunten en risico’s, zowel voor nu als in de toekomst.’

Meer informatie?

Heeft u vragen over de juridische en fiscale aspecten van IE of wilt u sparren over het onderwerp, dan kunt u contact opnemen met Nick Oostenbroek, n.oostenbroek@vo.eu.



Nederlandse start-up verovert de wereld



De 24-jarige Steinar Henskes uit Haarlem is oprichter en directeur van de Bird Control Group, een bedrijf dat met intelligente laser-technologie vogels verjaagt. Octrooien verschaffen het bedrijf een stevig economisch fundament. Inmiddels verkoopt hij zijn producten in zeventig landen.

Een paar jaar geleden speelde Henskes wat met een laserlamp aan de rand van een weiland. Hij is al ondernemer sinds zijn twintigste en zijn bedrijfje draaide toen ook al om laserlichttoepassingen. Het viel hem op dat vogels wegvlogen. 'Ik zag meteen een kans en ben de literatuur ingedoken om uit te zoeken wat daarover bekend is. Als je laser kunt inzetten als een soort moderne en dier-vriendelijke vogelverschrikker, dan heb ik een gat in de markt gevonden, besepte ik.'

Van boerderij naar vliegveld

Als eerste ontwikkelde hij een laser-vogelverschrikker voor de agrarische sector. Het werd een apparaat waarmee een boer met een soort laserzaklamp de vogels wegjaagt. Een nieuwe standaard was gezet en de slimme vogelverschrikkers vonden al snel hun

weg over de grens, en naar andere sectoren. 'Ineens zat ik bij Schiphol aan tafel', vertelt Henskes. 'Dat zorgde voor een enorme boost, want Schiphol wilde een automatische laser, een soort robot die een hele zone vogelvrij kan houden.' Tal van andere vliegvelden zijn daarna klant geworden van de Nederlandse start-up.

Intellectuele eigendom

Met de groei van zijn bedrijf nam ook de noodzaak toe om de intellectuele eigendom goed te regelen. 'We beschikken nu over drie octrooien op de techniek en over een aantal geregistreerde merknamen. Het geeft je een voorsprong op de concurrentie en het verschaftte ons veel mogelijkheden om het bedrijf verder uit bouwen.' V.O. is de vaste adviseur van de Bird Control Group.

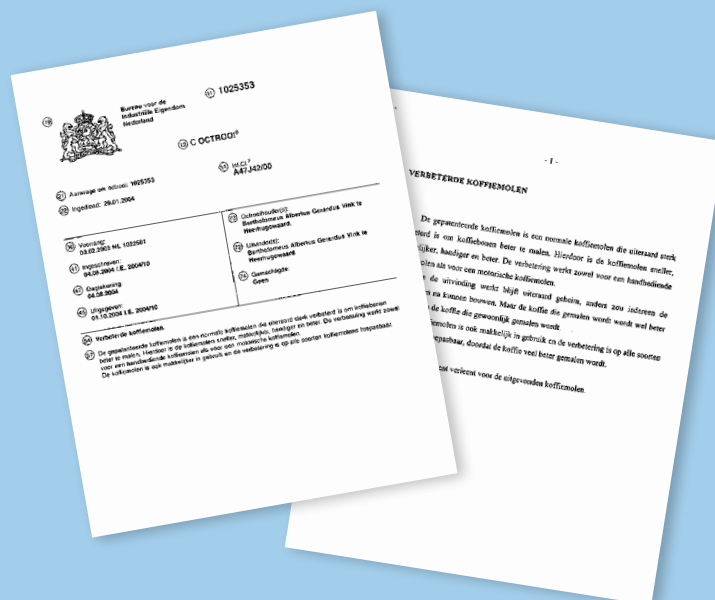
Vijf innovatietips van Steinar Henskes, Bird Control Group

1. Je vinding hoeft niet compleet nieuw te zijn om toch een innovatie te zijn.
2. Laat je niet uit het veld slaan door de aanvankelijke scepsis van de markt.
3. Zoek de juiste partners en sluit je aan bij bestaande netwerken.
4. Haal kennis en ervaring je bedrijf in om te blijven innoveren en snel te kunnen doorgroeien.
5. Regel je intellectuele eigendom, zowel voor je product als je merk.

Meer weten?

Lees het uitgebreide artikel op www.vo.eu/nl/nieuws.

Kun je zonder octrooi-gemachtigde succesvol een octrooi aanvragen?



Een octrooi aanvragen is werk voor specialisten, zo is de algemene overtuiging. Maar kun je als uitvinder het eigenlijk ook zelf doen? IP Leads legde deze vraag voor aan drie betrokkenen.

‘Zelf schrijven is lastig’

Het zelf schrijven van een octrooi-aanvraag is lastig voor iemand die hier geen specifieke opleiding voor heeft. Een octrooi-aanvraag is geen invulformulier, maar een technisch en juridisch document om zelf op te stellen. Met name bij de conclusies van het octrooi moet de formulering heel precies zijn. Die spelen immers een hoofdrol in een eventuele rechtszaak. Voor kwalitatief goede octrooiën verwijzen wij daarom altijd door naar de Orde van Octrooigemachtigden (www.octrooigemachtigde.nl). Wel is het raadzaam je goed voor te bereiden op het gesprek met de octrooigemachtigde. Hiervoor biedt Octrooi Centrum Nederland kosteloos ondersteuning.

Karen Kraan-Sam

Octrooiadviseur
Octrooi Centrum Nederland

‘Plank misslaan met octrooiaanvraag’

Octrooiaanvragen die door de aanvrager zelf zijn opgesteld en ingediend slaan vaak de plank mis. Soms zijn de conclusies te beperkt (makkelijk te omzeilen) of is de uitvinding juist te vaag of veel te veel in termen van het beoogde resultaat geclaimd. Ook worden de conclusies vaak niet goed ondersteund door de uitleg in de beschrijving. Soms kunnen gebreken na een klein jaar, bij het indienen van een vervolgaanvraag met prioriteit (terugwerkende kracht voor de beoordeling op nieuwheid en inventiviteit), worden gecorrigeerd, maar meestal niet omdat voor de verbeteringen het recht van prioriteit niet geldt. De kans op succes wordt sterk vergroot door de aanvraag wél met ondersteuning van een octrooigemachtigde op te stellen. Als het budget klemt, kan de aanvrager daarbij met zelfwerkzaamheid de kosten beperken.

Kim Tan

Octrooigemachtigde V.O.

‘Goede conclusie is moeilijk’

Bij onze octrooiaanvraag voor een mobiele verfspuitinstallatie heb ik eerst een voorbeeld van de site gehaald van het Octrooi Centrum. Dat was mijn leidraad. Vervolgens kreeg ik feedback op de aanvraag van het Octrooi Centrum. Ik heb er toen enkele vormfouten uitgehaald. Ook stuurde het Octrooi Centrum een onderzoek naar de stand van de techniek, met daarin soortgelijke octrooiën uit China en Amerika. Toen hebben we een octrooi-gemachtigde in de arm genomen zodat we de andere vindingen konden pareren in de tekst – die kwamen namelijk niet overeen. En het belangrijkste, de conclusie konden aanscherpen. Een goede conclusie schrijven is echt een vak apart.

Dico van Toor

Mede-eigenaar van Paint Spray Solutions

Duik in de wereld van IE

‘Europa versterkt leidende rol met eenheidsoctrooi’, zo luidt een recente krantenkop in het FD. De wereld van octrooien en IE beweegt volop. Een prima moment voor het IE-seminar van V.O. Organisator Harrie Marsman: ‘Wij praten deelnemers in het najaar graag helemaal bij over veranderende wet- en regelgeving en alle gevolgen die dit heeft voor de IE-strategie van uw bedrijf of organisatie.’



Het is bijna een traditie: de IE-seminars van V.O. voor relaties. Eén of twee dagen intensief aan de gang met octrooien, merken en modelbescherming, overeenkomsten, landscaping en alle nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. Marsman: ‘Al bij de eerste editie bleek dat veel klanten geïnteresseerd zijn in een verdiepingsslag, waarbij de belangrijkste praktische en procedurele aspecten aan bod komen. IE is een veelomvattend onderwerp dat de kern van veel bedrijven raakt waarvoor we werken. Tijdens deze seminars kun je heel veel onderwerpen diepgaand bespreken. Diverse V.O.-specialisten komen hierbij aan het woord. We doen er ook alles aan om op een speelse manier de informatie over te brengen, waarbij er veel ruimte is voor de inbreng van de deelnemers.’

Editie 2015

‘In twee aparte seminars van één dag, in oktober en november, willen we volop inspelen op de actuele ontwikkelingen’, vervolgt Marsman. Centrale vraag is daarbij: wat betekenen die veranderingen voor onze klanten? Daarnaast zullen uiteenlopende onderwerpen worden

‘Het seminar is een inhoudelijke en praktisch verdiepingsslag voor octrooien, merken en modellen’

behandeld, zoals geheimhouding, *freedom to operate* en subsidies. Het programma voor beide dagen is bijna afgerond, maar we staan open voor suggesties. In oktober zal het accent vooral komen te liggen op inhoudelijke en praktische aspecten. Welke IE-rechten zijn er en wat kun je ermee doen? In november zal met name het strategische belang ervan worden behandeld. Hoe kun je effectief met IE-rechten omgaan? De sessies liggen in elkaars verlengde maar men kan er uiteraard ook voor kiezen om slechts één sessie bij te wonen. Belangrijke drijfveer om mee te doen? Klanten houden graag een vinger aan de pols als het gaat om hun IE. Wij stimuleren dat door met onze seminars de kennis en kunde te vergroten. Dit bevordert de samenwerking, de kwaliteit van de discussie en de strategische positie van hun IE-rechten.

IE-seminar op 15 oktober en 12 november

Locatie

Den Haag

Kosten

Klanten V.O.: € 350 per seminar, € 600 voor beide seminars.
Niet-klanten: € 450 / € 800
Prijzen per persoon en excl. btw.

Voor wie

IE-managers, medewerkers die binnen een organisatie verantwoordelijk zijn voor het IE-beleid. Het maximale aantal deelnemers is twintig. Het seminar wordt in het Engels gegeven.

Meer weten? Aanmelden?

Zie www.vo.eu/seminar.

Stormparaplu in zwaar weer?

De beroemde Sens stormparaplu is een Nederlands ontwerp van een student van de TU Delft (2005). In 2009 kreeg het bedrijf Sens een Europees modelrecht op een tweetal vormgevingsvarianten van deze paraplu. Hierop brak een juridische strijd uit rond die rechten, die onlangs resulteerde in een uitspraak van het Europese Gerecht.

1. Welke partijen stonden tegenover elkaar?

Twee Nederlandse bedrijven: Sens Technologies B.V., de bedenkers en makers van de stormparaplu en Impliva B.V., producent en leverancier van paraplu's.

2. Waar ging het exact over?

Impliva vindt dat de modelinschrijvingen van Sens nietig zijn en uit het register moeten worden gehaald, met als doel dat Sens geen exclusiviteit meer kan genieten. Het bedrijf beroept zich hierbij op een eerdere gepubliceerde octrooiaanvraag uit de Verenigde Staten voor een soortgelijke paraplu, die een paar jaar ouder is dan de Sens-modelaanvraag. Impliva vindt dat de Sens-paraplu daardoor niet voldoet aan de voor een geldige modelinschrijving vereiste nieuwheid. Zij stellen hierbij dat een ingewijde in de sector toch op de hoogte kon (of had moeten) zijn van een dergelijke publicatie.

3. Wat was de uitspraak?

Het Gerecht heeft een genuanceerde uitspraak gedaan. Aan de ene kant stelt het dat ingewijden redelijkerwijs op de hoogte hadden kunnen zijn van de publicatie uit de VS. Van belang daarbij was dat het bij een dergelijke paraplu zowel om esthetische als functionele aspecten gaat. In zo'n geval moeten volgens het Gerecht octrooiregisters worden geraadpleegd, ook in de VS. Maar het Gerecht 'redt' Sens in het tweede deel van de uitspraak. Daar komt de vraag aan de orde of de geoctrooierde paraplu en de modellen eenzelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken. Dat is volgens het Gerecht niet het geval. Omdat de ontwerpvrijheid bij paraplu's zeer beperkt is, kan een zeer kleine afwijking in het ontwerp al voldoende zijn om geen inbreuk te maken op rechten van derden. Het Sens-model lijkt dus wel op de Amerikaanse tegenhanger, maar wijkt voldoende af.

4. Wat is het gevolg?

De modelinschrijvingen van Sens staan dus nog over-eind. Maar de motivering heeft een gevolg dat mogelijk



‘Het Sens-model lijkt dus wel op de Amerikaanse tegenhanger, maar wijkt voldoende af’

minder goed uitpakt voor Sens. Als een andere partij een nieuwe stormparaplu ontwikkelt die maar een klein beetje afwijkt van de Sens-modellen, dan voldoet die partij daarmee waarschijnlijk al aan het nieuwheids-criterium. De bescherming van het Sens-ontwerp wordt daardoor vrij beperkt.

5. Wat kunnen we van deze zaak leren?

Voor een EU-model kunnen publicaties buiten de EU nieuwheidsschadelijk zijn. Daarnaast: ook al lijken ontwerpen op het eerste gezicht sterk op elkaar, het functionele karakter van een product kan maken dat kleine verschillen de doorslag geven.



Vliegende start voor start-ups

V.O. is partner geworden van de Connectivity Accelerator. Een programma van de World Startup Factory voor kansrijke start-ups die werken aan schaalbare connectivity-oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De komende vijf jaar worden jaarlijks tien start-ups intensief begeleid gedurende 160 dagen. Naast een startkapitaal worden ze bijgestaan met kennis uit een breed en divers netwerk. Zo kunnen ze rekenen op de expertise van V.O. en specialisten van onder andere KPN, Spie, BDO, BarentsKrans, The Hague Security Delta en de gemeente Den Haag. Alles met het doel kansrijke start-ups een vliegende start te geven. Er is nog plek voor starters! Ga naar www.worldstartupfactory.com voor alle informatie en meld u nu aan.

V.O. op congres Knowledge for Growth

Op 21 mei vond in Gent het jaarlijkse congres Knowledge for Growth plaats, georganiseerd door FlandersBio, één van de belangrijkste Europese congressen voor biotechnologie. V.O. België was hier nadrukkelijk aanwezig om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in de biotech-branchen. Het event is een bevestiging van het bloeiende ondernemersklimaat voor biotechnologie in Vlaanderen. De goede subsidie- en financieringsmogelijkheden alsook de actieve rol van kennisinstellingen (VIB) hebben hier mede voor gezorgd. Tal van start-ups en de komst van biotech-incubators zijn hiervan het gevolg. Ook bezocht V.O. begin juni het Life Sciences networking event Biomedica in Genk. Ontwikkelingen in de biotech houden we op deze manier scherp in de gaten, om klanten optimaal te kunnen adviseren.



Sponsoring Nuon Solar Team

V.O. helpt het Nuon Solar Team bij het vastleggen van de kennis over het autorijden op zonne-energie. 'De kennis die door de jaren heen is opgebouwd, kan slimmer worden ingezet,' zegt Bernard Ledeboer van V.O. Het team wil meer profiteren van de ervaring die het heeft opgedaan. 'Het zonneracetteam verandert elke twee jaar. Steeds zijn er nieuwe studenten bij betrokken. Het is belangrijk dat duidelijk is wie de eigenaar van die kennis nu precies is en op welke manier

die kan worden ingezet. In de loop van de jaren zijn er allerlei innovaties ontwikkeld. Die hebben commerciële waarde. De vraag is hoe het team daarvan kan profiteren en deze waarde kan verzilveren. V.O. begeleidt het team hierbij.'

Meer informatie over het team?

www.vo.eu/nl/worldsolarchallenge.



Harrie Marsman
Europees octrooigemachtigde

‘Ik vind het
geweldig om
bij innovatieve
bedrijven op
bezoek te gaan’

Wilt u
de nieuwsbrief
liever digitaal
ontvangen? Meldt
u zich dan aan via
www.vo.eu/ipleads

Op stap met EOB

Op de site van het Europees Octrooibureau (EOB) staat de volgende tekst: *‘patent examiners work at the forefront of technology and deal every day with the latest and most challenging technical innovations’*. Tijdens zittingen in München bij het EOB heb ik regelmatig contact met examiners. Tijdens een kop koffie gaf een van hen aan dat het goed zou zijn om eens samen bij aanvragers langs te gaan. Het doel: bedrijven een toelichting geven op de processen binnen het EOB zodat aanvragers daar beter op in kunnen spelen. Dat was de aanleiding voor drie reizen die ik vanuit V.O. heb georganiseerd voor afvaardigingen van het EOB. Focus van de trips lag op het bezoeken van bedrijven actief in de polymeertechniek.

Een dergelijke trip heeft meer voordelen. Het zorgt er ook voor dat examiners eens uit ‘hun wereld van papier’ stappen. In veel gevallen hebben ze niet veel ervaring in het bedrijfsleven. Juist dankzij dit soort werkbezoeken zien examiners ook dat sommige verzoeken van hun kant op de fabrieksvloer soms onmogelijk zijn om uit te voeren. Het resultaat is dat ze nu, in mijn ogen, op een andere manier naar uitvinders kijken en meer begrip hebben voor de praktijk.

Met delegaties van het EOB ben ik nu twee keer naar de Verenigde Staten geweest en een keer naar Japan. Het leuke is dat die ontmoetingen altijd leiden tot levendige gesprekken. Als je technici bij elkaar zet, gaan ze direct over techniek praten. Omdat we met een directeur van het EOB op stap waren, gingen vooral in Japan alle deuren open. Vooraanstaande bedrijven, zoals Canon en Seiko Epson, waar je normaal gesproken moeilijk binnenkomt, stonden met topafvaardigingen klaar.

De trips hebben ook waarde voor de klanten van V.O. Zij zijn gebaat bij onze goede verstandhouding met het EOB. Bovendien vind ik het geweldig om bij innovatieve bedrijven op bezoek te gaan, dat houdt mij scherp in mijn eigen praktijk!

Over V.O.

V.O. is een van de grotere dienstverleners binnen Europa op het gebied van octrooien en merken. Meer dan zestig specialisten ondersteunen onze klanten bij het maximaliseren van de waarde van hun intellectuele eigendom. We hebben ruime expertise en ervaring in de Chemie, Life Sciences, Elektrotechniek, Mechanica en Fysica. Onze klanten variëren van tech-starters tot multinationals. Met tien kantoren in Nederland, België en Duitsland opereren wij in een wereldwijd netwerk van professionals.

 www.vo.eu

 [linkedin.com/company/vo](https://www.linkedin.com/company/vo)

Colofon

Redactie

Annelies de Bosch Kemper, Jurriaan Cleuver, Bettina Hermann, Annemie Jaeken, Johannes van Melle, Rob van Niele, Otto Oudshoorn

© V.O., 2015

IP Leads is de nieuwsbrief van V.O. en wordt verspreid onder relaties in Nederland, België en Duitsland. De nieuwsbrief is met zorg opgesteld. Het betreft echter slechts algemene informatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Aansprakelijkheid voor de gevolgen van het uitsluitend afgaan op deze informatie is uitgesloten.