

IP Leads

V.O. nieuwsbrief
Jaargang 18
Nr. 1 • Maart 2017

activate
your
ideas



In dit nummer

Flexibele zonnecellen zorgen voor energierevolutie 3 • Octrooi aanvragen op software, onbegonnen werk? 4 • Een evenwichtig octrooisysteem onder Trump? 5 • SPA: niet zuiver beschrijvend 6 Nieuws 7 • Je team bepaalt je succes 8



‘Octrooigemachtigden houden van techniek én het wetboek’

Beiden zijn onlangs benoemd tot partner bij V.O.: Bettina Hermann in Duitsland en Marco Box in België. Een dubbelinterview over drijfveren, ambities en nieuwsgierigheid. ‘IE geeft je macht, IE geeft je houvast naar investeerders.’

Hoe kwam je in het octrooivak terecht?

Bettina: ‘Ik had het erg naar mijn zin in het laboratorium, maar het werken met patenten fascineerde me ook vanwege alle nieuwe technieken en uitvindingen. Ook raakte ik geboeid door juridische vraagstukken rondom nieuwheid, uitvindingshoogte en inbreuk.’

Marco: ‘Ik werkte een paar jaar in de techniek, onder meer als project-

leider. In die tijd studeerde ik ook rechten in de avonduren. Heerlijk vond ik dat. Maar het was niet duidelijk wat ik ermee wilde doen. Totdat ik met een octrooigemachtigde te maken kreeg. Wat die gemachtigde deed, dat wilde ik ook.’

Waarom koos je destijds voor V.O.?

Marco: ‘V.O. wilde me hebben en de gedegen reputatie van het bedrijf sprak me aan. In die begintijd weet

je vrijwel niks, als gemachtigde in opleiding heb ik in drie jaar tijd alles geleerd onder leiding van een octrooigemachtigde. Gelukkig was er sprake van een snelle leercurve en voor ik het wist, voerde ik gesprekken met uitvinders over hun mogelijkheden.’

Bettina: ‘Ik werkte voor Frohwitter, een bekend Duits IE-kantoor en later voor de Jones Day, een Amerikaanse firma met wereldwijd zo’n 3000 advocaten. V.O. was een mooie volgende stap.

→ Lees verder op pagina 2

Ze hadden een mooie mix van nationale en internationale klanten. En ik kreeg de kans om de praktijk verder uit te bouwen in Duitsland.'

Wat maakt van iemand een goede octrooigemachtigde?

Marco: 'Je moet begrijpen dat uitvinders vaak al jaren bezig zijn met hun project. Als ze dan willen babbelen over een mogelijk octrooi, dan verwachten ze dat je hun verhaal snel begrijpt. Daarbij moet ik het continu vertalen: hoe zit dat juridisch? Als we het beschermen, wat denk je daar feitelijk mee op te schieten?'

Wat onderscheidt V.O.?

Bettina: 'Het is een van de grotere Europese kantoren, en het straalt ook een duidelijke kwaliteit uit. Dat vind ik, maar dat hoor ik ook om me heen. En om welk vakgebied het ook gaat, we hebben altijd iemand in huis die er verstand van heeft. Dus kunnen we elke uitvinder bedienen. Dat geeft een heel solide karakter aan V.O.'

Waarom is het belangrijk werk?

Marco: 'Voor veel bedrijven is IE een belangrijk tool om waarde te creëren in hun bedrijf. Normaal zijn monopolies ongewenst, maar voor IE maakt ons rechtssysteem daar een uitzondering op. Zo geeft het je als klein bedrijf houvast naar investeerders. Het is het 'bewijs' dat je vinding uniek is en beschermbaar.'

Hoe meet je succes?

Bettina: 'Ik ben succesvol als mijn cliënt dat is. Een octrooi aanvragen is geen kunst, dat kunnen veel meer bedrijven voor je regelen. Het gaat om een octrooi waar je echt wat aan hebt.'

Toekomst van het vak?

Marco: 'Er speelt heel veel. De komst van het UPC en de gevolgen van de Brexit. Niemand weet hoe

dat precies verder gaat. Leuk is dat we nu in België inspelen op de golf van hightech-startups. Waarbij wij speciaal toegesneden IE-diensten bieden tegen een vast laag tarief in de begintijd. In die periode hebben starters immers nog weinig budget voor wat dan ook, ook voor IE.'

Bettina: 'Ik heb vertrouwen in de toekomst van IE, dat blijft belangrijk wat er bijvoorbeeld ook met het UPC gebeurt. Algemene trend is dat klanten veeleisender worden en meer kostenbewust. Gelukkig zie ik hier in Duitsland ruimte voor groei.'



Marco Box

Marco Box studeerde natuurkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij begon zijn carrière als octrooigemachtigde in 2003 nadat hij als ingenieur in de techniek gewerkt had. Marco is een ervaren octrooigemachtigde op het terrein van optica, software, algemene mechanica en fijn mechanische constructies. Marco is hoofd van de Leuvense vestiging.

Bettina Hermann

Bettina Hermann studeerde biologie en promoveerde aan de Technische Universiteit van München met een focus op microbiologie, genetica, biochemie en klinische chemie. Bettina begon haar carrière in de IE in 2001. In 2008 maakte ze de overstap naar V.O. Ze is ervaren in het adviseren van kleine tot grote biotechbedrijven en geeft leiding aan de vestigingen in Regensburg en München.



Flexibele zonnecellen zorgen voor energierevolutie



‘We gebruiken zonne-energie nog vrijwel niet’, vindt programma-manager Peter Toonssen bij onderzoeksinstituut Solliance. ‘Onze oplossingen van flexibele zonnecellen kunnen voor een doorbraak zorgen, in hechte samenwerking met het bedrijfsleven.’

Zo’n zeven jaar geleden was er de wens vanuit fabrikanten uit de wereld van zonne-energie naar meer innovatie en onderzoek. Met dat doel werd in 2010 Solliance opgericht met als belangrijke partners ECN, TNO en IMEC. De provincie Noord-Brabant zorgde met een miljoenen donatie dat op de High Tech Campus in Eindhoven de onderzoekslocatie daadwerkelijk van de grond kwam. Toonssen: ‘We presenteren ons als een echt bedrijf, maar we zijn feitelijk een samenwerkingsverband. We ontwikkelen equipment voor de industrie, zij doen uiteindelijk de commercialisering van onze innovaties.’

Doorbraak

‘Als het gaat om flexibele, superdunne zonnecellen’, vervolgt Toonssen, ‘is de uitdaging om een halffabrikaat te ontwikkelen dat je eenvoudig kan integreren. Daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar zijn we nog maar net mee begonnen. We betrekken nu partijen uit de

bouw, infrastructuur en transport bij onze ideeën. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de bouw, dan zie je dat het dak het meest voor de hand ligt. Maar als je alleen die oppervlakte benut, dan krijg je die gebouwen nooit energieneutraal. Dus je moet naar de gevel, daar moeten onze oplossingen straks in worden verwerkt.’

Momentum

‘Bij de huidige werkwijze zie je heel veel inefficiëntie; tal van bedrijven in de bouwketen werken niet met elkaar, maar achter elkaar aan. Wij willen dat bouwers, isolatiespecialisten, verlichtingsexperts samenwerken om onze oplossingen te integreren. Je voelt dat er nu echt momentum is voor dit soort procesdoorbraken. Wij ontwikkelen daarvoor de technologie en straks moet dat in een samenspel in de keten tot stand worden gebracht.’

Filosofie

Solliance is met nadruk geen bedrijf: ‘Wij willen bedrijven in staat te stellen

om te innoveren. Natuurlijk hebben wij een solide begroting. Onze oplossingen – en dat is een verschil met veel andere onderzoeksinitiatieven – zijn schaalbaar en in hoge serie te produceren. En ik heb er een rotsvast vertrouwen dat we deze kant op moeten. We profiteren nu nog zo weinig van zonne-energie. Als je de integratie in onder meer gebouwen op gang brengt, dan heb je de sleutel in handen. Het enige is dat het technisch redelijk complex is, maar daarom is Solliance opgericht.’

Octrooien

Octrooien zijn noodzakelijk voor Solliance, geeft Toonssen desgevraagd aan: ‘Als onze innovaties worden gecommmercialiseerd, dan krijgen wij een percentage per verkocht apparaat, dankzij onze octrooien. Die verdiensten pompen we weer in onze kennisontwikkeling. Heb je die octrooien niet, dan krijg je op termijn een financieringsprobleem, onderzoekssubsidies nemen nu al af. Onze partners verwachten ook dat we een patentportfolio hebben. Heb je dat niet goed geregeld, dan kun je simpelweg niet samenwerken.’

Octrooi aanvragen op software, onbegonnen werk?

Software patenteren? Veel bedrijven en uitvinders denken dat het onmogelijk is. Maar is dat ook zo? En is het eigenlijk wenselijk? Drie uiteenlopende partijen laten hun licht schijnen over dit onderwerp.



Software is een middel

Octrooiwetgeving is er om technische innovatie te beschermen. Deze bescherming staat los van de manier waarop de techniek is geïmplementeerd. Ook een uitvinding die in software is geïmplementeerd is daarmee te beschermen met een octrooi, zolang de uitvinding maar technisch is. Compressie van beeld en geluid is te beschermen met een octrooi, ongeacht of het in hardware of software wordt gebouwd – daar zijn al veel octrooien voor verleend. En ook voor een nieuwe en inventieve dynamische elektronische programmagids voor de televisie kan succesvol octrooi worden aangevraagd. Aan de andere kant is een beleggingsschema op zich niet te beschermen met een octrooi. En als je het in software stopt is dat niet anders.

Onbegonnen werk

De Piratenpartij is kritisch op het octrooirecht. Wij willen het octrooirecht graag zo inrichten dat de rechten van uitvinders worden beschermd, en de kosten van ontwikkeling kunnen worden terugverdiend zonder een rem op innovatie te zijn. Voor softwareontwikkeling zien we het vrij beschikbaar stellen van herbruikbare bouwstenen (classes, libraries) als een goede ontwikkeling. Octrooiverlening op regels code (software) is echter onbegonnen werk en werkt vooral clean room implementaties (om octrooien te omzeilen) in de hand. Het is onmogelijk om als ontwikkelaar alles te ontwijken wat mogelijk gepatenteerd is. Daarnaast is het als octrooihouder haast onmogelijk om uit te zoeken of je octrooi geschonden wordt.

Genuanceerd beeld

In mijn bedrijf hebben we twee keer een patent aangevraagd op software en gekregen. Jaren geleden was dat voor een oplossing om gepersonaliseerd kijkadvies te geven voor tv-programma's. Wij waren de eerste met die innovatie, maar dat was in de praktijk moeilijk te beschermen. Destijds zat de concurrentie in de zaal toen een collega over de innovatie promoveerde. Ik beschouw het maar als compliment. Niemand kan ons in elk geval betichten dat we het niet zelf hebben bedacht. Het tweede patent gaat over een digitale gebruikersvriendelijke tv-gids die met name voor tv op mobiel een goed alternatief is voor het stugge en dure GridView. Dat is veel beter te beschermen omdat iedereen de oplossing kan zien en we dus makkelijker andere partijen kunnen betrappen als ze onze oplossing gebruiken.



Jasper Groot Koerkamp

Octrooigemachtigde
V.O. Patents & Trademarks



Rico Brouwer

Nummer 3 kieslijst
Piratenpartij Nederland



Annelies Kaptein

Eigenaar Stoneroos
(softwareoplossingen voor
interactieve televisie)

Een evenwichtig octrooi-systeem onder Trump?

Zal het Amerikaanse octrooi-recht in de nabije toekomst meer aansluiten op dat van Europa? De komst van president Donald Trump heeft de aandacht voor dit onderwerp doen oplaaien. Welke invloed zal het nieuwe presidentschap hebben op het Amerikaanse beleid rondom IE? Europees octrooigemachtigde en Amerikaans patent agent Tamara Elmore licht toe.

Anders dan bij het Nederlandse octrooirecht, dat zelden beïnvloed wordt door veranderingen in het politieke landschap, kan het Amerikaanse presidentschap grote invloed uitoefenen op het Amerikaanse octrooisysteem. Welke veranderingen kunnen we verwachten onder de regering Trump? Elmore: 'Blogs over IE staan de laatste tijd bol van de mogelijke scenario's, maar het is moeilijk om te voorspellen wat er echt gaat gebeuren. De meeste kenners verwachten dat de regering Trump pro-patent is. Maar dat veranderingen niet slechts doorgevoerd zullen worden om het Amerikaanse systeem beter te laten aansluiten op dat van andere landen. Waarschijnlijk zullen ze er vooral toe dienen om het eigen systeem te versterken. De tijd zal het leren.'

De VS versus Europa

Veel gebruikers van het octrooi-systeem hoopten dat de hervormingsmaatregelen vanuit de Leahy-Smith America Invest Act (AIA) van 2011 het Amerikaanse systeem dichter bij dat van andere (Europese) landen zou brengen. En hoewel de veranderingen verschillende aspecten van het Amerikaanse octrooirecht op één lijn bracht met de Europese praktijk,



De meeste kenners verwachten dat de regering Trump pro-patent is.

bestaat er nog steeds een groot onderscheid. Elmore: 'In tegenstelling tot de octrooiwet zoals gehanteerd door het Europees Octrooibureau, erkent de Amerikaanse octrooiwet bijvoorbeeld nog steeds een *grace period* voor eerdere openbaarmakingen door de uitvinder zelf.' Daarnaast kan de geldigheid van een Amerikaans patent, in Europa standaard 20 jaar vanaf de ingangsdatum, ingekort of verlengd worden, afhankelijk van verschillende procedurele regels.

Hogere kosten in de VS

Tamara Elmore wijst op een ander verschil tussen het Europese en het Amerikaanse systeem, de kosten van procesvoering. Verschillen in

de regels voor procedures en bewijsvoering, alsmede de kostenverdeling, hebben ertoe geleid dat de proceskosten in de VS hoger liggen dan hier. De hervormingen vanuit de AIA introduceerden een 'post-grant review' (PGR), waarmee derden de validiteit van patenten kunnen aanvechten. Velen hoopten dat PGR's, net zoals de Europese opposities, de zwakke patenten eruit zouden halen en daarmee onnodig hoge proceskosten zouden kunnen voorkomen. In de praktijk bleken de regels van de PGR toch behoorlijk te verschillen van die van de Europese opposities. Het resultaat is dat de kosten van een PGR meestal oplopen tot honderduizenden dollars.'

Senior associate

Europees octrooigemachtigde en Amerikaans patent agent Tamara Elmore werd recentelijk benoemd tot senior associate bij V.O.



SPA: niet zuiver beschrijvend

Het merk SPA heeft opnieuw een juridische overwinning behaald. Al vaker heeft Spa Monopole met succes bezwaar gemaakt tegen derden die het woord 'spa' gebruiken voor cosmetische producten. Afgelopen december heeft het bedrijf haar reputatie als succesvol handhaver van merkrechten bestendigd.

Wat speelde er?

Spa Monopole maakte bezwaar tegen een aantal merkaanvragen van drogisterijketen Kruidvat (waaronder SPA SECRETS en SENSE OF SPA). Dit resulteerde in een procedure voor de rechtbank van Gent. Kruidvat vorderde dat het woord 'spa' een beschrijvende aanduiding is voor diverse cosmetische producten (zoals body lotion, shampoo, handcrème en oliën). Volgens Kruidvat staat 'spa' immers synoniem voor hydrotherapeutische inrichtingen, hammans, wellnesscentra en alle producten die daar gebruikt worden, en dat zou met zich meebrengen dat alle aanbieders van dergelijke producten het woord 'spa' vrijelijk moeten kunnen gebruiken. In reactie op de vordering van Kruidvat eiste Spa Monopole een verbod op de verkoop door Kruidvat van cosmetica met onder meer de merken SPA SECRETS en SENSE OF SPA.

Hoe heeft de rechtbank geoordeeld?

Het merk van een derde mag gebruikt worden voor een eigen product als dat merk voor het betreffende product beschrijvend is. De Gentse rechtbank merkt op dat deze rechtvaardiging in enge zin moet worden begrepen en slechts van toepassing is als de beschrijvende term wordt gebruikt voor een product dat zelf kenmerken heeft die met de beschrijvende term worden beschreven. In dit geval moet 'spa' dus een eigenschap of kenmerk van cosmetica zijn, wil Kruidvats vordering succesvol zijn.

De rechtbank gaat niet mee in het verhaal van Kruidvat en oordeelt dat SPA SECRETS en SENSE OF SPA als geheel fantasiebenamingen zijn, die geen directe beschrijving voor de consument inhouden van de onderliggende cosmetica, en dat daarmee het element 'spa' ook niet vogelvrij is.

Hoewel de rechtbank inziet dat 'spa' voor wellnessdiensten beschrijvend kan zijn, geldt dat voor cosmetische producten niet, zeker niet wanneer die juist, zoals de producten van Kruidvat, in huiselijke kring worden gebruikt, en niet in wellnesscentra. Cosmetica kan dus niet op één lijn worden gesteld met wellnessdiensten. Na deze vaststelling worden de rollen omgedraaid en toetst de rechtbank of Kruidvat inbreuk maakt op de

merken van Spa Monopole door het gebruik van SPA SECRETS en SENSE OF SPA; mede op de grond van de bekendheid van SPA slaagt Spa Monopole in haar tegenvorderingen, en wordt Kruidvat teruggefloten.

Is SPA onaantastbaar?

Daar begint het op te lijken. Tegelijkertijd zit er wel een beperking aan de bescherming van Spa Monopole, want zelfs de Belgische rechter ziet in (zij het voorzichtig) dat 'spa' voor wellnessdiensten beschrijvend is. Hoe was deze zaak in Nederland afgelopen? Dat had anders kunnen uitpakken, omdat Nederlandse rechtbanken doorgaans wat strenger zijn ten aanzien van merken die beschrijvend kunnen zijn.

Cosmetica kan niet op één lijn worden gesteld met wellnessdiensten



Ontbijtseminar over Innovatiebox

Op donderdag 20 april organiseert V.O. samen met accountants- en advieskantoor CROP het ontbijtseminar 'Belastingvoordeel met vernieuwde Innovatiebox'. De Innovatiebox is in 2007 bedacht om de innovatie bij het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. Inkomsten uit eigen innovaties krijgen een korting van maar liefst 80% op het normale vennootschapsbelastingtarief van 20 of 25%. Per 1 januari van dit jaar is deze innovatiebox-faciliteit aangepast. Wat dat betekent voor uw bedrijf, leert u op ons ontbijtseminar. Het seminar wordt gehouden in Amersfoort en richt zich met name op financieel directeurs, controllers, managers en verantwoordelijken voor innovaties en R&D van middelgrote tot grote innovatieve ondernemingen, al dan niet met een actief octrooi beleid.

Voor meer informatie en aanmelding, zie www.vo.eu.

Van octrooiaftrek naar innovatieaftrek

Onder druk van de OESO heeft België de octrooiaftrek uitgebreid naar een innovatieaftrek. Dus niet alleen inkomsten toerekenbaar aan octrooien, maar ook inkomsten toerekenbaar aan andere intellectuele eigendomsrechten komen in aanmerking voor de innovatieaftrek. Denk hierbij aan aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, weesgeneesmiddelen, auteursrechtelijk beschermde software en data- en/of marktexclusiviteit. Voor octrooien betekent het ook dat octrooiaanvragen in aanmerking zullen komen. Bedrijven kunnen dus veel eerder van hun aftrek genieten dan voorheen. De innovatieaftrek wordt toegepast op de netto-inkomsten in plaats van de bruto-inkomsten, zoals voorheen het geval was.

V.O. sponsort innovatiewedstrijden TU/e en UT

V.O. is hoofdpartner van de TU/e Contest (Eindhoven) en de UT Challenge (Twente). Hierin worden studenten uitgedaagd om een innovatief idee, businessplan, prototype of onderzoeksproject door te ontwikkelen binnen het netwerk van respectievelijk de TU/e Contest en de UT Challenge. De winnaars krijgen een begeleidingstraject en een eigen werkplek op de campus om daar hun uitvinding verder te ontwikkelen. V.O. heeft de rol van IE-coach. De winnende projecten van de TU/e Contest 2016 waren 'GardenGarten', een omgeving waarbinnen ieder huishouden zelf groenten en fruit kan verbouwen, en 'T.E.S.T.', een mobiele applicatie waarmee nierpatiënten zelf hun nierfunctie kunnen monitoren. Voor de UT is 2017 het eerste jaar, de finales zijn in juni. Volg deze uitdagende projecten op www.tuecontest.nl en www.utchallenge.nl.



Video over werving scoort

Om het wervingsbeleid voor octrooigemachtigden-in-opleiding bij V.O. een impuls te geven, heeft het kantoor een korte video laten maken. De film geeft een goede indruk van de aard en inhoud van de functie. En net zo belangrijk: de manier waarop werk en opleiding bij V.O. op geïntegreerde wijze plaatsvindt. In de video zijn de hoofdrollen voor trainee Henri van Kalker en partner Bernard Ledebor. Benieuwd naar de film? Bekijk 'm op www.vo.eu, pagina Vacatures.





Maurice Verwee Beckand

Oprichter Crosspring,
investeerder in ICT startups
www.crosspring.com

‘Je moet simpelweg een team om je heen verzamelen’

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

Je team bepaalt je succes

Een uitvinder die het alleen probeert, is een risico. Sterker nog, dan hebben wij eigenlijk geen interesse om te investeren. Je moet simpelweg een team om je heen verzamelen, anders ga je het niet redden. Daarvoor heb je in elk geval mensen nodig die verstand hebben van sales, design en programmeren. Dat betekent dat je vaak nog twee mensen nodig hebt om samen een sterk team te vormen.

Vervolgens moet je over je uitvinding durven praten. Je moet al je netwerken activeren en daarmee sparren over je uitvinding. Zij geven je feedback, vertellen je verhaal weer door en zetten je mogelijk op het spoor van relevante partijen. Van klanten tot distributeurs. Dan kom je erachter of je idee werkelijk zo briljant is als je dacht, niet eerder. En je hoeft niet bang te zijn dat je op die manier je idee weggeeft. Als je er maar voor waakt dat je de uitvinding, de technische details, niet openbaar maakt. Bij een octrooigemachtigde kun je natuurlijk navragen wat je exact wel of niet kunt delen.

Na de startfase komen onherroepelijk de eerste tegenslagen: klanten haken af of de financiering zit tegen. Ook dan heb je een team nodig om elkaar er doorheen te slepen. En dat kan als je die stip op de horizon scherp hebt en voldoende informatie hebt die de levensvatbaarheid van je uitvinding ondersteunen. Durf die negatieve signalen te negeren!

Mijn fascinatie is het hele proces: van idee tot bv. De energie die er gedurende het bouwen vrijkomt is heerlijk. En natuurlijk zitten er missers bij, maar daar leer je het meeste van. En dat moet ook meer de mentaliteit worden van uitvinders. Als je het een keer hebt geprobeerd en het is niet gelukt, moet je het gewoon nog een keer proberen. Maar dat is nog altijd een lastig verhaal in Nederland.

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., 2017

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.