



Samenwerking en intellectuele eigendomsrechten: het hoe en waarom van goede afspraken.

Harm van der Heijden
Nederlandsch Octrooibureau

vanderheijden@octrooibureau.nl

www.octrooibureau.nl

Interregio bijeenkomst 20 Januari 2010

Overzicht: Samenwerking + Octrooi

- Over Nederlandsch Octrooibureau
- Octrooien
 - Voorwaarden voor octrooi
- Samenwerking + Octrooien
 - Geheimhouding
 - Overeenkomst
- Overzicht: enkele valkuilen
- Conclusie

Overzicht: waar gaat het niet over

- Octrooien: speciale regels (wetten, verdragen, rechtspraak) voor octrooien met betrekking tot o.a.
 - Biotechnologie
 - Planten en dieren (-rassen)
 - Medische behandelwijze
 - Medische diagnostiek
 - Chirurgie
 - Software
- Samenwerking: andere manieren om met know-how om te gaan
 - Publicatie (niemand alleenrecht)
 - Geheimhouding (alleenrecht zonder garanties, maar ook zonder tijdslimiet)

Nederlandsch Octrooibureau

- Nederlandsch Octrooibureau is één van de grootste Europese adviesbureaus gespecialiseerd in Intellectuele Eigendom, met meer dan 120 jaar ervaring.
- Bij Nederlandsch Octrooibureau werken 34 octrooigemachtigden en 10 merken- en modellengemachtigden.
- Kantoren in Den Haag, Ede en Eindhoven
- www.octrooibureau.nl / 040-2393740



Nederlandsch Octrooibureau

■ Enkele diensten van onze octrooigemachtigden

- Octrooiaanvragen, verleningsprocedure

- Nieuwheidsonderzoeken en bewaking

- Inbreukadvies, inbreukzaken

- Nietigheidsadvies

- Samenwerkingsovereenkomst

- Licentieovereenkomst

- ... etc

Voorwaarden voor octrooi

- Er is niet één octrooisysteem voor de hele wereld
- In plaats daarvan:
 - Nationale octrooien (ieder land z'n eigen ding)
 - Internationale verdragen voor octrooiverlening (b.v. Europa) of indieningsformaliteiten (b.v. wereldwijd: PCT)
- Echter, alle octrooisystemen eisen in een of andere vorm:
 - Aanspraak (van de uitvinder)
 - Nieuwheid (van de vinding)
 - Inventieve stap (van de vinding)
 - Toepasbaarheid (van de vinding)
 - Nawerkbaarheid (van de beschrijving)

**Goed regelen
bij samenwerking!**

Geheimhouding essentieel voor octrooi

- Geheimhoudingsverklaring
 - Typisch voor samenwerking tussen ongelijken
 - Bijvoorbeeld voor toeleveranciers (die een deel van de te octrooieren kennis nodig hebben om hun werk te kunnen doen)
 - Ook bijvoorbeeld voor financieringsonderhandelingen
 - Kan vaak met “standaardverklaring” (maar wiens standaardverklaring?)
- Geheimhoudings- of samenwerkingsovereenkomst
 - Over het algemeen uitgebreider dan verklaring
 - Specifieke bepalingen voor beide partijen → kan dus ook onderdeel zijn van samenwerkingsovereenkomst
 - Maatwerk

Samenwerking: Valkuilen (1)

- Baken zoveel mogelijk af **welke kennis** partijen (gaan) bijdragen
 - Octrooien zijn duidelijk afgebakend – “know-how” is vaag
 - Voorkom onduidelijkheid over aanspraak op toekomstige octrooien
 - Wet voorziet in gedeelde aanspraak op octrooi
- Ga ook na of u zelf wel **recht** hebt op octrooi
 - Speciale regels voor uitvindingen in dienstverband
 - Zie arbeidscontract, zo niet, standaardregeling in wet.
- Leg vast dat partijen / uitvinders **medewerking** verlenen aan overdracht van (aanspraak op) octrooi
 - In sommige landen hebben uitvinders onoverdraagbare rechten

Samenwerking: Valkuilen (2)

- Ook na indiening van octrooiaanvraag kan **publicatie** schaden
 - Kleine uitbreidingen op een ingediende aanvraag kunnen binnen een jaar na eerste indiening nog ingediend worden
 - Echter, als de uitvinding intussen ook al gepubliceerd is, worden deze uitbreidingen beoordeeld op inventiviteit ten opzichte van de publicatie. De lat ligt dan hoger!
- Een **opdrachtnemer** (toeleverancier) kan, in opdracht van u, een uitvinding doen en daarop octrooi aanvragen
 - Als er niets geregeld is, heeft opdrachtnemer hier recht op
 - U kunt dan opeens afhankelijk zijn van andermans octrooi
 - U kunt dit in samenwerkings- of opdrachtsovereenkomst anders bepalen

Samenwerking: Valkuilen (3)

- Als een van de samenwerkingspartners de **octrooihouder** wordt, regel de rechten en de plichten
 - Regel wie de kosten betaalt (aanvraag, procedure, instandhoudingstaksen)
 - Wat te doen bij een aanstaand verval van octrooirechten?
 - Licentie van de octrooihouder aan de partner? Voorwaarden? (exclusiviteit, duur, etc.)
 - Verplichting van de octrooihouder om in actie te komen als de partner een inbreukpleger meldt?

Conclusie “Bezint eer ge begint”

- ... en maak goede afspraken van tevoren
- Belangrijke punten / potentiële valkuilen:
 - Afbakening van kennis
 - Heb ik zelf recht op octrooi? Of mijn werkgever?
 - Zonder geheimhouding tot aanvraag geen octrooi
 - Publiceer met beleid
 - Leg “toekomstige medewerking” vast
 - Regel de rechten en plichten rond octrooien
- Een overeenkomst is gauw maatwerk! Schakel dan een expert in.
- Bel even een expert bij twijfel



Vragen

?

Nieuwheid

- Nieuw = (volgens de wet) niet behorend tot “al hetgeen [op een bepaald moment] openbaar toegankelijk is gemaakt [op wat voor wijze dan ook]”.
- Uitvindingen dus **geheim** houden tot moment van octrooiaanvraag (en daarna eventueel ook – zie valkuil)
- Gaat het toch fout (b.v. boze opzet van of ongelukje door werknemer of samenwerkingspartner), dan valt er vaak nog iets aan te doen
 - Maar kom in actie; vaak zit er een limiet op de “herstelperiode” → bijvoorbeeld 6 maanden in NL voor “openbaarmaking door kennelijk misbruik ten opzichte van de aanvrager”