



IZI NIEWS

Juni 2015



IZI Patents B.V.
Postbus 15
6573 ZG Beek-Ubbergen
Nederland

P: 0031 (0)88 121 0010
F: 0031 (0)88 121 0011
E: info@izipatents.com



Introductie

Beste lezer,

Met trots presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van IZI Patents. Zoals u wellicht weet, zijn wij het eerste en enige octrooibureau in Nederland dat vaste prijzen voor al zijn IE-diensten aanbiedt. Dit maakt budgetteren eenvoudig (IZI) en voorkomt onaangename financiële verrassingen achteraf. Ons motto is “Making Money form Molecules”. Met andere woorden: IE moet de zaak dienen.

Deze manier van werken is alleen mogelijk met een geweldig team. Daarom wil ik dit voorwoord gebruiken om het IZI Patents team kort voor te stellen, waarna u de items van uw interesse kunt lezen. Onze belangrijkste spelers zijn Ton Hubregtse, Marty Wulferink, Jeroen Ruhaak, Lisette Holwerda en ondergetekende. Ton en Marty zijn de octrooigemachtigden, die je uitvindingen in waardevolle patenten omzetten. Hun gecombineerde expertise omvat alle gebieden van de chemie en life sciences. Jeroen verzorgt degelijke contracten, vanaf het allereerste moment dat u een uitvinding doet en zoekt naar samenwerking met anderen, alsook bij het commercialiseren van uw uitvinding naar winstgevende producten of processen, bijvoorbeeld contracten met betrekking tot geheimhouding, gezamenlijke ontwikkeling, samenwerking, technologie-overdracht, exploitatie en licensering. Johan (ondergetekende) zorgt ervoor dat de IE strategie wordt gesynchroniseerd met de bedrijfsstrategie en, indien gewenst, stelt hij partners voor en helpt bij het vinden van financiering met behulp van ons uitgebreide en welwillende netwerk. Als Formalities Officer is Lisette verantwoordelijk voor de wettelijke termijnen, alsmede voor de tijdige betaling van de (jaar)taksen. Daarnaast fungeert zij als primaire account manager en is daarmee het gezicht van onze organisatie. Last but not least ondersteunt ze onze workflow, zodat wij u allemaal zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Naast dit kernteam maken we indien nodig gebruik van een netwerk van specialisten.

Het is onze passie om uw uitvindingen van stevige fundamenten te voorzien. Door u, en in het bijzonder uw bedrijf, te leren kennen, kijken we uit naar een langdurige samenwerking, resulterend in succesvol zakendoen.

Voor nu wens ik u een prettige en informatieve nieuwsbrief en ik hoop u binnenkort weer te ontmoeten.

Warme groet - Johan Tiesnitsch, eigenaar IZI Patents



De IZI Patents manier van werken

Intellectuele Eigendom (IE) dient de business

Als een klant een octrooi wil aanvragen, dan zeggen wij bij IZI Patents: “dat doen wij graag voor u”. Direct daarna vragen wij echter door, want we willen weten hoe een klant tot deze beslissing is gekomen en wat het doel is van deze octrooiaanvraag. We beginnen bij het begin: wij willen de onderneming van de klant begrijpen en vanuit dat begrip ontdekken wat IE kan betekenen voor haar innovatie en commercialisering. Ons advies hierover kan van uiteenlopende aard zijn: soms is het bijvoorbeeld beter om het accent van de gewilde bescherming te verleggen, soms om eerst de rechten van derden goed in kaart te brengen, soms om (voorlopig) geen octrooi aan te vragen en soms wordt er eerst begonnen met een advies over het inrichten van het innovatie- en commercialiseringsproces. IZI Patents vindt namelijk dat de IE diensten die zij levert ondersteunend moeten zijn aan de business van de klant. Niet alleen winstgevendheid, maar ook de continuïteit van de onderneming zijn hierbij van belang.

Het motto van IZI Patents is dan ook dat de klant geld moet verdienen met moleculen, en dat zij financieel niet moet leeglopen op octrooien.

Het “first-time-right” principe

Dit motto dragen wij ook uit doordat wij bij het indienen van de octrooiaanvraag uitgaan van het “first-time-right” principe. Een onvolkomenheid bij de eerste indiening vergt vaak kostbaar herstel later in de verleningsprocedure. Om dit soort herstelwerk te vermijden, zorgen wij dat er bij de prioriteitsindiening van de octrooiaanvraag een stevig fundament ligt voor het gehele verleningstraject. Een goede basis wordt ook verkregen door de uitvinding goed uit te werken in een vervolgaanvraag. Deze kun je indienen tot één jaar na de prioriteits-indiening. Wanneer nieuwe data en inzichten worden verkregen in dit jaar, streven wij actief naar het beter neerzetten van de uitvinding, daarbij ook kijkend naar de businessdoelen van de klant. Een jaar is immers zo voorbij, zeker in de wereld van onderzoek en innovatie. Met onze octrooi-juridische kennis, technische kennis, kennis van de business van de klant en van het search report van de eerste indiening, kunnen wij goed aangeven wat er in de vervolgaanvraag veranderd en toegevoegd zou moeten worden.

Verschillende IE-diensten

Om de klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is er een scala aan diensten dat wij kunnen uitvoeren: niet alleen het creëren van octrooibeschermt voor producten en processen, maar ook adviseren over strategisch IE beleid: identificeren van kansen, blokkeren van concurrenten, onderzoeken van vrijheid van handelen (octrooirechten van derden), creëren van (cross-)licenties.



Vaste prijzen in plaats van uurtje factuurtje

Voor diensten van bijvoorbeeld accountants, consultants, advocaten, en ook octrooigemachtigden vindt facturatie van oudsher plaats op basis van aantal gewerkte uren (“uurtje factuurtje”). Het is een trend van de laatste jaren dat er met alternatieven voor dit prijsmodel wordt gewerkt. En pas recent geven ook toonaangevende kantoren te kennen dat dit prijsmodel aan vervanging toe is, zo blijkt bijvoorbeeld uit het artikel op de voorpagina van de NRC van 28 november 2014: “Vaste prijzen. Uurtje factuurtje voor advocaten raakt uit de mode”.

IZI Patents hanteert sinds haar oprichting in 2012 al vaste prijzen voor al haar diensten. Was zij toen haar tijd ver vooruit, ook nu nog is zij het enige octrooibureau in Nederland dat vaste prijzen aanbiedt voor al haar diensten. Van tevoren weet een klant bij IZI Patents daardoor precies hoeveel een dienst gaat kosten. Deze kosten zijn “all-inclusive” en er zijn dus geen onaangename financiële verrassingen achteraf. Dit maakt budgettering voor de klant makkelijk.

Belangrijk hierbij is, dat IZI Patents ook transparant is over de kosten. Wij kunnen uitleggen wat de all-inclusive allemaal omvat, bijvoorbeeld wat de kosten zijn die de octrooi verlenende instanties hanteren, of wat de vertaalkosten zijn. Wij zijn er van overtuigd dat transparantie aan de basis staat van openheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid IZI Patents.

IZI Patents B.V.

Postbus 15
6573 ZG Beek-Ubbergen
The Netherlands

Bezoekadres

Nieuwe Holleweg 25A
6573 DT Beek-Ubbergen
The Netherlands

Contactinformatie

+31(0)88 121 0010
info@izipatents.com

KvK NL14101812

VAT: NL8172.13.740.B01
RABObank-account 1699.85.458
IBAN: NL65 RABO 0169985458; BIC:RABONL2U



Wat kan IZI Patents op juridisch gebied voor u betekenen?

*Waar het bij ons om draait, is bedrijven te helpen bij het samenwerken...
"Interessant?" Oordeelt u zelf.*

Ontwikkeling met grote partijen

Als technologie ontwikkeld wordt, vindt dat vaak plaats door samenwerkingen met andere (grote) marktpartijen of onderzoeksinstituten zoals universiteiten en publiek-private consortia. De overeenkomsten die die grotere partijen gebruiken, gaan vaak als basis uit van een voor hen gunstige verdeling van de intellectuele eigendomsrechten. Die overeenkomsten zijn dus veelal niet voor de kleine innoverende partij geschreven, maar juist in het voordeel van de grotere partners. Dit geldt voor R&D overeenkomsten en regelmatig ook voor geheimhoudingsovereenkomsten; een niet-juridisch specialist ziet niet dat de rechten ongelijk verdeeld worden. Anderzijds zien wij ook regelmatig dat juist de grote partijen niet geheel precies weten hoe de vork in de steel dient te zitten.

Wat IZI Patents doet, is u ondersteunen bij het verkrijgen van een goede rechtspositie, zodat u achteraf zoveel mogelijk rechten bezit of tenminste de rechten die u verdient. Wat IZI Patents ook heel belangrijk vindt, is u daarbij ook steeds uitleg krijgt, zodat u uiteindelijk zelf een weloverwogen beslissing kan nemen. Alleen dán kunt u goed zaken doen en een juiste samenwerking aangaan waar u op kunt vertrouwen.

Door meer dan twintig jaar werkzaam te zijn geweest bij grote multinationals heeft Jeroen Ruhaak gezien hoe belangrijk een goed doordachte verdeling van intellectuele eigendomsrechten is. Bij de ontwikkeling maar ook voor de fase daarna: de commercialisatie.

Commercialisatie van uw uitvinding als product of proces

U zal moeten nadenken over wat u wil – dus plannen maken – en hoe u dat zo winstgevend mogelijk inricht. Dit speelt in de ontwikkelingsfase, maar met name ook bij de daaropvolgende commercialisatie. U kunt uw vinding gaan verkopen, alleen licenties gaan verstrekken of producten gaan (laten) maken. Commercialisatie kunt u zelf verrichten maar ook via distributeurs of agenten. Dit alles voor Nederland maar ook voor bepaalde landen of zelfs wereldwijd.

Wat hier heel belangrijk is, is dat alle afspraken inzake ontwikkeling en commercialisering scherp zijn gesteld, zeker bij patenten en know-how rechten. Ook mag er geen strijd zijn tussen de afspraken die u maakt met uw partners en of klanten. Zo kunt u bijvoorbeeld niet zo maar een exclusieve licentie aan een distributeur geven en dan zelf ook nog doorgaan met verkoop. Veel gaat hierbij fout in de praktijk, wat in het slechtste geval kostbare rechtszaken tot gevolg heeft.

Als voormalig advocaat en door zijn jarenlange ervaring als internationaal werkend bedrijfsjurist heeft Jeroen Ruhaak deze trajecten veelvuldig doorlopen in nauwe samenwerking met sales en marketing professionals. Hierdoor weet hij hoe de risico's te vermijden en ook juist waar de mogelijkheden liggen om u te helpen!

Zeker interessant, denken wij. Zeker als onze juridische tarifiering wordt meegenomen.

Wilt u hier verder over praten of heeft u een vraag?. U kunt rechtstreeks contact opnemen met Jeroen Ruhaak op nummer +31-6 5241 1781 danwel via e-mail: Jeroen.Ruhaak@izipatents.com



Status update van het “Unitair octrooi”

Het Europese octrooiverdrag

Huidige “Europese octrooien” worden verleend door het Europees octrooibureau (EOB), gebruikmakend van het Europees octrooiverdrag (EOV). 38 Landen, inclusief alle landen van de Europese Unie zijn aangesloten bij het EOv. Na verleningen van een Europees octrooi, echter, wordt het octrooi eigenlijk een bundel van nationale octrooien, die in elk land individueel gevalideerd moeten worden. Validatie vergt vaak een vertaling van (een deel van) het octrooi in de taal van het land en verder de betaling van instandhoudingstaksen in elk land. Dit kan leiden tot hoge kosten na verlening van een Europees octrooi, met name als het gevalideerd wordt in veel landen.

Een ander nadeel van de huidige praktijk is dat inbreukprocedures in één land in essentie geen effect hebben in andere landen. Dit leidt vaak tot meerdere rechtszaken voor één Europees octrooi in verschillende landen. Deze meerdere rechtszaken kunnen zelfs leiden tot verschillende beslissingen. Zo kan een octrooi in het ene land ongeldig worden verklaard, terwijl het in het andere land wel in stand blijft en daar zelfs een inbreukprocedure gestart kan worden.

Nieuwe Overeenkomst over een gemeenschappelijke octrooirechtbank

Om vertaal- en gerechtskosten te verlagen heeft de Europese Unie (EU) wetgeving geïntroduceerd met betrekking tot Europese octrooien met gemeenschappelijk effect en een gemeenschappelijke octrooirechtbank. Uiteindelijk zullen conflicten met betrekking tot Europese octrooien voor deze rechtbank worden gebracht, die zal beslissen over inbreuk en geldigheid van de octrooien voor alle bij het UPC aangesloten landen. Registratie van het gemeenschappelijk octrooi zal worden georganiseerd door het EOB en de verwachting is dat het zal leiden tot minder vertaalverplichtingen en een enkele instandhoudingstaks voor het gehele territorium.

Op dit moment nemen alle lidstaten van de EU, behalve Spanje, Italië en Polen deel aan de Overeenkomst. Hierbij moet worden opgemerkt dat niet-EU landen, bijvoorbeeld Zwitserland en Noorwegen, uitgesloten zijn van deelname aan het unitair octrooi. Er is overeengekomen dat de Overeenkomst in werking treedt op het moment dat 13 van de deelnemende lidstaten (waaronder in ieder geval Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) de Overeenkomst hebben geratificeerd. Op dit moment hebben alleen Frankrijk, België, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Malta de overeenkomst geratificeerd. Het is de verwachting dat begin 2016 het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, alsook vijf van de overgebleven 16 landen de Overeenkomst hebben geratificeerd.

Vanaf het moment dat de Overeenkomst in werking is getreden, kan een octrooihouder registratie van het gemeenschappelijk effect van zijn Europees octrooi aanvragen bij het EOB. Als er geen aanvraag is ingediend binnen één maand na publicatie van het verleende octrooi, zal het Europees octrooi worden behandeld als een bundel van nationale octrooien, zoals ook nu het geval is.



Uw strategie ten aanzien van het Unitair octrooi

Alhoewel registratie van het gemeenschappelijk effect dus op z'n vroegst begin 2016 mogelijk is, is het mogelijk wel belangrijk om nu al de voor- en nadelen van het gemeenschappelijk effect voor uw hangende of nieuw in te dienen Europese octrooiaanvragen af te wegen. Aangezien het niet mogelijk is voor reeds verleende octrooien een aanvraag in te dienen kan het gunstig zijn een ophanden zijnde verlening van een Europees octrooi te vertragen indien u overweegt om gemeenschappelijk effect hiervoor aan te vragen.

Overweeg hierbij dat, alhoewel het bijvoorbeeld makkelijker wordt om met één rechtszaak in meerdere landen van de EU een vermeende inbreukmaker te vervolgen, een mogelijk nadeel ervan is dat één enkele nietigheidsactie in één van de landen die deelnemen aan de Overeenkomst, uw Europees octrooi in alle deelnemende landen kan vernietigen. Schroom niet om één van onze octrooigemachtigden te benaderen indien u vragen heeft of specifiek advies nodig heeft over het unitair octrooi.