



Meer dan 2000 artikelen...

**UW VEILIGHEID
IS BELANGRIJK
VOOR ONS**

... voor uw veiligheid!

Direct aanvragen!
www.ourroth.nl
www.ourroth.be

 **LABORATORIUM-
BENODIGDHEDEN**

 **LIFE SCIENCE**

 **CHEMICALIËN**



DR. HIL. ROTH GmbH + Co. KG
Contract Nederland: Tel. (01 80) 61 67 04
Contract België:
Tel. (03 293) 47 10 (Middelkerke & Brussel)
Fax: +49 72468 08 280
Tel. (001) 447 058 (München & Ebenau)
Fax: +49 72468 08 280
Schweizerkontakt: 3-6-76186 Karlsruhe

Een uitvinding claimen

Onderzoekers die een ontdekking doen en daarop **octrooi** willen aanvragen, moeten heel wat zaken in de gaten houden. ‘We willen de vinding zo breed mogelijk beschrijven.’



SHURAILA STOPPEL

Eureka! Je bekijkt je nieuwste testresultaten en voelt euforie. Je bent iets op het spoor. Sterker nog, je hebt iets uitgevonden. En nu, octrooi aanvragen! Maar kan dat zomaar, wat komt daarbij kijken en wat kun je ermee? “Ten eerste is het belangrijk dat je de vinding niet eerder schriftelijk of mondeling bekendmaakte. Zelfs niet als *abstract*”, vertelt Matthew Burton. Hij behaalde zijn PhD in de chemie en is momenteel in opleiding tot octrooigemachtigde bij AOMB IP Consultants in Eindhoven.

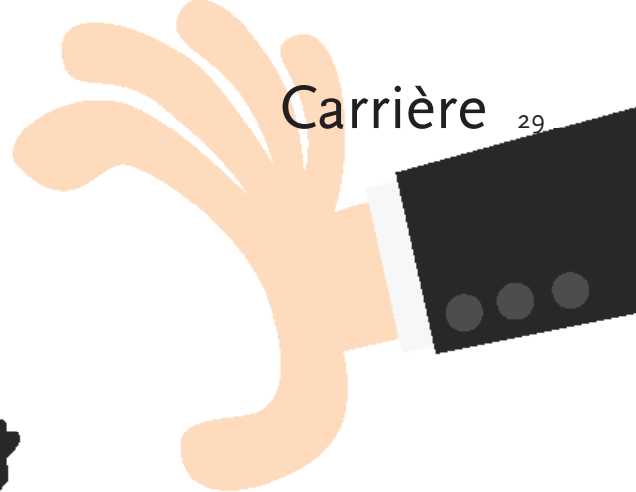
CLAIM

“Ten tweede is het belangrijk om jezelf af te vragen wat je met het octrooi wilt bereiken”, gaat Burton verder. Want het kost veel geld; een complexe aanvraag door een octrooigemachtigde kan zomaar 10.000 euro kosten. Maar een octrooi heeft natuurlijk op zijn buurt een economische waarde. “Om die waarde te bepalen, moet je bijvoorbeeld weten of je zelf een bedrijf wilt oprichten, licenties wilt uitgeven, of wilt samenwerken met grotere bedrijven”, vertelt Burton. Met een octrooi op zak is het ook makkelijker om investeerders te vinden, en die laten zich weer sterk leiden door de economische waarde van een octrooi.

Bij octrooiaanvragen zijn drie kernbegrippen relevant om de uitvinding goed te kunnen beschermen. Het idee moet nieuw, inventief en industrieel toepasbaar zijn. Maar een uitvinding hoeft niet per se een compleet nieuw product te zijn. Het kan ook een verbetering van een proces zijn. Thomas van Dijk, afgestudeerd aan de TU Delft in sustainable energy technology, is uitvinder van zo’n verbeterd proces. Hij vroeg octrooi aan en richtte het bedrijf E-stone Batteries op.

Het hoeft geen compleet nieuw product te zijn

Van Dijk verbeterde de nikkel-ijzerbatterij die Thomas Edison meer dan 100 jaar geleden ontwikkelde. Hij deed dat door andere ijzercomplexen te gebruiken. Daarmee neemt de efficiëntie van de batterij en laadt die sneller op. Van Dijk voegt toe: “Onze nieuwe technologie is ook een duurzame verbetering. De materialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.” Van Dijk vond een octrooiaanvraag noodzakelijk, omdat de ontwikkeling van verbeterde batterijen en de techniek daaromtrent sterk in de publiciteit staat. Hij dacht: “Als we deze technologie naar de markt willen brengen dan moet ik mijn idee afbakenen.”



Toen hij de aanvraag opstelde, belde Van Dijk veel met de octrooigemachtigde en zijn voormalige professor van de TU Delft. “Het moeilijkste was om precies te bepalen welk deel van de technologie ik wilde octrooieren”, vertelt de ingenieur. De mate van bescherming van de vinding hangt juist af van een goede omschrijving van de claims, dat zijn de exacte omschrijvingen van wat de uitvinder als zijn uitvinding beschouwt en wil octrooieren.

Een octrooigemachtigde stelt die claims op, een klus die nogal wat juridische kennis vereist. Maar voor een goede onderbouwing van een chemische vinding is het handig als de octrooigemachtigde ook kennis van chemie heeft. Burton vertelt: “Voor mij is het de kunst de chemische uitvinding zodanig te omschrijven in juridische bewoordingen dat ik maximale bescherming voor mijn cliënten verkrijg.”

VAST TARIEF

IZI Patents is een relatieve nieuwkomer op het gebied van octrooibureaus. Johan Tiesnitsch begon zijn bureau zes jaar geleden, mede omdat het hem opviel dat starters en innovatieve MKB'ers vaak klaagden dat de kosten voor octrooiprocedures zo ondoorzichtig zijn. “Daarom werk ik”, vertelt Tiesnitsch, “als enige met vaste tarieven voor het gehele traject van de aanvraag.” Burton laat weten: “AOMB IP Consultants heeft juist voor bepaalde onderdelen vaste tarieven en speciale programma's voor start-ups en universiteiten.”

Johan Tiesnitsch, chemicus en eigenaar van octrooibureau IZI Patents, vertelt dat hij vindingen zo breed mogelijk wil omschrijven. “Wij willen doorgronden waar de vinding over gaat en of we de claim breder kunnen maken. Dus, vond je een nieuwe manier om autobanden op te pompen, dan checken wij of we dat niet kunnen doortrekken naar alle oppompbare zaken.”



‘Beschrijf ook welke reacties mislukten’

Burton raadt onderzoekers aan in hun aanvraag goed te vertellen wat er allemaal mislukte. “Met goed gedocumenteerde data, zoals in een labjournaal, kun je demonstreren welke reacties wel gelukt zijn en welke niet. Door dit proces van voorafgaande mislukte reacties ook te beschrijven, kun je de uitvinding beter afzetten tegen hetgeen al bekend is.”

VERBETERING

Een labjournaal kan om nog een reden belangrijk zijn, bijvoorbeeld als je een octrooi in de VS wilt verkrijgen. Want hoewel sinds 2013 het *first to invent*-systeem daar niet meer van kracht is – waarbij het labjournaal doorslaggevend kon zijn over de datum van de vinding – is de wet toch nog anders dan in Europa. Ook na publicatie is het in de VS nog een jaar mogelijk een octrooiaanvraag in te dienen, mits in het labjournaal te lezen is dat er inderdaad niet meer dan een jaar verstreken is na de openbaring.

Zo'n labjournaal moet dan wel aan eisen voldoen. Datanoteringen en hand-

tekeningen van onderzoeker plus leidinggevende zijn van belang. En Tipp-Ex-gebruik is uit den boze. Een elektronisch labjournaal voldoet bijvoorbeeld aan de criteria, omdat sjoemelen daarmee moeilijk is.

Een andere tip gaat over het tijdstip van de aanvraag. De uitvinder moet er snel bij zijn. In Europa geldt het *first to file*-systeem, dus concurrentie ligt misschien op de loer. Burton: “Maar vergeet niet dat we de omschrijving van het octrooi na indiening van de aanvraag niet meer kunnen uitbreiden. Dus als de onderzoeker later een verbetering vindt waarmee stof X nog beter werkt, dan kan dat niet meer mee in de aanvraag.” Tiesnitsch haakt hierop in: “IZI Patents wil zich juist op het gebied van *intellectual property* onderscheiden en vindt het belangrijk dat het bedrijf achter de uitvinder zo veel mogelijk verdient aan nieuwe resultaten én verbeteringen. Wij hebben daarvoor een senior IP-jurist die overeenkomsten met deze bril op behartigt.”

RECHTSAAK

En als iemand jouw octrooi schendt? “In Nederland komt juridisch getouwtrek niet vaak voor”, vertelt Burton. “Er zijn jaarlijks maar zo'n veertig rechtszaken op een optelsom van circa tweeduizend Nederlandse octrooien en een paar duizend voor Nederland verleende Europese octrooien.” Partijen schikken vaak onderling, want een gang naar de rechtbank is kostbaar. Burton: “Het lijkt maar zo dat geschillen vaak plaatsvinden. Dat komt doordat als er een rechtszaak van komt, zoals bij Procter & Gamble en Unilever in de wasmiddelenoorlog, het meteen in de krant staat.”