

Intellectuele eigendom? 5 valkuilen waar je als start-up best niet intrapt!

Start-ups liggen meer en meer wakker van intellectuele eigendom. Drie kwart van de starters aangesloten bij het digitale onderzoekscentrum iMinds houdt zich er al actief mee bezig. Uit onderzoek van de World Intellectual Property Organization blijkt dat ze het meest belang hechten aan de bescherming van bedrijfsgeheimen en octrooien. Maar intellectuele eigendom is een stuk ruimer dan dat.

Neem nu onze Belgische trots Tomorrowland. Als starter legde ze haar naam vast als merk in de Benelux. Toen ze enkele jaren later de grote plas wilde oversteken naar Amerika, moest ze op zoek naar een nieuwe naam: TomorrowWorld. Disney heeft immers sinds 1970 rechten op de naam in de Verenigde Staten. Het omgekeerde gebeurde echter ook: Tomorrowland dwong gigant Disney op de knieën. De nieuwe Disney-film komt binnen een paar weken in België niet uit als 'Tomorrowland', maar als 'Disney Project T'. Hoe dan ook, het is verre van ideaal voor je naamsbekendheid en reputatie om een andere merknaam te moeten nemen in een ander land.

Als starter groots durven denken, is dus de boodschap. Toch heb je geen al te groot budget nodig om je intellectuele eigendom voldoende te beschermen. Als je rekening houdt met volgende vijf valkuilen kan het je nog geld opleveren ook.

1. Te vroeg

Het heeft voor start-ups geen enkele zin om alle vormen van intellectuele eigendom veilig te stellen vanaf dag één. Er is immers zo'n brede waaier aan beschermingsmogelijkheden: merken, auteursrechten, modelrechten, octrooirechten, bedrijfsgeheimen, ... Wel is het nuttig om van in het begin een strategie te ontwikkelen hoe hiermee om te gaan en de mogelijkheden te identificeren, al is het maar om investeerders te overtuigen dat je weet waar je mee bezig bent en je idee, product of dienst iets waard is. Vaak is het beter om te wachten tot er een werkend prototype of minstens uitzicht daarop is. Het zou jammer zijn om een octrooi aan te vragen op een basisidee, dat nadien niet realiseerbaar blijkt, of waarvan blijkt dat iemand anders het al gepubliceerd heeft waardoor jouw eigendomsrecht vervalst. Het is verstandiger om in de octrooiaanvraag het basisidee te claimen samen met één of meer concrete uitwerkingen hiervan.

Bescherm in het begin enkel het hoogst noodzakelijke, maar laat je adviseren over wat je uitvinding onderscheidend genoeg maakt en zeker de moeite loont om te beschermen. Het zou jammer zijn mocht je een ander jouw idee zien namaken die hiervoor niet de ontwikkelingskosten heeft betaald die jij wel hebt betaald. Met het 'juiste' octrooi schrik je concurrenten af en zet je jouw bedrijf als innovatieve speler op de kaart.

2. Te laat

Voor tech start-ups zien vaak het belang in van intellectuele eigendom. Helaas komt het nog te vaak voor dat ze er pas aan denken als de uitvinding al gepubliceerd, tentoongesteld of op de markt gebracht is. Dat is begrijpelijk: start-ups willen eerst zien of het product succesvol is en pas daarna budget vrij maken voor een octrooi.

Maar voor een octrooi geldt een absolute 'nieuwheidsvereiste': eens de uitvinding 'publiek toegankelijk' is, is ze niet meer 'nieuw' en mag iedereen ze vrij kopiëren. Publiek toegankelijk wordt bovendien erg breed geïnterpreteerd. Een promotiefilmpje op de website van het bedrijf enkele maanden voor het product verkrijgbaar is, is al voldoende. Sinds vorig jaar archiveert het Europees Octrooibureau zelfs wat er op YouTube verschijnt.

Onlangs nog wou een Belgische start-up haar technologie presenteren op de Drone Convention. We hebben dan in een race tegen de klok een octrooiaanvraag opgesteld en daags voor de presentatie ingediend. Net op tijd, want je wilt niet dat iemand na je presentatie met je idee gaat lopen, voor je die belangrijke octrooiaanvraag hebt ingediend.

We wensen het niemand toe, maar een octrooiaanvraag is ook waardevol voor het geval dat je start-up ooit mislukt. Samen met de ontwikkelde knowhow is dat octrooi een belangrijk eigendom, die je kan verkopen aan concurrenten en waarmee je nog een deel van je investeringen in je idee kan terugwinnen.

3. En je medewerkers gaan er mee lopen...

Ontzettend veel start-ups werken voor minstens een deel van de ontwikkeling samen met één of meerdere externe partners. We hebben het al meermaals meegemaakt dat een start-up bij ons terecht komt voor de bescherming van hun innovaties, terwijl een belangrijk deel van de ontwikkeling uitgevoerd is door een ingenieursbureau of een designer. Dat is geen probleem, maar in dit dergelijke gevallen zijn goede contractuele afspraken cruciaal.

Een mogelijkheid is om vast te leggen dat de betaling van de geleverde diensten inhoudt dat alle intellectuele eigendomsrechten overgaan naar de opdrachtgever. Als dat niet op papier staat, blijven deze rechten bij de ontwerper. Je kan achteraf nog wel een regeling treffen, maar dan loop je het risico dat die externe partner hiervoor royalty's vraagt, soms voor meerdere jaren. Let op, dit principe geldt niet alleen voor externe maar ook eigen medewerkers. Ook in dit geval voorzie je best 'intellectuele eigendomsclausules' in het arbeidscontract.

4. Geheimhouden of niet?

Als een goede huisvader waken over je belangen en innovaties hoeft ook niet altijd geld te kosten. Soms is het nuttiger om te kiezen voor bescherming via geheimhouding. In dat geval is het nodig om dit te verwerken in contracten: neem een clause met betrekking tot geheimhouding op in de contracten met je werknemers en laat externe partners een 'non-disclosure agreement' tekenen.

Een bekend voorbeeld is dat van Coca-Cola. Hun recept is bewust niet via octrooi beschermd en is één van de best bewaarde bedrijfsgeheimen ter wereld. Want ook daar moet je rekening mee houden: als je het octrooi indient, wordt de inhoud hiervan na verloop van tijd sowieso geopenbaard. Een Belgische snoepfabrikant zit op dit moment met dat dilemma: beschermen we de nieuwe productietechniek door geheimhouding of door een octrooi? Het is belangrijk om die afweging te maken, beide hebben hun voor- en nadelen.

5. Een 'nieuw' merk lanceren...dat een ander al beschermd heeft

Als je een merk wil lanceren is het nooit te vroeg voor een vooronderzoek waarbij je nagaat of dat merk nog niet door een ander is geclaimd. Enkele jaren geleden was er een nieuw Belgisch kledingmerk voor zeilSPORTERS waarvan de oprichter zijn logo en naam wou beschermen. Goed idee, zou je denken. Om budgettaire redenen had hij niet eerst opgezocht of de merknaam nog beschikbaar was. Vervolgens kreeg hij een grote Duitse kledingfabrikant op zijn dak. Die had een erg soortgelijk logo en merk binnen de hele Europese unie beschermd. Gevolg: de start-up kon, ondanks een goede reflex om haar merk te beschermen, haar net ontwikkelde naam en logo overboord gooien en terug van nul beginnen. Als je denkt aan al het weg te gooien promotiemateriaal, dan weet je dat het hem een pak meer gekost heeft dan een vooronderzoek. Hetzelfde gaat op voor octrooien. De kost van een vooronderzoek waarbij wordt uitgezocht of de uitvinding octrooieerbaar is, kost een fractie van de kost voor het octrooi zelf.

Conclusie: een start-up hoeft zeker geen groot budget te hebben om haar intellectuele eigendom vast te leggen. Als ze bewuste keuzes maakt en een aantal andere zaken op papier zet, komt ze al een heel eind. Doet ze dat niet, dan riskeert ze voor vaak onaangename verrassingen komen te staan.

Bram Dejan is Europees en Benelux merken- en modellengemachtigde bij GEVERS sinds 2008. Hij adviseert bedrijven - van start-ups tot grote bedrijven - over hoe ze hun merken en modellen kunnen beschermen en verdedigen.