



EUROPEAN PATENT AND  
TRADEMARK ATTORNEYS

# Before you enter an agreement...

**JDA & Licenses**

---

February 2026

Klaas Visscher



# Korte introductie

Klaas Visscher

Nederlandse en Europees octrooigemachtigde

NLO

Chemie achtergrond

Young AIPPI commissie

[Visscher@nlo.eu](mailto:Visscher@nlo.eu)





EUROPEAN PATENT AND  
TRADEMARK ATTORNEYS

# Before you enter an agreement...

JDA & Licenses

---

February 2026

Klaas Visscher



# Waarom willen partijen vroeg samenwerken?



Urgentie naar markt



Enthousiasme voor nieuwe technologie



Intern nut aantonen



Brainstormen met andere partijen



Urgent probleem oplossen

# Voorbeeld

Partij A maakt aroma's.  
Partij B maakt ijsjes.

→ Partij B wil aroma van partij A gebruiken.

→ Beiden partijen weten echter niet wat in elkaars product zit.

# Business gaat snel, onderhandelingen vaak traag

Delen strategische data



Delen van technische informatie



Onderzoekers beginnen samenwerking



Gedeelde corporatie al begonnen



Klaar te lanceren maar geen FTO ...



# Business gaat snel, onderhandelingen vaak traag

Delen strategische data



Delen van technische informatie

Partij A openbaart kerncomponent aroma



Onderzoekers beginnen samenwerking

Partij B begint testen van aroma van partij A op hun product



Gedeelde corporatie al begonnen

Partij A en B hebben beiden respectievelijk hun aroma en ijsje verbeterd.



Klaar te lanceren maar geen FTO ...

Partij B wil haar ijsjes naar de schappen brengen. Echter de exacte compositie van de aroma van A is niet bekend. De uiteindelijke mix blijkt onder een patent van C te vallen...



# NDA getekend geen probleem?

Alleen achtergrond-IP vastgelegd

→ Wie krijgt rechten op nieuwe IP?

→ Partijen maar als joint-applicant?

→ Gescheiden IP indienen?

# NDA getekend geen probleem?

Alleen achtergrond-IP vastgelegd

→ Wie krijgt rechten op nieuwe IP?

→ Partijen maar als joint-applicant?

→ Gescheiden IP indienen?

Partij A en B hebben beiden vastgesteld wat hun ijsmix en aroma is van vóór de overeenkomst.

→ Synergie tussen het aroma en de ijsjes?

→ Partij A en B kunnen 3 jaar later meer niet door één deur vanwege knallende ruzie.

→ Is een extra toevoeging een verbetering van het ijsje of van het aroma.

# Wat is jullie advies voor partij A of B?



Wat is jullie advies voor partij A of B?



# Wat is jullie advies voor partij A of B?

- Eerst octrooi op huidige technologie
- Geen schadeloosstellingen zonder FTO
  - FTO vereist inzicht in B's ijsmix IP
  - Of duidelijke patenten buiten beschouwing laten
- Duidelijke afspraken over toekomstige IP
- Vermijd joint-applicants

## Maar wat als je te vroeg indient?

*A patent applicant or proprietor may rely upon a **technical effect for inventive step** if the skilled person, having the common general knowledge in mind, and based on the application as originally filed, would derive said effect as being encompassed by the technical teaching and embodied by the same originally disclosed invention.*

G 2/21 (Reliance on a purported technical effect for inventive step (plausibility))

## EP3401400 CRISPR/CAS9

*Based on the disclosure in PI alone, the skilled person hence could not carry out the claimed method without undue burden. The skilled person would have been able to complement the deficient teaching in PI only if it had indeed been common general knowledge at the filing date of PI that a PAM specific for a particular Cas9 polypeptide must be present in a target DNA at a specific position in order to achieve cleavage by Cas9 in a cell in vitro or ex vivo. Only if this was the case, the skilled person would have immediately understood why some Cas9 polypeptides tested in PI 1's example did not achieve cleavage of the target DNA, even in the absence of an explanation in PI.*

- Beroep ingetrokken na voorlopige opinie
- Tussentijdse publicatie ondermijnt prioriteit
- Vroege indiening kan licentie definiëren; publicatie vermijden

## T 0883/23 - Plausibility and priority

*The Enlarged Board of Appeal determined in G 2/98 that it is a condition for the compliance with the requirement of "the same invention" that the claimed subject-matter is directly and unambiguously derivable from the earlier application. However, the Enlarged Board did not conclude that the requirement of "the same invention" is necessarily satisfied if this condition is fulfilled, irrespective of any technical information associated with the claimed subject-matter, which is only described in the subsequent patent application.*

- Prioriteitsaanvraag bevatte enkel het protocol
- Uitvinding niet uitvoerbaar op prioriteitsdatum bij gebrek aan bewijs → prioriteit ongeldig

# Casus: ECLI:NL:RBDHA:2024:8045 Opeising inzake verkrijging eiwitvezelconcentraat

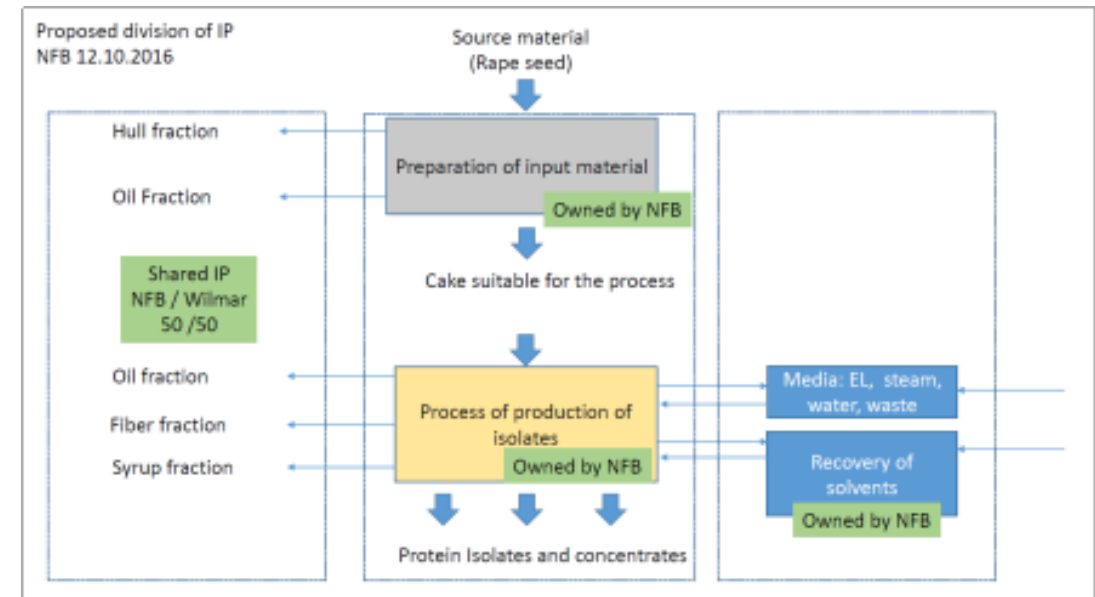
## IP Section

3. Founders, the Company and [eiseres] undertake that (i) any Intellectual Property produced so far as part of the Project, including rights related to the invention registered in **patent applications no. P6053356NL and PCT/NL2015/050856 (P6059339PCT)**, and (ii) any **Intellectual Property produced in the future as part of the Project related to all aspects of production of protein isolates**, in particular, i.e. from obtaining and preparing input raw materials, through production process until the final isolation and packing of the finished product, i.e. protein isolates will constitute the exclusive property of the Company (“**Intellectual Property of the Company**”), subject to Art. IV par. 4.

- Aanvraag ingediend vóór ondertekende overeenkomst

4. Founders, the Company and [eiseres] undertake that the Intellectual Property covering in particular improvements and inventions produced as part of the cooperation between [eiseres] and the Company referred to in Art. IV par. 16 letter (a) and (b), as well as covering all aspects of preparing the input raw material to the production processes of protein isolates (including pressing) will be the common property of the Company and [eiseres], i.e. in the proportion of 50% each (“**Common Intellectual Property**”), especially the results of such cooperation in form of valorisation technology and/or utilisation of side streams generated as part of the production process of protein isolates, including utilisation of husk fractions, valorisation of the light fraction with high oil content, valorisation of fraction with high fibre content, as well as the technology related to optimisation and testing of the Pilot Installation and preparation of the input raw material.

- Duidelijke IP-afspraken over voortvloeiende rechten



# Casus: ECLI:NL:RBDHA:2024:8045 Opeising inzake verkrijging eiwitvezelconcentraat

## Onafhankelijke conclusies:

1. Een proces voor de **preparatie van een eiwit-vezel concentraat uit plantmateriaal**, waarbij het genoemde plantmateriaal tussen de 10 en 50 gew.% gebaseerd op droog gewicht aan eiwitten omvat, het genoemde proces omvattende de stappen van:

a. het fijnmaken of verpulveren van het plantmateriaal tot een vaste koek;

b. het extraheren van de vaste koek verkregen in stap a. met behulp van een eerste oplosmiddel omvattende ten minste 90 gew.% water, gebaseerd op het totale gewicht van het eerste oplosmiddel, om een mengsel van een eerste vaste fractie en een eerste vloeibare fractie te verkrijgen;

c. het scheiden van de eerste vloeibare fractie van de eerste vaste fractie;

d. het toevoegen van een tweede oplosmiddel aan de eerste vaste fractie verkregen in stap c., waarbij het tweede oplosmiddel ten minste 60 gew.% van een alcohol met 1 tot 5 koolstofatomen omvat welke mengbaar is met water bij kamertemperatuur, gebaseerd op het totale gewicht van het tweede oplosmiddel;

e. het scheiden van het mengsel verkregen in stap d. in een tweede vloeibare fractie en een tweede vaste fractie met gebruik van een techniek gekozen uit de groep bestaande uit filtratie, sedimentatie, centrifugering en combinaties daarvan;

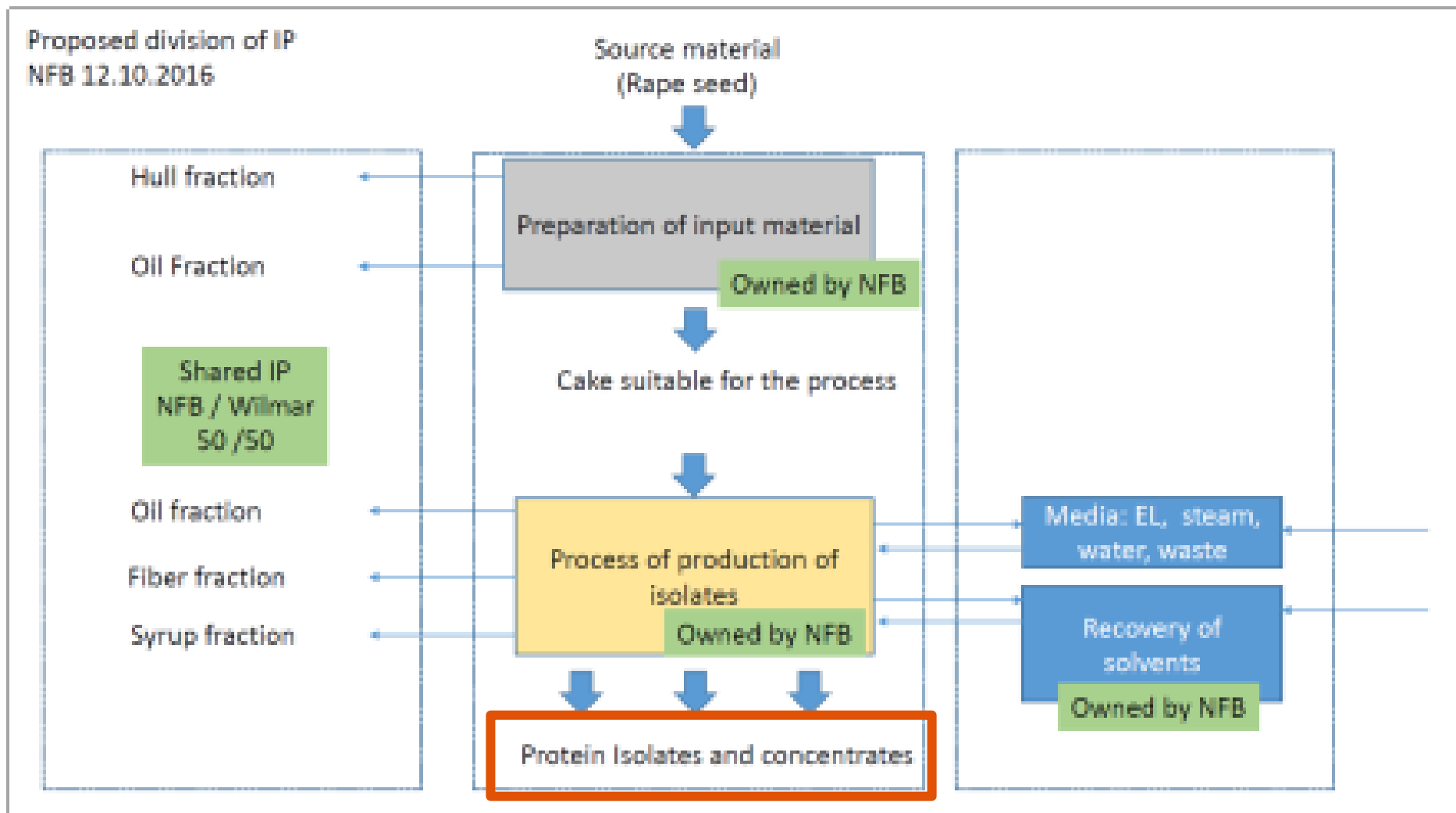
f. het toevoegen van een derde oplosmiddel aan de tweede vaste fractie verkregen in stap e., waarbij het genoemde derde oplosmiddel ten minste 90 gew.% van een apolaire en lipofiele organische ester met tot 5 koolstofatomen omvat, gebaseerd op het totale gewicht van het derde oplosmiddel, waarbij de apolaire en lipofiele organische ester met tot 5 koolstofatomen ten minste deels mengbaar is met het eerste oplosmiddel en volledig mengbaar is met het tweede oplosmiddel bij kamertemperatuur, waarbij de hoeveelheid van het derde oplosmiddel zo gekozen is dat de gehele vloeibare fase niet scheidt in afzonderlijke vloeibare fasen;

g. het scheiden van het mengsel verkregen in stap f. in een derde vloeibare fractie en een derde vaste fractie met gebruik van een techniek gekozen uit de groep bestaande uit filtratie, sedimentatie, centrifugering en combinaties daarvan;

h. het onderwerpen van de derde vaste fractie verkregen in stap g. aan een techniek gekozen uit de groep bestaande uit vacuümdrogen, sproeidrogen, oververhit stoomdrogen en/of combinaties daarvan om een eiwit-vezel concentraat te verkrijgen waarbij de totale inhoud van eiwit en natuurlijke vezels ten minste 30 gew. % is, op basis van het totale droge gewicht van het concentraat.

**23. Eiwit-vezel concentraat** omvattende ten minste 30 gew. % van een natuurlijk eiwit en natuurlijke vezel gebaseerd op droge stof (onderstreping toegevoegd – adv.), minder dan 1 gew. % koolhydraten (eenvoudige suikers), minder dan 0.1 gew. % fenolische verbindingen en geen organische oplosmiddelen of minerale oplosmiddelen met meer dan 6 koolstofatomen.

# Casus: ECLI:NL:RBDHA:2024:8045 Opeising inzake verkrijging eiwitvezelconcentraat



## Casus: ECLI:NL:RBDHA:2024:8045 Opeising inzake verkrijging eiwitvezelconcentraat

4.21.

*Uit al het bovenstaande blijkt dat **[eiseres] aan de Investment Agreement geen aanspraak op NL 320** kan ontleen, zodat in zoverre haar vordering tot (gedeeltelijke) opeising van NL 320 een grondslag ontbeert. Uit het voorgaande blijkt ook dat **[eiseres] niet als (mede-)uitvinder van de in NL 320** geopenbaarde materie kan worden aangemerkt. Zij heeft evenmin gesteld – en zulks is ook anderszins niet gebleken – op een andere grond als bedoeld in de artikelen 11, 12 of 13 ROW aanspraak te kunnen maken op het octrooi. De rechtbank zal de daartoe strekkende vorderingen van [eiseres] daarom afwijzen. Gelet daarop en nu [eiseres] niet heeft gesteld dat en waarom niettemin grond bestaat voor opeising van EP 460, WO 222 en eventuele andere buiten Nederland aangevraagde en/of verleende octrooien die een beroep doen op de prioriteit van NL 320, zal de rechtbank de vorderingen voor zover daarop gericht, eveneens afwijzen.*

# Conclusie

- Licentie of JDA meer dan een NDA
- Probeer IP voor een overeenkomst in te dienen
- Duidelijke afspraken over samenwerking
- Voorkom publicatie in prioriteitsjaar bij vroege indiening
- Betrek een octrooigemachtigde voor de technische uitleg

# Vragen

