

6. Kant-en-klare bereidingen





Je staat voor het uitstalraam van de traiteur en ziet een kant-en-klare bereiding die je wel ziet zitten. Je wil het aankopen voor eigen gebruik of misschien zie je het commercieel potentieel van dit gerecht en heb je interesse om met die traiteur samen te werken. Mogelijk wil je gewoon zijn recept om het gerecht zelf klaar te maken en verkopen of je wil dat de traiteur instaat voor het klaarmaken ervan, zodat jij je kan concentreren op de verkoop.

Hier krijg je alvast een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de aankoop of het verwerven van een gebruiksrecht op de intellectuele eigendom van iemand anders. Dezelfde aandachtspunten moeten in het achterhoofd gehouden worden wanneer je zelf een octrooi wil licentiëren of verkopen. Zo kan het zijn dat je potentieel ziet om het gerecht te combineren met een eigen gerecht en wil je jouw recept aan de traiteur verkopen. Bekijk deze aandachtspunten dus zeker ook vanuit het perspectief van de licentiegever. Ook wanneer je samen wenst te koken (zie hoofdstuk 5) zijn deze aandachtspunten goede ingrediënten voor een vlotte samenwerking.



6. Kant-en-klare bereidingen



LET OP!

- Je moet geen geschreven contract hebben om een overeenkomst en juridische rechten en plichten te hebben.
- De titel van een contract heeft juridisch geen belang! Wat telt zijn de concrete afspraken die gemaakt zijn in het contract zelf. Ga er dus niet zomaar vanuit dat je een technologie koopt omdat de titel van het contract dat zegt.

6.1. Rond de onderhandelingstafel gaan zitten

Geheimhoudingsovereenkomst (Non Disclosure Agreement (NDA))

Intentieverklaring

Letter of Intent (LOI)

Memorandum of Understanding (MOU)

Term Sheet

Onderhandelingsovereenkomst

Dit zijn allemaal overeenkomsten waar men in een precontractuele fase mee te maken kan krijgen.

Het voordeel van dergelijke overeenkomsten is dat partijen verplicht worden het voorwerp van de onderhandelingen en hun intenties duidelijk op papier te zetten. Dit is niet alleen goed om de intenties van de andere partij te kennen, ook voor jezelf is het een nuttige denkoefening. De ervaring leert dat het tijdens een onderhandeling vaak nuttig is om terug te grijpen naar dit document om de eigen oorspronkelijke intenties opnieuw voor de geest te halen en hierop te focussen. Is er geen afzonderlijke geheimhoudingsovereenkomst opgemaakt, dan kunnen deze clausules in zo'n voorafgaande overeenkomst mee opgenomen worden.

Los van het algemeen rechtsbeginsel dat partijen te goeder trouw dienen te onderhandelen en niet zomaar ontijdig de onderhandelingen kunnen stopzetten, is zo'n document ook handig om een timing en een onderhandelingsagenda op te maken en een onderhandelingsteam te benoemen. Het is immers geen overbodige luxe te weten of de persoon aan de andere kant van de tafel wel degelijk onderhandelingsbevoegdheid heeft en voldoende gemandateerd is om knopen te kunnen doorhakken om alles efficiënt te laten verlopen.

We willen je wel waarschuwen voor een aantal gevaren:

- Hoewel het opzet van dergelijke overeenkomsten in de regel alleen is om een aantal intenties (vrijblijvend) op papier te zetten, leert de praktijk dat het merendeel van deze intentieverklaringen eigenlijk, zonder dat de partijen het zelf beseffen, op zich reeds volwaardige contracten zijn met rechten en plichten voor elk van de partijen. Wil je je nog niet binden en is het enkel jouw bedoeling even het kader op papier te zetten waarrond je wil onderhandelen, dan is het

essentieel dat een dergelijke intentieverklaring juridisch correct wordt opgesteld! Er is niks mis mee om het even te laten nalezen door een gespecialiseerde advocaat of jurist.

- Al te snel wordt een onvoorwaardelijke exclusieve onderhandeling gevraagd of gegund. Op zich is een exclusieve onderhandeling niet slecht, het biedt een comfortabele onderhandelingspositie. Anderzijds blokkeert en hypothekeert het ook mogelijke andere opportuniteiten voor de licentiegever. Wordt een exclusiviteit bedongen, zorg dan als licentiegever in ieder geval voor een korte duur en een duidelijke context waarin de exclusiviteit van toepassing is. Zorg dat deze voldoende ingeperkt is, bijvoorbeeld enkel met betrekking tot een bepaald geografisch gebied of een bepaald soort product of technologie.

Tijdens de onderhandelingsfase van een commerciële samenwerkingsovereenkomst moet je rekening houden met de verplichtingen inzake precontractuele informatie die de wet bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten oplegt¹. Deze hebben immers een enorme impact op de manier waarop commerciële samenwerkingsovereenkomsten dienen te worden onderhandeld!

De partij die het recht verleend wil krijgen, de kandidaat-rechtsverkrijger, wordt in bescherming genomen. Zo zorgt de wetgever ervoor dat deze partij, nog voor het ondertekenen van een dergelijk contract, zo juist en zo volledig mogelijk wordt ingelicht omtrent de partij met wie zij de samenwerking aangaat en omtrent haar rechten en plichten.

De wet is van toepassing op commerciële samenwerkingsovereenkomsten: de overeenkomsten gesloten tussen meerdere personen, waarbij de ene persoon het recht verleent aan de andere om bij de verkoop van producten of de verstrekking van diensten een commerciële formule te gebruiken onder één of meer van de volgende vormen:

- een gemeenschappelijk uithangbord;
- een gemeenschappelijke handelsnaam;
- een overdracht van knowhow;
- een commerciële of technische bijstand.

Het toepassingsgebied van de wet is zeer breed! Het omvat niet alleen franchiseovereenkomsten, maar ook bepaalde distributieovereenkomsten, licentieovereenkomsten en andere vormen van overeenkomsten waarbij een commerciële formule ter beschikking wordt gesteld van een andere partij.

¹ Zie hiervoor Titel 2 van het Boek X van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht.



6. Kant-en-klare bereidingen



LET OP!

Je krijgt een creatie of vinding spontaan aangeboden?

Deze persoon wil met jou afspreken om zijn uitermate interessante creatie of vinding kort aan je voor te stellen? Hij vraagt om alvast even een geheimhoudingsovereenkomst te ondertekenen? Wees op je hoede!

Het gevaar bestaat immers dat hij je iets komt voorstellen dat voor jou niet nieuw is of dat je in alle discretie toevallig zelf ook aan het ontwikkelen bent. Voorzie een clause in de geheimhoudingsovereenkomst die je de mogelijkheid biedt om te weigeren bepaalde informatie te ontvangen.

Anders kom je misschien ongevraagd in een conflictsituatie en ben je plots gedwongen te bewijzen dat die vinding of creatie voor jou niet nieuw is. Ook hier zal een gedocumenteerde aanpak zoals besproken in hoofdstuk 4 ervoor zorgen dat je sterker in je schoenen staat.

6.2. Je wil een octrooi(aanvraag) kopen

Kopen betekent juridisch dat de andere partij de eigendom (en niet alleen een gebruiksrecht) van een octrooi aan jou overdraagt en dat je hiervoor een prijs in geld betaalt. Wordt er geen prijs in geld betaald, dan is er geen koop. Niets verplicht je echter deze prijs al meteen volledig vast te leggen en in één keer te betalen. Zo kan je de betaling van bepaalde sommen afhankelijk stellen van bepaalde mijlpalen of voorwaarden (milestone payments), zoals bijvoorbeeld het feit dat het octrooi definitief verleend wordt.

Weet wat je koopt!

Gaat het om een octrooi of om een octrooi-aanvraag? Vraag (aan de kandidaat-verkoper) een officieel afschrift van het octrooi of de octrooi-aanvraag uitgereikt door een officiële octrooi-instantie.

Onderzoek de juridische status van het octrooi of de octrooi-aanvraag en laat je idealiter bijstaan door een specialist. De juridische status van het octrooi kan je nagaan in het nationaal octrooiregister.

In het octrooiregister, en dus ook op een afschrift ervan, kan je ontdekken:

- of de kandidaat-verkoper wel de octrooi-aanvrager was. Is dit niet het geval dan is het verstandig te informeren naar de eerdere overdracht en de daaraan verbonden rechten en plichten;
- of de kandidaat-verkoper wel degelijk (nog steeds) de eigenaar is;
- of het octrooi of de octrooi-aanvraag nog niet vervallen is en alle taksen tijdig betaald zijn;

- in welke landen het octrooi werd aangevraagd, in welke fase van de procedure men zich bevindt en voor welke landen eventueel het octrooi is toegekend.

De contactgegevens van de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) vind je in de bijlage bij hoofdstuk 9.

In hoofdstuk 2 Koken kost geld en in de bijlage achteraan dat hoofdstuk vind je meer informatie over hoe je zelf de status van een octrooi kan opzoeken en krijg je een overzicht van de octrooidatabanken en de octrooiregisters. Je vindt meer informatie over de specialisten in hoofdstuk 9 Hulpkoks.

Koop nooit alleen een octrooi. Een octrooi is immers een tijdelijk verleend recht, dat na uiterlijk 20 jaar gewoon niet meer bestaat. Koop dus ook de uitvinding zelf, de knowhow en eventueel andere gerelateerde intellectuele eigendomsrechten (zoals merken, modellen) hierop. Baken heel duidelijk af wat in de koop zit en wat niet.

Zonder knowhow ben je weinig. Zorg er dus effectief voor dat de modaliteiten over hoe die knowhow zal overgedragen worden duidelijk worden afgesproken. Dit bijvoorbeeld via opleidingen, via het verlenen van advies en ondersteuning gedurende een bepaalde periode, enz.

Vergeet niet om de overdracht van het octrooi te laten registreren, want anders is het niet tegenstelbaar aan derden. Concreet houdt dit in dat voor derden de verkoper nog steeds de eigenaar is van het octrooi.

Bij het kopen van andere intellectuele eigendomsrechten zoals geregistreerde merken en modellen gelden in grote mate dezelfde principes.



Informeer je over de fiscale voordelen alvorens een octrooi te kopen of in licentie te nemen. Zie hiervoor hoofdstuk 2 Koken kost geld.



6.3. Je wil een gebruiksrecht of licentie verwerven

Er bestaan zowel publieke als private handelsplatformen voor intellectuele eigendomsrechten waarvoor licentienemers worden gezocht.

Baken duidelijk het voorwerp van de licentie af.

Weet wat je in licentie neemt en vraag een officieel afschrift aan van het intellectueel eigendomsrecht (octrooi, merk, geregistreerd model of tekening, enz.) dat je in licentie neemt. Voeg dit in bijlage bij de licentieovereenkomst. Controleer nadien ook geregeld zelf preventief het juridisch statuut van het in licentie genomen intellectueel eigendomsrecht in het betrokken register. Niets verhindert dat je bijvoorbeeld contractueel overeenkomt dat de licentiegever, als onderdeel van zijn informatieplicht, zich ertoe verbindt jou er periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks), of telkens als er zich een wijziging in de registratie voordoet, een officieel afschrift van te bezorgen.

De omvang van de licentie kan vrij overeengekomen worden tussen partijen. Bepaal duidelijk welke gebruiksrechten je als licentienemer hebt (mag je het gerecht maken en verkopen of uitsluitend verkopen?), wat het geografisch gebied is waarvoor je een licentie verwerft en voor welke doelgroep (sector, markt) en toepassingen je de licentie verleend krijgt. Spreek ook expliciet af of je het recht hebt om eventueel sublicenties te verlenen. Bij overdracht van auteursrechten is een gedetailleerde regeling van groot belang (zie hiervoor verder in puntje 2 in hoofdstuk 7 Mee-eters).

Tracht van de licentiegever te bekomen dat hij contractueel volgende zaken waarborgt:

- dat hij wel degelijk gerechtigd is deze rechten te verlenen. Misschien verleent hij je een recht waarover hijzelf niet beschikt of dat hij al exclusief heeft toegekend aan een andere partij;
- dat de verleende rechten geen inbreuk plegen op de rechten van derden of spreek onderling een haalbare procedure af in verband met controle op aangevraagde of verworven intellectuele eigendomsrechten. Het is aangewezen dat hij, in het geval van een (vermeende) inbreuk, jou zal verdedigen en vrijwaren voor alle kosten en schade. Het is voor jou als licentienemer essentieel dat je zoveel mogelijk de garantie krijgt dat jouw eigen operationele continuïteit verzekerd blijft en je niet verplicht wordt meteen alles stop te zetten. Zorg er ook voor dat in dergelijke gevallen jouw eigen aansprakelijkheid ten aanzien van jouw eigen klanten en/of sublicentienemers voldoende ingedekt is.

Vraag je exclusiviteit dan zal deze hoogstwaarschijnlijk verbonden zijn aan een gegarandeerde minimumomzet om er voor te zorgen dat je licentiegever niet gebonden is aan een exclusiviteit die hem niets opbrengt. Tracht hierbij te vermijden dat, bij het niet behalen van de minimumomzet, de licentiegever het recht heeft het gebruiksrecht (al dan niet exclusief) of zelfs de overeenkomst in haar geheel te beëindigen. Zorg voor een achterdeur via de betaling van een minimale royalty, indien de minimumomzet niet gehaald wordt in een bepaald jaar.

Een licentiegever zal in de regel nooit toelaten dat de royalty een percentage is dat berekend wordt op de winst, want je winst heb je zelf in de hand en kan je via het maken van bijkomende kosten artificeel laag houden. Vandaar dat een royalty steeds berekend wordt op de omzet. Alternatief: een vast bedrag per verkocht product.

Vergeet niet je licentie te laten registreren in het betrokken register (bijvoorbeeld in het octrooi-register) zodat deze tegenstelbaar is aan derden.

Neem je een octrooi in licentie kijk dan ook naar het afgesproken regime inzake verbeteringen op de geoctrooieerde vinding of nieuwe vindingen op basis van of voortbouwend op het in licentie genomen octrooi. Ben je verplicht deze te melden aan de licentiegever en ben je er überhaupt wel (exclusief) eigenaar van?

In hoofdstuk 5 Samen koken leer je waarom onderzoekinstellingen dergelijke waarborgen niet kunnen geven.



Anders dan in de Verenigde Staten heb je in Europa geen licentie nodig om op geoctrooieerde materie onderzoek te kunnen uitvoeren op de technologie die vervat zit in het octrooi. Dit is de zogenaamde onderzoeksuitzondering of exemption of research.

6.4. Je wil commercieel samenwerken

Zoals reeds gezegd in punt 6.1. van dit hoofdstuk bestaat er een specifieke informatieplicht bij het aangaan van commerciële samenwerkingsovereenkomsten². Bij het maken van een commerciële samenwerkingsovereenkomst is juridisch daarnaast de belangrijkste vraag of je de technologie of de goederen wil:

verkopen in eigen naam en voor eigen rekening = distributie

Concreet ontvangt de klant dan een offerte en een factuur van jouw firma, op naam van jouw firma en te betalen aan jouw firma.

verkopen in naam en voor rekening van de principaal = agentuur

Concreet ontvangt de klant van jou dan een offerte, maar wordt deze offerte opgemaakt op naam van jouw principaal waarvan je de producten verkoopt. Het is ook op naam van jouw principaal dat de factuur wordt opgemaakt en de betaling dient te gebeuren aan jouw principaal.

² Zie hiervoor Titel 2 van het Boek X van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht.