

7. Mee-eters

Gasten aan tafel die hun (deel van de) taart kunnen opeisen





Je innoveert of laat iets creëren door je eigen mensen of door externe partners. Omdat jij voor alles betaalt, denk je dat jij ook de (enige) eigenaar van deze vindingen of creaties bent. Opgelet: dat is niet altijd het geval!

Op een dag stel je vast dat niet jij, maar iemand anders de eigenaar is, of dat je niet de enige rechthebbende bent op deze intellectuele eigendom.

In de Belgische regelgeving ontbreekt het vaak aan een eenduidige expliciete regeling over wie titularis is van een intellectueel eigendomsrecht op vindingen of creaties¹. Om verrassingen te vermijden regel je dit best voorafgaand en expliciet in een overeenkomst.

¹ Daarnaast bestaat er wel een specifieke regeling voor de personeelsleden en bursalen werkzaam aan een Vlaamse universiteit opgenomen in de Codex Hoger onderwijs van 11 oktober 2013, Belgisch Staatsblad 27 februari 2014.



7.1. Het first-to-file principe

Het principe van “first-to-file” geldt voor:

- octrooien
- merken
- tekeningen en modellen
- domeinnamen

Hij die als eerste een octrooiaanvraag indient of een merk, model of domeinnaam laat registreren, wordt vermoed de rechtmatige eigenaar of rechthebbende te zijn en krijgt het octrooi, merk, model of domeinnaam verleend!

Je kan dus beter preventief contractueel overeenkomen dat je medewerkers of partners niet gerechtigd zijn zelf een octrooiaanvraag in te dienen of een merk, model of domeinnaam te laten registreren.

7.2. Wie iets creëert, geniet hier persoonlijk auteursrechten op

Dit principe geldt ook voor:

- **jouw eigen werknemers;**
- **jouw leveranciers, onderaannemers of partners.**

Het is niet omdat deze mensen voor jou werken en omdat jij betaald hebt voor de creatie, dat de auteursrechten automatisch voor jou zijn!

Hierop bestaan, voor wat betreft jouw werknemers (voor alle duidelijkheid: enkel personen met wie je een arbeidsovereenkomst hebt), twee uitzonderingen:

1. software ontwikkeld door je werknemers (niet door freelancers of vennoten!);
2. databanken die in de niet-culturele nijverheid tot stand zijn gekomen.

Bij deze uitzonderingen is er een weerlegbaar vermoeden van overdracht van de rechten van de auteur-werknemer aan de werkgever. Concreet houdt dit in dat je als werkgever geacht wordt de auteursrechten te hebben op deze software of deze databanken, tenzij een overeenkomst (of statuten) dit uitdrukkelijk anders bepaalt.

Zo kan er contractueel overeengekomen worden dat de werknemer de auteursrechten toch behoudt.

Lees in hoofdstuk 4 Vastgekookt hoe je kan vastleggen wat jouw werknemer heeft ontwikkeld aan software of databanken, zodat daar achteraf geen discussie meer kan over bestaan.

In alle andere gevallen moet je de overdracht van de auteursrechten uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen met de persoon die de werken creëert.

Voor werknemers kan dit in de arbeidsovereenkomst, in het arbeidsreglement, in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in een afzonderlijke overeenkomst die specifiek betrekking heeft op de auteursrechten of meer algemeen op de intellectuele eigendomsrechten van de werknemer.

Ook **voor samenwerkingen met leveranciers, onderaannemers of partners** valt een schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord aan te raden. Dit kan bepaald worden op de bestelbon, in jouw algemene inkoopvoorwaarden of in een afzonderlijke overeenkomst die specifiek betrekking heeft op de auteursrechten of meer algemeen op de intellectuele eigendomsrechten van de leverancier, onderaannemer of partner.

Hoe gedetailleerd dit contractueel moet overeengekomen worden, verschilt naargelang de partij met wie je de overdracht overeenkomt. Als je een contract aangaat met de auteur is de regel dat dit heel gedetailleerd moet zijn:

- de exploitatiewijzen dienen expliciet vermeld te worden;
- de vergoeding van de auteur voor elk van die exploitatiewijzen dient expliciet vermeld te worden;
- de reikwijdte (bijvoorbeeld territorium) en de duur van het auteursrecht dienen expliciet vermeld te worden.

In geval van twijfel of onduidelijke clausules zal de overeenkomst in het voordeel van de auteur worden geïnterpreteerd!

Deze gedetailleerde beschrijving is niet vereist in 2 gevallen:

1. Contracten met jouw eigen werknemers, doch enkel indien het werken betreft die binnen het toepassingsgebied van hun arbeidsovereenkomst worden gecreëerd.
2. Werken op bestelling (in contracten met jouw leveranciers, onderaannemers of partners), doch enkel indien:
 - je een activiteit uitoefent in de niet-culturele sector of in de reclamewereld en
 - het werk bestemd is voor die activiteit.

In deze gevallen gelden de volgende minder strenge regels:

- De overdracht kan in vrij algemene bewoordingen beschreven worden, al blijft een uitdrukkelijke vermelding vereist.
- Je kan contractueel bedingen dat je de rechten op alle toekomstige werken verkrijgt.
- Bij werknemers kan je ook bedingen dat je de werken mag exploiteren op een wijze die nog niet bestond op het moment dat het contract werd afgesloten. De voorwaarde is wel dat je uitdrukkelijk bepaalt wat het aandeel van de auteur zal zijn in de winst die je haalt uit deze nieuwe, nog onbekende exploitatievorm. Mocht het internet bijvoorbeeld nog niet bestaan, dan zou je nu wel het recht verwerven om deze werken hierop te exploiteren.

Nog dit: als werkgever of opdrachtgever heb je in deze gevallen geen verplichting om het werk ook daadwerkelijk te exploiteren. Je bent vrij om te bepalen welke werken van de werknemer jij al dan niet exploiteert.



7.3. Namaak

Geconfronteerd met namaak kan je als eigenaar van de intellectuele eigendom tegen de inbreukmaker optreden.

Ben je licentienemer, dan is het van belang:

- Dat je licentie geregistreerd werd, anders is ze niet tegenstelbaar aan derden en kan je zelf niets ondernemen. Je bent dan verplicht de licentiegever aan te spreken om op te treden tegen namaak. (links naar deze registers vind je in de bijlage bij hoofdstuk 2).
- Dat je contractueel met je licentiegever overeenkomt dat hij verplicht is te handelen tegen deze namaak en niet kan blijven stilzitten.



LET OP!

Namakers worden niet automatisch opgespoord of vervolgd ... het is JOUW plicht om hiervoor de nodige (juridische) stappen te zetten!

Het is van essentieel belang dat je bij namaak beredeneerde stappen zet en in het amalgaam van actiemogelijkheden die procedure kiest die jou het best dient. Aarzel dus niet om hiervoor het advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat of jurist.

Misschien kan het in bepaalde gevallen al volstaan een ingebrekestelling te versturen, waarin

je de namaker (die niet altijd te kwader trouw is) wijst op de inbreuk op jouw rechten en hem aanmaant elke verdere namaak te staken.

Hou ook dit in gedachten: stel je namaak vast, laat dit dan ook meteen vastleggen zodat je hiervan een bewijs kan voorleggen. Je kan hiervoor beroep doen op een gerechtsdeurwaarder die (discreet) vaststellingen doet en hiervan een proces-verbaal opmaakt.

Indien je al aanwijzingen hebt van namaak en je enerzijds nog meer bewijsmateriaal wil verzamelen en anderzijds ook de omvang ervan wil laten vaststellen, kan je een beschrijvend beslag vragen voor de bevoegde Belgische beslagrechter. Dit gebeurt met een eenzijdig verzoekschrift, dus niet op tegenspraak, zonder dat de vermoedelijke namaker hiervan op de hoogte wordt gebracht. De rechtbank stelt vervolgens een deskundige aan die, vergezeld van een gerechtsdeurwaarder, jouw advocaat en eventueel politiediensten, onaangekondigd bij de namaker zal binnenvallen en de aangetroffen namaakgoederen zal beschrijven ("beschrijvend beslag"). Documenten die hiermee verband houden (facturen, bestelbonnen, vervoerdocumenten, enz.) worden net zo goed opgelijst. Op basis van deze bewijsstukken kan dan een procedure ten gronde opgestart worden. Het voordeel is dat je niet enkel een bewijs hebt van de namaak, maar ook van de omvang ervan.

Lees in hoofdstuk 4 Vastgekookt meer over de gerechtsdeurwaarder.

Heb je een vermoeden dat namaakgoederen zullen worden ingevoerd, dan kan je gratis de douaneautoriteiten schriftelijk verzoeken om op te treden. Wanneer zij deze goederen daadwerkelijk aantreffen kunnen zij tegen betaling van een borgsom de vrijgave ervan opschorten of deze goederen tegenhouden.

Sinds 1 oktober 2007² is ook de FOD Economie, en meer bepaald de inspecteurs en controleurs van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling, bevoegd om namaak op te sporen en vast te stellen. In geval van namaak op Belgisch grondgebied kan je bij deze dienst een klacht indienen via een klachtenformulier dat online beschikbaar is op de website van de FOD Economie.

Je vindt achteraan in de bijlage de vereiste contactgegevens en links voor een verzoek aan de douaneautoriteiten en naar het klachtenformulier van de FOD Economie.

² Boeken I, XV en XVII van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht.

Help! Ik word beticht van namaak!

Wat indien je zelf van namaak wordt beschuldigd? Welke stappen kan je dan nemen?

Een beschuldiging van namaak wordt naar voor gebracht door een rechthebbende op basis van een vermoeden van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht: een merk voor een naam of logo; een octrooi voor een technisch concept zoals een apparaat of een fabricatieproces; een model voor een specifieke esthetische vormgeving; auteursrechten op een foto, schilderij, tekst, software ...

Een dergelijke beschuldiging kan naar voor gebracht worden door concurrenten, zakenpartners, leveranciers, entiteiten die enkel intellectuele eigendomsrechten exploiteren (denk bijvoorbeeld aan SABAM), douanebeambten, inspecteurs en controleurs van de FOD Economie, enz. Het is van groot belang om de tegenpartij duidelijk te identificeren. De reactie op korte en lange termijn zal grotendeels afhankelijk zijn van de tegenpartij die de beschuldiging van namaak uit.

Ook de manier waarop de beschuldiging van namaak wordt geuit speelt een belangrijke rol. Betreft het een mondelinge of schriftelijke melding, dan betekent dit vaak dat er bereidheid is bij de tegenpartij om in eerste instantie te zoeken naar een onderhandelde oplossing. Betreft het een beslagprocedure of een dagvaarding, dan kan dit erop wijzen dat er weinig bereidheid is bij de tegenpartij om te onderhandelen over een oplossing.

Zelfs bij acute situaties, zoals een beslagprocedure, is het aan te raden om zo snel mogelijk hulp te zoeken bij experts, zoals een advocaat



die is gespecialiseerd in intellectuele eigendom en/of een octrooigemachtigde. Gezien het beperkt aantal rechtszaken rond namaak in België, en zelfs op Europees niveau, is het raadzaam om na te gaan of jouw advocaat of octrooigemachtigde referenties kan voorleggen van een zaak rond namaak die succesvol werd afgerond. Een geschikt expert kan je adviseren rond het commerciële risico dat je loopt, de mogelijkheden om tot een oplossing te komen en de juiste keuze uit het arsenaal aan strategische reacties.

Op korte termijn loont het de moeite om duidelijk vast te stellen wie de tegenpartij is en of de tegenpartij wel degelijk eigenaar is of gebruik kan maken van het intellectueel eigendomsrecht, en wat de status is van de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten. Hiervoor kan je terecht bij een merk- of octrooigemachtigde. Hij zal nagaan of het een verleend uitvindingsoctrooi betreft of slechts een octrooiaanvraag die nog kan worden verworpen. Is het merk nog steeds van kracht? Dekkt het geregistreerde model het land of de regio waar de vermeende inbreuk werd vastgesteld? Zijn er procedures beschikbaar om de ingeroepen intellectuele eigendomsrechten onderuit te halen?

Op middellange termijn kan een strategie en een plan van aanpak bepaald worden, op basis van een risico-inschatting. Als het risico groot is dat er daadwerkelijk sprake is van namaak, kan er bijvoorbeeld nagekeken worden of het mogelijk is om het intellectueel eigendomsrecht onderuit te halen, om een workaround-oplossing uit te werken waarvoor het risico op namaak kleiner is, om een licentie te verkrijgen, enz.

Op lange termijn kan het nuttig zijn om een strategie omtrent intellectuele eigendom op te zetten die ook voldoende aandacht schenkt aan preventieve acties. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om op regelmatige basis merken, uitvindingsoctrooien, enz. van concurrenten te monitoren. Een 'Freedom-To-Operate'-onderzoek vooraleer een product op de markt wordt gebracht, een beschikbaarheidsonderzoek vooraleer een naam of logo wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, nazicht van licentievoorwaarden vooraleer een foto wordt gebruikt op een website of vooraleer gebruik te maken van een bepaald stuk software, enz. kunnen het risico op een beschuldiging van namaak reduceren.

Beschrijvend of bewarend beslag

Wanneer je geconfronteerd wordt met een beschrijvend of bewarend beslag dat werd toegestaan door een beslagrechter, verleen je best je volledige medewerking om de door de beslagrechter aangeduide personen informatie te laten verzamelen. Bekijk daarbij wel nauwkeurig wie door de beslagrechter werd aangeduid en welke specifieke acties ze mogen uitvoeren. Hoewel volledige medewerking moet worden verleend aan de gerechtsdeurwaarder en de onafhankelijke expert aangeduid door de beslagrechter bij het uitvoeren van hun opdracht, betekent dit niet steeds dat ook aanwezige vertegenwoordigers van de tegenpartij zich toegang kunnen verschaffen. Een advocaat of andere vertegenwoordigers van de tegenpartij zullen immers zelden toestemming krijgen om afgesloten ruimtes te betreden of confidentiële informatie te verzamelen.

Authenticatie van jouw eigen product

Bij de implementatie van een innovatie kan men er eigenlijk van meet af aan van uitgaan dat succes gepaard gaat met namaak. In gevallen van namaak speelt bewijs een belangrijke rol. Ondernemingen maken steeds meer gebruik van authenticatieoplossingen om hun product te beschermen tegen namaak en verspreiding zonder toestemming. Tot de oplossingen behoren zowel zichtbare markeersystemen als markeersystemen die enkel kunnen worden uitgelezen met speciaal hiervoor ontwikkelde instrumenten.

Enkele voorbeelden:

- Namaak van plastic voorwerpen kan worden bestreden met opsporingsmiddelen. Hierdoor wordt het mogelijk om de authenticiteit van een product te herkennen aan de hand van opsporingsdeeltjes die in het plastic worden verwerkt.
- Een antinamaakmarkering met transparante inkt, gemengd met nanometrische fluorescerende deeltjes, is onzichtbaar met het blote oog en enkel op te sporen met ultraviolette stralen.
- Ook op textiel kunnen onzichtbare motieven worden aangebracht die pas zichtbaar worden onder gepolariseerd licht.
- Op het oppervlak van zeer kleine producten zoals micromechanische componenten kunnen diffractieve nanostructuren worden aangebracht. Door eenvoudigweg het gemarkeerd oppervlak aan een laserbundel bloot te stellen, wordt een vooraf bepaald motief geprojecteerd.

De internationale norm ISO 12931:2012 werd ontworpen om de prestatiecriteria te preciseren van de oplossingen die worden gehanteerd in de strijd tegen namaak van materiële goederen.

De norm verschaft een typologie van de markeringsoplossingen die ondernemingen helpt bij de inschatting van hun behoeften inzake authenticatie, de omschrijving van de mogelijke strategieën en het aftasten van de grenzen van de brede, beschikbare waaier.

Er bestaat geen universele regel inzake anti-namaakmaatregelen. Elke onderneming moet haar eigen systeem organiseren om namaak te bestrijden door een keuze te maken uit de verschillende oplossingsniveaus: de voor iedereen toegankelijke markeringen, die moeten worden gecontroleerd met een toestel bij de douane of de distributeurs en maatregelen die kunnen worden gedetecteerd in een laboratorium met behulp van bijvoorbeeld een spectrometer. De norm somt de vragen op die gesteld moeten worden met het oog op een passende keuze.



Ook het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie heeft instrumenten gecreëerd om controle-instellingen in staat te stellen namaak gemakkelijker te identificeren. Het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten beschikt over een databank www.tmdn.org (zie IP Enforcement Portal: euipo.europa.eu/ohimportal/nl/web/observatory/ip-enforcement-portal-news-page) die een bijdrage kan leveren in de strijd tegen namaak van producten.

Ondernemingen die beschikken over intellectuele eigendomsrechten kunnen zich gratis registreren in de databank, er informatie invoeren om hun producten en hun distributiekanaal te authenticeren en de EU-douanediensten selecteren die zich toegang tot deze gegevens mogen verschaffen. In verdachte gevallen kunnen douanediensten hiermee snel en eenvoudig jouw product en contactgegevens opzoeken. Het instrument biedt ook de mogelijkheid om officiële douane-interventieaanvragen in te vullen.

De vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd: alleen de onderneming beslist over de informatie die ze in de databank wil opnemen en over welke informatie voor wie toegankelijk is. Geen enkele precieze informatie wordt openbaar gemaakt om te voorkomen dat namakers hiervan gebruik zouden maken om hun technieken te verbeteren.

Bijlage: Contactgegevens en formulieren

A.1. Douane

De vereiste modelformulieren kan je samen met de Verordening³ downloaden op volgende website:
eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32013R1352.

Voor verdere inlichtingen kan je contact opnemen met:

Algemene Administratie van Douane en Accijnzen
North Galaxy – Koning Albert II-laan, 33, bus 37
BE 1030 Brussel
E-mail: info.douane@minfin.fed.be

Administratie van Douane en Accijnzen Dienst – Diverse regelingen
Directie 1 “Namaak en Piraterij”
Rijksadministratief Centrum – Financietoren bus 37 – Kruidtuinlaan 50
BE-1010 Brussel
T +32 2 210 31 38 – F +32 2 210 32 13
E-mail: org.contr.reg.div@minfin.fed.be

A.2. FOD Economie

Klacht indienen per brief:
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Economische Inspectie
City Atrium - Vooruitgangstraat 50
BE-1210 Brussel

Klacht indienen via het online meldpunt op de website van de FOD Economie:
economie.fgov.be/nl/over-de-fod/waar-en-hoe-een-probleem

Een klacht versturen per e-mail:
eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen met:
Algemene Directie Economische Inspectie – Centrale Diensten – Front Office
City Atrium - Vooruitgangstraat 50 – BE-1210 Brussel
T 0800 120 33 – E-mail: info.eco@economie.fgov.be

³ Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1352/2013 van de Commissie van 4 december 2013 tot vaststelling van de formulieren waarin is voorzien in Verordening (EU) nr. 608/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (PB, L 341 van 18.12.2013, blz. 10–31).