



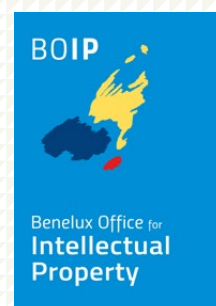
Vlaanderen
is ondernemen

**Het buitenland lonkt...
intellectuele eigendom waakt!**

Inhoud

1. Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?	4
2. Waar geven intellectuele eigendomsrechten bescherming?	7
3. Welke mogelijkheden voor registratie zijn er?	8
4. Ik registreer zelf niets, is IE dan van belang voor mij?	11
5. Wat bij namaak?	12
6. Bijkomende tips	15
7. Veel gestelde vragen	16
8. Meer informatie	17

Met medewerking van:





Wil je het buitenland veroveren met je goederen en diensten of wil je buitenlandse producten naar hier importeren en verkopen? Hou er rekening mee dat intellectuele eigendomsrechten een stok in de wielen kunnen steken.

Het basisprincipe 'vrijheid van handel' is immers niet onbeperkt. Met intellectuele eigendomsrechten heeft de wetgever immers wettelijke monopolies gecreëerd, waardoor enkel rechthebbenden rechten bezitten om producten of diensten te commercialiseren of deze exclusieve exploitatie af te dwingen tegenover derden.

Voor bedrijven die internationaal wensen te gaan, biedt deze brochure een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij intellectuele eigendom (IE).

1. Wat zijn intellectuele eigendomsrechten?

Intellectuele eigendomsrechten zijn een verzamelnaam van beschikbare rechtsmiddelen om diverse creaties te beschermen. We spreken dan concreet over auteursrecht, merken, tekeningen of modellen en octrooien. Het is op basis hiervan dat de houder van de rechten derden kan verbieden om goederen of diensten na te maken, te verkopen, te verhuren, ... Hieronder vind je een overzicht van de meest voorkomende beschermingsvormen.

Let op! Eén creatie kan door meerdere IE-rechten beschermd worden!

Auteursrecht ©

Beschermt	Teksten (zelfs handleidingen, presentaties,...), literatuur, muziek, software, ...
Duurtijd	70 jaar na overlijden van de auteur
Geografisch	Internationale bescherming via internationale verdragen zoals de conventie van Bern
Meer info	www.economie.fgov.be

De bescherming door auteursrecht kan heel ruim zijn want in België is het auteursrecht van toepassing op alle originele producten waarin men de 'stempel van de auteur' kan terugvinden. Dit gaat dus veel verder dan enkel kunstwerken en literatuur.... Zo kunnen zelfs ook 'alledaagse' voorwerpen in aanmerking komen voor bescherming via het auteursrecht zoals een bril, het motief van een tapijt, een gebruikershandleiding, enz. Software wordt zelfs expliciet door auteursrecht beschermd, al kan software in bepaalde gevallen, met name als het zogenaamde 'computer implemented inventions' betreft, ook geoctrooieerd worden. Ook voor databanken is in bepaalde gevallen auteursrechtelijke bescherming voorzien.

Als iets door auteursrecht wordt beschermd, moet je de voorafgaande toestemming van de eigenaar van het auteursrecht verkrijgen om het te gebruiken. Zo moet je toestemming vragen om een foto op je website te zetten, om een tekst over te nemen ...

Auteursrecht ontstaat automatisch bij creatie, je hoeft het dus niet te registreren! Je moet wel kunnen bewijzen dat je de auteur bent.

Merk ®

Beschermt

Tekens die producten en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden ten opzichte van andere ondernemingen. Zoals:

- Namen (woordmerk)
- Logo's (beeldmerk)
- Vormen zoals verpakkingen (vormmerk)
- Kleur(en) (kleurmerk)
- Klanken (klankmerk)
- Patroonmerk
- Positiemerk
- Hologram
- Bewegingsmerk
- Multimediameerk

Naast individuele merken bestaat ook een certificeringsmerk en een collectief merk.

Duurtijd

Onbeperkt verlengbaar, om de 10 jaar te vernieuwen

Geografisch + meer info

- Benelux-merk geeft bescherming in de Benelux - www.boip.int
- Uniemark biedt bescherming in heel de Europese Unie - www.euipo.europa.eu
- Internationaal merk beschermt in de gekozen landen - www.wipo.int

¹ Een 'computer implemented invention' wordt gedefinieerd als "een uitvinding waarvan de uitvoering het gebruik impliceert van een computer, een computernetwerk of een ander programmeerbaar toestel en één of meer eigenschappen vertoont die volledig of gedeeltelijk met behulp van een computerprogramma werden verwezenlijkt."

Tekens die dienen om producten en diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen kunnen, als ze voldoen aan de voorwaarden, als merk geregistreerd worden. Dit kan een naam zijn zoals Nutella®, of een welbepaald logo,

zoals het logo van Volkswagen of zelfs een vorm, denk maar aan de vorm van een Coca-Colafles, maar ook bewegingen of klanken kunnen een merk zijn. Een merk verleent de houder ervan exclusiviteit voor een bepaald grondgebied en voor waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Opgelet: merkbescherming verkrijgt je enkel na een registratieprocedure én er is een gebruiksverplichting binnen de 5 jaar voor alle producten en diensten waarvoor een merk is aangevraagd.

Geregistreeerde tekening of model [®]

Beschermt	Het uiterlijk van een product zoals: <ul style="list-style-type: none"> • Omtrek • Kleur • Vorm • Materiaal •
Duurtijd	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benelux-model: om de 5 jaar te vernieuwen, tot max. 25 jaar 2. Gemeenschapsmodel: om de 5 jaar te vernieuwen, tot max. 25 jaar 3. Internationaal model: om de 5 jaar te vernieuwen tot maximum van het desbetreffende land
Geografisch + meer info	<ol style="list-style-type: none"> 1. Benelux-model geeft bescherming in de Benelux - www.boip.int 2. Gemeenschapsmodel geeft bescherming in de ganse Europese Unie - www.euipo.europa.eu 3. Internationaal model beschermt in de gekozen landen - www.wipo.int

Niet-geregistreeerd Gemeenschapsmodel

Beschermt	Enkel tegen bewuste namaak en niet tegen inbreuk door onafhankelijke creaties
Duurtijd	3 jaar
Geografisch	Beschermt in de Europese Unie
Meer info	euipo.europa.eu

Met een tekening of model bescherm je het twee- of driedimensionale uiterlijk van een product, wat wordt afgeleid van kenmerken zoals lijnen, omtrek, kleuren, vorm, textuur of de materialen en versiering van het voortbrengsel zelf. Wordt een model geregistreerd, dan geeft deze registratie de houder ervan een exclusiviteit voor een welbepaald grondgebied. Je kan een model nog tot 12 maanden nadat je het op de markt gebracht hebt registreren.

Specifiek in Europa is er ook een automatische, weliswaar beperktere bescherming voor tekeningen en modellen door het niet-geregistreeerd Gemeenschapsmodel.

Octrooi

Beschermt	Technische uitvindingen die: <ul style="list-style-type: none"> • Nieuw zijn • Industrieel toepasbaar zijn • Inventief zijn
Duurtijd	Jaarlijks te vernieuwen, max. 20 jaar
Geografisch + meer info	<ul style="list-style-type: none"> • Belgisch octrooi beschermt in België - www.economie.fgov.be • Europees octrooi (EP) geeft bescherming in die landen die aangeduid worden uit de 38 landen aangesloten bij het Europees Octrooiverdrag - www.epo.org • Europees octrooi met eenheidswerking (unitair octrooi of gemeenschapsoctrooi) biedt bescherming in de deelnemende Europese lidstaten - www.epo.org • Internationaal octrooi (PCT) geeft bescherming in de gekozen landen - www.wipo.int

Een octrooi (ook wel patent genoemd) is een exclusief recht op een technische uitvinding (product, procedé of toepassing) waarmee je iemand kan verbieden die uitvinding te gebruiken of na te maken of commercieel toe te passen in een bepaald geografisch gebied, gedurende de periode dat het octrooi geldig is. Een octrooi kan enkel bekomen worden na het succesvol doorlopen van de verleningsprocedure. Specifiek voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen kan er nog een bijkomend Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aangevraagd worden.

TIP - Een octrooi moet aangevraagd worden vooraleer je je vinding openbaar maakt! Dien dus je aanvraag in vooraleer je deelneemt aan beurzen of je uitvinding op een andere manier bekend maakt.

Met een IE-recht kan je dus derden beletten je creaties na te maken en te commercialiseren, maar je kan er nog veel meer mee doen. Je kan immers je rechten aan derden die interesse hebben 'verkopen' door een overdracht of 'verhuren' door het verlenen van een licentie. IE-rechten hebben dus ook een commerciële waarde!

- Overdracht: bij een verkoop van rechten sta je je rechten af en behoud je dus zelf geen vermogensrechten meer.
- Een licentie of franchisingformule is een 'verhuur' van rechten. Je geeft met andere woorden aan derden de toestemming om tegen betaling, al dan niet exclusief, gebruik te maken van je IE-recht.

TIP - Wil je producten of diensten importeren en deze in België, in de Benelux of elders op de markt brengen? Ga dan zelf steeds na of dat product of die dienst beschermd is door een intellectueel eigendomsrecht.

Het is ook belangrijk om na te gaan welke rechten je precies nodig hebt: heb je enkel rechten nodig om de producten te verkopen of ook om ze zelf te kunnen produceren, te assembleren, Heb je rechten nodig op knowhow, octrooien, merken...? Zorg er in elk geval voor dat je de nodige toestemmingen van de rechthebbende krijgt.



**Klaas Arnout,
Basalte bv**

Voor Basalte begon het in 2008 allemaal met een aanraakgevoelige schakelaar gebaseerd op hoogtechnologische aanraaktechnologie. Momenteel ontwerpt en fabriceert Basalte een gamma van intelligente schakelaars en thermostaten voor domotica-toepassingen. Tijdloos design, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid staan hierbij centraal. Inmiddels is Basalte uitgegroeid tot een internationale speler die actief is in bijna 60 landen, waarbij bijna 90% van de productie wordt geëxporteerd. De focus ligt voornamelijk op de Europese markt maar het bedrijf is ook actief in groeiemarkten zoals China, Rusland en de Verenigde Staten.



2. Waar geven intellectuele eigendomsrechten bescherming?

Een bedrijf dat wil groeien buiten de lokale markt moet kiezen op welke gebieden of landen het zich wil richten. Commerciële, culturele, wettelijke en logistische kenmerken van die landen spelen hierbij een belangrijke rol. Informatie hierover vind je via www.flandersinvestmentandtrade.com. Vergeet bij het opstellen van je strategie ook de intellectuele eigendomsrechten niet die er van toepassing zijn.

Intellectuele eigendomsrechten zijn beperkt in tijd en plaats. Een intellectueel eigendomsrecht geeft enkel bescherming in die landen waar het geregistreerd of toegekend is. Stel, als je zelf een ingeschreven Benelux-merk hebt, dan geldt de bescherming enkel voor het grondgebied van de Benelux, maar niet daarbuiten. Zo is het mogelijk dat iemand je merk in Frankrijk gebruikt zonder je rechten daarbij te schaden! Dat is geen beletsel als je zelf geen interesse hebt in de Franse markt, maar zoniet kan het uiteraard wel flinke problemen opleveren.

Bijvoorbeeld: Een Belgische ontwerper en verdeler van een succesvolle kledinglijn heeft verschillende verkooppunten in de Benelux.

Na verloop van tijd wil de Belgische onderneming haar activiteiten uitbreiden naar de omliggende landen door via een internationaal franchisenetwerk haar collectie over verschillende Europese landen te verdelen. In de opstartfase oordeelde het bedrijf dat een Benelux-merk voldoende bescherming zou bieden. Het bedrijf ging dan ook niet na wat de verdere mogelijkheden voor internationale bescherming waren, zoals merkbescherming via de registratie van een Uniemark of een internationaal merk.

Nu moet de Belgische ondernemer helaas vaststellen dat het merk in verschillende EU-landen niet meer beschikbaar is. Hierdoor staat de onderneming voor een moeilijke uitdaging met aanzienlijke meerkosten: een nieuwe weg inslaan via rebranding in alle landen of toch de bestaande merknaam registreren, beperkt tot de landen waar die nog beschikbaar is.

Maar soms kan een registratie de jackpot opleveren: zo is er het verhaal van Mohammed Ali Turan, een Duitser van Turkse afkomst die dankzij de registratie van zijn achternaam 'Turan' als woordmerk miljonair werd. Toen Volkswagen één van zijn modellen 'Touran' wilde noemen en nakeek of deze naam nog vrij was, kwamen ze na een merkenonderzoek uit bij Ali Turan. Volkswagen wilde de naam 'Touran' zo graag dat ze bereid waren er heel wat geld voor neer te tellen ...

Klaas Arnout bevestigt dat het voor elk bedrijf, maar zeker voor internationale spelers, belangrijk is om de intellectuele eigendom zo goed mogelijk te beschermen. Een belangrijk deel van de intellectuele eigendom wordt door geheimhouding beschermd maar op bijvoorbeeld de technologie van de schakelaar werd een Europees octrooi en een Amerikaans octrooi aangevraagd. Daarnaast wordt ook gewerkt aan een goede merkbekendheid, waarbij een aantal merken zoals 'Asano' en 'Eve' als Benelux-merk beschermd werden.



3. Welke mogelijkheden voor registratie zijn er?

Zoals eerder vermeld ontstaan bepaalde intellectuele eigendomsrechten automatisch, dus zonder registratieprocedure, zoals auteursrecht. Auteursrecht wordt volgens nationaal recht geregeld. Auteursrechtelijke bescherming in het buitenland wordt geregeld door een aantal internationale overeenkomsten zoals onder andere de conventie van Bern. In bepaalde landen bestaat de mogelijkheid om je auteursrechtelijk werk te laten registreren om op die manier te bewijzen dat je een bepaald creatief werk gemaakt hebt. Er is echter geen internationaal noch Europees geharmoniseerd systeem om dit te doen, zodat het afhangt van het land in kwestie op welke manier dit kan gebeuren.

Andere rechten ontstaan enkel na registratie. Of het opportuun is om een intellectueel eigendomsrecht (merk, model of octrooi) al dan niet internationaal te registreren en in welke landen, is afhankelijk van verschillende criteria, zoals:

- Waar is je huidige markt? In slechts een paar landen in de EU, in verschillende landen in de EU, buiten de EU?
- In welke landen wil je binnen 5 à 10 jaar actief zijn?
- Wat zijn de kosten voor bescherming in de gewenste landen? Vergeet hierbij niet de 'toekomstige' procedurekosten, zoals onder meer vertalings- en instandhoudingskosten. Hou er ook rekening mee dat er ook kosten kunnen ontstaan om in dat land op te treden tegen namaak. Je staat immers zelf in voor het opsporen van namaak en het optreden ertegen.
- Wat doen je concurrenten?

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen, kan je bepalen in welke landen je bescherming wenst. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet. Let op: ook de combinatie van verschillende routes is mogelijk. Vaak zijn er verschillen tussen de wetgevingen en procedures van de verschillende landen. Het loont dan ook de moeite om een expert in te schakelen bij het mee bepalen van de voor jouw optimale beschermingsroute.

3.1. Nationale registratie

Wil je een intellectueel eigendomsrecht voor een specifiek land registreren? Dan is een nationaal depot aangewezen.

Voor **merken** en **modellen** is er geen nationale registratieprocedure in België, hier gaat het onmiddellijk om een Benelux-registratie (www.boip.int).

Voor **octrooien** kan een nationaal octrooi aangevraagd worden bij de nationale dienst in het land of de landen van je keuze. (in België kan dit bij de FOD economie: www.economie.fgov.be)

Een overzicht van de meest nationale IE-diensten vind je via: www.wipo.int/members

3.2. Europese registratie

Wil je een **merk** of een **model** laten beschermen in heel de Europese Unie, dan kan je een aanvraag indienen via het Uniemerkt of Gemeenschapsmodel bij euipo.europa.eu.

Met het **Europees octrooi** kan je via één indieningsprocedure octrooibescherming aanvragen voor de 39 landen die zijn aangesloten bij de Europese Octrooiorganisatie (verschillend van de lidstaten van de Europese Unie) (zie www.epo.org). Na verlening duid je de lidstaten aan waarin je bescherming wenst. Bij toekenning valt 'het Europees octrooi' als het ware uiteen in 'een bundel van nationale octrooien' in de gekozen landen.

Het **Europees octrooi met eenheidswerking** (unitair octrooi of gemeenschapsoctrooi) is geldig in alle deelnemende lidstaten van de Europese Unie. Momenteel zijn dat 17 landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië en Zweden.

3.3. Internationale registratie

Als je internationaal denkt, overweeg dan ook om je rechten in het buitenland te beschermen. Naast de lidstaten van de EU zijn ook landen als China, India, de Verenigde Arabische Emiraten en USA lid van de World Intellectual Property Organization (WIPO), en hebben ze internationale overeenkomsten inzake bescherming van intellectuele eigendomsrechten ondertekend. Dit houdt in dat de reikwijdte van de bescherming door IE-rechten (duur bescherming, soort bescherming ...) gebaseerd is op dezelfde basisprincipes.

Ondanks de grote gelijkenissen tussen bijvoorbeeld China en Europa, blijven er toch altijd verschillen bestaan. Neem daarom altijd een IE-expert uit het land in kwestie onder de arm!

Wil je een **merk** of **model** dat geldig is in een aantal landen binnen de Europese Unie of een aantal landen daarbuiten, dan kan je kiezen voor een internationale registratie via www.wipo.int.

Opgelet: voor merken heb je eerst een basisinschrijving (hetzij een Benelux- hetzij een Uniemerkt) nodig. Voor landen die niet aangesloten zijn bij het WIPO kan je enkel een merk registreren via een nationale procedure.

TIP - Ga na wat de betekenis van jouw merknaam is in dat land. Je zou de eerste onderneming niet zijn die producten of diensten begint te commercialiseren in een buitenlandse markt zonder er eigenlijk bij stil te staan dat je bestaande merk in de taal van het exportland een andere, misschien negatieve betekenis heeft. Uiteraard kan dit vervelende gevolgen hebben voor je afzet. Bijvoorbeeld 'FIAT' betekent in het Fins 'sukkel'. Niet te verwonderen dus dat de verkoop van dit merk niet zo vlot liep in Finland. NOVA betekent in het Spaans 'werkt niet': misschien niet meteen een aanrader voor keukengerief dus..

Wil je **octrooibeschermt in Europa**, dan kan je via de Europese procedure (EP) van het EPO gaan: via een centrale aanvraag vraag je octrooibeschermt aan. Na de centrale verlening kan je kiezen voor 2 pistes: ofwel kies je voor validatie van nationale octrooien in (een aantal van) de 39 landen die lid zijn van de EPO ofwel kies je voor het Europees octrooi met eenheidswerking (unitair octrooi of gemeenschapsoctrooi) waarvan de geografische beschermingsomvang zich uitstrekt over de landen van de EU die het verdrag over het unitair

octrooi ondertekend en geratificeerd hebben. Momenteel zijn dat 17 landen.

Een **internationale octrooiaanvraagprocedure** of de octrooiprocedure volgens de Patent Cooperation Treaty (PCT) is een procedure die de mogelijkheid biedt om via één enkele indiening in meer dan 150 landen octrooibeschermt aan te vragen. Een PCT-procedure leidt op zich niet tot één verleend octrooi, maar is een administratieve procedure met een gecentraliseerde indiening.

De internationale octrooiaanvraag wordt ingediend via www.wipo.int. In een latere fase dienen de nationale (of regionale) aanvragen te worden gevalideerd.

3.4. Afrikaans systeem

Voor Afrika bestaan er twee systemen om intellectuele eigendom te beschermen.

Bij de OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) zijn volgende landen aangesloten: Benin, Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Congo, Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea, Gabon, Guinee, Guinee-Bissau, Mali, Mauritanië, Niger, Senegal, Togo en de Comoren. De landen aangesloten bij het OAPI en Zimbabwe zijn toegetreden tot het internationale registratiesysteem, waardoor een merk- of modelregistratie in deze landen nu via WIPO aangeduid kan worden.

Daarnaast is er ook de ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization) met als ledenstaten: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Sierra Leone, Liberia, Rwanda, São Tomé and Príncipe, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia en Zimbabwe. Om via het ARIPO-systeem in te dienen moet je met een lokale agent werken. Via één centrale aanvraag krijg je een bundel van nationale registraties.

3.5. Uitbreiding van bestaande IE-rechten

In bepaalde gevallen kan het dus nodig zijn om je bestaande rechten uit te breiden. Ga na of dat nog kan. Een octrooi kan je immers enkel uitbreiden naar andere landen wanneer je aanvraag maximaal één jaar geleden gebeurde. Ook voor modelbescherming geldt dat je deze enkel nog kan aanvragen tot één jaar nadat je jouw model op de markt bracht. Een merkbescherming daarentegen kan je altijd uitbreiden, tenminste als het merk nog vrij is in de landen waarnaar je je bescherming wil uitbreiden of niet geweigerd zal worden omdat het niet voldoet aan de voorwaarden.

Om een geregistreerd merk, model of octrooi in stand te houden, moet je de registratie respectievelijk tienjaarlijks, vijfjaarlijks en jaarlijks verlengen. Daarbij is het van belang de nodige taksen op tijd te betalen. Hou daarom deze data nauwlettend in het oog, ook indien je je IE-recht(en) via een gemachtigde hebt geregistreerd.

Belangrijk is ook om alle gegevens (naam en adresgegevens van de IE-houder, gemachtigde, licentie, overdracht) in de registers up-to-date te houden.



**Paul Van Hoof,
Abilio bvba**

Enkele jaren geleden bedacht ik een concept om reizigers te vrijwaren van stress tijdens de passages doorheen de veiligheidscontroles op luchthavens. Door mijn jarenlange werkervaring in de luchtvaartsector was en ben ik perfect op de hoogte van deze controles die aanleiding kunnen geven tot lange wachtrijen met stress en ongemak voor de passagiers als gevolg. Wat een aangename start van een vakantie- of zakenreis had moeten worden, begint maar al te vaak met ellende en ergernis of vergeten voorwerpen zoals munten of juwelen in het bakje aan de security passages. Na een zitdag, georganiseerd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen, werd het concept in een i-DEPOT vastgelegd om een officieel bewijs van datum te bekomen.

Daarnaast werden ook de namen 'Abilio' en 'Fastliner' als Benelux-merk beschermd. Gezien het concept vanzelfsprekend geen grenzen kent, nam ik contact op met Flanders Investment and Trade om de internationale kansen te bespreken. De naambescherming 'Abilio' werd uitgebreid naar de Europese Unie. Gezien dit binnen de 6 maanden vanaf mijn depotdatum in de Benelux plaatsvond kon ik genieten van het recht van voorrang. Zodoende kreeg 'Abilio' dezelfde indieningsdatum in de EU als voor de Benelux. Voor Fastliner kon geen voorrang meer ingeroepen worden en het werd dan ook als Uniemerken gedeponeerd. Zo kan ik met een gerust gevoel zowel in binnen- als buitenland onderhandelen en zijn mijn merken in de hele EU beschermd.

4. Ik registreer zelf niets, is IE dan van belang voor mij?

Of je zelf intellectuele eigendomsrechten registreert of niet is afhankelijk van je strategie, je financiële mogelijkheden en de aard van je producten/diensten. Als je zelf geen IE-rechten geregistreerd hebt, is het toch mogelijk dat iemand die wel beschermd heeft in je exportland! Dus ga in ieder geval na of je zelf met de uitoefening van je activiteiten geen inbreuk maakt op rechten van anderen. Als je met de distributie van je producten een inbreuk maakt, kan de houder van eerdere IE-rechten in het land je verkoopstrategie volledig ondermijnen en je dwingen om de verkoop te staken of zelfs een schadevergoeding te betalen!

Bijvoorbeeld: een Belgische kmo nam deel aan een bouwbeurs in Duitsland. Groot was de verwondering van de zaakvoerder toen het bedrijf op deze beurs aangesproken werd door een Duitse fabrikant voor een inbreuk op haar octrooirechten. Onmiddellijk kreeg het bedrijf een officiële ingebrekestelling van de advocaat van de Duitse octrooihouder waarin niet alleen geëist werd dat de activiteiten onmiddellijk stopgezet werden, maar ook dat er een fikse schadevergoeding zou worden betaald. Heel wat kopzorgen hadden vermeden kunnen worden door een onderzoek vooraf of de betrokken technologie nog wel vrij commercieel kon worden aangeboden.

Zeker met de komst van het unitair octrooi is het uitkijken geblazen. Vroeger werd immers vaak na de verlening van het EP-octrooi geen validatie gevraagd voor België. Nu valt België wel onmiddellijk onder de beschermingsomvang als gekozen wordt voor het unitair octrooi!

Om een onderzoek te laten doen kan je je laten bijstaan door experts in de materie. Zelf kan je al een onderzoek doen via:

Gratis online raadpleegbare databanken

Merken

- BOIP Merkenregister: www.boip.int voor alle in de Benelux geldende merken
- TMview: dit is een databank van nationale merkenregisters, Uniemerken en internationale merken, www.tmdn.org

Modellen

- BOIP Modellenregister: www.boip.int voor alle in de Benelux geregistreerde modellen
- Designview: www.tmdn.org

Octrooien (en octrooiregisters)

- Belgische octrooiregister: bpp.economie.fgov.be
- Europees & internationaal octrooiregister: worldwide.espacenet.com
- Procedurele en juridische statusgegevens van Europese en internationale octrooien: register: epo.org

Daarnaast vind je in deze databanken een schat aan business informatie die je kan helpen bij het uitstippen van je exportstrategie.

5. Wat bij namaak?

Essentieel bij namaak is dat het je eigen verantwoordelijkheid is om eventuele namaak of inbreuken vast te stellen en ook actie ertegen te ondernemen. Qua vervolging kan het soms volstaan om één inbreukmaker te vervolgen, zodat anderen worden afgeschrikt.

Bewaken van je rechten kan je doen door de markt systematisch op te volgen via vakbeurzen, publicaties, websites ... maar ook door het opvolgen van nieuwe octrooi-, merk- of modelregistraties. De vereiste van 'nieuwheid' wordt voor merken en modellen niet automatisch door de officiële instanties nagegaan. Het is aan de houders van eerdere rechten om desgevallend latere aanvragen aan te vechten, al dan niet via een oppositieprocedure. Een andere optie is om de bewaking van je IE-rechten uit te besteden aan bijvoorbeeld merken-, modellen- of octrooigemachtigden.



De tijd dat tuinmeubelen zich beperken tot een ligbed en een tafel met stoelen, is al lang voorbij. Onze firma, Tribù NV, is een voorloper wat betreft high-end tuinmeubilair. Bij Tribù vormen de tuin en het terras een waardige verlenging van het huis. Door de nadruk te leggen op kwaliteit en innovatie, en door trouw te blijven aan een pure, tijdloze stijl, groeide ons familiebedrijf uit tot een internationaal bekend merk dat verdeeld wordt in meer dan 50 landen.

TIP - Zoek betrouwbare partners. Vanuit België wereldwijd alles opvolgen is moeilijk. Kies daarom voor samenwerking met betrouwbare lokale partners die je kunnen bijstaan om namaak in dat land op te sporen.

Inbreuk ontdekt? Het is aan te raden om vooraleer op te treden tegen vermeende inbreukmakers, contact op te nemen met een deskundige in de intellectuele rechten. Ben je zelf eigenaar van de intellectuele rechten, dan kan je zelf optreden. Ben je echter licentienemer, dan is het belangrijk dat deze licentie officieel geregistreerd werd, anders is de licentie niet tegenstelbaar aan derden (en moet de licentiegever optreden tegen de inbreukmaker).

Is er effectief sprake van een inbreuk, neem dan onmiddellijk contact op met de vermeende inbreukmaker en beveel hem te stoppen met de namaak. Eventueel kan je de mogelijkheid om tot een overeenkomst te komen open houden om bijvoorbeeld alsnog een licentieovereenkomst af te sluiten. Dit is in veel gevallen een gemakkelijkere en goedkopere oplossing dan een rechtszaak.

Tribù nv

Voor de Benelux werden diverse merknamen geregistreerd en de naam 'tribu' werd tevens internationaal beschermd in ongeveer 40 landen waaronder de Europese Unie. De vormgeving van onze meubels wordt beschermd door modelregistraties in de Benelux, Europa, Australië, China en de USA.

Om onze Intellectuele Eigendom op een efficiënte wijze te beheren werken wij met een merk/modelgemachtigde, die ons vakkundig advies geeft en onze registraties verzorgt.

TIP - Bij het vaststellen van een inbreuk heb je best een standaardbrief klaar met formele ingebrekestelling. Deze brief moet opgesteld worden conform de nationale wetgeving!

Optreden tegen namaak:

1. Door een klacht in te dienen bij de Economische Inspectie

Tref je namaak aan op de Belgische markt, dan kan je een klacht indienen bij de Economische Inspectie (www.economie.fgov.be). De Economische Inspectie kan de beweerde namaak ter plaatse onderzoeken en onmiddellijk beslag leggen op de goederen die een inbreuk vormen.

2. Door een klacht in te dienen bij de Douane

Om te vermijden dat namaak op de (Belgische/Europese) markt komt, kent de Europese douaneverordening specifieke bevoegdheden toe aan de douaneautoriteiten om te kunnen optreden wanneer zij goederen aantreffen aan de grenzen van Europa.

De douaneautoriteiten kunnen op eigen initiatief of op vraag van de houder van de rechten goederen waarvan men vermoedt dat ze een inbreuk maken op een intellectueel eigendomsrecht laten blokkeren aan de grens, waarna de houder van de rechten een gerechtelijke procedure kan opstarten om na te gaan of het effectief namaak betreft. Meer info op: meldpunt.belgie.be/meldpunt.

3. Door een administratieve procedure

In bepaalde gevallen kan je tijdens de verleningsprocedure of zelfs na verlening een administratieve procedure bij de verlenende instantie opstarten. Tegen de inschrijving van Benelux en Uniemerken kan een oppositie gestart om te vermijden dat een merk ingeschreven wordt. Maar ook na verlening kan een procedure opgestart worden, bij merken is er de mogelijkheid van een doorhalingsprocedure; bij Europese octrooien is er na de verlening een oppositieperiode van 9 maand om oppositie tegen de verlening aan te tekenen.



4. Door een gerechtelijke procedure of een bemiddeling/arbitrageprocedure op te starten

Lukt het niet om tot een akkoord te komen, dan kan je een bemiddelings- of arbitrageprocedure of zelfs een gerechtelijke procedure opstarten.

Er bestaan zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke maatregelen om op te treden tegen inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Niet al deze maatregelen zijn geharmoniseerd op EU-niveau, dit houdt dus in dat procedures kunnen verschillen in elk land.

Bij inbreuk is het belangrijk na te gaan voor welke rechtbank je een geding kan aanspannen. Het hangt immers van de inbreuk af of van welk IE-recht je wil aanvechten, welke rechtbank bevoegd is. Overleg dus steeds met een specialist in IE-rechten!



Marc Thijs,
Grindservice bvba

Lange tijd heb ik getwijfeld of ik mijn idee, een bevestigingsmethode voor bepaalde schuurwielen, zou laten beschermen of niet. Ik had nog geen eigen bedrijfje, moest alles zelf financieren, en dan nog hopen dat “het idee” zou aanvaard worden in de branche. Gelukkig had ik vele jaren ervaring in de branche waarin m’n ontwikkeling zich situeert enervaarde ik regelmatig minpunten in de huidige techniek die ik via m’n idee kon oplossen.

Om te starten beschreef ik m’n idee via i-DEPOT om het nadien met een betrouwbare partner uit te werken tot een prototype. Ik contacteerde een octrooibureau, dat begrip had voor mijn situatie en zo werd het prototype uitgewerkt tot een octrooi.

Inmiddels had ik een klein bedrijfje “Grindservice” opgericht om m’n octrooi te kunnen commercialiseren. Het idee kreeg de naam “PTL”. Beide namen liet ik beschermen bij het BOIP. Het product was klaar om gelanceerd te worden...

Ik ben begonnen met een Belgisch octrooi om binnen één jaar na indiening te beslissen om het uit te breiden naar meerdere landen. Op basis van de ervaring die ik na bijna één jaar had, had ik een beter inzicht in de landen waar ik actief wil zijn en waar de belangrijkste producenten zitten. Ook hiervoor nam ik regelmatig contact op met m’n octrooibureau en we kozen voor een EP- en een US-procedure.

6. Bijkomende tips

Je bent waarschijnlijk druk bezig je internationale doorbraak voor te bereiden, maar vergeet dus ook niet stil te staan bij intellectuele eigendom. Hieronder vind je tips om je hierbij te helpen.

TIP - Zorg voor een bewijs van datum.

Het is belangrijk, zeker bij een geschil, om te kunnen aantonen dat jij diegene was die op een bepaald moment een bepaalde uitvinding of creatie gemaakt hebt. Om dit te kunnen aantonen is een 'vaste datum' aangewezen. Opgelet! Dit is geen intellectueel eigendomsrecht, wel een bewijsmiddel.

Eén van de goedkoopste en eenvoudigste manieren om een vaste datum vast te leggen is via het i-DEPOT van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP), www.boip.int. Deze datum is een wettelijk erkend bewijsmiddel. Een dergelijk i-DEPOT is aan te raden bij bijvoorbeeld een collectie die je laat produceren in derdewereldlanden. Als blijkt dat iemand een gelijkaardige collectie op de markt brengt, dan kan je via deze datum bewijzen dat je de eerste was.

Wanneer je via idepot@vlaio.be een ID-code aanvraagt, dan krijg je 10 euro korting! Meer info: vlaio.be/idepot.

TIP - Sluit goede contracten af!

Steeds meer ondernemingen gaan het ontwerp of de productie uitbesteden aan andere ondernemingen, ook in het buitenland.

In het buitenland, zeker in bijvoorbeeld China, is het besef rond intellectuele eigendom nog aan het groeien. Onderstreep bij onderhandelingen dan ook steeds het belang ervan door gebruik te maken van geheimhoudingscontracten of geheimhoudingsclausules. BOIP biedt je de mogelijkheid om online een geheimhoudingsovereenkomst te maken, die direct gekoppeld is aan jouw specifieke i-DEPOT. Hiermee heb je een middel in handen dat er - in combinatie met jouw i-DEPOT - voor kan zorgen dat je in een conflict sterker staat. Meer informatie hierover vind je op www.boip.int. Bespreek ook steeds vooraf goed wie eigenaar is of wordt van de uitvindingen, modellen ... Veelal ontstaan hierover misverstanden tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer!

De regels omtrent het houderschap van intellectuele eigendom die mogelijks ontstaat naar aanleiding van een werk uitgevoerd in opdracht kunnen verschillen land per land. Ga daarom steeds na wat er in de nationale wetgeving voorzien is en maak sluitende afspraken hierover.

7. Veel gestelde vragen

Heeft het zin om je intellectuele eigendom in landen zoals China te registreren?

Lachend wordt vaak gezegd dat in China 'copyright' vertaald wordt als 'het recht om te kopiëren'. Zelfs in landen met een slechte reputatie op het vlak van IE zoals China, kan het toch interessant zijn om te zorgen voor een passende bescherming van je intellectuele eigendom, want ook in China groeit het besef dat kopiëren niet kan en stijgt het belang van bescherming. Ook daar bestaat er een systeem om intellectuele eigendom te beschermen. Zorg dan ook voor bescherming in China en ga actief op zoek naar namaak!

De China IP SME Helpdesk geeft advies op maat van Europese bedrijven die in China actief zijn. Je vindt er informatie over het systeem van intellectuele eigendom in China. Ook voor andere regio's is er een specifieke IP SME Helpdesk (intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks):

- Africa IPR-Helpdesk
- India IP SME
- Latin America IPR-helpdesk
- South-east Asia IPR-helpdesk

Is een Europees octrooi of een Uniemerkt ook geldig in Amerika?

Neen, IE-rechten zijn niet universeel. Ze gelden enkel voor dat gebied waarvoor ze aangevraagd en verleend werden. Jouw Uniemerkt geldt enkel in de EU en kan dus in Amerika door iemand anders ook voor dezelfde goederen en diensten geregistreerd worden.

Wat met parallelhandel?

In de Europese Economische ruimte (EER) geldt het vrij verkeer van goederen en diensten. Zo kan een fabrikant van bijvoorbeeld parfums zich niet verzetten tegen een inkoper uit België die de parfums van die fabrikant goedkoop inkoopt in bijvoorbeeld Roemenië en ze vervolgens in België verkoopt tegen lagere prijzen dan de officiële. Fabrikanten hebben dus baat bij goede contracten met hun distributeurs waardoor deze niet aan parallelimport beginnen. Parallelimport (of de import door derden zonder tussenkomst van de gerechtigde, fabrikant of een erkend distributiekanaal) van buiten de EER is wel verboden.

® en TM

De symbolen ® en TM vinden hun oorsprong in de USA, waarbij ® staat voor 'registered trademark' en enkel gebruikt mag worden indien het gaat om een geregistreerd merk en TM staat voor 'trademark'. Een ® duidt er dus op dat het merk geregistreerd werd, een TM kan ook zonder registratie gebruikt worden. Deze symbolen hebben in principe geen juridische waarde in België, maar in een internationale context wordt aangeraden deze symbolen niet op een misleidende manier te gebruiken (conform de eerlijke handelspraktijken). Bijvoorbeeld als je merk in Duitsland niet geregistreerd werd, gebruik dan het ® teken op documentatie in Duitsland niet. TM kan wel steeds gebruikt worden. Ook in de Benelux geldt er geen verplichting om het ®-symbool te gebruiken, maar het biedt het voordeel dat je op deze manier derden erop attent maakt dat het om een geregistreerd merk gaat en het onderscheidend karakter van je woordmerk kan ondersteunen.

Waar vind ik gespecialiseerde advocaten?

In België vind je gespecialiseerde advocaten via www.advocaat.be, onder de specialisatie 'intellectuele rechten'. Zoek je een gespecialiseerde advocaat in het buitenland, neem dan contact op met FIT (www.flandersinvestmentandtrade.com).

Wat kosten intellectuele eigendomsrechten?

Je rechten laten registreren kost geld. Via www.regelhulpenvoorbedrijven.nl krijg je een indicatie van de kostprijs. Opgelet: deze indicatie houdt enkel rekening met de officiële taksen.

Doe je een beroep op een dienstverlener, wat in bepaalde gevallen zeker raadzaam is, dan komen daar nog de kosten die deze dienstverlener aanrekent bij. Die kunnen soms hoog oplopen.

Zijn er subsidies voor intellectuele eigendom?

Een overzicht van de bestaande subsidieregelingen voor intellectuele eigendom vind je via vlaio.be/subsidi databank/IE.

8. Meer informatie

Nuttige links voor advies bij intellectuele eigendom en internationaal ondernemen:

- VLAIO: www.vlaio.be.
- Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: www.boip.int
- Enterprise Europe Netwerk Vlaanderen: www.enterpriseeuropenvlaanderen.be
- Flanders Investment & Trade: www.flandersinvestmentandtrade.com

Nuttige publicaties in verband met Intellectuele Eigendom vind je via:

- www.vlaio.be (rubriek publicaties)

Nuttige tools in verband met intellectuele eigendom vind je via:

- www.ideescan.be
- www.thatsip.be
- www.regelhulpenvoorbedrijven.nl/IEkostencalculator
- www.create-protect-benefit.com/be-nl

i-DEPOT:

- www.boip.int
- ID-code voor korting € 10 aanvragen via idepot@vlaio.be

Auteursrecht:

- www.economie.fgov.be

Merken en modellen:

- Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: www.boip.int
- Uniemerken/Gemeenschapsmodel: euipo.europa.eu
- Internationaal merk/model: www.wipo.int
- Een lijst van merk- en modelgemachtigden vind je via: www.bmm.be

Octrooien:

- Dienst voor de Intellectuele Eigendom: economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/octrooien
- Ben je in een specifieke sector actief?
 - Bouwnijverheid: Buildwise: www.buildwise.be
 - Chemische sector: www.essencia.be
 - Technologische sector: SIRRIS, www.sirris.be
 - Textielnijverheid: Centexbel: www.centexbel.be
- Europese procedure: www.epo.org
- PCT procedure: www.wipo.int
- Op de website van de FOD Economie vind je een lijst van erkende octrooigemachtigden: bpp.economie.fgov.be/bpp-portal/nl/Register/patent/attorneys

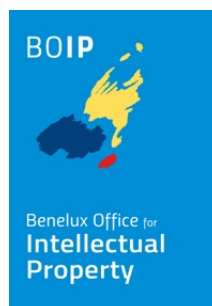
Internationale IP Helpdesk:

- intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks:
 - European IP-helpdesk
 - China IP SME Helpdesk
 - Africa IP SME Helpdesk
 - India IP SME Helpdesk
 - Latin America IP SME Helpdesk
 - South-east Asia IP SME Helpdesk:

Advocaten:

- www.advocaat.be, specialisatie intellectuele rechten.

Met medewerking van:



Advies voor uw onderneming binnen handbereik

© 2016, Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën of enig andere manier, zonder de schriftelijke toestemming van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

"Het buitenland lonkt... maar intellectuele eigendom waakt!" is een uitgave van: Agentschap Innoveren & Ondernemen, Koning Albert II-laan, 35, bus 12, 1030 Brussel. T 0800 20 555, info@vlaio.be , www.vlaio.be.

De uitgave kwam tot stand met medewerking van Flanders Investment & Trade, Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en Enterprise Europe Network.

D/2022/3241/256

Versie juli 2023

Disclaimer:

Deze uitgave kadert binnen het verlenen van eerstelijnsadvies aan kmo's, dat behoort tot de opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen. De verstrekte informatie is enkel bedoeld als een eerste algemene toelichting, die de behandelde materie enkel wil situeren in grote lijnen, zonder volledigheid noch juridische precisie na te streven. Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen streeft de grootst mogelijke zorg na bij het inwinnen en verspreiden van informatie. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de acties die op basis van de gegevens uit deze uitgave worden ondernomen.

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
info@vlaio.be
Bel gratis 0800 20 555