Praktische gids voor contracten en contractuele clausules inzake intellectueel eigendomsrecht

© AdobeStock.com

economie

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

.be

Bestek n° 2018/59699/E3/Gis PI-IE – Fase 2

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Vooruitgangstraat 50 — 1210 Brussel

Ondernemingsnr.: 0314.595.348

- 0800 120 33 (gratis nummer)
- FODEconomie
- @fodeconomie
- linkedin.com/company/fod-economie (tweetalige pagina)
- instagram.com/fodeconomie
- youtube.com/user/FODEconomie
- economie.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever:
Regis Massant
Voorzitter a.i. van het Directiecomité
Vooruitgangstraat 50 — 1210 Brussel

Internetversie

211-20

VOORWOORD: CONTEXT VAN DE GIDS EN METHODOLOGIE

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

Het intellectueel eigendomsrecht maakt het mogelijk voor bedrijven om de resultaten van hun creaties en innovaties te valoriseren door hen de mogelijkheid te geven een juiste return te krijgen op hun investeringen.

Intellectuele eigendomsrechten geven rechthebbenden niet enkel een exclusief en tijdelijk verbodsrecht met betrekking tot het voorwerp waarop zij betrekking hebben, maar kunnen ook de drijvende kracht zijn achter technologieoverdrachten tussen economische operatoren. De wettelijke bepalingen betreffende intellectuele eigendomsovereenkomsten (IE-overeenkomsten) (overdracht van rechten, licenties, bestellingen, arbeidsovereenkomsten, enz.) zijn complex en van toenemend economisch belang voor de valorisatie van intellectuele eigendomsrechten door zowel economische actoren als overheidsinstanties, onderzoeksinstellingen en universiteiten. Ook individuele personen hebben vragen over hoe ze met intellectuele eigendomsrechten moeten omgaan in contractuele relaties.

In die context heeft deze gids tot doel om deze economische operatoren te ondersteunen bij hun contractuele onderhandelingen door hen op de meest volledige en exact mogelijke manier te informeren over de juridische parameters waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van overeenkomsten en contractuele clausules met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Deze gids is het resultaat van een openbaredienstovereenkomst met als titel “Het uitvoeren van een studie om een praktische handleiding op te stellen voor contractuele clausules inzake intellectuele eigendom”, toevertrouwd aan Altius door de FOD Economie. Tijdens de uitwerking ervan werd een anaylse gemaakt van de behoeften van marktdeelnemers met betrekking tot de contractuele aspecten van intellectuele eigendom geanalyseerd, en werd een invantaris van de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, evenals verplichte en andere aanbevolen procedures opgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het specifiek wettelijk kader van elk intellectueel eigendomsrecht, alsook in voorkomend geval de relevante rechtspraak.

Er is contact opgenomen met organisaties die zich bezighouden met eerstelijnsbijstand voor juridische problemen met betrekking tot intellectuele eigendom, om zo te te weten komen met welke vragen rond intellectuele eigendom zij regelmatig te maken krijgen.

Er is een elektronische enquête verstuurd naar een groot aantal economische operatoren, met als doel te weten te komen welke vragen deze operatoren zich stellen met betrekking tot de noodzaak of de opportuniteit van het sluiten van IE-overeenkomsten, en welke moeilijkheden zij ondervinden bij het onderhandelen, opstellen en implementeren van zulke overeenkomsten.

De enquête bevestigde de belangstelling van de betrokken marktdeelnemers voor een praktische gids over overeenkomsten inzake intellectuele eigendom, bestaande uit:

- een nauwkeurige en begrijpbare beschrijving van de toepasselijke wettelijke bepalingen en de aanbevolen formaliteiten;
- standaardclausules voor de verschillende soorten overeenkomsten en intellectuele rechten; en

- een controlelijst (checklist) met elementen die nuttig of noodzakelijk zijn in zulke overeenkomsten.

Vervolgens heeft deze enquête het mogelijk gemaakt om de belangrijkste problemen te identificeren die de verschillende actoren tegenkomen.

De meeste problemen waarmee marktdeelnemers worden geconfronteerd bij IE-overeenkomsten hebben betrekking op het onderhandelen en het opstellen van zulke overeenkomsten. Vragen rijzen verder tijdens de uitvoering, bij de niet-naleving of bij het einde van de overeenkomst. Het is voornamelijk in verband met het ostellen van overeenkomsten dat de marktdeelnemers nood hebben om een beroep op derden te doen. Het is dus duidelijk met betrekking tot deze thematiek dat een praktische gids het meeste nut heeft.

De enquête bracht ook aan het licht dat marktdeelnemers moeilijkheden ondervinden in de contractsverhoudingen tussen universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen. Het leek daarom essentieel om een belangrijk deel van de gids te wijden aan onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en joint-ventureovereenkomsten.

De enquête heeft het eveneens mogelijk gemaakt om de valkuilen te identificeren waarmee de deelnemers worden geconfronteerd tijdens **contractsonderhandelingen**. Ze hebben betrekking op de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten die tijdens de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, de identificatie en definitie van intellectuele-eigendomsrechten in de overeenkomst, de financiële voorwaarden, de keuze van het type of de aard van de overeenkomst, de contractsduur en contractuele verplichtingen, garanties tegen aanspraken van derden, de beëindigingsmodaliteiten en de gevolgen van beëindiging, de bescherming van vertrouwelijke informatie en het toepasselijk recht. De enquête bevestigde nogmaals dat de bescherming van vertrouwelijke informatie cruciaal is en gevoelig ligt.

Veel deelnemers melden dat zij bij **het opstellen van overeenkomsten** niet stilstaan bij de clausules die zij al dan niet in de overeenkomst zullen integreren, moeilijkheden hebben met het opstellen van deze clausules, of onzeker zijn over de geldigheid van de clausules of de gevolgen verbonden aan de mogelijke ongeldigheid.

De problemen bij de **uitvoering of de niet-naleving van overeenkomsten** zijn divers. Afgezien van hun bezorgdheid over de financiële gevolgen van dergelijke contractuele inbreuken, hebben deelnemers problemen ondervonden bij het identificeren van de (gerechtelijke en buitengerechtelijke) actiemiddelen waarover zij in dergelijke gevallen beschikken.

De vragen van marktdeelnemers over **de periode na de beëindiging van de overeenkomst** betreffen in hoofdzaak het vaststellen van de verplichtingen die na de beëindiging van de overeenkomst blijven bestaan en het toezicht op de naleving van deze verplichtingen.

De **overeenkomsten die voor de meeste moeilijkheden zorgen** zijn in volgorde: onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, productieovereenkomsten, licentieovereenkomsten, toewijzingsovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot mede-eigendom.

De gids zal dan ook de klemtoon leggen op de hierboven besproken thema's en vragen. Uiteraard is het onmogelijk om *alle* soorten overeenkomsten te onderzoeken die mogelijk zijn in de vele takken die het intellectuele eigendom rijk is.

Onder meer "klikbare" licentieovereenkomsten die veel operatoren vragen (bv. op het gebied van muziek streaming of het streamen van audiovisuele werken) voor het gebruik van bepaalde werken of software worden in deze gids nauwelijks besproken. Aangezien het doel van deze gids is om de lezer praktische informatie te verschaffen over de onderhandeling, het opstellen en de uitvoering van IE-overeenkomsten, lijkt het niet nuttig om dit soort overeenkomsten te bespreken met voorwaarden die te nemen of te laten zijn.

BELANGRIJK

De gids geeft een overzicht van het recht dat van kracht is in België (hiertoe behoort ook het recht van de Europese Unie): de verschillende onderwerpen die de gids behandeldt, zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat het Belgisch recht van toepassing is. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen, zal in principe het Belgisch recht de overeenkomst beheersen wanneer de partijen de Belgische nationaliteit hebben of onder het Belgisch recht vallen en de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet worden uitgevoerd in België (➲ 147 e.v.). Het kan echter zijn dat buitenlands recht een de overeenkomst of een bepaalde clausule beheerst, hetzij omdat de partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen, hetzij omdat het internationaal privaatrecht bepaalt dat de clausule of overeenkomst niet onder de Belgische wetgeving valt of kan vallen. **De voorgestelde bewoordingen en modelclausules zijn alleen relevant in de mate dat het Belgisch recht van toepassing is. Wat het Belgisch recht bepaalt, is niet noodzakelijkerwijs transponeerbaar naar overeenkomsten die onderworpen zijn aan een ander recht dan het Belgisch recht.**

Bovendien moet genoteerd worden dat deze gids beëindigd werd wanneer **richtlijn 2019/790/EU van 17 april 2019 van het Europees Parlement en de Raad inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt** nog niet in Belgisch recht was omgezet. **Er zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met deze omzetting in de toekomst.**

STRUCTUUR EN INHOUD VAN DE GIDS

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

De meeste overeenkomsten inzake intellectuele eigendom trachten: (i) te verduidelijken wie de intellectuele eigendomsrechten bezit die voortvloeien uit de creatie van een werk dat vatbaar is voor bescherming; (ii) intellectuele eigendomsrechten over te dragen; en/of (iii) exploitatierechten toe te kennen met betrekking tot het voorwerp dat bescherming geniet.

Daarom is het van belang om eerst te weten wie de "automatische" eigenaar van de betreffende intellectuele rechten is (of zal zijn), dat wil zeggen bij ontstentenis van een overeenkomst of vóór het sluiten van een overeenkomst. Een overeenkomst met een regeling over de verdeling van de intellectuele eigendomsrechten kan in bepaalde gevallen overbodig zijn. Dit is het geval wanneer de partij aan wie de overeenkomst de eigendom toekent, degene is die ook vanaf het begin door de wet wordt aangeduid als de exclusieve eigenaar van de betreffende rechten.

Wie de eigenaar is, is meer bepaald van belang omdat alleen de eigenaar het recht heeft om de intellectuele eigendom over te dragen. Bovendien heeft, met uitzondering van de licentiehouder die de contractuele toestemming heeft verkregen om het werk verder in licentie te geven aan derden, alleen de eigenaar het recht en om exploitatierechten te verlenen met betrekking tot hetgeen dat het voorwerp van bescherming uitmaakt.

In het licht hiervan, na een kort overzicht van de intellectuele eigendomsrechten in **Hoofdstuk I**, bespreekt **Hoofdstuk II** wie de wet van rechtswege *en bij gebrek aan andersluidende contractuele bepalingen* als eigenaar van de verschillende intellectuele eigendomsrechten beschouwt (ook "oorspronkelijke houder" genoemd).

Hoofdstuk III gaat kort in op de rol en het nut van IE-overeenkomsten.

Hoofdstuk IV betreft het algemeen verbintenissenrecht en bespreekt meer specifiek de vorm- en geldigheidsvoorwaarden, de gevolgen van een overeenkomst, de algemene beginselen inzake de interpretatie, en de regels van toepassing op de duur van overeenkomsten, en op de overdracht van overeenkomsten, dan wel van bepaalde contractuele verplichtingen aan derden.

Hoofdstuk V gaat in op de voorzorgsmaatregelen die partijen moeten nemen alvorens een IE-overeenkomst te sluiten, en op de onderhandeling van dergelijke overeenkomsten. Specifieke aandacht gaat hierbij naar de bescherming van vertrouwelijke informatie. De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen tijdens de precontractuele fase zullen ook aan bod komen.

Hoofdstuk VI behandelt contractuele clausules die men traditioneel aantreft in alle soorten overeenkomsten, daarin inbegrepen overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Hoofdstuk VII bespreekt de belangrijkste soorten IE-overeenkomsten en de daarbijhorende specifieke clausules.

Hoofdstuk VIII handelt over de meest voorkomende overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten en de specifieke clausules hierin.

Hoofdstuk IX spitst zich toe op het recht op afbeelding.

Hoofdstuk X legt uit welke juridische stappen men kan nemen in geval dat een van de contractspartijen een overeenkomst inzake intellectuele eigendom schendt.

Ten slotte brengt **Hoofdstuk XI** de belangrijkste diensten, instellingen en organisaties in kaart die gebruikers kunnen helpen bij het opstellen van, het onderhandelen over en/of toezicht houden op IE-overeenkomsten.

HOE GEBRUIKT U DEZE GIDS?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

De structuur van deze gids bespreekt in de eerste plaats enkele algemene overwegingen met betrekking tot de intellectuele eigendom (Hoofdstukken I-III) en het contractenrecht (Hoofdstuk IV), alsmede de specifieke kenmerken van de precontractuele fase (Hoofdstuk V), en in de tweede plaats een aantal kwesties die de verschillende soorten IE-overeenkomsten gemeen hebben (Hoofdstuk VI) of eigen zijn aan specifieke IE-overeenkomsten (Hoofdstukken VII-IX), en ten slotte de stappen die men kan ondernemen in geval van contractbreuk (Hoofdstuk X).

Rekeninghoudend met hun noden en deskundigheid zouden de gebruikers van de gids antwoorden moeten vinden op de belangrijkste vragen die zij zich mogelijks zullen stellen wanneer zij te maken krijgen met de onderhandelingen over, de opstelling en uitvoering van, en/of de inbreuk op IE-overeenkomsten:

- Over welke rechten hebben we het? (**Hoofdstuk I**)
- Is een IE-overeenkomst noodzakelijk? Wie is de eigenaar van de rechten zonder overeenkomst? (**Hoofdstuk II**)
- In welk opzicht kan een IE-overeenkomst verder nuttig zijn? (**Hoofdstuk III**)
- Wat zijn de vorm- en geldigheidsvoorwaarden voor overeenkomsten? Welk recht is van toepassing? Welke gevolgen brengen overeenkomsten met zich mee? Hoe worden zij geïnterpreteerd? Wat is de duur van de overeenkomst? Kan ik een overeenkomst in zijn geheel of bepaalde contractuele verplichtingen aan derden overdragen? (**Hoofdstuk IV**)
- Waarop moet ik letten voor en tijdens de onderhandelingen over een IE-overeenkomst? (**Hoofdstuk V**)
- Wat voor soort IE-overeenkomst heb ik nodig? Welke zijn de basisclausules die algemeen in de verschillende soorten IE-overeenkomsten voorkomen? Welke zijn de specifieke clausules eigen aan een bepaald type IE-overeenkomst? Op welke punten moet ik in het bijzonder letten? (**Hoofdstukken VI** en **VII**)
- Zijn er gelet op de specifieke intellectuele eigendomsrechten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, nog andere aspecten waarmee ik rekening moet houden bij de onderhandeling of het opstellen van overeenkomsten? (**Hoofdstuk VIII**)
- Als het recht op afbeelding deel uitmaakt van de overeenkomst waaraan ik werk, waar moet ik dan op letten? (**Hoofdstuk IX**)
- Wat moet ik doen in geval van contractbreuk door de medecontractant? (**Hoofdstuk X**)
- Bij welke diensten, organisaties of instellingen kan ik terecht indien ik op zoek ben naar hulp bij het opstellen van, onderhandelen over en/of toezien op de uitvoering van de overeenkomst? (**Hoofdstuk XI**)

Standaardclausules en checklists zijn terug te vinden in de verschillende hoofdstukken. De standaardclausules worden in een kader weergegeven en voorafgegaan door het pictogram 🕮. Checklists worden weergegeven door middel van tabellen.

Aan het einde van de gids vindt de lezer ook een INDEX VAN TREFWOORDEN, een INDEX VAN MODELCLAUSULES en een gedetailleerde INHOUDSTAFEL. Elk hoofdstuk afzonderlijk wordt eveneens voorafgegaan door een inhoudstafel.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze gids dient niet als juridisch advies. De FOD Economie kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie en de aanbevelingen in de gids blijk geven van imprecisie, onnauwkeurigheid of zij niet langer up-to-date zijn. Evenmin garandeert de FOD dat de inhoud van de gids in alle omstandigheden met betrekking tot IE-overeenkomsten van toepassing of relevant zal zijn. Elke overeenkomst of contractuele clausule moet worden aangepast aan de specifieke context waarin zij wordt gesloten en voldoen aan alle toepasselijke wettelijke bepalingen.

Daarom is het aan te bevelen dat de gebruikers van de gids zich bij het opstellen van een overeenkomst of contractuele clausule laten bijstaan door een advocaat of een jurist.

LEGENDE

	Illustratie van een principe
	Modelclausule
	Aandachtspunt
	Goede handelswijze
	Te vermijden
	Kruisverwijzing
	Inhoudsoverzicht van een hoofdstuk
	Aanbevolen bronnen voor verder onderzoek

AFKORTINGEN

§	Paragraaf
ABC	Aanvullend beschermingscertificaat
al.	Alinea(s)
Art./art.	Artikel(s)
BenGH	Benelux-gerechtshof
BOIP	Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
bv.	Bijvoorbeeld
BW	Burgerlijk Wetboek
Cass.	Hof van Cassatie
CPVO	Communautair Bureau voor plantenrassen
DIE	Dienst voor de Intellectuele Eigendom
DIP	Precontractueel informatiedocument zoals bedoeld in artikel X.28 WER
EPO	Europees Octrooibureau
EOV	Europees Octrooiverdrag
EUIPO	European Union Intellectual Property Office
e.v.	En volgende
FOD	Federale Overheidsdienst
HvJEU	Hof van Justitie van de Europese Unie
KB AUR	Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
KBO	Kruispuntbank van Ondernemingen
O&O	Onderzoek en Ontwikkeling
Orb.	Ondernemingsrechtbank
p.	Pagina(s)
Rb.	Rechtbank van eerste aanleg
URBVIE	Uitvoeringsreglement van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
UVGM	Verordening (EG) nr. 2245/2002 van de Commissie van 21 oktober 2002 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad betreffende Gemeenschapsmodellen

VCK	Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht
VGM	Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen
VUM	Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
VWEU	Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
WER	Wetboek van economisch recht
WIPO	World Intellectual Property Organization

INHOUDSTAFEL

Een gedetailleerde inhoudstafel kan aan het einde van deze gids geconsulteerd worden.

I. INLEIDING: ALGEMENE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 13
II. RECHTHEBBENDEN VAN DE VERSCHILLENDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN CONTRACT 32
III. DE ROL EN HET NUT VAN OVEREENKOMSTEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM 52
IV. ALGEMENE REGELS MET BETREKKING TOT OVEREENKOMSTEN 55
V. PRECONTRACTUELE FASE 88
VI. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE GEMEENSCHAPPELIJKE CLAUSULES VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN IE-OVEREENKOMSTEN 117
VII. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE SOORTEN IE-OVEREENKOMSTEN EN DE SPECIFIEKE CLAUSULES DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN 124
VIII. ANALYSE VAN DE CONTRACTUELE BIJZONDERHEDEN VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 229
IX. ALGEMENE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT HET RECHT OP AFBEELDING 285
X. EVENTUELE MAATREGELEN IN GEVAL VAN CONTRACTBREUK 297
XI. OVERZICHT VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN DIENSTEN DIE GEBRUIKERS KUNNEN HELPEN BIJ HET OPSTELLEN VAN, ONDERHANDELEN OVER EN TOEZICHT HOUDEN OP IE-OVEREENKOMSTEN 319
1 ORGANISATIES DIE DIENSTEN AANBIEDEN MET BETREKKING TOT EEN OF MEERDERE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 320
2 DE OCTROOICELLEN 324
3 PATLIB-CENTRA 327
4 ANDERE PUBLIEKE OF ACADEMISCHE BEDRIJFSONDERSTEUNENDE ORGANISATIES 329
5 ADVOCATEN EN ERKENDE GEMACHTIGDEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM 336
6 NATIONALE ORGANISATIES DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 337
INDEX VAN TREFWOORDEN 339
INDEX VAN MODELCLAUSULES 353
INHOUDSTAFEL 359
DANKWOORD 372

I. INLEIDING: ALGEMENE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

A. "INTELLECTUELE EIGENDOM" EN "INDUSTRIËLE EIGENDOM": WHAT'S IN A NAME? 14

B. Intellectuele rechten: territoriale rechten 14

C. Verwervingswijzen van intellectuele rechten 15

D. Verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten 15
- 1. Auteursrecht en naburige rechten 16
  - a) Voorwerp van de bescherming 16
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 17
- 2. *sui generis* recht op databanken 18
  - a) Voorwerp van de bescherming 18
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 18
- 3. Topografieën van halfgeleiderproducten 19
  - a) Voorwerp van de bescherming 19
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 19
- 4. Uitvindingsoctrooien 20
  - a) Voorwerp van de bescherming 20
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 20
- 5. Aanvullende beschermingscertificaten 21
  - a) Voorwerp van de bescherming 21
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 21
- 6. Merken 21
  - a) Voorwerp van de bescherming 21
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 22
- 7. Tekeningen en modellen 23
  - a) Voorwerp van de bescherming 23
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 24
- 8. Kwekersrechten 25
  - a) Voorwerp van de bescherming 25
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 25
- 9. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming) 26
  - a) Voorwerp van de bescherming 26
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 26
- 10. Handelsnaam 26
  - a) Voorwerp van de bescherming 26
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 27
- 11. Dommeinnamen 27
  - a) Voorwerp van de bescherming 27
  - b) Wijze van rechtsverkrijging 27
- 12. Bedrijsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie 28
  - a) Begrippen 28
  - b) Formaliteiten en bescherming 29
  - c) Onderscheid en complementariteit met intellectuele-eigendomsrechten 30
- 13. "i-DEPOT" is geen intellectueel eigendomsrecht ! 31

Dit hoofdstuk omschrijft wat begrepen wordt onder "intellectuele eigendom(srechten)", legt het territoriale karakter van deze rechten uit, maakt een onderscheid tussen de verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten (en daaraan gerelateerde rechten) die bestaan volgens het Belgisch en EU-recht, en specificeert op welke manier deze verschillende rechten worden verworven.

A. "INTELLECTUELE EIGENDOM" EN "INDUSTRIËLE EIGENDOM": WHAT'S IN A NAME?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Het begrip "intellectuele eigendom" wordt soms restrictief opgevat en omvat dan enkel het auteursrecht en naburige rechten, evenals het *sui generis* recht voor uitgevers die worden vergoed voor de reproductie op papier of een soortgelijke drager van hun papieren edities, het *sui generis* recht op databanken en het recht op topografieën van halfgeleiderproducten. Dit staat dan tegenover de "industriële eigendom", die ook merkenrechten, modelrechten, octrooirechten en kwekersrechten omvat.

In het algemeen heeft het begrip "intellectuele eigendom" echter een ruimere betekenis en omvat het alle intellectuele rechten, met inbegrip van industriële eigendomsrechten. Het is in die zin dat deze gids verwijst naar "intellectuele eigendom" en "intellectuele rechten".

Sommigen zijn van mening dat industriële eigendom (en dus ook de intellectuele eigendom in brede zin waar zij deel van uitmaakt) zich verder uitstrekt tot knowhow en bedrijfsgeheimen, handelsaanduidingen en/of handelsnamen. Deze rechten zijn echter veeleer "gerelateerd" aan intellectuele eigendom.

*Gezien de onnauwkeurigheden die ze bevatten, is het raadzaam om de begrippen "intellectuele eigendom" en "industriële eigendom" niet te gebruiken in overeenkomsten, **tenzij** ze nauwkeurig zijn gedefinieerd. In het kader van een contractuele definitie kunnen de partijen bijvoorbeeld overeenkomen om in het begrip "intellectuele rechten" de aan de intellectuele eigendom "gerelateerde" rechten op te nemen:*

> *Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder "intellectuele rechten" verstaan: auteursrechten en naburige rechten, sui generis rechten op databanken, rechten op topografieën van halfgeleiderproducten, (al dan niet geregistreerde) merken en modellen, rechten op octrooien en aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten, vennootschapsnamen, handelsnamen, domeinnamen, bedrijfsgeheimen en knowhow. Onder "intellectuele rechten" vallen ook aanvragen tot registratie van bovengenoemde rechten.*

B. INTELLECTUELE RECHTEN: TERRITORIALE RECHTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

2. Intellectuele rechten zijn van nature territoriale rechten: de bescherming ervan strekt zich alleen uit tot landen waar aan de wettelijke voorwaarden voor bescherming is voldaan of, in het geval een verplichting tot registratie (zoals octrooien, plantenrassen, geregistreerde merken, geregistreerde modellen of tekeningen, enz.) tot de landen waarop de registratie betrekking heeft.

Zo strekt de bescherming van een Benelux-merk, dat voortvloeit uit een registratie verleend door BOIP, zich uit tot de Benelux. Aan de andere kant strekt de auteursrechtelijke bescherming, die niet onderworpen is aan formaliteiten, zich uit tot landen waar het werk voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor bescherming. De bescherming van het auteursrecht hangt dus in grote mate af van de nationale wetgeving van elke staat; het is dus een in wezen nationaal recht, waarvan de reikwijdte of zelfs de beschermingsvoorwaarden van land tot land kunnen verschillen.

C. VERWERVINGSWIJZEN VAN INTELLECTUELE RECHTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

3. Er bestaan twee manieren om intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen: de *oorspronkelijke* verkrijging en de *afgeleide* verkrijging.

De “oorspronkelijke” verkrijging verwijst naar de wijze waarop de intellectuele rechten onstaan in hoofde van de rechtmatige eigenaar, met name de eerste begunstigde (of "oorspronkelijke verkrijger") van de rechten.

“Afgeleide” verkrijging betekent de overdracht van intellectuele eigendom aan andere natuurlijke of rechtspersonen dan de oorspronkelijke eigenaar.

4. Afhankelijk van het betrokken intellectuele recht, zijn er *vier* soorten van oorspronkelijke verkrijging:

- De verkrijging ten gevolge van de *creatie*;
- De verkrijging ten gevolge van het *gebruik*;
- De verkrijging ten gevolge van een *depot*;
- De verkrijging ten gevolge van een *registratie*, d.w.z. een inschrijving in een register.

De voornaamste vorm van *afgeleide* verkrijging is de eigendomsoverdracht. De oorspronkelijke houder van een intellectueel recht kan het bij overeenkomst aan een derde overdragen.

D. VERSCHILLENDE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

Voor meer informatie over de verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, de voorwaarden en de beschermingsomvang, kunt u de pagina over dit onderwerp raadplegen op de website van de FOD Economie.

5. Dit deel van de gids identificeert de verschillende intellectuele eigendomsrechten, evenals bepaalde rechten die, hoewel strikt genomen geen intellectuele eigendomsrechten vormen, “verwant” zijn aan de intellectuele eigendom en als zodanig regelmatig het voorwerp uitmaken van specifieke clausules in overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendom. Deze laatste categorie betreft vennootschapsnamen en handelsnamen[1], domeinnamen en knowhow,

[1] Sommige rechtbanken zijn van mening dat de handelsnaam een industrieel-eigendomsrecht uitmaakt: zie onder andere Gent, 22 oktober 2010, *Jaarboek handelspraktijken* 2010, p. 33, en Gent, 10 december 2018, 2017/AR/2070, *Roularta Media Group NV / OTTEVAERE-DECOSTERE BVBA*, niet gepubliceerd.

bedrijfsgeheimen en andere vertrouwelijke informatie. Hoofdstuk IX besteedt specifiek aandacht aan het recht op afbeelding.

6. Deze gids heeft geen betrekking op het *sui generis* recht van uitgevers die worden vergoed voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun papieren uitgaven. Dit recht wordt aan uitgevers verleend in geval van een (gedeeltelijke of integrale) reproductie van artikelen, van werken van beeldende of grafische kunst, of van korte fragmenten uit andere uitgaven, met behulp van ongeacht welke fotografische techniek of enige andere werkwijze die een soortgelijk resultaat oplevert. Dit is een recht op vergoeding voor het geval dat de reproductie wordt gemaakt door een rechtspersoon voor intern gebruik dan wel door een natuurlijk persoon voor intern gebruik in het kader van zijn professionele activiteiten, met uitzondering van de reproducties die worden gemaakt ter illustratie van het onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek. Ter herinnering, de duur van het recht op vergoeding bedraagt vijftig jaar vanaf de eerste uitgave op papier.[2]

1. Auteursrecht en naburige rechten

a) <u>Voorwerp van de bescherming</u>

7. Het auteursrecht beschermt werken van letterkunde en kunst.[3]

Onder werken van letterkunde wordt verstaan de geschriften van welke aard ook, alsmede lessen, voordrachten, redevoeringen, preken of andere uitingen, mondeling of schriftelijk, van de geest.[4] Computerprogramma's (softwares) worden ook beschouwd als werken van letterkunde.

Tot de kunst werken behoren werken van grafische of beeldende kunst .[5] Deze categorie van werken omvat audiovisuele werken en hun verschillende componenten, zoals scenario's, scripts, muzikale composities, enz.

Zo komen onder andere de volgende werken in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming: audiovisuele werken, literaire werken, foto's, beeldhouwwerken, plannen of schema's, motieven op textielproducten, verpakkingen van industriële producten, websites, enz.

Computerprogramma's worden beschouwd als litteraire werken en kunnen daarom ook auteursrechtelijke bescherming genieten.

Hetzelfde geldt voor databanken die door de keuze of de rangschikking van de gegevens een eigen intellectuele schepping van de auteur vormen.[6] De bescherming van databanken op grond van het auteursrecht geldt niet voor de werken, de gegevens of de elementen zelf en laat de bestaande rechten op de werken, gegevens of andere elementen vervat in de databank onverlet. "Databank" wordt in de wet gedefinieerd als: een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk.[7]

---

[2] Art. XI.318/1 t.e.m. XI.318/6 WER.
[3] Art. XI.165 WER.
[4] Art. XI.172, § 1, WER.
[5] Art. XI.173 WER.
[6] Art. XI.186 WER.
[7] Art. I.13, 6° WER.

8. Literaire of artistieke werken komen alleen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming als aan twee voorwaarden is voldaan:

- De werken moeten worden geconcretiseerd, namelijk uitgedrukt in een bepaalde vorm waaronder ze kunnen worden gecommuniceerd. Met andere woorden, de werken moeten verder gaan dan het stadium van een louter idee, genre of stijl die niet beschermd zijn.

- De werken moeten bovendien origineel zijn, d.w.z. ze moeten de eigen intellectuele schepping zijn van de auteur.

De artistieke waarde of verdienste van een werk heeft geen invloed op de vraag of het auteursrechtelijk beschermd is.

9. Onder “naburige auteursrechten” (of korter, “naburige rechten”) verstaat men daarentegen bepaalde specifieke exclusieve rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen of films, en omroeporganisaties.

Zo geniet de uitvoerder van een muzikaal werk naburige rechten op zijn uitvoering. De producent van het fonogram, dat de prestatie bevat, geniet, eveneens, van een afzonderlijk naburig recht. De componist, van zijn kant, geniet auteursrechten op zijn compositie, evenals de tekstschrijver op zijn teksten.

10. De begunstigden van het auteursrecht en de naburige rechten verkrijgen vermogensrechten en morele rechten (➲ 432). Vermogensrechten kunnen contractueel worden overgedragen of in licentie gegeven, wat niet het geval is voor de morele rechten (➲ 225).

Sommige handelingen kunnen echter worden verricht zonder toestemming van de rechthebbende.

b) <u>Wijze van rechtsverkrijging</u>

11. Auteursrecht en naburige rechten ontstaan automatisch uit het enkele feit van de schepping van het werk of de prestatie in kwestie.

Voor de bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten zijn geen bijzondere formaliteiten vereist. Aangezien het auteursrecht en de naburige rechten automatisch totstandkomen ten gevolge van de creatie van het werk of de prestatie in kwestie, is het nuttig om de scheppingsdaad en de datum ervan te kunnen bewijzen. Hiervoor worden enkele formaliteiten aanbevolen (➲ 164-169).

Aangezien auteursrechtelijke bescherming geen enkele formaliteit vereist, gaat geen enkele instelling na of aan de voorwaarden is voldaan om voor een dergelijke bescherming in aanmerking te komen, totdat er een geschil over dit punt ontstaat (in welk geval de rechtbanken, of in voorkomend geval een arbitrage-instantie, de kwestie zullen onderzoeken). Het acroniem "©", dat regelmatig op een werk wordt aangebracht, garandeert dus in principe niet dat het auteursrechtelijk beschermd is, maar geeft alleen aan dat de auteur van het werk van mening is dat het zulke bescherming geniet.

12. De beschermingstermijn van het auteursrecht en de naburige rechten loopt door tot 70 jaar na het overlijden van de auteur.

2. *sui generis* recht op databanken

a) Voorwerp van de bescherming

13. We hebben reeds besproken dat databanken die voldoen aan de originaliteitsvoorwaarde kunnen genieten van auteursrechtelijke bescherming (➲ 7).

De wet verleent bovendien ook specifieke bescherming (zogenaamde "sui generis" bescherming) aan producenten van databanken, ook al voldoen zij niet aan de voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming. Deze *sui generis* bescherming geldt voor databanken, in welke vorm dan ook, waarvan de verkrijging, verificatie of presentatie van de inhoud getuigt van een aanzienlijke kwalitatieve of kwantitatieve investering.[8]

Deze bescherming verleent de databankproducent het recht de opvraging en/of het hergebruik van het geheel of van een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van hun databanken te verbieden. Het herhaald en systematisch opvragen en/of hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van de databank zijn niet toegestaan indien zij strijdig zijn met een normale exploitatie van die databank of zij ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank.[9]

b) Wijze van rechtsverkrijging

14. Het recht van de producenten van databanken geldt vanaf het tijdstip waarop de vervaardiging van de databank is voltooid en verstrijkt vijftien jaar na 1 januari van het jaar volgend op de datum van de voltooiing.[10] De bescherming is dus niet onderworpen aan een bepaalde opgelegde formaliteit.

Ten aanzien van databanken die voor het verstrijken van de hierboven gestelde termijn op enigerlei wijze ter beschikking van het publiek worden gesteld, verstrijkt de beschermingstermijn vijftien jaar na 1 januari van het jaar volgend op de datum waarop zij voor het eerst ter beschikking van het publiek zijn gesteld.[11] Elke substantiële wijziging in de inhoud van de databank (als gevolg van opeenvolgende toevoegingen, schrappingen of wijzigingen) kan leiden tot een nieuwe beschermingstermijn.[12] Hieruit volgt dat sommige databanken een bescherming kunnen genieten van onbepaalde duur.

---

[8] Art. XI.306 WER.
[9] Art. XI.307, al. 1 en 2, WER.
[10] Art. XI.309, al. 1, WER.
[11] Art. XI.309, al. 2, WER.
[12] Art. XI.309, al. 3, WER.

3. Topografieën van halfgeleiderproducten

a) Voorwerp van de bescherming

15. Topografieën van halfgeleiders genieten een specifieke bescherming voor zover zij voldoet aan de voorwaarden dat zij het voortbrengsel is van de eigen intellectuele inspanning van de maker en in de halfgeleiderindustrie niet algemeen bekend is. Het voorwerp van de bescherming is het ontwerp - de topografie - van chips, m.a.w. het driedimensionaal patroon dat verkregen wordt door de onderlinge verbinding van de verschillende boven elkaar liggende lagen.[13] Die bescherming is voorbehouden aan topografieën van halfgeleiders die het voortbrengsel zijn van "*de eigen intellectuele inspanning van de maker en in de halfgeleiderindustrie niet algemeen bekend is*".[14]

Wanneer de topografie van een halfgeleiderproduct bestaat uit in de halfgeleiderindustrie algemeen bekende bestanddelen, wordt zij slechts beschermd voor zover de combinatie van dergelijke bestanddelen, als één geheel bezien, het resultaat is van de intellectuele inspanning van de schepper en niet algemeen bekend is in de halfgeleiderindustrie.[15]

De bescherming betreft alleen de topografie zelf en strekt zich niet uit tot concepten, processen, systemen, technieken of gecodeerde informatie die zijn geïncorporeerd in deze topografie.[16]

16. De maker van een topografie van een halfgeleiderproduct geniet van het exclusieve en tijdelijke recht deze te reproduceren en commercieel te exploiteren.[17]

b) Wijze van rechtsverkrijging

17. De bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten is niet onderworpen aan een formaliteit: het exclusief recht ontstaat wanneer de topografie voor het eerst op enigerlei wijze wordt vastgelegd of gecodeerd.[18]

Het exclusief recht verstrijkt na een periode van 10 jaar te rekenen van het einde van het kalenderjaar waarin de topografie voor het eerst ergens ter wereld commercieel geëxploiteerd is.[19] Wanneer een topografie nergens ter wereld binnen 15 jaar na de datum waarop zij voor het eerst is vastgelegd of gecodeerd, commercieel is geëxploiteerd, vervalt het exclusieve recht.[20]

---

[13] Art. XI.319 WER j° art. 1.1, a) en b) Richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten, *PB nr. L 24*, 27/01/1987, p. 36-40.
[14] Art. XI.320 WER.
[15] Art. XI.320 WER.
[16] Art. XI.321 WER.
[17] Art. XI.319 WER.
[18] Art. XI.327, § 1, WER.
[19] Art. XI.327, § 2, WER.
[20] Art. XI.327, § 3, WER.

4. Uitvindingsoctrooien

a) Voorwerp van de bescherming

18. Octrooien beschermen uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn.

Een uitvinding is nieuw als ze niet behoort tot de stand van de techniek, en berust op uitvinderswerkzaamheid wanneer ze voor een vakman niet voor de hand liggend is in het licht van deze stand van de techniek.

Een uitvinding behelst een technische oplossing voor een technisch probleem. Ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden, esthetische vormgevingen, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede presentaties van gegevens, maken geen uitvindingen uit en zijn bijgevolg niet octrooieerbaar. Hetzelfde geldt voor computerprogramma's als zodanig.

Er zijn bijvoorbeeld octrooien verleend voor een "werkwijze ter bevordering van de plantengroei" (Belgisch octrooi n° BE 2811829) of voor een "machine voor het schillen en reinigen van voedingsmiddelen, met name groenten zoals uien" (Europees octrooi n° EP 0 075 500 B1).

b) Wijze van rechtsverkrijging

19. Octrooirechten vloeien voort uit de daadwerkelijke verlening van het octrooi door het hiervoor bevoegde orgaan.[21]

20. Octrooien zijn nationale titels waarvan de bescherming zich beperkt tot de landen die deze octrooien verlenen of daarin zijn aangewezen. Een Belgisch octrooi verleent bijvoorbeeld enkel op Belgisch grondgebied exclusieve rechten aan de houder ervan. Het Europees octrooi maakt het mogelijk bescherming te verkrijgen in de ongeveer veertig lidstaten van de Europese Octrooiorganisatie door één enkele aanvraag in te dienen en één enkele verleningsprocedure bij EPO te volgen. Eenmaal verleend is het Europees octrooi in feite een "bundel nationale octrooien". Er bestaat ook een internationale octrooiaanvraag in het kader van het Verdrag tot samenwerking inzake octrooien (PCT), die eveneens aanleiding geeft tot het verlenen van een bundel nationale octrooien.

Het Europees octrooi met "eenheidswerking" zal het in de toekomst mogelijk maken een titel te verkrijgen die eenheidsbescherming (en niet langer nationale bescherming) verleent, waarvan de rechtsgevolgen zich zullen uitstrekken tot het grondgebied van de meeste lidstaten van de Europese Unie. Op datum van publicatie van deze gids is het onzeker wanneer dit systeem in werking zal zijn.

Aangezien de bescherming van uitvindingsoctrooien de verlening van een inschrijving (het octrooi zelf) veronderstelt, kunnen verschillende online databanken worden geraadpleegd om deze octrooien te identificeren.

---

[21] Wanneer een derde de uitvinding zonder toestemming van de octrooiaanvrager heeft geëxploiteerd tussen de datum van publicatie van de octrooiaanvraag en de datum van daadwerkelijke octrooiverlening, kan door de octrooiaanvrager slechts een redelijke vergoeding worden geëist; tijdens deze periode kan de octrooiaanvrager derhalve de exploitatie van de uitvinding door derden niet verbieden.

21. Octrooien zijn in beginsel 20 jaar geldig vanaf de datum van indiening van de aanvraag (of de datum van voorrang), mits betaling van de jaarlijkse instandhoudingskosten.

5. Aanvullende beschermingscertificaten

a) Voorwerp van de bescherming

22. Het ABC verlengt de beschermingstermijn van een octrooi voor een geneesmiddel of gewasbeschermingsmiddel. Deze aanvullende bescherming geldt alleen voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen moet worden verkregen. Het ABC verleent dezelfde exclusieve rechten als het basisoctrooi. Het is ook onderworpen aan dezelfde beperkingen en uitzonderingen als het basisoctrooi.

b) Wijze van rechtsverkrijging

23. Houders van octrooien voor geneesmiddelen of gewasbeschermingsmiddelen waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen moet worden verkregen, kunnen binnen zes maanden na de datum waarop de vergunning voor het in de handel brengen van het product is verleend, een verzoek om een ABC indienen. Indien het octrooi nog niet is verleend op het moment van de vergunning voor het in de handel brengen, moet deze aanvraag binnen 6 maanden na de verlening van het octrooi worden ingediend.

Het ABC is geldig vanaf de datum waarop het octrooi afloopt, voor een periode die gelijk is aan de periode tussen de datum van indiening van de octrooiaanvraag en de datum van de eerste vergunning voor het in de handel brengen in de Europese Unie, verminderd met vijf jaar. De maximale duur van het ABC is hoe dan ook vijf jaar, zelfs indien de uitkomst van voorgaande rekensom deze vijf jaar zou overschrijden.

Voor ABC's voor geneesmiddelen kan onder bepaalde voorwaarden een verlenging (de zogenaamde "pediatrische verlenging") van zes maanden worden toegestaan voor producten waarvoor aan bepaalde pediatrische formaliteiten is voldaan.

6. Merken

a) Voorwerp van de bescherming

24. Er zijn drie soorten merken: individuele merken, collectieve merken en certificeringsmerken.

Individuele of collectieve merken zijn tekens die de waren of diensten van één bedrijf onderscheiden van die van andere bedrijven.

Certificeringsmerken zijn tekens die het mogelijk maken om waren en diensten met bepaalde gecertificeerde kwaliteiten te onderscheiden van deze die dit niet hebben.

Mits ze onderscheidend vermogen hebben, kunnen alle soorten tekens merken zijn. Dit kunnen woorden zijn, maar ook tekeningen, letters, cijfers, kleuren, vormen, geluiden, enz.

Om geldig te zijn moet het merk niet alleen onderscheidend vermogen hebben, het moet ook toelaatbaar en beschikbaar zijn.

De meest voorkomende merken zijn "individuele" merken: ze mogen in principe alleen gebruikt worden door het bedrijf dat het bezit, of met haar toestemming.

- *Een voorbeeld van een individueel merk is het woordmerk "Neuhaus", geregistreerd in de Benelux onder het nummer 0536752, waarvan de eigenaar de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Neuhaus is. Het bezit ook een semi-figuratief individueel merk geregistreerd in de Benelux onder nummer 0540923:*

Er bestaan ook "collectieve" merken. Op die manier aangeduid bij de aanvraag, worden collectieve merken over het algemeen op naam van een vereniging geregistreerd en dienen ze ter onderscheiding van de waren of diensten van alle leden van die vereniging

- *Het gemeenschapsmerk "Prosciutto di Parma" (nr. 014533236), eigendom van het Consorzio del Prosciutto di Parma, is een collectief merk.*

Certificeringsmerken, op die manier aangeduid bij de aanvraag, dienen ter onderscheiding van waren of diensten die door de eigenaar van het merk zijn gecertificeerd met betrekking tot het materiaal, de wijze van vervaardiging van de waren of verrichting van diensten, de kwaliteit, de nauwkeurigheid of andere kenmerken ten aanzien van de waren en diensten die niet als zodanig zijn gecertificeerd.

- *Het Beneluxmerk n° 0110880 "Woolmark", waarvan The Woolmark Company Pty Ltd de houder is, is een certificeringsmerk.*

b) <u>Wijze van rechtsverkrijging</u>

25. Merkenrechten ontstaan door middel van een registratie.[22] Een merk kan worden geregistreerd als Benelux-merk bij BOIP (in welk geval de rechtsgevolgen zich beperken tot de Benelux) of als Uniemerk bij EUIPO (in welk geval de rechtsgevolgen zich uitstrekken over het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie).

Hiernaast bestaat er ook een zogenaamde "internationale" registratie. Het internationale systeem stelt u in staat om, aan de hand van een enkele aanvraag gericht tot WIPO, bescherming voor uw merk te verkrijgen in alle landen die u hebt aangeduid in uw aanvraag. Deze mogelijkheid bestaat echter alleen voor de landen of geïntegreerde regionale systemen die tot het systeem van Madrid zijn toegetreden (onder andere de Benelux en de Europese Unie). De procedure verloopt in twee fasen. Als eerste stap moet u een merk in uw land van herkomst registreren bij het daarvoor

[22] De indiener van een eenvoudige Benelux *merkaanvraag* (die nog niet is aanvaard voor registratie) kan een redelijke vergoeding eisen van degenen die tussen de datum van publicatie van de aanvraag en de datum van de effectieve registratie van het merk in bepaalde vormen gebruik hebben gemaakt van het merk; hij kan echter dergelijk gebruik niet *verbieden*.

bevoegde kantoor (als u in België gevestigd bent, moet de aanvraag worden gericht aan BOIP als u een Benelux-merk wenst te verkrijgen, of aan EUIPO als u een Uniemerk wenst te verkrijgen). Vervolgens moet u op basis van deze eerdere aanvraag (of registratie) in het land van herkomst, hetzelfde kantoor om een internationale aanvraag verzoeken, waarbij u aanduidt tot welke lidstaten van het systeem van Madrid u de bescherming van uw merk wil uitbreiden. De internationale aanvraag wordt vervolgens doorgestuurd naar WIPO. WIPO stuurt uw aanvraag dan door naar de nationale merkenbureaus van de door u aangeduide landen, waar de normale registratieprocedure van het betreffende land wordt gevolgd. Een internationale registratie heeft niet de waarde van een internationaal merk dat automatisch in alle landen van uw aanvraag geldig zou zijn: het vervangt een nationale registratie in elk van deze landen en bestaat dus uit een bundel van nationale merkregistraties.

Een merk kan voor onbepaalde tijd worden beschermd, onder voorbehoud van hernieuwing (in principe om de 10 jaar). Voor de hernieuwing van een merk is een taks verschuldigd.

- *Aangezien de bescherming als merk van onderscheidende tekens in de Benelux de toekenning van een registratie vereist, kunnen verschillende online databanken worden geraadpleegd om deze merken te identificeren: Benelux-merken zijn geregistreerd in het Benelux Merkenregister, Uniemerken in de EUIPO eSearch Plus databank. Deze databanken maken het ook mogelijk om internationale registraties te vinden voor respectievelijk de Benelux en de Europese Unie. Het is noemenswaardig dat alle merken met werking in de Benelux in het Benelux-register te vinden zijn, of het nu gaat om Benelux-merken, Uniemerken of internationale registraties waarin de Benelux of de Europese Unie wordt aangeduid.*

26. Er is een uitzondering op de registratieverplichting voor merkenbescherming. Namelijk "bekende" merken genieten bescherming krachtens art. 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, zelfs indien ze niet zijn geregistreerd.

7. Tekeningen en modellen

a) Voorwerp van de bescherming

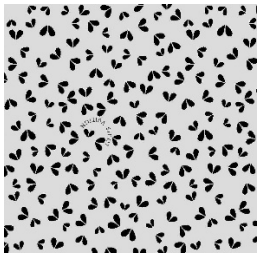
27. Een tekening of model beschermt het uiterlijk van een product of een deel van een product en met name de kenmerken van de lijnen, de contouren, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het product zelf en/of de versiering ervan. Een tekening is tweedimensionaal (bijvoorbeeld een motief op een blouse); een model is driedimensionaal (bijvoorbeeld de vorm van een product).

In de Benelux kan de bescherming voortvloeien uit een Benelux- tekening of model (waarvan de rechtsgevolgen zich beperken tot het grondgebied van de Benelux) of uit een Gemeenschapstekening of model (in welk geval de rechtsgevolgen zich uitstrekken over het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie).

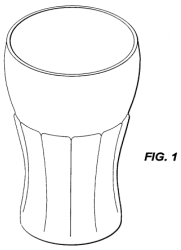
Het Systeem van Den Haag voor de internationale registratie van tekeningen en modellen van nijverheid maakt het mogelijk om tekeningen en modellen in meerdere landen te beschermen aan de hand van het depot van één enkele aanvraag, in één taal, bij WIPO (of een nationaal of regionaal bureau, zoals BOIP). Een internationale registratie leidt er niet toe dat het model in alle landen van de wereld beschermd is, maar alleen in de landen waarvoor de aanvrager bescherming heeft aangevraagd. Het Systeem van Den Haag voor de internationale registratie van tekeningen en

modellen van nijverheid is echter alleen van toepassing tussen de landen die partij zijn bij de Overeenkomst van Den Haag betreffende het internationaal depot van tekeningen en modellen van nijverheid.

- *Louis Vuitton Malletier is de houder van een Gemeenschapsmodel ingeschreven onder nummer 001871609-0002*:



- *The Coca-Cola Company is de houder van een Benelux-model ingeschreven onder nummer 29265-00:*



Om van bescherming te kunnen genieten, moet een model of tekening nieuw zijn en getuigen van een individueel karakter.

b) <u>Wijze van rechtsverkrijging</u>

28. De rechten die voortvloeien uit een Benelux- tekening of model ontstaan door de registratie van de tekening of het model bij BOIP.[23]

De uit een Gemeenschapstekening of model voortvloeiende rechten kunnen worden verkregen door inschrijving bij EUIPO (hierna "ingeschreven Gemeenschapstekening of model" genoemd) of bij ontstentenis van inschrijving (in dat geval "niet-ingeschreven Gemeenschapstekening of model" genoemd). De duur en de draagwijdte van de bescherming die voortvloeit uit niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen zijn beperkter dan in het geval van ingeschreven modellen. De beschermingstermijn van ingeschreven tekeningen of modellen bedraagt maximaal 25 jaar, terwijl die van niet-ingeschreven tekeningen of modellen 3 jaar bedraagt vanaf de datum waarop de creatie voor het eerst binnen de Europese Unie voor het publiek beschikbaar is gesteld.

De effectieve registratie van het model volgt op de indiening van een daartoe strekkende aanvraag (of depot) en een verificatie door de bevoegde administratieve instantie dat aan bepaalde formele vereisten is voldaan. Een Benelux-tekeningen- of modelaanvraag dient te worden ingediend bij

[23] Vóór de daadwerkelijke registratie van een tekening of model waarvoor een Benelux-aanvraag is ingediend, kan de aanvrager een redelijke vergoeding eisen van degenen die met kennis van de aanvraag bepaalde gebruiksdaden ten aanzien van het model hebben verricht; het gebruik op zich kan hij echter *niet verbieden* tijdens die periode.

BOIP. Een aanvraag voor een Gemeenschapstekening of model moet bij EUIPO worden ingediend. Internationale aanvragen moeten worden ingediend bij WIPO.

De beschermingstermijn van Benelux-tekeningen of modellen is maximaal 25 jaar (d.w.z. 5 periodes van 5 jaar, waarbij elke periode hernieuwbaar is mits betaling van een taks).

Verschillende online databases kunnen worden geraadpleegd met betrekking tot een onderzoek van tekeningen en modellen die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een depot of registratie: Benelux-tekeningen en modellen zijn opgenomen in het Benelux tekeningen- en modellenregister, Gemeenschaps tekeningen en modellen zijn opgenomen in de EUIPO eSearch Plus database. Deze databases maken het ook mogelijk om internationale registraties op te zoeken voor respectievelijk de Benelux en de Europese Unie.

8. Kwekersrechten

a) Voorwerp van de bescherming

29. Rassen van alle botanische geslachten en soorten, met inbegrip onder meer hun hybriden, kunnen het voorwerp uitmaken van een kwekersrecht, op voorwaarde dat het ras onderscheidbaar, homogeen, bestendig, en nieuw is, en met een naam wordt aangeduid.[24]

Zo wordt "Monique" bijvoorbeeld beschermd als communautair kwekersrecht voor de soort Lactuca sativa L. (registratienr. 24084).

Elke derde die een beschermd ras (her)produceert of (behalve in geval van uitputting) op de markt wil brengen, moet hiervoor de voorafgaande toestemming van de kweker verkrijgen.

Sommige handelingen kunnen echter worden verricht zonder toestemming van de kweker.

b) Wijze van rechtsverkrijging

30. In België vloeien kwekersrechten voort uit een registratie door het CPVO of de DIE.

Bij het CVPO geregistreerde kwekersrechten genieten bescherming op het gehele grondgebied van de Europese Unie. Kwekersrechten die bij de DIE zijn geregistreerd, genieten alleen bescherming op het Belgisch grondgebied.

De maximale beschermingstermijn voor bij de DIE geregistreerde kwekersrechten en communautaire kwekersrechten bedraagt 25 jaar of 30 jaar (voor de rassen van wijnstokken, bomen en aardappelen).

De DIE houdt een register van kwekersrechten bij, waarvan uittreksels aan elke belanghebbende persoon kunnen worden afgegeven. De communautaire kwekersrechten zijn opgenomen in de databank van het CVPO.

[24] Art. XI.104 en XI.105 WER.

9. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming)

a) Voorwerp van de bescherming

31. De vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming) is de officiële naam van een rechtspersoon (vennootschap) die als zodanig voorkomt in de statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De vennootschapsnaam wordt gebruikt om het bedrijf vanuit juridisch en administratief oogpunt te identificeren. Daarom moet hijworden vermeld in de documenten die uitgaan van de onderneming, vergezeld van de rechtsvorm van de onderneming (BV, NV, enz.).

Het aan de vennootschapsnaam verbonden exclusieve recht geeft de begunstigde ervan de mogelijkheid zich te verzetten tegen de registratie en het gebruik door derden als vennootschapsnaam, van een identieke naam of een soortgelijke naam die misleidend kan zijn, ongeacht de activiteiten van deze derden of hun territoriaal werkgebied. De bescherming van de vennootschapsnaam is echter beperkt tot België.

b) Wijze van rechtsverkrijging

32. De vennootschapsnaam verleent een exclusief recht aan de eerste rechtspersoon die deze als zodanig in zijn statuten opneemt. De bescherming volgt uit de publicatie van de statuten in het Belgisch Staatsblad.

Aangezien de vennootschapsnaam van een rechtspersoon in de statuten moet voorkomen, is deze gemakkelijk terug te vinden. Een opzoeking kan hiervoor worden uitgevoerd op de website van het Belgisch Staatsblad of op die van de Kruispuntbank voor Belgische Ondernemingen.

10. Handelsnaam

a) Voorwerp van de bescherming

33. De handelsnaam is de naam waaronder een onderneming haar bedrijfsactiviteiten uitoefent.

De handelsnaam bestaat over het algemeen uit een woordelijk teken, eventueel met een bepaald grafisch ontwerp. Het loopt vaak, maar niet altijd, door elkaar met de maatschappelijke benaming of het voornaamste merk van het bedrijf. De handelsnaam stemt vaak overeen met het teken, dat de naam aangeeft van de verkooppunten van de onderneming, zoals aangebracht op de gevel.

De bescherming van een handelsnaam biedt de begunstigde de mogelijkheid om, op basis van het eerdere gebruik van de handelsnaam, elk later gebruik te verbieden van een naam die verwarring kan veroorzaken in het geografische gebied waar de handelsnaam is beschermd.

De bescherming van de handelsnaam veronderstelt dat het gebruik ervan openbaar, zichtbaar en ononderbroken is geweest. De bescherming geldt alleen voor het grondgebied waar dit gebruik heeft plaatsgevonden, alsmede voor geografische gebieden waar de handelsnaam bij het relevante publiek bekend is.

b) Wijze van rechtsverkrijging

34. Het recht op een handelsnaam wordt verkregen door het eerste publieke gebruik ervan. De handelsnaam is dus beschermd zonder enige registratieverplichting of verplichting tot depot.

De bescherming blijft gelden zolang de handelsnaam op een publieke, zichtbare en voortdurende wijze wordt gebruikt.

Aangezien handelsnamen niet onderworpen zijn aan registratie, is er geen uitgebreide databank met een overzicht van deze namen. Hoewel de handelsnaam die door een rechtspersoon wordt gebruikt, niet in zijn statuten hoeft te worden vermeld, gebeurt dit soms wel; een opzoeking op de website van het Belgisch Staatsblad of op die van de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen kan dan worden uitgevoerd om deze handelsnaam te achterhalen. De loutere vermelding van de handelsnaam is echter niet voldoende om aan te tonen dat deze voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor bescherming (publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik).

11. Dommeinnamen

a) Voorwerp van de bescherming

35. Een domeinnaam is een alfanumerieke weergave van een numeriek IP (Internet Protocol) adres dat een computer identificeert die is verbonden met het internet. Een domeinnaam wordt geregistreerd onder een topleveldomein dat overeenkomt met een van de generieke domeinen (gTLD's) die door de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) zijn gedefinieerd (bv. ".org" of "com") of met een van de landcodes (ccTLD) onder de ISO-3166-1 norm (bv. "be").

Het is gebruikelijk dat merken of handelsnamen als domeinnaam worden geregistreerd. Daarnaast kan, afhankelijk van het geval, het gebruik van een domeinnaam een gebruik als merk of handelsnaam vormen.

b) Wijze van rechtsverkrijging

36. Het recht op een domeinnaam volgt uit de registratie van de domeinnaam. Het principe van "*first come, first served*" speelt hier: tenzij te kwader trouw geregistreerd (met name door een handelsagent zonder medeweten van de principaal, ➲ 349-350), wordt een domeinnaam voor gebruik toegewezen aan de partij die als eerste haar aanvraag naar het register heeft gestuurd volgens de juiste technische procedures en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Eenmaal een domeinnaam is geregistreerd, kan deze niet meer opnieuw worden geregistreerd totdat de registratie verloopt zonder te worden verlengd, of totdat de domeinnaam wordt ingetrokken.

Generieke domeinnamen kunnen worden opgezocht op WHOIS. De domeinnamen'.be' en'.eu' kunnen worden opgezocht op respectievelijk de websites van DNS Belgium en EURid.

12. Bedrijfsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie

a) Begrippen

37. Alle informatie van welke aard dan ook (technische, commerciële of andere) en in welke vorm en/of op welke drager dan ook, wordt als bedrijfsgeheim beschouwd, op voorwaarde dat[25]:

- de informatie geheim is, in de zin dat zij, in haar geheel dan wel in de juiste samenstelling en ordening van haar bestanddelen, niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor personen binnen de kringen die zich gewoonlijk bezighouden met de desbetreffende soort informatie;

- zij handelswaarde bezit omdat zij geheim is;

- zij door de persoon die er rechtmatig over beschikt onderworpen is aan redelijke maatregelen, gezien de omstandigheden, om deze geheim te houden.

  🔔 *Het loutere feit dat de informatie vertrouwelijk is, is niet voldoende om deze als "bedrijfsgeheim" te kwalificeren en om te kunnen genieten van de specifieke bescherming die hieraan verbonden is. De vertrouwelijkheid van de informatie moet het resultaat zijn van een keuze van de onderneming die moet kunnen aantonen dat zij specifieke maatregelen heeft genomen om deze vertrouwelijkheid te garanderen (binnen redelijke grenzen, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak: de aard van de informatie die in aanmerking wordt genomen, de omvang van de onderneming, de sector waarin zij actief is, enz.).*

Verschillende soorten informatie kunnen worden geclassificeerd als "bedrijfsgeheim" als deze voldoen aan de drie bovenstaande *cumulatieve* voorwaarden:

Informatie van technische aard

- Processen, niet-geoctrooieerde / niet-octrooieerbare uitvindingen;
- Algoritmen;
- Verbeteringen of wijzigingen aan geoctrooieerde uitvindingen;
- Productieprocessen;
- Recepten en chemische formules (Coca-Cola®, Michelin® rubber, etc.);
- Formules voor de bereiding van verf; enz.

Informatie van commerciële aard

- Prijslijsten;
- Informatie gerelateerd aan de commerciële strategie;
- Klantenlijsten;
- Aanbiedingen aan klanten;
- Overeenkomsten die in het bedrijfsleven worden gebruikt;
- Organisatieschema's en lijsten van medewerkers;
- Enquêtes, marktonderzoeken;
- Omzet / gerealiseerde marges; enz.

[25] Art. I.17/1, 1°, WER.

38. Het begrip “knowhow” is niet noodzakelijk een synoniem voor het begrip “bedrijfsgeheim”:

- Het is algemeen aanvaard dat het begrip “knowhow” “louter” betrekking heeft op *technische* en *praktische* kennis die niet openbaar toegankelijk is waarover een persoon of bedrijf beschikt, met name kennis via opgedane ervaring. Het kan gaan om vervaardigingsprocessen die niet kunnen worden afgeleid van het eindproduct, technische kenmerken met betrekking tot de samenstelling van producten die moeilijk te analyseren zijn, of elementen die het mogelijk maken de resultaten te optimaliseren.

    🔔 *Knowhow wordt vaak beschouwd als accessoir aan een octrooi waarvan het in zekere zin de gebruiksaanwijzing wormt en/of waarover het een manier is om niet openbaar gemaakte verbeteringen en/of vernieuwingen aan te brengen in de geoctrooieerde uitvinding. Maar ook los van een octrooi zal knowhow waarschijnlijk van groot belang zijn (hetzij omdat de informatie in kwestie niet octrooieerbaar is, hetzij omdat de eigenaar ervan ervoor kiest zijn knowhow vertrouwelijk te houden in plaats van deze bekend te maken met het oog op het verkrijgen van een octrooi) (➲ 43).*

- Knowhow kan enkel als bedrijfsgeheim gekwalificeerd worden indien het voldoet aan de drie wettelijk vereiste cumulatieve voorwaarden (➲ 37).

39. Het begrip “vertrouwelijke informatie” omvat alle informatie die niet tot het publieke domein behoort. Als zodanig omvat het bedrijfsgeheimen en knowhow.

b) <u>Formaliteiten en bescherming</u>

40. Bedrijfsgeheimen, knowhow (ongeacht of het om een bedrijfsgeheim gaat of niet) en, meer algemeen, vertrouwelijke informatie bestaan onafhankelijk van het vervullen van enige formaliteit, zoals een depot en/of registratie.

🔔 *Hoewel een bedrijfsgeheim onafhankelijk van enige formaliteit bestaat, kan de houder ervan in de praktijk alleen een beroep doen op de specifieke wettelijke bescherming als hij kan aantonen dat hij "redelijke maatregelen" heeft genomen om het geheim te bewaren.*

Bedrijfsgeheimen genieten een vrijwel onbeperkt durende beschermingstermijn zolang de informatie in kwestie vertrouwelijk blijft.

41. Alleen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en/of openbaar maken van een bedrijfsgeheim is onderworpen aan specifieke regelgeving via het oneerlijke mededingingsrecht.[26]

De inbreuk op knowhow en/of vertrouwelijke informatie die niet als bedrijfsgeheim kan worden gekwalificeerd, kan eventueel worden bestraft op grond van het gemene recht van de (quasi-)onrechtmatige daad[27], het strafrecht[28], het arbeidsrecht[29] of, indien de knowhow en/of de vertrouwelijke informatie het voorwerp van een geheimhoudingsovereenkomst uitmaakt, op grond van het recht van contractuele aansprakelijkheid (➲ 576-578).

---

[26] Zie in het bijzonder, art. XI.332/1 t.e.m. XI.322/5 WER.
[27] Art. 1382 BW
[28] Art. 309 Strafwetboek.
[29] Art. 17 Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.

c) Onderscheid en complementariteit met intellectuele-eigendomsrechten

42. Bedrijfsgeheimen, knowhow en vertrouwelijke informatie zijn strikt genomen geen intellectuele eigendomsrechten. Ze verschillen in verschillende opzichten van elkaar:

Bedrijfsgeheimen / Knowhow / Vertrouwelijke informatie	Intellectuele rechten
- Vertrouwelijk	- Openbaar
- Geen formaliteiten (behalve het nemen van "redelijke maatregelen" om van de specifieke bescherming voor bedrijfsfegeheimen te kunnen genieten (➲ 37))	- Formaliteiten (behalve voor het auteursrecht (➲ 12), het *sui generis* recht van databanken (➲ 14), topografieën van halfgeleiderproducten (➲ 17) en niet geregistreerde tekeningen en modellen (➲ 28))
- Geen exclusief recht	- Exclusief recht dat tegenstelbaar is aan derden
- Een *de facto* monopolie zolang het geheim standhoudt	- Wettelijk monopolie voor een bepaalde duur (soms hernieuwbaar)

43. Bedrijfgeheimen, knowhow en vertrouwelijke informative kunnen mogelijks een aanvulling uitmaken op intellectuele eigendomsrechten:

- Informatie die voor een onderneming enig belang bezit (van commerciële en/of technische aard) maar die niet vatbaar is om beschermd te worden op grond van een intellectueel eigendomsrecht, kan beschermd worden door het vertrouwelijk karakter te bewaren.

- Alvorens een octrooiaanvraag in te dienen, moet een onderneming de vertrouwelijkheid waarborgen van alle informatie met betrekking tot de uitvinding die zij van plan is te octrooieren. Zoniet ontbreekt het de uitvinding mogelijks aan nieuwheid en/of uitvinderswerkzaamheid in het licht van de informatie die vóór de indiening van de octrooiaanvraag openbaar zou zijn gemaakt, wat de nietigheid van het octrooi met zich mee zou kunnen brengen .

- Een onderneming kan beslissen om informatie die anders ook door intellectuele-eigendomsrechten beschermd had kunnen worden, vertrouwelijk te houden omwille van strategische redenen (vrijwel onbeperkte duur van de bescherming, geen formaliteit, enz.).

  ✂ *Vaak krijgt de eigendom van knowhow de voorkeur boven het houderschap van een octrooi:*

  - *Het octrooi vereist een openbaring die vermeden had kunnen worden om geen enkele aanwijzing aan de concurrentie te geven;*
  - *De procedure ter verkrijging van een octrooi is lang, kostelijk en onzeker;*
  - *Zelfs toegekend kan een octrooi in vraag gesteld (en vernietigd) worden door de rechtbank;*
  - *Het kan moeilijk zijn om vast te stellen of een uitvinding in een industrieel complex al dan niet nagemaakt is.*

- Vertrouwelijke informatie (in de ruime zin van het woord) kan gebruikt worden als aanvulling op een intellectueel eigendomsrecht.

- *Zo kan een onderneming bijvoorbeeld besluiten een bepaalde werkwijze te octrooieren, maar (i) haar octrooi zodanig op te stellen dat alleen geopenbaard wordt wat strikt noodzakelijk is om het octrooi te kunnen gebruiken, en tegelijkertijd bepaalde bijzondere en/of geprefereerde methoden voor de toepassing en/of uitvoering van de werkwijze van het octrooi geheim te houden, en/of (ii) verbeteringen die later in de werkwijze van het octrooi zouden worden aangebracht, niet openbaar te maken.*

Wanneer informatie vatbaar is om beschermd te worden door een intellectueel eigendomsrecht kan de keuze om deze informatie geheim te houden, en dus om af te zien van bescherming door een intellectueel eigendomsrecht, verleidelijk zijn gelet op de potentieel ongelimiteerde duur van bescherming.

Deze keuze moet echter zorgvuldig worden overwogen gelet op de specifieke omstandigheden van de situatie en in het bijzonder met het oog op het risico dat de vertrouwelijke informatie in kwestie door een derde partij kan worden ontdekt (bijvoorbeeld op volledig onafhankelijke wijze of door reverse engineering van het product waarin de vertrouwelijke informatie is verwerkt). Wanneer informatie haar vertrouwelijke karakter verliest - legaal of illegaal - verdwijnt het de facto monopolie. De oorspronkelijke houder van vertrouwelijke informatie heeft dus geen garantie dat de feitelijke exclusiviteit die hij geniet zal blijven bestaan. Dit in tegenstelling tot de houder van een intellectueel recht, die exclusieve rechten geniet gedurende de gehele periode van rechtsbescherming van het recht in kwestie.

13. "i-DEPOT" is geen intellectueel eigendomsrecht !

44. Het i-DEPOT is een door BOIP ontwikkelde dienst die het mogelijk maakt met zekerheid aan te tonen dat een bepaald idee, werk, programma of uitvinding op een bepaalde datum en tijd bestaat (alleen de datum en het exacte tijdstip van depot worden met zekerheid vastgesteld, terwijl logischerwijze wordt aangenomen dat de datum van creatie eerder is dan deze datum). Het i-DEPOT bestaat er dus in dat BOIP de datum vastlegt waarop een bepaald idee, werk, programma of uitvinding aan BOIP is gecommuniceerd. BOIP houdt het i-DEPOT zorgvuldig bij en verstrekt op verzoek van de indiener zo nodig een certificaat van de datum en het tijdstip waarop het i-DEPOT werd geadresseerd. Een i-DEPOT kan via internet of per post worden uitgevoerd. Let op: het i-DEPOT is geen intellectueel eigendomsrecht en er vloeien dan ook geen rechten uit voort uit het i-DEPOT zelf (➲ 166).

II. RECHTHEBBENDEN VAN DE VERSCHILLENDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN CONTRACT

A. Algemene kenmerken 34
1. Auteursrecht en naburige rechten 34
2. *Sui generis* recht op databanken 35
3. Topografieën van halfgeleiderproducten 35
4. Uitvindingsoctrooien 35
5. Aanvullende beschermingscertificaten ("ABC's") 36
6. Merken 36
7. Tekeningen en modellen 37
8. Kwekersrechten 37
9. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming) 38
10. Handelsnaam 38
11. Domeinnamen 38
12. Knowhow en bedrijfsgeheimen 39

B. Overdracht van rechtswege 39
1. Creaties van werknemers 39
a) Uitvindingsoctrooien 40
b) Knowhow en bedrijfsgeheimen 41
c) Tekeningen en modellen 42
d) Auteursrecht op computerprogramma's en databanken 42
e) Rechten op topografieën van halfgeleiderproducten 43
f) Kwekersrechten 43
2. Creaties gemaakt binnen bepaalde openbare diensten en in de academische sector 43
a) Auteursrecht op computerprogramma's en databanken 44
b) Personeelsleden Vlaams onderwijs 44
c) Personeel van de Vlaamse Gemeenschap 45
d) Personeelsleden van universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap 46
e) Personeelsleden van het Waals Gewest en de Waalse en Brusselse universiteiten 47
3. Creaties gemaakt in het kader van een bestelling 48
4. Audiovisuele werken 49

C. De weerlegbare vermoedens in het auteursrecht 49
1. Auteursrecht 49
2. *Sui generis* rechten op databanken 50
3. Geregistreerd tekeningen- en modellenrecht 51
4. Uitvindingsoctrooien 51
5. Kwekersrechten 51

In dit hoofdstuk wordt onderzocht wie, bij gebrek aan contractuele bepalingen, de rechtmatige eigenaar is (of vermoed wordt de rechtmatige eigenaar te zijn) van een intellectueel eigendomsrecht. Dit is een essentiële vraag. Niemand kan immers een intellectueel eigendomsrecht contractueel geldig overdragen, tenzij hij of zij de eigenaar is.

45. Bij gebrek aan een overeenkomst ter zake, bepaalt de wet wie de begunstigden van de verschillende intellectuele eigendomsrechten zijn:

- Dit zal over het algemeen de natuurlijke persoon zijn die de uitvinding, het werk of de prestatie, voorwerp van de bescherming, heeft gecreëerd. In het geval van *sui generis* rechten op databanken, zal dit in principe de natuurlijke of rechtspersoon zijn die de kosten en verantwoordelijkheid voor de productie van de databank draagt (➲ 48-65).

- In bepaalde bijzondere situaties gaat de wet er echter vanuit dat de auteur van de beschermde creatie of uitvinding al zijn rechten (behalve, in voorkomend geval, morele rechten) aan een derde heeft overgedragen (➲66-95). Zo worden werknemers, bepaalde statutaire personeelsleden en degenen die een werk ter uitvoering van een bestelling hebben gemaakt, hoewel zij de hoedanigheid hebben van schepper of uitvinder, ontzegd van bepaalde soorten intellectuele eigendomsrechten op hun creaties of uitvindingen. Er wordt immers vermoed dat zij deze intellectuele eigendomsrechten hebben overgedragen aan diegene voor wie zij de creaties of uitvindegen hebben gerealiseerd.

Bovendien heeft de wetgever, om het bewijs van de eigendom van intellectuele-eigendomsrechten t.a.v. derden te vergemakkelijken, voorzien in een systeem van weerlegbare vermoedens, d.w.z. vermoedens die gelden totdat het tegendeel is bewezen. (➲ 96-101). Zo bepaalt de wet op het gebied van het auteursrecht en het *sui generis* recht op databanken dat de houder van het auteursrecht of het *sui generis* recht wordt vermoed de natuurlijke of rechtspersoon te zijn wiens naam of enig ander teken dat hem identificeert, op het werk of de databank is aangebracht totdat het tegendeel is bewezen. Wat betreft de intellectuele eigendomsrechten die onderworpen zijn aan registratie, gaat de wet er in het algemeen ook van uit dat de natuurlijke of rechtspersoon die in de aanvraag en de latere registratie als rechthebbende wordt vermeld, bij gebrek aan bewijs van het tegendeel, de rechtmatige houder is van de rechten die uit de registratie voortvloeien; derden kunnen deze vermoedens echter weerleggen door aan te tonen dat de rechten krachtens de wet aan hen toekwamen en kunnen desgevallend de nietigheid van de registratie of de overdracht ervan in hun voordeel vragen.

46. Wanneer meerdere natuurlijke of rechtspersonen begunstigden van hetzelfde intellectuele-eigendomsrecht zijn, wordt dit "**mede-eigendom**" genoemd. De regeling inzake mede-eigendom op het gebied van intellectuele-eigendomsrechten wordt besproken in Hoofdstuk VII van deze gids (➲ 351 e.v.).

47. Eenzelfde creatie of uitvinding kan het voorwerp uitmaken van een bescherming door verschillende intellectuele eigendomsrechten. Door de uiteenlopende wettelijke regelingen voor de verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten, zullen de begunstigden van deze verschillende intellectuele eigendomsrechten, bij gebreke aan een overeenkomst, echter niet altijd dezelfde zijn.

Een logo kan bijvoorbeeld als merk worden geregistreerd, maar kan ook, als het origineel is, auteursrechtelijke bescherming genieten. In principe kan de auteur van het logo bij het ontbreken van een overdrachtsovereenkomst aanspraak maken op het auteursrecht. Anderzijds is de houder van het merkenrecht diegene die de merkaanvraag heeft ingediend. De begunstigden zullen dus niet altijd dezelfde personen zijn.

Een van de belangrijkste voordelen van IE-overeenkomsten is dat zij het mogelijk maken om, voor eenzelfde creatie of uitvinding, de titulariteit van de verschillende intellectuele eigendomsrechten

(door overdrachtsclausules) te concentreren in hoofde van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon. Indien dit niet het geval zou zijn, bestaat de kans immers dat er bij de exploitatie van de betreffende creatie of uitvinding conflicten zullen ontstaan tussen de verschillende houders van intellectuele eigendomsrechten.

A. ALGEMENE KENMERKEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Auteursrecht en naburige rechten

48. De oorspronkelijke rechthebbende van een auteursrecht of een naburig recht is altijd noodzakelijkerwijze een natuurlijk persoon, namelijk de schepper van het werk30 of de uitvoerende kunstenaar van de beschermde uitvoering.

Wanneer meerdere natuurlijke personen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van hetzelfde werk ("gezamenlijk werk") en elk van de bijdragen voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor bescherming (concrete vorm en originaliteit; ➲ 8), dan behoren de rechten toe aan alle medeauteurs, tenzij anders overeengekomen.

- In het geval van een samenwerking waarin de bijdrage van de auteurs kan worden geïndividualiseerd, mogen deze auteurs, tenzij anders is overeengekomen, niet met nieuwe medewerkers aan dit werk werken. Zij hebben evenwel het recht om hun bijdrage afzonderlijk te exploiteren, mits deze exploitatie geen afbreuk doet aan de exploitatie van het gezamenlijk werk.[31]

- In het geval van een ondeelbaar gezamenlijk werk mag geen van de coauteurs in principe de rechten met betrekking tot de uitgave of exploitatie van hun werk afzonderlijk uitoefenen, tenzij andersluidend beding. Het staat elk van de auteurs echter vrij, om namens zichzelf en zonder tussenkomst van de anderen, auteursrechtelijke inbreuken te vervolgen en voor eigen rekening schadevergoeding te vorderen.[32]

Een voorbeeld van een deelbaar werk is bijvoorbeeld een stripverhaal waarbij de tekenaar en de scenarist duidelijk kunnen worden onderscheiden.

In dit verband verwijzen we naar het deel van deze gids dat gewijd is aan mede-eigendom (➲ 351 e.v.).

Aangezien de bescherming van het auteursrecht en de naburige rechten geen formaliteiten kent, is het niet altijd eenvoudig om te bepalen wie de rechthebbende is, indien er geen overeenkomst ter verduidelijking voorhanden is. De identiteit van de oorspronkelijke rechthebbende kan met alle rechtsmiddelen worden aangetoond (waaronder inbegrepen, doch niet enkel door middel van een geschrift). Bovendien heeft de wetgever ook voorzien in een vermoeden van houderschap ten gunste van iedereen die als zodanig op het werk (of op de materiële drager van de productie) voorkomt, door de vermelding van zijn naam of letterwoord aan de hand waarvan hij kan worden geïdentificeerd (➲ 96).

---

[30] Art. XI.170, lid 1, WER.
[31] Art. XI.169 WER.
[32] Art. XI.168 WER.

49. We zullen later zien dat er enkele uitzonderingen zijn op deze algemene regeling met betrekking tot het auteursrecht op:

- computerprogramma's, tekeningen en modellen, en databanken die tot stand komen in het kader van een arbeidsovereenkomst (➲ 76-79);
- tekeningen en modellen gemaakt naar aanleiding van een bestelovereenkomst (➲ 93);
  - werken van bepaalde categorieën personeelsleden van het openbaar ambt en in de academische sector (➲ 82-89);
- audiovisuele werken (➲ 95).

2. *Sui generis* recht op databanken

50. De oorspronkelijke houders van de *sui generis* rechten op databanken zijn de "*producenten*" van deze databanken. De "*producent van een databank*" wordt bij wet gedefinieerd als "*de natuurlijke persoon of rechtspersoon die het initiatief neemt tot en het risico draagt van de investeringen waardoor de databank is ontstaan*".[33]

De hoedanigheid van producent van een databank kan met alle rechtsmiddelen worden bewezen (waaronder inbegrepen, doch niet enkel door middel van een geschrift).

Voor wat de titulariteit van het auteursrecht op de databanken betreft, kan verwezen worden naar de algemene beginselen die hierboven in de randnummers ➲ 48 en 49 zijn uiteengezet en, in het geval van databanken die in de niet-culturele sector zijn tot stand gebracht in het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut, kan verwezen worden naar de beginselen die hieronder in de randnummers ➲ 78, 83 en 87 zijn uiteengezet.

3. Topografieën van halfgeleiderproducten

51. De exclusieve rechten die voortvloeien uit de creatie van een topografie van een halfgeleiderproduct komen in principe toe aan de maker van de topografie. Het recht op bescherming wordt echter alleen verleend aan onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of aan degenen die er hun gewone verblijfplaats hebben.[34] Onderdanen van andere landen genieten ook een recht op bescherming, op voorwaarde dat dit in een internationale overeenkomst is vastgesteld of door de Raad van de Europese Unie is besloten.[35]

52. Later zullen we zien dat er enkele uitzonderingen zijn op deze algemene regeling, in het geval van topografieën die zijn gemaakt in het kader van een arbeidsovereenkomst (➲ 80) of een bestelling (➲ 91), alsmede in de academische sector (➲ 87).

4. Uitvindingsoctrooien

53. De oorspronkelijke houder van de rechten op een octrooieerbare uitvinding is in principe de uitvinder.[36] Een "uitvinder" is elke persoon die een substantiële bijdrage levert aan de totstandkoming van de uitvinding door middel van een effectieve creatieve en intellectuele

[33] Art. I.17, 2°, WER.
[34] Art. XI.324, lid 1 WER.
[35] Art. XI.325 WER.
[36] Art. XI.9, lid 1 WER; art. 60, lid 1 WER.

bijdrage. Het is niet nodig dat deze creatieve en intellectuele bijdrage, *als dusdanig*, aan alle octrooieerbaarheidsvoorwaarden voldoet.[37]

Tenzij uitdrukelijk en andersluidend verzoek van de uitvinder, wordt deze in het octrooi vermeld.[38] Het gaat om een moreel recht in hoofde van de uitvinder, dat hij niet rechtsgeldig kan overdragen aan een derde.

Wanneer een octrooi is aangevraagd door een persoon die niet de uitvinder van de uitvinding is en die persoon de octrooirechten op de uitvinding niet heeft verworven (hetzij van rechtswege, hetzij door middel van een overdrachtsovereenkomst met de uitvinder), heeft de uitvinder het recht om de overdracht van de octrooiaanvraag of het octrooi, in zijn voordeel en in hoedanigheid van houder, te vorderen.[39] Een mede-uitvinder kan als mederechthebbende onder dezelfde omstandigheden ook aanspraak maken op de overdracht van een octrooiaanvraag of octrooi, in de hoedanigheid van mederechthebbend.[40] Het instellen van zulke revindicatievordering en de in dit verband genomen beslissingen worden ingeschreven in het octrooiregister.[41]

> *In het kader van een bestelling, samenwerking of een onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomst (R&D-overeenkomst) is het niet altijd gemakkelijk om de ware uitvinder(s) te identificeren als er geen contractuele bepalingen hieromtrent voorhanden zijn. Met het oog op de rechtszekerheid wordt daarom altijd aanbevolen om in de overeenkomst de verdeling van intellectuele rechten en de respectieve rechten tussen de partijen nauwkeurig te definiëren. In onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten (R&D-overeenkomst) zullen de partijen er daarom voor zorgen dat er afspraken worden gemaakt in verband met het delen van onderzoeksresultaten (➲ 288-320).*

Wanneer verscheidene personen *onafhankelijk van elkaar* tot de uitvinding zijn gekomen, heeft diegene met de octrooiaanvraag met de oudste datum van indiening recht op het octrooi.[42]

54. Er bestaan enkele uitzonderingen op deze algemene regeling, met betrekking tot de rechten op uitvindingen die worden gedaan ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst (➲70-74) of ter uitvoering van bepaalde openbare ambten en in de academische sector (➲ 86-87 en 89).

5. Aanvullende beschermingscertificaten ("ABC's")

55. De rechten met betrekking tot een aanvullend beschermingscertificaat behoren toe aan de rechtmatige houder van het octrooi op grond waarvan het certificaat is verleend (➲ 53-54).

6. Merken

56. Aangezien het merkrecht binnen de Benelux voortvloeit uit de inschrijving ervan, wordt degene die het inschrijft als de rechtmatige houder van het merk beschouwd.

---

[37] Cass., 18 november 2016, C.14.0316.N, beschikbaar op www.juridat.be; Antwerpen, 11 april 2016, *Ing. Cons.*, 2016/3, p. 601.
[38] Art. XI.13, lid 1, WER.
[39] Art. XI.10, § 1, WER.
[40] Art. XI.10, § 2, WER.
[41] Art. XI.10, § 4, WER.
[42] Art. XI.9, lid 2, WER.

De inschrijving kan echter in bepaalde gevallen worden nietig verklaard, met name wanneer deze te kwader trouw is aangevraagd (bijvoorbeeld door een handelsagent zonder medeweten van de principaal, ➲ 349-350), of wanneer het merk identiek is aan of overeenstemt met een merk waarvan een derde de houder is en de inschrijving door een agent of vertegenwoordiger van die derde is gemaakt zonder zijn toestemming (➲ 350).

7. Tekeningen en modellen

57. De oorspronkelijke houder van het tekeningen- of modellenrecht is in principe degene die de tekening of het model heeft ontworpen.[43]

Indien twee of meer personen samen een tekening of model hebben ontworpen, dan komt het recht op de tekening of het model gezamenlijk aan hen toe. Dit handelt dan over de vraag over mede-eigendom (➲ 351 e.v.).[44]

De ontwerper heeft het recht om in die hoedanigheid bij de inschrijving van het Gemeenschapsmodel te worden vermeld. Indien de tekening of het model in teamverband is ontworpen, dan mag in plaats van de afzonderlijke ontwerpers het team worden vermeld.[45] Het recht van de ontwerper om in de inschrijving van een Gemeenschapsmodel te worden vermeld, is een moreel recht dat niet aan derden mag worden overgedragen. De naam van de ontwerper of het teamverband moet echter niet verplicht worden vermeld in geval van een Beneluxmodel of -tekening.[46]

Wanneer een model of een tekening door een derde is aangevraagd of ingeschreven zonder dat de ontwerper van het model of de tekening zijn rechten aan die derde heeft overgedragen, kan de ontwerper vorderen dat als hij als rechtmatige houder wordt erkend. De vordering wordt vervolgens op verzoek van de ontwerper bij het bevoegde bureau geregistreerd.[47] De ontwerper kan om dezelfde redenen de nietigheid van de aanvraag of de inschrijving vorderen.[48]

58. Er bestaan bepaalde uitzonderingen op dit algemeen regime, namelijk tekeningen of modellen gemaakt naar aanleiding van een arbeidsovereenkomst (➲ 76) of een bestellingsovereenkomst (➲ 93) of in de academische sector (➲ 87).

8. Kwekersrechten

59. Het kwekersrecht komt, in principe, toe aan de eigenlijke persoon die het ras heeft gekweekt, of het heeft ontdekt en ontwikkeld.[49]

60. Indien het nieuwe ras door twee of meer personen werd gekweekt, of werd ontdekt en ontwikkeld, komt het recht gezamenlijk toe aan deze personen. Hetzelfde geldt wanneer meerdere mensen het ras hebben ontdekt en een of meer anderen het ras hebben ontwikkeld.[50]

---

[43] Art. 14, § 1 VGM.
[44] Art. 14, § 2 VGM.
[45] Art. 18 VGM.
[46] Regel 2.1., lid 2 onder b), URBVIE.
[47] Art. 3.7, lid 1 BVIE; art. 15, §§ 1 en 2 VGM.
[48] Art. 3.7, lid 1 BVIE; art. 25, § 1, onder c) VGM.
[49] Art. XI.111, § 1 WER; art. 11, lid 1 en 2 VCK.
[50] Art. XI.111, § 1 WER; art. 11, lid 2 VCK.

Indien een kwekersrecht is verleend aan een derde zonder toestemming van de rechthebbende, dan kan de rechthebbende eisen dat het kwekersrecht aan hem wordt overgedragen of dat hem het medehouderschap van het kwekersrecht wordt verleend.[51] Dezelfde rechten komen eveneens toe aan de rechthebbende in geval dat een aanvraag tot verlening van een kwekersrecht is ingediend door een persoon die er geen aanspraak op heeft, of die er niet alleen aanspraak op heeft.[52]

De aanspraak op een communautair kwekersrecht komt eveneens toe aan de kweker en twee of meer personen indien de kweker en twee of meer personen door middel van een schriftelijke verklaring hebben ingestemd met een gezamenlijke aanspraak.[53]

Wij verwijzen in verband met dit vraagstuk naar het deel van deze gids over mede-eigendom (➲ 351 e.v.).

Wanneer het recht op een communautair kwekersrecht aan meerdere personen gezamenlijk toebehoort, kunnen een of meer van hen door middel van een schriftelijke verklaring de anderen machtigen om die aanspraak te doen gelden.[54]

61. Er bestaan bepaalde uitzonderingen op dit algemeen regime, in het geval van rassen of plantenvariëteiten die worden gekweekt, of ontwikkeld en ontdekt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst (➲ 81) of in de academische sector (➲ 87).

9. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming)

62. Het recht op de vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming) behoort toe aan de eerste rechtspersoon die het initiatief heeft genomen om te goeder trouw de registratie ervan op haar naam aan te vragen (principe van "*first come, first served*").

10. Handelsnaam

63. Met uitzondering van het geval dat de rechten zijn overgedragen, komt het recht op een handelsnaam toe aan de persoon die er als eerste openbaar, zichtbaar en ononderbroken van gebruik heeft gemaakt.

11. Domeinnamen

64. Het recht op een domeinnaam wordt in principe toegekend aan de eerste natuurlijke of rechtspersoon die het initiatief heeft genomen om de registratie ervan namens hem aan te vragen ("*first come, first served"* principe), op voorwaarde dat deze persoon voldoet aan de voorwaarden om voor de domeinnaam in aanmerking te komen die worden opgelegd door de wetgeving die op deze domeinnaam van toepassing is.

Een geregistreerde domeinnaam kan in het kader van een gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure (arbitrage) worden ingetrokken indien deze identiek is aan of overeenstemt met, of verwarringsgevaar oplevert, ten aanzien van een merk, een geografische aanduiding of

[51] Art. XI.159, §§ 1 en 2 WER; art. 98, §§ 1 en 2 VCK.
[52] Art. XI.159, § 3 WER; art. 98, § 4 VCK.
[53] Art. 11, lid 3 VCK.
[54] Art. 11, lid 5 VCK.

oorsprongsbenaming, een handelsnaam, een origineel werk, een vennootschapsnaam of een verenigingsnaam, een patroniemnaam of een naam van een geografische eenheid die aan een andere persoon toebehoort, en indien deze domeinnaam (i) is geregistreerd zonder dat de houder ervan een recht op of een rechtmatig belang bij de naam heeft, en (ii) is geregistreerd met het doel een derde te schaden of er een oneerlijk voordeel uit te halen.

12. Knowhow en bedrijfsgeheimen

65. De houder van een bedrijfsgeheim is elke natuurlijke of rechtspersoon die er op rechtmatige wijze de controle over uitoefent.[55] Hetzelfde geldt voor knowhow en andere vertrouwelijke informatie.

De rechten met betrekking tot knowhow en bedrijfsgeheimen die een werknemer ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst heeft ontwikkeld, berusten bij de werkgever. (➲ 75).

B. OVERDRACHT VAN RECHTSWEGE

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

66. Zowel de wet als de rechtspraak wijken soms af van het algemene beginsel dat intellectuele rechten op een creatie of uitvinding toebehoren aan de maker of uitvinder. In bepaalde situaties moet de maker of uitvinder immers worden geacht zijn rechten aan een derde te hebben overgedragen. Deze overdracht gebeurt automatisch en vereist geen contract.

In sommige gevallen wordt deze overdracht alleen verondersteld indien er geen andersluidende overeenkomst is gesloten. In andere gevallen prevaleert de overdracht van rechtswege, ongeacht of er een andersluidende overeenkomst werd gesloten.

67. De in de wet en de rechtspraak voorziene vermoedens van overdracht hebben alleen betrekking op de vermogensrechten; zij ontnemen de natuurlijke personen die het werk of de uitvinding in kwestie hebben gemaakt niet van hun morele rechten (➲ 53, 57, 225).

Omwille van de rechtszekerheid is het aanbevolen dat men niet op deze vermoedens van overdracht vertrouwt en dat men, waar mogelijk, een overeenkomst sluit die uitdrukkelijk in de overdracht van rechten voorziet. Op het gebied van het auteursrecht zal de toevoeging van het acroniem "©", gevolgd door de naam van de persoon die meent houder te zijn van het auteursrecht, toelaten zich ook op het eigendomsvermoeden als bedoeld in art. XI.170 WER (➲ 96) te beroepen. Deze persoon zal dus drie cumulatieve argumenten hebben (twee wettelijke vermoedens en een contractueel vermoeden) om de eigendom van zijn of haar deel van het betrokken auteursrecht vast te stellen.

1. Creaties van werknemers

68. Bepaalde intellectuele rechten die betrekking hebben op creaties of uitvindingen die werknemers in het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst creëren, worden geacht

[55] Art. I.17/1, 2° WER.

toe te behoren aan de werkgever. Dit vermoeden geldt echter alleen als de werknemer en de werkgever hieromtrent geen andersluidende overeenkomst hebben gesloten.

Het is de taak van de werkgever die zich op het vermoeden van overdracht wil beroepen om aan te tonen dat er aan de voorwaarden is voldaan, en dat met name het werk of de uitvinding geacht wordt gecreëerd te zijn in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

69. Deze wettelijke vermoedens ten gunste van de werkgever strekken zich niet uit tot creaties of uitvindingen door de statutaire zaakvoerder van een handelsvennootschap, die niet mede de hoedanigheid heeft van werknemer ingevolge een met deze vennootschap gesloten arbeidsovereenkomst.[56]

a) Uitvindingsoctrooien

70. In tegenstelling tot vele andere landen is er in België geen wettelijke bepaling die de octrooirechten op uitvindingen die in het kader van de uitvoering van een arbeidsovereenkomst worden gemaakt, automatisch laat toekomen aan de werkgever. Een uitzondering geldt voor bepaalde openbare diensten en de academische sector (➲ 86-87, 89).

71. De hoven en rechtbanken hebben echter het stilzwijgen van de wetgever verholpen. Uit de rechtspraak volgt immers dat, tenzij anders overeengekomen, werknemers die uitvindingen doen, in sommige gevallen geacht worden de octrooirechten met betrekking tot deze uitvindingen aan hun werkgevers te hebben overgedragen.

In dit verband worden in de rechtspraak drie soorten uitvindingen onderscheiden: “dienstuitvindingen”, “gemengde (of afhankelijke) uitvindingen” en “vrije uitvindingen”.

72. Een **dienstuitvinding** is een uitvinding van een werknemer ter uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, waarbij de werkgever, in die hoedanigheid, aan de werknemer als uitvinder de materiële en intellectuele middelen ter beschikking heeft gesteld die hem in staat stelden de uitvinding te doen.[57]

Wanneer de taakomschrijving van de werknemer, zoals omschreven in de arbeidsovereenkomst, niet impliceert dat hij uitvindingen realiseert, dan kunnen de uitvindingen van de werknemer niet als dienstuitvindingen worden beschouwd.[58] Het gaat dan om vrije of gemengde uitvindingen (➲73-74).

In het geval van een dienstuitvinding wordt de werknemer-uitvinder geacht alle exclusieve rechten te hebben overgedragen aan de werkgever die dan ook het recht heeft om het octrooi in eigen naam aan te vragen. Het feit dat een werknemer in eigen naam en zonder medeweten van zijn werkgever om de verlening van een octrooi voor een dienstuitvinding verzoekt, vormt een fout die ontslag om dringende redenen kan rechtvaardigen.[59] De werknemer behoudt echter het recht om in elk octrooi en in elke octrooiaanvraag als uitvinder te worden vermeld (➲ 53), maar dit is slechts een moreel recht, waaraan geen recht betreffende de exploitatie van de uitvinding is verbonden.

---

[56] Cass., 3 juni 2010, C.09.0226.N.
[57] Brussel, 25 mei 1994, *Ing-.Cons.* 1995, 264.
[58] Rb. Leuven, 4 juin 1974, *RW* 1974-75, 823.
[59] Arbrb. Charleroi, 13 januari 1992, *JTT* 1992, 261.

Onder het Belgisch recht wordt het loon dat de uitvindende werknemer ontvangt, geacht een passende vergoeding te vormen voor de realisatie van een dienstuitvinding. Tenzij contractueel anders bepaald, kan de werknemer daarom geen aanspraak maken op een bijkomende vergoeding. Dit is echter niet het geval voor personeelsleden van sommige instellingen voor hoger onderwijs (➲87).[60]

73. **Een gemengde of afhankelijke uitvinding** is een uitvinding die de werknemer buiten de uitvoering van de hem door de werkgever in het kader van de arbeidsovereenkomst opgedragen taken doet, maar waarvan het doel verband houdt met de activiteiten van de werkgever of die is gedaan met behulp van de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde middelen.

De rechtsleer en de rechtspraak zijn verdeeld over het lot van de rechten met betrekking tot dergelijke uitvindingen. Sommigen zijn van mening dat de rechten toebehoren aan de werknemer, anderen zijn van mening dat de rechten toebehoren aan de werkgever.

74. Een **vrije uitvinding** is een uitvinding die de werknemer heeft gemaakt buiten het kader van de arbeidsovereenkomst, zonder dat er een link is met de werkgever en die niet is gemaakt met middelen die de werkgever aan de werknemer heeft ter beschikking gesteld.

Tenzij anders overeengekomen, komen de octrooirechten op zulke uitvindingen uitsluitend toe aan de werknemer. Sommigen zijn van mening dat een overeenkomst waarbij een werknemer vooraf de rechten overdraagt aan zijn werkgever met betrekking tot vrije uitvindingen die hij tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zou kunnen realiseren, in strijd is met de openbare orde en derhalve nietig is.[61]

🔔 *Gezien de onzekerheden met betrekking tot de status van uitvindingen van werknemers, met name wat betreft gemengde (of afhankelijke) uitvindingen, is het ten zeerste aan te bevelen om in de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement contractuele bepalingen op te nemen die het eigendomsrecht op dergelijke uitvindingen regelen (➲ 226-233).*

b) <u>Knowhow en bedrijfsgeheimen</u>

75. Knowhow en bedrijfsgeheimen, zoals technische verbeteringsvoorstellen of andere vindingen die economische of industriële informatie uitmaken, tot stand gebracht tijdens de uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut maar die niet voldoen aan de beschermingsvoorwaarden van het intellectuele eigendomsrecht (➲ 37-43), komen toe aan de werkgever. Dit volgt uit het principe dat de vruchten van de arbeid toekomen aan de werkgever. De werkgever krijgt de eigendom van deze knowhow en bedrijfsgeheimen als tegenprestatie voor het loon dat hij op basis van de arbeidsovereenkomst betaalt aan de werknemer die werd aangesteld voor een inventieve opdracht.

---

[60] Art. IV.48 Vlaamse Codex Hoger Onderwijs.

[61] V. Lamberts, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Brussel, Larcier, 2004, p. 48-50, n° 28; B. Remiche et V. Cassiers, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire. Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, p. 371, n° 460, en de hier aangehaalde rechtspraak; Rb. Leuven, 4 juni 1974, *RW* 1974-75, 823.

c) Tekeningen en modellen

76. Wanneer een tekening of model door een werknemer in de uitoefening van zijn verplichtingen of volgens de aanwijzingen van zijn werkgever wordt gemaakt, komt het recht op het (Benelux of Gemeenschaps-) tekening of model toe aan de werkgever, tenzij anders overeengekomen.62 Dit geldt zowel voor ingeschreven als niet-ingeschreven tekeningen of modellen. Waar dergelijke tekeningen of modellen ook auteursrechtelijke bescherming genieten, behoort het auteursrecht op deze tekeningen of modellen in de Benelux ook toe aan de werkgever.63

- *M. De Vroey, "Samenloop tussen modellenrecht en auteursrecht in de relatie werkgever/werknemer in de Benelux – Een klare kijk", A&M 2014/1, 5-17.*

De werkgever heeft in dit geval dan ook het recht om de inschrijving van de tekening of het model op eigen naam aan te vragen. Wanneer de ingeschreven tekening of het ingeschreven model echter een Gemeenschapsmodel is, behoudt de werknemer het recht om bij de inschrijving als ontwerper te worden aangewezen (➲ 57).[64]

Het is aan de werkgever die beweert rechten te hebben op een tekening of model om te bewijzen dat het door de werknemer is gemaakt bij de uitvoering van zijn verplichtingen of in overeenstemming met de instructies van de werkgever. Dit bewijs kan met alle wettelijke middelen worden geleverd. De werkgever kan daartoe bijvoorbeeld een verklaring in de zin van de werknemer overleggen, die wordt gehecht aan het bewijs dat de tekening of het model door de werknemer is vervaardigd. Het kan ook gebaseerd zijn op getuigenissen. Niets belet de werkgever om zich ook te beroepen op het eigendomsvermoeden zoals bedoeld in art. XI.170, tweede lid, WER (➲ 96).[65]

d) Auteursrecht op computerprogramma's en databanken

77. Tenzij anders overeengekomen, worden werknemers geacht alle vermogensrechten aan de werkgever te hebben overgedragen (➲ 10) met betrekking tot computerprogramma's die in het kader van de uitoefening van hun functie of in opdracht van hun werkgever zijn gemaakt.[66] In verband met auteursrechten op tekeningen en modellen gecreëerd in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst, zie paragraaf ➲ 76.

78. Hetzelfde geldt voor de economische rechten verbonden aan het auteursrecht op databanken die in de niet-culturele industrie zijn gecreëerd. Collectieve overeenkomsten (zoals cao's) kunnen de reikwijdte en de voorwaarden van het vermoeden van overdracht bepalen.[67] Wat de *sui generis* rechten op databanken betreft, zal de werkgever, zijnde de "producent" van de databank, in principe van deze rechten genieten (➲ 50).

79. Deze vermoedens met betrekking tot computerprogramma's en databanken wijken af van de algemene regel die van toepassing is op het auteursrecht, die voorschrijft dat een overdracht

---

[62] Art. 14, § 3, VGM; art. 3.8, al. 1, BVIE.
[63] Art. 3.29 BVIE.
[64] Art. 14, § 3, VGM.
[65] Kh. Brussel, 29 april 2016, A/15/00329.
[66] Art. XI.296 WER.
[67] Art. XI.187 WER.

van vermogensrechten aan de werkgever alleen geldig is als dit uitdrukkelijk in de een overeenkomst is voorzien (➲ 229).

e) Rechten op topografieën van halfgeleiderproducten

80. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de werkgever beschouwd als de maker van topografieën van halfgeleiderproducten die door een werknemer in de uitoefening van zijn of haar functie zijn gemaakt.[68]

Als zodanig geniet de werkgever het recht op bescherming in verband met deze topografieën, op voorwaarde dat hij een natuurlijk persoon is die onderdaan is van een van de lidstaten van de Europese Unie of een rechtspersoon met een daadwerkelijke industriële of commerciële vestiging op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie.[69] Onderdanen van landen buiten de Europese Unie genieten ook het recht op bescherming als werkgever, mits dit is vastgelegd in een internationaal instrument of een besluit van de Raad van de Europese Unie.[70] Bij gebreke van een recht op bescherming op grond van bovengenoemde criteria geldt het recht op bescherming ook voor natuurlijke of rechtspersonen die in een lidstaat van de Europese Unie voor het eerst een topografie exploiteren die voordien nergens anders ter wereld commercieel is geëxploiteerd en die van de rechthebbende op de topografie de uitsluitende toestemming hebben gekregen om deze topografie in de gehele Europese Unie commercieel te exploiteren.[71]

f) Kwekersrechten

81. Het recht op communautaire bescherming van plantenrassen die door werknemers in het kader van hun arbeidsovereenkomst zijn gecreëerd of ontdekt en ontwikkeld, wordt vastgesteld overeenkomstig het nationale recht dat van toepassing is op de arbeidsovereenkomst op grond waarvan het ras is gecreëerd of ontdekt en ontwikkeld.[72] Indien de arbeidsovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, is de werkgever de enige begunstigde van de rechten, tenzij anders overeengekomen. Dezelfde regeling is van toepassing op plantenrassen die door de Belgische wetgeving zijn beschermd.[73]

2. Creaties gemaakt binnen bepaalde openbare diensten en in de academische sector

✍ *M.-C. Janssens*, Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten, *Brussel*, *Bruylant*, *1996*, *p. 671*.

---

[68] Art. XI.322, § 1 WER.
[69] Art. XI.324, § 2 WER.
[70] Art. XI.325 WER.
[71] Art. XI.326 WER.
[72] Art. 18 VCK.
[73] Art. XI.111, § 3 WER.

82. In de academische sector en bij de uitoefening van bepaalde openbare diensten voorziet de wet *in de onderstaande gevallen* dat de auteur of uitvinder van bepaalde creaties of uitvindingen vermoed wordt zijn intellectuele eigendomsrechten te hebben overgedragen.

Naast de gevallen die hieronder worden besproken, zal het altijd nodig zijn om zorgvuldig na te gaan of:

- de arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomsten van de betrokken sector (indien de auteur of uitvinder een werknemer is), of
- het toepasselijk statuut (indien de auteur of de uitvinder een ambtenaar is),

andersluidende bepalingen bevatten met betrekking tot de eigendom van de intellectuele eigendomsrechten.

a) Auteursrecht op computerprogramma's en databanken

83. Tenzij statutair anders bepaald, worden personeelsleden geacht alle vermogensrechten (➲ 10) te hebben overgedragen met betrekking tot de computerprogramma's gecreëerd in het kader van de uitoefening van hun functie of overeenkomstig de instructies van hun werkgever.[74]

Hetzelfde geldt voor de vermogensrechten van het auteursrecht op databanken die in de niet-culturele sector zijn gecreëerd. Collectieve overeenkomsten (zoals cao's) kunnen de reikwijdte en de voorwaarden van het vermoeden van overdracht bepalen.[75] Wat de *sui generis* rechten op databanken betreft, zal de werkgever, als "producent" van de databank, van deze rechten genieten (➲ 50).

b) Personeelsleden Vlaams onderwijs

84. Sommige personeelsleden van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs[76] en van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Gemeenschap,[77] die in uitvoering van hun aanstelling auteursrechtelijk beschermde werken tot stand brengen die vallen binnen het toepassingsgebied van hun ambt en opdracht, behouden alle morele rechten op die werken en dragen hun vermogensrechten over aan de inrichtende macht (➲ 10). De vermogensrechten worden zonder specifieke vergoeding overgedragen, in hun meest volledige wettelijke omvang, voor alle gekende exploitatievormen en voor de volledige beschermingsduur van de werken. De inrichtende macht kan deze werken vrij naar eigen inzichten exploiteren en is niet verplicht tot exploitatie over te gaan.[78]

Indien het werk in de toekomst geëxploiteerd wordt volgens exploitatievormen die momenteel onbekend zijn, zal het winstaandeel van het personeelslid gelijk zijn aan het winstaandeel dat volgens de marktvoorwaarden, die gelden op het ogenblik van exploitatie, toegekend wordt aan

---

[74] Art. XI.296 WER.
[75] Art. XI.187 WER.
[76] Zie art. 2 van het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs ("Decreet rechtspositie personeelsleden Gemeenschapsonderwijs").
[77] Zie art. 4, § 1, van het Decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding ("Decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs").
[78] Art. 12 novies, lid 1 en 2, Decreet rechtspositie personeelsleden Gemeenschapsonderwijs; art. 17 octies, lid 1 en 2, Decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

auteurs die hun werk volgens dezelfde exploitatievormen in het gewone commerciële circuit uitgeven.[79]

c) Personeel van de Vlaamse Gemeenschap

85. De personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen (IVA) met rechtspersoonlijkheid of de extern verzelfstandigde agentschappen (EVA), de strategische adviesraad of het Gemeenschapsonderwijs, dragen het geheel van de vermogensrechten (➲ 10) op de werken waarvan zij de (mede)auteur of (voor databanken die onder het *sui generis* recht vallen) (mede)schepper zijn en die zij ter uitvoering van hun functie tot stand brengen, over aan de overheidsinstelling.

Deze overdracht betreft alle vermogensrechten die deel zouden uitmaken van hun auteursrechten, inclusief de auteursrechten op computerprogramma's met inbegrip van het begeleidend en voorbereidend materiaal, op databanken, en op alle andere werken (bv. teksten, beelden, logos, slogans, informatiegroepering, vertalingen, enz.) die de personeelsleden ter uitvoering van hun functie tot stand brengen. De overdracht betreft ook alle *sui generis* vermogensrechten op databanken die de personeelsleden ter uitvoering van hun functie tot stand brengen.[80]

De vergoeding voor deze overdracht van rechten is begrepen in het salaris data an het personeelslid wordt betaald, zoals bepaald overeenkomstig het van kracht zijnde geldelijk statuut.[81]

Het personeelslid mag de voornoemde werken zelf niet aan derden meedelen of bekend maken zonder voorafgaandelijke toestemming.

Wat het moreel recht op vaderschap betreft, wordt vermoed dat de personeelsleden, de toelating verlenen aan de Vlaamse Gemeenschap, de IVA met rechtspersoonlijkheid, de EVA, de strategische adviesraad of het Gemeenschapsonderwijs om de voornoemde werken onder de naam van de Vlaamse Gemeenschap, de IVA met rechtspersoonlijkheid, de EVA, de strategische adviesraad of het Gemeenschapsonderwijs aan het publiek mee te delen en onder die naam te exploiteren. Deze toelating geldt voor een duur van 20 jaar vanaf de datum van creatie van het werk.[82]

86. Ook de octrooirechten op alle uitvindingen (producten, werkwijzen, verbeteringen, enz.) die door de personeelsleden ter uitvoering van hun functie worden gedaan of die verkregen worden met middelen (materiaal, personeel, informatie, enz.) die door de werkgever ter beschikking worden gesteld, zijn de exclusieve eigendom van de Vlaamse Gemeenschap of de hiervoor genoemde overheidsinstellingen, zonder dat het personeelslid een recht op vergoeding kan doen gelden.[83]

---

[79] Art. 12 novies, lid 3, Decreet rechtspositie personeelsleden Gemeenschapsonderwijs; art. 17 octies, lid 3, Decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.
[80] Art. 2.8, § 1, Besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
[81] Art. 2.8, § 2, Besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
[82] Art. 2.8, § 3, Besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
[83] Art. 2.9, § 1, Besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.

De personeelsleden behouden evenwel het (morele) recht om als uitvinder te worden vernoemd in alle octrooi(aanvrag)en (➲ 53).

Voor wat betreft de overdracht van octrooirechten op de uitvindingen die niet ter uitvoering van hun functie worden gedaan, wordt aan het personeelslid echter een financiële tegemoetkoming toegekend, waarvan het bedrag wordt bepaald door de functionele minister en afhankelijk is van de industriële of commerciële waarde van de betrokken uitvinding en het belang van de bijdrage van de respectieve partijen betrokken bij de totstandkoming van de uitvinding.[84]

d) Personeelsleden van universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap

87. De vermogensrechten op vindingen van bezoldigde personeelsleden komen uitsluitend toe aan de universiteiten of de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap indien deze tot stand zijn gebracht in het kader van hun onderzoekstaken.[85]

“Vindingen” worden gedefinieerd als potentieel octrooieerbare uitvindingen, kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma’s en databanken die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing, voor commerciële doeleinden aanwendbaar zijn.

Een bezoldigd personeelslid is (i) een lid van het academisch of onderwijzend personeel, (ii) een bursaal werkzaam binnen de universiteit of de hogeschool of een door de universiteit of de hogeschool bezoldigde wetenschappelijke medewerker, of (iii) een beleidsondersteunend of technisch personeelslid van de universiteit of de hogeschool.

Rechten op vindingen tot stand gebracht door emeriti, buitenlandse gastonderzoekers, vrijwillige onderzoekers (dit is een onderzoeker die geen vergoeding ontvangt) en studenten moeten worden overgedragen door middel van een schriftelijke overeenkomst. Bij gebrek aan een dergelijke overeenkomst worden de rechten dus níet overgedragen.

Het bezoldigd personeelslid heeft de plicht om zijn vinding voor elke andere vorm van bekendmaking aan te melden aan de binnen de universiteit of de hogeschool bevoegde dienst.

De onderzoeker heeft recht op een bij een intern reglement vastgesteld of overeengekomen billijk aandeel in de geldelijke opbrengsten die de universiteit of de hogeschool verwerft uit de exploitatie van de vinding. Het universiteits- of hogeschoolbestuur moet in dit intern reglement verder de concrete modaliteiten van de overdracht uitwerken. De universiteiten en hogescholen kunnen hierbij zelf bepalen wat de rechten van de onderzoekers zijn, waardoor onderzoekers aan verschillende universiteiten en hogescholen niet noodzakelijk dezelfde vergoeding verkrijgen.

[84] Art. 2.9, § 2, Besluit van de Vlaamse regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid.
[85] Artikel IV.48 Vlaams Codex Hoger Onderwijs.

e) Personeelsleden van het Waals Gewest en de Waalse en Brusselse universiteiten

F. Brison, "Cession des droits d'auteur du personnel du gouvernement wallon", A&M *1999, p. 299-300.*

88. Sommige statutaire personeelsleden van de Waalse overheidsdiensten en de instellingen van openbaar belang van het Waals Gewest[86] dragen van rechtswege, definitief en zonder beperking alle vermogensrechten (➲ 10) met betrekking tot de huidige en toekomstige werken die zij in het kader van de uitoefening van hun opdracht vervaardigen, over aan het Gewest of aan de bovenvermelde organen.[87]

Deze overdracht omvat ook het recht om huidige en toekomstige werken te exploiteren in een vorm die nog niet bekend was op 5 juli 1998 (datum van inwerkingtreding van het besluit van de Waalse regering van 4 juni 1998). In het geval van exploitatie van de overgedragen rechten in een vorm die op die datum nog onbekend was, heeft het betrokken personeelslid recht op een aandeel van 10% van de winst die deze exploitatie oplevert, met dien verstande dat deze niet hoger mag zijn dan het maximale brutosalaris in de A1-schaal.[88]

De personeelsleden blijven eigenaar van hun morele rechten (➲ 10). Toch zien zij af van hun recht op openbaarmaking (d.w.z. om zelf te beslissen wanneer en in welke vorm hun werken openbaar worden gemaakt).[89] Wat het vaderschapsrecht betreft, bepaalt de wetgeving dat de reproducties van de werken van de personeelsleden in hun naam worden verspreid en aan het publiek worden meegedeeld, behoudens andersluidende beslissing van het Gewest of het orgaan.[90] Tenslotte, wat het integriteitsrecht betreft, kunnen de medewerkers zich er niet tegen verzetten dat het Gewest of de instelling hun werken wijzigt in functie van de eigen exploitatiebehoeften van het Gewest of het orgaan.[91]

89. Wat het personeel van de Waalse of Brusselse universiteiten betreft, moet worden opgemerkt dat de verschillende reglementen van deze universiteiten over het algemeen bepalingen bevatten die het lot van de intellectuele eigendomsrechten regelen met betrekking tot werken en uitvindingen die in het universitair kader worden gecreëerd. Daarom moet men deze regels raadplegen om te bepalen wie de houder is van dergelijke rechten en welke exploitatierechten worden toegekend aan de verschillende belanghebbenden (onderzoekers, universiteit, enz.).

---

[86] Dit zijn de leden bedoeld in artikel 1 van het decreet van 22 januari 1998 betreffende het personeelsstatuut van bepaalde instellingen van openbaar belang in het Gewest.
[87] Art. 2 besluit van 4 juni 1998 van de Waalse regering betreffende de overdracht van het auteursrecht van statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten en van bepaalde instellingen van openbaar belang in het Gewest.
[88] Art. 3 besluit van 4 juni 1998 van de Waalse regering betreffende de overdracht van het auteursrecht van statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten en van bepaalde instellingen van openbaar belang in het Gewest.
[89] Art. 4 besluit van 4 juni 1998 van de Waalse regering betreffende de overdracht van het auteursrecht van statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten en van bepaalde instellingen van openbaar belang in het Gewest.
[90] Art. 5 besluit van 4 juni 1998 van de Waalse regering betreffende de overdracht van het auteursrecht van statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten en van bepaalde instellingen van openbaar belang in het Gewest.
[91] Art. 6 besluit van 4 juni 1998 van de Waalse regering betreffende de overdracht van het auteursrecht van statutaire personeelsleden van de overheidsdiensten en van bepaalde instellingen van openbaar belang in het Gewest.

3. Creaties gemaakt in het kader van een bestelling

90. In het algemeen komen de intellectuele rechten met betrekking tot werken of andere creaties die in het kader van de uitvoering van een bestelovereenkomst zijn gecreëerd, niet automatisch toe aan de besteller. De besteller kan alleen aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het voorwerp van de bestelling als hij kan bewijzen dat deze rechten contractueel aan hem zijn overgedragen (➲ 213-240; 457).

De wet veronderstelt echter dat *bepaalde* intellectuele eigendomsrechten inzake bepaalde creaties die op bestelling worden gemaakt, van rechtswege door de auteurs ervan worden overgedragen aan de bestellers van deze creaties:

91. Zo wordt, wanneer **een topografie van een halfgeleiderproduct** op bestelling wordt gemaakt, de besteller beschouwd als de maker en dus als de begunstigde van de rechten op deze topografie, tenzij anders overeengekomen.[92]

92. Van zodra hij de financiële risico's draagt, wordt de opdrachtgever van een **databank** in principe ook beschouwd als de oorspronkelijke houder van de *sui generis* rechten op de op bestelling gemaakte databank (➲ 50).

93. Evenzo bepaalt het BVIE dat indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, de besteller wordt beschouwd als de ontwerper, tenzij contractueel anders is bepaald, op voorwaarde dat de bestelling is geplaatst met het oog op een gebruik in de handel of nijverheid van het voorwerp waarin de tekening of het model is belichaamd.[93] Met andere woorden vindt de overdracht aan de besteller vindt enkel plaats indien de tekening of het model is besteld met het oog op de latere productie en verkoop van voorwerpen waarin de tekening of het model is belichaamd.[94] In dergelijke gevallen heeft alleen de besteller het recht om op eigen naam een **Benelux tekening- of modeldepot** aan te vragen. Hij kan dus ook de overdracht aan hem eisen van een tekening- of modeldepot die door de ontwerper van de tekening of het model is gedaan.[95] Hij geniet dus ook de exclusieve rechten met betrekking tot het Beneluxtekening of -model, die hij in het bijzonder voor de Hoven en rechtbanken kan doen gelden.

Niettemin behoudt de ontwerper het recht om in het Benelux tekeningen- en modelregister als zodanig te worden aangewezen. Wanneer de tekening of het model het resultaat is van teamwerk, kan de aanwijzing van de ontwerper worden vervangen door de aanwijzing van het team.[96]

---

[92] Art. XI.322, § 2, WER.
[93] Art. 3.8, lid 2 BVIE.
[94] BenGH, 22 juni 2007, Electrolux/Sofam; Brussel, 2 maart 2005, *NJW* 2006, 565. Uit dit arrest volgt dat de besteller niet kan worden beschouwd als de schepper van een tekening of model in de zin van artikel 3.8, lid 2, BVIE, wanneer een tekening of model op bestelling voor commercieel of industrieel gebruik wordt gemaakt, *zonder dat het voortbrengsel waarin deze tekening of dit model is verwerkt, door de besteller in de handel wordt gebracht*. Het Hof heeft met name verduidelijkt dat een model dat is verwerkt in een voortbrengsel dat door de ontwerper voor eenmalig gebruik wordt gehuurd en dat niet is gecreëerd met het oog op de vervaardiging of het in de handel brengen ervan door de opdrachtgever, niet kan worden beschouwd als een model dat is gecreëerd voor commercieel en industrieel gebruik.
[95] Rb. Brugge, 8 december 1997, *Ing.-Cons.* 1998, p. 103.
[96] Art. 14, § 3, VGM.

In de Benelux berust het auteursrecht voor een in opdracht gemaakt ontwerp ook bij de opdrachtgever.[97] Dit is ook het geval wanneer deze laatste de tekening of het model niet heeft geregistreerd.[98]

Voor **Gemeenschapstekeningen en -modellen** en bestaat er geen soortgelijke bepaling.

94. Overeenkomstig de hierboven vermelde principes, is het aan diegene die beweert houder te zijn van rechten op een topografie van een halfgeleiderproduct of een tekening of model om te bewijzen dat een deze topografie of tekening of model, gemaakt is ter uitvoering van een bestelling.

4. Audiovisuele werken

95. Tenzij anders overeengekomen, dragen de auteurs van een audiovisueel werk en de auteurs van een creatief element dat op geoorloofde wijze in een audiovisueel werk is opgenomen of erin is verwerkt (met uitzondering van auteurs van muziekwerken), alsmede de uitvoerende kunstenaars, het exclusieve recht op de audiovisuele exploitatie van hun werken of prestaties over aan producenten. Deze overdracht omvat in het bijzonder de rechten die nodig zijn voor een dergelijke exploitatie, zoals het recht om ondertitels toe te voegen of het werk na te synchroniseren.[99]

C. DE WEERLEGBARE VERMOEDENS IN HET AUTEURSRECHT

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Auteursrecht

96. We hebben gezien dat de auteur van een werk dat auteursrechtelijk beschermd is, moet worden beschouwd als de oorspronkelijke eigenaar van dat auteursrecht (➲ 48).

Het is echter niet altijd eenvoudig om vast te stellen wie het werk heeft gemaakt. Daarnaast is het gebruikelijk dat het auteursrecht van rechtswege (➲ 49) of contractueel (➲ 213-240) aan verschillende natuurlijke of rechtspersonen toekomt. Het kan dan moeilijk zijn om aan te tonen wie de echte rechthebbende is.

De wet gaat er daarom van uit dat de auteur van het werk degene is die als zodanig op het werk, op een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan, wordt vermeldt aan de hand van zijn naam of een acroniem waarmee hij kan worden geïdentificeerd.[100] Dit is een "weerlegbaar" vermoeden, dat slechts geldig is tot het tegendeel wordt bewezen.

Dit vermoeden kan niet alleen worden ingeroepen door de natuurlijke persoon die beweert het werk te hebben gemaakt, maar ook door elke natuurlijke of rechtspersoon die beweert houder te

---

[97] Art. 3.29 BVIE.
[98] BenGH, 22 juni 2007, A 06/3, *Electrolux/Sofam*; Cass., 7 februari 2008, C.05.0371.N., beschikbaar op www.juridat.be.
[99] Art. XI.182 WER; art. XI.206, § 1, WER.
[100] Art. XI.170, al. 2, WER; art. 15.1 Berner Conventie voor de bescherming van literaire en artistieke werken van 9 september 1886 (zoals later aangevuld en herzien).

zijn van de auteursrechten.[101] Het vermoeden komt dus ook ten goede aan degenen die beweren de rechten van de oorspronkelijke rechthebbende te hebben verworven, hetzij van rechtswege, hetzij door een contractuele overdracht.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die te goeder trouw meent dat hij het auteursrecht op een werk bezit, doet er goed aan om op het werk aan te brengen dat hij zichzelf als eigenaar van het auteursrecht op het werk beschouwt, bijvoorbeeld door zijn naam, merk of enig ander teken dat hem identificeert (bijvoorbeeld een geregistreerd merk waarvan hij de eigenaar is) aan te brengen, voorafgegaan door het acroniem "©".

Bepaalde rechtspraak is echter van mening dat dit vermoeden niet van toepassing is wanneer de natuurlijke persoon die het werk heeft gemaakt, gekend is.[102] In dat geval moet de natuurlijke of rechtspersoon die aanspraak maakt op het auteursrecht, schriftelijk het bewijs leveren dat het auteursrecht rechtsgeldig aan hem is overgedragen. Deze zal zich ook kunnen beroepen op de andere wettelijke vermoedens van overdracht met betrekking tot computerprogramma's, tekeningen en modellen, en databanken (➲ 49).

Een werkgever zal zich dus niet kunnen beroepen op het feit dat zijn naam of merk op het werk verschijnt om het vermoeden te kunnen inroepen tegen een werknemer die aantoont dat hij het werk heeft gemaakt. Om te bewijzen dat hij het auteursrecht op dat werk bezit, moet hij ofwel door middel van een schriftelijk document bewijzen dat de werknemer zijn rechten aan hem heeft overgedragen door een overeenkomst (➲ 213-240), ofwel aantonen dat het auteursrecht toebehoort aan de werkgever op grond van een wettelijk vermoeden van overdracht (➲ 76-79).

97. De uitgever van een anoniem of pseudoniem werk wordt ten aanzien van derden als auteur beschouwd.[103]

Dit vermoeden geldt slechts tot het tegendeel is bewezen. Bovendien kan de uitgever dit niet tegen de auteur van het werk inroepen: de maker van het werk blijft dus eigenaar tenzij hij zijn rechten contractueel aan de uitgever heeft overgedragen.

2. *Sui generis* rechten op databanken

98. De natuurlijke of rechtspersoon wiens naam of een acroniem aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd, op de materiële drager van de databank staat, wordt geacht de producent te zijn en dus de begunstigde van de *sui generis* rechten, totdat het tegendeel wordt bewezen.[104] Het is aan degene die dit betwist om aan te tonen dat de door het vermoeden aangeduide begunstigde niet de werkelijke producent van de databank is.

---

[101] Cass., 12 juni 1998, C.97.0254.F.
[102] Rb. Brussel, 29 april 2016, A/15/00329. *Contra*: Brussel, 5 april 2011, *DAOR* 2012, 119, note M.-C. Janssens.
[103] Art. XI.170, al. 3, WER.
[104] Hoewel dit niet uitdrukkelijk in de wet is voorzien, is de rechtsleer van mening dat het vermoeden van eigendom als bedoeld in artikel XI.170, al. 2, WER (➲ 96) ook geldt voor producenten van databanken: zie B. Vanbrabant, *La Propriété Intellectuelle*, t. 2, *Régime patrimonial*, Larcier, 2018, p. 26-27.

3. Geregistreerd tekeningen- en modellenrecht

99. Bij geregistreerde tekeningen of modellen wordt de aanvrager van de inschrijving en de daaruit voortvloeiende registratie geacht de ontwerper te zijn, tenzij het tegendeel wordt bewezen.[105] Wanneer dit niet het geval is, kan de werkelijke ontwerper de overdracht aan hem of de ongeldigheid van de inschrijving die zonder zijn toestemming werd uitgevoerd, vragen.[106]

4. Uitvindingsoctrooien

100. De aanvrager van een octrooi wordt geacht de rechthebbende van een octrooi te zijn.[107] De aanvrager wordt daarom geacht de uitvinder te zijn, totdat het tegendeel is bewezen. Wanneer een derde, die deze hoedanigheid niet heeft, zonder toestemming, een octrooi in eigen naam heeft aangevraagd, kan de uitvinder ofwel de overdracht van het octrooi of de octrooiaanvraag verzoeken,[108] ofwel de nietigverklaring van het octrooi.[109]

5. Kwekersrechten

101. De eerste aanvrager wordt geacht de gemachtigde oorspronkelijke eigenaar van het kwekersrecht te zijn. Dit vermoeden geldt slechts tot het tegendeel is bewezen; het laat derhalve een eventuele revindicatie[110] of vordering tot nietigverklaring[111] door de werkelijke houder van het kwekersrecht onverlet.

---

[105] Art. 17 VGM.
[106] Art. 3.7, lid 1, 3.8 en 3.23, lid 5, BVIE; art. 15 VGM.
[107] Art. XI.9, lid 3, WER.
[108] Art. XI.10, § 1, WER.
[109] Art. XI.57, § 1, 4°, WER.
[110] Art. XI.159 WER; art. 98 ROV.
[111] Art. XI.122, § 1, 3°, WER; art. 20, § 1, ROV.

III. DE ROL EN HET NUT VAN OVEREENKOMSTEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol en het nut van IE-overeenkomsten en de omstandigheden waarin deze traditioneel worden gebruikt.

102. Met uitzondering van de morele rechten die verband houden met het auteursrecht en de naburige rechten, zijn alle intellectuele eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, in overeenstemming met de regels van het Burgerlijk Wetboek. Zij kunnen onder meer worden vervreemd (overdracht) of in een gewone of exclusieve licentie worden ondergebracht.

De overeenkomsten inzake intellectuele eigendom hebben over het algemeen tot doel de eigendom en/of de voorwaarden voor de uitoefening van deze rechten te regelen.

Traditioneel zijn er drie categorieën IE-overeenkomsten, namelijk:

- Degene die de *creatie van een voorwerp* regelen dat door intellectuele eigendomsrechten kan worden beschermd (**arbeids- of commissieovereenkomsten, overeenkomsten voor muziek- of audiovisuele productie, overeenkomsten voor publicatie of vertegenwoordiging, overeenkomsten voor de ontwikkeling van software, onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, "joint venture" overeenkomsten**, enz.). In het kader van dergelijke overeenkomsten is het altijd aan te raden om uitdrukkelijk te bepalen wie de eigenaar zal zijn van de intellectuele eigendomsrechten op de creaties waarop de overeenkomst betrekking heeft, zelfs in het geval dat de wet deze in principe als eigenaar beschouwt. De toepasselijke juridische principes bij het ontbreken van een overeenkomst zijn complex en kunnen verschillen naar gelang het intellectueel eigendomsrecht in kwestie. Zij kunnen ook in strijd zijn met bepaalde wettelijke vermoedens. Het is daarom beter om zulke zaken niet aan het toeval over te laten;

- Degene die, onafhankelijk van de context van de creatie van een voorwerp dat vatbaar is voor intellectueel eigendomsrechtelijke bescherming, beogen de *overdracht van de eigendom* van intellectuele eigendomsrechten te realiseren, waaronder **overdrachtsovereenkomsten**. Hoewel de auteur van een creatie of uitvinding wordt verondersteld zijn intellectuele eigendomsrechten in bepaalde situaties geheel of gedeeltelijk te hebben overgedragen (➲ 66-101), zal een overdrachtsovereenkomst elke discussie hieromtrent overbodig maken, meer specifiek met betrekking tot het voorwerp en de reikwijdte van de overdracht. In de gevallen waarin er geen vermoeden van overdracht speelt, is een overdrachtsovereenkomst de enige manier om de eigendom over te dragen.

- Degene die betrekking hebben op *de verlening van rechten om het voorwerp van een intellectueel recht te exploiteren* (of het nu gaat om een werk, een uitvinding, een onderscheidend teken of een plantenras, bijvoorbeeld), waaronder vooral **licentieovereenkomsten** (of **concessieovereenkomsten).**

In de praktijk is het allemaal wat complexer dan in de hierboven vooropgestelde typologie. In overeenkomsten betreffende de creatie van een voorwerp dat door het intellectueel eigendomsrecht kan worden beschermd, worden immers vaak de voorwaarden voor de verdeling van de intellectuele eigendom vastgelegd evenals de voorwaarden waaronder de verschillende

partijen de betrokken intellectuele eigendomsrechten kunnen exploiteren. Als zodanig bevatten zij over het algemeen overdrachts- en/of licentieclausules.

103. Een van de belangrijkste voordelen van een overeenkomst inzake intellectuele eigendom is dat zij het mogelijk maakt om (met behulp van overdrachtsclausules) de eigendom van verschillende intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot eenzelfde creatie of uitvinding in handen van eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon te concentreren (➲ 47).

104. De overdracht of licentiëring van intellectuele eigendomsrechten is niet altijd (alleen) bedoeld om problemen met eigendoms- en exploitatierechten op te lossen. Zij kunnen ingegeven zijn door fiscale overwegingen. Het is in dit verband niet ongebruikelijk dat een auteur of uitvinder intellectuele eigendomsrechten overdraagt of in licentie geeft aan de vennootschap waarvan hij de enige aandeelhouder is.

Zo worden bijvoorbeeld volgens art. 17, § 1er, 5° WIB 92 de inkomsten verkregen uit de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten tot een bepaald bedrag fiscaal gelijkgesteld met roerende inkomsten en dus afzonderlijk belast tegen een tarief van 15% bij de individueel begunstigde natuurlijke personen.

Het toepassingsgebied van deze bepaling is beperkt tot overdrachten (definitieve overdrachten van eigendom) of concessies (tijdelijke verlening van gebruiks- en/of exploitatierechten of licenties) van auteursrechten of naburige rechten. Voor dergelijke overdrachten of concessies/licenties is het bestaan van een overeenkomst vereist. Hoewel de belastingwetgeving geen bijzondere formaliteit oplegt, vereist het auteursrecht dat, ten aanzien van de auteur, overdrachten of licenties moeten worden aangetoond door middel van een schriftelijk document (➲ 439-442). Het verdient daarom de voorkeur dat de overeenkomst schriftelijk wordt gesloten; het ontbreken van een schriftelijke overeenkomst maakt de overeenkomst niet ongeldig, maar bemoeilijkt het bewijs van het bestaan en de inhoud ervan. Bovendien heeft de Minister van Financiën in een omzendbrief van 4 september 2014 gewezen op het belang van een schriftelijke overeenkomst bij de totstandkoming van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Dit criterium wordt nauwgezet geverifieerd tijdens controles door de fiscale administratie.

> ✍ *A. Rayet et C. Katz, "Les droits d'auteur et les droits voisins dans l'article 17 du C.I.R. 1992", R.G.C.F., 2009, p. 399.*

Evenzo kunnen op grond van art. 205, lid 1, WIB 92 bepaalde innovatie-inkomsten, waaronder bepaalde licentievergoedingen, voor belastingdoeleinden tot 85% in mindering worden gebracht. Dit geldt met name voor bepaalde categorieën inkomsten die verband houden met de exploitatie van octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten en computerprogramma's die auteursrechtelijke bescherming genieten.

Tenslotte voorzien artikelen 194ter en 194ter/1, WIB 92 in bepaalde fiscale stimuli, de zogenaamde "Tax Shelters", die bedoeld zijn om de productie van audiovisuele, cinematografische of scenografische werken te bevorderen. Dit systeem laat Belgische of buitenlandse ondernemingen die in België gevestigd zijn toe om te investeren in werken die bestemd zijn voor bioscopen, televisie of theater en er een fiscaal voordeel voor terug te krijgen. Deze "Tax Shelter" regelgeving zou binnenkort moeten worden uitgebreid naar de gamingindustrie.[112]

[112] Wet van 29 maart 2019 tot uitbreiding van de taxshelter naar de gaming-industrie

- *Voor informatie over de fiscale voordelen in onderzoek en ontwikkeling, raadpleeg de speciale pagina's van de FOD Economie en van de POD Wetenschapsbeleid. Wat de tax shelters betreft, is het nuttig om te verwijzen naar de speciale pagina van de FOD Financiën.*

De toepassing van deze verschillende soorten regelgeving valt binnen de bevoegdheid van de FOD financiën. Hieruit volgt onder meer dat de FOD Financiën zich geregeld uitspreekt over hoe bepaalde begrippen die deel uitmaken van deze regelgeving moeten worden geïnterpreteerd. Deze komen met name tot uiting in voorafgaande beslissingen in belastingzaken ("rulings"), waarin de administratie op verzoek uitlegt hoe bepaalde fiscale wetgeving moet worden toegepast.

- *Rulings kunnen geconsulteerd worden op de website van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.*

IV. ALGEMENE REGELS MET BETREKKING TOT OVEREENKOMSTEN

A. Wat is een overeenkomst? 56

B. Welke rechtsgevolgen brengt een overeenkomst met zich mee? 57
1. De overeenkomst geldt als wet tussen de partijen 57
2. Intuitu personae overeenkomsten 57
3. In principe brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contractanten 58

C. Wat zijn de geldigheidsvoorwaarden van contracten? 59
1. De wil van de partijen om een overeenkomst te sluiten 59
2. Bekwaamheid om contracten aan te gaan 60
3. Het voorwerp 61
4. Een geoorloofde oorzaak 62
5. Andere elementen waarmee rekening mee moet worden gehouden bij de beoordeling van de geldigheid van een overeenkomst 62
a) Eerbiedigen van de openbare orde, de goede zeden en de bepalingen van dwingend recht 62
b) Naleving van formaliteiten opgelegd op straffe van nietigheid 63

D. Welke zijn de vormvoorwaarden voor overeenkomsten? 63
1. In het licht van welk recht moet men de formele geldigheid van een overeenkomst beoordelen? 63
2. Is een geschrift vereist? 64
a) Algemene principes 64
b) Wat met IE-overeenkomsten? 65
c) In welke vorm moeten schriftelijke overeenkomsten worden opgemaakt? ... 65
3. In welke taal moet de overeenkomst worden opgesteld? 66
4. Moet de overeenkomst worden ondertekend en/of geparafeerd? Zo ja, op welke manier? 67
a) Algemene principes 67
b) Authentieke akten 67
c) Wie dient de overeenkomst te ondertekenen? 68
5. Moet de overeenkomst de vermelding “gelezen en goedgekeurd” bevatten? 69
6. Moeten de datum en de plaats van ondertekening in de overeenkomst worden opgenomen? 69
7. Moet iedere partij een origineel exemplaar van de overeenkomst bezitten? 69
a) Algemeen principe: er is geen verplichting om de overeenkomst in evenveel originelen op te stellen als er partijen zijn 69
b) Uitzonderingen: de authentieke akten en de wederzijdse overeenkomsten .. 70
8. Bijzonderheden met betrekking tot elektronische overeenkomsten 71
a) Overeenkomsten voor diensten die gewoonlijk tegen vergoeding, op afstand, via internet en op individueel verzoek van een afnemer van diensten worden gesloten 71
b) De elektronische handtekening 71
c) Arbeidsovereenkomsten die via de computer worden gesloten 74
d) Is de regel van meervoudige originele exemplaren van toepassing op elektronsiche overeenkomsten? 74

E. Wat zijn de toepasselijke sancties in geval van niet-naleving van de geldigheids- of vormvoorwaarden OF in geval van verboden clausules? 75

F. Welk nationaal recht moet op de overeenkomst worden toegepast? 77

1. Waarom is het nuttig te bepalen welk nationaal recht van toepassing is op de overeenkomst? 77

2. Kunnen de partijen vrij kiezen welk recht op de overeenkomst van toepassing zal zijn? 77

3. Wat als de overeenkomst hierover niets voorziet? 79

G. Wat zijn de principes betreffende de interpretatie van overeenkomsten? 80

H. De overdracht van contractuele verbintenissen 82

I. De duur van een overeenkomst 82

J. Checklist 85

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste kenmerken van overeenkomsten in het algemeen besproken.

U vindt hier informatie over:

- ***De definitie van een "overeenkomst";***
- ***De rechtsgevolgen van overeenkomsten;***
- ***De voorwaarden voor de geldigheid en de vorm van overeenkomsten (Is het noodzakelijk of aanbevolen om de overeenkomst schriftelijk te sluiten? In welke taal kan of moet het geschreven worden? Moet het worden ondertekend, gedateerd en/of andere specifieke informatie bevatten? In hoeveel exemplaren moet deze overeenkomst worden opgemaakt?);***
- ***Sancties die van toepassing zijn in geval van niet-naleving van deze voorwaarden van geldigheid of vorm;***
- ***Het toepasselijke recht op de overeenkomst (Zijn de partijen vrij om te kiezen? Wat als hierover niets is bedongen?);***
- ***De principes over de interpretatie van overeenkomsten;***
- ***De mogelijkheid voor de partijen om hun contractuele verplichtingen over te dragen aan derden;***
- ***De duur van de overeenkomst en de mogelijkheid tot vervroegde beëindiging ervan.***

Een checklist geeft een overzicht van de belangrijkste punten waarmee rekening moet worden gehouden bij het onderhandelen of opstellen van overeenkomsten in het algemeen.

A. WAT IS EEN OVEREENKOMST?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

105. Een overeenkomst is een akkoord tussen meerdere partijen waarbij ten minste een van de partijen zich tegenover de andere partij(en) ertoe verbindt om iets te doen of om iets niet te doen.

B. WELKE RECHTSGEVOLGEN BRENGT EEN OVEREENKOMST MET ZICH MEE?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. De overeenkomst geldt als wet tussen de partijen

106. Het BW bepaalt dat alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet strekken.[113] De overeenkomst bindt hen dus juridisch.

Dit principe houdt onder meer in dat:

- Behalve indien anders overeengekomen, mogen de contractspartijen zich niet aan de voorwaarden van de overeenkomst onttrekken of deze voorwaarden wijzigen, behalve in de door de wetgever bepaalde gevallen;

- In geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door een van de partijen, kunnen de andere partijen deze gebrekkige partij in beginsel dwingen de verplichtingen na te komen of, bij ontstentenis daarvan, de schade te vergoeden die de niet-uitvoering van de overeenkomst hen zou hebben veroorzaakt (➲576-583);

- In geval van een rechtszaak moet de rechter zich aan de overeenkomst houden. In geval van twijfel mag de rechter de overeenkomst interpreteren (➲150-151), maar mag hij niet van de inhoud van de overeenkomst afwijken, noch er bijkomende voorwaarden aan toevoegen die hij billijk acht. We zullen echter zien dat de rechter in bepaalde gevallen de toepassing van bedingen die hij oneerlijk acht, kan weigeren of zelfs nietig verklaren (➲146 en 587).

2. Intuitu personae overeenkomsten

107. Bepaalde overeenkomsten noemt men "*intuitu personae*" overeenkomsten. Het gaat om overeenkomsten waarbij de hoofdverbintenissen zeer nauw gelinkt zijn aan de persoonlijke eigenschappen van een of meer contractspartijen. De persoonlijke eigenschappen zijn met andere woorden doorslaggevend bij de totstandkoming van de overeenkomst. De overeenkomst zou niet zijn afgesloten (of tenminste onder andere voorwaarden) indien een of meerdere partijen verschillend waren geweest.

Een overeenkomst die gesloten wordt met een partij die gekozen wordt omwille van haar specifieke vaardigheden (bv. een kunstenaar, schrijver, topsporter, of zelfs een architect, uitvinder of onderzoeker) is in principe intuitu personae ten aanzien van die persoon, maar niet automatisch ten aanzien van de andere partij (de kunstenaar, schrijver, topsporter, architect, uitvinder of onderzoeker heeft de overeenkomst niet noodzakelijkerwijs gesloten met het oog op de persoonlijke kwaliteiten van zijn contractpartner).

Laten we het voorbeeld nemen van een octrooilicentieovereenkomst (➲ 242).

In het algemeen maakt het de persoon die een dergelijke licentie wenst te verkrijgen niet uit wie zijn contractant zal zijn: hij is alleen geïnteresseerd in het octrooi dat het voorwerp van de overeenkomst zal zijn. Vanuit het standpunt van de licentiehouder is de licentieovereenkomst dus in principe niet intuitu personae gesloten.

---

[113] Art. 1134, lid 1 BW

Aan de andere kant is de houder van een octrooi over het algemeen niet bereid om iemand licenties te verlenen; hij zal bijvoorbeeld vaak vermijden om licenties te verlenen aan zijn concurrenten. De persoon van de licentienemer is dus van belang bij de beslissing om al dan niet een licentie te verlenen. De licentiegever is met andere woorden van mening dat de overeenkomst intuitu personae wordt gesloten met het oog op de persoon van zijn medecontractant. Soms is de houder van een intellectueel eigendomsrecht echter bereid om aan eenieder onder gelijkaardige voorwaarden licenties te verlenen. Deze situatie komt vaak voor in software (iedereen kan bijvoorbeeld in principe een licentie voor Microsoft®-software verkrijgen). In dit geval is de overeenkomst niet intuitu personae.

In tegenstelling tot wat in het algemeen het geval is voor andere soorten overeenkomsten, mogen *intuitu personae* overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen niet worden overgedragen door de persoon in hoofde van wie de overeenkomst *intuitu personae* is. (➲ 260). In principe mogen derden de verbintenissen die *intuitu personae* worden gesloten niet uitvoeren.[114] In geval van vergissing omtrent de persoon kan de *intuitu personae* overeenkomst bovendien worden vernietigd. Tenslotte zijn er een aantal bijzondere gronden tot ontbinding bij *intuitu personae* overeenkomsten (➲ 156).

Om die redenen kan het interessant zijn om in de overeenkomst uitdrukkelijk aan te geven of de overeenkomst al dan niet een *intuitu personae* karakter bezit ten aanzien van één of beide partijen (➲ 260).

3. In principe brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contractanten

108. De overeenkomst heeft in principe alleen rechtsgevolgen tussen de partijen: zij creëert alleen rechten en verplichtingen voor de partijen.[115]

109. Een overeenkomst kan echter wel bepaalde gevolgen hebben voor derden.

Zo kunnen contractspartijen de gevolgen van de overeenkomst tegen derden inroepen. Derden kunnen evenzeer de contractsgevolgen inroepen tegen de contractspartijen.

Zo kan een derde, in het kader van een vordering wegens merkinbreuk, zich beroepen op het bestaan van een overeenkomst waarbij de eiser zijn merkenrechten heeft overgedragen aan een medecontractant en dus niet langer het recht heeft om de inbreukprocedure op grond van die rechten in te stellen. Omgekeerd kan de medecontractant diezelfde overdrachtsovereenkomst inroepen tegen de derde in het kader van een gerechtelijke procedure tegen die derde.

Deze “externe” effecten van de overeenkomst kunnen in principe zonder enige formaliteit aan derden worden tegengeworpen. We zullen later echter zien dat de uitvoerbaarheid van de gevolgen van bepaalde IE-overeenkomsten tegen derden vereist dat bepaalde publicatieformaliteiten worden vervuld. Zo kunnen overdrachten of licenties van merken alleen aan derden worden tegengeworpen als zij in het desbetreffende merkenregister zijn ingeschreven (➲ 529-532 en 539-544).

---

[114] Er zijn echter enkele uitzonderingen. Deze worden hier niet in detail besproken.
[115] Art. 1165 BW.

Bovendien kan een derde die een van de partijen bij de overeenkomst ertoe aanzet om zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet na te komen, in bepaalde gevallen hiervoor aansprakelijk zijn op grond van "derdemedeplichtigheid aan contractbreuk".

Een derde kan bijvoorbeeld aansprakelijk zijn indien hij een licentienemer er bewust toe aanzet de voorwaarden van de licentie te negeren, bijvoorbeeld door hem uit te nodigen de producten waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft buiten het door de licentie bestreken gebied te verkopen.

C. WAT ZIJN DE GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VAN CONTRACTEN?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

110. Er zijn vier essentiele voorwaarden voor de geldigheid van een overeenkomst:

- de toestemming van de partijen die zich verbinden;
- hun bekwaamheid om overeenkomsten aan te gaan;
- een bepaald voorwerp als inhoud van de verbintenis;
- een geoorloofde oorzaak voor de verbintenis.[116]

1. De wil van de partijen om een overeenkomst te sluiten[117]

111. Het bestaan van een overeenkomst vereist dat de partijen hun gezamenlijke wil tot het sluiten van de overeenkomst kenbaar maken en de voorwaarden ervan aanvaarden.

112. Om geldig te zijn moet de toestemming "vrij en bewust" zijn.

Er is geen sprake van een geldige toestemming indien de persoon in kwestie geen onderscheidingsvermogen heeft, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld in geval van dronkenschap, krankzinnigheid, enz.).

De toestemming is eveneens ongeldig als:

- de persoon die toestemming gaf de aard van de overeenkomst of een substantiële kwaliteit van het voorwerp van de overeenkomst verkeerd heeft begrepen, zonder dat dit misverstand oorsprong vindt in frauduleuze handelingen van de medecontractant. Er is dan sprake van een "**substantiële dwaling**". De vergissing maakt de toestemming ongeldig enkel en alleen als de dwaling substantieel is (het betreft een essentiële voorwaarde van de overeenkomst) en niet onvergeeflijk is (de betrokken partij kan zich niet redelijkerwijs vergissen).

  Er zal bijvoorbeeld sprake zijn van een substantiële dwaling wanneer een van de partijen redelijkerwijs dacht dat zij een intellectueel recht in licentie gaf aan haar wederpartij, terwijl de overeenkomst in werkelijkheid bestaat uit de overdracht van het intellectuele eigendomsrecht. Er zal eveneens sprake zijn van een substantiële dwaling wanneer een partij die in België actief is, denkt dat zij de eigendom van een Beneluxtekening of -model verwerft, terwijl zij in werkelijkheid de eigendom van een Frans tekening of model heeft verworven.

[116] Art. 1108 BW.
[117] Art. 1110 t.e.m. 1118 BW.

Anderzijds wordt een fout in de waarde van de zaak, die het voorwerp is van de overeenkomst,over het algemeen niet beschouwd al seen substantiële dwaling.

- de persoon die toestemming gaf misleid is ten gevolge van frauduleuze praktijken (of "**bedrog**") door de andere partij over een voorwaarde van de overeenkomst. Er is sprake van "hoofdbedrog" als deze praktijken doorslaggevend waren voor de toestemming van de partij die er het slachtoffer van was, op dergelijke wijze dat, bij gebreke van deze praktijken, de partij de overeenkomst niet zou hebben gesloten. Als het bedrog slechts tot gevolg heeft dat de niet essentiële voorwaarden van de overeenkomst werden beïnvloed, maar dat de partijen de overeenkomst ook zonder het bedrog zouden hebben gesloten, maar onder andere voorwaarden, spreekt men van "incidenteel bedrog";

- de persoon die toestemming gaf het slachtoffer was van "**geweld**": de toestemming werd afgeperst door dwang uit te oefenen. Er is sprake van "hoofdgeweld" als het geweld doorslaggevens was bij de toestemmingn van de partij die er het slachtoffer van was, op dergelijke wijze dat, zonder het geweld, deze partij de overeenkomst niet zou hebben gesloten. Als het geweld slechts tot gevolg had dat de niet essentiële voorwaarden van de overeenkomst werden beïnvloed, zodat de overeenkomst toch gesloten zou zijn geweest zonder het geweld, maar onder andere voorwaarden spreekt men van "incidenteel geweld".

Wanneer ten minste één van de partijen niet heeft toegestemd, moet de overeenkomst worden vermoed nooit te zijn gesloten. De overeenkomst is dan *onbestaande*.

Wanneer, daarentegen, de partijen hun toestemming hebben gegeven, maar dat deze toestemming is aangetast door substantiële dwaling, hoofdbedrog of hoofdgeweld is aangetast in hoofde van ten minste één van de partijen (men spreekt van "wilsgebrek"), kan deze partij de vernietiging van de overeenkomst aanvragen, naast eventuele schadevergoedingen. In het geval van incidenteel bedrog of incidenteel geweld kan het slachtoffer alleen een schadevergoeding eisen.

Bepaalde gevallen van "**benadeling**" kunnen ook tot de nietigheid van een overeenkomst leiden. Men spreekt van benadeling als er bij een overeenkomst een economisch onevenwicht bestaat tussen de wederzijdse prestaties van de partijen, *die op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten reeds bestonden*. Benadeling kan slechts tot de nietigheid van de overeenkomst leiden in specifieke gevallen die door de wetgever uitdrukkelijk werden bepaald ("objectieve benadeling"), of wanneer het economisch onevenwicht aanzienlijk is en het gevolg is van misbruik door een contractspartij van de zwakte, onervarenheid, lichtzinnigheid, onwetendheid, ondoordachtheid, noden of hartstochten van de andere partij ("gekwalificeerde benadeling").

2. Bekwaamheid om contracten aan te gaan

113. Een overeenkomst is enkel geldig wanneer de contractanten handelingsbekwaam zijn.

In het bijzonder is het mogelijk dat natuurlijke personen handelingsonbekwaam zijn omdat ze op grond van een rechterlijke beslissing onbekwaam zijn bevonden of omdat ze bij wet verboden zijn bepaalde overeenkomsten aan te gaan.[118] In principe mogen alleen hun wettelijke vertegenwoordigers namens deze personen overeenkomsten sluiten.

[118] Art. 1124 BW.

Wanneer één van de partijen een vennootschap of vereniging met rechtspersoonlijkheid is, moet men er zich van verzekeren dat de natuurlijke persoon die de overeenkomst ondertekend in naam en voor rekening van deze vennootschap of vereniging, gemachtigd is om dit te doen. Hiervoor dient men de statuten of beslissingen van de raad van bestuur te raadplegen (➲ 133).

Feitelijke verenigingen, d.w.z. een groep van mensen die besloten hebben een gemeenschappelijk doel na te streven door middel van een gemeenschappelijke activiteit, hebben geen rechtspersoonlijkheid. In tegenstelling tot hun leden (die op geldige wijze in eigen naam overeenkomsten kunnen afsluiten), kunnen feitelijke verenigingen dus geen partij zijn bij een contract.

Hetzelfde geldt voor minderjarigen (d.w.z. degenen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt).[119] Een minderjarige kan dus in principe niet alleen overeenkomsten sluiten: zijn ouders of wettelijke voogd moeten de overeenkomsten waarbij hij partij is in zijn naam en voor zijn rekening ondertekenen. Als de minderjarige nog beide ouders heeft, moeten in principe beide ouders *gezamenlijke* toestemming geven. Ten aanzien van derden te goeder trouw, wordt echter elk van de twee ouders in het algemeen geacht te handelen met instemming van de andere ouder wanneer hij of zij een overeenkomst voor rekening van het kind alleen ondertekent.[120] Iedere derde die een overeenkomst met een minderjarige sluit, kan zich dus, in principe, tevreden stellen met de ondertekening van slechts één van de twee ouders, met dien verstande echter dat de overeenkomst niet geldig zal zijn indien hij wist of redelijkerwijs had moeten weten, gezien de omstandigheden, dat de andere ouder zich tegen de totstandkoming van de overeenkomst zou verzetten. In geval van onenigheid tussen de ouders kan een van hen de zaak aanhangig maken bij de jeugdrechter, die hem, eventueel, kan machtigen om alleen voor rekening van het kind op te treden.[121]

Er bestaan ook enkele bijzonderheden in verband met overeenkomsten betreffende het recht op afbeelding gesloten door minderjarigen (➲ 566).

3. Het voorwerp

114. Een geldige overeenkomst heeft een geoorloofd en bepaald of bepaalbaar “voorwerp”. Indien dit niet het geval is, is deze absoluut nietig (➲ 146).

Het voorwerp is de prestatie of het goed waarop de verbintenis (of verbintenissen) bedoeld in de overeenkomst betrekking heeft.

> *Een overeenkomst met ald doel om de eigendom op een octrooi over te dragen, heeft bijvoorbeeld een rechtmatig doel.*

---

[119] Art. 388 BW. Sommige wetteksten spreken van de leeftijd van onderscheidingsvermogen (meestal vastgesteld op 12 jaar). Dit is met name het geval in artikel 7 van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Dit artikel bepaalt dat een kind van 13 jaar of ouder op geldige wijze toestemming kan geven voor de verwerking van de gegevens die hem betreffen.
[120] Art. 373, lid 2 BW.
[121] Art. 373, lid 3 BW.

Toekomstige zaken kunnen in principe het voorwerp uitmaken van een contract. In bepaalde gevallen heeft de wetgever, echter, deze mogelijkheid onderworpen aan bepaalde voorwaarden of beperkingen (met name in het auteursrecht ➲ 448).[122]

4. Een geoorloofde oorzaak

115. Een overeenkomst aangegaan zonder oorzaak of uit, een valse oorzaak of uit een ongeoorloofde oorzaak is aangetast door een absolute nietigheid (➲ 146).123

Met "oorzaak" bedoelen we de bepalende motieven van de partijen, die hen tot het sluiten van een overeenkomst hebben geleid.

- *Een overeenkomst gesloten met als doel om belastingen te ontduiken is, bijvoorbeeld, ongeldig.*

5. Andere elementen waarmee rekening mee moet worden gehouden bij de beoordeling van de geldigheid van een overeenkomst

a) Eerbiedigen van de openbare orde, de goede zeden en de bepalingen van dwingend recht

116. Op het gebied van het contractenrecht, zijn de partijen, in het algemeen, vrij om te bepalen welke verbintenissen zij willen aangaan en onder welke voorwaarden.

Dit principe is echter niet absoluut. De partijen moeten, inderdaad, de openbare orde en de goede zeden eerbiedigen,[124] evenals de wettelijke bepalingen van dwingend recht, o.a. in verband met het mededingingsrecht (➲ 281-283). Er bestaan verschillende dwingende bepalingen, zoals bijvoorbeeld in het auteursrecht en de naburige rechten (➲ 442-449, 454-460).

Het is niet toegestaan om contractueel af te wijken van dwingende bepalingen, noch van bepalingen van openbare orde of bepalingen die hun oorsprong vinden in de bescherming van de goede zeden.

Elke contractuele bepaling die afwijkt van dwingende bepalingen kan het voorwerp uitmaken van een nietigheid. De nietigheid is echter *relatief, in deze zin dat de partij ten gunste van wie deze wetgeving is bedoeld, af kan zien om er zich op te beroepen (*maar niet *a priori*: afstand van de relatieve nietigheid kan pas nadat de nietigheid van het beding is opgeworpen) (➲ 146).

Daarentegen zijn de bepalingen die in strijd zijn met de goede zeden of die de bedoeling hebben af te wijken van een wet van openbare orde aangetast door een *absolute* nietigheid: partijen kunnen geen afstand doen van hun recht om de nietigheid in te roepen en de Hoven en rechtbanken kunnen, daarenboven, de nietigheid ervan ambtshalve opwerpen (➲ 146).

---

[122] Art. 1130 BW.
[123] Art. 1131 BW.
[124] Art. 6 BW.

De belangrijkste bepalingen van openbare orde en dwingend recht met betrekking tot overeenkomsten in verband met intellectuele eigendom, worden besproken in de hoofdstukken VI tot en met VIII van deze gids.

117. De partijen kunnen, daarentegen, afwijken van de zogenaamde "aanvullende" wettelijke bepalingen, die van toepassing zijn tenzij anders overeengekomen.

118. Met inachtneming van de regels van openbare orde, de goede zeden en het dwingend recht, zijn partijen dus volledig vrij om hun contractuele betrekkingen naar eigen goeddunken te regelen.

b) Naleving van formaliteiten opgelegd op straffe van nietigheid

119. In contractuele aangelegenheden is het niet ongebruikelijk dat de wetgever bepaalde vormvereisten voorschrijft. De wetgever kan bijvoorbeeld eisen dat de overeenkomst schriftelijk wordt gesloten, in een bepaalde taal wordt opgesteld, in verschillende originele exemplaren wordt opgemaakt, enz.

In sommige gevallen zal het niet naleven van deze formaliteiten leiden tot de nietigheid van de overeenkomst.

In andere gevallen is het eerbiedigen van wettelijk voorgeschreven formaliteiten uitsluitend bedoeld als *bewijs* van de wil van de partijen. Indien ze niet nageleefd worden zal dit dus geen gevolgen hebben op de geldigheid van de overeenkomst.

Wij verwijzen in dit verband naar de randnummers ➲ 120-146 van deze gids.

D. WELKE ZIJN DE VORMVOORWAARDEN VOOR OVEREENKOMSTEN?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. In het licht van welk recht moet men de formele geldigheid van een overeenkomst beoordelen?

120. Overeenkomsten in burgerlijke en handelszaken, waaronder in het algemeen overeenkomsten inzake intellectuele eigendom, zijn naar de vorm geldig indien zij voldoen aan de vormvereisten van het op de overeenkomst toepasselijke recht (➲ 147-148).[125]

Een overeenkomst die niet aan de vormvereisten van het op de overeenkomst toepasselijke recht voldoet, kan niettemin geldig zijn indien zij aan de vormvereisten van een ander recht voldoet.[126] Meer bepaald:

- Een overeenkomst tussen personen of hun vertegenwoordigers die zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst in hetzelfde land bevinden, is naar de vorm geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van het recht van het land waar zij is gesloten;

[125] Art. 10 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
[126] Art. 11 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

- Een overeenkomst tussen personen of hun vertegenwoordigers die zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet in hetzelfde land bevinden, is naar de vorm geldig indien zij voldoet aan de vormvereisten van het recht van één van de landen waar één van de partijen of haar vertegenwoordiger op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst is gevestigd, of van het recht van het land waar een van de partijen op dat tijdstip zijn gewone verblijfplaats had.

Deze gids gaat ervan uit dat de bedoelde overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Alleen de formele vereisten van de overeenkomsten zoals bepaald in de Belgische wetgeving worden besproken.

2. Is een geschrift vereist?

a) Algemene principes

121. De meeste overeenkomsten zijn "consensuele overeenkomsten": zij komen tot stand door de loutere wilsovereenstemming tussen de partijen, zonder dat er enige bijkomende formaliteit moet worden vervuld.

Een overeenkomst komt dus tot stand van zodra dat de partijen hun gezamenlijke wens om de overeenkomst te sluiten kenbaar hebben gemaakt en de voorwaarden ervan hebben aanvaard, op voorwaarde dat elk van de partijen op de hoogte is van de toestemming van de andere partij(en). Het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst vereisen geen enkele formaliteit.

Een mondelinge overeenkomst is dus in principe perfect geldig. De moeilijkheid zal er dan vaak in bestaan de exacte voorwaarden van de overeenkomst te *bewijzen*, d.w.z. waar de toestemming van de partijen precies betrekking op heeft.

Het is omwille van dit bewijsrechtelijk probleem dat de meeste overeenkomsten schriftelijk worden gesloten, wat ten zeerste aan te raden is, zelfs wanneer de wet het bestaan of de geldigheid van de overeenkomst niet afhankelijk stelt van de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst.

122. Soms vereist de wetgever dat de overeenkomst aan bepaalde vormvereisten voldoet.

Er zijn voornamelijk drie soorten vormvereisten:

- In bepaalde gevallen zijn de vormvereisten uitdrukkelijk bepaald door de wet, in welk geval deze vormvereisten een geldigheidsvoorwaarde uitmaakt voor de overeenkomst: de sluiting van de overeenkomst vreist dan, naast de uitwisseling van de toestemmingen, de naleving van bepaalde formaliteiten. Dergelijke overeenkomsten worden "plechtige" overeenkomsten genoemd (in tegenstelling tot "consensuele" overeenkomsten, bij dewelke het bestaan en de geldigheid aan geen enkele vormvereiste is onderworpen). De wetgever bepaalt de sancties voor de niet-naleving van de voorgeschreven vormvereisten. De niet-naleving van deze vormvereisten zullen over het algemeen leiden tot de nietigheid van de overeenkomst.

- In andere gevallen, hebben de vormvereisten een bewijsrechtelijke aard: de wettelijk voorgeschreven vormvereisten zijn dan bedoeld om als bewijsmiddel te dienen. In dat

geval heeft de niet-naleving van de vormvereisten geen invloed op de geldigheid van de overeenkomst, maar op het bewijs van de overeenkomst.

- Tenslotte, vereisen de vormvereisten met betrekking tot de openbaarmaking van de overeenkomst bepaalde vormvereisten met als doel om derden te informeren over het bestaan ervan. De sanctie voor de niet-naleving van de vormvoorschriften zal dan in het algemeen bestaan in de niet-tegenstelbaarheid van de overeenkomst tegenover derden (de overeenkomst zal slechts t.a.v. derden kunnen worden ingeroepen indien deze vereisten werden nageleefd).

123. Bovendien is er niets dat de partijen belet om de naleving van bepaalde formaliteiten te eisen die niet bij wet zijn voorzien.

b) Wat met IE-overeenkomsten?

124. Verder in deze gids zullen we zien dat bepaalde overeenkomsten inzake intellectuele eigendom plechtige overeenkomsten zijn: deze zijn dan slechts geldig indien ze schriftelijk zijn gesloten.

- *Dit is met name het geval bij overdrachts- en licentieovereenkomsten van octrooien (➲ 414), bij bepaalde overdrachts- of licentieovereenkomsten van kwekersrechten (➲ 420, 424) en overdrachtsovereenkomsten van merken (➲ 526-528).*

125. In de meeste gevallen zijn IE-overeenkomsten die in deze materie worden gesloten echter van "consensuele" aard: hun geldigheid vereist dus niet dat er een schriftelijke overeenkomst wordt opgemaakt. Er bestaan echter een aantal vormvereisten van bewijsrechtelijke aard of met betrekking tot de openbaarmaking van de overeenkomst.

- *Zo kan bijvoorbeeld ten aanzien van de auteur van een werk het bewijs van de overdracht van het auteursrecht op dat werk alleen worden geleverd door middel van een geschrift (➲ 439-442).*

  Overdrachts- en licentieovereenkomsten met betrekking tot industriële eigendomsrechten zijn in het algemeen enkel tegenwerpelijk aan derden of de relevante bureaus voor intellectuele eigendom als ze zijn opgenomen in de daartoe bestemde registers (➲ 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544).

c) In welke vorm moeten schriftelijke overeenkomsten worden opgemaakt?

126. Een schriftelijke overeenkomst kan twee verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om:

- een "onderhandse akte", die uitsluitend in het bijzijn van de partij of partijen is getekend; of
- een "authentieke akte", "*een akte die in de wettelijke vorm is verleden voor openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse waar zij is opgemaakt*".[127] De meest voorkomende authentieke akte is de notariële akte. Vonissen (o.a. die welke een overeenkomst tussen de partijen bevestigen) zijn ook authentieke akten.

[127] Art. 1317 BW.

Authentieke akten hebben bepaalde voordelen ten opzichte van onderhandse akten:

- De datum die op de authentieke akte is vermeld, geldt onbetwistbaar als datum waarop deze daadwerkelijk is gesloten;
- De handtekening van de partijen wordt geacht authentiek te zijn;
- De gedwongen tenuitvoerlegging van bepaalde authentieke akten kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een rechter.

Onderhandse akten genieten deze voordelen niet.[128] Ze zijn echter minder formalistisch en minder kostelijk.

In bepaalde uitzonderlijke gevallen vereist de wet het gebruik van een authentieke akte. Dit is in principe niet het geval voor overeenkomsten die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten (behalve in het geval van erfopvolging[129]), waarvoor een onderhandse akte, zowel in rechte als in de praktijk, dus voldoende is.

3. In welke taal moet de overeenkomst worden opgesteld?

127. In het algemeen zijn de partijen vrij om de taal van de overeenkomst te bepalen. Ze doen dit echter op eigen risico : van zodra dat de overeenkomst is ondertekend, zullen de partijen in principe hun onwetendheid over de taal waarin deze is opgesteld, niet meer kunnen gebruiken als argument om de geldigheid van de overeenkomst te betwisten.

128. Er bestaan echter speciale regels in bepaalde aangelegenheden, zoals in het arbeidsrecht en met betrekking tot bepaalde openbare ambten.

Zo, bijvoorbeeld, vereisen de decreten tot regeling van het gebruik de talen in sociale betrekkingen in de franstalige en nederlandstalige gewesten,[130] op straffe van nietigheid, het exclusieve gebruik van de taal van het gewest waar de werkgever zijn exploitatiezetel gevestigd is voor alle arbeidsverhoudingen, mondeling of schriftelijk, met inbegrip van de arbeidsovereenkomst. Werkgevers waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in het tweetalige gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten voor hun Nederlandstalige werknemers de arbeidsdocumenten in het Nederlands opstellen en in het Frans voor hun Franstalige werknemers.[131] Ten slotte moeten

---

[128] Evenwel dient opgemerkt te worden dat vanaf 1 november 2020 de onderhandse akten, ondertekend door zowel de partijen als hun advocaten, een bijzondere bewijskracht zullen hebben: het schrijven en ondertekenen van de akte door de partijen zal dan als authentiek worden beschouwd, zowel ten opzichte van de partijen als ten opzichte van hun erfgenamen of hun rechthebbenden. Zie artikel 8.23 BW, ingevoerd bij de wet van 13 april 2019 tot vaststelling van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een boek 8 “Het Bewijs”.

[129] Dit geldt met name voor de auteursrechtelijke sector, waar in het algemeen zal worden bepaald wie na het overlijden van de auteur de rechten zal bezitten en hoe de royalty's zullen worden verdeeld.

[130] Art. 1 van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen en art. 1 van het Decreet van de Franstalige Gemeenschap van 30 juni 1982 inzake de bescherming van de vrijheid van het taalgebruik van de Franse taal in de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsook van akten en dokumenten van ondernemingen opgelegd door de wet en de reglementen.

[131] Art. 52 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966.

werkgevers waarvan hun exploitatiezetel gevestigd is in het Duitstalige gebied, het Duits gebruiken in hun arbeidsbetrekkingen.[132]

Bovendien moeten authentieke akten (➲ 126) worden opgesteld overeenkomstig de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken. De ambtenaar die de akte opstelt, zal de partijen hier zeker en vast op wijzen.

4. Moet de overeenkomst worden ondertekend en/of geparafeerd? Zo ja, op welke manier?

a) Algemene principes

129. Zoals we hebben gezien, moeten de meeste IE-overeenkomsten niet schriftelijk overeengekomen zijn om geldig te zijn (➲ 125). Daarom moeten de partijen deze ook niet (altijd) ondertekenen.

130. In sommige gevallen is het bestaan van een schriftelijke overeenkomst echter een voorwaarde voor de geldigheid van de overeenkomst (➲ 124). Dergelijke overeenkomsten moeten dan in principe de handtekeningen van de partijen bevatten.

Het verdient altijd de voorkeur om de overeenkomst schriftelijk vast te leggen en ter ondertekening aan alle partijen voor te leggen. Een dergelijke overeenkomst zal profiteren van de relatieve bewijskracht die het BW erkent voor onderhands ondertekende documenten.

De ondertekening moet betrekking hebben op de gehele akte. Zij moet op zodanige wijze worden aangebracht dat de aanvaarding door de ondertekenaar met betrekking tot de inhoud van de gehele akte op wettige wijze kan worden afgeleid uit de ondertekening. In de praktijk zullen de handtekeningen van de partijen over het algemeen onderaan het document worden aangebracht.

Hoewel de wet de partijen niet verplicht om elke bladzijde van de akte te paraferen (behalve in het geval van authentieke akten; ➲ 126), is het vervullen van dergelijke formaliteit vaak aan te raden om te voorkomen dat er een discussie ontstaat over de vraag of elke partij op de hoogte was van de verschillende bedingen van de overeenkomst en of men daar al dan niet mee heeft ingestemd.

Evenmin is er een verplichting voor de partijen om naast eventuele doorhalingen of handgeschreven correcties van een overeenkomst hun handtekening of paraaf aan te brengen. Dit vergemakkelijkt evenwel opnieuw de bewijslevering in geval van een geschil waarin een partij betwist kennis te hebben gehad van die doorhalingen of handgeschreven correcties.

131. De handtekening kan ook elektronisch zijn (➲ 141).

b) Authentieke akten

132. Er gelden specifieke vormvereisten voor authentieke akten (➲ 126). Bij authentieke akten zullen de partijen elke pagina van de akte moeten paraferen. De waarnemend ambtenaar zal de

[132] Art. 52 van de Wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966.

betrokken partijen wijzen op de te respecteren vormvoorschriften (waardoor deze niet verder worden besproken in deze gids).

c) Wie dient de overeenkomst te ondertekenen?

133. We hebben reeds gezien dat het altijd de voorkeur geniet om een overeenkomst schriftelijk vast te leggen en te laten ondertekenen door alle partijen (➲ 121 en 130).

In het algemeen is de natuurlijke of rechtspersoon die de overeenkomst heeft ondertekend gebonden door de overeenkomst.

Vaak zal een natuurlijke persoon een overeenkomst ondertekenen *in naam en voor rekening van* een ander, in het bijzonder als de overeenkomst door één of meerdere rechtspersonen wordt gesloten (vennootschap, universiteit, vereniging zonder winstoogmerk, enz.). De vertegenwoordiger tekent dan de overeenkomst in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste *vervangt* dan de vertegenwoordiger in de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Alleen de rechtspersoon zal gebonden zijn door de overeenkomst, haar vertegenwoordiger niet.

De statuten bepalen welke natuurlijke personen gerechtigd zijn om in naam en voor rekening van de rechtspersoon een overeenkomst te ondertekenen. De statuten kunnen ook bepalen dat de rechtspersoon in kwestie alleen geldig gebonden kan zijn door een overeenkomst als meerdere vertegenwoordigers deze ondertekenen.

Een persoon die geen deel uitmaakt van de rechtspersoon, of die niet statutair gemachtigd is om de rechtspersoon te binden, kan de overeenkomst slechts namens en voor rekening van de vennootschap ondertekenen indien hij beschikt over een schriftelijke volmacht, verleend door de natuurlijke persoon (personen) die krachtens de statuten bevoegd is (zijn) om de overeenkomst te ondertekenen en indien de volmacht hem het recht geeft de overeenkomst in naam en voor rekening van de rechtspersoon te sluiten.

In sommige omstandigheden kan de overeenkomst worden beschouwd als zijnde rechtsgeldig gesloten in naam en voor rekening van een rechtspersoon, ook al is de overeenkomst gesloten door een natuurlijke persoon die niet bevoegd is om de rechtspersoon te binden. Dit zal onder bepaalde voorwaarden het geval zijn wanneer de natuurlijke persoon die de overeenkomst heeft ondertekend, door zijn houding de legitieme schijn heeft gewekt dat hij het recht had om die rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen ("theorie van de schijnvertegenwoordiging").

Het is echter beter om niet op deze theorie te vertrouwen: het is in het belang van elke contractant om, alvorens de overeenkomst te sluiten, zorgvuldig na te gaan of de natuurlijke persoon die de overeenkomst in naam en voor rekening van een rechtspersoon wil ondertekenen, inderdaad het recht heeft deze laatste te vertegenwoordigen. De contractant doet er daarom goed aan om deze natuurlijke persoon ertoe te verplichten het welbepaalde document (kopie van de statuten of de volmacht) over te leggen dat hem machtigt om de overeenkomst in deze hoedanigheid te sluiten. In het licht van dit document zal moeten worden nagegaan of het soort overeenkomst in kwestie onder de volmacht van de natuurlijke persoon valt en de loutere ondertekening door deze natuurlijke persoon volstaat om de rechtspersoon te binden.

134. Bij een overeenkomst tussen een eenmansvennootschap enerzijds en haar enige bestuurder/vennoot anderzijds is er sprake van een belangenconflict aangezien hij in principe in twee verschillende hoedanigheden, met elk hun eigen belangen, de overeenkomst moet ondertekenen.

Om dit belangenconflict op te lossen, moet de enige beherende vennoot een lasthebber ad hoc aanstellen om de overeenkomst in naam van en voor rekening van de vennootschap te ondertekenen.

5. Moet de overeenkomst de vermelding "gelezen en goedgekeurd" bevatten?

135. De vermelding "gelezen en goedgekeurd" is alleen wettelijk verplicht bij consumentenkredietovereenkomsten. In andere gevallen is het niet vereist en levert het geen toegevoegde waarde op.

6. Moeten de datum en de plaats van ondertekening in de overeenkomst worden opgenomen?

136. Men moet alleen de datum of de plaats van ondertekening vermelden indien de wet daarin uitdrukkelijk voorziet. In het algemeen is dergelijke vereiste niet voorzien voor overeenkomsten inzake intellectuele eigendom.

In geval van twijfel geniet het de voorkeur om de datum te vermelden waarop de overeenkomst is gesloten, in het bijzonder wanneer geen enkele bepaling van de overeenkomst de datum van inwerkingtreding ervan vermeldt. Het is ook aanbevolen om de plaats van ondertekening te preciseren, aangezien dit van invloed kan zijn op de beoordeling van de formele geldigheid van de overeenkomst (➲120, 126).

7. Moet iedere partij een origineel exemplaar van de overeenkomst bezitten?

a) <u>Algemeen principe: er is geen verplichting om de overeenkomst in evenveel originelen op te stellen als er partijen zijn</u>

137. In tegenstelling tot authentieke akten zijn onderhandse akten in beginsel niet onderworpen aan enige formaliteit (➲ 126).

Het is voor de meeste IE-overeenkomsten dus niet vereist om bij het sluiten van de overeenkomst voor elk van de partijen een origineel exemplaar te voorzien.

Het spreekt echter voor zich dat elke partij er *minstens* voor zal zorgen dat zij in het bezit is van een kopie van de ondertekende overeenkomst, al was het maar om het bestaan van de overeenkomst en de voorwaarden ervan te kunnen bewijzen.

Omwille van bewijsrechtelijke redenen is het altijd beter om elke partij een ondertekend origineel exemplaar te geven.

Wanneer de overeenkomst in een register moet worden geregistreerd om tegenstelbaar te zijn jegens derden (➲ 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544), zorgen de partijen er tevens voor dat zij het daartoe bevoegde kantoor een door elk van hen ondertekend origineel exemplaar van de overeenkomst afgeven.

b) <u>Uitzonderingen: de authentieke akten en de wederzijdse overeenkomsten</u>

138. Zoals hierboven aangegeven (➲ 126), gelden voor authentieke aktes specifieke vormvereisten. De waarnemend ambtenaar zal de partijen hierop wijzen (en dit wordt dus niet verder besproken in deze gids).

139. Voor zogenaamde "wederkerige" overeenkomsten, d.w.z. die welke *wederzijdse* verplichtingen voor de partijen met zich meebrengen, zelfs in het geval van onderhandse akten, moeten er evenveel originelen worden gemaakt als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben.[133] Het is voldoende dat er één origineel exemplaar wordt voorzien per partij met een onderscheiden belang.

Wanneer meerdere ondernemingen die deel uitmaken van eenzelfde groep een intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom verwerven, is het dus niet nodig om elk van hen een origineel exemplaar van de overeenkomst te geven. Één exemplaar voor de hele groep volstaat.

Op elk origineel exemplaar moet het aantal originelen worden vermeld dat is opgemaakt.

Het is niet noodzakelijk dat *alle* partijen alle originele exemplaren ondertekenen; elke partij moet echter een origineel krijgen dat ondertekend is door de partijen die haar schuldenaar zijn, d.w.z. die zich tegenover haar verbonden hebben. Elke partij kan derhalve afzien van de ondertekening van het voor haar bestemde origineel.

Een wederzijds overeenkomst die niet is opgemaakt in evenveel originelen als er partijen zijn, zal niet nietig zijn, maar zal niet kunnen genieten van de specifieke bewijskracht die het BW erkent voor documenten die onderhands zijn ondertekend.

140. Er zijn bepaalde uitzonderingen op de regel dat men meerdere originele exemplaren moet voorzien bij wederkerige overeenkomsten.

In de eerste plaats is de regel niet van toepassing als alle partijen handelaars zijn.

Bovendien kunnen de partijen ervoor kiezen om af te wijken van de regel dat er meerdere originele exemplaren moeten worden voorzien, in welk geval zij dit uitdrukkelijk in de overeenkomst moeten vermelden. Zo zouden de partijen in onderling overleg kunnen besluiten om slechts één origineel exemplaar van de overeenkomst op te stellen en een notaris te belasten met het bewaren van de overeenkomst en, indien nodig, enkele gecertifieerde kopieën te maken. Dit kan natuurlijk prijzig zijn. In het geval van overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zijn dergelijke regelingen in de praktijk uitzonderlijk.

Als voorzorgsmaatregel wordt aanbevolen om voor alle wederkerige overeenkomsten meerdere originele exemplaren te voorzien. Sterker nog: men houdt zich best aan deze regel voor alle

[133] Art. 1325 BW.

soorten overeenkomsten om te vermijden dat men moet bepalen of de overeenkomst in kwestie al dan niet een wederkerige overeenkomst is. Men moet er daarom voor zorgen dat elke partij één origineel exemplaar heeft dat door alle partijen (of in ieder geval door alle andere partijen) is ondertekend en dat het aantal originele exemplaren onderaan de overeenkomst wordt vermeld. Hiervoor kan men de volgende vermelding gebruiken.

🕮 *Gedaan te [plaats], op [datum], in [aantal] originele exemplaren, waarbij elk van de partijen erkent er een te hebben ontvangen. [Indien van toepassing: Een van deze exemplaren is bedoeld voor de registratie van de overeenkomst in het desbetreffende register met het oog op de tegenstelbaarheid jegens derden.]*

Met ingang van 1 november 2020 wordt de regel betreffende meervoudige originele exemplaren versoepeld voor elektronisch gesloten overeenkomsten (➲ 145).

8. Bijzonderheden met betrekking tot elektronische overeenkomsten

a) Overeenkomsten voor diensten die gewoonlijk tegen vergoeding, op afstand, via internet en op individueel verzoek van een afnemer van diensten worden gesloten

141. De overeenkomsten met betrekking tot diensten die gewoonlijk tegen vergoeding, via internet, op afstand en op individueel verzoek van een afnemer van de dienst verricht worden, moeten aan bepaalde vormvereisten voldoen. In het bijzonder moet de dienstaanbieder aan zijn afnemer informatie verstrekken met betrekking tot de contractuele clausules en algemene voorwaarden, op een zodanige wijze dat de afnemer deze kan reproduceren en opslaan (bijvoorbeeld via mail of PDF) [134]. Deze regels zijn van dwingend recht (de partijen kunnen er niet van afwijken) indien de afnemer een consument[135] is.[136]

In dit verband wordt naar art. XII.6 en volgende van het WER verwezen.

b) De elektronische handtekening

142. Het Belgisch wettelijk kader voor elektronische handtekeningen vindt men terug in de eIDAS-verordening,[137] onder titel 2 van boek XII van het WER[138] en bepaalde algemene bepalingen van het BW.

---

[134] Art. XII.7, § 2, WER.
[135] Onder "consument" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of zelfstandige activiteit vallen (Artikel I.1.2° WER).
[136] Art. XII.10, al. 1, WER.
[137] Verordening (EU) Nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG ("eIDAS-verordening").
[138] Wet van 21 juli 2016 tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht.

> *Voor een analyse van de eIDAS-verordening en de bepalingen van titel 2 van boek XII van het WER, raadpleeg de gerelateerde pagina op de website van de FOD Economie.*

De voorwaarden van de eIDAS-verordening zijn van toepassing als de handtekening een voorwaarde is voor de geldigheid van de akte (➲ 130) en als het de bedoeling is dat het document een bepaalde bewijskracht krijgt.

In de eIDAS-verordening is de "elektronische handtekening" alleen voorbehouden aan natuurlijke personen. Rechtspersonen kunnen daarentegen gebruikmaken van de "elektronische stempel". Het onderscheid tussen deze twee begrippen is overbodig, aangezien voor de elektronische handtekening en de elektronische stempel gelijkaardige bepalingen gelden.

De eIDAS-verordening vermeldt drie categorieën van elektronische handtekeningen:

- De gewone elektronische handtekening: "*gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen*".

  De gewone elektronische handtekening veronderstelt een sterk materieel verband tussen de akte en de handtekening. De elektronische handtekening mag niet los worden gezien van de akte waarop zij betrekking heeft. Daarnaast moet de ondertekenaar de wil hebben om de akte te ondertekenen, dat wil zeggen dat hij ten minste de wil moet hebben om zich te vereenzelvigen met de inhoud van de akte en zich hieraan te houden.

  De eIDAS-verordening kent geen enkele juridische waarde toe aan de gewone elektronische handtekening, behalve het beginsel van non-discriminatie: men mag de rechtsgevolgen en de toelaatbaarheid van een elektronische handtekening als bewijsmiddel niet weigeren enkel en alleen omdat zij elektronisch is.

  Onder Belgisch recht is de bewijskracht van zulke handtekening zeer zwak of zelfs onbestaande. Het staat de rechter vrij om al dan niet rekening te houden met de handtekening. Indien de bewijskracht van de handtekening wordt betwist, dan moet de partij die zich op de handtekening beroept, aantonen dat deze voldoet aan de voorwaarden van art. 1322 BW om de rechter ervan te overtuigen dat hij toch de bewijskracht van de handtekening moet erkennen.

  Art. 1322 BW vereist dat er twee voorwaarden zijn vervuld opdat een elektronische handtekening kan worden gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening:

  - De handtekening moet kunnen worden toegschreven aan de ondertekenaar;
  - Het behoud van de integriteit van de akte moet worden aangetoond, d.w.z. eenmaal de akte wordt ondertekend, mag ze niet meer worden gewijzigd.

- De geavanceerde elektronische handtekening is een handtekening die beantwoordt aan de volgende voorwaarden:

  - Zij is op unieke wijze aan de ondertekenaar verbonden;
  - Zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;

- Zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken;
- Zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord.

De Verordening kent niet meer rechtsgevolgen toe aan een geavanceerde handtekening dan aan een gewone handtekening. Een rechter die zich op grond van art. 1322 BW moet uitspreken of hij al dan niet bewijswaarde toekent aan een elektronische handtekening, zal echter waarschijnlijk meer geneigd zijn om dit te doen wanneer hij te maken heeft met een geavanceerde handtekening dan wanneer hij te maken heeft met een gewone handtekening.

- De gekwalificeerde elektronische handtekening is "*een geavanceerde elektronische handtekening die is aangemaakt met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen en die gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen*".

Het gaat om een geavanceerde handtekening die aan twee bijkomende vereisten voldoet:

- Ze is aangemaakt aan de hand van een "*gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen*" dat voldoet aan de strikte voorwaarden die in de Verordening zijn opgenomen ;
- Ze berust op een "*gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen*" dat eveneens aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.

Een gekwalificeerde handtekening is volledig gelijkwaardig aan een handgeschreven handtekening.[139] In tegenstelling tot gewone en geavanceerde handtekeningen, heeft de rechter hier geen discretionaire bevoegdheid. Bovendien moet een dergelijke handtekening die in een bepaalde lidstaat is verleend, in alle lidstaten als gekwalificeerde elektronische handtekening worden erkend. Het is dus veiliger dan de andere twee soorten handtekeningen.

Op 1 november 2020 treedt de wet van 13 april 2019 tot vaststelling van een burgerlijk wetboek en tot invoeging van een boek 8 "Bewijs" in werking. In de toekomst zullen onderhandse documenten die elektronisch worden opgesteld een bewijskracht hebben die gelijkwaardig is aan die van onderhandse documenten die op papier worden opgemaakt.[140] De regel van art. 1322, lid 2 BW zal worden ingetrokken: in het geval van een akte die door middel van een elektronische handtekening wordt ondertekend, zal het dus niet langer nodig zijn om ervoor te zorgen dat het gebruikte proces de integriteit van de inhoud van de akte behoudt. Aan elk digitaal document met een elektronische handtekening kan de status van een onderhands akte worden toegekend op voorwaarde dat de gebruikte elektronische handtekening het mogelijk maakt de auteur ervan te identificeren en zijn of haar wensen kenbaar te maken. Indien het gebruikte elektronische proces de vorm aanneemt van een gekwalificeerde handtekening, wordt geacht aan deze eisen te zijn voldaan. Indien daarentegen een gewone of geavanceerde elektronische handtekening wordt gebruikt, is het aan de rechter om na te gaan of het gebruikte proces de functies van identificatie en naleving vervult.

[139] Art. 25.2 eIDAS-verordening.
[140] Art. 8.18 nieuw BW.

Er bestaan verschillende apps die het mogelijk maken om bepaalde soorten overeenkomsten elektronisch te sluiten vanaf een tablet of smartphone. De elektronische handtekening die men verkrijgt door de app Itsme Sign, die zowel beschikbaar is voor bedrijven als particulieren, maakt een gekwalificeerde handtekening uit.

143. De rechtsleer is van mening dat de partijen vrij kunnen besluiten om de rechtsgevolgen van een elektronische handtekening die niet voldoet aan de voorwaarden voor de gekwalificeerde elektronische handtekening in het kader van de eIDAS-verordening, contractueel te erkennen, op voorwaarde dat een dergelijke overeenkomst niet voorbijgaat aan andere toepasselijke wettelijke of regelgevende bepalingen. Indien een wet echter het gebruik van een gekwalificeerde handgeschreven of elektronische handtekening vereist en dit een voorwaarde is voor de geldigheid van de overeenkomst, kunnen de partijen niet op geldige wijze overeenkomen een ander type handtekening te gebruiken.

c) Arbeidsovereenkomsten die via de computer worden gesloten

144. Arbeidsovereenkomsten die langs elektronische weg worden gesloten en onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, zijn onderworpen aan specifieke regels, vervat in hoofdstuk III van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen. In dat geval is enkel een elektronische handtekening toegelaten die is aangemaakt met een elektronische identiteitskaart of een elektronische handtekening die voldoet aan dezelfde veiligheidsvoorwaarden.[141]

d) Is de regel van meervoudige originele exemplaren van toepassing op elektronsiche overeenkomsten?

145. De regel van “meervoudige originele exemplaren” (➲ 138-140) is van toepassing op wederzijdse overeenkomsten, die al dan niet elektronisch gesloten zijn. Vanaf 1 november 2020 zal de regel echter flexibeler worden. Deze formaliteit wordt geacht te zijn vervuld bij elektronische overeenkomsten in aanwezigheid van een schriftelijk document, indien de gevolgde procedure het mogelijk maakt dat elke partij een schriftelijk exemplaar van het document in haar bezit heeft of toegang daartoe heeft.[142]

[141] De bepalingen van hoofdstuk 5 van de wet van 15 januari 2018 houdende diverse bepalingen inzake werk (en in het bijzonder artikel 11) brengen in dit opzicht enkele wijzigingen aan. Deze zijn echter nog niet in werking getreden.
[142] Artikel 8.20 nieuw BW.

E. WAT ZIJN DE TOEPASSELIJKE SANCTIES IN GEVAL VAN NIET-NALEVING VAN DE GELDIGHEIDS- OF VORMVOORWAARDEN OF IN GEVAL VAN VERBODEN CLAUSULES?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

146. Wij hebben hierboven al benadrukt dat het niet is toegestaan om contractueel af te wijken van de regels van dwingend recht[143] of openbare orde[144], of in strijd te zijn met de goede zeden (➲ 116).

De schending regels van openbare orde of de goede zeden wordt bestraft met *absolute nietigheid*. Iedere belanghebbende - en niet alleen de partijen bij de overeenkomst - kan zich beroepen op de nietigheid. Geen van de partijen kan hiervan afstand doen.

De schending van een bepaling van dwingend recht wordt bestraft met de *relatieve nietigheid*. Alleen de partijen die door deze wetten worden beschermd, kunnen zich erop beroepen. Zij kunnen ook afstand doen van hun recht om ze in te roepen.

De rechtbanken en hoven zijn bevoegd om ambtshalve een grond van absolute nietigheid aan te voeren. Zij kunnen dit niet doen wanneer er zich een grond van relatieve nietigheid voordoet. Er zijn echter enkele uitzonderingen op dit beginsel. Zo kunnen rechtbanken en hoven bijvoorbeeld automatisch buitensporige strafbepalingen verminderen, zelfs wanneer de bepalingen met betrekking tot de vermindering van deze bepalingen slechts een dwingend karakter hebben (➲ 587).

De ontbinding van een overeenkomst wegens schending van de openbare orde, de goede zeden of zelfs dwingende wettelijke bepalingen kan in bepaalde gevallen tot gevolg hebben dat de partij die in gebreke blijft een schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

Brengt een clausule die in strijd is met de openbare orde, de goede zeden of het dwingend recht de ongeldigheid mee van de hele overeenkomst of louter van de clausule?

Het antwoord op deze vraag verschilt van geval tot geval. In bepaalde gevallen vindt men het antwoord op deze vraag terug in de wet. Zo heeft de wetgever bijvoorbeeld uitdrukkelijk bepaald dat de schending van het verbod op oneerlijke bedingen binnen het kader van het consumentenrecht, in principe alleen tot de nietigheid van dergelijke bedingen leidt; de overeenkomst blijft voor de rest geldig, mits zij zonder de oneerlijke bedingen kan voortbestaan.
Wanneer de wet zwijgt over de omvang van de nietigheid, dan zullen de hoven en rechtbanken er in het algemeen toe besluiten dat de nietigheid alleen op het ongeldige beding slaat, **behalve** als blijkt dat de partijen dit beding hebben opgesteld met als bedoeling om samen met de rest van de overeenkomst een **ondeelbaar** geheel te vormen, in welk geval de overeenkomst in haar geheel nietig is.

---

[143] Regels van dwingend recht zijn wetten waarvan het verboden is af te wijken maar die niet van openbare orde zijn aangezien zij in wezen particuliere belangen beschermen (Cass., 9 december 1948, *Pas*., 1948, I, p. 699).
[144] Wetten van openbare orde zijn die welke “de wezenlijke belangen van de staat of de gemeenschap aantasten, of die in het privaatrecht de rechtsgrondslagen vaststellen waarop de economische of morele orde van de samenleving is gebaseerd”.

Zo zal bijvoorbeeld een clausule waarbij de eigenaar van een auteursrecht zijn morele rechten overdraagt aan zijn medecontractant in principe geen afbreuk doen aan de geldigheid van de overeenkomst als geheel; alleen het betreffende beding zal nietig zijn. Het zal slechts anders zijn wanneer de overdracht van morele rechten het enige doel van de overeenkomst is.

Voor de rechtszekerheid is het vereist dat partijen zelf contractueel de gevolgen voorzien van de mogelijke ongeldigheid van een bepaling van de overeenkomst. Het is dan ook gebruikelijk om in overeenkomsten een zogenaamd "behoudsbeding" of "deelbaarheidsbeding" op te nemen (in het Engels: "severability clause"). Dergelijke bedingen bepalen gewoonlijk dat, in het geval dat een bepaling wordt vernietigd door een definitieve uitspraak van een bevoegde instantie, de andere bepalingen van de overeenkomst, in de mate van het mogelijke van kracht blijven. Dergelijke bedingen bepalen soms ook dat de partijen zich ertoe verbinden om het ongeldige beding te vervangen door een equivalente bepaling die wel wettelijk toegelaten is.

Dergelijke behouds- of deelbaarheidsbedingen zijn geldig voor zover ze op zichzelf de openbare orde niet schenden – wat over het algemeen niet het geval zal zijn. Dergelijke bedingen zijn van essentieel belang, aangezien de rechtbanken een bepaling die nietig is verklaard, in principe niet kunnen vervangen door een ander beding waarmee de partijen niet hebben ingestemd.

In het geval een bepaling van deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard op grond van een voorlopig uitvoerbare of in kracht van gewijsde gegane beslissing, zullen de overige bepalingen van deze Overeenkomst hierdoor niet worden aangetast en volledig van kracht blijven. De partijen verbinden zich ertoe in voorkomend geval alles in het werk te stellen om de bepaling die nietig of niet-afdwingbaar is verklaard, voor zover mogelijk, te vervangen door een geldige bepaling die het mogelijk maakt het door de partijen nagestreefde doel bij het opstellen van de gebrekkige bepaling te bereiken.

Wanneer de nietigheid wordt uitgesproken, heeft deze in principe retroactieve werking: de ongeldig verklaarde overeenkomst of clausule wordt geacht nooit te hebben bestaan. De terugwerkende kracht van de ongeldigheid geldt in de algemene regel echter niet in het geval van een overeenkomst met opeenvolgende prestaties. In een dergelijk geval is het onmogelijk om prestaties in natura terug te geven met het verstrijken van de tijd. Wanneer een overeenkomst met opeenvolgende prestaties is uitgevoerd, zij het gedeeltelijk, kunnen de al uitgevoerde prestaties dus niet worden teruggegeven.

Het exclusieve genot van een intellectueel recht dat voortvloeit uit een licentie kan bijvoorbeeld niet worden "teruggegeven" aan de licentiegever. Daarom wordt erkend dat de diensten die de tegenhanger van een dergelijk genot vormden (zoals reeds betaalde royalty's) ook niet moeten worden teruggegeven.

F. WELK NATIONAAL RECHT MOET OP DE OVEREENKOMST WORDEN TOEGEPAST?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Waarom is het nuttig te bepalen welk nationaal recht van toepassing is op de overeenkomst?

147. Elk land heeft een eigen wetgeving. In sommige opzichten kan de wetgeving van verschillende landen vergelijkbaar of zelfs identiek zijn: zo is binnen de Europese Unie de wetgeving op sommige (maar niet alle) punten geharmoniseerd tussen de lidstaten. In veel opzichten echter verschilt de van kracht zijnde wetgeving tussen de onderlinge landen.

De contractspartijen moeten dus bepalen onder welk recht van welk land hun overeenkomst zal vallen.

Het bepalen van de op de overeenkomst toepasselijke wet is een essentiele handeling daar er hieraan talrijke gevolgen zijn verbonden.

In de eerste plaats moeten het bestaan en de geldigheid van de overeenkomst worden beoordeeld in het licht van de bepalingen van het op de overeenkomst toepasselijke recht.[145] In sommige gevallen echter kunnen bepalingen van openbare orde of van dwingend recht (➲ 146), anders dan het recht dat door de partijen is aangewezen, van invloed zijn op de geldigheid van de overeenkomst of van één van de bepalingen ervan (➲ 120 en 148).

Het op de overeenkomst toepasselijke recht bepaalt eveneens:

- De gevolgen van de nietigheid van de overeenkomst;
- De interpretatie van de overeenkomst;
- De uitvoering van de verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst;
- De gevolgen van de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van de verbintenissen;
- Op welke wijze de contractuele verbintenissen tenietgaan.[146]

Ter herinnering, de regels en principes waarnaar in deze gids wordt verwezen, gaan ervan uitdat de overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

2. Kunnen de partijen vrij kiezen welk recht op de overeenkomst van toepassing zal zijn?

148. Het verdient altijd de voorkeur dat de partijen het nationale recht overeenkomen dat van toepassing is op de overeenkomst en dat zij op dit punt een specifieke bepaling in de overeenkomst opnemen.

In principe zijn de partijen vrij om het recht te kiezen dat op de overeenkomst van toepassing is.[147] Zij kunnen dus met name bepalen dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van een

---

[145] Art. 10, § 1, Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
[146] Art. 12, § 1, Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
[147] Art. 3, § 1, Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

land dat geen enkele feitelijke band heeft met de overeenkomst: het kan bijvoorbeeld het recht zijn van een ander land dan het land of de landen waar de partijen gedomicilieerd of gevestigd zijn en/of het land waar de in de overeenkomst bepaalde diensten moeten worden uitgevoerd.

Wanneer echter alle andere feitelijke aanknopingspunten (dus abstractie makend van de clausule dat het toepasselijk recht bepaalt) zich op het tijdstip van de rechtskeuze in een ander land bevinden dan het land van de rechtskeuze, moeten de contractuele bepalingen van dwingend recht en van openbare orde van dat land in acht genomen worden, d.w.z. de rechtsbepalingen van dat land waarvan men niet mag afwijken (➲ 116-119).[148] Zo ook moeten de partijen, wanneer zij ervoor hebben gekozen de overeenkomst aan het recht van een derde land buiten de Europese Unie te onderwerpen en wanneer de andere elementen van de overeenkomst zich op het moment van de keuze van het toepasselijke recht in een of meer lidstaten van de Europese Unie bevinden, de dwingende bepalingen van het recht van de Europese Unie, zoals die lidstaten die ten uitvoer hebben gelegd, eerbiedigen, alsook de bepalingen van openbare orde.[149]

De rechtskeuze die de partijen in de overeenkomst maken, mag evenmin afbreuk doen aan de bepalingen van "bijzonder dwingend recht" van het land van de aangezochte rechter, d.w.z. de dwingende bepalingen waarvan de naleving door dat land van cruciaal belang wordt geacht voor de bescherming van het algemeen belang.[150]

👎 *Het is vaak moelijk voor de partijen om overeen te komen welk recht er van toepassing is wanneer de overeenkomst grensoverschrijdende elementen bevat (de partijen behoren toe aan verschillende rechtssystemen of zijn gevestigd in verschillende landen, de diensten moeten worden uitgevoerd in verschillende landen, enz.)*

Het gebeurt dat de partijen, om dit probleem uit de weg te banen, bepalen dat in geval van een geschil, het recht van het land van de verweerder op de overeenkomst van toepassing zal zijn. Dergelijke praktijk wordt ten stelligste afgeraden. De daaruit voortvloeiende overeenkomst is dan immers een overeenkomst met "variabele omvang": de draagwijdte van de bepalingen kan verschillen afhankelijk van de identiteit van de partij die voor de rechtbank wordt gedaagd. Afhankelijk van de aard van de geschillen en de localisatie van de partijen zou de overeenkomst geldig kunnen zijn vanuit het oogpunt van het recht van een bepaalde verweerder, maar nietig vanuit het oogpunt van het recht van een andere verweerder. Ook kunnen de beginselen die van toepassing zijn op de interpretatie van overeenkomsten verschillen naargelang van het recht dat op de overeenkomst van toepassing is, zodat dezelfde contractuele bepaling verschillend kan worden geïnterpreteerd afhankelijk van wie de verweerder is. De geldigheid van een dergelijke overeenkomst is daarom betwijfelbaar: hoe kunnen de partijen namelijk een akkoord bereiken over de contractsvoorwaarden als elke bepaling van de overeenkomst waarschijnlijk onder twee verschillende rechtsstelsels kan vallen en dus op verschillende wijze moet worden uitgelegd?

---

[148] Art. 3, § 3, Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
[149] Art. 3, § 4, Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).
[150] Art. 9 Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

Daarentegen, belet niets de partijen om te bepalen dat sommige bepalingen van de overeenkomst worden beheerst door het recht van een bepaald land en andere bepalingen door het recht van een ander land.[151]

Er wordt eveneens afgeraden om het "Europees recht" van toepassing te verklaren op de overeenkomst. Een dergelijk recht bestaat niet. Er word took niet aangeraden om een overeenkomst te onderwerpen aan "het recht van de Europese Unie". Het recht van de Europese Unie heeft immers enkel betrekking op bepaalde kwesties die zich kunnen voordoen in het kader van de totstandkoming, de geldigheid of de uitvoering van een overeenkomst. Bovendien vereist het recht van de Europese Unie in veel gevallen dat de Europese regelgeving wordt omgezet in nationaal recht door de lidstaten; deze nationale wetten kunnen echter soms sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat.

In de clausule van de overeenkomst waarin het toepasselijke recht wordt aangewezen, is het aan te raden de toepassing van de regels inzake wetsconflicten uit te sluiten. Het Belgisch recht en het recht van de Europese Unie bevatten (net als alle andere rechtsstelsels) in het bijzonder regels inzake wetsconflicten die het recht aanwijzen dat van toepassing is op de contractuele betrekkingen (➲ 149). Indien de toepassing van de regels inzake wetsconflicten niet uitdrukkelijk wordt uitgesloten in het beding over het toepasselijke recht, kan dit beding er dus toe leiden dat de overeenkomst op grond van dergelijke regels van toepassing wordt verklaard op een ander recht dan het in het beding aangewezen recht.

🕮 *Het Belgische recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst, met uitsluiting van de regels inzake wetsconflicten.*

3. Wat als de overeenkomst hierover niets voorziet?

P.-L. Torremans, "Intellectuele eigendomsovereenkomsten en de Rome I-Verordening", R.D.C.-T.B.H., *2009/6, p. 538-552.*

149. Bij gebreke van enige bepaling inzake het toepasselijk recht in de overeenkomst, bepaalt de rechter, op grond van de regelgeving van international privaat recht, het nationale toepasselijk recht in geval van een geschil.

In geval van overeenkomsten inzake burgelijke of handelszaken, waaronder, in principe, ook de overeenkomsten op het gebied van intellectuele eigendom vallen:

- is het Belgische recht normaliter van toepassing op de overeenkomst als de partijen de Belgische nationaliteit hebben of onder het Belgische recht vallen of de kenmerkende prestatie van de overeenkomst in België moet worden uitgevoerd;

- zal het toepasselijk recht in het algemeen worden bepaald aan de hand van de principes bepaald in de Rome I Verordening indien er sprake is van een wetsconflict (met name wanneer de prestaties waarin de overeenkomst voorziet, moeten worden uitgevoerd in verschillende landen).

[151] Art. 3, § 1, Verordening (EG) Nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

De Rome I Verordening voorziet in verschillende conflictregels afhankelijk van het type overeenkomst. Wanneer het onmogelijk is de overeenkomst in één van de in de Verordening genoemde categorieën onder te brengen (individuele arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen, overeenkomsten tot levering van diensten, consumentenovereenkomsten enz.), luidt de algemene regel dat het toepasselijk recht wordt bepaald door de gewoonlijke verblijfplaats van diegene de kenmerkende prestatie van de overeenkomst moet uitvoeren. Wanneer het onmogelijk is om de gewoonlijke verblijfplaats vast te stellen, dan wordt de overeenkomst beheerst door het recht van het land waarmee zij het nauwst is verbonden. In deze context heeft de rechter een ruime beoordelingsmarge.

Deze verschillende criteria die de wetgever heeft vastgesteld om tegemoet te komen aan een gebrek aan keuze van het op de overeenkomst toepasselijk recht door de partijen, zijn soms onduidelijk en moeilijk toe te passen. De souvereine beoordelingsmacht van de rechter kan de bepaling van de op de overeenkomst toepasselijke wet enigzins laten afhangen van het toeval. Het wordt daarom altijd aanbevolen om duidelijk in de overeenkomst te bepalen welke wet van toepassing is (➲ 148).

G. WAT ZIJN DE PRINCIPES BETREFFENDE DE INTERPRETATIE VAN OVEREENKOMSTEN?

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

150. De Belgische rechtsregels betreffende de interpretatie van overeenkomsten zijn inhoudelijk vastgelegd in de artikelen 1156 tot en met 1164 BW. De rechtspraak heeft ook bepaalde interpretatieregels ontwikkeld als aanvulling op de bepalingen van het BW.

Alleen in geval van een geschil over de inhoud of de strekking van een contractuele bepaling zal de rechter zich op deze regels beroepen. Het is immers niet nodig om clausules te interpreteren die de bedoeling van de partijen volledig en duidelijk weerspiegelen. Een clausule kan dus alleen worden geïnterpreteerd als de formulering ervan verwarrend of tegenstrijdig is met andere bepalingen van de overeenkomst, of als ze onvolledig is geformuleerd.

Specifieke regels zijn van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Zo moeten overeenkomsten die in deze materie worden gesloten met auteurs of uitvoerende kunstenaars, in beginsel restrictief worden geïnterpreteerd in hun voordeel (➲ 450-452).

151. Over het algemeen, berust de interpretative van overeenkomsten op de volgende methodologie:

- Indien de overeenkomst schriftelijk is opgesteld, dient dit schriftelijk document te worden gebruikt als basis om de overeenstemmende wil van de partijen vast te stellen. Hierbij zal de rechter er in de regel moeten vanuit gaan dat, *tenzij* de clausules in de overeenkomst anders bepalen, de partijen het eens waren om aan de bewoordingen van de overeenkomst hun gebruikelijke en normale betekenis te geven in het licht van het betrokken onderwerp;

- Wanneer het schriftelijk document onvolledig of onduidelijk is, zal de rechter de werkelijke bedoeling van de partijen moeten achterhalen door zich in eerste instantie te steunen op een analyse van de akte *in zijn geheel genomen*. Enkel wanneer de wil van de partijen niet op deze

wijze kan worden bepaald, kan de rechter zich beroepen op elementen buiten de overeenkomst (zoals bijvoorbeeld de manier waarop de partijen de overeenkomst hebben uitgevoerd vóór het ontstaan van het geschil, hun briefwisseling of de in de precontractuele fase gesloten voorovereenkomsten) (➲ 158 e.v.).

Het is daarom van essentieel belang om er rekening mee te houden dat de documenten die nog vóór de sluiting van de overeenkomst worden uitgewisseld, op lange termijn van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de overeenkomst zal worden geïnterpreteerd, alsook op het gedrag van de partijen na de sluiting van de overeenkomst.

- In geval van twijfel moeten de clausules van de overeenkomst worden geïnterpreteerd ten gunste van de partij die een verbintenis is aangegaan jegens de andere partij. Er zal dus moeten worden gekozen voor een interpretatie die de schuldenaar van de verbintenis bevoordeelt ten opzichte van de schuldeiser.

- Bedingen die afwijken van het gemene recht worden restrictief geïnterpreteerd.

  Een voorbeeld van een clausule die afwijkt van het gemene recht is er een waarbij een van de partijen voornemens is zich te onttrekken aan aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid. Een beding kan derhalve enkel in die zin worden geïnterpreteerd als ondubbelzinnig is bepaald dat elk van beide partijen wordt vrijgesteld van aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid. Bij twijfel over de werkelijke reikwijdte van het beding op dit punt kan de partij in kwestie zich niet beroepen op een vrijstelling of beperking van aansprakelijkheid in geval van grove nalatigheid van haar kant.

- In geen geval mag de rechter de overeenkomst interpreteren op een wijze die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan. De rechter kan echter in het licht van de intrinsieke elementen of, indien deze elementen niet verhelderend zijn, de elementen die buiten de overeenkomst vallen, bepalen dat de partijen duidelijk niet van plan waren om aan de bewoordingen de gebruikelijke betekenis te geven die normaal aan deze bewoordingen wordt gegeven.

- Wanneer een beding op twee manieren kan worden geïnterpreteerd, moet de rechter in beginsel voorrang geven aan de interpretatie die aan de overeenkomst gevolg (en een *geoorloofde* werking) geeft. Wanneer een beding daarentegen niet rechtmatig kan worden begrepen in een zin dat deze geldig zou maken, kan de rechter alleen maar besluiten dat het beding nietig is (➲ 146).

- In geval van tegenstrijdigheid hebben de bijzondere bedingen (of voorwaarden) voorrang boven de algemene bedingen (of voorwaarden).

- Hoven en rechtbanken hebben de neiging om toetredingsovereenkomsten, bij twijfel over de werkelijke reikwijdte van de bepalingen ervan, te interpreteren ten nadele van de opsteller van de overeenkomst. Toetredingsovereenkomsten zijn overeenkomsten die geen ruimte laten voor onderhandeling voor de ondertekenende partij, en hebben over het algemeen de vorm van standaardovereenkomsten.

  Online-overeenkomsten voor het streamen van bijvoorbeeld muziek- of audiovisuele werken zijn over het algemeen toetredingsovereenkomsten.

H. DE OVERDRACHT VAN CONTRACTUELE VERBINTENISSEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

152. Verbintenissen uit hoofde van een overeenkomst kunnen op verschillende manieren worden overgedragen.

De overdracht *wegens overlijden* vloeit voort uit het overlijden van de schuldenaar van de verbintenis of de houder van de vordering. In dit geval zal de schuld of vordering over het algemeen worden overgedragen aan zijn erfgenamen - althans als de erfenis wordt aanvaard. Op dit gebied bestaan er specifieke intellectuele eigendomsregels, met name in het auteursrecht (➲ 495-497).

Een overdracht *onder levenden* is de verrichting waarbij de schuldenaar van een verbintenis of de houder van een vordering deze tijdens zijn leven overdraagt aan een derde. De rechten of verbintenissen die voortvloeien uit een overeenkomst kunnen in principe ook in hun geheel worden overgedragen. In dat geval gaat het over het algemeen eerder over een overdracht van een overeenkomst dan een overdracht van een vordering of een schuld. Er bestaan echter enkele specifieke regels op dit gebied, met name in het auteursrecht (bijvoorbeeld met betrekking tot uitgaveovereenkomsten, vertegenwoordigingsovereenkomsten, enz. ➲ 477, 492).

Net als de andere activa van een onderneming kunnen intellectuele eigendomsrechten ook worden overgedragen in het kader van de regeling van een faillissement of liquidatie van de onderneming. Er bestaan enkele specifieke regels op dit gebied, met name betreffende het auteursrecht (➲ 482-484).

Overdracht van vorderingen of schulden is ongebruikelijk bij IE-overeenkomsten. We besteden er dan ook verder geen aandacht aan. Anderzijds zijn overdrachten van IE-overeenkomsten minder zeldzaam.

Een overdracht van overeenkomst(en) kan het gevolg zijn van een fusie van ondernemingen. In dergelijk geval gaan alle rechten en verbintenissen, overeenkomsten en goederen van de overgenomen onderneming automatisch en zonder enige formaliteit over op de overnemende onderneming, tenzij een overeenkomst of, in specifieke gevallen, de wet anders bepaalt. Hetzelfde geldt in geval van een fusie door de oprichting van een nieuwe vennootschap. Dit geldt voor alle soorten overeenkomsten, zelfs voor *intuitu personae* overeenkomsten (➲ 107).

De overdracht van een handelsfonds houdt, in principe, ook de overdracht in van alle elementen waaruit zij is samengesteld, met inbegrip van de overeenkomsten die deel uitmaken van het overgedragen fonds.

De betrokken overeenkomsten kunnen echter een geldige ontbindings- of opzeggingsclausule bevatten in geval van een fusie of overdracht van een handelsfonds (➲ 155).

I. DE DUUR VAN EEN OVEREENKOMST

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

153. Een overeenkomst kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde duur.

154. Partijen kunnen in principe steeds in onderling overleg een overeenkomst van onbepaalde duur of waarvan de looptijd nog niet is verstreken, beëindigen. In het geval van overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendom bestaan er, in principe, geen formele regels die de beëindiging van de wederzijdse overeenkomst tussen de partijen regelen.

155. Anderzijds is een eenzijdige opzegging van de overeenkomst in beginsel verboden, tenzij dit wettelijk is toegestaan (zoals soms het geval is bij uitgaveovereenkomsten; ➲ 474) of contractueel anders is bepaald.

Een belangrijke uitzondering op dit verbod geldt voor overeenkomsten waarin opeenvolgende prestaties worden voorzien die voor onbepaalde tijd zijn gesloten. Een dergelijke overeenkomst kan dus altijd eenzijdig worden opgezegd.

Een overeenkomst tot volledige eigendomsoverdracht van intellectuele rechten vormt, bijvoorbeeld, geen overeenkomst waarin opeenvolgende prestaties worden voorzien: de overdracht zal, in principe, plaatsvinden zodra de overeengekomen prijs is betaald. Anderzijds vormt een licentieovereenkomst die voor onbepaalde tijd wordt gesloten, een overeenkomst met opeenvolgende prestaties (de licentiegever moet ervoor zorgen dat de licentienemer het recht blijft genieten, terwijl de licentienemer, in beginsel, verplicht is periodieke royalty's te betalen).

Eenzijdige opzegging mag echter niet op voortijdige of onrechtmatige wijze worden uitgeoefend. Een deel van de rechtspraak en rechtsleer gaat nog verder en is van mening dat een overeenkomst alleen eenzijdig kan worden opgezegd mits een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen.

Om elk geschil te vermijden, is het aan te raden om in de overeenkomst de hypothesen en voorwaarden op te nemen die bepalen in welke gevallen de overeenkomst eenzijdig kan worden beëindigd (zonder in te gaan op de aansprakelijkheid van de opzeggende partij). Zij kunnen in dit verband ook in een opzeggingsvergoeding voorzien, die de partij die de overeenkomst opzegt, zal moeten betalen aan zijn medecontractant.

In geval van niet-nakoming van haar verbintenissen door één van de partijen kan deze overeenkomst door de andere partij worden opgezegd dertig (30) dagen na ontvangst van een door de andere partij per aangetekende zending verzonden ingebrekestelling met ontvangstbewijs, waarbij deze ingebrekestelling na afloop van deze termijn zonder resultaat is gebleven, dit alles onverminderd een eventuele vordering tot schadevergoeding tegen de in gebreke blijvende partij door de andere partij. Onverminderd het voorgaande kan deze overeenkomst ook zonder enige schadevergoeding door elke partij worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden, verzonden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, na afloop van een eerste periode van vijf (5) jaar na de datum van ondertekening van deze overeenkomst.

Ten slotte kan de schuldeiser van een contractuele verbintenis, indien hij het wenst, in geval van foutieve niet-nakoming om de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst verzoeken (➲ 588-597).

156. Belangrijk is ook dat de wet in bepaalde gevallen voorziet in een maximale duurtijd voor bepaalde contractuele verplichtingen die de ene partij jegens de andere partij is aangegaan. In andere gevallen heeft de wetgever bepaald dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd in geval dat een bepaalde gebeurtenis zich zou voordoen. Zo bijvoorbeeld, mag een door een auteur

verleende exclusieve licentie voor live-voorstellingen niet langer duren dan drie jaar; bovendien, zal deze licentie automatisch beëindigd door de onderbreking van de voorstellingen gedurende twee opeenvolgende jaren (➲ 489).

Eveneens zullen bepaalde omstandigheden leiden tot de automatische ontbinding van een *intuitu personae* overeenkomst (➲ 107). Deze omstandigheden zijn voor de partij voor wie het *intuitu personae* karakter geldt het overlijden, faillissement[152] of (indien het onmogelijk is geworden de overeenkomst verder uit te voeren) de insolventie van de medecontractant, in het geval waarin deze niet langer fysiek in staat is de overeengekomen dienst uit te voeren en in het geval waarin deze na het sluiten van de overeenkomst juridisch onbekwaam wordt verklaard. De ontbinding van een rechtspersoon kan ook leiden tot de ontbinding van een *intuitu personae* overeenkomst, behalve in het kader van een fusie (in welk geval de overeenkomst wordt overgedragen aan de vennootschap die de bijdrage ontvangt).

Behalve in het geval van een *intuitu personae* overeenkomst kunnen noch het overlijden, de handelingsonbekwaamheid, de insolventie of het faillissement van een partij, noch de ontbinding van een rechtspersoon leiden tot de ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. In geval van overlijden van een partij, zullen haar opvolgers ten algemene titel partij worden bij de overeenkomst. In geval van faillissement is het aan de curator om te beslissen of hij de uitvoering van de overeenkomst al dan niet verderzet. Er bestaan enkele specifieke regels op dit gebied, met name in het auteursrecht (➲ 482-484).

👍 *Om elke discussie te vermijden over de vraag of de betrokken overeenkomst al dan niet een intuitu personae karakter heeft, is het aan te raden dat de partijen uitdrukkelijk de omstandigheden vermelden waarin de overeenkomst van rechtswege zal worden ontbonden. De partijen kunnen de oorzaken van de ontbinding ook uitbreiden tot andere dan de hierboven genoemde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een gerechtelijke reorganisatie.*

De partijen kunnen ook overeenkomen dat de overeenkomst eindigt in geval van een fusie, overdracht van het handelsfonds of wijziging van zeggenschap over een van de partijen. Het begrip "zeggenschap" wordt dan doorgaans beperkter of ruimer gedefinieerd, onder verwijzing naar de definitie in art. 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

📖 *Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen door elk van de Partijen, wordt de Overeenkomst automatisch beëindigd in het geval van een wijziging van Zeggenschap over de Licentienemer. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "Zeggenschap" verstaan het bezit van een meerderheid van de stemrechten verbonden aan alle aandelen, deelbewijzen of aandeelhoudersrechten van de betrokken vennootschap, of het recht om een meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan.*

157. De ontbinding van de overeenkomst heeft in beginsel geen terugwerkende kracht, behalve wanneer zij geschiedt na een *nietigverklaring* of de *beëindiging wegens niet-uitvoering* (➲ 146, 588-597).

Sommige clausules blijven echter overeind na de ontbinding. Dit is bijvoorbeeld het geval voor forumbedingen die de bevoegde rechtbanken aanwijzen in geval van een geschil (➲ 600-604) en

[152] Er werd echter geoordeeld dat een licentie, zelfs als deze *intuitu personae* werd aangegaan, niet automatisch wordt ontbonden bij het faillissement van een van de contractspartijen: Vz. Orb. Brussel, 5 december 2016/4, *ICIP* 2016/4, p. 842, noot T. de Haan en A. Van Hoe. Dit is echter een minderheidsrechtspraak.

arbitrageclausules (➲ 609-614) (die beiden van toepassing blijven op geschillen over de ontbinding van de overeenkomst, o.a. strafbedingen (die het bedrag van de schadevergoeding vaststellen waarvoor de in gebreke blijvende partij aansprakelijk is in geval van ontbinding wegens foutieve niet-nakoming; ➲ 585-587) of bepaalde specifieke clausules betreffende de vereffening van de voorraden, geplaatste maar nog niet uitgevoerde bestellingen, de teruggave van reclame of vertrouwelijke documenten, of de mogelijkheid om een controle uit te voeren om de samenhang na te gaan tussen de uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde royalty's op de verkoop van de producten en de werkelijk betaalde bedragen, niet-concurrentiebedingen of vertrouwelijkheidsclausules.

Om discussies te vermijden, is het aan te raden dat de partijen ervoor zorgen dat in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt bepaald welke clausules de ontbinding van de overeenkomst zullen overleven en, zo ja, voor hoe lang.

J. CHECKLIST

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

Hebben de partijen **de hoedanigheid** een overeenkomst aan te gaan?	Controleer dat: • de partij die de intellectuele eigendomsrechten overdraagt of in licentie geeft, daartoe naar behoren gemachtigd is of houder is van die rechten; • indien er rechtspersonen bij de overeenkomst betrokken zijn, de vertegenwoordigers die de overeenkomst voor rekening van hen sluiten volgens de statuten gemachtigd zijn om dit te doen; • wanneer de enige aandeelhouder van een vennootschap een overeenkomst tussen hemzelf en de vennootschap sluit, de vennootschap vertegenwoordigd wordt door een ad-hoc-mandataris.
Zijn de partijen **handelingsbekwaam?**	Controleer dat: • Rechtspersonen(vennootschappen, verenigingen, enz.) ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (of in het relevante handelsregister in het geval van buitenlandse rechtspersonen); • Voor verenigingen, controleer of zij rechtspersoonlijkheid hebben en dus rechtshandelingen (inclusief overeenkomsten) kunnen stellen; • De natuurlijke personen die de overeenkomst sluiten hiertoe over voldoende mentale vermogens en het nodige onderscheidingsvermogen beschikken;

	• Wanneer één van de partijen minderjarig is, laat dan de overeenkomst namens de minderjarige ondertekenen door zijn of haar ouders of voogd, in sommige gevallen door de minderjarige zelf, of door een door de rechter aangewezen persoon.
Moet de overeenkomst **schriftelijk** opgesteld worden?	• Ja (geldigheidsvoorwaarde) indien de wet een schriftelijk document vereist op straffe van nietigheid (bv. overdracht van octrooien of licenties); • Bij voorkeur indien de wet alleen het bewijs van de overeenkomst toelaat door middel van een schriftelijk document (bv. ten aanzien van een auteur worden overdrachten of licenties van zijn auteursrecht alleen schriftelijk bewezen); • In andere zaken blijft een geschrift aangeraden gelet op de bewijswaarde.
Is een **authentieke akte** (bijvoorbeeld een notariële akte) vereist?	• Principe: nee, een onderhandse akte tussen partijen volstaat; • Een authentieke akte (een notariële akte bijvoorbeeld) heeft een grotere bewijskracht dan een onderhandse akte maar is over het algemeen niet vereist voor IE-overeenkomsten (behalve op het gebied van erfenissen).
In welke **taal** moet een overeenkomst worden opgemaakt?	• Principe: partijen zijn vrij om de taal te kiezen. • Er zijn uitzonderingen in bepaalde materies (bv. arbeidsrecht, ambtenarenzaken) of voor authentieke akten. In deze gevallen speelt de wet op het gebruik van talen in communicatie en kennisgevingen aan de overheid.
Moet de overeenkomst worden **getekend en/of geparafeerd**?	• Wanneer de overeenkomst op straffe van nietigheid schriftelijk moet worden gesloten, is de ondertekening van de overeenkomst door de partijen onderaan de overeenkomst vereist (en een parafering op elke bladzijde aanbevolen); • In alle andere gevallen is de ondertekening en parafering aan te raden gelet op de bewijswaarde.
Is de vermelding "**Gelezen en goedgekeurd**" vereist?	Neen.
Moeten de **plaats** en **datum** van de ondertekening worden vermeld?	Neen, maar het is wel aan te raden.
Moet elke partij in het bezit worden gesteld van een **origineel exemplaar**?	• In principe niet, behalve voor authentieke akten of overeenkomsten die verbintenissen in hoofde van alle partijen doen ontstaan; • Het is echter in alle gevallen aan te raden dat elke partij met een afzonderlijk belang bij de overeenkomst over een origineel exemplaar

	beschikt dat door alle andere partijen is ondertekend en dat in de overeenkomst wordt aangegeven in hoeveel originele exemplaren deze is opgesteld.
Moet er in de overeenkomst worden aangegeven welk **nationaal recht** op de overeenkomst van toepassing zal zijn?	• Dit is niet vereist maar wordt sterk aangeraden; • Verwijs specifiek naar het recht van een bepaald land en niet, bijvoorbeeld, naar "het Europees recht", "het recht van de Europese Unie", "het Amerikaanse recht" of "het recht van de verwerende partij".
Moeten er nog **andere handelingen** worden verricht?	De wet schrijft soms bepaalde formaliteiten voor opdat de overeenkomst tegenstelbaar is aan derden (bijvoorbeeld de registratie van overdrachts- of licentieovereenkomsten voor octrooien, geregistreerde tekeningen en modellen, enz.; (➲ Hoofdstuk VIII).

V. PRECONTRACTUELE FASE

A. Overzicht van documenten die in de precontractuele fase kunnen worden uitgewisseld..89

B. Bescherming van vertrouwelijke informatie 91
1. Bewijs van vertrouwelijke informatie die tussen de partijen kan worden uitgewisseld 92
a) Het nut van bewijs van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tijdens de precontractuele fase 92
b) Bewijsmiddelen 94
(1) Depot....94
(2) Registratie bij een ministerieel ambtenaar 96
(3) Registratie bij een registratiekantoor 96
(4) Versturen van een aangetekend schrijven 97
2. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten 97
a) Het nut van vertrouwelijkheidsovereenkomsten 97
b) Geldigheids- en vormvoorwaarden....98
c) Essentiële clausules en aandachtspunten....99
(1) Definitie van vertrouwelijke informatie in de vertrouwelijkheidsovereenkomst 99
(2) Vertrouwelijkheidsverplichtingen en toegestaan gebruik van vertrouwelijke informatie 102
(3) Identificatie van de andere personen, anders dan de partijen bij de overeenkomst, aan wie vertrouwelijke informatie kan worden meegedeeld 102
(4) Intellectuele rechten en vertrouwelijke informatie.... 104
(5) Duur van de overeenkomst en duur van de geheimhoudingsplicht bij het einde van de overeenkomst.... 105
(6) Gevolgen van het einde van de overeenkomst.... 106
(7) Forfaitaire vergoeding voor de niet-naleving van de geheimhoudingsovereenkomst 107
d) Checklist.... 107

C. Precontractuele informatieverplichtingen 110
1. Gemeenrechtelijke precontractuele informatieverplichtingen.... 110
2. Bijzondere precontractuele informatieplicht in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.... 112

D. Aansprakelijkheid en sancties in geval van niet-nakoming van de precontractuele informatieverplichting.... 114
1. Schending van de “algemene" precontractuele informatieplicht 114
2. Schending van de strengere precontractuele informatieplicht die van toepassing is op commerciële samenwerkingsovereenkomsten.... 115

Dit hoofdstuk bespreekt de belangrijkste aandachtspunten in verband met de discussies en onderhandelingen die voorafgaan aan de sluiting van een IE-overeenkomst.

In het kader van deze "precontractuele" besprekingen worden vaak overeenkomsten gesloten die niet rechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp van de overeenkomst die de partijen uiteindelijk willen sluiten. Deze "voorovereenkomsten" dienen er vaak toe om de vertrouwelijkheid van de tussen de partijen uitgewisselde informatie te beschermen (vertrouwelijkheidsovereenkomsten).

Bovendien zijn partijen tijdens de precontractuele besprekingen gebonden aan een loyaliteitsplicht. De wetgever verlangt van hen dat ze bepaalde informatie uitwisselen, zodat beide partijen precies weten wat ze kunnen verwachten als ze vervolgens de overeenkomst sluiten. Het niet naleven van deze precontractuele informatieverplichtingen is strafbaar.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over:

- ***Bescherming van vertrouwelijke informatie;***
- ***Standaardclausules die gewoonlijk in vertrouwelijkheidsovereenkomsten vervat zijn;***
- ***Precontractuele informatieverplichtingen waaraan de partijen gebonden zijn tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst;***
- ***Sancties die worden opgelegd aan de partijen bij het niet-naleven van deze informatieverplichtingen.***

Een checklist aan het einde van dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de onderhandelingen over, of het opstellen van vertrouwelijkheidsovereenkomsten.

A. OVERZICHT VAN DOCUMENTEN DIE IN DE PRECONTRACTUELE FASE KUNNEN WORDEN UITGEWISSELD

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

158. De precontractuele fase vangt aan wanneer de ene partij de andere partij benadert om de mogelijkheid te bespreken een overeenkomst te sluiten en in voorkomend geval de voorwaarden van die overeenkomst vast te leggen. Deze fase eindigt bij het sluiten van de overeenkomst of bij het stopzetten van de onderhandelingen door één van beide partijen.

Tijdens deze fase, die soms enige tijd kan duren, dienen de partijen vaak meerdere documenten uit te wisselen.

De vraag rijst dan of deze documenten op enigerlei wijze bindend zijn voor de partijen wanneer een overeenkomst nog niet is (en mogelijks nooit zal worden) gesloten.

Het is vaak moeilijk om voorafgaand te bepalen of de documenten die in de precontractuele fase worden uitgewisseld, al dan niet juridisch bindend zijn voor de partijen. Het is echter mogelijk om deze documenten in verschillende categorieën in te delen waardoor de partijen de juridische

reikwijdte ervan (en dus de reikwijdte van hun verbintenissen) beter zouden moeten kunnen inschatten:

- Documenten ter voorbereiding op de onderhandelingen: De partijen kunnen nog vóór het begin van de onderhandelingen documenten uitwisselen om:

    - hun voornemen uit te drukken onderhandelingen aan te gaan en de praktische aspecten ervan (duur, datum, plaats van de vergaderingen, enz.) te organiseren.

        - *Deze categorie omvat intentieverklaringen ("term sheets" of "letters of intent"), protocollen of memoranda van overeenstemming die vóór het begin van de onderhandelingen zijn aangenomen om het kader af te bakenen waarbinnen deze onderhandelingen zullen plaatsvinden.*

    - tijdens de onderhandelingen aan elke partij specifieke verplichtingen, de "spelregels", op te leggen waaraan de onderhandelingen zullen worden onderworpen. Dit zijn incidentele toezeggingen die geen betrekking hebben op de inhoud van de onderhandelingen.

        - *Zo kan bijvoorbeeld worden verwezen naar vertrouwelijkheidsovereenkomsten (➲ 170-186) of exclusieve onderhandelingsovereenkomsten (de partijen komen overeen dat ze gedurende een bepaalde periode geen gesprekken met derden zullen aangaan voor overeenkomsten met hetzelfde doel). Dit soort afspraken komt vaak voor in het kader van onderhandelingen over overdrachts- of licentieovereenkomsten van intellectuele rechten en/of bedrijfsgeheimen en knowhow.*

    - bepaalde verplichtingen vast te stellen met betrekking tot de voortzetting van de onderhandelingen. Deze hebben nog geen betrekking op de definitieve overeenkomst waarop de onderhandelingen zijn gericht, maar op de verbintenis van de partijen om de onderhandelingen te beginnen of voort te zetten (zonder verplichting om de definitieve overeenkomst te sluiten).

        - *Voorbeelden hiervan zijn principeakkoorden of voorkeursovereenkomsten.*

- Documenten die tijdens de onderhandelingen worden uitgewisseld: Tijdens de onderhandelingen kunnen de partijen documenten opstellen om de zaken vast te leggen waarover reeds een overeenstemming is bereikt (bv. de prijs of de territoriale reikwijdte van een licentie) en waarbij ze stellen hierop niet meer te zullen terugkeren. Dit wordt in de praktijk vaak aangeduid als "partiële overeenkomsten" of "tussentijdse overeenkomsten". Wanneer de partijen de definitieve overeenkomst uiteindelijk sluiten, integreren zij daarin vaak de partiële overeenkomst. Zoniet, dan heeft deze laatste geen bestaansreden meer en wordt ze ongeldig.

- Precontractuele documenten: De inhoud van deze documenten, die bedoeld zijn om de sluiting van de definitieve overeenkomst voor te bereiden, is nog gedetailleerder dan in een partiële overeenkomst. Deze worden doorgaans aangeduid als "voorlopige overeenkomsten", "voorakkoorden" of "pre-akkoorden". De contractsbelofte valt over het algemeen in deze categorie.

159. Hoewel de uitwisseling van deze documenten voorafgaat aan de sluiting van de uiteindelijke overeenkomst die het voorwerp vormt van de onderhandelingen, kunnen sommigen ervan verbintenissen aan de partijen opleggen. In het kader van deze documenten gaan de partijen immers vaak een aantal juridische verbintenissen tegenover elkaar aan. Indien één van beide partijen deze verplichtingen niet nakomt, kan dit leiden tot contractuele aansprakelijkheid.

De partijen moeten daarom voorzichtig en duidelijk zijn bij het opstellen van de documenten die in de precontractuele fase worden uitgewisseld.

Voorzichtigheid is geboden wanneer documenten eenzijdig door de ene partij zijn opgesteld en vervolgens aan de andere partij worden voorgelegd. Bij ontstentenis van een reactie van deze laatste kunnen deze documenten onder bepaalde omstandigheden immers worden beschouwd als stilzwijgend aanvaard en vormen zij derhalve "echte" overeenkomsten, die aanleiding geven tot verbintenissen.

Bij twijfel over de reikwijdte van bepaalde documenten die in de precontractuele fase worden uitgewisseld, moet de werkelijke bedoeling van de partijen worden vastgesteld in het licht van de specifieke omstandigheden van de zaak.

Om het risico op geschillen en/of interpretatieproblemen achteraf te vermijden, is het raadzaam om in de documenten die gedurende de precontractuele fase of in de correspondentie daarover worden uitgewisseld, duidelijk aan te geven wat de draagwijdte en de juridische gevolgen ervan zijn. Wanneer de partijen niet willen dat deze documenten verbintenissen van hun kant creëren, is het passend dat ze dit in zo veel woorden specificeren. Zo vermijden ze elke dubbelzinnigheid.

> *Dit document vormt geen overeenkomst, noch een aanbod om een overeenkomst en/of verbintenis aan te gaan. De partijen zijn niet eerder juridisch gebonden dan na ondertekening van de overeenkomst waarover onderhandelingen zijn aangegaan. Dit document beperkt evenwel geenszins hun recht om de voorgestelde overeenkomst niet aan te gaan.*

B. BESCHERMING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

S. Lens, "Protection and disclosure of know-how: Belgium", in Abuse of dominant position and globalization & protection and disclosure of trade secrets and know-how, *Cham, Springer, 2017, p. 327-364.*

160. Tijdens de precontractuele fase zal er waarschijnlijk een grote hoeveelheid vertrouwelijke informatie (➲ 37-39) worden uitgewisseld.

De partijen moeten er daarom voor zorgen dat een omgeving wordt gecreëerd waarin zij hun vertrouwelijke informatie in alle veiligheid kunnen uitwisselen. Dit gebeurt indien mogelijk best nog vóór de precontractuele fase.

- *Het is niet alleen raadzaam dat de partijen vertrouwelijkheidsovereenkomsten ondertekenen en/of vertrouwelijkheidsclausules opnemen in de overeenkomsten die zij aan het begin en/of tijdens de precontractuele fase zouden ondertekenen (➲ 170-186), maar ook om bewijs bij te houden van vertrouwelijke informatie die tijdens de precontractuele fase is uitgewisseld en, meer algemeen, van alle vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken en die van grote waarde is (economisch, commercieel, concurrerend, enz.) voor de onderneming (➲ 161-169).*

- *Het belang hiervan beperkt zich niet tot de precontractuele fase. De bescherming van vertrouwelijke informatie blijft immers essentieel tijdens de eigenlijke contractuele fase en na de beëindiging van de contractuele betrekkingen tussen de partijen. Het is vaak wanneer de partijen geen (meer) professionele betrekkingen meer onderhouden met elkaar (de onderhandelingen zijn niet afgerond of de overeenkomst is beëindigd) dat het belang duidelijk wordt van maatregelen om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te waarborgen en inbreuken van beide partijen te bestraffen.*

  Partijen worden daarom geadviseerd om ook de bescherming van vertrouwelijke informatie die tijdens de (post)contractuele fase wordt uitgewisseld, te waarborgen. Dit gebeurt door vergelijkbare maatregelen te treffen zoals de maatregelen die hieronder voor de precontractuele fase worden besproken.

1. Bewijs van vertrouwelijke informatie die tussen de partijen kan worden uitgewisseld

a) <u>Het nut van bewijs van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tijdens de precontractuele fase</u>

161. Vertrouwelijke informatie geniet bescherming zonder dat enige formaliteit dient vervuld te zijn (➲ 37-39).

Dit gebrek aan formaliteiten dat gewoonlijk karakteriserend is voor vertrouwelijke informatie, brengt een aantal moeilijkheden met zich mee zoals het bewijs van het bestaan ervan, de precieze inhoud en de datum vanaf wanneer de partij over deze vertrouwelijke informatie beschikt. Als een partij van mening is dat een derde op onrechtmatige wijze gebruik heeft gemaakt van haar vertrouwelijke informatie, moet zij het volgende aantonen:

- Waaruit deze informatie bestaat;
- Dat zij in het bezit was van deze informatie voor de betrokken derde er kennis van kreeg; en
- Dat zij deze informatie op vertrouwelijke wijze aan deze derde heeft meegedeeld.

In de praktijk is het sluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst of -clausule dus *noodzakelijk* maar vaak *onvoldoende* om vertrouwelijke informatie effectief te beschermen. De houder van vertrouwelijke informatie moet er ook voor zorgen dat hij of zij het bewijs heeft van:

- **De datum waarop…**
  = Bewijs van een bepaalde of op zijn minst moeilijk te betwisten datum (die kan worden gebruikt om de stand van de desbetreffende informatie vast te stellen)

- **... hij in het bezit is gekomen...**
  = Bewijs van de identiteit van de houder
- **... van bepaalde informatie.**
  = Bewijs van het bestaan en van de inhoud van de informatie

☝ *Afhankelijk van de aard van de vertrouwelijke informatie en de vraag of deze in de loop van de tijd zal veranderen, is het raadzaam om regelmatig nieuw bewijsmateriaal te verzamelen. Dit doen de partijen best om wijzigingen en/of verbeteringen van de onderzochte informatie in de tijd vast te leggen.*

162. Naast het belang ervan in geval van een inbreuk op een vertrouwelijkheidsovereenkomst of -clausule, kan het bewijs van het bezit van vertrouwelijke informatie ook nuttig zijn in verschillende andere situaties:

- Wanneer een partij een vertrouwelijkheidsovereenkomst met een derde aangaat en die derde vervolgens vertrouwelijke informatie verstrekt die zij reeds eerder rechtmatig in haar bezit had, zal de derde partij haar in principe niet kunnen beschuldigen van het schenden van de vertrouwelijkheidsovereenkomst. Maar dan moet zij wel kunnen aantonen dat zij reeds over deze informatie beschikte voordat deze informatie haar door de derde werd verstrekt.

- De houder van vertrouwelijke informatie die kan worden beschermd door intellectuele rechten zoals een model of octrooi, kan deze informatie vertrouwelijk houden en geen bescherming aanvragen om strategische redenen (➲ 43) of uit onwetendheid. Indien vervolgens een octrooi of model wordt verleend aan een derde die op dezelfde informatie betrekking heeft die de derde op wettige wijze heeft verkregen, kan de houder van de vertrouwelijke informatie zich beroepen op een "recht van voorgebruik" dat hem in staat stelt deze informatie rechtmatig te blijven gebruiken en exploiteren, mits hij kan bewijzen dat hij deze informatie daadwerkelijk te goeder trouw in zijn bezit had voordat de derde het intellectuele recht dat hem wordt tegengeworpen deponeerde.

- Wanneer een derde vertrouwelijke informatie van de rechtmatige houder steelt en deze vervolgens in eigen naam octrooieert of als model registreert, kan de rechtmatige houder een opeisingsvordering instellen. Hierdoor kan hij de eigendom van het intellectuele recht dat op zijn informatie is gebaseerd, terugvorderen (➲ 53, 57). Een dergelijke aanspraak kan alleen binnen een bepaalde termijn worden ingesteld, en vereist bewijs dat hij in feite de uitvinder of auteur van de betrokken uitvinding of tekening of model is en dat hij die uitvinding of tekening of model al had gerealiseerd op de datum waarop een intellectueel recht door de derde buiten zijn medeweten tot stand is gekomen. Dit bewijs kan worden geleverd door middel van de depots of registraties die eerder door de rechtmatige houder van de vertrouwelijke informatie zijn gedaan.

- Wanneer de houder van vertrouwelijke informatie zich wenst te beroepen op de bescherming van bedrijfsgeheimen, kan onder meer rekening worden gehouden met het feit dat hij zijn bedrijfsgeheim bij een gespecialiseerde instantie heeft geregistreerd of gedeponeerd, om aan te tonen dat hij daadwerkelijk "*redelijke maatregelen*" heeft genomen om de vertrouwelijkheid van zijn geheim te waarborgen (➲ 37, 40).

163. Het zal voor de houder van vertrouwelijke informatie vaak praktisch onmogelijk zijn om alle vertrouwelijke informatie waarover hij beschikt te registreren of te deponeren. Dat is ook niet per se noodzakelijk of zelfs wenselijk gelet op de kosten die dergelijke stappen met zich mee kunnen brengen. De houder onderzoekt dus best zorgvuldig alle informatie waarover hij beschikt, en identificeert de gegevens waarvan de (economische, commerciële, concurrentiële, enz.) waarde rechtvaardigt dat er specifieke voorzorgsmaatregelen worden genomen.

- *Het wordt aan ondernemingen aanbevolen om interne maatregelen te nemen om de vertrouwelijke informatie die zij in hun bezit hebben systematisch te identificeren en deze te classificeren volgens de gevoeligheid en/of de waarde ervan. Deze identificatie- en classificatiemaatregelen zullen niet alleen nuttig zijn bij het identificeren van informatie waarvoor het dienstig zou zijn bewijsmateriaal te verzamelen, maar kunnen ook nuttig zijn bij het aantonen van de "redelijke maatregelen" die zijn genomen om de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen te garanderen* (➲ 37, 40).

b) <u>Bewijsmiddelen</u>

164. Er bestaan verschillende manieren om het bezit van vertrouwelijke informatie op een bepaalde datum aan te tonen. We bespreken hier slechts enkele voorbeelden.

- *In geval van betwisting is de rechter als enige bevoegd om over de bewijskracht van de hieronder beschreven formaliteiten te oordelen. Daarbij zal hij rekening houden met hun betrouwbaarheid, d.w.z. de garanties van authenticiteit en integriteit die deze verschillende formaliteiten bieden.*

- *De verschillende soorten bewijsmateriaal die hieronder worden besproken, zijn niet alleen nuttig om het bezit van vertrouwelijke informatie vast te stellen. Ze kunnen ook worden gebruikt om een bepaalde, of minstens moeilijk te betwisten, datum aan een auteursrechtelijk beschermd werk en/of een niet-geregistreerd model te geven en tegelijkertijd het bewijs te staven van de identiteit van de auteur of maker van dat werk of model (➲ 11). Dit bewijs kan van fundamenteel belang zijn voor de auteur of maker: als de auteur of maker niet in staat is om de rechten die hij claimt te bewijzen, dan zal hij niet in staat zijn om zijn auteurs- of modelrechten voor de rechter te doen gelden. De houder van een niet-geregistreerd intellectueel eigendomsrecht kan zich alleen tegen inbreuken verzetten als hij kan aantonen dat de creatie die het voorwerp uitmaakt van het intellectueel eigendomsrecht waarop hij zich beroept, reeds bestond en dat hij de begunstigde is van het intellectueel recht dat hij inroept.*

(1) Depot

165. Het depot van vertrouwelijke informatie kan op twee manieren gebeuren:

- <u>Fysiek</u>: U kunt de vertrouwelijke informatie in een verzegelde enveloppe, in principe in tweevoud, versturen naar, of deponeren bij een gespecialiseerde instelling of onderneming.

  In het algemeen zal deze instelling of onderneming na ontvangst de verzegelde enveloppen, waarvan een kopie op een veilige plaats wordt bewaard, voorzien van een stempel, zegel, nummer, enz. en de andere enveloppe terugsturen naar de houder. Dit terugsturen gebeurt samen met een certificaat betreffende de verzending van de

vertrouwelijke informatie en de stappen die zijn ondernomen om een bepaalde, of in ieder geval moeilijk betwistbare, datum te bepalen.

Deze enveloppen moeten verzegeld blijven totdat de houder ze nodig heeft om aan te tonen dat de informatie op een bepaalde datum in het bezit was van de onderneming. Als een van de enveloppen is geopend voordat deze bijvoorbeeld aan de rechter wordt overgemaakt, bezit deze in beginsel geen bewijskracht meer aangezien de authenticiteit en de integriteit van de informatie niet meer kan worden gegarandeerd.

- Digitaal: U kunt informatie digitaal deponeren via websites die diensten van tijdregistratie en elektronische handtekening aanbieden. Elektronische tijdregistratie is een elektronisch proces waarmee u een exacte datum en tijd aan een elektronisch bestand kunt geven. Het combineert elektronische gegevens met andere elektronische gegevens op een bepaald moment om aan te tonen dat deze laatste gegevens op dat moment bestonden.[153]

  Verschillende sites bieden veilige depotdiensten aan (soms met een informatie-encryptiesysteem), vergelijkbaar met een soort digitale kluis. Andere diensten zullen een digitale vingerafdruk maken van de vertrouwelijke informatie in kwestie (zonder een kopie van deze informatie als zodanig op te slaan) met behulp van een specifiek algoritme of blockchain-technologie.

  Welke digitale optie u ook kiest, zorg ervoor dat de instelling of het bedrijf waarop u een beroep doet professioneel te werk gaat door met name de eventuele certificeringen te controleren en dat het voldoet aan de geldende regelgeving, zoals de eIDAS-verordening inzake elektronische handtekeningen en andere vertrouwde diensten (➲ 142-143). De bewijzen die via deze instelling of onderneming worden verzameld, moeten immers daadwerkelijk kunnen worden gebruikt in juridische procedures in België en, indien nodig, in het buitenland.

🔔 *De datum die door een elektronische tijdstempel wordt toegekend, is dus geen "bepaalde datum" in de juridische zin van het woord. Voor gekwalificeerde elektronische tijdstempels in de zin van de eIDAS-verordening geldt echter een vermoeden van de juistheid van de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip*[154]*, wat in de praktijk een bepaalde datum benadert.*

  🔔 *Let op, sommige organisaties stellen voor om titels te registreren die worden gepresenteerd als zijnde intellectuele eigendomstitels, maar die eigenlijk geen juridische waarde hebben. Voor meer informatie, raadpleeg de website van de FOD Economie die aan dit onderwerp is gewijd:* https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/waarschuwing-handelswijze-van.

De prijsvoorwaarden en de bewaartermijn van het depot variëren naargelang de betrokken instellingen en bedrijven.

[153] Art. 3.33 eIDAS-verordening.
[154] Art. 41, lid 2 eIDAS-verordening.

166. Het is met name mogelijk om een depot neer te leggen bij de volgende instellingen en bedrijven:

- Het BOIP: deze instelling heeft een dienst ontwikkeld onder de naam "i-DEPOT" (https://www.boip.int/nl/ondernemers/ideeen)
  - Fysiek of digitaal depot;
  - Betalend;
  - Voor elke soort van inhoud;
  - Dienst staat open voor elke gebruiker, binnen of buiten de Benelux of de Europese Unie;
  - Een i-DEPOT is geldig voor 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging;
    - Een certificaat van depot wordt opgestuurd naar de deposant.

- Collectieve beheersvennootschappen van auteursrecht: de meeste collectieve beheersvennootschappen staan hun leden, of zelfs anderen, toe om een werk, idee of enig ander soort informatie bij hen te deponeren. U kunt hiervoor contact met hen opnemen:
  - met SOFAM, SACD, SCAM, MEDAA, deAuteurs (fysiek of digitaal depot – https://e-dpo.com/nl/);
  - met SABAM (enkel een digitaal depot – https://sabam.depotonline.eu/).

- Verschillende private ondernemingen:
  - Gebruik van een specifiek algoritme (www.mapreuve.com); of
  - Gebruik van blockchain-technologie (https://verisart.com/; https://www.bernstein.io/; https://blockchainyourip.com).

(2) Registratie bij een ministerieel ambtenaar

167. Als alternatief kunt u een notaris vragen een authentieke akte op te stellen met betrekking tot het bestaan van de vertrouwelijke informatie, de identiteit van de houder en de datum waarop de informatie aan hem wordt verstrekt. De notaris kan de hem voorgelegde documenten ook bewaren en zo de integriteit van de informatie die ze bevatten garanderen.

Voor meer informatie over notariële akten en de registratie ervan, zie https://www.notaris.be/.

U kunt ook een deurwaarder vragen om een verslag op te stellen waarin staat dat u hem op een bepaalde datum deze informatie hebt overhandigd.

De betrokken informatie kan op een USB-stick of een andere digitale drager aan de notaris of gerechtsdeurwaarder worden overgemaakt.

De bewijskracht die wordt gehecht aan deze bewijsmiddelen, die door een ministerieel ambtenaar worden gecertificeerd, is over het algemeen hoger dan die welke aan een eenvoudige aangifte wordt gehecht. Deze bewijsmiddelen zijn echter wel duurder.

(3) Registratie bij een registratiekantoor

168. In principe kunt u zich ook wenden tot eender welk registratiekantoor van de FOD Financiën (https://financien.belgium.be/nl) om het bewijs te verkrijgen van de datum van

creatie van een werk of uitvinding. Het is echter alleen mogelijk om "papieren" documenten bij een registratiekantoor neer te leggen (d.w.z. geen cd-roms, USB-sticks, enz.). Daarnaast is de registratie over het algemeen betalend.

- *Indien de registratie vertrouwelijke informatie betreft, dient u ervoor te zorgen dat u deze in een verzegelde enveloppe voorlegt en door op de enveloppe, bijvoorbeeld, de naam en het feit dat deze enveloppe vertrouwelijke informatie bevat die u wenst te dateren, te vermelden. Om de integriteit van de verzegelde enveloppe te waarborgen, kunt u het betrokken registratiekantoor vragen om een zegel en de datum van registratie aan te brengen.*

Voor meer informatie over dit bewijsmiddel kunt u terecht op de website van de FOD Financiën.

(4) Versturen van een aangetekend schrijven

169. Er bestaat voorts nog een andere eenvoudige en goedkope manier om aan te tonen dat informatie vertrouwelijk is. Namelijk het versturen aan uzelf van een aangetekende brief met een kopie van de te beschermen vertrouwelijke informatie. Dit bewijsmiddel heeft echter een relatief beperkte bewijskracht, aangezien dit uitsluitend gebaseerd is op de handelingen van de informatiehouder.

- *Zorg ervoor dat de enveloppe zodanig verzegeld is dat u kunt bevestigen dat er niet met de inhoud is geknoeid sinds de verzending ervan. De enveloppe moet dan gesloten blijven tot de dag waarop de inhoud ervan bekend moet worden gemaakt om de anterioriteit van de informatie en/of de identiteit van de houder ervan aan te tonen, indien nodig voor een deurwaarder of een magistraat.*

2. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten

a) <u>Het nut van vertrouwelijkheidsovereenkomsten</u>

170. In tegenstelling tot de houder van een intellectueel recht heeft de houder van vertrouwelijke informatie geen monopolie dat hem een exclusief recht verleent dat gedurende een bepaalde periode tegen iedereen tegenstelbaar is (➲ 42-43).

De belangrijkste (en soms zelfs enige) waarde van vertrouwelijke informatie ligt juist in het vertrouwelijke karakter ervan. In tegenstelling tot de houder van een intellectueel recht die zonder vrees het voorwerp van het intellectueel recht kan bespreken om een overeenkomst met betrekking tot dat recht te onderhandelen, moet de houder van vertrouwelijke informatie er dus voor zorgen dat het vertrouwelijke karakter van de informatie wordt beschermd.

171. In zowel precontractuele besprekingen als gesprekken na het sluiten van de overeenkomst wordt daarom sterk aanbevolen dat de partijen een vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekenen (in het Engels: "non-disclosure agreement"; kortweg: "NDA"). Deze overeenkomst verplicht de partijen om:

- het vertrouwelijke karakter te bewaren van de informatie die tijdens de onderhandelingen of, na het sluiten ervan, bij de uitvoering van de overeenkomst wordt uitgewisseld; en

- deze vertrouwelijke informatie niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitdrukkelijk overeengekomen doeleinden.

Idealiter wordt de vertrouwelijkheidsovereenkomst ondertekend vóór het begin van de onderhandelingen en vóór de uitwisseling van vertrouwelijke informatie.

Het wordt aanbevolen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheidsplicht na de precontractuele fase wordt verlengd door in de uiteindelijke overeenkomst een specifieke vertrouwelijkheidsclausule op te nemen.

172. Een vertrouwelijkheidsovereenkomst biedt uiteraard geen absolute garantie dat de uitgewisselde informatie niet zal worden bekendgemaakt of misbruikt. Toch is het in verschillende opzichten nuttig:

- Het creëert een kader van wederzijds vertrouwen.

  Elke partij verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van de informatie die haar door de andere partij wordt meegedeeld, te respecteren.

- Het garandeert in zekere zin professionaliteit en ernst.

  Door de ondertekening van een dergelijke overeenkomst geven de partijen blijk van hun bereidheid om met elkaar in discussie te treden en erkennen zij wederzijds de waarde (economisch, commercieel, concurrentieel, enz.) van de informatie die zal worden uitgewisseld tijdens de onderhandelingen en in hun toekomstige betrekkingen.

- Het specificeert de omstandigheden waarin en de redenen waarom een van beide partijen ermee instemt om toegang te verlenen tot haar vertrouwelijke informatie.

  Een vertrouwelijkheidsovereenkomst zal het gemakkelijker maken om een schending van de vertrouwelijkheid voor de rechter te verhelpen.

- Om een beroep te kunnen doen op de specifieke rechtsbescherming die aan bedrijfsgeheimen wordt geboden, moet de houder ervan niet alleen het vertrouwelijk karakter van de informatie die hij wil beschermen en het feit dat deze een bepaalde (economische, commerciële, concurrentiële of andere) waarde heeft aantonen, maar ook dat hij "redelijke maatregelen" heeft genomen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te garanderen (➲ 37). Het sluiten van een vertrouwelijkheidsovereenkomst kan worden beschouwd als een redelijke maatregel die (onder andere) door de houder van een bedrijfsgeheim wordt getroffen.

b) <u>Geldigheids- en vormvoorwaarden</u>

173. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten zijn niet onderworpen aan een specifiek wettelijk kader. Ze moeten bijgevolg voldoen aan de geldigheids- en vormvoorwaarden die gelden voor overeenkomsten in het algemeen (➲ 110-146).

c) Essentiële clausules en aandachtspunten

174. De partijen zijn vrij om in grote mate de clausules van de vertrouwelijkheidsovereenkomsten te bepalen die hun relaties zullen beheersen.

Het is van essentieel belang dat deze overeenkomsten zorgvuldig worden opgesteld en aangepast zijn aan de specifieke situatie van de partijen.

> *In de praktijk stellen partijen hun vertrouwelijkheidsovereenkomsten vaak onzorgvuldig op (als ze al tot het opstellen van zo'n overeenkomst overgaan), en vertrouwen ze op modelovereenkomsten die niet noodzakelijkerwijs zijn aangepast aan hun specifieke situatie.*

175. Zoals alle overeenkomsten beginnen vertrouwelijkheidsovereenkomsten met het nauwkeurig identificeren van de partijen (➲ 199).

Zij bevatten vervolgens een preambule waarin de aard van de betrekkingen tussen de partijen, de context van de vertrouwelijkheidsovereenkomst en de door de overeenkomst nagestreefde doelstellingen worden uiteengezet (➲ 200).

Deze overeenkomsten bevatten eveneens:

- een deelbaarheidsbeding voor het geval één of meerdere bepalingen van de overeenkomst worden nietig verklaard op grond van bepalingen van dwingend recht, openbare orde of de goede zede (➲ 146);
- in voorkomend geval, een clausule betreffende het *intuitu personae* karakter van de overeenkomst (➲ 260);
- een clausule die specificeert hoe de overeenkomst kan worden gewijzigd (➲ 210);
- een clausule die het toepasselijke recht aanduidt (➲ 148);
- een geschillenbeslechtingsclausule (➲ 605-614), eventueel aangevuld door een clausule die de bevoegde rechterlijke instantie aanduidt (forumbeding) (➲ 600-604).

De specifieke bepalingen van een vertrouwelijkheidsovereenkomst zijn de volgende:

(1) Definitie van vertrouwelijke informatie in de vertrouwelijkheidsovereenkomst

176. Het is van essentieel belang om nauwkeurig te definiëren wat de partijen bedoelen met "vertrouwelijke informatie" en derhalve te bepalen op welke informatie het verbod op openbaarmaking en de beperking van het gebruik in de vertrouwelijkheidsovereenkomst van toepassing zal zijn. Informatie die niet onder deze definitie valt, zal in beginsel niet als vertrouwelijk worden beschouwd in de zin van de voorgestelde overeenkomst en kan derhalve vrijelijk worden meegedeeld.

> *Er bestaan verschillende methodes om te bepalen welke vertrouwelijke informatie onder de overeenkomst valt:*
>
> - *De overeenkomst kan een <u>exhaustieve</u> definitie bevatten, d.w.z. een nauwkeurige omschrijving van de informatie die zal worden meegedeeld en die als vertrouwelijk moet*

worden beschouwd. Daartoe kan bijvoorbeeld worden verwezen naar een bijlage waarin de betrokken informatie wordt opgesomd.

- *De overeenkomst kan een niet-limitatieve definitie bevatten. In dat geval komen partijen overeen dat alle informatie die vóór en/of na het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid (bijvoorbeeld door middel van een stempel of specifieke vermelding op de drager van de informatie), als vertrouwelijk zal worden behandeld. Deze methode wordt aanbevolen wanneer de partijen niet van tevoren precies kunnen bepalen welke vertrouwelijke informatie moet worden uitgewisseld. Aan de andere kant vergt het meer administratieve en organisatorische inspanningen: alle vertrouwelijke informatie moet immers op een specifieke drager worden meegedeeld en moet een verklaring bevatten waarin het vertrouwelijke karakter ervan wordt benadrukt, anders wordt het als niet-vertrouwelijk beschouwd.*

  - *In geval van mondelinge mededeling van vertrouwelijke informatie kunnen de partijen bepalen dat deze binnen een bepaalde termijn schriftelijk moet worden bevestigd. Dit om elke discussie te vermijden over het bestaan van de betrokken informatie, het feit dat deze is medegedeeld en/of het feit dat deze als vertrouwelijk is aangemerkt.*

- *Ten slotte kan de overeenkomst een generieke definitie bevatten, d.w.z. dat alle informatie die aan één of meer van de volgende criteria voldoet, als vertrouwelijk moet worden beschouwd:*

  - *Naargelang de inhoud van de uitgewisselde informatie (alle financiële informatie, klantenlijsten, prijslijsten, enz. moeten als vertrouwelijk worden beschouwd);*

  - *Naargelang de potentiële bescherming door een intellectueel eigendomsrecht (de partijen kunnen bijvoorbeeld bepalen dat alle informatie als vertrouwelijk wordt beschouwd waarop één van hen auteursrecht heeft en die nog niet openbaar is gemaakt; alle informatie betreffende een niet-geoctrooieerde uitvinding; alle informatie betreffende niet-geopenbaarde verbeteringen die in een geoctrooieerde uitvinding zijn aangebracht; enz.);*

  - *Naargelang de omstandigheden rond de communicatie van de informatie (de partijen kunnen bepalen dat alle informatie in een versleuteld document waarvoor een wachtwoord vereist is, als vertrouwelijk moet worden beschouwd; alle informatie die alleen toegankelijk is op een specifieke locatie en die alleen met toestemming van de andere partij kan worden geraadpleegd; enz.).*

- *Het is natuurlijk ook mogelijk om de verschillende methodes te combineren.*

177. De definitie van “vertrouwelijke informatie” die onder de overeenkomst valt, kan ruim zijn, afhankelijk van de beperkingen en belangen van het voorgenomen project tussen de partijen, van de vooruitgang van het project, van de betrokken sector, van de mate van gevoeligheid en/of de waarde (economisch, commercieel, concurrentieel, enz.) van bepaalde specifieke informatie, enz.

- *Vermijd echter een al te ruime definitie die in de praktijk alle informatie omvat die de partijen uitwisselen. Een dergelijk beding is, in geval van een geschil, nietig omdat het geen reëel voorwerp bevat.*

- *Ook als u kiest voor een niet-limitatieve definitie, is het raadzaam om bepaalde informatie - namelijk informatie die het gevoeligst of waardevolst is voor het bedrijf (bijvoorbeeld source code en softwaredocumentatie) - uitdrukkelijk als vertrouwelijk te kwalificeren, om elk geschil te vermijden.*

- *Naast het identificeren van de informatie die onder de vertrouwelijkheidsovereenkomst valt, dient u er ook voor te zorgen dat u uitdrukkelijk aangeeft in welke vorm (schriftelijk, mondeling, visueel, enz.) en, indien van toepassing, op welke drager(s) (handmatig geschreven en/of digitaal geschreven drager, specifiek soort documenten, enz.) deze informatie aan de andere partij moet worden meegedeeld om als vertrouwelijk te worden aangemerkt. In dit verband wordt een zo breed mogelijke formulering aanbevolen.*

> 🕮 *Het begrip "Vertrouwelijke Informatie" verwijst naar alle informatie en gegevens van vertrouwelijke aard die op welke manier dan ook (visueel, mondeling, schriftelijk, enz.), via welk proces dan ook, op welke drager dan ook (materieel of immaterieel) en in welke vorm dan ook (kennis, ervaring, knowhow, methode, gereedschapsontwerp, werkwijze, prototype, specifiek onderdeel, software, enz.) worden meegedeeld door de partij die de relevante informatie bekendmaakt (hierna de "Verstrekker" genoemd) aan de begunstigde (hierna de "Begunstigde" genoemd) in verband met de Discussies en/of het Project zoals gedefinieerd in de preambule van deze Overeenkomst. Dergelijke informatie wordt voorzien van de vermelding "vertrouwelijk" of een andere gelijkwaardige en ondubbelzinnige verwijzing. Bij informatie die mondeling of visueel (anders dan schriftelijk) wordt gedeeld, moet binnen dertig (30) werkdagen na openbaarmaking schriftelijk worden bevestigd dat de inhoud ervan vertrouwelijk is.*

178. Om elke discussie uit te sluiten, is het bovendien nuttig om de informatie te definiëren die in geen geval als vertrouwelijk kan worden beschouwd.

> 🕮 *Wordt niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd. Informatie die:*
>
> - *op rechtmatige wijze aan de Begunstigde is meegedeeld door een derde die het recht heeft om deze bekend te maken;*
> - *op onafhankelijk wijze is ontwikkeld door of voor de Begunstigde, zonder toegang te hebben gehad tot de Vertrouwelijke Informatie;*
> - *die reeds bekend is of in het bezit is van de Begunstigde voordat zij door de Verstrekker wordt bekendgemaakt;*
> - *in het publieke domein wordt vermeld, voor of na de bekendmaking ervan, zonder de schuld van de Begunstigde en zonder schending van een vertrouwelijkheidsplicht.*

(2) Vertrouwelijkheidsverplichtingen en toegestaan gebruik van vertrouwelijke informatie

179. Daarnaast dient u zorgvuldig te bepalen hoe partijen gebruik kunnen maken van de vertrouwelijke informatie die aan hen zal worden meegedeeld.

🔔 *Wees voorzichtig en nauwkeurig bij het opstellen van deze clausule. Hoewel het in principe altijd mogelijk zal zijn om het toegestane gebruik in een later stadium uit te breiden, zal het niet langer mogelijk zijn om het toegestane gebruik in te perken nadat de informatie is verstrekt.*

🔔 *Indien dit gezien de omstandigheden passend lijkt, kunt u beslissen om het recht op reverse engineering uit te sluiten. Bij gebreke van een andersluidende contractuele bepaling, bepaalt Art. XI.332/3 WER dat reverse engineering in beginsel toegelaten is.*

🕮 *De Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie niet aan derden bekend te maken of te laten maken, kosteloos of tegen betaling en in welke vorm dan ook, en verbinden zich ertoe het vertrouwelijke karakter ervan te bewaren met dezelfde zorgvuldigheid als bij de bewaring van hun eigen vertrouwelijke informatie of, volgens de hoogste beschermingsnormen, in overeenstemming met de beschermingsmaatregelen die in de gegeven omstandigheden redelijk zijn.* *De Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie alleen te gebruiken binnen het strikte kader van de Discussies en/of het Project.* *De Partijen verbinden zich ertoe de aan hen verstrekte Vertrouwelijke Informatie op geen enkele wijze, in welke vorm, op welke manier, met welk middel en op welke drager dan ook, te reproduceren of te dupliceren, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk en voorafgaand door de Verstrekker toegelaten.* *De Partijen verbinden zich ertoe om geen prototypes, software of andere tastbare voorwerpen die Vertrouwelijke Informatie bevatten te reverse engineeren, te demonteren of te decompileren die hen tijdens de Discussies en/of het Project zullen worden meegedeeld.*

(3) Identificatie van de andere personen, anders dan de partijen bij de overeenkomst, aan wie vertrouwelijke informatie kan worden meegedeeld

180. Het komt zelden voor dat vertrouwelijke informatie bedoeld is om alleen tussen de ondertekenaars van de vertrouwelijkheidsovereenkomst te worden uitgewisseld. In de meeste gevallen zullen (of kunnen) bij de uitwisseling van informatie ook derden betrokken zijn. Wanneer de ondertekenaars van de overeenkomst rechtspersonen (vennootschappen of verenigingen) zijn, worden de gegevens bovendien per definitie bekendgemaakt aan natuurlijke personen die als zodanig geen partij zijn bij de vertrouwelijkheidsovereenkomst.

In dergelijke gevallen moet in de vertrouwelijkheidsovereenkomst uitdrukkelijk worden vermeld welke personen, andere dan de ondertekenende partijen, kennis kunnen krijgen van de vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst wordt uitgewisseld.

🔔 *Deze bepaling kan bijvoorbeeld worden opgenomen in de clausule met definities van termen die op terugkerende basis worden gebruikt in de overeenkomst (➲ 201) of aan het einde van de*

clausule met betrekking tot "Vertrouwelijkheidsverplichtingen" en "Toegestaan gebruik van Vertrouwelijke Informatie" (➲ 179).

181. De voorgestelde clausule zou in principe moeten bestaan uit:

- Het identificeren van de personen, andere dan de ondertekenende partijen, die vertrouwelijke informatie mogen ontvangen.

  Het kan bijvoorbeeld gaan om alle werknemers en vertegenwoordigers van de partijen, werknemers en vertegenwoordigers van bedrijven in dezelfde groep, onderaannemers, advocaten en accountants van de partijen, enz. of een kleinere groep personen (zoals enkel werknemers en bedienden van de partijen), of een groep personen die met naam worden genoemd (de heer X en mevrouw Y).

  De keuze voor een min of meer ruime formulering zal afhangen van de specifieke omstandigheden van elk geval en de behoeften van de ondertekenende partijen. Een ruime definitie zal uiteraard het risico vergroten dat informatie "verloren gaat" en dat de verantwoordelijkheid van de partijen op dit punt in twijfel wordt getrokken. Anderzijds kan een restrictieve definitie aanleiding geven tot praktische problemen. Zorg ervoor dat alle personen die daadwerkelijk bij het project betrokken zijn, aangeduid worden en dat zij op de hoogte zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie.

- Geef in voorkomend geval aan onder welke voorwaarden vertrouwelijke informatie aan dergelijke personen mag worden meegedeeld.

  Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen om elkaar (schriftelijk?) op de hoogte te brengen voordat zij vertrouwelijke informatie aan een derde meedelen die bevoegd is om er in het kader van de overeenkomst kennis van te nemen en zich eventueel te verbinden tot het verkrijgen van de voorafgaande (schriftelijke?) toestemming van de partij die de vertrouwelijke informatie voor dit doel heeft verstrekt.

- Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van de informatie ten aanzien van de aldus geïdentificeerde personen.

  De partijen kunnen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid te waarborgen van de informatie door personen die er kennis van krijgen in het kader van de vertrouwelijkheidsovereenkomst. Ze kunnen zich er zelfs toe verbinden deze personen op hun beurt een geheimhoudingsplicht in acht te laten nemen die vergelijkbaar is met de geheimhoudingsplicht in de overeenkomst tussen de partijen. Sommige overeenkomsten bepalen dat de ondertekenende partijen zich ertoe verbinden deze personen een specifieke vertrouwelijkheidsovereenkomst te laten ondertekenen onder dezelfde voorwaarden als die welke deze ondertekenende partijen zelf hebben onderschreven.

- Het responsabiliseren van de partijen door hen er uitdrukkelijk aan te herinneren dat zij verantwoordelijk zullen zijn voor elke schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen door derden aan wie zij de informatie hebben doorgegeven.

🔔 *De identificatie van personen die kennis kunnen krijgen van de uitgewisselde vertrouwelijke informatie verandert niets aan het beginsel dat alleen de ondertekenende partijen zich tegenover elkaar verbinden (➲ 108-109). De contractant zal dus in principe geen rechtstreekse vordering hebben tegenover derden in geval zij vertrouwelijke informatie bekendmaken. De contractant kan echter wel de andere partij aansprakelijk stellen voor de bekendmaking van vertrouwelijke informatie door deze derden.*

🕮 *Worden niet als derden beschouwd in de zin van onderhavig artikel:* • *De Partijen;* • *Personeelsleden van de Partijen binnen de grenzen van hun noodzaak om van de Vertrouwelijke Informatie kennis te kennen. Als zodanig verbinden de Partijen zich ertoe ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheidsverplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst door al hun Personeel in acht worden genomen. Elke ongeoorloofde bekendmaking door het Personeel valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken Partij.* • *Elke overheidsinstantie, of het nu gaat om een toezichthoudende, regelgevende of gerechtelijke instantie, die het recht heeft om de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie te eisen. De Begunstigde die door een overheidsinstantie wordt verzocht dergelijke Vertrouwelijke Informatie te verstrekken, verbindt zich er echter toe de desbetreffende Verstrekker schriftelijk in kennis te stellen van een dergelijk verzoek alvorens erop te reageren.* 🕮 *Bij wijze van uitzondering op het voorgaande kunnen de Partijen Vertrouwelijke Informatie aan derden bekendmaken, mits:* • *de Begunstigde die Vertrouwelijke Informatie wenst vrij te geven, de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verstrekker heeft verkregen;* • *de derde partij een vertrouwelijkheidsverbintenis is aangegaan die gelijkwaardig is aan die welke in deze Overeenkomst is opgenomen.*

(4) Intellectuele rechten en vertrouwelijke informatie

182. De mededeling van vertrouwelijke informatie houdt in beginsel niet in dat aan deze partij intellectuele rechten worden overgedragen die door die informatie worden gegenereerd of die op basis van die informatie worden gecreëerd.

👍 *Om misverstanden te vermijden, is het raadzaam om in de vertrouwelijkheidsovereenkomst uitdrukkelijk te bepalen dat de overdracht van vertrouwelijke informatie niet zal leiden tot een overdracht van intellectuele eigendomsrechten.*

🕮 *Tenzij de Partijen schriftelijk anders overeenkomen, blijft alle Vertrouwelijke Informatie die in het kader van deze Overeenkomst wordt bekendgemaakt, eigendom van de Verstrekker. Niets in de Overeenkomst verleent enig recht op de Vertrouwelijke Informatie die aan de Begunstigde bekend wordt gemaakt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enig recht op licentie, intellectuele eigendom en/of verder gebruik van dergelijke Informatie.*

👍 *Het kan ook nuttig zijn om te verduidelijken of een van de partijen al dan niet mag verwijzen naar de vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld met het oog op de registratie van een intellectueel eigendomsrecht.*

(5) Duur van de overeenkomst en duur van de geheimhoudingsplicht bij het einde van de overeenkomst

183. Wanneer de duur van een overeenkomst niet is gespecificeerd, wordt de overeenkomst in beginsel geacht voor onbepaalde duur te zijn gesloten. Bijgevolg kan elke partij de overeenkomst te allen tijde beëindigen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn (te beoordelen geval per geval) (➲ 153-157).

Deze regeling is duidelijk niet aangepast aan vertrouwelijkheidsovereenkomsten. Indien elke partij een dergelijke overeenkomst naar eigen goeddunken kan opzeggen, kan de vertrouwelijke informatie vrijelijk worden bekendgemaakt, ook al is het waarschijnlijk dat deze informatie en de vertrouwelijkheid ervan nog steeds van grote waarde is voor de verstrekkende partij.

Het is daarom van essentieel belang om in de vertrouwelijkheidsovereenkomst een specifieke clausule op te nemen die:

- De duur van de overeenkomst als zodanig bepaalt. Dat wil zeggen de periode waarin de overeenkomst van kracht blijft. Alle vertrouwelijke informatie die tijdens deze periode wordt uitgewisseld, valt onder de tussen de partijen overeengekomen geheimhoudingsplicht.

  🔔 *Indien nodig kunnen de partijen in de overeenkomst bepalen dat deze eerder in werking treedt dan de datum van ondertekening, zodat de overeenkomst betrekking heeft op informatie die vóór de datum van ondertekening van de overeenkomst is uitgewisseld. Het is echter ten strengste verboden een overeenkomst met terugwerkende kracht te ondertekenen, d.w.z. te beweren dat de overeenkomst is ondertekend op een datum die niet overeenstemt met de datum waarop het daadwerkelijk is ondertekend. Dit kan worden beschouwd als valsheid in geschrifte.*

- De duur van de aangegane verplichtingen en verbintenissen bepaalt. De partijen dienen ervoor te zorgen dat zij bepalen dat de geheimhoudingsplicht gedurende een bepaalde periode na het verstrijken van de termijn van de overeenkomst blijft bestaan.

  In theorie is er geen standaardtermijn. In de praktijk zal het noodzakelijk zijn rekening te houden met de bijzondere omstandigheden van de zaak:

  - *Sommige informatie heeft slechts een beperkte waarde (economisch, commercieel, concurrentieel, enzovoort) gedurende een beperkte periode (bv. klantenlijst, prijslijst, enzovoort). In dit geval moet de duur van de geheimhoudingsplicht beperkt worden tot enkele jaren (in het algemeen tussen 1 en 5 jaar).*

  - *Andere informatie is mogelijks waardevol voor een (veel) langere periode, of zolang het geheim blijft (en dus zonder tijdslimiet). In dat geval kunnen de partijen eventueel voorzien in een variabele duur, afhankelijk van de vervulling van bepaalde voorwaarden of het plaatsvinden van een gebeurtenis buiten de wil van de partijen om.*

🕮 *Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en blijft van kracht gedurende een periode van X jaar na deze datum.* *Niettegenstaande het voorgaande blijft de vertrouwelijkheidsverbintenis die in het kader van deze Overeenkomst is aangegaan, zoals bepaald in artikel Y, van kracht voor een periode van Z jaar, te rekenen vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst.*
🕮 *Deze Overeenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en blijft van kracht gedurende een periode van X jaar na deze datum.* *Niettegenstaande het voorgaande blijft de in het kader van deze Overeenkomst aangegane vertrouwelijkheidsverbintenis, zoals bedoeld in artikel Y, van kracht totdat de Vertrouwelijke Informatie openbaar is gemaakt, anders dan door een schending van de vertrouwelijkheidsverplichtingen door de Begunstigde die door de verbintenis is gebonden.*

(6) Gevolgen van het einde van de overeenkomst

➢ *Teruggave of vernietiging van de vertrouwelijke informatie*

184. In de vertrouwelijkheidsovereenkomst dient te worden bepaald dat de uitgewisselde vertrouwelijke informatie aan het einde van de overeenkomst moet worden teruggegeven of vernietigd.

In dat geval is het raadzaam om te voorzien wanneer en hoe de overeengekomen teruggave of vernietiging zal plaatsvinden, en eventueel welke bewijsstukken moeten worden overgemaakt om dit te staven (deurwaardersexploot, vernietiging in aanwezigheid van beide partijen, attestatie, enz.)

🔔 *In het digitale tijdperk is het bijna onmogelijk om 100% te garanderen dat alle (kopieën) van de elektronisch gecommuniceerde vertrouwelijke informatie is teruggestuurd of vernietigd. Het is daarom nuttig om de teruggave- of vernietigingsclausule aan te vullen met een algemeen verbod voor de begunstigde partij om na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst vertrouwelijke informatie die zij niet had kunnen vernietigen of teruggeven, te blijven gebruiken en/of aan derden bekend te maken.*

➢ *Niet-concurrentiebeding*

185. De partijen kunnen in hun overeenkomst een niet-concurrentiebeding opnemen om ervoor te zorgen dat zij, naast het niet bekendmaken van de uitgewisselde vertrouwelijke informatie, ten minste gedurende een bepaalde periode (➲ 183), deze informatie in geen geval op zodanige wijze gebruiken dat zij op directe of indirecte wijze met elkaar concurreren.

🔔 *Als u overweegt een dergelijke clausule op te nemen, dient u te specificeren dat deze van kracht blijft gedurende een bepaalde periode na afloop van de overeenkomst. Het niet-concurrentiebeding moet echter beperkt zijn in de tijd. Zoniet kan het nietig worden verklaard.*

Er is geen wettelijke bepaling die de minimale en/of maximale duur van de toepassing van een niet-concurrentiebeding bepaalt. In de praktijk zal, afhankelijk van de omstandigheden van het

geval, een termijn van 1 tot 5 jaar na het einde van de overeenkomst in de regel als redelijk worden beschouwd.

🕮	*Elke Partij verbindt zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie die in verband met en/of voor de uitvoering van deze Overeenkomst bekend wordt gemaakt, gedurende een periode van [bijvoorbeeld] twee (2) jaar, te rekenen vanaf de datum waarop deze Overeenkomst wordt beëindigd, niet te gebruiken om een activiteit uit te oefenen die direct of indirect concurreert met de andere partij.*

(7) Forfaitaire vergoeding voor de niet-naleving van de geheimhoudingsovereenkomst

186. In geval van niet-naleving van een vertrouwelijkheidsverplichting is het vaak moeilijk voor het slachtoffer om de schade hiervan te bewijzen en te begroten.

Daarom wordt in vertrouwelijkheidsovereenkomsten vaak bepaald dat in geval van schending een forfaitaire schadevergoeding moet worden betaald. In dit verband verwijzen we naar het deel van deze gids dat gewijd is aan de strafbepalingen (➲ 585-587).

d) <u>Checklist</u>

Partijen	• Indien natuurlijke persoon: ▪ Naam en voornaam; ▪ Geboortedatum; ▪ Adres van domicilie; ▪ Rijksregisternummer. • Rechtsperoon (vennootschap of vereniging): ▪ Vennootschapsnaam en rechtsvorm; ▪ Adres van de maatschappelijke zetel; ▪ Identificatienummer in het handelsregister (KBO in België); ▪ Naam, voornaam, en de hoedanigheid van de persoon die namens de vennootschap tekent; ▪ Verificatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Preambule	• Presentatie van de partijen en hun respectieve activiteiten/bevoegdheden; • Herinnering van de context en de doelstelling van het door de partijen nagestreefde project; • Korte beschrijving van de aard van de informatie die de partijen voornemens zijn uit te wisselen; • Beschrijving van het doel van de vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Definities	• "Vertrouwelijke informatie" – partijen kunnen kiezen voor: • een exhaustieve definitie: ▪ Nauwkeurige identificatie van de meegedeelde vertrouwelijke informatie;

	▪ Mogelijke verwijzing naar een bijlage waarin de vertrouwelijke informatie die in aanmerking wordt genomen concreter wordt omschreven. • een niet-limitatieve, doch voldoende nauwkeurige definitie: ▪ Alle informatie die als “vertrouwelijk” is gemarkeerd • een generieke definitie: ▪ Aard van de informatie; ▪ Omstandigheden waarin de communicatie ervan plaatsvindt. • een combinatie van deze opties. • “Niet-vertrouwelijke informatie” • Andere termen die herhaaldelijk in de overeenkomst worden gebruikt en die mogelijk van meet af aan moeten worden gedefinieerd.
Vertrouwelijkheids-verplichtingen – Toegestaan gebruik	• Identificatie van de personen (andere dan de partijen) die bevoegd zijn om kennis te nemen van de vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst wordt uitgewisseld: ▪ Natuurlijke personen en rechtspersonen die bij het project betrokken (kunnen) zijn; ▪ Op het verzoek van administratieve, gerechtelijke of andere instanties. • Voorwaarden waaronder deze personen kennis kunnen nemen van de vertrouwelijke informatie: ▪ Voorafgaandelijke (schriftelijke?) informatie; ▪ Voorafgaandelijke (schriftelijke?) toestemming; ▪ Identieke of op zijn minst gelijkaardige vertrouwelijkheidsverplichtingen. • Definitie van toegestaan gebruik van de vertrouwelijke informatie: • Beperkt gebruik om het door de partijen nagestreefde doel te bereiken: ▪ Herinnering aan de context waarin de uitgewisselde informatie kan worden gebruikt; ▪ Mogelijke verwijzing naar de preambule. • Verbod om kopieën te maken van de uitgewisselde informatie (behalve eventueel bij voorafgaande (schriftelijke?) toestemming van de andere partij). • Vertrouwelijkheidsverplichting: • Verbod op openbaarmaking: ▪ Louter interne openbaarmaking? ▪ Mogelijkheid tot extern gebruik? ▪ Identificatie van de personen (andere dan de partijen) die bevoegd zijn om kennis te nemen van de vertrouwelijke informatie uitgewisseld in het kader van de overeenkomst.

	• Verplichting om het vertrouwelijk karakter van de gecommuniceerde informatie te waarborgen; • Verplichting tot kennisgeving in geval van (vermoedens van) een inbreuk op de beveiliging of vertrouwelijkheid.
Intellectuele rechten en vertrouwelijke informatie	• Eraan herinneren dat de mededeling van informatie als zodanig geen overdracht van intellectuele rechten met zich meebrengt waar de informatie in kwestie aanleiding toe kan geven • Machtiging of verbod om te verwijzen naar uitgewisselde vertrouwelijke informatie met het oog op de registratie van intellectuele rechten.

Duur	• Duur van de overeenkomst als zodanig:
	  • Alle vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld tijdens deze duur zal gedekt worden door de vertrouwelijkheidsverplichting;
	  • Te bepalen volgens de omstandigheden;
	  • De aanvangsdatum aangeven (eventueel al vóór de ondertekening van de overeenkomst indien reeds vóór die datum vertrouwelijke informatie is uitgewisseld).
	• Duur van de vertrouwelijkheidsplicht (meestal ook na afloop van de overeenkomst):
	  • Redelijke duur, afhankelijk van de omstandigheden en, in het bijzonder, de aard van de vertrouwelijke informatie;
	  • Vaste of variabele duur (gekoppeld aan een specifieke gebeurtenis; bv. "*zolang de vertrouwelijke informatie haar vertrouwelijke karakter niet heeft verloren*").

Gevolgen van het einde van de overeenkomst	• Verplichting tot teruggave of vernietiging van de vertrouwelijke informatie
	  • Modaliteiten;
	  • Bewijs.
	• Inlassen van een niet-concurrentiebeding afhankelijk van de omstandigheden

Strafbepalingen	• Afschrikkingseffect; • Redelijk bedrag.
Stijlclausules	• Deelbaarheidsbeding; • Indien van toepassing, aanduiding van het *intuitu personae* karakter van de overeenkomst; • Clausule dat er geen verdere verplichtingen zijn voor de partijen (bv. het aangaan van een licentieovereenkomst); • Voorwaarden voor een latere wijziging van de overeenkomst.
Toepasselijk recht en bevoegde jurisdicties	• Toepasselijk recht; • Bevoegde jurisdicties; • Eventueel de alternatieve methoden voor geschillenbeslechting.

Ondertekening	• Ondertekening in zoveel originelen als er partijen zijn (➲ 137-140); • Parafering van elke pagina (niet verplicht, wel aangeraden) (➲ 129-131); • Controle van de identiteit van de ondertekenaar (in voorkomend geval, zijn titel en hoedanigheid), de handtekening en de datum (➲ 133).

C. PRECONTRACTUELE INFORMATIEVERPLICHTINGEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Gemeenrechtelijke precontractuele informatieverplichtingen

187. De wetgever legt elke partij die betrokken is bij de overeenkomstsonderhandelingen de verplichting op om bepaalde informatie aan de andere partij mee te delen vóór het sluiten van de overeenkomst. In dit deel worden de precontractuele informatieverplichtingen besproken die van toepassing zijn op alle soorten overeenkomsten.

De wetgever legt de partijen ook bepaalde bijkomende verplichtingen op in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Deze verplichtingen worden in het volgende deel besproken (➲ 192-193).

188. Het staat iedereen in principe vrij om al dan niet contractuele verbintenissen aan te gaan en dus om naar eigen believen onderhandelingen te beginnen of beëindigen.

Partijen worden echter verwacht loyaliteit en goede trouw aan de dag te leggen bij het starten, voortzetten en beëindigen van de onderhandelingen.

Deze verplichting van loyaliteit en goede trouw impliceert dat een partij onderhandelingen niet:

- *kan aangaan zonder serieuze intentie om een overeenkomst te sluiten (bijvoorbeeld met als enig doel vertrouwelijke informatie van de andere partij te verkrijgen);*
- *onnodig lang of te lang kan laten aanslepen, terwijl zij weten dat dit niet zal lukken;*
- *bruusk kan afbreken zonder dat een gegronde reden daarvoor is gegeven.*

189. De partijen zijn ook gebonden aan een algemene mededelingsplicht: elke partij moet de ander op de hoogte brengen van materiële feiten waarvan zij op de hoogte is, zodat deze de opportuniteit en de risico's van de voorgenomen transactie kan beoordelen en zich er met kennis van zaken toe kan verbinden.

190. De informatieplicht is niet absoluut. Deze plicht heeft niet tot gevolg dat elke partij verplicht is om de andere partij alle informatie te verstrekken waarover zij beschikt:

- Informatie moet in beginsel alleen openbaar worden gemaakt als zij van doorslaggevend of minstens enig belang is, rekening houdend met de specifieke voorgenomen verrichting.

Zij moet alleen openbaar worden gemaakt wanneer het waarschijnlijk is dat zij van invloed zal zijn op de instemming van de informatiegerechtigde.

- De informatieplichtige is uiteraard alleen verplicht om informatie aan de andere partij te verstrekken indien zij op de hoogte is, of redelijkerwijze zou moeten zijn, van die informatie en van het belang ervan voor de andere partij.

  - *In de praktijk wordt dit criterium over het algemeen beoordeeld op basis van de professionele hoedanigheid van de informatieplichtige: hoe meer de informatieplichtige wordt beschouwd als een specialist in de betreffende sector, hoe meer deze de informatie moet kennen en hoe minder deze zich kan verschuilen achter diens onwetendheid.*

- De verplichting van de houder van essentiële informatie om deze aan de andere partij te verstrekken ontslaat de andere partij niet van de verplichting om informatie te vergaren en, voor zover mogelijk, zelf de informatie te verzamelen die hij nodig heeft.

  - *De informatiegerechtigde is derhalve niet vrijgesteld van de verplichting om zich te informeren noch van het risico dat verbonden is aan de activiteit. Onwetendheid van diens kant kan niet als legitiem worden beschouwd en de andere partij die zijn of haar informatieplicht niet is nagekomen, kan daarvoor alleen aansprakelijk worden gehouden als de informatiegerechtigde zich heeft gedragen zoals elk normaal voorzichtig en zorgvuldig persoon te goeder trouw in dezelfde omstandigheden zich zou hebben gedragen. Om te beoordelen of onwetendheid bij de informatiegerechtigde al dan niet legitiem is, wordt onder meer rekening gehouden met de volgende factoren:*

    - *De complexiteit van de beoogde transactie;*
    - *De vaardigheden van de informatiegerechtigde, rekening houdend met zijn beroep en/of bijzondere kennis;*
    - *Het gezond verstand en het gebruikelijke karakter van de risico's die verbonden zijn aan de beoogde transactie;*
    - *De materiële of objectieve onmogelijkheid om de informatie in kwestie alleen te bewaren en/of te verkrijgen;*
    - *De relatieve of subjectieve onmogelijkheid om informatie te vergaren. De zorgvuldigheid die van de informatiegerechtigde wordt gevraagd, blijft beperkt tot datgene waarover hij gemakkelijk informatie kan verkrijgen (er kan niet worden verwacht dat deze stappen onderneemt om gespecialiseerde informatie te vergaren waarvan hij redelijkerwijze kon aannemen dat de andere partij deze bezit);*
    - *De legitieme verwachting in de specialisatie of professionaliteit van de informatieplichtige.*

191. In de praktijk zal de verplichting tot precontractuele informatieverstrekking dus dwingender zijn voor de partij die door haar positie, hoedanigheid en/of ervaring beter op de hoogte is van de elementen die relevant zijn voor de samenwerking of de voorgenomen transactie dan de andere partij. Bovendien, hoe complexer en risicovoller de voorgestelde samenwerking of transactie, hoe uitgebreider de precontractuele informatieverplichting zal zijn.

De verplichting tot precontractuele informatieverstrekking zal echter minder restrictief zijn wanneer de informatiegerechtigde wordt bijgestaan door een specialist op het gebied van het voorwerp van de voorgestelde samenwerking of transactie.

2. Bijzondere precontractuele informatieplicht in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten

192. De wetgever heeft de algemene precontractuele informatieverplichting zoals beschreven in het vorige deel (➲ 187-191) in bepaalde gevallen verduidelijkt en aangescherpt, onder meer in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten.155

Het begrip "commerciële samenwerking" omvat elke overeenkomst tot de verkoop van producten of de verrichting van diensten waarbij de ene partij de andere het recht verleent om een "commerciële formule" te gebruiken tegen een directe of indirecte vergoeding.[156] De "commerciële formule" die het voorwerp uitmaakt van de commerciële samenwerking moet bovendien één of meer van de volgende elementen bevatten:

- Het gebruik van een gemeenschappelijk uithangbord (➲ 33);
- Het gebruik van een gemeenschappelijke handelsnaam (➲ 33-34);
- Een overdracht van knowhow (➲ 38);
- Commerciële of technische bijstand.

Commerciële samenwerkingsovereenkomsten omvatten onder meer franchiseovereenkomsten (➲ 344-348), evenals de meeste licentieovereenkomsten (➲ 241-283), agentuurovereenkomsten, verkoopconcessies, commerciële distributieovereenkomsten, affiliatieovereenkomsten, commissieovereenkomsten, overeenkomsten inzake verkoopcommissie-affiliatie, enz.

193. De verscherpte precontractuele informatieverplichting rust uitsluitend op degene die het recht op de commerciële formule verleent.

De persoon die het recht verwerft, blijft gebonden aan de in de randnummers (➲ 187-191) bedoelde verplichting tot precontractuele informatie volgens het gemene recht.

Ten minste een maand vóór de sluiting van de beoogde overeenkomst moet de persoon die het recht verleent de volgende informatie overmaken aan de persoon die het recht verwerft:

- Een *definitief* ontwerp van de bedoelde overeenkomst.

---

[155] Art. X.26 t.e.m. X.34 WER. De wetgever heeft ook in andere gevallen de verplichting tot informatieverstrekking op grond van het gemene recht versterkt. Hij voorziet met name in een specifieke informatieplicht voor de professionele verkoper (artikelen 1602 en 1649*septies* van het Burgerlijk Wetboek) en een algemene informatieplicht voor de consument (artikelen VI.2 tot en met VI.7 WER). Bovendien is er een aangescherpte precontractuele informatieplicht opgelegd in het geval van:
- met consumenten gesloten overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten (art. VI.55 WER) of juist niet (art. VI.46 WER);
- consumentenkredietovereenkomsten (art. VII.70 t.e.m. VII.74 WER);
- hypothecaire kredietovereenkomsten (art. VII.127 en VII.128 WER).

Deze specifieke bepalingen worden niet besproken in deze gids.

[156] Art. I.11, 2°, WER.

- Een “afzonderlijk document” (vroeger een “Precontractueel Informatiedocument” (“PID”) genoemd) dat een reeks gegevens bevat die specifiek in de wet worden genoemd.[157] Dit document bestaat uit twee componenten:

    - Een afdeling die de belangrijkste contractuele verbintenissen van de voorgestelde overeenkomst beschrijft en specifieert, zodat de ontvanger die het recht verwerft kan beoordelen waartoe hij of zij zich verbindt.

        - *Het is aan te raden om alle belangrijke clausules bedoeld in art. X.28, § 1, 1°, WER uitdrukkelijk te vermelden en voor elk van deze clausules de intentie van de partijen te vermelden.*

    - Een afdeling met sociaaleconomische informatie zodat degene die het recht verwerft de mogelijkheid heeft om de vooruitzichten voor het welslagen van de beoogde samenwerking te beoordelen.

- *De in art. X.28, § 1, 2°, WER genoemde informatie dient slechts in de mate van het mogelijke in het afzonderlijk document te worden opgenomen. Met andere woorden, de persoon die het recht verleent, kan niet bewust informatie “verbergen” waarvan zij kennis had of redelijkerwijs had moeten hebben. Deze partij kan er evenwel niet van worden beschuldigd dat zij geen informatie heeft meegedeeld waarvan zij niet op de hoogte was of redelijkerwijze had kunnen zijn.*

- *Indien de ontwerpovereenkomst tijdens de onderhandelingen wordt gewijzigd, moet degene die het recht verleent zijn toekomstige contractpartner een nieuw ontwerp en een nieuw (vereenvoudigd[158]) afzonderlijk document meedelen. Er moet een nieuwe termijn van een maand zitten tussen deze mededeling en de ondertekening van de beoogde overeenkomst.*

De verplichting om een ontwerpovereenkomst en een afzonderlijk document mee te delen, met inachtneming van een termijn van één maand tussen de mededeling en de ondertekening van de geplande overeenkomst, is ook van toepassing in het geval van de: (i) hernieuwing van een overeenkomst; (ii) sluiting van een nieuwe overeenkomst tussen dezelfde partijen; of (iii) wijziging van een lopende overeenkomst die sinds minstens twee jaar is gesloten. In deze gevallen kan het afzonderlijk document echter een vereenvoudigde vorm aannemen.[159]

194. De termijn van één maand tussen de mededeling van de ontwerpovereenkomst en het afzonderlijk document en de ondertekening van de beoogde overeenkomst is bedoeld om degene die het recht verwerft voldoende tijd te geven om zich een oordeel te vormen over de omvang van diens verplichtingen, met volledige kennis van zaken. Gedurende deze maand mogen geen verplichtingen worden aangegaan en mag geen vergoeding (of bedrag of zekerheid) worden gevraagd of betaald, met uitzondering van verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van een eventuele vertrouwelijkheidsovereenkomst.

[157] Art. X.28 WER.
[158] Art. X.29 WER.
[159] Art. X.29 WER.

- *In het kader van de uitvoering van de precontractuele informatieverplichting is het aangeraden dat de partij die het recht verleent, de andere partij een vertrouwelijkheidsovereenkomst laat ondertekenen (➲ 170-186).*

195. De partijen mogen de bepalingen betreffende de in dit deel besproken precontractuele informatieplicht in onderling overleg niet omzeilen of daarvan afwijken.[160]

- *De loutere opname in de overeenkomst van een stijlclausule die bepaalt dat degene die het recht verwerft de vereiste precontractuele informatie binnen de voorgeschreven termijn heeft ontvangen, zonder verdere verduidelijking en/of bewijs van de daadwerkelijke mededeling van de vereiste informatie, zal in het algemeen als onvoldoende worden beschouwd.*

D. AANSPRAKELIJKHEID EN SANCTIES IN GEVAL VAN NIET-NAKOMING VAN DE PRECONTRACTUELE INFORMATIEVERPLICHTING

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Schending van de “algemene" precontractuele informatieplicht

196. De niet-nakoming door één van de partijen van een algemene informatieplicht in de precontractuele fase vormt een fout en kan aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de betreffende partij.

In geval van schade kan het slachtoffer van de inbreuk ook schadevergoeding eisen.

- *Schadevergoeding kan worden toegekend ter compensatie van geleden verliezen, zoals bijvoorbeeld:*

  - *kosten en uitgaven tijdens de onderhandelingen (investeringen, publiciteitskosten, marketingkosten, onderzoekskosten, enz.);*
  - *tijdsverlies;*
  - *aantasting van de commerciële geloofwaardigheid of het commerciële imago van de partij die door de schending wordt getroffen, na de beëindiging van onderhandelingen die het onderwerp zijn geweest van enige publiciteit;*
  - *gemiste kansen om een overeenkomst met anderen te sluiten; enz.*

  De vraag of het slachtoffer van de beëindiging van onderhandelingen ten gevolge van een inbreuk op de precontractuele informatieplicht een vergoeding kan eisen voor gederfde winst (d.w.z. de winst die zij had kunnen verwachten als de voorgestelde overeenkomst was gesloten) is omstreden.

Wanneer het niet-nakomen van de precontractuele verplichting de sluiting van de overeenkomst niet heeft verhinderd, maar er wel toe heeft geleid dat het slachtoffer de overeenkomst heeft gesloten terwijl zij dit zonder die fout niet zou hebben gedaan, kan de theorie van de wilsgebreken

[160] Art. X.26 WER.

worden toegepast. Het slachtoffer van de niet-nakoming kan zich beroepen op de nietigheid van de overeenkomst en bijgevolg om de ontbinding ervan verzoeken (➲ 112).

🔔 *De nietigheid van de overeenkomst kan alleen succesvol worden opgeworpen indien de niet- of onvolledig bekendgemaakte informatie doorslaggevend was voor de toestemming van de andere partij.*

🔔 *In het geval dat de precontractuele tekortkoming het sluiten van de overeenkomst verhindert, is de mogelijkheid voor de benadeelde partij om de gedwongen sluiting van de overeenkomst te eisen (➲ 576-578) eveneens omstreden. A priori zal een dergelijke prestatie in natura meestal worden uitgesloten, behalve eventueel in geval van herroeping van een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst vóór het verstrijken van de termijn, wanneer dit aanbod definitief is aanvaard binnen de overeengekomen termijn.*

2. Schending van de strengere precontractuele informatieplicht die van toepassing is op commerciële samenwerkingsovereenkomsten

197. Artikel X.30 WER voorziet in een bijzondere sanctieregeling in geval van niet-naleving van de bijzondere verplichting tot het verstrekken van precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten (➲ 192-195):

- De begunstigde van het recht kan de nietigheid van de commerciële samenwerkingsovereenkomst vragen in volgende gevallen:
    - Bij gebrek aan mededeling van de ontwerpovereenkomst of het afzonderlijk document;
    - In geval van niet-naleving van de termijn van één maand tussen de mededeling van de ontwerpovereenkomst en het afzonderlijk document en de ondertekening van de betrokken overeenkomst;
    - Wanneer een verbintenis, andere dan een vertrouwelijkheidsverbintenis, is aangegaan of een bedrag of een borgstelling is betaald door de persoon die het recht ontvangt vóór het verstrijken van de termijn van één maand tussen de mededeling van de ontwerpovereenkomst en het afzonderlijk document en de ondertekening van het voorgestelde contract.

  Deze vordering tot nietigverklaring verjaart twee jaar na het sluiten of het wijzigen van de overeenkomst.

- De begunstigde van het recht kan de nietigheid van een of meer clausules van de overeenkomst vragen wanneer het afzonderlijk document de belangrijkste contractuele bepalingen niet heeft vermeld.[161]

  Deze vordering tot nietigverklaring verjaart tien jaar na de sluiting van de overeenkomst.

- De begunstigde van het recht kan de nietigheid van de overeenkomst of van een of meer clausules van de overeenkomst vorderen indien deze aantoont dat bepaalde informatie

[161] Art. X.28, § 1, 1°, en X.29, tweede lid, WER.

ontbreekt en/of dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is, en deze bij het sluiten van de overeenkomst misleid is (➲ 196).

- In geval van schade kan het slachtoffer van de niet-nakoming van de verplichting tot het verstrekken van precontractuele informatie ook schadevergoeding eisen (➲ 196).

198. De persoon die dit recht verwerft, kan pas na het verstrijken van de termijn van één maand na het sluiten van de overeenkomst rechtsgeldig afstand doen van het recht om de toepassing van de bovengenoemde sancties te vragen. In voorkomend geval moet in deze verklaring van afstand uitdrukkelijk worden vermeld op welke gronden afstand is gedaan van de nietigverklaring.[162]

[162] Art. X.30, vierde lid WER.

VI. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE GEMEENSCHAPPELIJKE CLAUSULES VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN IE-OVEREENKOMSTEN

A. Partijen 117

B. Preambule 118

C. Definities 118

D. Voorwerp 119

E. Duur 119

F. Verplichtingen van de partijen 120

G. Prijs en betalingsmodaliteiten 120

H. Onderaanneming 121

I. Garanties en aansprakelijkheid 121

J. Boiler plate clausules 122
   1. Overmacht 122
   2. Wijziging van overeenkomst 123
   3. Deelbaarheid 123
   4. Regeling van rechtsgeschillen en toepasselijk recht 123

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

Hierboven werd reeds toegelicht wat een overeenkomst precies is (➲ 105 e.v.). In dit deel lichten we toe welke clausules we in principe in alle IE-overeenkomsten terugvinden. De clausules die eigen zijn aan bepaalde types van overeenkomsten of intellectuele eigendomsrechten worden respectievelijk in hoofdstuk VII en hoofdstuk VIII nader toegelicht.

A. PARTIJEN

199. De overeenkomst vermeldt eerst de partijen. Dit is nodig om te weten wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en tegen wie de overeenkomst kan worden afgedwongen.

Een partij kan zowel een onderneming ('rechtspersoon') als een natuurlijke persoon zijn. Een vennootschap biedt de mogelijkheid om uw aansprakelijkheid als natuurlijke persoon uit te sluiten, of minstens te beperken.

Zorg ervoor dat de overeenkomst de partijen correct vermeldt met verwijzing naar de volledige wettelijke benaming van de onderneming, het land van vestiging, het adres en, desgevallend het ondernemingsnummer. Ga ook steeds na of elke partij door de gemachtigde wordt vertegenwoordigd in de overeenkomst.

Duidt aan het begin van de overeenkomst ook duidelijk de hoedanigheid van elke partij aan, in een licentieovereenkomst bijvoorbeeld wie licentiegever en licentienemer is. Het is gebruikelijk om in de tekst vervolgens enkel te verwijzen naar de partijen in afgekorte vorm (bv. 'Licentiegever' en 'Licentienemer').

📖 Voor bedrijven – *Deze overeenkomst ("Overeenkomst") wordt gesloten tussen [invoegen naam partij], met zetel te [invoegen adres], (ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer [invoegen nummer] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door [invoegen naam en functie], hierna aangeduid als "X"; en [invoegen naam partij], met zetel te [invoegen adres], ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer [invoegen nummer] en rechtsgeldig vertegenwoordigd door [invoegen naam en functie], hierna aangeduid als "Y".*

📖 Voor particulieren – *Deze overeenkomst ("Overeenkomst") wordt gesloten tussen [invoegen naam partij], met woonplaats te [invoegen adres], hierna aangeduid als "X"; en [invoegen naam partij], met woonplaats te [invoegen adres], hierna aangeduid als "Y".*

B. PREAMBULE

200. De overeenkomst begint vaak met enkele algemene overwegingen. In deze overwegingen duiden partijen de achtergrond en de relatie tussen de partijen, evenals het doel van de overeenkomst. Deze overwegingen vormen de 'preambule' van de overeenkomst.

Dergelijke overwegingen zijn niet verplicht in een overeenkomst. Toch gebruiken partijen deze vaak en kunnen ze in sommige gevallen worden gebruikt om de overeenkomst te interpreteren (➲ 150-151).

📖 *Overwegende dat X de eigenaar is van het Europees Octrooi met nummer 1234567 (het "Octrooi").*

Overwegende dat X een exclusieve licentie aan Y wil verlenen op het Octrooi, die Y wil verkrijgen tegen betaling van een vergoeding zoals bepaald in deze Overeenkomst.

Overwegende dat de partijen hebben onderhandeld en deze Overeenkomst wensen aan te gaan.

📖 *X en Y willen gesprekken starten (hierna de "Discussies") om de wenselijkheid te bepalen van een mogelijke samenwerking met betrekking tot Z (hierna het "Project").*

In dat geval zullen zij verplicht zijn technische of commerciële informatie van confidentiële aard uit te wisselen. Dergelijke informatie is hun respectieve eigendom; openbaarmaking van dergelijke informatie, of het gebruik ervan buiten het toepassingsgebied van deze overeenkomst (hierna de "Overeenkomst"), kan aanzienlijke schade toebrengen aan de partij die eigenaar is van deze informatie of die deze in bezit heeft.

X en Y zullen daarom regels vaststellen voor de bescherming en het gebruik van dergelijke vertrouwelijke informatie.

C. DEFINITIES

201. Definities en gedefinieerde termen dienen om de contractuele samenhang te vergemakkelijken en interpretatieproblemen te vermijden. Deze termen worden in de regel aangeduid met een hoofdletter. Definities en gedefinieerde termen maken het lezen van

overeenkomsten lichter doordat technische of gedetailleerde beschrijvingen niet steeds worden herhaald. De definities worden normaal gezien in het begin van de overeenkomst vermeld.

Hieronder enkele algemene richtlijnen:

- Definieer een term enkel voor zover deze minstens tweemaal in de overeenkomst wordt vermeld;
- Vermijd om een term te gebruiken alvorens deze te definiëren. Een eventuele uitzondering hierop is het gebruik van de term in de preambule;
- Let erop dat de term na definiëring enkel nog met een hoofdletter wordt aangeduid. Indien dit niet het geval is, kan er verwarring bestaan of de gedefinieerde term wordt bedoeld.

🕮 *'Aanvangsdatum': de datum van ondertekening van deze Overeenkomst, waarop deze laatste van kracht is.*

Zie voor andere voorbeelden: ➲ 1, 177-178, 251, 294, 342-343.

D. VOORWERP

202. Het voorwerp van een overeenkomst beschrijft het doel van de overeenkomst. Dit is de belangrijkste verplichting die de partijen moeten nakomen. De omschrijving van het voorwerp is noodzakelijk om een geldige overeenkomst te sluiten (➲ 114).

E. DUUR

203. De duur van de overeenkomst bepaalt de aanvangs- en beëindigingsdatum van de overeenkomst. Zorg ervoor dat alle partijen duidelijk weten wat de aanvangsdatum is, de beëindigingsdatum, de duurtijd en de hernieuwingsmogelijkheden.

De duurtijd kan:

- Bepaald zijn (bv. één jaar);
- Gekoppeld worden aan de levensduur van het intellectueel eigendomsrecht;
- Gekoppeld worden aan een bepaalde gebeurtenis;
- Onbepaald zijn (➲ 153-157).

Partijen voorzien ook best of en hoe deze termijn kan worden gewijzigd of hernieuwd. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

- Automatisch;
- Na akkoord tussen al de partijen;
- In sommige gevallen eenzijdig door één van de partijen;
- Bij een bepaalde gebeurtenis.

📖 *Deze Overeenkomst duurt 3 (drie) jaar, en start op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Deze Overeenkomst kan hernieuwd worden voor een bijkomende periode van 3 (drie) jaar na schriftelijk akkoord van beide partijen, en dit ten laatste 4 maanden voor het verstrijken van de Overeenkomst.*

📖 *Deze Overeenkomst duurt 3 (drie) jaar, en start op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2022. Vervolgens zal deze Overeenkomst automatisch worden hernieuwd voor een nieuwe periode van 3 (drie) jaar tenzij één van de partijen deze Overeenkomst schriftelijk opzegt, en dit ten laatste 4 (vier) maanden voor het verstrijken van de Overeenkomst.*

F. VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

204. Een overeenkomst kan ook een afzonderlijke clausule bevatten over de verplichtingen van de partijen, met inbegrip van het tijdstip en de plaats waar(op) deze verplichtingen moeten worden uitgevoerd. In de regel omvat de overeenkomst een aparte clausule voor elke partij. De verplichtingen van de partijen moeten zeer nauwkeurig worden omschreven zodat zij precies weten waartoe zij zich respectievelijk hebben verbonden. Indien dit niet duidelijk uit de overeenkomst blijkt, is het moeilijk om een verplichting af te dwingen.

🔔 *In de meeste overeenkomsten is het bijvoorbeeld aangewezen om een clausule te voorzien die bepaalt wie de verplichting (dan wel het recht) heeft om op te treden tegen inbreuken van derden op de betrokken intellectuele eigendomsrechten, en welke partij (of derde) dergerlijke inbreuken moet opsporen (➲ 222).*

G. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

205. De overeenkomst bevat in de regel ook een clausule over de prijs en de betalingsmodaliteiten.

De prijs bepaalt het bedrag in geld dat een partij moet betalen als tegenprestatie voor het recht dat die partij verkrijgt en/of de verbintenissen die de andere partij uitvoert.

🔔 *Specifieke regels zijn van toepassing op overeenkomsten inzake auteursrecht en naburige rechten (➲ 450-452, 464, 470, 475, 490, 494). Deze nationale regels zullen binnenkort worden gewijzigd ingevolge de artikelen 18 tot en met 23 van Richtlijn (EU) 2019/790.*[163]

De prijs bij IE-overeenkomsten kan afhankelijk van het geval bestaan uit de betaling van een:

- (meestal forfaitair) bedrag bij het aangaan van de overeenkomst;
- geldsom telkens de partij een bepaalde doelstelling (milestones) behaalt, de zogenaamde 'milestones payments'; en/of
- royalty, vaak een vast percentage op de inkomsten die volgen uit de exploitatie van het intellectueel eigendomsrecht in ruil voor het genotsrecht erop.

[163] Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG.

> 🕮 *Y betaalt X een éénmalige forfaitaire vergoeding van _____ EUR voor de licentierechten zoals bepaald in deze overeenkomst. Y betaalt bijkomend jaarlijks de volgende royalty's voor de Licentieovereenkomst: (i) _____ procent (_____%) van de jaarlijkse productiewaarde van de Producten en (ii) _____ procent (_____%) van de netto-jaaromzet van Y voor de Producten (d.w.z. de omzet of inkomsten na aftrek van kosten, zoals, maar niet beperkt tot, verzekeringskosten, transportkosten, belastingen enz.). Deze betaling is verschuldigd binnen de dertig dagen na het verstijken van elk contractjaar startend van de aanvangdsdatum. De betalingen worden uitgevoerd via een bankoverschrijving op het rekeningnummer _____.*

Partijen kunnen de sancties in geval van een laattijdige betaling opnemen in de overeenkomst.

> 🕮 *Bij laattijdige betaling van de vergoeding zoals overeengekomen in deze clausule, is Y, vijftien dagen na de ingebrekestelling verstuurd per aangetekende zending met ontvangstbewijs, een nalatigheidsinterest aan X verschuldigd van Z% per maand.*

Bepaal ook steeds hoe een betaling zal gebeuren (bv. "*via een bankoverschrijving*") en in welke munteenheid deze zal worden betaald.

In sommige gevallen kan een wettelijke bepaling een invloed hebben op de prijsaanduiding. Zo moet de vermelde prijs in overeenkomsten met consumenten (bv. overeenkomsten m.b.t. fotoreportages naar aanleiding van een huwelijk) steevast de totale prijs zijn en dus inclusief alle belastingen. De facturen van fabrikanten of exclusieve of als groothandelaar beschouwde invoerders en intracommunautaire aankopers voor apparaten of dragers welke op het nationale grondgebied in de handel worden gebracht, vermelden duidelijk het bedrag dat voornoemde personen verschuldigd zijn als vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik.[164]

H. ONDERAANNEMING

206. Bij een onderaanneming wijst een partij een deel van zijn taken in het kader van de overeenkomst toe aan een externe entiteit. De reden om dit te doen kan liggen aan het gebrek aan middelen, expertise of tijd. De overeenkomst bevat in de regel de voorwaarden om bepaalde delen in onderaanneming te geven.

> 🕮 *De partijen mogen delen van hun taken zoals uiteengezet in deze Overeenkomst uitbesteden aan derden op voorwaarde dat (i) de andere partij schriftelijk zijn goedkeuring verleent, en (ii) deze derden zich schriftelijk verbinden om de voorwaarden van deze overeenkomst na te leven.*

I. GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

207. De algemene wettelijke regel is dat een contractpartij instaat voor alle schade die volgt uit een contractuele wanprestatie voor zover dit een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van de niet-uitvoering van de overeenkomst en voor zover deze schade voorzienbaar was.

[164] Art. 6 KB privé-kopie 18 oktober 2013

Garantie- en aansprakelijkheidsclausules zorgen ervoor dat partijen samen kunnen overeenkomen wie waarvoor aansprakelijk is en wat de aansprakelijkheid precies inhoudt. Deze clausules kunnen de aansprakelijkheid van een partij uitbreiden of beperken. Partijen moeten echter altijd regels van dwingend recht en openbare orde respecteren, en kunnen nooit ontsnappen aan de aansprakelijkheid die volgt uit bedrog. Naar Belgisch recht is het wel mogelijk om zich te exonereren voor een zware fout of voor persoonlijk bedrog van uw aangestelden of uitvoeringsagenten.

Een garantie ('warranty') houdt in dat een partij een waarborg verleent ten aanzien van het intellectueel eigendomsrecht dat het voorwerp is van het contract (wat betreft de oorsprong, het feit dat het geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij, enz.).

> 🕮 *Elke Partij bevestigt hierbij dat zij de titularis is van alle intellectuele eigendomsrechten op [het werk, de prestatie, de tekening of het model, de uitvinding, de achtergrondkennis], evenals op alle bestandelen (zoals foto's, afbeeldingen, illustraties, grafieken, enz.) waaruit [het werk, de tekening of het model, de uitvinding, de achtergrondkennis] bestaat en dat zij gerechtigd is om deze Overeenkomst aan te gaan en de rechten toe te kennen of over te dragen zoals bepaald in deze Overeenkomst. Elke partij besvestigt bovendien dat [het werk, de tekening of het model, de uitvinding, de achtergrondkennis] geen inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van derden of op enige wetgeving. Elke partij vrijwaart de andere partij tegen alle vorderingen die door derden in dit verband zouden worden ingesteld.*

Indien later niet blijkt voldaan aan deze garantie, heeft de andere partij recht op een schadevergoeding. Partijen kunnen ook overeenkomen om de aansprakelijkheid te beperken tot een bepaald bedrag of kunnen de aansprakelijkheid beperken naargelang de aard van de schade, zodat een partij bijvoorbeeld enkel instaat voor het verlies van de andere partij, maar niet voor de winst die hij heeft moeten derven.

J. BOILER PLATE CLAUSULES

208. De clausules die meestal op het einde van de overeenkomsten staan, zijn de zgn. 'boiler plate' clausules. Deze clausules handelen over aspecten zoals overmacht, wijzigingen, deelbaarheid en de regeling van rechtsgeschillen en toepasselijk recht.

1. Overmacht

209. Partijen kunnen voorzien wat als overmacht kwalificeert en wat in dergelijk geval gebeurt.

> 🕮 *"Overmacht" betekent elke onvoorziene gebeurtenis die buiten de redelijke controle van de partijen valt of elke voorzienbare gebeurtenis waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet kunnen worden vermeden, die zich na de datum van ondertekening van deze overeenkomst voordoet en die de gehele of gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomst door een van de partijen ernstig verhindert.*

Bij het sluiten van de overeenkomst kunnen de partijen dus gezamenlijk verschillende situaties in overweging nemen en beslissen welke al dan niet als overmacht kunnen worden beschouwd. Overmacht kan een reden voor beëindiging van de overeenkomst zijn, maar kan ook inhouden dat een partij gedurende een bepaalde tijd niet meer moet voldoen aan zijn verplichtingen volgend uit

de overeenkomst (➲ 584). Indien dit gedurende een bepaalde tijd blijft duren, voorziet de overeenkomst meestal dat de andere partij het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen.

2. Wijziging van overeenkomst

210. De overeenkomst bepaalt meestal dat partijen deze slechts schriftelijk mogen wijzigen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de tegenpartij, waardoor er eigenlijk een nieuwe overeenkomst ontstaat. Bijkomend kan de overeenkomst bepalen dat deze alle voorafgaande afspraken over het voorwerp van de overeenkomst tenietdoet zodat de relatie tussen de partijen exclusief door laatstgenoemde overeenkomst wordt geregeld.

3. Deelbaarheid

211. Een deelbaarheidsbeding ('severability clause') houdt in dat de nietigheid van een bepaalde clausule niet inhoudt dat de gehele overeenkomst nietig is. Partijen kunnen hierbij voorzien dat de nietige clausule zal worden vervangen door een wettelijk toegelaten clausule die het nauwst aanleunt bij de bedoeling van de partijen, of dat ze onderhandelingen zullen opstarten over de betrokken clausule (➲ 146).

4. Regeling van rechtsgeschillen en toepasselijk recht

212. Tot slot is het ook van belang om te bepalen hoe de partijen omgaan met geschillen. Partijen kunnen kiezen voor arbitrage, bemiddeling, of hun geschillen voorleggen aan een rechtbank (➲ 605-614).

Wanneer een geschil via een gewone gerechtelijke procedure wordt behandeld, is het belangrijk aan te geven welk recht van welk land van toepassing is (➲ 147-148) en welke specifieke rechtbank zal beslissen over het geschil (➲ 600-604). Dit is vooral onderdeel van discussies indien de partijen in verschillende jurisdicties actief zijn.

VII. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE SOORTEN IE-OVEREENKOMSTEN EN DE SPECIFIEKE CLAUSULES DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN

A. Overdrachtsovereenkomsten ... 128
1. Het nut van een overdrachtsovereenkomst ... 128
a) Wat is een overdracht? ... 128
b) Waarom een overdrachtsovereenkomst sluiten? ... 128
2. Aandachtspunten vóór het sluiten van een overdrachtsovereenkomst ... 129
3. Formele aandachtspunten bij het sluiten van een overdrachtsovereenkomst ... 130
4. Andere aandachtspunten ... 133
a) De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden ... 133
b) De overdracht van de eigendom van een lichamelijk goed houdt niet noodzakelijkerwijs de overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dat goed in ... 133
c) Specifieke kenmerken van het auteursrecht en de naburige rechten: het vraagstuk van de morele rechten ... 133
d) Overdrachtsclausules van intellectuele eigendomsrechten in arbeidsovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomsten ... 134
e) Specifieke kenmerken met betrekking tot de overheidssector en de academische sector ... 136
f) Overdrachtsclausules van intellectuele eigendomsrechten in opdrachtsovereenkomsten ... 136
g) Mededingingsrechtelijke aspecten van de overeenkomsten tot overdracht van technologie ... 136
h) Overdracht van intellectuele eigendomsrechten bij overdracht van de onderneming ... 137
5. Contractuele clausules in de overdrachtsovereenkomst ... 137
6. Checklist ... 137

B. Licentieovereenkomsten ... 140
1. Het nut van een licentieovereenkomst ... 140
a) Wat is een licentieovereenkomst? ... 140
b) Intuitu personae? ... 141
c) Waarom een licentieovereenkomst sluiten? ... 141
d) Wat zijn de beperkingen van een licentieovereenkomst? ... 141
e) Waarborg van belangen in een licentieovereenkomst ... 142
2. Aandachtspunten vóór het sluiten van een licentieovereenkomst ... 142
a) Onderhandelingen ... 142
b) Voorovereenkomsten ... 143
3. Formele aandachtspunten bij het sluiten van een licentieovereenkomst ... 143
4. Contractuele clausules in de licentieovereenkomst ... 144
a) Partijen en definities ... 144
b) Voorwerp en omvang van de licentie ... 145
(1) Exclusieve of niet-exclusieve licentie ... 145
(2) In licentie gegeven rechten ... 145
(3) Geografisch gebied ... 146
(4) Draagwijdte (toepassingsgebied, bestemming of exploitatiewijze) ... 146

(5) Mededingingsrecht ... 146
c) Sublicenties en overdracht van de licentieovereenkomst ... 146
(1) Sublicenties ... 146
(2) Overdracht van de licentieovereenkomst ... 147
d) Vertrouwelijkheidsverplichtingen ... 148
e) Prijs en betalingsmodaliteiten ... 148
f) Niet-concurrentiebedingen ... 150
g) Verbeteringen (inzake licentieovereenkomsten tot overdracht van technologie) ... 150
h) Overige verplichtingen ... 151
i) Garanties en aansprakelijkheid ... 151
(1) Licentiegever ... 151
(2) Licentienemer ... 152
(3) Gevolgen van een eventuele nietigverklaring of verval van de in licentie gegeven titel van intellectuele eigendom tijdens de duur van de licentieovereenkomst ... 152
j) Duurtijd ... 153
k) Beëindiging ... 153
(1) Opzeg ... 153
(2) Ontbinding ... 154
(3) Gevolgen van de beëindiging ... 154
5. Verboden clausules vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt ... 155
a) Algemene principes van mededingingsrecht ... 155
b) Algemene groepsvrijstelling ... 155
6. Checklist ... 159
C. De algemene voorwaarden ... 163
1. Nut van algemene voorwaarden ... 163
a) Wat zijn algemene voorwaarden? ... 163
b) Waarom clausules inzake intellectuele eigendom opnemen in de algemene voorwaarden? ... 163
2. Waar moet men op letten bij algemene voorwaarden? ... 164
D. Onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, consortiumovereenkomsten en joint-venture overeenkomsten ... 165
1. Onderscheid tussen dienstenonderzoek, O&O-overeenkomst in opdracht, in samenwerking, consortiumovereenkomsten en joint-venture overeenkomsten ... 166
2. Achtergrondkennis ... 167
a) Wat is achtergrondkennis? ... 167
b) Waarom achtergrondkennis uitwisselen? ... 168
c) Eigendoms- en toegangsrechten op achtergrondkennis ... 168
(1) Eigendomsrechten ... 168
(2) Toegangsrechten ... 169
3. O&O-resultaten ... 169
a) Wat zijn O&O-resultaten? ... 170
b) Eigendom- en toegangsrechten op O&O-resultaten ... 170
(1) Eigendomsrechten ... 170

(2) Toegangsrechten ... 172
4. Samenwerking met een onderzoeksorganisatie ... 173
a) Toewijzing van O&O-resultaten ... 173
(1) Billijke return ... 173
(2) Staatssteun ... 174
b) Het recht om de resultaten te openbaren ... 175
5. Aansprakelijkheid ... 177
6. Invloed van het mededingingsrecht ... 178
7. Checklist ... 179
E. Overheidsopdrachten ... 181
1. Nut van clausules over intellectuele eigendom in documenten met betrekking tot overheidsopdrachten ... 181
2. Lot van bij de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of gebruikte intellectuele eigendomsrechten ... 182
a) Relevante wettelijke bepalingen ... 182
b) Overdracht van in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten ... 182
c) Licenties van de bij de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten ... 185
(1) Licenties verleend aan de aanbestedende overheid ... 185
(2) Sublicenties aan derden verleend door de aanbestedende overheid ... 186
d) Gebruik van informatie met betrekking tot de opdracht en/of resultaten van de opdracht ... 186
e) Wederzijdse bijstand en waarborg ... 187
f) Checklist ... 188
g) Voorbeeldclausule ... 189
3. Lot van vertrouwelijke informatie die bij de gunning en/of uitvoering van een overheidsopdracht is gecreëerd en/of gebruikt ... 190
a) Eerbiediging van het vertrouwelijk karakter van de informatie uitgewisseld in de loop van de gunning en/of uitvoering van een overheidsopdracht ... 190
b) Verwerving van rechten op methoden en knowhow die bij de uitvoering van een overheidsopdracht worden gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt ... 192
F. Overeenkomsten inzake klinisch onderzoek ... 192
G. Franchiseovereenkomsten ... 195
H. Handelsagentuurovereenkomsten ... 199
I. Regels voor mede-eigendom ... 200
1. Wat wordt bedoeld met “mede-eigendom”? ... 201
2. Welke beginselen zijn van toepassing op de mede-eigendom van intellectuele eigendomsrechten? ... 202
3. Wat zijn de respectievelijke aandelen van de mede-eigenaars bij gebrek aan een contract? ... 203
4. Wat zijn de rechten van mede-eigenaren van intellectuele eigendomsrechten bij ontstentenis van een contract? ... 203
a) Persoonlijke exploitatierechten ... 204

b) Verlening van licenties 207
c) Overdracht 208
d) Beslag en pand 209
5. Wie moet bij gebrek aan een overeenkomst bijdragen in de lasten verbonden aan intellectuele eigendomsrechten in mede-eigendom? 210
6. Wie is bij gebrek aan een contract verantwoordelijk voor de instandhouding van intellectuele eigendomsrechten in mede-eigendom? 211
7. Wie moet bij gebrek aan een contract de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten waarborgen? 212
8. Hoe kunnen bij gebrek aan een contract alle of een deel van de mede-eigenaars de mede-eigendom beëindigen? 213
9. Checklist 216

J. Coëxistentieovereenkomsten 219
1. Definitie en nut van coëxistentieovereenkomsten 219
a) Wat is een coëxistentieovereenkomst? 219
b) Waarom een coëxistentieovereenkomst sluiten? 219
2. Aandachtspunten voor het sluiten van een coëxistentieovereenkomst 220
3. Clausules die over het algemeen in coëxistentieovereenkomsten zijn opgenomen 221
a) Territoriale afbakeningsclausule 222
b) Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer 223
c) Clausule met betrekking tot de uitvoeringsvorm 223
d) Clausules waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist 223
e) Clausule die bindend is voor de rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden van de partijen 223
f) Inwerkingtreding 224
g) Dading 224
4. Coëxistentieovereenkomsten vanuit mededingingsrechtelijk perspectief 224
a) Territoriale afbakeningsclausule 225
b) Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer 226
c) Clausule met betrekking tot de uitvoeringswijze 227
d) Clausule waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist 227
e) Conclusie 227
5. Checklist 227

In het vorige hoofdstuk hebben we de essentiële clausules onderzocht die <u>algemeen in alle overeenkomsten</u> voorkomen, en in het bijzonder in de overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de clausules die <u>specifiek zijn voor de verschillende soorten IE-overeenkomsten</u> en de punten waaraan aandacht moet worden besteed bij de onderhandelingen over en het opstellen van deze overeenkomsten.

Drie soorten overeenkomsten komen in deze gids niet aan bod:

(i) pandovereenkomsten (of zekerheidsstellingsovereenkomsten) op intellectuele eigendomsrechten die tot doel hebben de terugbetaling van financiële verplichtingen te waarborgen;

(ii) agentuurovereenkomsten waarbij de houder van een intellectueel eigendomsrecht anderen machtigt om bepaalde handelingen namens hem te stellen of om bij de rechtbanken een procedure te starten tegen degenen die inbreuk zouden hebben gemaakt op zijn eigendom; en

(iii) beheersovereenkomsten (of fiduciaire overdrachtsovereenkomsten). Het gebruik van fiduciaire overdracht komt vaak voor op het gebied van het auteursrecht en de naburige rechten. De houders van dergelijke rechten vertrouwen het beheer van hun rechten regelmatig toe aan collectieve beheersvennootschappen (zoals SABAM), d.w.z. de mogelijkheid om namens hen rechten te innen voor het publieke gebruik van hun werken. Bij deze beheersvennootschappen kunnen gestandaardiseerde fiduciaire opdrachtovereenkomsten worden verkregen.

A. OVERDRACHTSOVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Het nut van een overdrachtsovereenkomst

a) Wat is een overdracht?

213. Een overdracht van intellectuele eigendomsrechten houdt in dat de rechten overgaan van het patrimonium van één partij, de overdrager, naar dat van een andere partij, de overnemer, meestal tegen betaling van een vergoeding die bovendien gebruikelijk hoger zal liggen dan in geval van een licentie. De overnemer wordt dus de nieuwe houder/eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten. Een overdracht kan het best worden vergeleken met een “verkoop” van de intellectuele eigendomsrechten (het is evenwel mogelijk om dergelijke rechten zonder tegenprestatie of vergoeding over te dragen).

b) Waarom een overdrachtsovereenkomst sluiten?

214. Er kunnen verschillende redenen zijn om intellectuele eigendomsrechten over te dragen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de houder niet de tijd, middelen, expertise (of gewoon geen zin) heeft om zijn rechten te exploiteren en dit liever (tegen een vergoeding) aan een derde overlaat. Het kan ook zijn dat een bepaalde creatie werd gemaakt op vraag of instructie, en/of met middelen van een derde (bv. een opdrachtgever of werkgever) die alle rechten op die creatie wenst te verwerven (bv. in het kader van een bestelling of in de uitvoering van een arbeidsovereenkomst).

Ongeacht de onderneming die daar eigenaar van is, kunnen intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen.

Een overdracht kan verder ook deel uitmaken van een overdracht van de hele onderneming (➲ 239).

De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in principe in dat ook de intellectuele eigendomsrechten waarvan zij eigenaar is, overgedragen worden, tenzij het tegendeel is overeengekomen of duidelijk uit de omstandigheden blijkt.

215. Twee voordelen van een overdracht (in vergelijking met een licentie (➲ 241-283) zijn:

- **directe return**: bij een overdracht wordt doorgaans een eenmalige forfaitaire vergoeding bedongen die onmiddellijk of kort na het afsluiten de overdrachtsovereenkomst wordt betaald. De overdrager kan dus snel over de vergoeding beschikken (en deze middelen opnieuw inzetten).

- **overdracht van de risico's**: na een overdracht wordt de overdrager in principe ontslagen van elke verantwoordelijkheid verbonden aan het genot (bv. betaling van de kosten voor vernieuwing/instandhouding), de exploitatie (bv. afzetmarkten, klanten en commerciële partners, zoals licentienemers, vinden) en het afdwingen van de intellectuele eigendomsrechten (bv. mogelijke inbreuken op de rechten in de gaten houden en ertegen optreden, met alle kosten van dien).

216. De nadelen van een overdracht vanuit het perspectief van de overdrager zijn eigenlijk het spiegelbeeld van voormelde voordelen:

- **geen genot van de vruchten uit de succesvolle exploitatie**: wanneer een eenmalige forfaitaire vergoeding werd bedongen, en tenzij de overeenkomst of de wet bv. een succesbeding voorziet, zal de overdrager in principe niet kunnen genieten van een eventuele succesvolle exploitatie van de rechten door de overnemer.

- **verlies van het genot van de rechten zelf**: de overdracht brengt niet alleen de overgang van de eigendom van de intellectuele rechten ten gunste van de persoon aan wie de rechten werden overgedragen met zich mee (met uitsluiting van de overdrager van de rechten), maar eveneens (tenzij andersluidende bepaling) het genot van de desbetreffende rechten (d.w.z. de mogelijkheid om de rechten te gebruiken). De overdrager die dan zonder toestemming van de overnemer de intellectuele eigendomsrechten gebruikt, kan zich schuldig maken aan een inbreuk.

2. Aandachtspunten vóór het sluiten van een overdrachtsovereenkomst

217. Zoals reeds aangehaald, is het van belang om vooraf te analyseren en identificeren **welke rechten** u wil overdragen of overnemen en wat uw **doelstellingen** zijn. Een duidelijke afbakening van de rechten is primordiaal, zowel voor de overdrager als de overnemer.

Eens de geschikte partner is gevonden, starten de onderhandelingen. Tijdens onderhandelingen van een overdracht is het mogelijk dat de partijen **vertrouwelijke informatie** met elkaar uitwisselen. In dat geval wordt aangeraden om voorafgaand een vertrouwelijkheidsovereenkomst te sluiten (➲ 170-186).

Voor de overnemer is het belangrijk om zoveel mogelijk **informatie** over het **bestaan,** de **geldigheid** en de **titulariteit van de rechten** op te vragen. Een overdracht heeft immers enkel zin indien de overdrager daadwerkelijk de houder is van geldige intellectuele eigendomsrechten. De overnemer dient dus niet te aarzelen om bewijzen te vragen van bv.:

- de geldige registratie van het intellectueel eigendomsrecht (indien van toepassing);

- betaling van vernieuwings- en/of instandhoudingstaksen (indien van toepassing);

- de overeenkomsten waaruit blijkt dat de rechten aan de overdrager werden overgedragen (bv. in geval van rechten op creaties door derden, zoals werknemers, consultants of andere opdrachtnemers, in opdracht van de overdrager).

In de meeste gevallen is het ook aangewezen om een waarborgclausule ('warranty') te voorzien in dit verband (➲ 207).

Wanneer het werk waarop de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen een foto of een portret van een (levende) persoon betreft, kan de overnemer ook bewijzen vragen van de instemming van deze persoon met het nemen van de foto, het maken van het portret, en (in voorkomend geval) de toekomstige publieke exploitaties van het werk (➲ **Hoofdstuk IX**).

De overnemer kan ook een **eigen onderzoek** uitvoeren tijdens deze onderhandelingsperiode, bijvoorbeeld in de betrokken (online) registers (bv. Espacenet voor octrooien, en het merkenregister en/of het register van tekeningen en modellen van het BOIP en het EUIPO). Het kan eveneens nuttig zijn om een beroep te doen op een advocaat of een gespecialiseerde jurist om een voorafgaand onderzoek uit te voeren ("due diligence") over de in onderhandeling zijnde intellectuele rechten.. Dergelijke due diligence is in ieder geval gebruikelijk wanneer de overdracht kadert in de overname van de onderneming (➲ 239).

Een ander belangrijk element in de onderhandelingen is de **waardering** van de intellectuele eigendomsrechten en dus de **vergoeding** voor de overdracht. Aangezien er in het kader van een overdracht – zoals hierboven aangehaald – vaak slechts een eenmalige forfaitaire vergoeding wordt bedongen, zal het bepalen van deze vergoeding als tegenprestatie vaak moeilijk blijken te zijn.

🔔 *Een overdracht is meestal duurder dan een loutere (gebruiks)licentie.*

3. Formele aandachtspunten bij het sluiten van een overdrachtsovereenkomst

218. De algemene regel is dat zowel **schriftelijke** als **mondelinge** overeenkomsten geldig zijn (➲ 121). Overdrachtsovereenkomsten zijn in sommige gevallen echter verplicht schriftelijk, bijvoorbeeld wanneer zij een octrooi (➲ 414), een kwekersrecht (➲ 420), een tekening en model of een merk (➲ 526-528) als voorwerp hebben. In dat geval is de overeenkomst zonder geschrift nietig, waardoor partijen er geen rechten uit kunnen putten. In andere gevallen, bijvoorbeeld in het auteursrecht, moet de overdracht in principe schriftelijk worden bewezen (➲ 439-442). **Een schriftelijke overeenkomst is in alle gevallen sterk aan te raden**.

219. Voor de meeste intellectuele eigendomsrechten zijn er **geen bijzondere formaliteiten** voor wat de inhoud van de overdrachtsovereenkomst betreft. De inhoud is dus onderworpen aan de contractsvrijheid van de partijen.

🕮 *X, verklaart hierbij alle rechten op het Benelux-merk met inschrijvingsnummer 123456 ('het Merk') integraal en zonder enige beperking over te dragen aan Z. De overdracht van rechten*

is definitief en onherroepelijk, voor de volledige periode tijdens dewelke het Merk bescherming geniet, inclusief de periode die voorafgaat aan de overdracht.

In ruil voor de overdracht zal een vergoeding van [...] EUR worden betaald aan X.

220. Voor het **auteursrecht** is dit **anders**. Niet alleen moet de overdracht van auteursrechten **schriftelijk** gebeuren (dit is een bewijsregel, geen geldigheidsregel)[165] (➲ 439-442), om geldig te zijn moet bovendien voor elke exploitatiewijze **de vergoeding voor de auteur, reikwijdte (territorium)** en **de duur van de overdracht uitdrukkelijk worden bepaald** (➲ 443-446).[166] Ook voor een overdracht van de naburige rechten van **uitvoerende kunstenaars** is een geschrift vereist (als bewijsregel).

🕮 *Optie 1: X, verklaart hierbij alle vermogensrechten op Y over te dragen aan Z. De overdracht van rechten wordt gedaan voor de hele wereld en voor de volledige periode tijdens dewelke Y waar dan ook bescherming geniet.*

In het bijzonder, maar zonder beperking, geldt dat X aan Z alle vermogensrechtelijke auteursrechten met betrekking tot Y overdraagt, en dit voor reeds bekende exploitatievormen, met inbegrip van, met name:

(...)

🕮 *Optie 2: X draagt aan Z het recht over om Y, met als titel [abc], op de volgende wijzen te exploiteren:*

a) Het Reproductierecht: Z verwerft het recht om de permanente of tijdelijke reproductie van Y en/of enig onderdeel ervan toe te staan of te verbieden in een ongelimiteerd aantal kopieën op eender welke drager, en ongeacht de gebruikte techniek en de doeleinden van deze reproductie.

b) Het Adaptatierecht: Z verwerft het recht om het werk te vertalen of te laten vertalen in om het even welke taal. Als Y taalkundige aanpassingen behoeft, kunnen deze taalkundige aanpassingen uitsluitend in samenspraak met X worden aangebracht.

c) Het Distributierecht: Z verwerft het recht om elke vorm van distributie en verspreiding van Y en/of enig onderdeel ervan toe te staan of te verbieden alsmede van alle onder a) en b) bedoelde reproducties en adaptaties en/of enig onderdeel hiervan, op eender welke wijze, met inbegrip van maar niet beperkt tot verkoop, uitlening, verhuur, het toekennen van licenties, ongeacht de gebruikte techniek, het gebruikte materiaal, en de doeleinden van deze distributie.

d) Publiek mededelingsrecht: Z verwerft het recht om de medeling van Y, geheel of gedeeltelijk, aan het publiek, toe te staan of te verbieden, ongeacht de wijze en de gebruikte techniek of middelen, met inbegrip van, maar zonder beperking, de beschibaarstelling voor het publiek

[165] Art. XI.167, lid 2 WER.
[166] Art. XI.167, lid 4 WER.

op zodanige wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn (online).

Voor de overdracht zal een vergoeding van [...] EUR worden betaald aan X als tegenprestatie voor de hierboven bedoelde overdracht. Deze vergoeding is een forfaitaire vergoeding voor elk van voormelde exploitatievormen, op individueel en collectieve wijze.

🔔 *Een clausule kan ruim geformuleerd worden of beperkter, bijvoorbeeld voor welomlijnde exploitatievormen (bv. reproductie en distributie van een muziekwerk op X aantal CD's) of voor een afgebakend territorium (bv. voor één of meerdere landen), is uiteraard mogelijk.*

221. Deze "specificatieplicht" geldt echter niet wanneer de overdracht plaatsvindt in het kader van een arbeidsovereenkomst of statuut of in het kader van een bestelling in de niet-culturele sector of in de reclamesector (➲ 455, 458).

Verder gelden er specifieke regels voor een aantal bijzondere types van overeenkomsten in het auteursrecht, zoals het uitgavecontract en het opvoeringscontract (➲ 471-492), en in de naburige rechten.

222. Een andere algemene regel is dat overeenkomsten in principe **tegenstelbaar** zijn aan derden (hetgeen inhoudt dat derden het bestaan van de overeenkomst moeten tolereren) zonder bijkomende formaliteiten (➲ 109).

Deze regel geldt niet voor overeenkomsten over industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, ingeschreven tekeningen en modellen (➲ 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544). Om tegenstelbaar te zijn, moeten deze overeenkomsten voldoen aan zogenaamde publiciteitsverplichtingen.

🔔 *Dit houdt in dat partijen de overdrachtsovereenkomst moeten inschrijven bij de bevoegde administratieve overheid die verantwoordelijk is voor het beheer van het betrokken intellectueel eigendomsrecht. Partijen voorzien best in de overeenkomst wie verantwoordelijk is voor deze verplichting en wie de kosten hiervan op zich neemt.*

Deze verplichting geldt niet voor overdrachtsovereenkomsten over auteursrechten, naburige rechten, *sui generis* databankrechten, niet-ingeschreven tekeningen en modellen, of knowhow.

Voor zover registratie wel vereist is voor de tegenstelbaarheid van de overdracht kan discussie bestaan over het recht van de verkrijger om op te treden tegen inbreuken voorafgaand aan de effectieve registratie. In de periode voorafgaand aan de registratie van de overdracht zou met andere woorden alleen de overdrager bevoegd kunnen worden geacht om op te treden tegen inbreuken op het betrokken industriële eigendomsrecht. Om discussie te vermijden en te verzekeren dat de verkrijger ook kan optreden tegen inbreuken voorafgaand aan de registratie bepaalt de overdrachtsovereenkomst dit ook bij voorkeur uitdrukkelijk.

🕮 *X verklaart hierbij dat Z ook het recht zal hebben om in diens plaats, maar in eigen naam en voor eigen rekening, op te treden tegen alle inbreuken in de periode voorafgaand aan de overdracht en desgevallend registratie van de overgedragen rechten.*

4. Andere aandachtspunten

a) De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden

223. De overdracht kan in principe worden beperkt tot een bepaald:
- vermogensrecht (bv. het reproductierecht in het auteursrecht);
- toepassingsgebied;
- geografisch gebied; en/of
- distributiekanaal of exploitatiewijze (bv. reproductie in boekvorm).

Een merk kan bijvoorbeeld worden overgedragen voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

Zijn echter nietig:

- overdrachten van Benelux-merken en Benelux-tekeningen en modellen die niet op de gehele Benelux betrekking hebben;
- overdracht van Uniemerken of Gemeenschapsmodellen die niet op de gehele EU betrekking hebben (➲ 522-523).

b) De overdracht van de eigendom van een lichamelijk goed houdt niet noodzakelijkerwijs de overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dat goed in

224. Een veelgemaakte fout in de praktijk die aanleiding geeft tot veel geschillen, is dat men ervan uitgaat dat men door eigenaar te worden van een lichamelijk goed, noodzakelijkerwijs ook eigenaar wordt van de intellectuele rechten op dat goed. Dat is niet het geval.

De wetgever heeft dit ook zo gespecificeerd op het gebied van het auteursrecht (➲ 452).[167] Het principe dat de overdracht van de materiële eigendom van een werk geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten met zich meebrengt, geldt in werkelijkheid voor alle intellectuele rechten.

Bij gebrek aan schriftelijke bepalingen waaruit blijkt dat de overdrachtsovereenkomst (verkoop, bestelling, enzovoort) zowel de materiële eigendom van de zaak als de eigendom van de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten dekt, zal het nodig zijn om zorgvuldig na te gaan wat de wensen van de partijen waren: wilden zij slechts één of beide aspecten overdragen?

Het is beter om dergelijke speculatie te vermijden en heel duidelijk te voorzien wat het precieze doel van de overeenkomst is.

c) Specifieke kenmerken van het auteursrecht en de naburige rechten: het vraagstuk van de morele rechten

225. De morele rechten die aan auteurs (vaderschap, divulgatie en integriteit) en aan uitvoerende kunstenaars (vaderschap en integriteit) toekomen, kunnen **niet worden overgedragen**. Voor beide

[167] Art. XI.167, § 1ste, lid 3, WER.

rechthebbenden voorziet de wet immers dat de morele rechten "*onvervreemdbaar*" zijn en dat de "*globale afstand van de toekomstige uitoefening*" van deze rechten nietig is (➲ 458-460).

Morele rechten kunnen met andere woorden niet zonder beperking worden "verkocht". Dit neemt niet weg dat er in welomlijnde gevallen wel kan worden worden gecontracteerd over (de *uitoefening* van) morele rechten, met dien verstande dat de globale afstand van de toekomstige uitoefening van deze rechten nietig is. De auteur dient op zijn minst het recht te behouden om zich te verzetten tegen elke wijziging of aantasting van het werk dat nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn eer of zijn goede faam (➲ 459).

d) Overdrachtsclausules van intellectuele eigendomsrechten in arbeidsovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomsten

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie V. Lamberts, La propriété intellectuelle des créations salariées, *Brussel, Larcier, 2004, 185 p.; I. Van Puyvelde,* Intellectuele rechten van werknemers, *Antwerpen, Intersentia, 2012, 172 p. Zie ook: P. De Wulf en S. Diels, "Overdracht van intellectuele rechten en arbeidsovereenkomst", Or. 2008, afl. 6, 145-160; J.-F. Neven en E. Cornu (eds.),* Le patrimoine intellectuel de l'entreprise. Protection des actifs incorporels de l'employeur et droits et obligations des travailleurs, *Brussel, Larcier, 2010; M. Buydens, "De regeling van scheppingen en uitvindingen van werknemers", Or. 2013, afl.10, 250-266.*

226. Werknemers kunnen in de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst creaties tot stand brengen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten. In de praktijk stelt zich dan ook vaak de vraag aan wie deze rechten toekomen, met name aan de werknemer of aan de werkgever.

227. In principe zijn **werknemers** steeds de **oorspronkelijke houder** van de intellectuele eigendomsrechten op de creaties die zij tot stand brengen in de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst. Een werkgever kan pas eigenaar worden van deze intellectuele eigendomsrechten na een **overdracht**.

Slechts **in bepaalde gevallen**, en behoudens andersluidende bepaling (bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst), wordt de werknemer **vermoed zijn rechten over te dragen aan de werkgever** (➲ 68-81).

228. In de gevallen waarin er geen vermoeden van overdracht speelt en/of wanneer de werkgever duidelijkheid wenst te crëeren omtrent de modaliteiten van een overdracht, verdient het de voorkeur om de overdracht contractueel te voorzien en af te bakenen. Hoewel een geschrift niet voor alle intellectuele eigendomsrechten wettelijk vereist is voor een geldige overdracht (of voor het bewijs daarvan), valt het **sterk aan te bevelen om een overdracht vast te leggen in een geschreven overeenkomst**. Dit kan in de **individuele arbeidsovereenkomst**, maar ook in een **afzonderlijke overeenkomst**.

229. Voor een overdracht van auteursrechten (en de rechten van uitvoerende kunstenaars) in het kader van een arbeidsovereenkomst moet de overdracht uitdrukkelijk en dus schriftelijk worden vastgelegd. In dergelijk geval gelden de hogervermelde formaliteiten (vergoeding per exploitatiewijze en dergelijke) echter niet (➲ 454).

Het voorgaande is niet van toepassing op overdrachten door werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. Voor andere personen, bijvoorbeeld externe consultants (cfr. managementovereenkomsten) of ander zelfstandig personeel, blijven de regels van het

algemeen auteurscontractenrecht of de regels inzake werken op bestelling van toepassing (➲ 436-457).

Inzake managementovereenkomsten, zie C. Grenson, "Wat gebeurt er met de intellectuele eigendom die ontwikkeld wordt in uitvoering van de managementovereenkomst? Aan wie behoren deze intellectuele rechten toe?", in De managementovereenkomst: een praktisch antwoord op 20 prangende vragen / Le contrat de management: une réponse pratique à 20 questions préoccupantes, *Gent, Larcier, 2010, p. 70-72.*

230. Een overdrachtsclausule in een arbeidsovereenkomst kan dus in principe **vrij algemeen** zijn. Het dient natuurlijk duidelijk te zijn welke rechten worden overgedragen en wat de omvang van de overdracht is. Doorgaans wordt bepaald dat het gaat om alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst door de werknemer tot stand worden gebracht. Het is ook gebruikelijk dat wordt bepaald dat het loon van de werknemer volstaat als vergoeding voor de overdracht.

> *De werknemer draagt alle intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, octrooirechten, merkrechten,...) op werken, prestaties, scheppingen, studies, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, gedaan bij de uitoefening van diens functie, vanaf hun ontstaan exclusief over aan de werkgever, in de meest volledige omvang, d.w.z. voor alle thans bekende exploitatiewijzen en -vormen, voor de gehele duur van de desbetreffende rechten en voor de gehele wereld.*
>
> *Het loon van de werknemer is zo vastgelegd dat het ook elke beloning inhoudt voor zulke overdracht. De werknemer verbindt er zich aldus toe om geen enkele aanvullende vergoeding te eisen voor de bovenvermelde eigendomsoverdracht aan de werkgever.*[168]

231. Het is tot slot niet ongebruikelijk om een clausule te voorzien waarin de werknemer er zich toe verbindt om **zijn volle medewerking** te verlenen aan de werkgever om ervoor te zorgen dat de overdracht rechtgeldig wordt voltrokken.

> *De werknemer verbindt er zich toe om de werkgever iedere hulp te verlenen die nodig is om het recht of de desbetreffende juridische titel te bekomen, onder meer door het handtekenen van nuttige documenten en door zijn deelname aan procedures om het vermelde recht of de vermelde titel te verwerven en/of tegenstelbaar te maken aan derden.*

232. De overdracht of minstens de *strekking* en de *wijze* van overdracht kan ook in **collectieve overeenkomsten** (bijvoorbeeld bij CAO's) worden voorzien. Dit houdt in dat in de individuele arbeidsovereenkomst zeer algemeen kan worden bepaald *dat* er een overdracht plaatsvindt, terwijl de *omvang* en de *modaliteiten* bij collectieve (arbeids)overeenkomst kunnen worden gespecificeerd.

---

[168] Zie in dat verband evenwel artikel 20.1 van de DSM-richtlijn (➲ 265) dat bepaalt: "*Bij gebrek aan een toepasselijke collectieve overeenkomst die voorziet in een mechanisme dat vergelijkbaar is met het in dit artikel vastgestelde mechanisme, zorgen de lidstaten ervoor dat auteurs en uitvoerende kunstenaars of hun vertegenwoordigers het recht hebben van de partij met wie zij een contract voor de exploitatie van hun rechten hebben gesloten of van de rechtsopvolger van een dergelijke partij, een aanvullende, passende en billijke vergoeding te vorderen wanneer de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding onevenredig laag blijkt te zijn in vergelijking met alle relevante daaropvolgende inkomsten die voortvloeien uit de exploitatie van de werken of uitvoeringen.*"

233. Er bestaat enige twijfel of een overdrachtsclausule in het **arbeidsreglement** op zich volstaat voor een rechtsgeldige overdracht van intellectuele eigendomsrechten (vooral in het auteursrecht en voor de naburige rechten).

e) Specifieke kenmerken met betrekking tot de overheidssector en de academische sector

234. De in randnummers 226-233 uiteengezette principes voor werknemers gelden in principe ook voor statutaire ambtenaren en academisch personeel. Het lot van de intellectuele eigendomsrechten die deze personen tot stand brengen in de uitoefening van hun professionele taken wordt echter vaak geregeld in bijzondere wetten, decreten, besluiten of specifieke instrumenten (➲ 84-89).

f) Overdrachtsclausules van intellectuele eigendomsrechten in opdrachtsovereenkomsten

235. Ter herinnering, behalve in enkele bijzondere gevallen behoren de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot werken of andere creaties die in het kader van de uitvoering van een opdracht zijn gemaakt, niet automatisch toe aan de begunstigde van de opdracht (➲ 90-94). De begunstigde van een opdracht kan dus alleen aanspraak maken op intellectuele eigendomsrechten op het voorwerp van de opdracht als hij kan aantonen dat deze rechten contractueel aan hem zijn overgedragen (➲ 213-240).

Ook hier geldt dus dat, in de gevallen waarin er geen vermoeden van overdracht speelt en/of wanneer de opdrachtgever duidelijkheid wenst te crëeren omtrent de modaliteiten van een overdracht, het de voorkeur verdient om de overdracht contractueel te voorzien en af te bakenen, liefst in een **geschreven overeenkomst**.

236. Voor een overdracht van auteursrechten (en de rechten van uitvoerende kunstenaars) in het kader van een opdracht moet de overdracht uitdrukkelijk en dus schriftelijk worden vastgelegd. In dergelijk geval gelden – net zoals bij arbeidsovereenkomsten – de hogervermelde formaliteiten voor auteurscontracten echter niet (➲ 457). Dit soepelere regime geldt echter enkel wanneer de opdrachtgever een activiteit uitoefent in de niet-culturele sector of de reclamewereld en het bestelde werk voor die activiteit bestemd is.

237. Een overdrachtsclausule in het kader van een opdracht kan dus in principe **vrij algemeen** zijn. Wij verwijzen naar de hierboven uiteengezette principes voor arbeidsovereenkomsten.

- *Bij twijfel of het soepelere regime van toepassing is, raden wij aan om het zekere voor het onzekere te nemen en een overdrachtsclausule op te nemen die wel voldoet aan de formaliteiten van het algemeen auteurscontractenrecht (i.e. specificatie van reikwijdte, vergoeding en duur per exploitatievorm) (➲ 443 e.v.).*

g) Mededingingsrechtelijke aspecten van de overeenkomsten tot overdracht van technologie

238. Overeenkomsten inzake de overdracht van een intellectueel eigendomsrecht moeten in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht (➲ 282). Deze overeenkomsten vallen onder de

algemene groepsvrijstellingsverordening nr. 316/2014[169] (➲ 283) voor zover het een overdracht betreft van technologierechten tussen twee ondernemingen met het oog op de vervaardiging van contractproducten waarbij een deel van het met de exploitatie van de technologie verbonden risico bij de overdrager blijft berusten. Indien u hierover twijfelt, is het aan te raden om u te laten bijstaan door een juridisch adviseur.

h) Overdracht van intellectuele eigendomsrechten bij overdracht van de onderneming

239. Intellectuele eigendomsrechten vormen vaak essentiële activa van een onderneming. Voor een kandidaat-overnemer is het dan ook belangrijk dat de onderneming daadwerkelijk over alle intellectuele eigendomsrechten beschikt die zij beweert in haar portefeuille te hebben. Bij een overname zullen alle risico's (en opportuniteiten) mogelijks in kaart worden gebracht via een zogenaamde **due diligence** waarin intellectuele eigendomsrechten een belangrijke plaats kunnen innemen. Voor een dergelijk onderzoek kan u terecht bij gespecialiseerde boekhouders en advocaten.

5. Contractuele clausules in de overdrachtsovereenkomst

240. Voor een overzicht van de belangrijkste clausules in overdrachtsovereenkomsten verwijzen we naar het deel licentieovereenkomsten (➲ 241-283). De meeste clausules die daar worden besproken, kunnen ook in een overdrachtsovereenkomst worden opgenomen. Een overdrachtsovereenkomst zal echter vaak iets eenvoudiger zijn dan een licentieovereenkomst, omdat de wederzijdse verbintenissen van partijen minder complex zijn. De belangrijkste verbintenissen in een overdrachtsovereenkomsten zijn de overdracht zelf en de omvang daarvan, de garanties en de betaling van de vergoeding voor die overdracht.

6. Checklist

Voorwerp	Elementen om rekening mee te houden

Partijen	• Voor natuurlijke personen:
	  • Voor- en achternaam
	  • Geboortedatum
	  • Adres van de woonplaats
	  • Rijksregisternummer
	• Voor rechtspersonen (ondernemingen en verenigingen):
	  • Vennootschapsnaam en rechtsvorm
	  • Adres van de maatschappelijke zetel
	  • Ondernemingsnummer (voor België: KBO-nummer)
	  • Voor- en achternaam en hoedanigheid vertegenwoordiger.

[169] Verordening (EU) nr. 316/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht.

	• Verificatie ondertekeningsbevoegdheid vertegenwoordiger.
Het voorwerp van de overdracht	• Welk intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen op welke creatie? • Bestaan er registratieverplichtingen? • Welke knowhow of andere vertrouwelijke informatie mag de overnemer gebruiken? • Zijn er rechten of verplichtingen verbonden aan het intellectueel eigendomsrecht die de overnemer moet respecteren?

Toekenning van rechten / beperkingen	• Wordt de overdracht beperkt tot een bepaald:
	  ○ vermogensrecht (bv. in het auteursrecht: het reproductierecht);
	  ○ toepassingsgebied of bestemming;
	  ○ geografisch gebied; en/of
	  ○ distributiekanaal of exploitatiewijze?
	• Gelden er niet-concurrentieverplichtingen?
	• Heeft het mededingingsrecht een invloed op de overeenkomst?

Betalingen	• Moet er een forfaitair bedrag worden betaald voor de overdracht?
	• Zijn er eventueel periodieke betalingen of royalty's? Indien ja, hoe worden deze berekend:
	  ○ Op basis van het gebruik?
	  ○ Op basis van het aantal views?
	  ○ Vervaardigde producten/oplage?
	  ○ Verkochte producten?
	  ○ Een voorafbepaald bedrag?
	  ○ Kan dit bedrag worden verhoogd? Worden deze geïndexeerd?
	  ○ Wanneer starten deze betalingen?
	  ○ Wanneer moet de overnemer deze betalen?
	• Zijn er minimumbetalingen?
	• Heeft de overdrager het recht om de boeken van de overnemer te controleren ten aanzien van deze betalingen?
	• Moeten er interesten worden betaald wegens laattijdige betaling?

Bescherming en inbreuk	• Wie is verantwoordelijk voor de registratie van het intellectueel eigendomsrecht of de overdracht (voor de tegenstelbaarheid) en de hernieuwing van de registratie? Wie draagt hier de kosten van?

	• Is de overnemer gerechtigd om inbreuken van derden die vóór de inwerkingtreding van de overdrachtsovereenkomst hebben plaatsgevonden, te vervolgen? Zo ja, heeft de overdrager ook recht op een deel van de schadevergoeding indien een schadevergoeding wordt toegekend?
Vertrouwelijkheid	• Welke informatie van de overdrager is vertrouwelijk? • Welke informatie van de overnemer is vertrouwelijk? • Voor welke periode geldt de vertrouwelijkheid? • Wat zijn de gevolgen van het niet-respecteren van de vertrouwelijkheidsverplichting?

Garanties en aansprakelijkheid	• Verleent de overdrager een garantie op het:
	  ○ bestaan (en de geldigheid) van het intellectueel eigendomsrecht?
	  ○ houderschap van de overdrager?
	  ○ feit dat (de exploitatie van) het intellectueel eigendomsrecht geen inbreuk pleegt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden?
	• Is de aansprakelijkheid van de partijen beperkt tot een bepaald bedrag?
	• Is de aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald type van schade?
	• Wie is aansprakelijk op vlak van productaansprakelijkheid?
	• Exonereren partijen zich voor bepaalde schade?
	• Verzekeren partijen zich voor eventuele aansprakelijkheid?
	• Moeten partijen wederzijdse bijstand verlenen bij rechtsgeschillen?

Andere bepalingen	• Welk recht is van toepassing en welke rechtbank is bevoegd? • Wat is de duurtijd van de overeenkomst (in principe voor de duurtijd van het intellectueel eigendomsrecht)? • Uitdrukkelijk ontbindende bedingen bij wanprestatie of andere gevallen (bv. bij faillissement, reorganisatie of vereffening van de overnemer)? • Opname van boilerplate clausules?

B. LICENTIEOVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

E. De Gryse, "Licentieovereenkomsten", in *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Kluwer, 2003, 82 p.; Y. Vancouter en B. Vanbrabant, *Handboek Licentieovereenkomsten*, Gent, Larcier, 2007, 392 p.; L. Ballon, "Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten" in *Themis 51 – Handels- en Economisch recht*, 2010, p. 5-27.

1. Het nut van een licentieovereenkomst

a) Wat is een licentieovereenkomst?

241. Een licentieovereenkomst is een overeenkomst waarbij de houder van een intellectueel eigendomsrecht (licentiegever) toestemming geeft aan een gebruiker (licentienemer) om handelingen te stellen die de houder anders zou kunnen verhinderen. De licentiegever blijft houder van het intellectueel eigendomsrecht, tenzij hij dit recht zelf in licentie heeft genomen (sublicentie; ➲ 258). Een licentie kan het best worden vergeleken met een "huur" van intellectuele eigendomsrechten.

Een licentieovereenkomst kan exclusief of niet-exclusief zijn (➲ 253) en kan zowel een specifiek, als verschillende intellectuele eigendomsrechten bevatten. Een creatie kan bescherming genieten van verschillende intellectuele eigendomsrechten, zodat een licentie voor een product betrekking kan hebben op meerdere intellectuele eigendomsrechten.

Het voorwerp en de draagwijdte van licentieovereenkomsten kan sterk variëren. Bij de meer verregaande licenties (hierna: "**exploitatielicentie**") wordt de exploitatie van de intellectuele eigendom (deels) uit handen gegeven aan de licentienemer en verkrijgt hij het recht om de intellectuele eigendom (binnen bepaalde perken) zelfstandig te exploiteren/commercialiseren in ruil voor bepaalde tegenprestaties aan de licentiegever. Denk bv. aan een merkhouder die een licentie verleent om goederen te produceren en commercialiseren onder het merk binnen een bepaald territorium tegen betaling van roylaties. Soms is een licentie echter beperkt tot één of meerdere specifieke gebruikshandelingen (hierna: "**gebruikslicentie**"). Dergelijke licenties komen voornamelijk voor in het auteursrecht, naburige rechten en aanverwante rechten. Denk bv. aan een gebruikslicentie voor software of een licentie om een muziekwerk te gebruiken (synchronisatie) in een reclamespot of een foto op zijn website te plaatsen.

De kwalificatie als "exploitatielicentie" dan wel als "gebruikslicentie" heeft een impact op de inhoud van de overeenkomst en de manier waarop deze wordt gesloten. Zo zal de onderhandelingsmarge (voor de licentienemer) bij exploitatielicenties doorgaans groter zijn dan bij zuivere gebruikslicenties. Bij gebruikslicenties bepaalt de licentiegever wel vaker de voorwaarden voor de licentie (quasi-)eenzijdig (➲ 498-500, 514-516). In deze gids zal bijgevolg hoofdzakelijk worden gefocust op exploitatielicenties.

Verder zal worden gefocust op licentieovereenkomsten die partijen vrijwillig sluiten (zgn. contractuele licenties). Het is ook mogelijk dat de houder van een intellectueel eigendomsrecht wettelijk verplicht is een licentie te verlenen of dat de wet zelf een licentie (gebruiksrecht) verleent in bepaalde gevallen (bv. uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur, zoals de privékopie). Deze dwanglicenties en wettelijke licenties gaan het bestek van deze gids te buiten.

b) Intuitu personae?

242. Hierboven werd het onderscheid reeds besproken tussen *intuitu personae* en andere overeenkomsten (➲ 107). Bij gebrek aan bepalingen, zal het al dan niet *intuitu personae* karakter bepalend zijn omtrent onder meer de overdraagbaarheid van de rechten en het voortbestaan van de overeenkomst na bepaalde gebeurtenissen. Om die reden wordt dan ook aangeraden om de nodige clausules op te nemen in de licentieovereenkomst.

In afwezigheid van de nodige contractuele bepalingen, wordt het al dan niet *intuitu personae* karakter van de licentieovereenkomst op soevereine wijze bepaald door de rechter. Als algemene vuistregel geldt evenwel dat de houder van het intellectueel eigendomsrecht een licentie toekent met inachtneming van de persoon van de licentienemer. Slechts zelden zal de persoon van de licentienemer van minder belang zijn, zoals bijvoorbeeld in geval van standaard softwarelicenties. Omgekeerd wordt de licentieovereenkomst in hoofde van de licentiegever slechts zelden *intuitu personae* aangegaan: het voorwerp van het intellectueel eigendomsrecht is in de eerste plaats van belang, eerder dan de houder van dit intellectueel eigendomsrecht.

c) Waarom een licentieovereenkomst sluiten?

243. Aan de **licentiegever** laat een licentieovereenkomst toe om beloond te worden voor zijn intellectuele inspanning en de daarmee gepaard gaande kosten, en zijn creatie te gelde te maken. Redenen om intellectuele eigendomsrechten in licentie te geven kunnen velerlei zijn, bijvoorbeeld:

- de licentiegever kan zijn intellectuele eigendomsrechten te gelde maken, zonder er de controle volledig over te verliezen (hetgeen in principe wel gebeurt bij een overdracht; ➲ 216);

- een gebrek van de licentiegever aan draagkracht voor bepaalde investeringen of risico's, aan prioriteit, en/of aan een mogelijkheid om een product te exploiteren;

- een grotere kennis of productie- of exploitatiemogelijkheden van de licentienemer in een bepaalde markt, etc. Zo onderzoeken en ontwikkelen onderzoeksorganisaties en universiteiten veel kennis die ze niet zelf verder commercialiseren door een eindproduct op de markt te brengen. Tegelijkertijd vermijdt de licentiegever op die manier mogelijkerwijze negatieve gevolgen verbonden aan een gebrek aan exploitatie van een intellectueel eigendomsrecht, zoals bv. het verval van een merk ingevolge niet gebruik.

Aan de **licentienemer** laat een licentieovereenkomst dan weer toe om het voordeel te halen uit een product en/of intellectuele eigendomsrechten, zonder zelf de inspanningen (intellectueel of financieel) te moeten hebben geleverd voor de totstandkoming van de creatie en/of de intellectuele eigendomsrechten.

Soms overlappen ook de belangen (en identiteit) van de licentiegever en licentienemer, in het bijzonder wanneer door middel van een **kruislicentie** rechten worden verleend ten aanzien van elkaars intellectuele eigendomsrechten.

d) Wat zijn de beperkingen van een licentieovereenkomst?

244. Vanuit het perspectief van de **licentiegever** zal de vergoeding op basis van een licentieovereenkomst (zgn. royalty's) vaak lager zijn dan de winsten die hadden voortgevloeid uit

eigen exploitatie. Niet alleen de risico's, maar ook de opportuniteit komt meestal dus bij de licentienemer te liggen. De licentiegever verliest daarenboven ook gedeeltelijk de controle over het intellectueel eigendomsrecht, aangezien bepaalde rechten worden gedeeld met de licentienemer.

Vanuit het perspectief van de **licentienemer** dient meestal (maar ook niet altijd ➲ 262) eveneens een deel van de winstmarge te worden afgestaan aan de licentiegever, die niet verschuldigd zou zijn geweest indien het een eigen creatie of eigen intellectuele eigendomsrechten betrof. Ook is de licentienemer niet onafhankelijk en dient hij rekening te houden met de licentiegever. Aan de toegekende rechten kan bovendien na verloop van tijd ook een einde komen.

Omwille van deze beperkingen aan de handelsvrijheid van beide partijen is het van belang om steeds vooraf de uiteindelijke **doelstelling** van de licentieovereenkomst te analyseren en identificeren.

e) Waarborg van belangen in een licentieovereenkomst

245. De onderhandelingen en sluiting van een licentieovereenkomst zijn essentieel om de samenwerking te laten slagen. Elke partij moet uiteindelijk tevreden zijn met, en de gevolgen kennen van, de verbintenissen die zij zal aangaan. Dit is steeds een afweging tussen de risico's die een partij neemt en wat zij hiervoor in de plaats krijgt.

Gezien de mogelijke impact die een licentieovereenkomst kan hebben op uw commerciële activiteiten is het aan te raden om u te laten bijstaan door een juridisch adviseur (auteurs en naburig rechthebbenden, zoals uitvoerende kunstenaars, kunnen hiervoor ook terecht bij hun beheersvennootschap). Deze dient een grondige kennis te hebben van het algemeen contractenrecht en het intellectueel eigendomsrecht, en staat u bij voorkeur bij tijdens de onderhandelingen. Een licentieovereenkomst heeft vaak een lange duurtijd en grote impact, zodat geschillen te allen tijde te vermijden zijn.

Wanneer een licentieovereenkomst in het kader van een commerciële samenwerking is getekend, kan een productieve samenwerking alleen gewaarborgd blijven mits er voldoende vertrouwen blijft bestaan tussen de partijen. In tegenstelling tot gevallen van overdracht, blijft het lot van de licentiegever en licentienemer immers aan elkaar verbonden.

2. Aandachtspunten vóór het sluiten van een licentieovereenkomst

a) Onderhandelingen

246. Zoals reeds aangehaald (➲ 244), is het van belang om vooraf te analyseren en identificeren wat u in licentie wil geven/nemen en wat uw **doelstellingen** zijn. Op basis hiervan gaat u op zoek naar geschikte partners die geïnteresseerd zijn in uw intellectueel eigendomsrecht rekening houdend met uw eigen doelstellingen.

Eens uw doelstellingen bepaald zijn, starten de **onderhandelingen**. Indien de partijen vertrouwelijke informatie met elkaar uitwisselen, is een voorafgaande vertrouwelijkheidsovereenkomst essentieel (➲ 170-186).

Houd er rekening mee dat de doelstellingen van uw partner verschillen van uw eigen doelstellingen. De beste licentieovereenkomsten kenmerken zich door de redelijke rechten en plichten voor licentiegever en licentienemer. Een goede licentieovereenkomst is het resultaat van een **compromis**.

b) Voorovereenkomsten

247. In de licentieovereenkomst moeten de partijen tot een overeenstemming komen over belangrijke aspecten zoals de eventuele berekening en betaling van royalty's, het al dan niet exclusieve karakter van de licentieovereenkomst, het geografisch gebied, enz. (➲ 252-257). Het is aangewezen om voorafgaand een (niet-bindende) **term sheet** overeen te komen die de rechten en plichten van de overeenkomst in grote lijnen weergeeft (➲ 158).

Overeenstemming over al deze elementen kan moeilijk zijn indien een potentiële licentienemer de creatie of technologie van de licentiegever onvoldoende kent of naar waarde kan schatten, of indien de creatie/technologie nog (verder) tot stand moet worden gebracht. Een oplossing kan er dan in bestaan om eerst een **optieovereenkomst** te sluiten waarbij de potentiële licentienemer het recht krijgt om het intellectueel eigendomsrecht te gebruiken tegen betaling van een optievergoeding. Ga in dergelijk geval goed na wat de doelstelling van de optieovereenkomst is. De partijen kunnen verschillende gevolgen verbinden aan het lichten van de optie: de lichting van de optie kan inderdaad het starten van de onderhandelingen om een licentieovereenkomst te sluiten beïnvloeden, of, sterker nog, het kan de sluiting van de eigenlijke licentieovereenkomst op zich beïnvloeden (onder de voorwaarden waarover de partijen reeds voordafgaand een akkoord hebben bereikt).

3. Formele aandachtspunten bij het sluiten van een licentieovereenkomst

248. De algemene regel is dat zowel **schriftelijke als mondelinge** overeenkomsten geldig zijn (➲ 121). Licentieovereenkomsten zijn in sommige gevallen echter verplicht schriftelijk, bijvoorbeeld wanneer zij een octrooi (➲ 414) of een kwekersrecht (➲ 424) als voorwerp hebben. In dat geval is de overeenkomst zonder geschrift nietig, waardoor partijen er geen rechten uit kunnen putten. In andere gevallen, bijvoorbeeld in het auteursrecht, moet de licentie schriftelijk worden bewezen (➲ 439-442). **Een schriftelijke overeenkomst is in alle gevallen sterk aan te raden**.

249. Een andere algemene regel is dat licentieovereenkomsten in principe **tegenstelbaar** zijn aan derden zonder bijkomende formaliteiten (➲ 109). Dit houdt in dat derden het bestaan van de overeenkomst moeten tolereren. Deze regel geldt niet voor overeenkomsten over industriële eigendomsrechten zoals octrooien, merken en geregistreerde tekeningen en modellen (➲ 415, 425-426, 539-544). Om tegenstelbaar te zijn, moeten deze overeenkomsten voldoen aan zogenaamde publiciteitsverplichtingen. Partijen moeten de licentieovereenkomst inschrijven bij de bevoegde administratieve overheid die verantwoordelijk is voor het beheer van het betrokken intellectueel eigendomsrecht. Partijen voorzien best in de overeenkomst wie verantwoordelijk is voor deze verplichting en wie de kosten hiervan op zich neemt. Deze verplichting geldt niet voor overdrachtsovereenkomsten over auteursrechten, naburige rechten, *sui generis* databankrechten, niet-ingeschreven tekeningen en modellen, of knowhow.

4. Contractuele clausules in de licentieovereenkomst

250. Een licentieovereenkomst is vaak opgebouwd als volgt:

- Partijen
- Definities
- Voorwerp en omvang van licentie
  - Exclusief of niet-exclusief
  - Voorwerp van de licentie
  - Geografisch gebied
  - Draagwijdte (toepassingsgebied, bestemming of exploitatiewijze)
- Sublicenties en overdracht
- Vertrouwelijkheidsverplichtingen
- Betalingen (royalty's)
- Niet-concurrentiebedingen
- Verbeteringen
- Garanties en aansprakelijkheid
- Duurtijd
- Beëindiging
- Termijn en opzegmogelijkheden
- Boilerplate clausules

Deze clausules samen met nog enkele andere clausules worden hieronder afzonderlijk besproken. Verschillende van deze clausules werden reeds besproken in hoofdstuk VI.

a) <u>Partijen en definities</u>

251. Vooreerst definieert de licentieovereenkomst de partijen (➲ 199) en gewoonlijk ook de essentiële termen (➲ 252).

Correcte definities zijn van belang en bakenen vaak ook het voorwerp af van de licentie. Dit is het geval door bijvoorbeeld de gelicentieerde rechten te definiëren, met bijvoorbeeld verwijzing naar de term "Octrooien" of "Gelicentieerde Rechten". Ook het "Territorium" en/of "Toepassingsgebied" waartoe de licentie beperkt is, kan in deze definities worden opgenomen.

De definitie kan het intellectueel eigendomsrecht omschrijven of verwijzen naar een bijlage bij de overeenkomst die de in licentie gegeven rechten in meer detail specificeert.

🕮 *"Octrooi" betekent al de octrooien en octrooiaanvragen zoals opgesomd in bijlage X van deze overeenkomst [en eventuele verdere octrooien en octrooiaanvragen die kunnen worden toegevoegd aan de bijlage tijdens de duurtijd van deze overeenkomst].*

🕮 *"Knowhow" betekent alle technische, commerciële en andere kennis en informatie, al dan niet geoctrooieerd, waarover de licentiegever beschikt tijdens de licentieovereenkomst en die betrekking hebben op de Octrooien en Licentieproducten.*

🕮 *Knowhow en Octrooi worden samen aangeduid als de "Licentierechten".*

🕮 *"Licentieproducten" zijn de producten zoals opgesomd in bijlage Y van deze overeenkomst.*

🕮 *"Territorium" betekent België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.*

b) <u>Voorwerp en omvang van de licentie</u>

252. De clausule die de toegekende intellectuele eigendomsrechten omschrijft en de draagwijdte van de aan hen verleende rechtn verduidelijkt, maakt de kern uit van de licentieovereenkomst. Deze clausule bepaalt:

1. Welke rechten in licentie worden gegeven;
2. Of de licentie exclusief of niet-exclusief is;
3. De draagwijdte van de licentie, die beperkt kan worden tot:
    a. Bepaalde (vermogens)rechten, werken, prestaties, activiteiten, gebruiken, bestemmingen en/of dragers, of een bepaald aantal exemplaren (oplage);
    b. Een bepaald geografisch gebied; en/of
    c. Een bepaald toepassingsgebied.

🕮 *De Licentiegever verleent hierbij aan de Licentienemer een [niet-]exclusieve licentie op de Licentierechten om de Licentieproducten voor het Toepassingsgebied te ontwikkelen, vervaardigen, importeren, commercialiseren, gebruiken, verkopen, leveren of op enige andere wijze te exploiteren in het Territorium.*

(1) Exclusieve of niet-exclusieve licentie

253. Van essentieel belang is of de eigendomsrechten exclusief, niet-exclusief of "solely" in licentie worden gegeven.

Bij een niet-exclusieve licentie kan de licentiegever nog licentieovereenkomsten sluiten met andere licentienemers voor dezelfde activiteiten, binnen hetzelfde geografische gebied en/of binnen hetzelfde toepassingsgebied.

Bij een exclusieve licentie is dit niet mogelijk en komt het in licentie gegeven recht exclusief toe aan de licentienemer. De betaling van royalty's zal in de regel hoger zijn bij een exclusieve licentie.

Een "sole licence" zoekt een middenweg tussen een exclusieve en niet-exclusieve licentie, in die mate dat de rechten slechts aan één licentiehouder worden verleend en de licentiegever geen bijkomende licenties op dezelfde rechten aan derden kan verlenen, maar wel zelf is toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten verder te gebruiken.

✍ *Ondanks dit onderscheid is het aan te raden om in een exclusieve licentieovereenkomst op te nemen of de licentiegever het recht heeft om zelf tot exploitatie over te gaan. Bij een niet-exclusieve licentieovereenkomst kunnen partijen ervan uitgaan dat de licentiegever wel het recht heeft om zijn intellectuele eigendomsrechten verder te gebruiken.*

(2) In licentie gegeven rechten

254. Een onderscheid kan worden gemaakt tussen een totale licentieovereenkomst en een beperkte licentieovereenkomst.

Bij een totale licentieovereenkomst is de licentienemer gerechtigd om alle handelingen te stellen die onder het monopolie vallen van het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht. De licentieovereenkomst bepaalt gebruikelijk dat de licentienemer het recht heeft om in de meest ruime zin het intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, toe te passen en te exploiteren. De licentieovereenkomst kan specifiek bepaalde producten/creaties/prestaties/exploitatiewijzen betreffen waarvoor vervolgens alle rechten in licentie zijn gegeven.

Een licentieovereenkomst kan echter ook beperkingen stellen aan de handelingen die de licentienemer mag uitvoeren. Dit verschilt afhankelijk van het intellectueel eigendomsrecht dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst.

Het is dan ook belangrijk om de in licentie gegeven rechten voldoende duidelijk te omschrijven. In het auteursrecht bestaat zelfs een wettelijke verplichting om dit te doen (➲ 443-446).

(3) Geografisch gebied

255. De licentieovereenkomst bepaalt verder het geografische gebied waar de licentienemer mag opereren. Indien het gebied een continent is, zoals Europa, is het aan te raden om de landen specifiek te vermelden om enige discussie te vermijden. Gelet op de Brexit verdient ook het Verenigd Koninkrijk vandaag een speciale vermelding in licentieovereenkomsten die daarnaast betrekking hebben op de hele Europese Unie.

(4) Draagwijdte (toepassingsgebied, bestemming of exploitatiewijze)

256. De licentieovereenkomst bepaalt ook het specifieke toepassingsgebied waarbinnen de licentienemer mag opereren indien het intellectueel eigendomsrecht kan worden toegepast in verschillende domeinen of voor verschillende bestemmingen. Denk aan een technologie voor auto's die ook toepasbaar is op vliegtuigen. Door de licentie te beperken tot het ene gebied (auto's), heeft de licentiegever de mogelijkheid om een licentie te geven aan een derde voor het andere gebied (vliegtuigen) dan wel om in dit domein zelf te exploiteren.

(5) Mededingingsrecht

257. Het mededingingsrecht is van belang voor verschillende type overeenkomsten. Dit geldt in het bijzonder voor in licentie gegeven rechten, die samen met de verplichtingen en beperkingen van de partijen, aan verschillende mededingingsrechtelijke beperkingen zijn onderworpen (➲ 281-283).

c) <u>Sublicenties en overdracht van de licentieovereenkomst</u>

(1) Sublicenties

258. Een sublicentie is een licentieovereenkomst waarbij de licentienemer het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht zelf in licentie geeft aan een derde. De licentienemer wordt de sublicentiegever. De sublicentienemer heeft dan het recht om handelingen te stellen die onder het monopolie van het intellectueel eigendomsrecht vallen. Dit kan betrekking hebben op het gehele of slechts een deel van het recht van de licentienemer, maar nooit meer dan dat.

De algemene regel is dat de licentienemer niet het recht heeft om een sublicentie toe te kennen en daarvoor de toestemming nodig heeft van de licentiegever omdat de licentieovereenkomst in hoofde van de licentienemer over het algemeen als *intuitu personae* wordt beschouwd (➲ 242). De licentieovereenkomst bepaalt daarom best expliciet of de licentienemer dit recht heeft, en/of de licentienemer desgevallend vooraf de licentiegever moet inlichten of toestemming vragen wanneer een sublicentie zou worden verleend.

Het recht op een sublicentie hangt ook nauw samen met de definiëring van de partijen (➲ 199). Iedere partij die niet staat vermeld als licentienemer heeft een sublicentie nodig om handelingen te stellen die onder het monopolierecht vallen. Ga daarom steeds na wie u aanduidt als licentienemer. Indien uw onderneming bestaat uit verschillende vennootschappen, is het aan te raden dat de licentie wordt verleend aan uw onderneming en de daarmee verbonden (dochter)vennootschappen.

259. Een sublicentie verschilt ook van, maar kan wel degelijk gelinkt zijn aan een onderaanneming. Daarbij gaat de licentienemer een overeenkomst aan met een derde (onderaannemer) om volledig of deels de verplichtingen uit te voeren die vereist zijn volgens een andere overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een onderaannemer die de gelicentieerde producten produceert welke de licentienemer vervolgens verkoopt. Hierbij is het mogelijk dat de onderaannemer handelingen moet stellen die vallen onder het monopolierecht. In dergelijk geval moet de onderaannemer een sublicentie krijgen.

(2) Overdracht van de licentieovereenkomst

260. De licentieovereenkomst bepaalt bij voorkeur ook steeds of deze kan worden overgedragen aan een derde en wat er in dergelijk geval dient te gebeuren. Partijen kunnen bijvoorbeeld voorzien dat de overeenkomst automatisch wordt beëindigd, of dat de partij die de overeenkomst overdraagt de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte brengt en/of deze het recht heeft om de overeenkomst in dergelijk geval te beëindigen en/of zijn voorafgaande toestemming moet verlenen vooraleer de overeenkomst aan een derde kan worden overgedragen.

De algemene regel is dat de licentienemer niet het recht heeft om de licentieovereenkomst over te dragen en daarvoor de toestemming nodig heeft van de licentiegever. Dit algemeen principe geldt omdat de licentieovereenkomst in hoofde van de licentienemer over het algemeen als *intuitu personae* wordt beschouwd (➲ 242). Hoe dan ook bepaalt de licentieovereenkomst best expliciet of er een recht van overdracht is, en/of de licentienemer desgevallend vooraf de licentiegever moet inlichten of toestemming vragen wanneer een sublicentie zou worden verleend.

Deze regel is expliciet terug te vinden in de wettelijke bepalingen betreffende bepaalde specifieke auteurscontracten, met name het uitgavecontract en het opvoeringscontract. De wet voorziet inderdaad expliciet dat deze contracten niet mogen worden overgedragen zonder toestemming van de auteur(srechthebbende). Een uitzondering wordt echter voorzien voor overdrachten in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van uitgever of de begunstigde van het opvoeringscontract. In die gevallen is de toestemming van de auteur(srechthebbende) dus niet vereist (➲ 477, 492)[170] [171].

Voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat de houder normalerwijze het recht heeft om diens intellectueel eigendomsrecht over te dragen en dat desgevallend de licentie in principe niet

[170] Art. XI.196, § 3 WER.
[171] Art. XI.201, lid 3 WER.

wordt beëindigd, precies omwille van het feit dat de licentieovereenkomst in hoofde van de licentiegever meestal niet *intuitu personae* wordt gesloten (➲ 242).

> 🕮 *Deze Overeenkomst wordt door de Licentiegever intuitu personae aangegaan ten aanzien van de Licentienemer.*
>
> *De Licentienemer verbindt zich ertoe om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Licentiegever zijn rechten en/of verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst niet over te dragen of afstand te doen ervan, in welke vorm en op welke grond dan ook (met inbegrip van de overdracht van zijn bedrijf, door middel van inbreng, fusie, splitsing of overdracht in welke vorm dan ook) aan derden, of deze geheel of gedeeltelijk over te dragen.*
>
> *In geval van inbreng, overdracht of afstand met toestemming van de Licentiegever blijft de Licentienemer jegens de Licentiegever aansprakelijk voor de volledige nakoming door zijn rechtverkrijgende van al zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.*
>
> *In alle omstandigheden kan de Licentiegever deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen aan een onderneming binnen zijn groep van ondernemingen.*

d) Vertrouwelijkheidsverplichtingen

261. Een licentie gaat vaak gepaard met de uitwisseling van vertrouwelijke informatie, zoals bijvoorbeeld knowhow en/of bedrijfsgeheimen. Partijen moeten dus duidelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen bepalen om deze informatie te beschermen. Een licentiegever zal bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden om een nieuwe licentienemer te vinden wanneer de eerste licentieovereenkomst zou zijn beëindigd en de eerste licentienemer niet gehouden was aan vertrouwelijkheidsverplichtingen.

De waarde die voortvloeit uit de vertrouwelijke aard van informatie loopt dikwijls verder dan de duurtijd van de overeenkomst, zodat de vertrouwelijkheidsverbintenissen over het algemeen langer duren dan de overeenkomst op zich, maar indien een duur wordt vastgesteld die te lang is, kan de vertrouwelijkheidsverplichting als een niet-concurrentiebeding worden beschouwd (➲ 266). Een contractuele clausule waarbij een contractpartij zich ertoe verbindt om vertrouwelijke informatie geheim te houden zolang de informatie vertrouwelijk blijft, is in principe geldig (➲ 183).

e) Prijs en betalingsmodaliteiten

262. De meeste licentieovereenkomsten voorzien in de betaling van een geldsom als tegenprestatie voor het genotsrecht op het intellectueel eigendomsrecht. Dit is evenwel niet verplicht. Bij kruislicenties, onderzoekssamenwerkingen of joint ventures (➲ 288-320) verlenen partijen vaak licentieovereenkomsten om niet. Ook in het auteursrecht zijn “gratis” licenties niet volkomen ondenkbaar. Denk bijvoorbeeld aan een vereniging die toestemming vraagt aan een lid om foto’s (waarvan het lid de auteur is) op haar website te gebruiken.

263. Wanneer een vergoeding wordt bedongen, zijn er verschillende soorten vergoeding:

- (meestal forfaitair) bedrag bij het aangaan van de licentieovereenkomst;

- geldsom telkens de licentienemer een bepaalde doelstelling (milestones) behaalt, de zogenaamde 'milestones payments';
- royalty, wat een recurrente vergoeding is voor het genotsrecht op het intellectueel eigendomsrecht;
- combinatie van de voorgaande betalingswijzen.

264. De meest gebruikelijke vorm van vergoeding zijn zogenaamde royalty's. Deze kunnen een vast bedrag of een percentage uitmaken van de inkomsten van de licentienemer. Dit laatste kan bijvoorbeeld een vast bedrag zijn per verkocht gelicentieerd product, een percentage van de nettoverkoopsprijs of een vergoeding per gebruiker of exploitatie- of gebruikshandeling (bv. mededeling/opvoering/uitvoering). Indien de licentiegever niet wil dat zijn royalty's jaarlijks minder waard zijn, koppelt hij het bedrag aan een indexering.

Een belangrijk onderhandelingspunt is de waarde van het intellectueel eigendomsrecht op het uiteindelijke product of de beoogde exploitatie. In voorkomend geval maakt het gelicentieerde product deel uit van een groter product (dat dus niet enkel bestaat uit het product, voorwerp van de licentie). In dat geval gebeurt de berekening van de royalty's, in principe, niet op grond van van de verkoopsprijs van het uiteindelijke product in zijn geheel, maar "enkel" op grond van een percentage van de verkoopsprijs van het eindproduct (dat geacht wordt overeen te stemmen met het percentage dat het product voorwerp van de licentie vertegenwoordigt in het eindproduct). Het is ook mogelijk dat de licentienemer verschillende technologieën moet combineren om het product op de markt te brengen.

Een andere vraag is of er een minimum-royalty is verschuldigd. Dit speelt voornamelijk bij exclusieve licentieovereenkomsten waarbij de licentiegever niet meer het recht heeft om zelf te exploiteren. De licentiegever kan dan in ruil een minimum gegarandeerd bedrag eisen. In het andere geval riskeert men dat de licentienemer passief blijft zonder enige betaling verschuldigd te zijn. De overeenkomst kan verder in opzegmogelijkheden en/of een schadevergoeding voorzien indien de licentienemer dergelijke royalty's zou weigeren of nalaten te betalen.

In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in het geval van een uitgavecontract[172] (➲ 475-476) of een opvoeringscontract voor live-voorstellingen[173] (➲ 490-491) in het auteursrecht, voorziet de wet in een 'succesbeding' ten voordele van de licentiegever (met name de auteur). Dit succesbeding kan door de licentiegever worden ingeroepen wanneer de bedongen forfaitaire vergoeding, gelet op het succes van het werk, kennelijk niet evenredig is aan de winst bij de exploitatie van dat werk. In dat geval dient de begunstigde van het uitgave- of opvoeringscontract (licentienemer), op verzoek van de auteur, de vergoeding te wijzigen teneinde deze op billijke wijze te laten delen in de winst. De auteur kan vooraf geen afstand doen van dit recht.

265. Partijen komen tot slot ook de betalingsmodaliteiten overeen, met name wanneer (bv. maandelijks of per kwartaal), op welke wijze en in welke munt de licentienemer moet betalen. Een vraag is bijvoorbeeld of partijen BTW en/of andere belastingen reeds hebben verrekend in de royalty's. Het is ook aan te raden om in een duidelijk systeem te voorzien dat de licentiegever de mogelijkheid geeft om na te gaan of de licentienemer correct betaalt. De licentiegever of een boekhouder kan bijvoorbeeld toegang verkrijgen tot alle gegevens die de licentienemer bijhoudt over de verkoop van het product. De licentiegever staat meestal in voor de kosten van dergelijke inspectie (audit), tenzij hij tijdens de controle grove fouten ontdekt.

---

[172] Art. XI.196, § 2, lid 2, WER.
[173] Art. XI.202, lid 2, WER.

Merk op dat de wet een transparantiesysteem in hoofde van de licentienemer oplegt voor bepaalde auteurscontracten, met name voor het audiovisueel productiecontract (➲ 469), het uitgavecontract (➲ 480) en het opvoeringscontract (➲ 495). De licentienemer wordt met name verplicht om de auteur(srechthebbende), in principe minstens één keer per jaar[174], een overzicht te bezorgen van de inkomsten uit de exploitatie. Door de komst van de nieuwe auteursrechtrichtlijn voor de Digitale Eengemaakte Markt (de 'DSM-richtlijn')[175] zal zo'n transparantiesysteem binnenkort worden voorzien voor alle contracten gesloten door auteurs en uitvoerende kunstenaars. Er zullen ook bijzondere verplichtingen gelden voor sublicenties[176].

f) Niet-concurrentiebedingen

266. Een niet-concurrentiebeding houdt in dat de licentienemer geen technologieën van derden mag gebruiken of geen werken of producten mag verkopen die concurreren met het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht. Een niet-concurrentiebeding moet in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht (➲ 281-283).

g) Verbeteringen (inzake licentieovereenkomsten tot overdracht van technologie)

267. Wanneer de licentie betrekking heeft op een bepaalde technologie kunnen verbeteringen aan de in licentie gegeven creatie een grote invloed hebben op de waarde van het intellectueel eigendomsrecht. Partijen moeten overeenkomen wie welke rechten heeft op deze verbeteringen.

De licentienemer wilt in de regel toegang krijgen tot de verbeteringen van de licentiegever. De licentienemer zorgt er dan ook best voor dat de overeenkomst bepaalt in welke mate en onder welke voorwaarden de licentienemer hier inderdaad van kan genieten. Een toegangsrecht tot verbeteringen kan onderdeel vormen van de initiële licentieovereenkomst.

Een andere mogelijkheid is dat partijen overeenkomen om een nieuwe licentieovereenkomst te sluiten of onderhandelingen op te starten indien de licentiegever verbeteringen ontwikkelt. Een moeilijkheid hierbij is vanaf wanneer er sprake is van een 'verbetering' die een nieuwe licentieovereenkomst of onderhandelingen hierover rechtvaardigt.

De licentiegever aan de andere kant wilt in de regel ook toegang tot verbeteringen die de licentienemer (desgevallend met toestemming van de licentiegever) zou ontwikkelen tijdens de duurtijd van de licentieovereenkomst. De licentiegever kan enkel een niet-exclusieve licentie verkrijgen omdat het mededingingsrecht verbiedt hiervoor een exclusieve licentie te bedingen (➲ 281-283).

---

[174] De verplichting om minstens jaarlijks opgave te doen van de inkomsten wordt niet expliciet voorzien voor opvoeringscontracten (➲ 491).

[175] Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG, *Publicatieblad nr. 130/92 van 17/05/2019 blz. 92–125* waarvan artikel 19.1 als volgt luidt: "*1. De lidstaten zorgen ervoor dat auteurs en uitvoerende kunstenaars op regelmatige basis, ten minste eenmaal per jaar, en rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke sector, actuele, relevante en volledige informatie betreffende de exploitatie van hun werken en uitvoeringen ontvangen van de partijen aan wie zij hun rechten hebben overgedragen of in licentie gegeven of van hun rechtsopvolgers, met name wat betreft de wijzen van exploitatie, alle voortgebrachte inkomsten en de verschuldigde vergoeding.*"

[176] Artikel 19.2 DSM-richtlijn.

h) Overige verplichtingen

268. De licentieovereenkomst bevat ook bijkomende, meer algemene verplichtingen in hoofde van licentiegever en licentienemer.

269. In hoofde van de **licentienemer** gelden vaak verplichtingen met betrekking tot de exploitatie door de licentienemer. De overeenkomst kan bijvoorbeeld bepaalde kwaliteitseisen stellen aan de exploitatie, bv. dat de gelicentieerde werken/prestaties/producten/technologie aan bepaalde eisen moeten voldoen of volgens een bepaalde huisstijl moeten worden geproduceerd of geëxploiteerd. De gelicentieerde werken/prestaties/producten/technologie hebben immers niet alleen een invloed op de reputatie van de licentienemer, maar ook op die van de licentiegever. De licentiegever kan daarom bepalen dat hij het recht heeft om het productie- of exploitatieproces te inspecteren of op zijn minst monsters kan ontvangen van het product voordat dit effectief op de markt wordt gebracht.

Ongeacht de verplichting tot betaling van een minimum aan royalty's, kan de overeenkomst ook voorzien in een bepaling waarbij de licentienemer redelijke inspanningen moet leveren om de producten te commercialiseren zodat de omzet hoog genoeg is en beide partijen winst kunnen maken. Merk op dat in het auteursrecht in principe ook een wettelijke exploitatieplicht in hoofde van de licentienemer bestaat (➲ 449).

270. De voornaamste verplichting van de **licentiegever** is in de regel dat hij moet instaan voor de betaling van de vernieuwings- en/of instandhoudingstaksen van het betrokken intellectueel eigendomsrecht (indien van toepassing). Daarnaast moet hij voorzien in voldoende informatie en documentatie betreffende de gelicentieerde werken/prestaties/producten/technologie om de licentienemer de mogelijkheid te geven om deze te vervaardigen en/of commercialiseren/exploiteren. Partijen komen best een tijdslijn overeen waarbinnen ze de informatie en vragen uitwisselen. Indien het een substantiële inspanning vraagt van de licentiegever om de licentienemer vertrouwd te maken met de werken/prestaties/producten/technologie, kan de licentienemer hiervoor eventueel een bijkomende consultancyvergoeding betalen.

271. Het is ook mogelijk dat er bepaalde vergunningen van de overheid nodig zijn alvorens de licentienemer het product op de markt mag brengen of werken of prestaties mag exploiteren, zoals bijvoorbeeld een toestemming tot het houden van een concert. Partijen moeten overeenkomen wie de aanvraag voor deze vergunning op zich neemt en wie de kosten draagt.

i) Garanties en aansprakelijkheid

272. Een licentieovereenkomst bevat duidelijke bepalingen over de garanties die de partijen elkaar verlenen en wie welke aansprakelijkheid op zich neemt.

(1) Licentiegever

273. De licentiegever kan bijvoorbeeld eisen dat enkel de licentienemer aansprakelijk is voor de producten die hij vervaardigt. Indien een derde de licentiegever hiervoor aansprakelijk zou stellen, kan hij een eventuele vergoeding terugvorderen van de licentienemer. Daarnaast moet de licentiegever in principe garanderen dat hij het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht in stand zal houden (onder meer door de betaling van de nodige vernieuwings- en/of instandhoudingstaksen indien van toepassing).

(2) Licentienemer

274. De belangrijkste garantie die de licentienemer zal willen, is dat de licentiegever het recht heeft om het intellectueel eigendomsrecht in licentie te geven. Dit houdt in dat de licentiegever de houder is van het intellectueel eigendomsrecht, of het recht heeft om een sublicentie te verlenen in het geval hij zelf een licentienemer is.[177] De licentienemer zal zich willen indekken tegen elke vordering van een derde die beweert aanspraak te maken op het intellectueel eigendomsrecht. De licentiegever zal dan meestal ook moeten garanderen dat er geen andere overeenkomsten bestaan die de licentiegever verhinderen om de rechten in licentie te geven aan de licentienemer, en dat de eventuele verplichte vergunningen om het intellectueel eigendomsrecht op de markt te brengen in orde zijn.

De licentienemer wil in de regel ook dat de licentiegever garandeert dat de exploitatie van het intellectueel eigendomsrecht geen inbreuk uitmaakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden, of dat de licentiegever op zijn minst niet op de hoogte is van dergelijke inbreuken en niet betrokken is in een rechtszaak die hierover handelt.

(3) Gevolgen van een eventuele nietigverklaring of verval van de in licentie gegeven titel van intellectuele eigendom tijdens de duur van de licentieovereenkomst

275. De nietigverklaring van een titel (d.w.z. een document dat rechten verleent; bijvoorbeeld een inschrijving) van intellectuele eigendom (een octrooi, een aanvullend beschermingscertificaat, een merk, een geregistreerde tekening of model, een kwekersrecht, enzovoort: (➲ 18-30) heeft in principe een terugwerkende kracht tot de dag van indiening van de aanvraag. Het betrokken intellectuele eigendomsrecht wordt dus geacht nooit te hebben bestaan. In het geval van octrooien bepaalt de wet echter dat de nietigheid van een octrooi geen afbreuk doet aan contracten die zijn gesloten en uitgevoerd vóór de beslissing tot nietigheid. Om redenen van billijkheid en afhankelijk van de omstandigheden kan de teruggave van bedragen betaald uit hoofde van dergelijke overeenkomsten echter gerechtvaardigd zijn (➲ 417).[178]

In het algemeen zal de licentiegever in de licentieovereenkomst bepalen dat hij de licentienemer geen garantie biedt met betrekking tot de geldigheid van de in licentie gegeven intellectueel eigendomstitel. Niettemin is het vanuit het oogpunt van de licentienemer raadzaam om in de licentieovereenkomst te voorzien in de gevolgen die aan de eventuele ongeldigheid van het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht verbonden zijn, met inbegrip van de eventuele teruggave van de in tussentijd aan de licentiegever betaalde royalty's.

De licentienemer zal er in het algemeen voor zorgen dat de licentieovereenkomst in ieder geval bepaalt dat, indien het in licentie gegeven intellectuele recht ongeldig wordt verklaard, de

---

[177] Wanneer een revindicatievordering met betrekking tot een octrooi gegrond wordt verklaard, “vervallen” de licenties en andere rechten die door de oorspronkelijke eigenaar van het octrooi zijn verleend door de inschrijving van de rechthebbende in het Octrooiregister. Een licentiehouder die de uitvinding te goeder trouw op Belgisch grondgebied heeft geëxploiteerd (of die daartoe te goeder trouw effectieve en serieuze voorbereidingen heeft getroffen) voordat de revindicatiebeslissing werd genomen, heeft echter het recht deze exploitatie voort te zetten, op voorwaarde dat hij de nieuwe eigenaar van de octrooiaanvraag of het in het register ingeschreven octrooi om een nieuwe niet-exclusieve licentie verzoekt (artikel XI.11 WER).
[178] Art. XI.58 WER.

licentienemer de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder compensatie te beëindigen, onverminderd eventuele schadevergoedingen die de licentiegever zou moeten betalen.

Wanneer de licentieovereenkomst de licentiegever verplicht ervoor te zorgen dat het in licentie gegeven intellectuele eigendomsrecht van kracht blijft (➲ 270) en de licentiegever dit niet doet, zal de licentienemer in beginsel geen aanspraak kunnen maken op een teruggave van royalty's voor de periode waarin het in licentie gegeven recht nog van kracht was. Als het recht om dat recht te exploiteren daarentegen het enige voorwerp van de overeenkomst was, vervalt de overeenkomst bij gebrek aan voorwerp. De licentienemer zal tevens aanspraak kunnen maken op vergoeding door de licentiegever van de schade die door het vervallen van het recht is veroorzaakt.

j) Duurtijd

276. De overeenkomst dient te bepalen hoelang de licentie zal gelden. De overeenkomst kan de duurtijd hebben van het intellectueel eigendomsrecht, maar kan ook korter zijn. Het is belangrijk op te merken dat een licentieovereenkomst niet langer kan duren dan de termijn van het intellectueel eigendomsrecht. Soms bepaalt de wet een maximale duurtijd (➲ 489).

Zonder een termijn is de duurtijd onzeker. Men kan dan argumenteren dat licentieovereenkomsten met betrekking tot een intellectueel eigendomsrecht met een onbeperkte duurtijd (omdat het hernieuwbaar is, bv. een merk) een onbepaalde termijn hebben waardoor een partij altijd het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen mits een redelijke opzegtermijn. Bij licentieovereenkomsten met een intellectueel eigendomsrecht dat een beperkte duurtijd heeft (bv. octrooien), bestaat de redelijke verwachting dat de overeenkomst dezelfde duurtijd heeft als het intellectueel eigendomsrecht waardoor partijen de overeenkomst, behoudens andere contractuele regeling, niet voortijdig kunnen opzeggen (➲ 278).

Wanneer de licentiegever en de licentienemer tegengestelde belangen hebben qua duurtijd (bv. de licentiegever wenst een kortere duurtijd dan de licentienemer) kan een compromis erin bestaan dat de partijen de voorwaarden na een bepaalde periode kunnen herzien en heronderhandelen. Een andere mogelijkheid (bv. bij de vervaardiging van producten) is dat een stilzwijgende beëindiging of verlenging wordt gekoppeld aan bepaalde quota.

k) Beëindiging

277. De licentieovereenkomst dient ook te bepalen hoe partijen deze kunnen opzeggen of beëindigen. Dit blijkt vaak een moeilijk onderhandelingspunt omdat partijen bij het aangaan van de overeenkomst in de regel een goede relatie hebben en niet willen focussen op de situatie en gevolgen wanneer het niet meer goed zou gaan. Toch zijn het opzegbeding en het ontbindingsbeding één van de belangrijkste aspecten van de overeenkomst.

Belangrijk om op te merken is dat de opzegging enkel uitwerking heeft naar de toekomst toe (m.a.w. vanaf de inwerkingtreding), terwijl de ontbinding in principe terugwerkende kracht heeft.

(1) Opzeg

278. De partijen kunnen bijvoorbeeld het recht hebben om de overeenkomst vrij op te zeggen, zonder dat ze hiervoor een reden moeten opgeven.

De algemene regel is dat een overeenkomst van bepaalde duur niet opzegbaar is tenzij contractueel anders overeengekomen. Een overeenkomst van onbepaalde duur is dan weer te allen tijde opzegbaar mits het respecteren van een redelijke opzegtermijn (➲ 155).

Het is aan te raden om voorwaarden te koppelen aan de opzeg, zodat de kennisgeving bijvoorbeeld verplicht schriftelijk moet gebeuren.

Partijen koppelen vaak een contractueel overeengekomen termijn aan de opzeg van de overeenkomst. Tijdens deze opzegtermijn loopt de overeenkomst nog en moeten de partijen hun verbintenissen nakomen.

(2) Ontbinding

279. De algemene regel is dat enkel de rechter een overeenkomst kan ontbinden indien er sprake is van een voldoende ernstige wanprestatie. Dergelijke afhandeling vergt tijd en kosten. Partijen kunnen hierop anticiperen door te voorzien in specifieke gevallen waarin één of beide partijen het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen wegens een contractuele wanprestatie die de verdere samenwerking tussen partijen onmogelijk maakt. Dergelijke gevallen zijn voor de partijen dan ernstig genoeg om de beëindiging van de overeenkomst te verantwoorden (➲ 588-597).

Hierna volgen enkele type-voorbeelden van dergelijke situaties die bij licentieovereenkomsten kunnen worden gekoppeld aan de ontbinding:

- één van de partijen schendt één van de bepalingen van de overeenkomst;
- de licentienemer betaalt zijn royalty's niet meer;
- het gelicentieerde werk/de prestatie/het product/de technologie voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten van de licentiegever;
- de licentienemer wordt insolvabel, gaat in vereffening of gaat failliet;
- de licentienemer wordt overgedragen (bijvoorbeeld naar een concurrent van de licentiegever);
- de licentienemer respecteert de grenzen van zijn genotsrecht niet door gebruiks- of exploitatiehandelingen te stellen die niet werden overeengekomen of verder gaan dan wat werd overeengekomen;
- het intellectueel eigendomsrecht wordt nietig verklaard.

Vaak bepaalt de overeenkomst zelfs in dat geval nog steeds dat voorafgaand eerst een verwittiging van contractuele wanprestatie moet worden gegeven, en dat een kans wordt geboden om de contractuele wanprestatie binnen een bepaalde termijn te herstellen.

(3) Gevolgen van de beëindiging

280. Zelfs in geval van beëindiging is het vaak niet wenselijk dat de partijen plots volledig van elkaar verlost zouden zijn. De licentieovereenkomst dient dan ook te bepalen wat de gevolgen zijn van de beëindiging, en welke bepalingen nog doorlopen na de beëindiging van de overeenkomsten, zoals vertrouwelijkheidsverplichtingen (➲ 183). Kan of moet de licentienemer daarnaast bijvoorbeeld nog gelicentieerde producten verkopen die nog in zijn bezit zijn, of heeft de licentiegever de plicht of de keuze om deze te kopen? Is een bijkomende vergoeding verschuldigd?

5. Verboden clausules vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt

281. Partijen zijn in principe vrij om de inhoud van hun contracten te bepalen. Een overeenkomst mag echter geen schending uitmaken van dwingende regels of regels van openbare orde (➲ 116-118) en moet in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht.

a) Algemene principes van mededingingsrecht

282. Het Europees mededingingsrecht beschouwt overeenkomsten tussen ondernemingen "*welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst*" als onverenigbaar met de interne markt.[179] Het Belgisch mededingingsrecht verbiedt op gelijkaardige wijze "*overeenkomsten welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische betrokken markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst*."[180]

Bepaalde zaken kunnen vanuit mededingingsrechtelijk standpunt problematisch zijn, zoals het:

a. rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden;
b. beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen;
c. verdelen van de markt of van de voorzieningsbronnen;
d. toepassen van ongelijke voorwaarden ten aanzien van verschillende handelspartners bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging;
e. afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten.[181]

Licentieovereenkomsten kunnen potentieel betrekking hebben op alle hierboven vermelde aspecten waardoor ze bijzondere aandacht verdienen bij het opstellen van de overeenkomst.

De licentiegever moet steeds goed nagaan welke beperkingen hij kan opleggen aan de licentienemer. Voor de licentienemer is het mededingingsrecht potentieel een belangrijk middel om te gebruiken tijdens de onderhandelingen om beperkingen die de licentiegever wil opleggen, te beperken.

Houd er rekening mee dat het mededingingsrecht complex is. Indien u twijfelt aan de geldigheid van een bepaalde clausule, is extern juridisch advies aangeraden.

b) Algemene groepsvrijstelling

283. Voor overeenkomsten die betrekking hebben op de licenteriëring van "technologierechten" (beperkend gedefinieerd als knowhow, octrooien, gebruiksmodellen, ontwerprechten, topografieën van halfgeleiderproducten, aanvullende beschermingscertificaten,

[179] Art. 101, § 1, VWEU.
[180] Art. IV.1 WER.
[181] Art. 101, lid 1, VWEU.

kwekerscertificaten en auteursrechten voor softwareproducten) heeft de Europese Commissie voorzien in een algemene groepsvrijstellingsverordening.[182]

Volgens deze verordening geldt er een vermoeden dat licentieovereenkomsten over technologierechten tussen twee partijen in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- Indien de contractpartijen **concurrerende ondernemingen** zijn (op het vlak van de in licentie gegeven technologie of op het vlak van de contractproducten), geldt de groepsvrijstelling voor zover:

    - het gezamenlijke **marktaandeel** van de partijen op de relevante geografische product- en technologiemarkten niet meer dan **20%** bedraagt; én

    - de overeenkomst, als zodanig of in combinatie met andere factoren waarover de partijen controle hebben, geen verboden beperking ("hardcore restriction") bevat, d.w.z. niet direct of indirect tot doel heeft om:

        - **prijsafspraken** te maken voor de verkoop van de producten aan derden (price fixing). Hier vallen zowel directe of indirecte prijsafspraken onder. Of de overeenkomst vaste, minimale, maximale of aanbevolen prijzen betreft, speelt hierbij geen rol. De verplichting tot betaling van een minimum aan royalty's is geen prijsafspraak;

        - de **productie te beperken**. Hierop bestaan wel verschillende uitzonderingen. Zo kan de overeenkomst in de regel wel voorzien in productiebeperkingen voor de licentienemer;

        - **markten of klanten toe te wijzen.** Dit is te allen tijde uitgesloten van de groepsvrijstelling indien partijen elkaars concurrerende technologie in licentie geven of aan elkaar een licentie verlenen voor de vervaardiging van concurrerende producten. Voor andere licentieovereenkomsten bestaan er uitzonderingen, zoals de:

            i) verplichting om de in licentie gegeven technologierechten niet in het aan de andere partij voorbehouden exclusieve gebied te produceren, en/of niet actief en/of passief, te verkopen in het exclusieve gebied of aan de exclusieve klantenkring die aan de andere partij is voorbehouden;

            ii) de beperking van de actieve verkoop door de licentienemer in het exclusieve gebied of aan de exclusieve klantenkring die door de licentiegever aan een andere licentienemer is toegewezen, mits laatstgenoemde ten tijde van het sluiten van zijn licentieovereenkomst geen concurrerende onderneming van de licentiegever was;

[182] Verordening (EU) nr. 316/2014 van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht.

iii) de verplichting die aan de licentienemer wordt opgelegd om de contractproducten uitsluitend te vervaardigen voor eigen gebruik, mits de licentienemer niet wordt beperkt met betrekking tot de actieve of passieve verkoop van de contractproducten als reserveonderdelen voor zijn eigen producten;

iv) de verplichting om uitsluitend te vervaardigen voor een specifieke afnemer, indien de licentie is verleend om die afnemer een alternatieve voorzieningsbron te bieden.

- de **mogelijkheden van de licentienemer te beperken om zijn eigen technologierechten te exploiteren of de mogelijkheden van een partij bij de overeenkomst te beperken om onderzoek en ontwikkeling te verrichten**, tenzij die laatste beperking noodzakelijk is om te voorkomen dat de in licentie gegeven knowhow aan derden wordt bekendgemaakt.

Indien de licentieovereenkomst één van deze verboden clausules bevat, valt de gehele licentieovereenkomst uit het toepassingsgebied van de groepsvrijstellingsverordening, en dringt zich voor de gehele licentieovereenkomst een complexe beoordeling voor een individuele vrijstelling op.

- Indien de contractpartijen **<u>niet-concurrerende ondernemingen</u>** zijn, geldt de groepsvrijstelling voor zover:

  - het **marktaandeel** van elk van de partijen op de relevante geografische product- en technologiemarkten niet meer dan 30 % bedraagt; en

  - de overeenkomst, als zodanig of in combinatie met andere factoren waarover de partijen controle hebben, geen verboden beperking bevat, d.w.z., niet direct of indirect tot doel heeft om:

    - **prijsafspraken** te maken voor de verkoop van de producten aan derden, onverminderd de mogelijkheid een maximumprijs op te leggen of een verkoopprijs aan te bevelen, voor zover dit niet hetzelfde effect heeft als een vaste prijs of minimumprijs als gevolg van de door een van de partijen uitgeoefende druk of gegeven prikkels;

    - het gebied waarin, of de afnemers waaraan de licentienemer de contractproducten **passief mag verkopen** te beperken, met uitzondering van:

      i) de beperking van de passieve verkoop in een exclusief gebied of aan een exclusieve klantenkring, voorbehouden aan de licentiegever;

      ii) de verplichting om de contractproducten uitsluitend te vervaardigen voor eigen gebruik, mits de licentienemer geen beperkingen worden

opgelegd ten aanzien van de actieve en passieve verkoop van de contractproducten als reserveonderdelen voor zijn eigen producten;

iii) de verplichting om de contractproducten uitsluitend te vervaardigen voor een specifieke afnemer, indien de licentie is verleend om die afnemer een alternatieve voorzieningsbron te bieden;

iv) de beperking van de verkoop aan eindgebruikers door een op groothandelsniveau werkzame licentienemer;

v) de beperking van de verkoop aan niet-erkende distributeurs door de leden van een selectief distributiestelsel;

- de **actieve of passieve verkoop aan eindgebruikers door een licentienemer die lid is van een selectief distributiestelsel en die op detailhandelsniveau werkzaam is, te beperken**, onverminderd de mogelijkheid om een lid van het stelsel te verbieden vanuit een niet-erkende plaats van vestiging werkzaam te zijn.

Indien de licentieovereenkomst één van deze verboden clausules bevat, valt de gehele licentieovereenkomst uit het toepassingsgebied van de groepsvrijstellingsverordening, en dringt zich voor de gehele licentieovereenkomst een complexe beoordeling voor een individuele vrijstelling op.

Een andere lijst van clausules bevat de “uitgesloten beperkingen”. Die afspraken vallen niet onder de uitzondering van de groepsvrijstelling waardoor er afzonderlijk moet worden beoordeeld of ze in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht en in aanmerking komen voor een individuele vrijstelling (maar in tegenstelling tot bij de verboden beperkingen, kan de rest van de licentieovereenkomst wel blijven genieten van de groepsvrijstelling). Het gaat om de volgende uitgesloten beperkingen:

- de directe of indirecte aan de licentienemer opgelegde verplichting om aan de licentiegever of aan een door de licentiegever aangewezen derde een exclusieve licentie te verlenen of geheel of gedeeltelijk rechten over te dragen met betrekking tot de **verbeteringen** door de licentienemer aan, of zijn eigen nieuwe toepassingen van, de in licentie gegeven technologie;

- de directe of indirecte aan een partij opgelegde verplichting om de **geldigheid van intellectuele eigendomsrechten** die de andere partij in de Europese Unie bezit **niet aan te vechten**, onverminderd de mogelijkheid om, ingeval van een exclusieve licentie, de overeenkomst inzake technologieoverdracht te beëindigen indien de licentienemer de geldigheid van een van de in licentie gegeven technologierechten aanvecht;

- in een licentieovereenkomst tussen niet-concurrenten, de directe of indirecte **verplichting die de mogelijkheden van de licentienemer om zijn eigen technologierechten te exploiteren, of de mogelijkheden van een van de partijen bij de overeenkomst om onderzoek en ontwikkeling te verrichten, beperkt**, tenzij die laatste beperking

noodzakelijk is om te voorkomen dat de in licentie gegeven knowhow aan derden wordt bekendgemaakt.

De vrijstelling geldt verder enkel zolang de in licentie gegeven technologierechten niet zijn verstreken, vervallen of nietig verklaard of, in het geval van knowhow, zolang de knowhow geheim blijft. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft evenwel beslist dat een licentienemer kan worden verplicht om royalty's te betalen voor het gebruik van een geoctrooieerde technologie gedurende de volledige looptijd van de licentieovereenkomst, wanneer het in licentie gegeven octrooi nietig wordt verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt, indien de licentienemer deze overeenkomst binnen een redelijke termijn vrij kan opzeggen.

6. Checklist

Partijen	• Voor natuurlijke personen:
	  • Voor- en achternaam
	  • Geboortedatum
	  • Adres van de woonplaats
	  • Rijksregisternummer
	• Voor rechtspersonen (ondernemingen en verenigingen):
	  • Vennootschapsnaam en rechtsvorm
	  • Adres van de maatschappelijke zetel
	  • Ondernemingsnummer (voor België: KBO-nummer)
	  • Voor- en achternaam en hoedanigheid vertegenwoordiger.
	• Verificatie ondertekeningsbevoegdheid vertegenwoordiger.

Het voorwerp van de licentie	• Welk intellectueel eigendomsrecht wordt in licentie gegeven op welke creatie? • Bestaan er registratieverplichtingen? • Moet de licentienemer nog andere intellectuele eigendomsrechten gebruiken? • Welke knowhow of andere vertrouwelijke informatie mag de licentienemer gebruiken? • Heeft de licentiegever wel het recht om het intellectueel eigendomsrecht in licentie te geven? • Zijn er rechten of verplichtingen verbonden aan het intellectueel eigendomsrecht dat de licentienemer moet respecteren?
Toekenning van rechten / beperkingen op gebruik	• Is de licentie exclusief of niet-exclusief? • Mag de licentiegever zelf gebruiks- of exploitatiehandelingen stellen? • Mag de licentienemer sublicenties toekennen?

	• Wordt het intellectueel eigendomsrecht beperkt tot een bepaald:
	  ○ vermogensrecht (bv. in het auteursrecht: het reproductierecht);
	  ○ toepassingsgebied, bestemming of exploitatiewijze;
	  ○ geografisch gebied; en/of
	  ○ distributiekanaal of exploitatiewijze?
	• Mag de licentienemer het intellectueel eigendomsrecht enkel gebruiken voor:
	  ○ privaat gebruik;
	  ○ academisch onderzoek;
	  ○ niet-commerciële activiteiten;
	  ○ bepaalde activiteiten, gebruiken, bestemmingen en/of dragers;
	  ○ andere beperkingen?
	• Mogen de partijen de overeenkomst overdragen?
	• Mag de licentienemer het intellectueel eigendomsrecht gebruiken om diensten aan te bieden?
	• Mag de licentienemer producten vervaardigen en verkopen? Moeten de producten aan bepaalde kwaliteitsvereisten voldoen? Is er een minimumproductie of -oplage?
	• Mag de licentienemer producten importeren of exporteren?
	• Vallen verbeteringen/updates etc. aan de in licentie gegeven werken/prestaties/technologie onder de licentie? Heeft de licentienemer toegang tot de verbeteringen/updates van de licentiegever? Vanaf wanneer is er sprake van een verbetering bij een octrooi? Wat eventueel met verbetering van een octrooi door de licentienemer?
	• Gelden er andere niet-concurrentieverplichtingen?
	• Heeft het mededingingsrecht een invloed op de licentieovereenkomst?

Betalingen	• Wordt de licentie verleend in ruil voor een vergoeding? Wie draagt het financieel risico? • Maakt de licentieovereenkomst deel uit van een grotere transactie? • Moet er op voorhand een forfaitair bedrag worden betaald voor de licentie?

	• Zijn er periodieke betalingen of royalty's? Indien ja, hoe worden deze berekend:
	  ○ Op basis van het gebruik van de licentienemer?
	  ○ Vervaardigde producten?
	  ○ Verkochte producten/percentage van de omzet?
	  ○ Aantal views?
	  ○ Een voorafbepaald bedrag?
	  ○ Kan dit bedrag worden verhoogd? Wordt het bedrag geïndexeerd?
	  ○ Wanneer starten deze betalingen en met welke periodiciteit moeten ze worden betaald?
	  ○ Wanneer moet de licentienemer overgaan tot betaling?
	  ○ Enzovoort.
	• Zijn er minimumbetalingen?
	• Moet de licentienemer bepaalde targets behalen? Kan dit worden aangepast tijdens de overeenkomst? Moet de licentienemer deze behalen, of redelijke inspanningen leveren om deze te behalen? Wat is het gevolg van het niet-behalen van deze targets?
	• Welke transparantieverplichtingen (informatieverplichtingen) rusten er op de licentienemer: is hij verplicht om opgave te doen van de inkomsten uit de exploitatie en, zo ja, binnen welke termijnen (bv. jaarlijks of anders) en andere modaliteiten? Hoe verloopt informatie-uitwisseling met eventuele sublicentienemers?
	• Heeft de licentiegever het recht om de boeken van de licentienemer te controleren ten aanzien van deze betalingen?
	• Moeten er interesten worden betaald wegens laattijdige betaling?

Bescherming en inbreuk	• Wie is verantwoordelijk voor de eventuele registratie van het intellectueel eigendomsrecht en de hernieuwing van de registratie? Wie draagt hier de kosten van? • Wie is verantwoordelijk om inbreuken van derden te vervolgen? Wie draagt hier de kosten van? Heeft de andere partij ook recht op een deel van de schadevergoeding indien een schadevergoeding wordt toegekend?

	• Staat de licentienemer in voor schade wegens het niet-respecteren van de licentieovereenkomst?
Vertrouwelijkheid	• Welke informatie van de licentiegever is vertrouwelijk? • Welke informatie van de licentienemer is vertrouwelijk? • Voor welke periode geldt de vertrouwelijkheidsverplichting? Gelden deze verplichtingen ook na het verstrijken van de overeenkomst? • Wat zijn de gevolgen van het niet-respecteren van de vertrouwelijkheidsverplichting?

Garanties en aansprakelijkheid	• Verleent de licentiegever een garantie over het:
	  ○ eigendomsrecht op het intellectueel eigendomsrecht?
	  ○ feit dat het intellectueel eigendomsrecht geen inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten (bv. het recht op afbeelding) van derden?
	• Is de aansprakelijkheid van de partijen beperkt tot een bepaald bedrag?
	• Is de aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald type van schade?
	• Wie is aansprakelijk op vlak van productaansprakelijkheid?
	• Exonereren partijen zich voor bepaalde schade?
	• Verzekeren partijen zich voor eventuele aansprakelijkheid?
	• Moeten partijen zich wederzijdse bijstand verlenen bij rechtsgeschillen?

Andere bepalingen	• Welk recht is van toepassing en welke rechtbank is bevoegd? • Wat is de duurtijd van de licentieovereenkomst? Geldt deze voor de duurtijd van het intellectueel eigendomsrecht? Kan deze worden verlengd? • Kan de overeenkomst vroegtijdig worden beëindigd? Om welke reden? Is een vergoeding verschuldigd? • Mag de licentiegever/nemer de overeenkomst beëindigen indien de

	overeenkomst of het intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen? • Wat zijn de gevolgen van de beëindiging? Blijven bepaalde verplichtingen nog gelden na beëindiging? • Wie is de contactpersoon voor elk van de partijen en naar welk adres moeten kennisgevingen worden gestuurd? • Welke eventuele bijkomende ondersteuning en training voorziet de licentiegever? • Opname van boilerplate clausules?

C. DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Nut van algemene voorwaarden

a) Wat zijn algemene voorwaarden?

284. Zoals de naam al aangeeft, zijn de algemene voorwaarden bedoeld om een algemeen kader te scheppen voor de contractuele betrekkingen tussen ondernemingen en hun klanten. Ze komen over het algemeen voor op de website van hun opsteller, in zijn bestekken of op zijn facturen. Als ze eenmaal zijn aanvaard, regelen ze een aantal algemene zaken die bij het sluiten van individuele overeenkomsten niet meer ter discussie staan.

In het kader van dergelijke individuele overeenkomsten of relaties met een specifieke klant kunnen bijzondere voorwaarden een aanvulling vormen op de algemene voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en bijzondere voorwaarden, hebben de laatste in beginsel voorrang op de eerste, tenzij anders is bepaald.

Het gebruik van algemene voorwaarden is in principe toegestaan.

b) Waarom clausules inzake intellectuele eigendom opnemen in de algemene voorwaarden?

285. Het kan nuttig zijn om bepaalde clausules betreffende intellectuele eigendom op te nemen in de algemene voorwaarden.

Dit zal doorgaans het geval zijn wanneer één van de partijen een opdracht uitvoert (foto's, software, enz.) in het kader van een overeenkomst en het onderwerp van die opdracht waarschijnlijk beschermd kan worden door een of meer intellectuele eigendomsrechten.

In het kader van de uitvoering van werken op bestelling, en bij afwezigheid van een andersluidende contractuele bepaling, bepaalt de wet in sommige gevallen immers dat de intellectuele rechten met betrekking tot het voorwerp van de opdracht automatisch worden overgedragen aan de klant,

terwijl ze in andere gevallen eigendom blijven van de partij die de opdracht heeft uitgevoerd (➲ 90-94).

Dit standaardregime, dat alleen van toepassing is als de partijen niet anders zijn overeengekomen, is complex en vormt dus een bron van rechtsonzekerheid. Bovendien kan dit regime tot gevolg hebben dat, wanneer het voorwerp van de opdracht door verschillende intellectuele eigendomsrechten kan worden beschermd, aan elk van de partijen afzonderlijke rechten *op hetzelfde voorwerp* worden toegekend, wat vaak ongewenst is.

Het is daarom aan te raden om in de algemene voorwaarden uitdrukkelijk te vermelden wie de intellectuele eigendomsrechten op het voorwerp van de opdracht zal bezitten door:

- ofwel te voorzien in een overdrachtsbeding ten gunste van de opdrachtgever (wij verwijzen in dit verband naar de overdrachtsovereenkomsten ➲ 213 e.v.);
- ofwel te specificeren dat de partij die de opdracht heeft gegeven (d.w.z. de opsteller van de algemene voorwaarden) de exclusieve eigenaar zal zijn van alle intellectuele rechten die betrekking hebben op het voorwerp van de opdracht.

Bovendien is het raadzaam om in de algemene voorwaarden te bepalen wat de opdrachtgever mag doen met het werk dat hij heeft besteld en onder welke voorwaarden (bv. dat hij bij volledige betaling van de prijs van de opdracht het werk mag reproduceren).

Daarnaast kunnen de algemene voorwaarden bepalingen bevatten om de aansprakelijkheid van de opsteller van de algemene voorwaarden te beperken, bv. in het geval dat het voorwerp van de opdracht inbreuk blijkt te maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden (➲ 274).

2. Waar moet men op letten bij algemene voorwaarden?

286. Deze gids is niet bedoeld om de geldigheidsvereisten te onderzoeken van algemene voorwaarden. Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat alle algemene voorwaarden uitdrukkelijk de maatschappelijke benaming van de onderneming die ze heeft opgesteld moeten vermelden, alsmede het adres van de zetel van de onderneming en haar ondernemings- en BTW-nummers.

- *P.A. Foriers*, Les conditions générales de vente, *Brussel*, *Bruylant*, *2013*, *144 p.*; *T. De Clerck*, *E. Enkels*, *J. Schraeyen en S. Van den Broeke*, Algemene voorwaarden, *Brussel*, *Larcier*, *2012*, *396*.

287. Opdat algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn op een contractuele relatie en dus bindend zouden zijn voor andere partijen dan de partij die ze heeft opgesteld, moeten deze andere partijen er daadwerkelijk **kennis** van hebben genomen of er tenminste kennis van hebben kunnen nemen.

Bovendien moeten die partijen ze hebben **aanvaard**. Aanvaarding kan stilzwijgend zijn en uit de omstandigheden worden afgeleid, maar moet wel zeker zijn.

De rechtspraak is in principe van mening dat documenten met algemene voorwaarden die na het sluiten van een overeenkomst aan de partijen worden meegedeeld (schriftelijk of mondeling), geen

deel uitmaken van de overeenkomst. Het is dan ook raadzaam om de algemene voorwaarden die men wenst te hanteren in een contractuele relatie mee te delen **vóór het sluiten van de overeenkomst**.

Om te voorkomen dat er discussie ontstaat over de vraag of de partijen aan wie zij zijn gericht, op de hoogte zijn gebracht van de algemene voorwaarden en dat zij aanvaard hebben dat deze de contractuele relatie regelen, wordt aanbevolen om uitdrukkelijk te verwijzen naar deze algemene voorwaarden in de afzonderlijke overeenkomsten waarin zij zijn opgenomen, of zelfs om ze als bijlage bij deze overeenkomsten te voegen. Dit is *a fortiori* het geval wanneer de algemene voorwaarden op enig moment voorafgaand aan het sluiten van de individuele overeenkomst aan de contractspartijen zijn meegedeeld.

Wanneer de algemene voorwaarden op de achterzijde van een document vermeld staan, is het best om er op de voorzijde **leesbaar** naar te verwijzen.

In het geval van een verkoop vormt een factuur een wettelijk bewijs van de verkoop. Daarom zijn sommige hoven en rechtbanken van mening dat, bij gebrek aan een protest op de factuur, de algemene voorwaarden op de achterzijde van de factuur geacht worden te zijn aanvaard door de bestemmeling van de factuur.

Ten slotte voorziet de wet in bijzondere regelingen met betrekking tot de algemene voorwaarden die aan een consument zijn gericht.

D. ONDERZOEKS- EN ONTWIKKELINGSOVEREENKOMSTEN, CONSORTIUMOVEREENKOMSTEN EN JOINT-VENTURE OVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

J. Swennen, Onderzoeksovereenkomsten, Brugge, die Keure, 2018, 746 p.; F. Walschot, "Overdracht van technologie, contractonderhandeling, royalty's", Cahier van de jurist 1999, 60-69; N. Byrne, Licensing technology, Bristol, Jordaens, 1998, 773 p. (international handbook).

288. Het is voor overheden, onderzoeksorganisaties en ondernemingen niet vanzelfsprekend om alleen op basis van eigen ideeën en eigen onderzoek te innoveren en vindingen verder te ontwikkelen. Deze partijen bundelen daardoor vaak de krachten om onderzoeks- en ontwikkelingssamenwerkingen aan te gaan. De onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten ("**O&O-overeenkomst**") bepalen hierbij hoe de partijen samenwerken. Dit kadert binnen een trend waarbij ondernemingen via open innovatie externe kennis gebruiken om hun eigen kennis verder te ontwikkelen.

289. Een O&O-overeenkomst is een complexe overeenkomst die een grote invloed kan hebben op uw onderneming. In dit hoofdstuk wijzen we u op de belangrijkste aandachtspunten bij het aangaan van dergelijke overeenkomst.

In eerste instantie gaan we na hoe partijen kunnen samenwerken op basis van een O&O-overeenkomst (➲ 290-292). O&O-overeenkomsten moeten verder bepalingen bevatten over de bescherming van de eigen kennis die een partij bezit voorafgaand aan de O&O-overeenkomst

(➲ 293-297), en de toewijzing en exploitatie van O&O-resultaten (➲ 298-308). Indien een onderneming samenwerkt met een onderzoeksorganisatie moet de overeenkomst ook nog bijkomende bijzondere clausules bevatten die het recht op openbaarmaking en het recht op verder onderzoek voor de onderzoekers van de onderzoeksorganisatie garanderen (➲ 309-317). Partijen moeten ook overeenkomen wie welke aansprakelijkheid op zich neemt (➲ 318). Ten slotte moeten partijen nagaan of de O&O-overeenkomst in overeenstemming is met het mededingingsrecht (➲ 319-320).

1. Onderscheid tussen dienstenonderzoek, O&O-overeenkomst in opdracht, in samenwerking, consortiumovereenkomsten en joint-venture overeenkomsten

290. Wat betreft O&O-overeenkomsten maken we een onderscheid tussen een dienstenovereenkomst, een O&O-overeenkomst in opdracht of in samenwerking, een consortiumovereenkomst en een joint venture overeenkomst. Het onderscheid heeft een aanzienlijke invloed op de onderhandelingspositie over de verdeling van de O&O-resultaten, wat één van de voornaamste onderhandelingspunten van de partijen is.

291. Bij een **dienstenonderzoek** voert een onderzoeker van een onderneming of onderzoeksorganisatie geen werkelijk onderzoek uit, maar voert hij een dienst uit tegen betaling op basis van al aanwezige kennis en infrastructuur. De onderzoeker gebruikt bestaande kennis om een concreet probleem op te lossen. Een onderzoeker kan bijvoorbeeld een apparaat gebruiken om de temperatuur te meten of om een analyse uit te voeren op een bloedstaal. De onderzoeker communiceert vervolgens de resultaten aan de opdrachtgever die deze verder kan gebruiken. Bij dienstenonderzoek wordt er in de regel geen vinding gedaan die moet worden beschermd via een intellectueel eigendomsrecht (➲ 302).

292. Er is sprake van een **O&O-overeenkomst in opdracht** wanneer een opdrachtgever (ook wel cliënt, sponsor of financier genoemd) een onderzoeker van een onderneming of onderzoeksorganisatie verzoekt om tegen betaling in volle onafhankelijkheid een wetenschappelijk of technisch O&O-project uit te voeren op basis van specifieke toelichtingen van de opdrachtgever. Bij een O&O-overeenkomst in opdracht is er dus een duidelijk gesplitste taakverdeling tussen de opdrachtgever en de onderzoeker. Een opdrachtgever kan bijvoorbeeld aan een onderzoeker vragen om een nieuwe methode te ontwikkelen om de temperatuur te meten. Bij een O&O-overeenkomst kan de onderzoeker (of onderzoekers) wel een vinding ontwikkelen en zal de opdrachtgever in principe de controle en eventuele (intellectuele) eigendomsrechten op de O&O-resultaten willen bekomen (➲ 303).

Een **O&O-overeenkomst in samenwerking** is een overeenkomst waarbij twee of meerdere partijen het uit te voeren O&O-project hoofdzakelijk samen bepalen, uitvoeren en financieren met het oog op het bekomen van controle op de O&O-resultaten en de intellectuele eigendomsrechten hierop (➲ 304). Elke partij is betrokken bij het proces van kenniscreatie en al de partijen voeren meestal achtergrondkennis aan (➲ 294).

O&O-consortiumovereenkomsten zijn projectmanagement- en samenwerkingsovereenkomsten voor een groot aantal O&O-partners. Partijen uit verschillende sectoren (privaat en publiek) werken hier meestal samen. Deze samenwerkingsprojecten handelen vaak over onderzoek in een vroeg stadium waarbij partijen een complex probleem proberen op te lossen zonder dat ze vooraf

een bepaald O&O-resultaat in gedachten hebben. Consortiumovereenkomsten worden steeds vaker gefinancierd door grote nationale of Europese publieke financieringsprogramma's zoals Horizon 2020. Deze programma's werken vaak met hun eigen modelovereenkomsten om de onderhandelingen tussen de partijen te faciliteren.

> *Zie bijvoorbeeld voor een overeenkomst tussen de subsidieverlener en de deelnemers van het project: H2020 Programme – Annotated Model Grant Agreements (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf).*
>
> *Zie bijvoorbeeld voor een overeenkomst tussen de samenwerkende O&O-partijen - DESCA 2020 Model Consortium Agreement – http://www.desca-2020.eu.*

O&O-joint-venture-overeenkomsten zijn overeenkomsten waarbij verschillende partijen een afzonderlijke nieuwe gemeenschappelijke onderneming oprichten met een gezamenlijk beheer. Binnen deze onderneming zetten de partijen dan een O&O-project op. De O&O-resultaten komen ook toe aan deze onderneming die deze verder zal exploiteren. Deze samenwerkingsvorm is complexer dan de andere samenwerkingsvormen en vraagt een grotere investering en bijhorende administratie.

2. Achtergrondkennis

293. Een eerste onderhandelingspunt is wie welke achtergrondkennis (*background knowledge*) ter beschikking stelt voor het O&O-project en wie welke toegangsrechten krijgt op deze achtergrondkennis na de voltooiing van het O&O-project. De achtergrondkennis die de partijen (moeten en mogen) gebruiken voor het O&O-project heeft ook een invloed op de onderhandelingen over de toewijzing van de O&O-resultaten (➲ 307).

a) Wat is achtergrondkennis?

294. 'Achtergrondkennis' is geen uniform begrip waardoor de O&O-overeenkomst dit best definieert. Het begrip achtergrondkennis refereert naar de kennis van de O&O-partij voorafgaand aan het O&O-project. Het kan gaan over alle vormen van kennis gaande van een prototype, een cellijn, knowhow, tot een intellectueel eigendomsrecht of andere belangrijke informatie ten aanzien van het O&O-project.

> *Achtergrondkennis betekent alle kennis, knowhow en intellectuele eigendom opgesomd in bijlage X van deze overeenkomst, die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een partij en die noodzakelijk is voor de uitvoering van het O&O-Project, en die door die partij vóór of na de ingangsdatum van deze overeenkomst ter beschikking wordt gesteld aan de andere partij met als doel het te gebruiken tijdens de uitvoering van het O&O-Project. Er kunnen geen toegangsrechten worden bekomen op enige kennis die een partij bezit die niet staat opgesomd in bijlage X. Partijen informeren elkaar schriftelijk aan welke wettelijke restricties de Achtergrondkennis gebonden is.*

In drievoudig opzicht kunnen partijen de achtergrondkennis voor het O&O-project afbakenen ten opzichte van *alle* kennis die ze in bezit hebben:

- Partijen moeten vooreerst het recht hebben om de kennis als achtergrondkennis in te brengen. Een partij hoeft de achtergrondkennis niet noodzakelijk in eigendom te hebben om het als achtergrondkennis te kunnen inbrengen. Een licentiehouder kan de in licentie gegeven kennis als achtergrondkennis gebruiken indien hij het recht heeft om een sublicentie te verlenen (➲ 258).

- Ten tweede is het aan te raden enkel achtergrondkennis in te brengen voor zover dit nodig is voor de O&O-samenwerking of eventuele exploitatie van de O&O-resultaten. Partijen moeten overeenkomen of de achtergrondkennis enkel bestaat uit de bestaande kennis op het moment dat het O&O-project start, dan wel of ook de kennis die ze onafhankelijk van het O&O-project tot stand brengen hiertoe behoort.

- Ten derde kan de O&O-overeenkomst bepalen dat de O&O-partij de kennis ook expliciet moet aanduiden als achtergrondkennis. Partijen kunnen een positieve lijst opstellen waarin ze bij de aanvang van het O&O-project de relevante octrooien, octrooiaanvragen en knowhow opsommen die zij bezitten in het O&O-domein en die nodig zijn voor de uitvoering van het O&O-project. De O&O-overeenkomst kan ook een negatieve lijst bevatten waarbij partijen aanduiden dat al hun kennis uit achtergrondkennis bestaat met uitzondering van de uitdrukkelijk opgesomde kennis. Deze lijst is ook noodzakelijk om een afbakening te maken tussen de achtergrondkennis en de resultaten van het O&O-project (➲ 298 e.v.).

b) Waarom achtergrondkennis uitwisselen?

295. De uitwisseling van achtergrondkennis is belangrijk voor de O&O-samenwerking. Deze uitwisseling zorgt ervoor dat partijen elkaar wederzijds informeren over hun kennis over het O&O-project wat een indicatie is voor het niveau en de richting van de samenwerking. Op basis hiervan kunnen partijen oordelen of een samenwerking zinvol is. Hoe meer achtergrondkennis partijen met elkaar delen, hoe groter de kans op een succesvolle O&O-samenwerking. Hoe minder partijen achtergrondkennis delen, hoe meer kans dat partijen parallel overbodig onderzoek uitvoeren wat tijds- en geldverlies met zich meebrengt voor de partijen (en de eventueel publieke subsidieverlener).

c) Eigendoms- en toegangsrechten op achtergrondkennis

(1) Eigendomsrechten

296. De meeste O&O-overeenkomsten bepalen dat de partijen eigenaar blijven van of de controle blijven behouden over de achtergrondkennis tijdens al de fases van de O&O-samenwerking. In het andere geval is er geen sprake van een O&O-overeenkomst, maar eerder van een overeenkomt tot overdracht van technologie, d.w.z. een loutere overdrachtsovereenkomst (➲ 213 e.v., 238) of licentieovereenkomst (➲ 241 e.v., 283).

🕮 *Deze overeenkomst laat de (intellectuele) eigendomsrechten op de Achtergrondkennis volledig onverlet. De (intellectuele) eigendomsrechten op deze Achtergrondkennis blijven volledig toebehoren aan de partij die deze heeft ingebracht in het O&O-Project.*

(2) Toegangsrechten

297. Een O&O-overeenkomst verleent enkel toegangsrechten op de achtergrondkennis. Ga steeds grondig na welke toegangsrechten in de O&O-overeenkomst vermeld staan aangezien u uw kennis niet zomaar aan de O&O-partijen ter beschikking wil stellen.

De O&O-overeenkomst maakt een onderscheid tussen (i) toegangsrechten voor het uit te voeren O&O-project en (ii) toegangsrechten om (commercieel) te exploiteren.

De partijen verlenen elkaar vaak een niet-exclusieve licentie zonder betaling van een vergoeding om de achtergrondkennis te gebruiken voor de uitvoering van het O&O-project. Dit is logisch aangezien partijen op basis hiervan kennis delen om samen het O&O-project uit te voeren. Deze licentie verleent dan niet het recht om de achtergrondkennis voor andere doeleinden te gebruiken, wat zou neerkomen op een contractuele wanprestatie en/of een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.

Indien een partij de achtergrondkennis van de andere partij wil gebruiken voor andere doelstellingen dan de uitvoering van het O&O-project, zoals bijvoorbeeld voor de commerciële exploitatie van de O&O-resultaten of voor het eigen interne verdere onderzoek, staat hier normaal gezien wel een 'billijke' vergoeding tegenover. Dit is in het bijzonder van belang indien de O&O-resultaten van één partij inbreuk maken op achtergrondkennis van de andere partij. Ga steeds goed na of een partij geen ongebreideld ruime toegangsrechten bedingt op uw achtergrondkennis. Partijen kunnen bijvoorbeeld overeenkomen dat partijen enige toegangsrechten op achtergrondkennis na de uitvoering van het O&O-project steeds moeten onderhandelen en dat deze toegangsrechten tegen eerlijke en billijke voorwaarden moeten zijn.

🕮 *Elke partij verkrijgt een gratis, niet-exclusieve niet-overdraagbare licentieovereenkomst op de Achtergrondkennis gedurende de duurtijd van het O&O-project en dit uitsluitend voor de uitvoering van het O&O-project, tenzij anders aangegeven in deze overeenkomst.*

🕮 *Elke partij verbindt zich ertoe om te onderhandelen over een licentieovereenkomst op haar Achtergrondkennis tegen billijke en eerlijke voorwaarden voor zover deze licentieovereenkomst nodig is voor de andere partij om over te gaan tot valorisatie van haar O&O-resultaten.*

3. O&O-resultaten

298. Het belangrijkste onderhandelingspunt in een O&O-overeenkomst is wie welke rechten krijgt op de O&O-resultaten (ook wel voorgrondkennis of *foreground knowledge* genoemd).

Partijen zijn in de regel vrij om overeen te komen wie welke rechten verkrijgt op de O&O-resultaten. Partijen kunnen de verdeling dus vrij invullen naar gelang de doelstellingen die zij hebben in het kader van het O&O-project en met de O&O-resultaten.

Alle partijen moeten evenwel garanderen dat de O&O-resultaten die hun onderzoekers tot stand brengen aan hen worden overgedragen zodat deze niet toekomen aan de onderzoekers zelf. Het is mogelijk dat de wet al in dergelijke overdracht voorziet (➲ 66 e.v.), of dat partijen dit in de arbeidsovereenkomsten met de onderzoekers hebben geregeld (➲ 226 e.v.).

Het is ook mogelijk dat de partijen financiering hebben aangevraagd en de subsidieverlener voorwaarden koppelt aan de toekenning van de financiering. Partijen moeten dan nagaan of de door hen overeengekomen toewijzing in overeenstemming is met de voorwaarden van de subsidieverlener.

a) Wat zijn O&O-resultaten?

299. Net zoals achtergrondkennis moet de O&O-overeenkomst bepalen wat de O&O-resultaten zijn. De O&O-resultaten zijn in principe alle resultaten die volgen uit het O&O-project tijdens de duurtijd aangegeven in de O&O-overeenkomst ongeacht of ze in aanmerking komen voor bescherming via een intellectueel eigendomsrecht. Het is ook van belang dat de partijen aanduiden dat ook de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten tot de O&O-resultaten behoren om toewijzing van deze intellectuele eigendom mogelijk te maken.

De O&O-resultaten zijn niet alle kennis die een partij tijdens de duurtijd van het O&O-project tot stand brengt aangezien een partij parallel ook nog andere O&O-projecten kan uitvoeren. De O&O-resultaten van deze projecten worden *sideground knowledge* genoemd. Indien dit het geval is moeten de partijen overeenkomen of deze *sideground knowledge* tot de achtergrondkennis zal behoren (➲ 294). Het is ook mogelijk om geen rechten toe te kennen op deze *sideground knowledge*.

De O&O-resultaten worden daarom meestal beperkt in de tijd (bv. tijdens het O&O-project) en voorwerp (bv. volgend uit het O&O-project), en bevatten naast de resultaten zelf ook de intellectuele eigendomsrechten die kunnen worden verkregen op deze resultaten. Een duidelijke omschrijving van de achtergrondkennis (➲ 294) is noodzakelijk om deze te onderscheiden van de O&O-resultaten.

> 🕮 *O&O-resultaten betekent alle informatie, gegevens, technieken, knowhow, resultaten, uitvindingen, ontdekkingen, software en materialen (ongeacht de vorm of het medium waarin ze worden onthuld of opgeslagen) die in de loop van het project worden geïdentificeerd of voor het eerst in de praktijk worden gebracht.*

b) Eigendom- en toegangsrechten op O&O-resultaten

300. Bij een ideaal scenario kan elke partij bij een O&O-samenwerking de resultaten vrij gebruiken in functie van de eigen doelstellingen. Het probleem is echter dat wat de ene contractpartij met de O&O-resultaten wil doen, de rechten van de medecontractant beïnvloedt.

(1) Eigendomsrechten

301. De toewijzing van de O&O-resultaten bij een O&O-overeenkomst hangt onder andere af van de samenwerkingsvorm (➲ 292) en wie welke achtergrondkennis heeft ingebracht (➲ 294).

Partijen moeten o.a. overeenkomen (i) wie eigenaar wordt van de O&O-resultaten, (ii) welke toegangsrechten de andere partijen krijgen, (iii) wie instaat voor de aanvragen voor intellectuele eigendom, e, (iv) hoe deze rechten beïnvloed worden in het geval van de beëindiging van de O&O-overeenkomst.

302. Bij een **dienstenonderzoek** (➲ 291) betaalt de opdrachtgever voor de uitvoering van de diensten of het gebruik van de infrastructuur. De partijen verwachten in principe geen intellectuele eigendomsrechten als resultaat. De opdrachtgever verkrijgt vaak de resultaten in zijn geheel.

303. Ook bij een **O&O-overeenkomst in opdracht** betaalt de opdrachtgever voor de uitvoering van het O&O-project (➲ 292) waardoor deze in principe de O&O-resultaten opeist. Naast de betaling van het O&O-project, speelt het feit dat de opdrachtgever het initiatief neemt voor het O&O-project en/of het voortouw neemt bij de opstelling van het O&O-plan en de te verwachten resultaten definieert een rol om de resultaten aan hem over te dragen.

> 🕮 *De O&O-resultaten inclusief de Intellectuele Eigendomsrechten hierop komen toe aan de onderneming en dit als tegenprestatie voor de financiering van het O&O-Project.*

Dit zal evenwel sterk afhangen van de prijs die de opdrachtgever betaalt voor de uitvoering van het O&O-project. Indien de opdrachtgever het volledige O&O-project bekostigt, is het logisch dat deze de rechten op de O&O-resultaten verkrijgt. Dit is evenwel anders indien de opdrachtgever, zoals vaak het geval, slechts een deel van de O&O-kosten op zich neemt. In dat geval is het mogelijk dat de uitvoerder van het O&O-project de resultaten opeist omdat deze immers ook betaalt voor een deel van het O&O-project en dit ook uitvoert. De partijen kunnen bijvoorbeeld een optieovereenkomst bedingen zodat de opdrachtgever de resultaten alsnog kan opeisen tegen een overeen te komen vergoeding.

> 🕮 *De O&O-resultaten inclusief de Intellectuele Eigendomsrechten hierop komen toe aan de Onderzoeksorganisatie als uitvoerder van het onderzoek. De Onderzoeksorganisatie verleent een optie aan de onderneming om te onderhandelen over een exclusieve licentie dan wel overdracht van de O&O-resultaten. De Onderneming heeft het recht om de optie uit te oefenen tijdens de periode die start van zodra zij op de hoogte is van de O&O-resultaten en twee maanden daarna eindigt.*

De kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoering van de O&O-overeenkomsten met universiteiten en hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap ingevolge het gebruik van lokalen, infrastructuur, diensten of personeel van de universiteit of de hogeschool en die door deze instelling eenduidig bepaald of gemeten kunnen worden, dienen volledig voor rekening van de opdrachtgever te zijn.[183]

304. Bij een **O&O-overeenkomst in samenwerking** (➲ 292) komen de O&O-resultaten in de regel toe aan diegene die ze tot stand brengt, omdat hij dat deel van het O&O-project heeft uitgevoerd dat de O&O-resultaten heeft opgeleverd. Hier kan discussie ontstaan over wie 'heeft bijgedragen'.

> 🕮 *De O&O-resultaten inclusief de Intellectuele Eigendomsrechten hierop komen toe aan partij X die deze tot stand brengt.*

Wat betreft O&O-resultaten die octrooieerbaar zijn, kunnen partijen overeenkomen dat de resultaten alleen toekomen aan de partijen die daadwerkelijk inventief hebben bijgedragen tot de O&O-resultaten.

---

[183] Art. IV.73 Codex Hoger Onderwijs.

> 🕮 *De O&O-resultaten die voor octrooibescherming in aanmerking komen, komen toe aan elke partij die aantoont dat ze inventief heeft bijgedragen tot de totstandbrenging van deze O&O-resultaten.*

305. Indien meerdere partijen hebben bijgedragen tot de totstandbrenging van de O&O-resultaten, kunnen partijen overeenkomen om deze resultaten in mede-eigendom te houden. Hiervoor dienen zij een aparte overeenkomst te sluiten (➲ 351 e.v.) waarbij partijen onder andere moeten overeenkomen of ze de O&O-resultaten (i) vrij mogen gebruiken, (ii) vrij mogen licentiëren en (iii) de andere partij hiervoor een vergoeding moeten betalen.

306. De eigendoms- of toegangsrechten op de O&O-resultaten kunnen afhankelijk gemaakt worden van het specifieke exploitatiedomein of geografisch gebied waar één van de partijen actief is. Het is immers mogelijk dat de O&O-resultaten in verschillende domeinen, ook waar de onderneming niet actief is, waardevol zijn. Denk bijvoorbeeld aan software om het gebruik van een auto te optimaliseren die ook gebruikt kan worden in vliegtuigen. Indien één van de partijen slechts zal overgaan tot commercialisatie in één van de domeinen, is een mogelijke verdeling dat de andere partij de eigendomsrechten verkrijgt in het andere domein.

307. Het gebruik van achtergrondkennis van de partijen heeft ten slotte ook een invloed op de toewijzing van de O&O-resultaten. Een partij is minder geneigd om O&O-resultaten over te dragen indien het O&O-project gebeurt op basis van haar achtergrondkennis en in het bijzonder wanneer het O&O-project niet mogelijk zou zijn zonder deze achtergrondkennis. Dit is nog meer het geval indien de O&O-resultaten van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de achtergrondkennis en/of voor de verdere strategie van de partij.

(2) Toegangsrechten

308. De toewijzing van de O&O-resultaten aan de ene partij betekent niet dat de andere partij geen rechten verkrijgt op de resultaten. Partijen kunnen overeenkomen dat de andere partij deze O&O-resultaten ook onder voorwaarden kan gebruiken via een licentieovereenkomst (➲ 241 e.v.). Partijen moeten dan overeenkomen welke vergoeding hier tegenover staat en voor welke doeleinden de andere partij de resultaten mag gebruiken.

De toegangsrechten kunnen o.a. aan de andere partij het recht geven om (i) de O&O-resultaten op niet-exclusieve wijze te gebruiken in een specifiek toepassingsgebied, (ii) de O&O-resultaten te gebruiken voor niet-commerciële O&O-doeleinden, (iii) te onderhandelen om bijkomende licentierechten op de O&O-resultaten te verkrijgen, (iv) te onderhandelen om de overdracht van de O&O-resultaten te verkrijgen, enz.

Partijen dienen steeds na te gaan wat zij precies wensen te bereiken met het O&O-project en de O&O-resultaten en dat als dusdanig te onderhandelen en op te nemen in de O&O-overeenkomst.

> 🕮 *De partij die de (intellectuele) eigendomsrechten op de O&O-resultaten verkrijgt, verleent aan de andere partij een (niet)-exclusieve en niet-overdraagbare licentie op deze O&O-resultaten in [specifiek toepassingsgebied] tegen marktconforme voorwaarden in [specifiek toepassingsgebied].*

4. Samenwerking met een onderzoeksorganisatie

309. De laatste decennia is er een evolutie merkbaar waarbij onderzoeksorganisaties (waaronder ook universiteiten en hogescholen) zich in het bijzonder toeleggen op ondernemende activiteiten en hierbij O&O-projecten uitvoeren met derden (➲ 290-292). Onderzoeksorganisaties spelen een unieke rol in het O&O-proces aangezien ze zowel zorgen voor kenniscreatie als kennisdiffusie. Terwijl ondernemingen in de regel een competitieve intellectuele eigendoms-strategie hebben, kenmerken onderzoeksorganisaties zich bijkomend door hun algemene rol in onderwijs en onderzoek. Dit heeft een invloed op de O&O-overeenkomst omdat onderzoeksorganisaties te allen tijde het recht willen hebben om de O&O-resultaten onder bepaalde voorwaarden te openbaren, en deze verder te gebruiken voor hun O&O-projecten.

Een belangrijk verschil tussen ondernemingen en onderzoeksorganisaties is dat ondernemingen in de regel een gecentraliseerde onderzoekslijn hebben terwijl onderzoeksorganisaties en meer in het bijzonder universiteiten een niet-hiërarchische structuur hebben waar professoren de departementen leiden op basis van de academische vrijheid. Voor onderzoeksorganisaties kan het daarom van belang zijn dat zij de verbintenissen uit de O&O-overeenkomst alleen opleggen aan het deelnemende onderzoeksdepartement.

a) Toewijzing van O&O-resultaten

310. Een samenwerking met een onderzoeksorganisatie houdt niet noodzakelijk in dat de O&O-resultaten aan de andere partij worden toegewezen. Dit zal steeds afhangen van de onderhandelingen en de inbreng van de partijen. Het is belangrijk rekening te houden met het feit dat onderzoeksorganisaties een eigen valorisatiebeleid hebben wat zich kenmerkt door de oprichting van *technology transfer offices*. Door de opeising van de O&O-resultaten behaald door de eigen onderzoekers kan de onderzoeksorganisatie overgaan tot valorisatie en commercialisatie door bijvoorbeeld de verkrijging van octrooien, de verlening van licenties, de oprichting van spin-offs en de brede verspreiding van de O&O-resultaten.

(1) Billijke return

311. Indien de prestaties van een O&O-project met universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en derden anderzijds kunnen leiden tot octrooien, licenties of de vestiging van andere intellectuele rechten, dient reeds bij de sluiting van de overeenkomst tussen de universiteit of hogeschool en opdrachtgever in een regeling te worden voorzien die een billijke return verzekert voor de universiteit of hogeschool.[184] Dit houdt in dat als de universiteit de intellectuele eigendomsrechten op de O&O-resultaten overdraagt, ze hiervoor een billijke return moet verkrijgen. De reden voor deze billijke return ligt voornamelijk in het feit dat een universiteit O&O-resultaten tot stand brengt op basis van haar achtergrondkennis waarvoor de partijen bij de O&O-overeenkomst niet hebben bijgedragen. Hiervoor moet de universiteit dan een compensatie krijgen. De universiteiten krijgen vrijheid om deze billijke return in te vullen. De billijke return kan o.a. betrekking hebben op de verdeling van de resultaten (bv. geen volledige overdracht maar een gedeeld eigendomsrecht) en/of de prijszetting (bv. een billijke financiële vergoeding voor de overdracht).

[184] Art. IV.75 Codex Hoger Onderwijs.

(2) Staatssteun

312. Steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met overheidsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, zijn onverenigbaar met de interne markt, indien de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.[185]

Onder bepaalde voorwaarden kan een O&O-samenwerking met een onderzoeksorganisatie indirecte staatssteun uitmaken. Dit kan het geval zijn wanneer de onderzoeksorganisatie een economische activiteit uitoefent en een selectief voordeel verleent, door de toekenning van de O&O-resultaten aan de wederpartij, dat aan de overheid is toe te rekenen. Dergelijke steun in de O&O-overeenkomst kan toe te rekenen zijn aan de overheid indien deze invloed en controle kan uitoefenen op de middelen van de onderzoeksorganisatie.

313. Een *O&O-overeenkomst in opdracht* maakt volgens de Commissie geen indirecte staatssteun in het geval de onderzoeksorganisatie een afdoende vergoeding ontvangt voor haar diensten en de O&O-resultaten die ze overdraagt. Dit is het geval indien de onderzoeksorganisatie onderzoek tegen het markttarief verricht. Wanneer dit niet voorhanden is, is dit nog steeds het geval indien het tarief minstens de volledige kosten van het onderzoek betreft en in het algemeen een marge omvat die is vastgesteld aan de hand van de marges die doorgaans worden gehanteerd door ondernemingen die in gelijkaardige sectoren actief zijn. Het tarief dat de uitkomst zou zijn van onderhandelingen tussen twee onafhankelijke partijen op gelijke voet (het zgn. *arm's length* principe), waarbij de onderzoeksorganisatie onderhandelt om het maximale economische voordeel binnen te halen op het tijdstip van het aangaan van de O&O-overeenkomst en ten minste haar marginale kosten gedekt zijn, kan ook als een afdoende vergoeding worden beschouwd.

Wanneer de intellectuele eigendomsrechten op de O&O-resultaten bij de onderzoeksorganisatie blijven berusten, mag de marktwaarde daarvan in mindering worden gebracht op de voor de betrokken diensten verschuldigde prijs.

314. Bij een *O&O-overeenkomst in samenwerking* is er volgens de Commissie geen indirecte staatssteun aan de deelnemende ondernemingen indien aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

(a) de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project; of,

(b) de resultaten van de samenwerking die geen intellectuele eigendomsrechten opleveren, kunnen breed worden verspreid en de onderzoeksorganisatie verkrijgt alle intellectuele eigendomsrechten die ze zelf tot stand brengt; of

(c) uit het project ontstane intellectuele eigendomsrechten, alsmede daarmee verband houdende toegangsrechten, worden aan de verschillende samenwerkende partners toegekend op een wijze die een passende afspiegeling is van hun werkpakketten, bijdragen en respectieve belangen; of

---

[185] Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie van 27 juni 2014 van de Europese Commissie.

(d) de onderzoeksorganisaties ontvangen een vergoeding die gelijkwaardig is aan de marktprijs[186] voor de intellectuele eigendomsrechten die uit hun onderzoek ontstaan zijn en worden toegewezen aan de deelnemende ondernemingen of waartoe de deelnemende ondernemingen toegangsrechten kregen toegewezen. Het absolute bedrag van – financiële en niet-financiële – bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de activiteiten van de onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur die de betrokken intellectuele eigendomsrechten hebben opgeleverd, kan op die vergoeding in mindering worden gebracht.

Indien niet is voldaan aan één van deze voorwaarden, zal de volledige waarde van de bijdrage van de onderzoeksorganisatie aan het O&O-project worden beschouwd als een voordeel voor de samenwerkende ondernemingen, waarvoor de regels inzake staatssteun gelden.

b) <u>Het recht om de resultaten te openbaren</u>

315. De doelstelling van een onderzoeksorganisatie is in principe de openbaarmaking van de O&O-resultaten, het gebruik voor verder wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en – afhankelijk van de strategie en onderhandelingspositie – eigendomsrechten en gebruiksrechten voor verdere valorisatie (➲ 310). Het is voor onderzoekers van een onderzoeksorganisatie immers van belang om hun O&O-bevindingen wetenschappelijk te valoriseren door deze te publiceren in wetenschappelijke vaktijdschriften en hierover te spreken op conferenties.

Dit staat haaks op de doelstelling van een onderneming die opteert voor een economische valorisatie en voor het geval zij de O&O-resultaten wenst geheim te houden om zodoende een competitieve voorsprong op concurrenten te verkrijgen dan wel de resultaten wil beschermen middels het intellectuele eigendomsrecht. Dit is echter geen zwart-witverhaal doordat ook onderzoeksorganisaties een meer ondernemende rol op zich nemen en ondernemingen soms ook baat hebben bij enige wetenschappelijke valorisatie.

De wens om resultaten openbaar te maken heeft invloed op de toewijzing van de O&O-resultaten, maar is verzoenbaar met de doelstelling om O&O-resultaten te beschermen met een intellectueel eigendomsrecht. Een te vroege openbaarmaking van de O&O-resultaten kan ervoor zorgen dat octrooibescherming niet meer mogelijk is omdat de resultaten niet meer nieuw zijn. Partijen deze tegenstrijdige belangen verzoenen door een bijzondere clausule op te nemen die handelt over het recht op openbaarmaking. De meeste O&O-overeenkomsten met een onderzoeksorganisatie

[186] De ontvangen vergoeding zal worden beschouwd als gelijkwaardig met de marktprijs indien de betrokken onderzoeksorganisatie daardoor het volledige economische voordeel van die rechten geniet, wanneer één van de volgende voorwaarden is vervuld:
(a) het bedrag van de vergoeding is vastgesteld via een open, transparante en niet-discriminerende concurrerende verkoopprocedure, of
(b) een taxatie van een onafhankelijke deskundige bevestigt dat het bedrag van de vergoeding ten minste gelijk is aan de marktprijs, of
(c) de onderzoeksorganisatie kan, als verkoper, aantonen dat zij daadwerkelijk, op arm's length-voorwaarden, heeft onderhandeld over de vergoeding, om, rekening houdende met haar statutaire doelstellingen, het maximale economische voordeel binnen te halen op het tijdstip dat de overeenkomst werd afgesloten, of
(d) in gevallen waarin de samenwerkingsovereenkomst de samenwerkende onderneming een voorkeurrecht geeft ten aanzien van het door de samenwerkende onderzoeksorganisatie of onderzoeksinfrastructuur gegenereerde intellectuele eigendomsrechten, wanneer die entiteiten een wederzijds recht hebben om derden te verzoeken om economisch meer voordelige aanbiedingen te voorzien zodat de samenwerkende onderneming haar aanbod daaraan moet aanpassen.

bevatten een clausule die een procedure inhoudt om de inhoud en het tijdstip van een eventuele openbaarmaking overeen te komen.

> 🕮 *De Onderneming erkent het belang voor de Onderzoeksorganisatie om de O&O-resultaten wetenschappelijk te valoriseren. De O&O-resultaten mogen worden geopenbaard overeenkomstig de hierna vermelde voorwaarden:*
> *Voorafgaand aan enige openbaarmaking zal de Onderzoeksorganisatie de inhoud van de openbaarmaking aan de Onderneming meedelen;*
> *De Onderneming laat binnen een termijn van X dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk aan de Onderzoeksorganisatie weten of zij akkoord gaat met de openbaarmaking;*
> *De Onderneming heeft het recht om opmerkingen en bezwaren te formuleren op de openbaarmaking voor zover deze:*
> *- O&O-resultaten bevat die in aanmerking komen om te worden beschermd via een intellectueel eigendomsrecht;*
> *- vertrouwelijke informatie bevat van de Onderneming waartoe de Onderzoeksorganisatie zich heeft verbonden om deze niet te openbaren.*
> *Indien de Onderneming dergelijke opmerkingen formuleert of bezwaar maakt tegen de openbaarmaking komen partijen in onderling overleg overeen om de openbaarmaking aan te passen.*
> *De Onderneming heeft het recht om de openbaarmaking gedurende X maanden uit te stellen om haar in staat te stellen om octrooibescherming of andere bescherming via een intellectueel eigendomsrecht aan te vragen.*

Een openbaarmaking is dus enkel aanvaardbaar voor zover de onderzoeksorganisatie de vertrouwelijke informatie van de onderneming, zoals de achtergrondkennis, niet openbaart. Een uitstel gedurende een bepaalde termijn gaande van enkele maanden tot één jaar kan aanvaardbaar zijn om de onderneming de mogelijkheid te geven om de O&O-resultaten te beschermen via een intellectueel eigendomsrecht.

In sommige gevallen proberen ondernemingen verder te gaan door te stellen dat ze het recht hebben om de openbaarmaking tegen te houden in het geval dit hun "*rechtmatige belangen schaadt of kan schaden*". De onderzoeksorganisatie moet zich hierbij de vraag stellen in welke mate dit de onderneming het recht geeft om op basis van subjectieve redenen de openbaarmaking tegen te houden. Het zal voor onderzoeksorganisaties in het algemeen onaanvaardbaar zijn dat de onderneming het recht heeft om zonder meer de geheimhouding van de O&O-resultaten te eisen.

316. Universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap zijn overigens verplicht om een clausule in de O&O-overeenkomst op te nemen die de onderzoeker of de instelling het recht geeft op publicatie van de resultaten of het gebruik ervan in colleges of bij wetenschappelijke bijeenkomsten.[187] Hierbij kan bepaald worden dat publicatie, gebruik of mededeling gedurende een redelijke termijn kan worden uitgesteld, om een partij de mogelijkheid te geven de O&O-resultaten te valoriseren.

317. Het is ook mogelijk dat een subsidieverlener in zijn algemene voorwaarden opneemt dat partijen het recht moeten hebben om de O&O-resultaten te openbaren. Hier kan ook een bepaalde publicatiewijze worden opgelegd, bijvoorbeeld dat de O&O-resultaten moeten worden gepubliceerd via *open access*. Er bestaat geen wettelijke definitie van *open access*. *Open access* houdt in dat het onderzoek vrij en gratis toegankelijk is op het internet. De Europese Commissie

[187] Art. IV.74 Codex Hoger Onderwijs.

meent dat *open access* nodig is om economische vooruitgang (via kennis) te optimaliseren zowel op het Europese niveau via Horizon 2020 projecten als op het niveau van de lidstaten.[188] Dit zorgt voor snelle en brede openbaarmaking wat leidt tot grotere visibiliteit van het onderzoek wat in het voordeel is van zowel de onderzoeker, de innovatieve industrie als de samenleving. Ook onderzoeksorganisaties verplichten of moedigen hun onderzoekers steeds meer aan om te publiceren via *open access*.

5. Aansprakelijkheid

318. Een algemene uitleg over aansprakelijkheid in overeenkomsten inzake intellectuele eigendom staat hierboven beschreven (➲ 207).

Wat betreft O&O-overeenkomsten kan de uitvoerder van het O&O-project geen specifieke resultaten garanderen. Dit betekent dat de uitvoering van het O&O-project een middelenverbintenis inhoudt en geen resultaatsverbintenis. Dit is logisch aangezien het onzeker is welke resultaten onderzoekers zullen vinden.

Een partij moet dus te allen tijde vermijden dat ze de verplichting aangaat om een bepaald O&O-resultaat te bereiken (indien dit het geval is, kan er geen sprake zijn van onderzoek). Overeenkomsten met universiteiten of hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap die *onderzoek* betreffen mogen wettelijk geen verbintenis opleggen die het resultaat van het wetenschappelijk of praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek betreffen.[189]

> 🕮 *Partijen garanderen in geen enkel opzicht om een bepaald resultaat op basis van dit O&O-project tot stand te brengen.*

Verder is het te vermijden dat een partij zich ertoe verbindt dat de O&O-resultaten origineel zijn, al dan niet kunnen worden beschermd via een intellectueel eigendomsrecht, en/of exclusief zijn. Het is wel mogelijk om op te nemen dat de partijen naar best vermogen niet op de hoogte zijn dat de O&O-resultaten inbreuk zouden uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Partijen kunnen ook garanderen dat deze alle van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen zullen naleven. Partijen kunnen verder een O&O-plan opstellen om controle te krijgen over hoe het O&O-project zal worden uitgevoerd.

> 🕮 *Partijen verbinden zich ertoe het O&O-plan na te leven zoals beschreven in bijlage X. Partijen verbinden zich ertoe redelijke inspanningen te leveren opdat de uitvoering van het O&O-project geen inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden.*

> 🕮 *Partijen garanderen niet dat de O&O-resultaten bruikbaar of geschikt zijn voor een bepaald doel noch dat deze inbreuk uitmaken op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De partij die de O&O-resultaten gebruikt of laat gebruiken, vrijwaart de andere partij tegen elke aanspraak (van derden) wegens schade ontstaan door het gebruik van de O&O-resultaten, tenzij sprake is van grove fout, opzet of bedrog.*

---

[188] H2020 Programme – Annotated Model Grant Agreements. (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf), artikel 29.

[189] Art. IV.76 Codex Hoger Onderwijs.

Het is niet ongebruikelijk om de betaling voor het O&O-project te laten plaatsvinden op basis van de verschillende fasen vermeld in het O&O-plan.

> 🕮 *De onderneming betaalt de Onderzoeksorganisatie een bedrag van X EUR. Dit bedrag wordt als volgt per bankoverschrijving betaald: 50% bij de ondertekening van deze overeenkomst, 25% bij de aanvang van Fase II van het O&O-Project en de resterende 25% bij de aanvang van Fase III van het O&O-Project.*

6. Invloed van het mededingingsrecht

319. O&O-overeenkomsten moeten ook in overeenstemming zijn met de mededingingsregels (➲ 282-283). De algemene doelstellingen om O&O te promoten en faciliteren brengt met zich mee dat er weinig mededingingsbezwaren zijn.

De O&O-groepsvrijstellingverordening nr. 1217/2010[190] bepaalt wanneer de overeenkomst een vrijstelling geniet en dus veilig is vanuit het oogpunt van het mededingingsrecht. Indien de overeenkomst niet geniet van deze vrijstelling, moet er gekeken worden naar de *Richtsnoeren over horizontale samenwerkingsovereenkomsten* die criteria bevatten om een O&O-overeenkomst verder te beoordelen.[191] Ook de *de-minimis*mededeling kan van belang zijn.[192]

In voorkomend geval zijn O&O-overeenkomsten kleinschalige samenwerkingen waardoor ze onder de marktaandeeldrempels vallen van de O&O-groepsvrijstellingsverordening nr. 1217/2010. Omdat onderzoeksorganisaties en zeker universiteiten de O&O-resultaten ter beschikking willen stellen van de gemeenschap door publicaties, onderwijs, onderzoek, of de verlening van licenties is er weinig kans op mededingingbeperkende gevolgen. De mededingingsregels beginnen in principe pas te spelen indien de partijen marktmacht hebben, concurrenten zijn en het onderzoek, of vaker de ontwikkeling, dicht bij een eindproduct of technologie staat.

> 🔔 *Indien u twijfelt of de O&O-overeenkomst in overeenstemming is met het mededingingsrecht, doet u best beroep op een juridisch adviseur.*

320. De O&O-groepsvrijstellingsverordening nr. 1217/2010 bepaalt de voorwaarden voor de vrijstelling, respectievelijk de marktaandeeldrempels.[193] U dient zeker na te gaan of de O&O-overeenkomst geen hardcore bepalingen bevat. Deze zijn te allen tijde verboden in de O&O-overeenkomst, en handelen over de vaststelling van prijzen, de beperking van productie of verkoop en de verdeling van de markt.[194]

Specifiek voor O&O-overeenkomsten bestaan er hardcore bepalingen over het recht op onderzoek. Het is verboden om beperkingen te voorzien op de vrijheid van de partijen om zelfstandig of in samenwerking met derden onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te verrichten

---

[190] Verordening (EU) nr. 1217/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3 van het verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten.
[191] Richtsnoeren over de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten van 14 januari 2011.
[192] Mededeling van de Commissie betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 2014/C 291/01.
[193] Art. 3, respectievelijk art. 4 O&O-Groepsvrijstellingsverordening.
[194] Art. 5 Groepsvrijstellingsverordening-O&O.

op een gebied dat geen verband houdt met het domein waar de O&O-overeenkomst betrekking op heeft. Hieruit leiden we af dat het in bepaalde gevallen wel mogelijk kan zijn dat de partijen overeenkomen op hetzelfde gebied van het O&O-project geen andere O&O-activiteiten te ondernemen tijdens de duurtijd van de O&O-overeenkomst.

> 🕮 *Gedurende de looptijd van de O&O-overeenkomst verbindt de Onderzoeksorganisatie zich ertoe om, zonder voorafgaande toestemming van de Onderneming, geen consultancy of O&O-activiteiten uit te voeren met derden in het gebied dat het voorwerp uitmaakt van het O&O-project.*

Bijzondere aandacht moet gaan naar niet-concurrentiebedingen na de uitvoering van het O&O-project. Dit maakt een hardcore beperking uit. Het is aan te raden om duidelijk in de overeenkomst te bepalen wanneer de O&O-activiteiten zijn voltooid. Dat komt niet noodzakelijk overeen met het einde van de O&O-overeenkomst. Wanneer de partijen de producten daadwerkelijk commercialiseren lijkt het duidelijk dat de O&O-activiteiten zijn afgelopen. Dit is minder eenduidig tijdens de productiefase, waar mogelijks nog bijkomende ontwikkelingsactiviteiten noodzakelijk zijn. Wanneer de partijen de technologie in licentie geven lijken de O&O-activiteiten eveneens voltooid.

7. Checklist

Voorwerp	Elementen om rekening mee te houden

Partijen	• Wie zijn de partijen? Wat is de doelstelling van mijn O&O-partij, werk ik samen met een onderzoeksorganisatie?
	  • Voor natuurlijke personen:
	  • Voor- en achternaam
	  • Geboortedatum
	  • Adres van de woonplaats
	  • Rijksregisternummer
	  • Voor rechtspersonen (ondernemingen en verenigingen):
	  • Vennootschapsnaam en rechtsvorm
	  • Adres van de maatschappelijke zetel
	  • Ondernemingsnummer (voor België: KBO-nummer)
	  • Voor- en achternaam en hoedanigheid vertegenwoordiger.
	• Verificatie ondertekeningsbevoegdheid vertegenwoordiger.Krijgen we O&O-middelen van een (publieke) subsidieverlener en zijn hier algemene voorwaarden aan verbonden?

Achtergrondkennis	• Wat is de definitie van achtergrondkennis?

	• Staat de achtergrondkennis opgesomd in bijlage? • Is de achtergrondkennis enkel de kennis opgesomd in de bijlage (positieve lijst) of is de achtergrondkennis al de kennis met uitzondering van de kennis opgesomd in de bijlage (negatieve lijst)? • Zijn partijen verantwoordelijk om te controleren of de achtergrondkennis inbreuk uitmaakt op rechten van derden? • Worden er eigendomsrechten overgedragen op de achtergrondkennis? • Welke toegangsrechten worden er toegekend op de achtergrondkennis, en dit specifiek (i) voor de uitvoering van het O&O-project, (ii) voor het verder onderzoek na stopzetting van het O&O-project, en (iii) om commercieel te exploiteren na het O&O-project?
Uitvoering O&O-project	• Is er een O&O-plan opgesteld? Wie is verantwoordelijk voor welk deel van het O&O-project? • Tot wat verbindt een O&O-partner zich? Het is niet mogelijk om u te verbinden tot specifieke resultaten. • Heeft het mededingingsrecht een invloed op de O&O-overeenkomst?

O&O-resultaten	• Wie verkrijgt de (intellectuele) eigendomsrechten op de O&O-resultaten?
	• Kan de partij die de O&O-resultaten verkrijgt beroep doen op de andere partij om een intellectueel eigendomsrecht aan te vragen?
	• Welke toegangsrechten verkrijgt de andere partij op de O&O-resultaten die worden toegewezen aan de andere partij?
	  o Het recht op verder onderzoek met de O&O-resultaten?
	  o Het recht om deze in licentie te krijgen tegen eerlijke en billijke voorwaarden?
	• Is het mogelijk dat gezamenlijk tot stand gebrachte O&O-resultaten in mede-eigendom worden gehouden? Voorziet de O&O-overeenkomst in een regeling omtrent de mede-eigendom?

Publicatie/openbaarmaking	• Heeft de onderzoeksorganisatie (of andere geïnteresseerde partij) het recht om de

	O&O-resultaten wetenschappelijk te valoriseren? • Heeft de andere partij het recht om de openbaarmaking aan te passen of tegen te houden, en zo ja om welke redenen? • Moet vertrouwelijke informatie van de andere partij uit de openbaarmaking worden geschrapt? • Kan de openbaarmaking worden uitgesteld om een intellectueel eigendomsrecht aan te vragen? Zo ja, voor welke termijn? • Staan er nog andere redenen vermeld om de openbaarmaking aan te passen of te verbieden zoals de bescherming van de rechtmatige belangen van de andere partij? • Heeft de andere partij een vetorecht om de openbaarmaking te verbieden?

Garanties en aansprakelijkheid	• Verleent de O&O-partij een garantie:
	  ○ over de geldigheid van de achtergrondkennis?
	  ○ Of de achtergrondkennis inbreuk pleegt op rechten van derden?
	  ○ of bepaalde O&O-resultaten tot stand kunnen worden gebracht?
	  ○ of de O&O-resultaten origineel en exclusief zijn?

E. OVERHEIDSOPDRACHTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Nut van clausules over intellectuele eigendom in documenten met betrekking tot overheidsopdrachten

321. Clausules inzake intellectuele eigendom spelen een strategische rol bij overheidsopdrachten:

- Zij bepalen wat de aanbestedende overheid kan doen met de resultaten van de opdracht op korte, middellange en lange termijn;

- Zij kunnen de marktprijs beïnvloeden (de prijs van de overdracht en/of de verschuldigde royalty's in ruil voor de verleende exploitatierechten moeten in principe in de marktprijs zijn inbegrepen).

Er zijn verschillende scenario's denkbaar:

- De aanbestende overheid kan vereisen dat de bij de uitvoering van de opdracht gecreëerde en/of gebruikte intellectuele eigendomsrechten in volle eigendom aan hem worden overgedragen; of

- Zij kan genoegen nemen met exploitatielicentie waarbij zij, indien nodig, sublicenties aan derden kan verlenen.

2. Lot van bij de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of gebruikte intellectuele eigendomsrechten

a) Relevante wettelijke bepalingen

322. De resultaten die voortvloeien uit de uitvoering van een overheidsopdracht en/of de vooraf bestaande kennis die is gebruikt om deze resultaten te creëeren, kunnen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

Het lot van de intellectuele eigendomsrechten die worden gecreëerd en/of geëxploiteerd in het kader van de meeste overheidsopdrachten waarvan het geraamd bedrag gelijk aan, of hoger is dan 30.000 EUR, wordt beheerst door het KB AUR.[195]

Deze bepalingen zijn van dwingend recht. Men kan hiervan slechts contractueel afwijken "*in behoorlijk verantwoorde gevallen*" en "*voor zover de bijzondere eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken*"[196]. In voorkomend geval moet de lijst van afwijkingen *uitdrukkelijk* worden opgenomen aan het begin van het bijzonder bestek.[197]

Alle aspecten in verband met intellectuele eigendom die niet uitdrukkelijk zijn vermeld in de algemene uitvoeringsregels, het bijzonder bestek en/of de bepalingen, die geregeld worden door de artikelen 19 tot 23 KB AUR, worden beheerst door de regels van het gemeen recht inzake intellectuele eigendom.

In de praktijk werden de specifieke aspecten in verband met intellectuele eigendom betreffende overheidsopdrachten met een geraamd bedrag gelijk aan, of hoger dan 30.000 EUR, evenwel afgestemd op de regels van het gemeen recht inzake intellectuele eigendom.

b) Overdracht van in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten

323. Tenzij in de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk anders is bepaald en tenzij het doel van de opdracht de creatie, vervaardiging of ontwikkeling van tekeningen en modellen (➲ 27-28), merken

[195] Meer bepaald door art. 19 tot 23 KB AUR. Zie ook artikel 5 inzake het toepassingsgebied ervan.
[196] Art. 9, § 4, KB AUR.
[197] Document van de aanbestedende overheid met het oog op de gunning van een overheidsopdracht, waarin de te volgen procedure voor de gunning en uitvoering van de betrokken opdracht wordt beschreven en waarin ook de specifieke contractuele bepalingen zijn opgenomen die op de betrokken opdracht van toepassing zijn.

(➲ 24-26) of domeinnamen (➲ 35-36) is, verwerft de aanbestedende overheid niet automatisch de intellectuele eigendomsrechten die in de loop van de uitvoering van de opdracht worden gecreëerd, ontwikkeld en/of geëxploiteerd.198

Als de opdrachtdocumenten voorzien in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten aan de aanbestedende overheid, moet de draagwijdte daarvan *uitdrukkelijk* worden bepaald.

- *Indien het resultaat van de opdracht kan worden opgesplitst in verschillende elementen die kunnen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zal de aanbestedende entiteit erop moeten toezien dat bepaald wordt of de voorgenomen overdracht betrekking heeft op het resultaat in zijn geheel of slechts op bepaalde onderdelen van dat resultaat.*

- *Een clausule die voorziet in de automatische en volledige overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van een overheidsopdracht zal in principe alleen geldig zijn als zij gemotiveerd en gerechtvaardigd is in het licht van de vereisten van de opdracht. De motivatie moet echter niet verplicht opgenomen worden in het bijzonder bestek.*[199]

  De geldigheid van een dergelijke overdrachtsclausule kan aanleiding geven tot betwisting:

  - *op grond van het feit dat bij de uitvoering van een opdracht vaak gebruik wordt gemaakt van creaties die vallen onder intellectuele eigendomsrechten van derden, waarop de opdrachtnemer geen enkel recht kan laten gelden. Het KB AUR bepaalt dat de opdrachtnemer de noodzakelijke exploitatierechten en toestemmingen moet verkrijgen om de intellectuele eigendomsrechten van derden te kunnen exploiteren voor de uitvoering van de opdracht,*[200] *maar het verplicht hem niet om de eigendom ervan te verwerven;*

  - *op grond van wettelijke beperkingen die specifiek zijn voor bepaalde intellectuele eigendomsrechten. De overdracht van intellectuele eigendomsrechten in het kader van een overheidsopdracht moet immers voldoen aan de voorwaarden van het gemeen intellectuele-eigendomsrecht.*

    - *Zo kan, bijvoorbeeld, het auteursrecht op een werk dat in het kader van een overheidsopdracht is gecreëerd, alleen worden overgedragen als bepaalde beginselen in acht worden genomen:*

      - *Een auteur kan al zijn vermogensrechten als auteur overdragen (➲ 436-448), maar mag in geen geval zijn morele rechten overdragen (➲ 458-460).*
      - *Tenzij de overheidsopdracht* specifiek tot doel heeft *het werk in kwestie tot stand te brengen (in dat geval kan de overheidsopdracht worden beschouwd als een aannemingscontract; ➲ 457), moeten de opdrachtdocumenten noodzakelijkerwijs de exploitatiewijzen vermelden die onder de voorgenomen overdracht vallen. Deze overdracht kan enkel betrekking hebben op*

---

198 Art. 19, § 1, lid 1, KB AUR.
199 Dit vloeit voort uit artikel 9, § 4, KB AUR, dat bepaalt dat elke afwijking van de algemene uitvoeringsregels (waaronder het beginsel van afwezigheid van overdracht van intellectuele eigendom) behoorlijk moet worden verantwoord in het licht van de bijzondere eisen van de opdracht.
200 Art. 19, § 2, KB AUR.

exploitatiewijzen die op de dag van de gunning van de opdracht bekend zijn (➲ 447).

324. Tenzij in de opdrachtdocumenten anders is bepaald en indien de opdracht specifiek betrekking heeft op de creatie, vervaardiging of ontwikkeling van tekeningen en modellen en/of onderscheidende tekens, verwerft de aanbestedende overheid automatisch alle eventuele intellectuele eigendomsrechten die daarmee verband houden.201

- *Als de tekening of het model in kwestie ook bedoeld is om als merk te worden gebruikt (mits het aan de voorwaarden daarvoor voldoet; ➲ 24-26), is het niet zeker dat de merkrechten ook automatisch aan de aanbestedende overheid zullen overgedragen zijn. In geval van twijfel is het raadzaam om dit uitdrukkelijk te verduidelijken in de opdrachtdocumenten.*

- *Hoewel niet uitdrukkelijk vermeld in art. 19, § 1, 2de lid KB AUR, zal het auteursrecht op een model in beginsel hetzelfde lot ondergaan als het tekening- en modelrecht. Het auteursrecht op een model zal in beginsel immers automatisch aan de eigenaar ervan wordt overgedragen (➲ 93).*

- *Het verslag aan de Koning bij het KB AUR preciseert dat het begrip « onderscheidende tekens » bedoeld in art. 19, § 1, 2de lid KB AUR beperkt is tot onderscheidende tekens die als merk kunnen worden ingeschreven. De overdracht van rechten waarin deze bepaling voorziet, zal dus alleen plaatsvinden als het onderscheidende teken in kwestie voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor inschrijving als merk (➲ 24-26), ongeacht of het* daadwerkelijk *als zodanig is ingeschreven of niet.*

325. Bovendien verwerft de aanbestedende overheid, tenzij in de opdrachtdocumenten anders is bepaald, automatisch het recht om de in het kader van een opdracht gecreëerde domeinnamen te registreren en te beschermen.202

- *Voor zover nodig, is het raadzaam om* uitdrukkelijk *te bepalen dat de verkrijging door de aanbestedende overheid van het recht om domeinnamen die in het kader van een overheidsopdracht tot stand zijn gekomen te registreren en beschermen, ook de verwerving van eventuele intellectuele eigendomsrechten (zoals auteurs- en/of merkrechten) met betrekking tot de betrokken domeinnamen met zich meebrengt.*

326. Wanneer een overdracht van intellectuele eigendomsrechten ten voordele van de aanbestedende overheid plaatsvindt (hetzij automatisch, hetzij door middel van een specifieke bepaling in de opdrachtdocumenten), gaat deze overdracht uiteraard gepaard met het recht van de aanbestedende overheid om alle registraties te verrichten die hij passend acht om de betrokken creaties zo goed mogelijk te beschermen.

Anderzijds blijft het de opdrachtnemer vrij om naar eigen goeddunken te beschikken over de intellectuele eigendomsrechten die hem toebehoren en die niet uitdrukkelijk aan de aanbestedende overheid werden overgedragen, op voorwaarde dat:

---

[201] Art. 19, § 1, lid 2, KB AUR.
[202] Art. 19, § 1, lid 3, KB AUR.

- hij bij de aanbestedende overheid binnen de maand informeert over de indiening van een aanvraag tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht in verband met de creaties en/of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht;[203]

- hij zijn intellectuele eigendomsrechten niet gebruikt op een zodanige manier dat het de mogelijkheid van de aanbestedende overheid om de resultaten van de opdracht nuttig te gebruiken, kan belemmeren.[204]

Ten slotte, wanneer het resultaat van de opdracht (met inbegrip van de intellectuele rechten met betrekking tot deze resultaten) de gemeenschappelijke eigendom is van de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid, kan de opdrachtnemer alleen met de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid een aanvraag tot inschrijving indienen, met het risico dat hij de geheimhoudingsplicht van art. 18 KB AUR schendt (➲ 335).

🔔 *Om te beoordelen of het nodig is om te voorzien in een overdracht van alle of een deel van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het resultaat van de opdracht, moet de aanbestedende overheid zich de volgende vragen stellen:*

- *Waarom is de opdracht gegund?*
- *Wat zijn de verwachte resultaten? Kunnen de marktresultaten, naast de « te leveren prestatie » als zodanig, ook bestaan uit plannen, documentatie, uitvoeringsinstructies, voorstudies, enz.?*
- *Wat zijn de behoeften en doelstellingen van de aanbestedende overheid op korte, middellange en lange termijn? Wat wil de aanbestedende overheid doen met de resultaten van de opdracht en/of de onderdelen daarvan? Hoe denkt zij deze te exploiteren? Wie zal ze exploiteren? Voor wie? Waarom?*

c) Licenties van de bij de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten

(1) Licenties verleend aan de aanbestedende overheid

327. Wanneer geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten ten gunste van de aanbestedende overheid plaatsvindt, krijgt deze automatisch een licentie om de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van de opdracht te exploiteren, maar alleen voor de uitdrukkelijk en nauwkeurig in de opdrachtdocumenten vermelde exploitatiewijzen.205

Bij een interpretatieprobleem of twijfel over de draagwijdte van de betrokken licentie zal deze restrictief worden geïnterpreteerd ten nadele van de aanbestedende overheid.

328. Licenties voor de exploitatie van intellectuele eigendomsrechten die zijn verleend in het kader van overheidsopdrachten, moeten voldoen aan de regels van het gemeen recht inzake intellectuele eigendom, met inbegrip van de formaliteiten die de geldigheid en/of tegenstelbaarheid aan derden van licenties van bepaalde intellectuele eigendomsrechten regelen (➲ 248-249). In dit verband bepaalt art. 23, eerste lid, KB AUR dat de opdrachtnemer

[203] Art. 21 KB AUR.
[204] Art. 19, § 2, KB AUR.
[205] Art. 19, § 1, lid 4 en 5, KB AUR.

verantwoordelijk is om alle nodige maatregelen te nemen om de rechten van de aanbestedende overheid te vrijwaren en, zo nodig, op eigen kosten de nodige formaliteiten te vervullen om ervoor te zorgen dat deze rechten aan derden kunnen worden tegengeworpen.

- *Indien de aanbestedende overheid voor een gebruikslicentie kiest, moet men bij de afbakening van de draagwijdte van de licentie rekening houden met volgende elementen:*

  - *Zijn exploitatierechten nodig voor alle of een deel van de resultaten van de opdracht?*
  - *Zo ja, welke exploitatierechten zou de aanbestedende overheid dan moeten hebben, rekening houdend met de behoeften (korte, middellange en lange termijn) en de doelstellingen die hij nastreeft?*
  - *Moeten deze exploitatierechten hem op exclusieve basis worden verleend?*
  - *Kunnen de exploitatierechten alleen ten goede komen aan de aanbestedende overheid of kan hij in voorkomend geval aan derden sublicenties verlenen voor alle of een deel van de aan hem verleende rechten?*
  - *Hoe lang moeten deze exploitatierechten worden verleend (duur van de opdracht of langer)?*
  - *Voor welk(e) grondgebied(en)?*
  - *Hoeveel zal de licentie kosten?*

(2) Sublicenties aan derden verleend door de aanbestedende overheid

329. De aanbestedende overheid kan sublicenties verlenen voor alle of een deel van de intellectuele eigendomsrechten waarop hij zelf een licentie heeft verkregen, onder de voorwaarden en voor de exploitatiewijze waarin de opdrachtdocumenten voorzien.[206]

d) <u>Gebruik van informatie met betrekking tot de opdracht en/of resultaten van de opdracht</u>

330. De aanbestedende overheid kan algemene informatie over het bestaan van de opdracht en de behaalde resultaten bekendmaken, waarbij hij erop toeziet dat de tussenkomst van de opdrachtnemer wordt vermeld en deze informatie zodanig wordt geformuleerd dat zij zonder toestemming van de opdrachtnemer niet door derden kan worden gebruikt.

De voorwaarden waaronder de opdrachtnemer gebruik kan maken van algemene informatie over het bestaan van de opdracht en/of de behaalde resultaten moeten in de opdrachtdocumenten worden vermeld.[207]

331. Indien de opdrachtnemer de enige eigenaar blijft van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten van de opdracht, heeft hij in beginsel het recht deze resultaten commercieel te exploiteren.

Als de opdrachtnemer de resultaten van de opdracht commercieel exploiteert, kan de aanbestedende overheid die heeft deelgenomen aan de financiering van het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het voorwerp van de opdracht, een vergoeding ontvangen, mits deze

[206] Art. 22 KB AUR.
[207] Art. 19, § 4, KB AUR.

financiering en de voorwaarden voor de beoogde vergoeding in de opdrachtdocumenten werden voorzien.[208]

e) Wederzijdse bijstand en waarborg

332. De opdrachtnemer en/of de aanbestedende overheid moeten in een aantal gevallen bijstand en waarborg bieden:

- De opdrachtnemer moet alle passende maatregelen nemen om de rechten van de aanbestedende overheid te vrijwaren en in voorkomend geval de nodige formaliteiten vervullen om ervoor te zorgen dat deze rechten tegenstelbaar zijn aan derden.

- De opdrachtnemer en de aanbestedende overheid moeten elkaar op de hoogte houden van eventuele vorderingen van derden en elkaar wederzijdse bijstand verlenen om een einde te maken aan de daaruit voortvloeiende stoornis. Daarnaast verlenen de contractspartijen elkaar zo nodig bijstand bij het instellen van een vordering tegen derden teneinde de rechten van een van hen te beschermen.

- De opdrachtnemer moet garanderen dat de creaties of uitvindingen die hij ter uitvoering van de opdracht creëert of doet, geen inbreuk maken op de rechten van derden en/of enige regelgeving.

- Een opdrachtnemer of aanbestedende overheid die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of deze rechten niet kenbaar heeft gemaakt aan zijn medecontractant, staat jegens deze medecontractant borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze medecontractant zou stellen.[209]

  In dit verband kan met name worden verwezen naar art. 30 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, dat specifieke bepalingen bevat over de respectievelijke verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid. Dit is afhankelijk van de vraag wie in de opdrachtdocumenten aangewezen wordt om het geheel of een deel van de prestaties te leveren: diegene die belast is met de beschrijving van de gehele of gedeeltelijke opdracht moet de reeds bestaande intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht identificeren (de aankoopprijs van deze rechten of de eventueel verschuldigde vergoedingen zodat de aanbestedende overheid deze kan exploiteren, zijn dan in de prijs van de opdracht inbegrepen). Bij gebrek hieraan zal hij als enige aansprakelijk zijn in geval van een latere vordering van de betrokken derde.

[208] Art. 19, § 5, KB AUR.
[209] Art. 23 KB AUR.

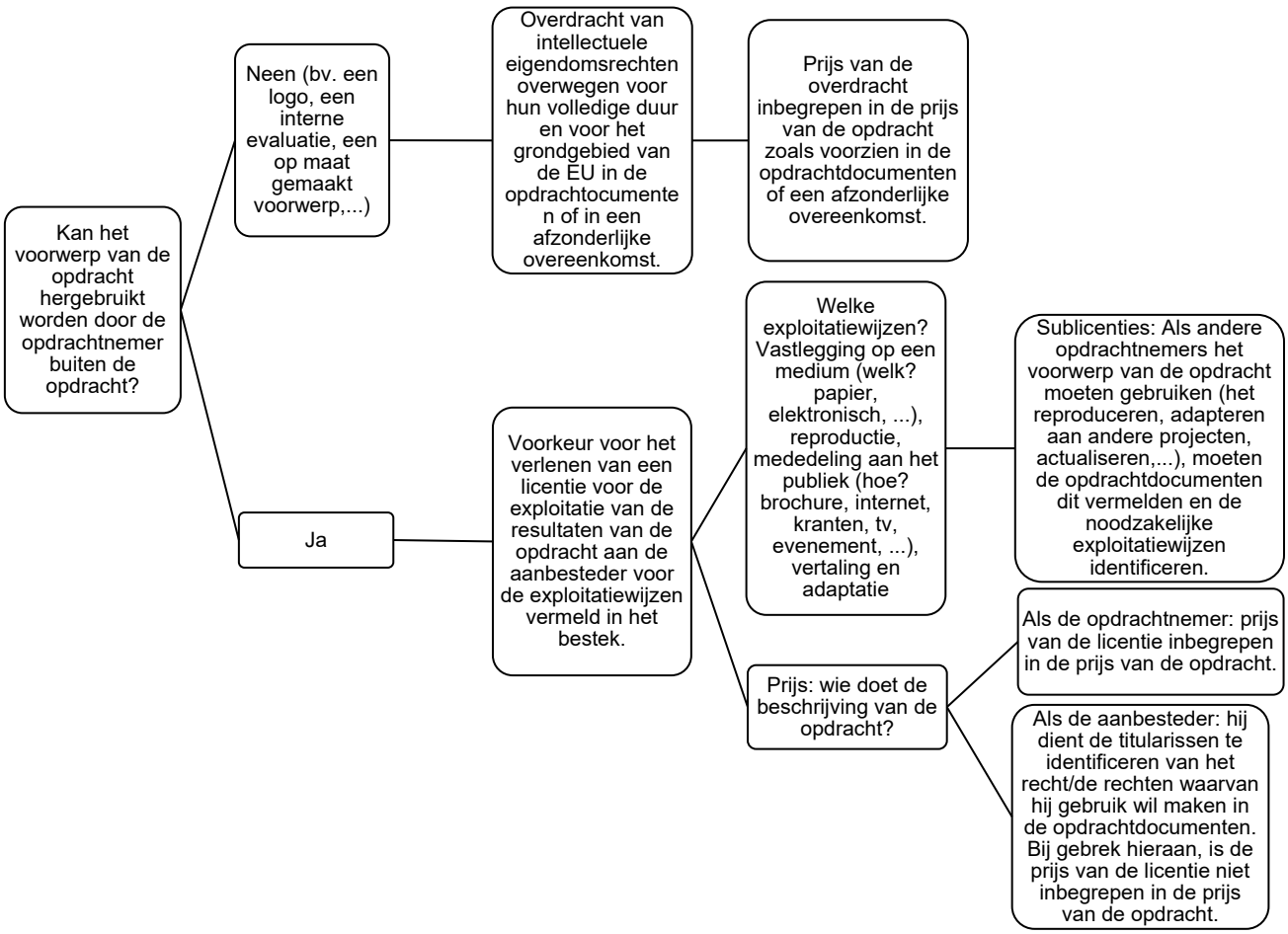
f) Checklist

333. Een analyse van ieder specifiek geval zal nodig zijn om een evenwicht te bereiken tussen de belangen van de aanbestedende overheid en die van de opdrachtnemer, en in het bijzonder:

- Voor de aanbestedende overheid:
  - Op het vlak van de exploitatie, om aan de behoeften en doelstellingen van de opdracht te voldoen;
  - Voor wat betreft de bescherming tegen derden in geval van verhaal op grond van een schending van intellectuele eigendomsrechten waarvan zij beweren de eigenaar te zijn;
  - In termen van de voorspelbaarheid van de prijs;
- Voor de opdrachtnemer:
  - Op het vlak van valorisering en bijkomende exploitatie van creaties en/of uitvindingen die in het kader van de uitvoering van de opdracht werden gecrëerd of gedaan.

334. Wees bijzonder aandachtig bij het opstellen van de clausules die specifiek betrekking hebben op de intellectuele eigendomsrechten die in de opdrachtdocumenten zijn opgenomen: tenzij het KB AUR uitdrukkelijk voorziet in een uitzondering, is alles wat niet uitdrukkelijk in het bestek is opgenomen, in principe niet toegestaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het Charter "Toegang van KMO's tot overheidsopdrachten" opgesteld door de FOD Economie in januari 2018 en meer in het bijzonder de daarin opgenomen checklist.



g) <u>Voorbeeldclausule</u>

De door de inschrijvers vermelde prijzen zijn inclusief de prijs van de overdracht van de vermogensrechten op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de resultaten die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de huidige opdracht worden verkregen, en met betrekking tot de exploitatie daarvan ten gunste van de aanbestedende overheid, in overeenstemming met de door de aanbestedende overheid nagestreefde doelstellingen. De aanbestedende overheid heeft ook het recht om ze in te dienen, te registreren en te beschermen, overeenkomstig art. 19 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

De opdrachtnemer draagt aan de aanbestedende overheid alle vermogensrechten over die hij bezit op alle ter uitvoering van deze opdracht overgelegde documenten, in hun volledige huidige en toekomstige wettelijke draagwijdte. Deze overdracht omvat de overdracht van alle bestaande en toekomstige exploitatiewijzen die uit het domein van deze vermogensrechten voortkomen of zullen voortkomen. Deze overdracht van het auteursrecht is geldig voor de gehele duur van de rechten, inclusief eventuele verlengingen, en voor de hele wereld.

Het staat de aanbestedende overheid vrij te beslissen of, wanneer en op welke wijze hij het op grond van deze opdracht verworven auteursrecht zal exploiteren.

De opdrachtnemer garandeert dat hij alle auteursrechten bezit die verbonden zijn aan de werken die in het kader van de uitvoering van deze opdracht tot stand zijn gekomen, alsook aan alle elementen (zoals de databanken en ontwikkelingen vervaardigd door het GIS-IT ontwikkelaarsprofiel dat

gespecialiseerd is in het programmeren met behulp van cartografie en kwalitatieve gegevensanalyse, foto's, illustraties, grafieken, etc.) die deel uitmaken van de bovengenoemde werken. Hij bevestigt verder dat alle door hem geproduceerde werken, met inbegrip van foto's, illustraties, grafieken, enz., geen inbreuk maken op het auteursrecht of andere rechten van derden of op enige wetgeving en dat, indien er portretten in de werken zijn opgenomen, de noodzakelijke en wettelijk vereiste toestemming voor gebruik in het kader van deze opdracht is verkregen.

De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering of opeising van derden in verband met het houderschap, de inhoud en de vorm van de werken die op grond van deze opdracht tot stand zijn gekomen en verbindt zich ertoe alle kosten en vergoedingen in verband met elke vordering of opeising van derden in verband met een inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht en/of ander recht te dragen.

Indien als gevolg van een dergelijke vordering of opeising de goederen en diensten niet langer kunnen worden geleverd, vervangt of wijzigt de opdrachtnemer de resultaten om een beroep op namaak te voorkomen, of, indien deze oplossing niet redelijkerwijs mogelijk is, aanvaardt hij de intrekking van het product of de dienst in kwestie en vergoedt hij de daarvoor betaalde kosten aan de aanbestedende overheid. Dit geldt onverminderd zijn verplichting om de schade die de aanbestedende overheid als gevolg van zijn fout heeft geleden, te vergoeden,.

De door de opdrachtnemer opgestelde documenten zullen worden gebruikt onder de naam van de aanbestedende overheid. In het kader van deze exploitatie wordt geen melding gemaakt van de naam van de werkelijke auteur of opdrachtnemer.

De aanbestedende overheid en zijn personeelsleden behouden zich het recht voor om de door de opdrachtnemer opgestelde documenten aan te passen en te actualiseren, en met name de spelling, grammatica, vorm of inhoud te verbeteren.

Voor het overige zijn de bepalingen van art. 23 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing.

3. Lot van vertrouwelijke informatie die bij de gunning en/of uitvoering van een overheidsopdracht is gecreëerd en/of gebruikt

a) <u>Eerbiediging van het vertrouwelijk karakter van de informatie uitgewisseld in de loop van de gunning en/of uitvoering van een overheidsopdracht</u>

335. Overeenkomstig art. 13, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en art. 18, § 1, van het KB AUR is vertrouwelijke informatie die wordt uitgewisseld met het oog op de gunning van een overheidsopdracht en/of tijdens de uitvoering ervan, in principe vertrouwelijk.

Deze geheimhoudingsplicht is relatief ruim geformuleerd:

- Het omvat, onder andere, alle informatie over het voorwerp van de opdracht, de voor de uitvoering ervan te gebruiken middelen en over de werking van de diensten van de aanbestedende overheid, ongeacht de aard en/of de vorm waarin zij zijn meegedeeld;

- Het is de verantwoordelijkheid van zowel de aanbestedende overheid als de opdrachtnemer (tenzij de aanbestedende overheid in dat verband uitdrukkelijk verplichtingen oplegt aan de opdrachtnemer[210]).

336. In beginsel is deze geheimhoudingsplicht echter niet absoluut: zij geldt alleen voor informatie die door partijen uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid.

Deze verplichting moet ook op redelijke wijze worden beoordeeld, rekening houdend met de specifieke omstandigheden van elk geval[211] en de specifieke beginselen inzake overheidsopdrachten, waaronder met name de beginselen van bekendmaking, transparantie en informatieverstrekking.

Art. 18, § 2, KB AUR identificeert echter bepaalde informatie waarvoor de hierboven beschreven algemene geheimhoudingsplicht wel absoluut geldt (en dus ook van toepassing is als de betreffende informatie niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid). Dit tenzij die informatie precies het voorwerp van de opdracht is. Het gaat om de volgende informatie, ongeacht of deze nu toebehoort aan de opdrachtnemer, aanbestedende overheid of beiden gezamenlijk:

- Tekeningen of modellen;
- Knowhow;
- Methodes;
- Uitvindingen.

337. De opdrachtnemer moet in zijn contracten met onderaannemers de vertrouwelijkheidsverplichtingen opnemen waarmee hij zelf voor de uitvoering van de opdracht is verbonden.[212]

Naast de aanbestedende overheid is ook eenieder die in het kader van zijn functie of de hem toevertrouwde opdrachten kennis heeft van vertrouwelijke informatie die door de opdrachtnemer als vertrouwelijk is verstrekt, gebonden aan de geheimhoudingsplicht.[213]

338. Art. 18 KB AUR is een bepaling van dwingend recht. Afwijken van deze regel kan slechts worden toegestaan "*in behoorlijk gemotiveerde gevallen*" en "*voor zover de bijzondere eisen van de opdracht dit noodzakelijk maken*". De formele reden voor de voorgenomen afwijking moet uitdrukkelijk worden vermeld in het bijzonder bestek: anders wordt deze als niet-geschreven beschouwd, tenzij de partijen in een afzonderlijke overeenkomst anders zijn overeengekomen.[214]

---

[210] Artikel 13, § 2, van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
[211] Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd door artikel 18, § 1, KB AUR dat bepaalt dat de opdrachtnemer en de aanbestede overheid « *de nodige maatregelen* » moeten nemen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie wordt bekendgemaakt aan derden die deze niet mogen kennen.
[212] Art. 18, § 3, KB AUR.
[213] Art. 13, § 2, tweede lid van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
[214] Art. 9, § 4, KB AUR.

b) Verwerving van rechten op methoden en knowhow die bij de uitvoering van een overheidsopdracht worden gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt

339. Behoudens uitdrukkelijke bepalingen in de opdrachtdocumenten, verwerft de aanbestedende overheid niet de eigendom van de methoden en knowhow die bij de uitvoering van de opdracht worden gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt.[215]

De aanbestedende overheid dient derhalve in de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk aan te geven of hij van plan is zich rechten te doen overdragen op methoden en/of knowhow die bij de uitvoering van de opdracht zijn gedaan, verworven of gebruikt, en die hij anders niet zal kunnen uitoefenen. De aanbestedende overheid zorgt er ook voor dat duidelijk is ten aanzien van welke methoden en knowhow hij rechten wenst te doen overdragen, alsook de precieze aard van deze rechten.

340. De opdrachtnemer is in ieder geval gehouden om op verzoek van de aanbestedende overheid zijn kennis en knowhow mee te delen die nodig zijn om de aanbestedende overheid in staat te stellen de resultaten van de opdracht ten volle te benutten.[216]

- *In de praktijk zullen partijen zich moeten de vraag stellen of een dergelijke verplichting opportuun is, met name in het kader van overheidsopdrachten voor IT-producten of -diensten. De broncode van software is immers zeer waardevol voor de opdrachtnemer en bevat over het algemeen een aanzienlijke hoeveelheid knowhow. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat een opdrachtnemer deze broncode op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid bekend zal maken. In dat geval is het aan de aanbestedende overheid om aan te tonen waarom en, desgevallend, in hoeverre de broncodes moeten worden bekendgemaakt, of zelfs onmisbaar zijn, om de resultaten van de opdracht nuttig te kunnen gebruiken.*

- *Om alle onduidelijkheid te vermijden, is het raadzaam om in de opdrachtdocumenten uitdrukkelijk te vermelden welke knowhow de aanbestedende overheid noodzakelijk acht om de resultaten van de opdracht nuttig te kunnen gebruiken. Hierbij moet zoveel mogelijk worden opgelet dat de omvang van de beoogde bekendmaking en de specifieke elementen van de betrokken knowhow zoveel mogelijk worden gepreciseerd.*

F. OVEREENKOMSTEN INZAKE KLINISCH ONDERZOEK

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

341. Klinisch onderzoek wordt geregeld door de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon en door het koninklijk besluit van 30 juni 2004 tot bepaling van uitvoeringsmaatregelen van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon voor wat betreft klinische proeven voor geneesmiddelen met menselijk gebruik.

Het meest voorname onderscheid betreft dat tussen zgn. 'niet-commerciële experimenten' en 'commerciële klinische proeven'.

---

[215] Art. 20, lid 1, KB AUR.
[216] Art. 20, lid 2, KB AUR.

Een 'niet-commercieel experiment' is elk experiment waarbij:

a) de opdrachtgever, hetzij een universitair ziekenhuis is, hetzij een ziekenhuis dat geniet van een financiering voor de ontwikkeling, evaluatie en toepassing van de nieuwe medische technologieën, of het 'Fonds National de la Recherche Scientifique', het 'Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek' of een onderzoeksfonds dat van één van beide Fondsen afhangt;
b) de houder van het octrooi van een geneesmiddel of van een gedeponeerd merk van een medisch hulpmiddel waarop de experimenten betrekking hebben, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks de opdrachtgever van het experiment is; en
c) de opdrachtgever de intellectuele eigendomsrechten uitoefent op het concept van een experiment, de uitvoering ervan en de wetenschappelijke gegevens die eruit voortvloeien.[217]

De 'opdrachtgever' is een persoon, bedrijf, instelling of organisatie die de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het starten, het beheer en/of de financiering van een experiment.[218]

Een 'commerciële klinische proef' is dan elke proef die geen niet-commercieel experiment is.[219]

342. Het onderscheid is van belang bij het opstellen van overeenkomsten inzake klinisch onderzoek.

Om te beginnen moet men benadrukken dat er alleen sprake kan zijn van een niet-commercieel experiment, en de daarmee gepaard gaande verschillende voorwaarden, indien het betrokken experiment gestart, beheerd en/of gefinanceerd (d.w.z. "gepromoot") wordt door een van de voormelde ziekenhuizen of fondsen. Het doet daaraan geen afbreuk dat een derde financiële of andere steun (bv. het ter beschikking stellen van geneesmiddelen, personeel, e.d.) verleent, aangezien dit niet inhoudt dat deze derde rechtstreeks of onrechtstreeks de opdrachtgever zou tussenkomen in de hoedanigheid van promotor.

📖 *"Promotor" betekent de Instelling in haar hoedanigheid van initiatiefnemer en beheerder van de Studie zoals uiteengezet in art. 2, 21° van de Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.*

📖 *De "Instelling" is de Promotor van de Studie en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle daaraan gerelateerde taken.*

Daarnaast moet de overeenkomst uitdrukkelijk voorzien dat de promotor de intellectuele eigendomsrechten uitoefent op de ontwikkeling van het experiment, de uitvoering ervan en de wetenschappelijke gegevens die eruit voortvloeien. Een andersluidende overereenkomst kan weliswaar nog steeds geldig zijn, maar zou in dat geval niet langer een niet-commercieel experiment betreffen.

[217] Art. 2, 15°, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
[218] Art. 2, 21°, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.
[219] Art. 2, 24°, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon.

Onder de intellectuele eigendomsrechten vallen de auteursrechten op het protocol, de eigendom van de wetenschappelijke data die voortvloeien uit het experiment en de auteursrechten op eventuele publicaties hieromtrent waartoe de promotor zou overgaan.

> 🕮 *Het geheel van de Intellectuele Eigendomsrechten en uitvindingen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeien uit de Studie zijn de exclusieve eigendom van de Instelling. Het Bedrijf heeft daarin geen enkel recht, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst.*

343. Zelfs indien het recht om de intellectuele eigendomsrechten uit te oefenen voornamelijk toebehoort aan de promotor, blijft de contractuele vrijheid tussen partijen van groot belang.

Zo, bijvoorbeeld, wordt er aan de partijen aangeraden om te bepalen dat de promotor, voor zover nodig, de nodige stappen moet ondernemen en de vereiste formaliteiten moet vervullen om de daadwerkelijke bescherming van de rechten te verzekeren.

> 🕮 *De Instelling zal alle nodige maatregelen nemen en formaliteiten vervullen om te zorgen voor een passende bescherming van de intellectuele eigendom van de Instelling.*

Indien het voorwerp van het klinisch onderzoek betrekking heeft op een geneesmiddel dat in de handel wordt gebracht door een derde en deze derde steun verleent aan het experiment, zal deze wensen meer dan waarschijnlijk wensen dat de overeenkomst hem minstens een licentie toekent ten aanzien van uitvindingen die betrekking hebben op het betreffende geneesmiddel.

> 🕮 *"Bedrijfsuitvinding" betekent elke uitvinding die valt onder de conclusies van een octrooi of octrooiaanvraag met betrekking tot het geneesmiddel van het Bedrijf dat het voorwerp uitmaakt van de Studie, en dat eigendom is van, of in licentie is gegeven aan het Bedrijf.*
>
> 🕮 *Als een Bedrijfsuitvinding voortvloeit uit het uitvoeren van de Studie, zal de Instelling aan het Bedrijf een gratis, wereldwijde, niet-exclusieve licentie verlenen voor elk van dergelijke Bedrijfsuitvindingen voor de volledige termijn van bescherming, samen met het recht om een sublicentie te verlenen aan derden met wie het Bedrijf in dit verband samenwerkt. De Instelling verleent het Bedrijf verder een optie om te onderhandelen over een exclusieve licentie voor een dergelijke Bedrijfsuitvinding.*

Tevens kunnen de partijen bepalingen opnemen betreffende de toekomstige overdracht van rechten die ontstaan in het kader van de uitvoering van de experimenten (bv. door middel van een zgn. voorkooprecht).

> 🕮 *De Instelling zal aan het Bedrijf een exclusief voorkooprecht toekennen voor alle intellectuele eigendomsrechten op de ontwikkeling, de realisatie en de wetenschappelijke gegevens die uit de Studie kunnen voortvloeien, voor zover deze onder een octrooi of een eventuele octrooiaanvraag vallen die betrekking heeft op het geneesmiddel van het Bedrijf.*
>
> *De voorwaarden onder dewelke het Bedrijf dit voorkooprecht mag uitoefenen zijn de volgende:*
> *- Het Bedrijf heeft effectie de Steun, zoals bepaald in deze Overeenkomst gebracht in de experimenten;*
> *- Het Bedrijf stelt de Instelling ervan op de hoogte welke Intellectuele Eigendomsrechten zij wenst te verwerven binnen een termijn van X te rekenen na de voltooiing van de Studie;*

- Het Bedrijf betaalt een redelijke prijs voor de overdracht van de betreffende Intellectuele Eigendomsrechten, zoals deze met de Instelling wordt overeengekomen;
- De overdracht van de Intellectuele Eigendomsrechten zal pas effectief van toepassing zijn na openbaarmaking van de Studieresultaten door de Instelling of na enige andere redelijke termijn overeengekomen tussen partijen.

Bovendien wordt er aangeraden om uitdrukkelijk te voorzien in specifieke regels omtrent de vertrouwelijkheid en de openbaarmaking van de resultaten die volgen uit het medisch onderzoek, bijvoorbeeld om te vermijden dat een octrooiaanvraag in het gedrang zou komen door een voorbarige openbaarmaking van de resultaten (*cfr.* onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, ➲ 315).

🕮 *Om te voorkomen dat onbeschermde Bedrijfsuitvindingen onbedoeld bekend zouden worden gemaakt voorafgaand aan de bescherming door een intellectueel eigendomsrecht, bieden de Instelling en/of hoofdonderzoeker het Bedrijf de gelegenheid (ten minste 30 dagen vóór indiening of andere bekendmaking) om elke voorgestelde publicatie, uittreksel of andere vorm van bekendmaking die de resultaten van de Studie voor het eerst rapporteert, te onderzoeken en te becommentariëren. De Instelling en/of hoofdonderzoeker verbindt (verbinden) er zich toe om alle Vertrouwelijke Informatie (met uitzondering van de resultaten van de Studie) van het Bedrijf te verwijderen voordat de publicatie, het uittreksel of andere vorm van bekendmaking effectief plaats heeft, met uitzondering van alle informatie die nodig is voor een passende wetenschappelijke presentatie of goed begrip in de resultaten van de Studie.*

Tot slot moeten de partijen bij het opstellen van de medische onderzoeksovereenkosmt rekening houden met de wettelijke verplichtingen die rusten op de houder van de vergunning voor het in de handel brengen van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen, voorwerp van de experimenten, eventueel, bijvoorbeeld, door hem het recht toe te kennen om, zonder beperking, de gegevens en de resultaten van de studie te gebruiken, teneinde de reglementaire voorschriften, die op hem berusten, te kunnen naleven.

🕮 *Het Bedrijf heeft het recht om alle gegevens en resultaten van de Studie te gebruiken voor regulatoire doeleinden.*

G. FRANCHISEOVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

🖇 O. Vaes, *Franchising: praktijkgids voor juristen*, Antwerpen, Intersentia, 2005, 227 p.; S. Claeys, *Franchising*, Brugge, die Keure, 2014, 688 p.

344. Franchiseovereenkomsten betreffen een speciale vorm van licentieverlening (➲ 241 e.v.) die worden aangegaan tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke partijen, en waarbij de franchisegever het recht verleent, en de verplichting oplegt, aan de franchisenemer(s) om een bedrijf te exploiteren volgens het concept van de franchisegever. Daartoe verstrekt de franchisegever immateriële activa aan de franchisenemer die bestaan uit enerzijds onderscheidingstekens voor klantenbinding en conceptuele elementen door het auteursrecht kunnen worden beschermd (bv. de specifieke inrichting van winkels kan beschermd worden door het auteursrecht) en anderzijds knowhow.

De onderscheidingstekens die instaan voor klantenbinding betreffen een handelsnaam (➲ 33) en/of een of meerdere merk(en) (➲ 24) die fungeren als uithangbord van de franchise en eventueel de waren en diensten die hier het voorwerp van uitmaken, en die deze onderscheiden van eventuele concurrenten.

Daarnaast deelt de franchisegever ook "knowhow" (➲ 38) mee aan de franchisenemer, dat gedefinieerd wordt als "*een geheel van niet-geoctrooieerde praktische informatie, voortvloeiend uit de ervaring van de leverancier en de door deze uitgevoerde proeven, die geheim, wezenlijk en geïdentificeerd is*".[220] Knowhow kan, bijvoorbeeld, betrekking hebben op de productie van hoogtechnologische goederen, maar even goed op een geheel van ideeën en recepten aangaande de verkoopspunten, de handelswaar, enz.

345. Bijgevolg gaat een franchiseovereenkomst gepaard met één of meerdere licenties zowel betreffende de onderscheidingstekens als de knowhow, die elk minstens op niet-exclusieve wijze in licentie worden verleend aan de franchisenemer.

Daarbij kunnen volgende richtlijnen worden meegegeven bij de opstelling van een franchiseovereenkomst:

- De franchisegever zal enige houder zijn van alle rechten, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten, op de onderscheidingstekens die instaan voor klantenbinding en de auteursrechtelijke elementen van het concept en die ter beschikking worden gesteld van de franchisenemer.

- Het zal voor de franchisenemer verboden zijn om enige intellectuele eigendomsrechten te registreren met betrekking tot of die verband houden met de franchise. Zo kunnen, bijvoorbeeld, de partijen aan de franchisenemer verbieden om een merk en/of elk ander onderscheidend teken dat toebehoort aan en/of gebruikt wordt door de franchisegever te registreren, of zelfs tekens te registreren die aanleiding kunnen geven tot verwarring met één van deze elementen.

> 🕮 *De Franchisenemer verbindt zich hierbij de Handelsnaam, de Merken en de Onderscheidingsmiddelen uitsluitend in de originele vorm en/of uiting te zullen gebruiken, zonder er enige wijziging in aan te brengen. Het gebruik van de Handelsnaam, Merken en overige Onderscheidingsmiddelen door de Franchisenemer brengt niet met zich mee dat de Franchisenemer hierop enig recht zal verwerven.*

- Ook ten aanzien van de knowhow die ter beschikking wordt gesteld aan de franchisenemer, is de franchisegever de enige eigenaar hiervan. Het is voor de franchisenemer verboden deze aan enige derde te openbaren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de franchisegever. Dit verbod zal doorgaans blijven gelden ook nadat de franchiseovereenkomst een einde zou hebben genomen. Dikwijls voorzien de partijen in een verplichting voor de franchisenemer om de franchisegever in kennis te stellen van verbeteringen en/of ontdekkingen met betrekking tot de know-how

[220] Art. 1(g) Verordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen.

verworven in het kader van de franchiseovereenkosmt, en mogelijks ook om de rechten die hier betrekking op hebben over te dragen aan de franchisegever.

🕮 *Indien de overeenkomst tussen de partijen wordt beëindigd, moet de Franchisenemer zich vanaf de datum van de beëindiging van de Overeenkomst onthouden van ieder gebruik van de Handelsnaam, de Merken en de Onderscheidingsmiddelen en/of de Know How.*

346. Vanuit mededingingsrechtelijk perspectief dient te worden opgemerkt dat de Groepsvrijstellingverordening per categorie nr. 330/2010[221] van toepassing is op bepaalde verticale overeenkomsten, zoals franchiseovereenkomsten, die bepalingen betreffende de overdracht aan de afnemer (of, in het geval van een franchiseovereenkomst, aan de franchisenemer) of het gebruik door de afnemer van intellectuele eigendomsrechten, bevatten. Deze verticale overeenkomsten kunnen genieten van een vrijstelling, voorzien door deze Verordening, indien aan vijf voorwaarden is voldaan:

- De bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten moeten deel uitmaken van een verticale overeenkomst, d.w.z. een overeenkomst die betrekking heeft op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen;
- De betrokken intellectuele eigendomsrechten moeten worden overgedragen aan de afnemer (of de franchisenemer) of aan hem worden verleend in het kader van een gebruikslicentie;
- De bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten mogen niet het hoofdonderwerp van de overeenkomst vormen;
- De bepalingen betreffende intellectuele eigendomsrechten moeten rechtstreeks verband houden met het gebruik, de verkoop of de wederverkoop van goederen of diensten door de afnemer of zijn klanten. Dit zal met name het geval zijn wanneer de intellectuele eigendomsrechten verleend in het kader van een franchiseovereenkomst bestemd zijn voor de commercialisatie van goederen en diensten door de franchisenemer;
- De bepalingen betreffende intellectuele-eigendomsrechten mogen geen mededingingsbeperkingen omvatten.

347. De volgende verplichtingen in verband met intellectuele eigendomsrechten worden over het algemeen als noodzakelijk beschouwd om de intellectuele eigendomsrechten van de franchisegever te beschermen. In de hypothese waarin artikel 101, eerste lid, VWEU van toepassing is, zullen deze verplichtingen in beginsel behoren tot het toepassingsgebied van de Groepsvrijstellingverordening per categorie nr. 330/2010[222]:

- Verbod voor de franchisenemer om rechtstreeks of onrechtstreeks een soortgelijke activiteit uit te oefenen;

[221] De Groepsvrijstellingsverordening per categorie nr. 330/2010 legt de voorwaarden neer waaronder een overeenkomst dient te vallen om te genieten van een vrijstelling op basis van artikel 101, § 3, VWEU. Artikel 101, § 3, VWEU bepaalt, van zijn kant, de voorwaarden waaronder het verbod op mededingingsbeperkende overeenkomsten voorzien in artikel 101, § 1, VWEU, niet toepasselijk wordt verklaard.

[222] De Groepsvrijstellingsverordening per categorie nr. 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen

- Verbod voor de franchisenemer om financiële belangen in een concurrerende onderneming te verwerven, die hem de macht zouden geven het economische gedrag van die onderneming te beïnvloeden;
- Verbod voor de franchisenemer om de hem door de franchisegever verstrekte knowhow aan derden bekend te maken, zolang deze knowhow niet tot het openbaar domein is gaan behoren;
- Verplichting van de franchisenemer om alle bij de exploitatie van de franchise opgedane ervaring mede te delen aan de franchisegever en andere franchisenemers en hem en de andere franchisenemers een niet-exclusieve licentie op de uit deze ervaring voortvloeiende knowhow te verlenen;
- Verplichting van de franchisenemer om de franchisegever in kennis te stellen van inbreuken op de in licentie gegeven intellectuele eigendomsrechten waarvan hij kennis zou hebben, in rechte op te treden tegen inbreukmakers of de franchisegever inrechtgedingen bijstand te verlenen tegen inbreukmakers;
- Verbod voor de franchisenemer om de hem door de franchisegever in licentie gegeven knowhow te gebruiken voor andere doeleinden dan de exploitatie van de franchise;
- Verbod voor de franchisenemer om de in de franchiseovereenkomst vervatte rechten en verbintenissen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de franchisegever, aan derden in licentie te verlenen.

348. De franchiseovereenkomsten vertonen vaak het kenmerk van een zeker economisch onevenwicht tussen de partijen in het nadeel van de franchisenemer. Teneinde tegemoet te komen aan dit onevenwicht, geniet de franchisenemer van een wettelijke bescherming, in het bijzonder in de **precontractuele fase** die geldt voor alle zgn. commerciële samenwerkingsovereenkomsten (➲ 192-195).

Zo moet de (potentiële) franchisegever de (potentiële) franchisenemer minstens een maand voor het sluiten van de franchiseovereenkomst een ontwerp van overeenkomst bezorgen, alsook een afzonderlijk document ("afzonderlijk document") met verschillende gegevens.[223] Het afzonderlijke document strekt ertoe de (potentiële) franchisenemer de nodige en voldoende informatie te geven teneinde hem toe te laten om de opportuniteit te onderzoeken en te beoordelen alvorens zich ten aanzien van de (potentiële) franchisegever te verbinden. De bijzondere gegevens die in het afzonderlijk document moeten worden opgenomen worden opgesomd in artikel X.28 WER. Deze precontractuele informatieplicht is ook van toepassing (hoewel in vereenvoudigde vorm) bij de hernieuwing van een franchiseovereenkomst van bepaalde duur, in geval van het sluiten van een nieuwe franchiseovereenkomst tussen dezelfd partijen of in geval van wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, gesloten sedert minimum 2 jaar (➲193).[224]

Wanneer de franchisegever deze precontractuele informatieverplichtingen die in zijn hoofde bestaan, niet nageleeft, kan de franchisenemer de nietigheid van de franchiseovereenkomst inroepen binnen de twee jaar na het sluiten van de desbetreffende overeenkomst (➲ 197-198).[225]

Het is dus essentieel dat de (potentiële) franchisegever bijzondere zorg draagt bij de voorbereiding en de opstelling van het ontwerp van overeenkomst en het afzonderlijk document, die aan de

[223] Art. X.27-X.28, WER.
[224] Art. X.29, WER.
[225] Art. X.30, WER.

franchisenemer zullen medegedeeld worden.. In geval van twijfel, zal de onduidelijkheid worden geïnterpreteerd in het voordeel van de franchisenemer.[226]

Tot slot zijn zowel de franchisegever als de franchisenemer wettelijk verplicht tot geheimhouding van de informatie die zij hebben verkregen in de precontractuele fase en mogen zij deze informatie slechts gebruiken met het oog op en in het kader van de te sluiten franchiseovereenkomst.[227]

H. HANDELSAGENTUUROVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

349. De handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, de andere partij, de handelsagent, zonder dat deze onder diens gezag staat, permanent en tegen vergoeding belast met het bemiddelen en eventueel het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal.[228]

De eerste vraag is te weten of de principaal het geheel van de intellectuele eigendomsrechten of een deel ervan aan de handelsagent in licentie geeft (of zou moeten geven). De aard van de opdracht die toevertrouwd wordt aan een handelsagent, bijvoorbeeld om op zoek te gaan naar een uitgever voor een boek, een producent voor muziek of een verkoper van bepaalde geoctrooieerde goederen, impliceert op zich immers niet dat aan de handelsagent een licentie zou moeten worden verleend op het betrokken boek, de betrokken muziek of het betrokken octrooi. Een licentie kan echter interessant zijn, zelfs noodzakelijk zijn, indien de agent wordt beschouwd handelingen te stellen die vallen onder het monopolie van de houder van de intellectueel eigendomsrechten.

Een tweede vraag betreft de eventuele inbreuk gepleegd op intellectuele eigendomsrechten, voorwerp van de handelsagentuurovereenkosmt, door een derde, wanneer de principaal zelf niet de houder is van de betrokken rechten of een licentie ervoor heeft verkregen. De eigenlijke houder van de betrokken intellectuele eigendomsrechten heeft immers het recht op te treden ten aanzien van de principaal als namaker, maar tevens ten aanzien van tussenpersonen (i.e. de handelsagent) wier diensten door de principaal worden gebruikt om inbreuk te plegen op de betrokken intellectuele eigendomsrechten.[229] Bovendien, in de hypothese waarin aangetoond is dat de handelsagent zelf ook een handeling van namaak zou hebben gesteld, kan deze eveneens gehouden zijn tot vergoeding van de schade aan de eigenlijke houder van d intellectuele eigendomsrechten, eventueel samen met de principaal.

350. In het algemeen is het raadzaam om in agentuurovereenkomsten bepalingen op te nemen waarin uitdrukkelijk wordt voorzien onder welke voorwaarden de handelsagent in zijn eigen naam domeinnamen of merken mag **registreren** die identiek zijn aan of verward kunnen worden met de vennootschapsnaam, de handelsnaam en/of de merken van de principaal.

Dergelijke domeinnaam- of merkinschrijvingen die worden uitgevoerd zonder de voorafgaande toestemming van de principaal, kunnen nietig worden verklaard (of op verzoek van de rprincipaal

---

[226] Art. X.32, WER.
[227] Art. X.31, WER.
[228] Art. I.11, 1°, WER.
[229] Art. VI.125, XI.334 en XVII.14, WER; art. 2.22, lid 6, en 3.18, lid 6, BBIE.

aan hem worden overgedragen) op grond van een "onrechtmatige inschrijving" oftewel "te kwader trouw".[230]

Aan het einde van de handelsagentuurovereenkomst, of zelfs tijdens de looptijd ervan, kan de principaal, houder van een vennootschapsnaam, een handelsnaam en/of een merk dat identiek is aan, of lijkt op, een domeinnaam, merk en/of handelsnaam gebruikt zonder diens toestemming door de contractspartij (de handelsagent), zich bovendien in bepaalde gevallen en behoudens andersluidende contractuele bepalingen, op grond van zijn oudere rechten verzetten tegen **het gebruik** van dat merk, die domeinnaam en/of deze handelsnaam.

Tenzij contractueel anders is bepaald, is de ongeoorloofde deponering of het ongeoorloofde gebruik van een handelsmerk of handelsnaam van een marktdeelnemer door zijn agent of vertegenwoordiger strijdig met de algemene geheimhoudingsplicht die ten grondslag ligt aan dit soort commerciële samenwerkingsovereenkomsten, zoals een handelsagentuurovereenkomst.[231]

Het feit dat de principaal geen kosten wil maken om zijn handelsnaam als merk of domeinnaam te registreren, laat de handelsagent niet toe om dergelijke registraties in eigen naam te doen.

Het is daarom beter om in het contract uitdrukkelijk te voorzien of de handelsagent het recht heeft om domeinnamen, merken en/of handelsnamen te registreren en te gebruiken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met die van de principaal. Zoja, dan moet duidelijk worden aangegeven welke tekens mogen worden geregistreerd en gebruikt worden en voor welke grondgebieden. Het is in principe ook nuttig te bepalen dat aan het einde van het contract elk gebruik van deze domeinnamen, merken en/of handelsnamen moet worden stopgezet en dat door de handelsagent geregistreerde merken en domeinnamen (gratis of tegen terugbetaling van de registratietaksen) aan de principaal moeten worden overgedragen.

Voor een goed begrip, moet men in gedachten houden dat bovenstaande beginselen niet alleen van toepassing zijn op handelsagentuurovereenkomsten, maar op elke vorm van zakelijke relatie die aanleiding geeft tot een vertrouwensverbintenis tussen de partijen bij de overeenkomst.

I. REGELS VOOR MEDE-EIGENDOM

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

- S. Lens en C. Ronse, "Copropriété et partage de droits intellectuels", in D. KAESMACHER (ed.), Les Droits Intellectuels, Larcier, 2013, p. 540-573; B. Vanbrabant, La Propriété Intellectuelle, t. 2, Régime patrimonial, Larcier, 2018, p. 121.

[230] Voor domeinnamen, zie met name artikel XII.22 e.v. WER. Voor Uniemerken, zie artikelen 8, lid 3, 13, 21, 59, lid 1, b), en artikel 60, lid 1, b), VUM. Voor Beneluxmerken, zie artikel 2.2bis, lid 2, artikel 2.2ter, lid 3, b), en artikel 2.20ter BVIE. Zie ook artikel 6septies van het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom.
[231] Zie het Gerecht van de Europese Unie, 6 september 2006, T-6/05, *First Defense Aerosol Pepper Projector*, ECLI:EU:T:2006:241, r.o. 39.

1. Wat wordt bedoeld met “mede-eigendom”?

351. Mede-eigendom is de verdeling van een eigendomsrecht tussen meerdere personen, de zogenaamde “mede-eigenaars”.

Wanneer meerdere personen of ondernemingen titularis zijn van dezelfde zaak of recht, is dit recht “in onverdeeldheid”. Het aandeel van elk van de mede-eigenaars in deze gezamenlijke eigendom wordt “aandeel” genoemd.

- *Er kan alleen sprake zijn van mede-eigendom van rechten van dezelfde aard die op hetzelfde voorwerp worden uitgeoefend (bv. een merkinschrijving voor <u>hetzelfde</u> teken, <u>dezelfde</u> waren en diensten en <u>hetzelfde</u> grondgebied).*

- *De term “in onverdeeldheid” wordt soms gebruikt als synoniem voor “mede-eigendom”.*

352. Zoals elk eigendomsrecht kunnen intellectuele eigendomsrechten het voorwerp uitmaken van mede-eigendom.

De situatie van mede-eigendom kan uit de wet volgen (ook wel “gewone” of “toevallige” mede-eigendom).

- *Twee auteurs van hetzelfde onverdeelde werk (bv. een roman), d.w.z. waarvan de respectieve bijdragen niet te onderscheiden zijn (➲ 48), zijn volledig mede-eigenaar van het auteursrecht op dat werk. Ook twee personen (natuurlijke of rechtspersonen) die dezelfde merkaanvraag indienen, zijn mede-eigenaar van de rechten die voortvloeien uit die inschrijving.*

- *Mede-eigendom kan het gevolg zijn van een erfopvolging door overlijden. Tenzij bij testament anders is bepaald, zullen de erfgenamen ten algemene titel van een houder van een intellectueel eigendomsrecht deze mede-eigendomsrechten dus erven.*

Het kan ook voortvloeien uit de wil van de partijen, en, onder andere, een overeenkomst (situatie van de zogenaamde “vrijwillige” mede-eigendom).

- *De (enige) eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht kan het bijvoorbeeld contractueel en onverdeeld aan meerdere derden overdragen.*

- *Twee natuurlijke of rechtspersonen kunnen overeenkomen om een model, merk, octrooi enz. gezamenlijk te registreren.*

De mede-eigendomsregeling heeft betrekking op het betrokken intellectuele-eigendomsrecht, dat van nature onlichamelijk is, en niet op het fysieke medium waarin dat recht is opgenomen.

Het feit dat meerdere natuurlijke of rechtspersonen mede-eigenaar zijn van het auteursrecht op een roman betekent niet bijvoorbeeld dat zij ook mede-eigenaar zijn van de materiële media (boeken) waarin de roman is verwerkt.

353. Mede-eigendom van de intellectuele eigendomsrechten mag niet worden verward met situaties die, hoewel ze van *lijken op* mede-eigendom, niet als zodanig kunnen worden gekwalificeerd. Het gaat onder meer om de volgende situaties:

- Licentie verleend op een intellectueel eigendomsrecht (➲ 241-283). Licentieovereenkomsten verlenen geen eigendomsrechten aan de licentienemer; zij geven dus geen aanleiding tot een situatie van mede-eigendom.

- Gedeeltelijke overdracht van een intellectueel eigendomsrecht (➲ 181). Een gedeeltelijke overdracht houdt in dat de ene partij *alle* overgedragen rechten overdraagt aan een andere partij (zo kan de exclusieve eigenaar van een auteursrecht slechts een deel van zijn patrimoniële rechten, bv. de filmadaptatierechten van een roman, volledig in eigendom overdragen aan een derde partij). Dit verschilt dus van de situatie waarin de exclusieve eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht *een deel van zijn aandeel* van dat recht overdraagt aan een derde.

- Collectief merk (➲ 24). Het collectieve merk is over het algemeen eigendom van één enkele natuurlijke of rechtspersoon, maar derden kunnen het onder bepaalde voorwaarden gebruiken.

- Parallelle aanvragen (en daaropvolgende inschrijvingen) van identieke of soortgelijke intellectuele eigendomsrechten door *afzonderlijke* eigenaars (situaties die soms leiden tot het sluiten van een coëxistentiecontract; ➲ 382-396). Er is bijvoorbeeld geen sprake van mede-eigendom wanneer één onderneming een ingeschreven Beneluxmerk voor farmaceutische producten heeft en een andere onderneming een identiek Beneluxmerk voor kleding heeft, noch wanneer één onderneming een Frans merk voor hoeden heeft en een andere onderneming een identiek Beneluxmerk voor hoeden.

2. Welke beginselen zijn van toepassing op de mede-eigendom van intellectuele eigendomsrechten?

354. Er bestaat geen uniform systeem van mede-eigendom voor intellectuele eigendomsrechten, noch is er een systeem van mede-eigendom dat specifiek is voor elk intellectueel eigendomsrecht. De specifieke regels die van toepassing zijn op de verschillende intellectuele eigendomsrechten (hierna "bijzondere wetgeving") bevatten enkele verwijzingen naar mede-eigendom, maar geen van deze wetten behandelt het probleem exhaustief.[232] Bij gebrek aan bijzondere wetgeving is het gemeenrechtelijk stelsel van mede-eigendom dat wordt geregeld door artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

De bijzondere wetgeving en het gemeen recht van mede-eigendom zijn hoe dan ook <u>alleen</u> van toepassing indien <u>de mede-eigenaars geen andersluidende overeenkomst hebben gesloten</u>.

Wanneer een intellectueel eigendomsrecht in onverdeeldheid is, worden de toepasselijke regels dus als volgt bepaald:

[232] We zullen in dit hoofdstuk niet ingaan op de bijzondere bepalingen die specifiek zijn voor naburige rechten en die van toepassing kunnen zijn op situaties van mede-eigendom. We merken echter op dat de meeste van deze bepalingen de specifieke bepalingen met betrekking tot het auteursrecht weerspiegelen.

1° De contracten gesloten tussen de partijen hebben voorrang op wettelijke bepalingen (bijzondere wetgeving en/of gemeen recht);[233]
2° Bij gebrek aan een overeenkomst of wanneer de overeenkomst niet alle aspecten van mede-eigendom regelt, hebben de bepalingen inzake mede-eigendom in de bijzondere wetgeving voorrang op het gemeen recht van mede-eigendom;
3° Bij gebrek aan een contract of specifieke bepalingen in de relevante bijzondere wetgeving is het gemeen recht van mede-eigendom van toepassing.

De bijzondere wetgeving is dus alleen van toepassing bij ontstentenis van een contract of, indien er een contract bestaat, voor zaken die niet uitdrukkelijk door het contract zijn geregeld. Het gemeen recht van mede-eigendom is dan ook slechts van toepassing als laatste redmiddel, wanneer noch een contract, noch de bijzondere wetgeving een specifieke kwestie regelen.

☝ *Gezien de complexiteit van deze cascaderegeling wordt mede-eigenaars van een intellectueel eigendomsrecht dat zij in mede-eigendom houden, sterk aangeraden om een contract te sluiten waarin de regels voor mede-eigendom worden vastgelegd.*

3. Wat zijn de respectievelijke aandelen van de mede-eigenaars bij gebrek aan een contract?

355. Bij gebrek aan een andersluidende overeenkomst tussen de mede-eigenaars (of, in geval van overdracht bij overlijden, bij gebrek aan andersluidende testamentaire bepalingen), worden de aandelen van de verschillende mede-eigenaars geacht gelijk te zijn.[234]

4. Wat zijn de rechten van mede-eigenaren van intellectuele eigendomsrechten bij ontstentenis van een contract?

356. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de rechten van elke mede-eigenaar met betrekking tot zijn *respectievelijke aandeel* in de rechten en zijn rechten op de *gemeenschappelijke zaak* (in dit geval het intellectuele eigendomsrecht in mede-eigendom, in zijn geheel beschouwd).

Bij gebrek aan een andersluidende afspraak of bijzondere wetgeving, staat ***het aandeel van elke mede-eigenaar*** (d.w.z. het aandeel dat hij bezit in de mede-eigendom; ➲ 355) in principe vrij ter beschikking van zijn houder.[235] Elke mede-eigenaar kan dus in principe vrijelijk over zijn aandeel beschikken en, indien hij dat wenst, het overdragen, in licentie geven, in pand geven, enz. zonder het akkoord van de andere mede-eigenaars.

Voor zover geen enkele mede-eigenaar een exclusief recht heeft op ***het intellectuele-eigendomsrecht in mede-eigendom in zijn geheel*** (de "gemeenschappelijke zaak"), rijst de vraag of ten aanzien van dit onverdeelde recht de instemming van alle mede-eigenaars nodig is of dat ieder van hen alleen kan handelen. Kan een van de mede-eigenaars bijvoorbeeld zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s) een licentie verlenen op het octrooi in mede-eigendom aan een derde partij?

---

[233] Testamentaire bepalingen primeren eveneens op de wettelijke bepalingen.
[234] Art. 577-2, § 2, BW.
[235] Art. 577-2, § 4, BW.

Als de mede-eigenaars hun situatie contractueel regelen, zullen zij deze vraag naar eigen goeddunken kunnen beantwoorden (onder voorbehoud van eventuele bepalingen van openbare orde die inherent zijn aan de mede-eigendom en/of de werking van het betrokken intellectueel recht). Bij gebrek aan akkoord moet worden verwezen naar specifieke bepalingen in bijzondere wetgeving, of, bij gebrek daaraan, naar het gemeen recht van mede-eigendom (➲ 354).

a) Persoonlijke exploitatierechten

➢ *Bijzondere wetgeving aangaande auteursrecht*

357. Op vlak van het auteursrecht moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het collectieve beschermde werk al dan niet deelbaar is (➲ 48).

- Wanneer het auteursrecht ondeelbaar is (d.w.z. het is niet mogelijk om de respectieve bijdragen van de verschillende auteurs van elkaar te onderscheiden in het gemeenschappelijke werk; ➲ 48), mag bij gebrek aan een andersluidende overeenkomst gelosten tussen de mede-eigenaars (coauteurs) geen van hen het auteursrecht afzonderlijk uitoefenen ten aanzien van het gemeenschappelijke werk in zijn geheel, tenzij de rechter in die zin beslist in geval van onenigheid.[236]

🔔 *Wanneer de mede-eigenaars besluiten hun respectieve rechten te regelen door middel van een contract, is het raadzaam om het volgende te voorzien:*

- *regels met betrekking tot de uitoefening van de vermogensrechten van de mede-eigenaars (➲ 436 e.v.), met inbegrip van regels met betrekking tot de eventueel verschuldigde vergoedingen in geval van geïsoleerde exploitatie (verdeelsleutel voor royalty's, regels voor het beheer van de onverdeeldheid, meerderheidsregels, benoeming van een beheerder, aansluiting bij een maatschappij voor collectieve belangenbehartiging, enz.). Een dergelijke overeenkomst valt in beginsel niet onder de dwingende bepalingen van art. XI.167 WER (➲ 443-456).*

- *regels met betrekking tot de uitoefening van morele rechten (➲ 458 e.v.).*

> 🕮 *Elke coauteur mag het gezamenlijke werk persoonlijk exploiteren, mits deze persoonlijke exploitatie geen afbreuk doet aan het recht van de andere coauteurs om hetzelfde te doen, noch aan het gemeenschappelijke werk.*
>
> *Voornoemd recht van persoonlijke exploitatie is van toepassing op het gemeenschappelijke werk zoals dat bestaat op de datum van inwerkingtreding van het contract. In geen geval mag een coauteur alleen het gemeenschappelijke werk aanpassen of wijzigen zonder toestemming van een gekwalificeerde meerderheid van tweederde van de andere coauteurs.*
>
> *De coauteur die het gemeenschappelijke werk persoonlijk exploiteert, vermeldt altijd de namen van de andere coauteurs, tenzij deze laatste uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgezien van het recht om hun namen te laten associëren met de betreffende persoonlijke exploitatie.*

[236] Art. XI.168 WER.

De inkomsten uit de persoonlijke exploitatie van het gezamenlijke werk worden door de voor de persoonlijke exploitatie verantwoordelijke coauteur verworven tot het bedrag van zijn aandeel in het gezamenlijke werk, vermeerderd met 15%. Indien van toepassing worden de resterende inkomsten onder de andere coauteurs verdeeld naargelang hun respectieve aandeel in het gezamenlijke werk.

- Wanneer het auteursrecht deelbaar is (d.w.z. het is mogelijk om de respectievelijke bijdragen van de verschillende auteurs van elkaar te onderscheiden in het gemeenschappelijke werk, bijvoorbeeld het scenario en de muziek van een audiovisueel werk; ➲ 48), kunnen de coauteurs behoudens andersluidende bepaling hun respectievelijke werken niet bewerken in een nieuwe samenwerking.[237] De coauteurs hebben wel het recht om hun respectievelijke bijdragen afzonderlijk te exploiteren, zelfs als dit niet is overeengekomen, mits een dergelijke exploitatie geen afbreuk doet aan het gemeenschappelijke werk.[238] De exploitatie van het gemeenschappelijk werk (als geheel; bv. de film als geheel) blijft onderworpen aan een voorafgaande overeenkomst tussen de mede-eigenaars. Bij gebrek aan overeenkomst mag geen van de coauteurs het auteursrecht op het gemeenschappelijk werk afzonderlijk uitoefenen tenzij de rechter in die zin beslist in geval van onenigheid.

🕮 *Elke coauteur mag het gezamenlijke werk persoonlijk exploiteren, mits deze persoonlijke exploitatie geen afbreuk doet aan het recht van de andere coauteurs om hetzelfde te doen, noch aan het gemeenschappelijke werk.*

Voornoemd recht van persoonlijke exploitatie is van toepassing op het gemeenschappelijke werk zoals dat bestaat op de datum van inwerkingtreding van het contract. In geen geval mag een coauteur alleen het gemeenschappelijke werk aanpassen of wijzigen zonder toestemming van een gekwalificeerde meerderheid van tweederde van de andere coauteurs.

Iedere coauteur zal zijn bijdrage ook alleen of met nieuwe medewerkers kunnen exploiteren, zonder dat de andere coauteurs zich daartegen kunnen verzetten, tenzij de beoogde exploitatie van aard is het gemeenschappelijk werk te schaden dat het voorwerp uitmaakt van het contract.

De coauteur die het gemeenschappelijke werk persoonlijk exploiteert, vermeldt altijd de namen van de andere coauteurs, tenzij deze laatste uitdrukkelijk en schriftelijk hebben afgezien van het recht om hun namen te laten associëren met de betreffende persoonlijke exploitatie. De coauteurs moeten de naam van de andere coauteurs daarentegen niet vermelden wanneer zij hun persoonlijke bijdrage alleen of met nieuwe medewerkers exploiteren.

De inkomsten uit de persoonlijke exploitatie van het gezamenlijke werk worden door de voor de persoonlijke exploitatie verantwoordelijke coauteur verworven tot het bedrag van zijn aandeel in het gezamenlijke werk, vermeerderd met 15%. Indien van toepassing worden de resterende inkomsten onder de andere coauteurs verdeeld naar rato van hun respectieve aandeel in het gezamenlijke werk.

[237] Art. XI.169, lid 1 WER.
[238] Art. XI.169, lid 2 WER.

➢ *Bijzondere wetgeving aangaande octrooien*

358. Bij gebrek aan een contract heeft elke mede-eigenaar van een octrooi het recht om de geoctrooieerde uitvinding (in diens geheel) onafhankelijk van de andere octrooihouders persoonlijk te exploiteren.[239]

➢ *Gemeen recht inzake mede-eigendom*

359. Bij gebrek aan een overeenkomst tussen de mede-eigenaars of specifieke bepalingen in bijzondere wetgeving, kan elke mede-eigenaar het volgende doen:

- de gemeenschappelijke zaak (in dit geval het intellectueel eigendomsrecht waarop het mede-eigendomsrecht, in zijn geheel beschouwd, betrekking heeft) persoonlijk en vrij exploiteren in overeenstemming met het doel ervan en voor zover dit verenigbaar is met het recht van de andere mede-eigenaars.[240]

  Tenzij anders is overeengekomen, kan elke mede-eigenaar van een merk in mede-eigendom dus individueel juridische stappen ondernemen om zich te verzetten tegen inbreuken op het merk door derden (niets belet hen uiteraard om gezamenlijk op te treden).[241] Elke mede-eigenaar mag het merk ook zonder de instemming van de anderen gebruiken. In de praktijk zal er echter op moeten worden toegezien dat het gelijktijdige gebruik van het merk door verschillende mede-eigenaars niet in strijd is met het algemeen belang en bij de consument geen verwarring kan opwekken over de commerciële herkomst van de waren of diensten of de commerciële betrekkingen die deze mede-eigenaars verbinden.

- individueel handelen met het oog op het stellen van bewarende handelingen (d.w.z. handelingen die ertoe strekken het bestaan / voortbestaan van het onverdeelde recht te waarborgen) of handelingen van voorlopig beheer (d.w.z. rechtshandelingen die naar hun aard de andere mede-eigenaren niet kunnen schaden)[242] (➲ 371-372 en 373);

De wet bepaalt niet of, bij gebrek aan een overeenkomst tussen de mede-eigenaars, de mede-eigenaars die het intellectuele eigendomsrecht in mede-eigendom individueel exploiteren, verplicht zijn een vergoeding te betalen aan de anderen. Het antwoord op deze vraag lijkt negatief, op voorwaarde dat de individuele exploitatie in kwestie het doel van het intellectueel eigendomsrecht niet wijzigt en de andere mede-eigenaars er niet van weerhoudt om het ook individueel te exploiteren.

Om elke discussie te vermijden, regelen mede-eigenaars van een intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom dit best uitdrukkelijk contractueel.

📖 *Het staat elke mede-eigenaar vrij om* [het intellectueel recht in mede-eigendom] *persoonlijk te exploiteren en er inkomsten uit te halen, op voorwaarde dat deze persoonlijke exploitatie het doel*

[239] Art. XI.49, § 2, lid 1, WER.
[240] Dit volgt uit artikel 577-2, § 5, lid 1 BW. Het gemeen recht van mede-eigendom is in dit geval van toepassing, bij gebrek aan bijzondere wetgeving hieromtrent voor intellectuele eigendomsrechten dan het auteurs- en octrooirecht.
[241] Vz. Kh. Luik, 3 september 2013, *ICIP* 2014/1, p. 147.
[242] Art. 577-2, § 5, lid 2 BW.

[van het intellectueel recht in mede-eigendom] *niet verandert en de andere mede-eigenaars niet verhindert om hetzelfde te doen. In voorkomend geval komen de inkomsten die volgen uit het persoonlijke gebruik volledig toe aan de mede-eigenaar die verantwoordelijk is voor dit persoonlijke gebruik.*

📖 *Het staat elke mede-eigenaar vrij om* [het intellectueel recht in mede-eigendom] *persoonlijk te exploiteren, op voorwaarde dat de persoonlijke exploitatie het doel* [van het intellectueel recht in mede-eigendom] *niet verandert en de andere mede-eigenaren niet verhindert hetzelfde te doen. In voorkomend geval worden de inkomsten uit de persoonlijke exploitatie in kwestie in de volgende verhoudingen over alle mede-eigenaren verdeeld: 60% van de inkomsten wordt verworven door de mede-eigenaar die verantwoordelijk is voor de persoonlijke exploitatie, terwijl de resterende 40% onder de andere mede-eigenaars wordt verdeeld in verhouding tot hun respectieve aandelen.*

b) <u>Verlening van licenties</u>

🔔 *Ter herinnering: elke licentie die op een octrooi (➲ 415), een kwekersrecht (➲ 425-426), een merk of een model (➲ 539-544) wordt verleend, moet in het desbetreffende register worden ingeschreven om tegenstelbaar te zijn aan derden. Deze regel geldt voor het betrokken intellectueel eigendomsrecht, ongeacht of het al dan niet in mede-eigendom is.*

➢ *Bijzondere wetgeving inzake auteursrecht*

360. Wat het auteursrecht betreft, kunnen de coauteurs licenties verlenen voor hun respectieve aandelen of voor het gemeenschappelijke werk volgens dezelfde beginselen en binnen dezelfde grenzen als die welke gelden voor hun recht om hun respectieve aandelen of het gemeenschappelijke werk persoonlijk te exploiteren (➲ 357).

➢ *Bijzondere wetgeving inzake octrooien*

361. Tenzij contractueel anders is bepaald, heeft elke mede-eigenaar van een octrooi het recht om de geoctrooieerde uitvinding zelf vrij te exploiteren (➲ 358), maar mag hij alleen met instemming van alle mede-eigenaren licenties aan derden verlenen op het octrooi in diens geheel.[243] In geval van onenigheid tussen de mede-eigenaren kan de zaak worden voorgelegd aan de rechter.

➢ *Bijzondere wetgeving inzake kwekersrechten*

362. Elke mede-eigenaar van een communautair kwekersrecht[244] heeft het recht om aan derden licenties te verlenen op zijn persoonlijke aandeel van het recht dat in mede-eigendom gehouden wordt, mits de respectieve aandelen van elke mede-eigenaar vooraf zijn vastgesteld (➲ 355).[245] Anderzijds zegt de wetgeving niets over de mogelijkheid voor een mede-eigenaar om alleen een

[243] Art. XI.49, § 2, lid 2, WER.
[244] Alleen de Kwekersrechtverordening bevat specifieke bepalingen over de mogelijkheid voor mede-eigenaren van een communautair kwekersrecht om hun respectieve aandelen in licentie te geven. Hoewel het WER uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van een situatie van mede-eigendom van een (Belgisch) kwekersrecht (zie artikel XI.111, § 2 en XI.113 WER), bevat het echter geen specifieke bepaling over de mogelijkheid voor een mede-eigenaar om alleen een licentie te verlenen op zijn aandeel en/of op het recht als geheel beschouwd dat in mede-eigendom wordt gehouden.
[245] Art. 28, *juncto* 27, Kwekersrechtverordening.

licentie te verlenen op het communautaire kwekersrecht in zijn geheel. Dit zal dus moeten worden geregeld volgens het gemeen recht (➲ 363).

➢ *Gemeen recht inzake mede-eigendom*

363. Tenzij contractueel anders bepaald tussen de mede-eigenaars of bij gebrek aan specifieke bepalingen in bijzondere wetgeving, is voor het verlenen van een licentie de toestemming van alle mede-eigenaars vereist.[246] In geval van onenigheid zal het geschil worden beslecht door de rechter, die meer bepaald een voorlopige beheerder kan aanstellen (bv. wanneer een van de erfgenamen niet gecontacteerd kan worden).

Wanneer royalty's verschuldigd zijn door de licentiehouders, zullen bij gebrek aan een overeenkomst tussen de mede-eigenaars de royalty's in principe verdeeld worden onder de mede-eigenaars in verhouding tot hun respectieve aandelen of, indien deze niet bepaald zijn, in gelijke delen (➲ 355).[247]

c) Overdracht

🔔 *Ter herinnering: de overdracht van een octrooi (➲ 414), kwekersrecht (➲ 420), merk of model (➲ 526-528) is slechts geldig als deze schriftelijk is vastgelegd.[248] Bovendien kan de overdracht van een Beneluxmerk of -model slechts voor het gehele grondgebied van de Benelux plaatsvinden en kan een overdracht van een Gemeenschapsmerk of -model slechts voor het gehele grondgebied van de Europese Unie plaatsvinden (➲ 522-523).*

Bovendien zal een dergelijke overdracht pas tegenstelbaar zijn aan derden na registratie bij het bevoegde bureau van een uittreksel uit het document tot overdracht of een door de belanghebbende partijen ondertekende verklaring (➲ 415, 421, 529-532).

Deze regels zijn van toepassing ongeacht of het betrokken intellectueel eigendomsrecht al dan niet in mede-eigendom gehouden wordt.

🔔 *In het geval van intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, die niet onderworpen zijn aan enige formaliteit voor de publiciteit en afdwingbaarheid van een eventuele overdracht, is aan te raden specifieke bepalingen vast te leggen om desgevallend de mede-eigenaars op de hoogte te stellen van de overdracht van het onverdeelde recht of een deel daarvan en de identiteit van de nieuwe mede-eigenaar(s).*

📖 *Elke coauteur kan zijn aandeel in het gemeenschappelijk werk overdragen zonder toestemming van de andere coauteurs. Hij/zij stelt de andere coauteurs echter ten minste 45 dagen voordat de voorgenomen opdracht van kracht wordt, in kennis van deze overdracht, samen met de identiteit van diegene aan wie overgedragen wordt en het bedrag van de desbetreffende overdracht. Vanaf bovenvermelde kennisgeving beschikken de andere coauteurs over een termijn van 15 dagen om een tegenaanbod tot terugkoop van het aandeel van de toewijzende coauteur te formuleren. Bij gebrek aan*

[246] Art. 577-2, § 6, BW.
[247] Art. 577-2, § 2, BW. Voor wat betreft octrooien, zie art. XI.49, § 2, lid 3, WER.
[248] Ter herinnering: de overdracht van patrimoniële auteursrechten moet eveneens het voorwerp uitmaken van een geschrift. Het gaat in ieder geval om een bewijsregelen, en niet om een geldigheidsvoorwaarde voor de overdracht (➲ 439-440).

overeenstemming tussen de coauteurs is de toewijzende coauteur vrij om de voorgestelde overdracht uit te voeren.

- *Bijzondere wetgeving inzake auteursrecht*

364. Er zijn geen bijzondere bepalingen met betrekking tot de overdracht van de patrimoniale rechten van coauteurs. Deze kwestie zal dus volgens het gemeen recht moeten worden geregeld (➲ 366). Er moet echter rekening worden gehouden met het feit dat alleen patrimoniale rechten kunnen worden overgedragen, aangezien de morele rechten niet overdraagbaar zijn (➲ 458-460).

- *Bijzondere wetgeving inzake octrooien*

365. Zelfs bij gebrek aan een overeenkomst hebben de mede-eigenaars van een octrooi het recht om hun respectieve aandelen over te dragen zonder de toestemming van de andere mede-eigenaars. De andere mede-eigenaars hebben echter een voorkooprecht gedurende drie maanden vanaf de kennisgeving van de voorgestelde overdracht; in geval van onenigheid tussen de mede-eigenaars over de voorwaarden van de overdracht kunnen de partijen de voorzitter van de bevoegde rechtbank verzoeken een deskundige aan te wijzen.[249]

- *Gemeen recht inzake mede-eigendom*

366. Bij gebrek aan een contract tussen de mede-eigenaren of specifieke bepalingen in bijzondere wetgeving, is de toestemming van alle mede-eigenaars vereist voor de overdracht van een intellectueel eigendomsrecht dat in zijn *geheel* in onverdeeldheid is.[250]

Anderzijds staat het elk van de mede-eigenaars in principe vrij om zijn persoonlijk aandeel in de mede-eigendom geheel of gedeeltelijk over te dragen zonder de toestemming van de andere mede-eigenaars.

d) <u>Beslag en pand</u>

367. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen is het akkoord van alle mede-eigenaars vereist om een intellectueel eigendomsrecht dat in mede-eigendom gehouden wordt, in zijn geheel in pand te geven.[251] Als er geen unanieme overeenstemming is, zal de toestemming van de rechter moeten worden gevraagd.

Anderzijds kan elke mede-eigenaar zijn persoonlijk aandeel van het betrokken intellectueel eigendomsrecht vrijelijk verpanden zonder toestemming van de andere mede-eigenaars.[252]

Houd er rekening mee dat een pandrecht of inbeslagname van een merk, tekening, model, octrooi of kwekersrecht alleen aan derden kan worden tegengeworpen indien het pand of de inbeslagname in het desbetreffende register is ingeschreven.

---

[249] Art. XI.49, § 2, lid 4 en 5 WER.
[250] Het is inderdaad een daad van beschikking zoals bedoeld in artikel 577-2, § 6, BW. In verband met octrooien, zie ook art. XI.49, § 2, lid 2 WER.
[251] Het is inderdaad een daad van beheer (niet voorlopig) of beschikking in de zin van artikel 577-2, § 6, BW.
[252] Art. 577-2, § 4, BW.

De schuldeiser van een mede-eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht dat in mede-eigendom is, kan alleen beslag leggen op het aandeel van de mede-eigenaar. Een dergelijk beslag betekent dat elke daad van beschikking met betrekking tot het aandeel verhinderd wordt, maar niet dat beslag wordt gelegd op de inkomsten die de exploitatie van het intellectueel eigendomsrecht zou kunnen genereren. Indien men ook beslag wil leggen op de inkomsten die door de exploitatie van het intellectueel eigendomsrecht ten gunste van de betrokken mede-eigenaar worden gegenereerd, moet specifiek beslag worden gelegd in handen van derde-schuldenaars (bv. de houder van een licentie met betrekking tot dit recht).

- *De rechtsleer is van mening dat het auteursrecht niet het voorwerp kan uitmaken van beslag of pand. Aan de andere kant wordt het algemeen aanvaard dat men het volgende wel in beslag kan nemen of verpanden:*

  - *schuldvorderingen van de houder van het auteursrecht tegen derden (bv. zijn uitgever, een kunstgalerij of een beheersvennootschap voor auteursrechten);*

  - *voorwerpen waarin de werken zijn verwerkt (boeken, langspeelplaten, enz.), op voorwaarde dat de auteur zijn divulgatierecht reeds heeft uitgeoefend (➲ 432).*

- *De schuldeiser die uitvoerend beslag legt op het onverdeelde aandeel van een octrooi mag geen gebruik maken van een vordering tot verdeling en mag het in beslag genomen aandeel niet openbaar verkopen.*[253]

5. Wie moet bij gebrek aan een overeenkomst bijdragen in de lasten verbonden aan intellectuele eigendomsrechten in mede-eigendom?

368. Geen enkele bijzondere wetgeving bevat een specifieke bepaling over de verplichtingen van de mede-eigenaars van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de bijdrage aan de lasten. Bij gebrek aan overeenkomst is daarom het gemeen recht van toepassing.

Het gemeen recht bepaalt dat "*ieder mede-eigenaar [bij]draagt in de nuttige uitgaven tot behoud en tot onderhoud, alsook in de kosten van beheer, de belastingen en andere lasten betreffende de gemeenschappelijke zaak*".[254] Deze bijdrage in de lasten door elk van de mede-eigenaars is "*naar verhouding van zijn aandeel*".[255] Tenzij anders overeengekomen, worden de aandelen vermoed gelijk te zijn (➲ 355).[256]

Wanneer één van de mede-eigenaars een uitgave doet die nuttig is voor het behoud en/of onderhoud van het recht in onverdeelheid, kan hij van de andere mede-eigenaars eisen dat zij hem de meerwaarde die hun aandeel als gevolg van deze uitgave heeft verworven en behouden, terugbetalen, alsook een deel van deze uitgave, in verhouding tot hun rechten.

- *In octrooizaken moet een octrooihouder bijvoorbeeld jaarlijkse taksen betalen om de rechten op zijn octrooi te behouden (➲ 21). In geval van mede-eigendom, tenzij anders*

[253] Art. XI.49, § 3, WER.
[254] Art. 577-2, § 7, BW.
[255] Art. 577-2, § 3, BW.
[256] Art. 577-2, § 2, BW.

overeengekomen, heeft één van de mede-eigenaars als hij alleen een jaarlijkse taks betaalt, recht op terugbetaling van de door de anderen verschuldigde bijdrage in verhouding tot hun respectieve aandelen.

🔔 *Het wordt sterk aanbevolen dat de mede-eigenaars contractueel vastleggen wie zal moeten bijdragen aan de uitgaven in verband met het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom en in welke verhouding.*

📖 *X* [mede-eigenaar geïdentificeerd aan het begin van het contract] *is verantwoordelijk voor de jaarlijkse betaling van de taksen voor de instandhouding van het octrooi binnen de wettelijke termijnen die in dit verband zijn voorgeschreven.*

Hij schiet het bedrag van de verschuldigde belastingen voor en ontvangt vervolgens binnen 15 dagen na toezending van het betalingsbewijs en een rechtvaardiging van het betaalde bedrag terugbetaling van de andere mede-eigenaars in verhouding tot hun respectieve aandelen in het octrooi.

6. Wie is bij gebrek aan een contract verantwoordelijk voor de instandhouding van intellectuele eigendomsrechten in mede-eigendom?

369. Sommige intellectuele eigendomsrechten, zoals merk- of modelinschrijvingen, zijn slechts voor een bepaalde periode geldig. Dit kan tegen betaling van een vergoeding worden verlengd (➲ 24, 28).

Als de inschrijving niet binnen de wettelijke termijn wordt verlengd, verstrijkt het desbetreffende recht. De verlenging van een intellectuele-eigendomsrecht wordt derhalve beschouwd als een daad van voorlopig beheer die, tenzij anders overeengekomen, elke mede-eigenaar alleen mag uitvoeren (➲ 359). Desgevallend kan de mede-eigenaar die de verlengingstaks heeft voorgeschoten, door de anderen worden terugbetaald in verhouding tot hun respectieve aandelen in de mede-eigendom.

370. Andere intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooien, bieden bescherming voor een bepaalde periode, maar dit slechts in ruil voor de betaling van jaarlijkse taksen (➲ 21).

Voor zover de betaling van deze instandhoudingtaksen het “voortbestaan” van het recht bepaalt, wordt de betaling ervan beschouwd als een daad van bewaring of een daad van voorlopig beheer waarvoor, behoudens andersluidende overeenkomst, het akkoord van alle mede-eigenaars niet vereist is (➲ 359 en 368). Het staat elke mede-eigenaar dus vrij om alleen de jaarlijkse taksen te betalen en zich door de anderen te laten terugbetalen in verhouding tot hun respectieve aandelen.

🔔 Om elk misverstand dat kan leiden tot het verlies van het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom te vermijden, is het aan te raden dat de mede-eigenaars uitdrukkelijk vermelden wie van hen verantwoordelijk is voor de verlenging van het onverdeelde recht en/of de betaling van de taksen die nodig zijn voor het voortbestaan van het recht (➲ 368).

📖 *X* [mede-eigenaar geïdentificeerd aan het begin van de overeenkomst] *is verantwoordelijk voor het onderhoud van het Merk. In dit verband is X met name verantwoordelijk voor:*

- de andere mede-eigenaars op de hoogte te brengen van alle correspondentie die door het bureau waar het Merk is ingeschreven, aan X wordt toegezonden;
- indien nodig, de andere mede-eigenaars op de hoogte te brengen van het antwoord dat X van plan is te geven op de verzoeken van dit bureau, en dit ten minste 3 werkdagen voor de verzending ervan, zodat de andere mede-eigenaars hierover opmerkingen kunnen maken;
- de datum waarop het Merk vervalt nauwlettend in de gaten te houden en de andere mede-eigenaars ten minste 2 maanden voor het daadwerkelijke verstrijken van het Merk op de hoogte te stellen, zodat zij het eens kunnen worden over de verlenging van het Merk;
- indien de meerderheid van de mede-eigenaars schriftelijk daartoe de wens heeft geuit, het Merk te vernieuwen en daartoe de verschuldigde taksen te betalen aan het bureau waar het Merk is ingeschreven binnen de wettelijke termijnen die daarvoor zijn vastgesteld. In voorkomend geval betalen de andere mede-eigenaars de door X betaalde vergoedingen terug in verhouding tot hun respectieve aandelen in het Merk, binnen 15 dagen na toezending van het bewijs van betaling.

7. Wie moet bij gebrek aan een contract de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten waarborgen?

- *Bijzondere wetgeving inzake auteursrechten*

371. Tenzij anders overeengekomen onder de mede-eigenaars, is elke mede-eigenaar vrij in eigen naam en zonder tussenkomst van de anderen, om op te treden tegen inbreuken op het auteursrecht dat in mede-eigendom wordt gehouden en schadevergoeding te vorderen *voor zijn aandeel.* Dit geldt ongeacht de deelbare of ondeelbare aard van het beschermde werk.[257]

- *Bijzondere wetgeving inzake octrooien*

372. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de mede-eigenaars, kan een mede-eigenaar een vordering wegens inbreuk op een octrooi in mede-eigendom slechts instellen met instemming van alle mede-eigenaars of, bij gebrek aan overeenkomst, met machtiging van de rechtbank.[258]

- *Gemeen recht inzake mede-eigendom*

373. Bij gebrek aan contractuele bepalingen of specifieke bepalingen in de bijzondere wetgeving kan de rechtsvordering die beschouwd kan worden als een daad van bewaring of voorlopig beheer (➲ 359), in principe rechtsgeldig door een mede-eigenaar worden uitgeoefend zonder de toestemming van de andere mede-eigenaars.

Anderzijds vereist elke rechtsvordering die als een daad van (niet-voorlopig) beheer en/of een daad van beschikking wordt beschouwd, het akkoord van alle mede-eigenaars, aangezien deze daad een impact kan hebben op het recht in mede-eigendom in zijn geheel en bijgevolg op het aandeel van iedere mede-eigenaar.

[257] Art. XI.168, lid 2, WER.
[258] Art. XI.49, § 2, lid 2, WER.

Het wordt algemeen aanvaard dat met name de volgende rechtsvorderingen kunnen worden beschouwd als daden van bewaring of daden van voorlopig beheer en dat elke mede-eigenaar ze dus in principe alleen kan stellen:

- *Procedure in kort geding;*
- *Een strafrechtelijke klacht indienen;*
- *Een verzoekschrift voor een beslag inzake namaak neerleggen.*

Er bestaat echter een discussie omtrent de vraag of de mede-eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht dat aan een registratieprocedure is onderworpen (in wezen alle intellectuele eigendomsrechten met uitzondering van het auteursrecht en de naburige rechten, het sui generis *recht van databanken en niet-ingeschreven Gemeenschapstekeningen en -modellen) alleen inbreukprocedures tegen derden kan instellen. Het instellen van een dergelijke vordering kan een aanzienlijk risico inhouden voor alle mede-eigenaren: het is namelijk gebruikelijk dat de verweerder op de inbreukvordering de nietigheid van de tegen hem aangevoerde titel als tegenvordering inroept. Een mede-eigenaar kan echter in principe alleen handelen voor zover dit verenigbaar is met het recht van de andere mede-eigenaars: hij mag hun situatie dus niet verergeren en/of hun rechten schaden.*

Geen enkele wettelijke bepaling vermeldt uitdrukkelijk de rechtshandelingen die kunnen worden beschouwd als daden van bewaring of voorlopig beheer die door één mede-eigenaar alleen kunnen worden verricht zonder de toestemming van de anderen. Het is dan ook raadzaam om contractueel te specificeren welke rechtshandelingen door één enkele eigenaar mogen worden verricht en welke alleen door alle eigenaren gezamenlijk mogen worden verricht.

In geval van ernstige aanwijzingen (van dreiging) van inbreuk [op het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom] *kan elke mede-eigenaar een vordering in kort geding instellen (om voorlopig een einde te stellen aan de inbreuk) of een verzoek tot beslag inzake namaak (om informatie te verzamelen over het bestaan, de oorsprong en de omvang van de betrokken inbreuk). Indien nodig moet hij de andere mede-eigenaren echter binnen 10 dagen na de indiening van de vordering of het verzoek op de hoogte stellen.*

In geen geval mag een mede-eigenaar alleen een vordering ten gronde (gewone of staking) instellen zonder de andere mede-eigenaren daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte te stellen en de toestemming te krijgen van de meerderheid van hen om de betreffende vordering in te stellen.

De mede-eigenaar die een rechtszaak heeft aangespannen, draagt alleen de kosten van het geding, tenzij één van de andere mede-eigenaren besluit om tussen te komen, in welk geval de kosten van het verweer onder hen worden verdeeld in verhouding tot hun respectieve aandelen in [het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom].

8. Hoe kunnen bij gebrek aan een contract alle of een deel van de mede-eigenaars de mede-eigendom beëindigen?

374. De mede-eigendom van intellectuele eigendomsrechten eindigt met het verstrijken, het verval of de nietigheid van het recht in kwestie.

Het kan ook eindigen, ongeacht het lot van het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom: de mede-eigenaars kunnen immers afstand doen van hun respectieve aandelen en, onder bepaalde voorwaarden, van het onverdeelde recht in zijn geheel. Bovendien kunnen de mede-eigenaars in bepaalde gevallen de "verdeling" vragen om de uitonverdeeldheidtreding te bewerkstelligen, in overeenstemming met artikel 815 van het Burgerlijk Wetboek.

➢ *Bijzondere wetgeving inzake auteursrecht*

375. Er zijn geen bijzondere bepalingen betreffende de mogelijkheid voor coauteurs om afstand te doen van hun **patrimoniale rechten** op hun respectieve aandelen of op het onverdeelde recht in zijn geheel. Behoudens overeenkomst wordt deze kwestie dus volgens het gemene recht geregeld (➲ 379).

Met betrekking tot de **morele rechten** bepaalt de wet echter dat "*de globale afstand van de toekomstige uitoefening van dat recht nietig is*"[259] en dat "*niettegenstaande enige afstand*, [de (mede)auteur] *het recht* [behoudt] *om zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere wijziging van dit werk dan wel tegen enige andere inbreuk op het werk, die zijn eer of reputatie kunnen schaden*"[260]. De coauteurs zullen dus slechts binnen bepaalde grenzen afstand kunnen doen van hun morele rechten (➲ 225 en 458-460). Anderzijds mogen zij hun morele rechten, die niet overdraagbaar zijn, nooit overdragen (➲ 364).

🔔 *De wet bepaalt ook dat de auteur of de verschillende coauteurs geen afstand mogen doen van de volgende rechten*:

- *het volgrecht in geval van doorverkoop van een grafisch of beeldend kunstwerk waarbij een of meer beroepsbeoefenaren in de kunsthandel betrokken zijn;*[261]
- *het recht op een billijke vergoeding voor de verhuring van een geluids- of audiovisueel werk;*[262]
- *het recht op een billijk aandeel in de winst van de uitgever van een werk of van de begunstigde van een contract voor de openbare opvoering van een livevoorstelling in geval van het succes van het werk of de uitvoering waarvoor de uitgeef- of uitvoeringsrechten zijn toegekend (➲ 264, 475 en 490);*[263]
- *het recht om een wetenschappelijk artikel dat voor ten minste 50% uit overheidsmiddelen wordt gefinancierd, gratis en in open toegang ter beschikking van het publiek te stellen, zelfs na de overdracht van publicatierechten en/of het verlenen van een licentie (➲ 485 en 486).*[264]

376. Wat betreft de mogelijkheid voor coauteurs om uit onverdeeldheid te treden door de verdeling van de rechten in mede-eigendom te vorderen, zijn er geen bijzondere bepalingen. Wat de patrimoniale rechten van de mede-eigenaars betreft, wordt dit geregeld door het gemeen recht

---

[259] Art. XI.165, § 2, lid 2 WER. Voor wat betreft de morele rechten van de uitvoerende kunstenaar, zie art. XI.104, § 2, lid 2 WER.
[260] Art. XI.165, § 2, lid 7 WER. Voor wat betreft de morele rechten van de uitvoerende kunstenaar, zie art. XI.104, § 2, lid 4 WER.
[261] Art. XI.175, §1 WER.
[262] Art. XI.194 WER.
[263] Art. XI.196, § 2, WER en Art. XI.202, lid 2, WER.
[264] Art. XI.196, § 2/1, WER.

van mede-eigendom (➲ 379). Wat de morele rechten betreft, kunnen deze, gezien hun onvervreemdbare aard (➲ 225 en 457-459), in principe niet worden verdeeld.

➢ *Bijzondere wetgeving inzake octrooien*

377. In beginsel moet de gehele of gedeeltelijke **afstand** van een octrooi (of octrooiaanvraag) door alle mede-eigenaars gebeuren.[265] De mede-eigenaar van een octrooi(aanvraag) kan echter de andere mede-eigenaars in kennis stellen van zijn beslissing om zijn aandeel in hun voordeel af te staan. Tenzij anders overeengekomen, zullen de andere mede-eigenaars het afgestane aandeel dan delen naar verhouding tot hun rechten in de mede-eigendom.[266]

🔔 *Of het nu gaat om het octrooi in zijn geheel of om het aandeel van een mede-eigenaar, de afstand in het desbetreffende octrooiregister wordt ingeschreven en heeft pas uitwerking vanaf de datum van deze inschrijving, zelfs tussen de partijen onderling.* [267]

378. De mede-eigenaars van een octrooi kunnen **geen toepassing** maken van de **verdeling** zoals bedoeld in art. 815 BW.[268] De enige manier waarop elke mede-eigenaar uit de onverdeeldheid kan treden, is dus door zijn persoonlijk aandeel over te dragen (➲ 365) of afstand te doen van zijn aandeel ten voordele van de andere mede-eigenaars (➲ 377).

➢ *Gemeen recht inzake mede-eigendom*

379. Bij gebrek aan andersluidende contractuele bepalingen of specifieke bepalingen in de bijzondere wetgeving[269] kan elke mede-eigenaar naar eigen goeddunken over *zijn persoonlijk aandeel* beschikken. Dit houdt in beginsel ook het recht in om daarvan **afstand** te doen. In principe zal het afgestane aandeel dan ten goede komen aan de andere mede-eigenaars in verhouding tot hun respectieve aandelen. De mede-eigenaar die zijn aandeel afstaat, zal naar de toekomst ook gevrijwaard worden van de kosten.[270]

De afstand van het *recht in mede-eigendom in zijn geheel* vereist daarentegen de toestemming van alle mede-eigenaars.[271]

🔔 *De afstand van een Uniemerk, een Gemeenschapsmodel of een kwekersrecht (communautair of Belgisch) moet geheel of gedeeltelijk worden ingeschreven in het desbetreffende register en wordt pas van kracht op de datum van deze inschrijving, zelfs tussen de partijen onderling.*

---

[265] Art. XI.55, §5, WER.
[266] Art. XI.49, § 4 WER.
[267] Art. XI.49, § 4, WER en art. XI, §§ 1 en 2, WER.
[268] Art. XI.49, § 3, WER.
[269] Net als voor octrooien (artikel XI. 55 WER; ➲ 377) voorziet de bijzondere wetgeving inzake Uniemerken (artikel 57 VUM), Gemeenschapsmodellen (artikel 51 VGM) en communautaire plantenrassen (artikel 19.3 van de Kwekersrechtverordening) en Belgische kwekersrechten (artikel XI. 121 WER) uitdrukkelijk in de mogelijkheid voor de houders van deze rechten om afstand te doen van hun rechten. Voor zover de beginselen die in dit verband in de onderhavige bijzondere wetgeving zijn vastgelegd, identiek zijn aan de beginselen die van toepassing zijn op het gewone recht van mede-eigendom, hebben wij geen specifieke paragrafen gewijd aan het onderzoek van deze bijzondere wetgevingen.
[270] Art. 577-2, § 4, BW.
[271] Het is in feite een daad van beschikking in de zin van artikel 577-2, § 6 BW.

380. Bij gebrek aan specifieke wettelijke bepalingen kunnen mede-eigenaars in een zogenaamde "gewone" mede-eigendom (➲ 352) in principe altijd de "verdeling" aanvragen met het oog op het verlaten van de onverdeeldheid en dit overeenkomstig artikel 815 BW (waarnaar artikel 577-2, § 8 BW verwijst).

Ten aanzien van mede-eigenaars in een staat van "vrijwillige" onverdeeldheid bestaat er binnen de rechtsleer en rechtspraak echter controverse over de vraag of dit principe ook kan worden toegepast om de beëindiging van de onverdeeldheid af te dwingen bij afwezigheid van een uitdrukkelijke contractuele bepaling in die zin.

Deze controverse zal in principe eindigen bij de inwerkingtreding van het nieuwe Boek III ("Goederen") BW, dat de mogelijkheid om artikel 815 BW toe te passen in geval van vrijwillige onverdeeldheid uitdrukkelijk uitsluit wanneer partijen niet uitdrukkelijk in een dergelijke mogelijkheid hebben voorzien.[272] Bij ontstentenis van een uitdrukkelijke contractuele bepaling moet een mede-eigendomsovereenkomst van bepaalde duur in principe lopen tot het einde van de tussen de partijen overeengekomen termijn, terwijl in het geval van een mede-eigendom van onbepaalde duur elke mede-eigenaar de mede-eigendom in principe kan opzeggen met een, rekening houdend met de omstandigheden van het geval, redelijke opzeggingstermijn. Bij gebrek aan overeenstemming tussen de mede-eigenaars wordt de duur van de opzeggingstermijn door de rechter vastgesteld (met een maximum van vijf jaar).

🔔 *In geval van mede-eigendom van intellectuele eigendomsrechten zal de verdeling in principe leiden tot de verkoop van het betreffende recht aan een derde partij en de verdeling van de opbrengst van de verkoop onder de mede-eigenaars in verhouding tot hun respectieve aandelen in de mede-eigendom.*

9. Checklist

381. Door de complexiteit van de wettelijke regeling voor mede-eigendom bij gebrek aan een contract, wordt ten zeerste aangeraden om een contract te sluiten waarin de regels voor mede-eigendom worden vastgelegd.

Mede-eigenaars genieten in dit verband een grote contractuele vrijheid.

Bij voorkeur bevat het contract bepalingen met betrekking tot de volgende aspecten:

[272] Nieuw artikel 3.77 van Titel 4 (cf. Wet houdende boek 3 "Goederen" van het BW, inwerkingtreding op 1 september 2021).

Partijen	• Indien fysieke persoon: ▪ Naam en voornaam; ▪ Geboortedatum; ▪ Adres van woonplaats; ▪ Rijksregisternummer. • Rechtspersoon (vennootschap of vereniging): ▪ Vennootschapsnaam en rechtsvorm; ▪ Adres van de zetel; ▪ Identificatienummer van het handelsregister (KBO in België); ▪ Naam, voornaam en hoedanigheid van de persoon die tekent in zijn naam; ▪ Onderbouwing van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Aandelen	Wat zijn de respectieve aandelen van de mede-eigenaars? Bij gebrek aan precisering worden ze vermoed gelijk te zijn.
Rechten van de mede-eigenaars	• Heeft elke mede-eigenaar het recht om het voorwerp van de bescherming (het werk, de uitvinding, ...) alleen te exploiteren? Heeft elke mede-eigenaar het recht om zonder toestemming van de andere mede-eigenaar(s) licenties te verlenen? Hoe worden de licentievergoedingen verdeeld onder de mede-eigenaren? Voor een auteursrecht bevat de overeenkomst idealiter het volgende: ▪ regels met betrekking tot de uitoefening van de economische rechten van de coauteurs, met inbegrip van regels met betrekking tot eventuele vergoedingen die verschuldigd zijn in geval van geïsoleerde exploitatie (verdeelsleutel voor de retributies, regels voor het beheer van de gezamenlijke eigendom, meerderheidsregels, benoeming van een beheerder, aansluiting bij een beheersvennootschap, enz.). Deze overeenkomst is niet onderworpen aan de dwingende bepalingen van art. XI.167 WER (➲ 446-457), zolang het niet gaat om de bescherming van een auteur "tegen" een derde partij met machtspositie; ▪ regels betreffende de uitoefening van morele rechten (recht op vaderschap, divulgatierecht, enz.) (➲ 458-460); ▪ indien de overeenkomst betrekking heeft op een deelbaar werk waarbij de bijdragen van de respectievelijke coauteurs kunnen

	worden geïndividualiseerd, een bepaling die preciseert of deze auteurs na voltooiing van het gemeenschappelijk werk hun respectieve bijdragen kunnen bewerken met nieuwe medewerkers (en zo ja, onder welke voorwaarden). • Heeft elke mede-eigenaar het recht om zijn aandeel over te dragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere mede-eigenaars? Dient hij in dat geval de andere mede-eigenaars hierover voorafgaand te informeren of, minstens, hen informeren over de tussengekomen overdracht? • Heeft elke mede-eigenaar het recht om het onverdeelde recht geheel of gedeeltelijk te verpanden zonder toestemming van de andere mede-eigenaars?
Voorwaarden voor de **bijdrage in de lasten**	• Wie moet wat doen? • Moet hij of zij dit alleen doen of is elke mede-eigenaar verplicht om bij te dragen in de kosten in verhouding tot zijn of haar aandeel?
Verplichtingen van de mede-eigenaars voor de instandhouding en/of de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom	• Wie moet de jaarlijkse taksen betalen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het octrooi? Wie moet de nodige taksen betalen voor de vernieuwing van het merk of model? • Wie kan een inbreukprocedure tegen derden starten? Kan hij of zij daartoe alleen een vordering instellen of slechts bepaalde vorderingen (kort geding, staking, ten gronde)? Zal hij of zij de enige begunstigde zijn van de schadevergoeding die aan het einde van de procedure wordt toegekend? Wie zal de gerechtskosten en advocatenkosten moeten dragen? • Wie moet de kosten van de bescherming van het intellectueel eigendomsrecht in mede-eigendom dragen? Moet de mede-eigenaar die het initiatief heeft genomen om een merk in mede-eigendom in te schrijven alleen de registratiekosten dragen of kan hij een deel van deze kosten doorrekenen aan de andere mede-eigenaars?
De voorwaarden van een mogelijke **uitonverdeeldheidtreding**?	• Onder welke voorwaarden kan elke mede-eigenaar afstand doen van zijn of haar aandeel of dit aandeel opgeven? • Wat zijn de modaliteiten voor de verdeling van het onverdeelde recht?

Bij het opstellen van de overeenkomst kunnen de partijen zich uiteraard laten leiden door de regels die van toepassing zijn op de verschillende intellectuele eigendomsrechten bij gebreke van een overeenkomst.

J. COËXISTENTIEOVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

1. Definitie en nut van coëxistentieovereenkomsten

a) Wat is een coëxistentieovereenkomst?

382. Een coëxistentieovereenkomst is een overeenkomst tussen verschillende houders van intellectuele eigendomsrechten met een soortgelijk of identiek voorwerp, die de wijze regelt waarop en de voorwaarden waaronder de exploitatie van deze intellectuele eigendomsrechten door elk van de partijen op vreedzame wijze naast elkaar kan bestaan.

Een coëxistentieovereenkomst is geen overeenkomst tot overdracht van rechten, aangezien de partijen de volledige eigendom van hun respectieve rechten behouden. Het is strikt genomen evenmin een licentieovereenkomst: geen van beide partijen verleent de andere een gebruiksrecht. Elke partij verbindt zich er zich toe om, onder bepaalde voorwaarden, het gebruik dat de andere partij van haar rechten maakt, te *tolereren*, d.w.z. haar intellectuele eigendomsrechten niet in te roepen tegen de andere partij om zich tegen dat gebruik te verzetten.

In de praktijk gaat het bij dit soort overeenkomsten vooral om merken. Coëxistentiecontracten kunnen echter ook betrekking hebben op andere soorten intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsnamen of domeinnamen, of zelfs octrooien.

b) Waarom een coëxistentieovereenkomst sluiten?

383. Een coëxistentieovereenkomst heeft in het algemeen tot doel te zorgen voor het vreedzaam naast elkaar bestaan op de markt van verschillende houders van intellectuele eigendomsrechten in situaties waarin één van de partijen of beide partijen hun rechten tegen de andere partij hadden kunnen gebruiken om zich te verzetten tegen het gebruik door deze laatste van de betrokken rechten.

Wanneer meerdere ondernemingen in dezelfde sector gelijke of gelijkaardige merken gebruiken in gedeeltelijk overlappende gebieden, kan het naast elkaar bestaan van hun merken leiden tot verwarring bij hun respectieve klanten. Het is om dergelijke situaties te verhelpen dat coëxistentieovereenkomsten nuttig kunnen zijn.

- *Wanneer twee ondernemingen gelijke of gelijkaardige Beneluxmerken bezitten voor gelijke of gelijkaardige waren of diensten, kan de onderneming met het oudste merk in beginsel de nietigverklaring of zelfs het verbod op het gebruik van het navolgende merk vorderen. Wanneer deze ondernemingen evenwel activiteiten hebben die beperkt zijn tot afzonderlijke gebieden of klanten en niet van plan zijn de reikwijdte van deze activiteiten in de toekomst uit te breiden, zal het naast elkaar bestaan van hun merken over het algemeen geen probleem vormen. Zij*

blijven hun essentiële functie immers vervullen, namelijk het onderscheiden van waren/diensten van die van hun concurrenten. De partijen kunnen dan een coëxistentieovereenkomst sluiten waarbij bijvoorbeeld de houder van het oudere merk zich ertoe verbindt de geldigheid van de latere merkinschrijving niet te betwisten en zich niet te verzetten tegen het gebruik ervan, op voorwaarde dat deze beperkt blijft tot een bepaald gebied en/of bepaalde waren of diensten. Wanneer de activiteiten van de partijen elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen op hetzelfde grondgebied, zal in de coëxistentieovereenkomst in het algemeen worden bepaald dat het geografische gebied waar de houder van het latere merk de activiteiten onder het merk uitoefent, moet worden beperkt of verplaatst en/of dat de aard van de activiteiten van deze houder voldoende moet verschillen van die van de houder van het oudere merk, om verwarringsgevaar te voorkomen.

Dit soort overeenkomsten stelt de partijen in staat om tijdrovende juridische procedures en daarmee gepaard gaande kosten te vermijden. Bovendien biedt het meer rechtszekerheid door de uitkomst van het conflict in handen van de partijen te laten. Aan de andere kant kunnen deze overeenkomsten ook nadelen hebben. Het is immers mogelijk dat de partijen in de coëxistentieovereenkomst onvoldoende hebben geanticipeerd op verschillende scenario's die zich in de praktijk kunnen voordoen, met name in het geval van gewijzigde omstandigheden.

- *Een andere manier om een conflict tussen concurrerende merken op te lossen kan zijn te bepalen dat de ene partij haar merk aan de andere partij overdraagt, op voorwaarde dat deze laatste een licentie op dat merk aan de andere partij verleent (de zogenaamde "sell & license back"-clausule). Deze clausules zijn over het algemeen niet problematisch vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt. In de praktijk is de houder van een merk echter vaak terughoudend om het merk aan derden over te dragen in ruil voor een eenvoudige licentie, wat uiteraard minder rechten en minder rechtszekerheid oplevert.*

2. Aandachtspunten voor het sluiten van een coëxistentieovereenkomst

384. Het is van essentieel belang dat een eventuele coëxistentieovereenkomst, net als alle andere overeenkomsten, voldoende duidelijk en nauwkeurig wordt opgesteld. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de definitie van conflicterende intellectuele eigendomsrechten. Om mogelijke toekomstige conflicten te voorkomen, moeten de partijen bij de onderhandelingen over de voorwaarden van de coëxistentieovereenkomst ook rekening houden met de ontwikkelingen die zij van plan zijn door te voeren en de markten die in de toekomst voor elk van hen van belang kunnen zijn. In het digitale tijdperk kunnen de merken en activiteiten van een bedrijf immers snel veranderen.

- *In het algemeen is het raadzaam ervoor te zorgen dat de coëxistentieovereenkomst voorziet dat in geval van een aanzienlijke wijziging van de activiteit of het merk van één van de partijen, deze partij de andere op de hoogte zal stellen. Zo kunnen beide partijen op dat ogenblik overwegen of de bestaande overeenkomst tot dit nieuwe project kan worden uitgebreid, dan wel of een andere overeenkomst mogelijk is.*

385. Wanneer de coëxistentieovereenkomst, zoals vaak het geval, tot doel heeft een geschil tussen de partijen te beëindigen of een nog niet bestaand geschil te voorkomen, moet zij ook voldoen aan de voorwaarden van art. 2044 e.v. BW over dadingen.

Om geldig te zijn als dading, moeten deze overeenkomsten schriftelijk worden gesloten.[273]

386. Een coëxistentieovereenkomst verbindt de partijen niet eeuwig. Een partij die zich ertoe verbindt om in het kader van een voor *onbepaalde duur* gesloten overeenkomst het gebruik van een merk door een ander toe te staan, kan dus in elk geval op een door hem passend geacht tijdstip besluiten om een dergelijke overeenkomst te beëindigen, zelfs indien deze onherroepelijk wordt gesloten. Een dergelijke eenzijdige opzegging, wanneer deze onverwacht en zonder redelijke opzegtermijn plaatsvindt, brengt de aansprakelijkheid van de opzeggende partij met zich mee. Deze kan gehouden zijn de andere partij een schadevergoeding te betalen, maar het stelt deze desalniettemin in staat de coëxistentie te beëindigen indien hij dat wenst.[274]

Het is dus raadzaam te bepalen dat de overeenkomst wordt gesloten *voor bepaalde duur*, al dan niet stilzwijgend verlengbaar voor gelijke opeenvolgende periodes, tijdens dewelke de overeenkomst niet eenzijdig kan worden opgezegd.

387. Een clausule die bepaalt dat de coëxistentieovereenkomst niet alleen bindend is voor de partijen, maar ook voor derden aan wie zij de intellectuele eigendomsrechten die het voorwerp uitmaken van de coëxistentieovereenkomst zouden overdragen, is niet afdwingbaar tegen deze laatsten. Indien zij zich niet houden aan de bepalingen van de tussen de oorspronkelijke partijen gesloten overeenkomst, kan hen dit niet worden verweten. De schadeloosstelling van het slachtoffer van deze niet-nakoming bestaat desgevallend in het vorderen van schadevergoeding van zijn medecontractant wegens contractbreuk (➲ 576).

In dit verband verdient het de voorkeur een licentieovereenkomst te sluiten in plaats van een coëxistentieovereenkomst. Een licentie bezwaart immers het intellectuele eigendomsrecht dat eraan is onderworpen: de licentie volgt het lot van dat intellectuele eigendomsrecht en verbindt dus in principe de derden aan wie dat recht zou worden overgedragen na het verlenen van de licentie.

388. Ten slotte kunnen bepaalde clausules die regelmatig in coëxistentieovereenkomsten zijn opgenomen problemen opleveren op mededingingsrechtelijk vlak, meer bepaald art. 101 VWEU (➲ 397-402).

3. Clausules die over het algemeen in coëxistentieovereenkomsten zijn opgenomen

389. Een coëxistentieovereenkomst is vaak als volgt gestructureerd (ter illustratie nemen we in dit hoofdstuk het voorbeeld van een overeenkomst over de coëxistentie van merken, wat in de praktijk de meest voorkomende situatie is):

- De partijen
- Beschrijving van de merken
  - Merk van de eerste houder (ouder merk)
  - Merk van de tweede houder (later merk)
- Verplichtingen van de eigenaar van het latere merk

[273] Art. 2044, lid 2, BW.
[274] HvJ, zaak C-661/11, 19 september 2013, *Martin Y Paz Diffusion SA*, ECLI:EU:C:2013:577.

- Erkenning van de geldigheid van het oudere merk en verbintenis om het niet te betwisten, mits de bepalingen van de overeenkomst worden nageleefd (➲ 393, 401)
- Afbakening van de activiteitensfeer en/of het geografische gebied van de houder van het latere merk / vorm waarin het latere merk mag worden gebruikt (➲ 390-392, 398-400)

➢ Verplichtingen van de houder van het oudere merk
- Erkenning van de geldigheid van het latere merk en verbintenis om het niet te betwisten, mits de bepalingen van de overeenkomst worden nageleefd (➲ 393, 401)
- Verbintenis om het gebruik van zijn merk door de houder van het latere merk niet te betwisten, mits de bepalingen van de overeenkomst in acht worden genomen (➲ 390-392, 398-400)
- Wanneer de houder van het latere merk voorafgaand een ander recht heeft (bv. een handelsnaam) op een teken gelijk aan of overeenstemmend met het oudere merk, kan de overeenkomst ook een afbakening bevatten van de activiteitensfeer en/of het geografische gebied van de houder van het oudere merk / vorm waarin het oudere merk mag worden gebruikt (➲ 393, 401)

➢ Strafbeding in geval van schending van aangegane verplichtingen (➲ 585-587)
➢ Clausule bindend voor rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden (➲ 394)
➢ Naleving van het mededingingsrecht (➲ 398-401)
➢ Gewijzigde omstandigheden
➢ Vertrouwelijkheidsclausule (➲ 170 e.v.)
➢ Vrijwarings- en aansprakelijkheidsclausule (➲ 207)
➢ Deelbaarheid (➲ 146, 211)
➢ Wijziging (➲ 210)
➢ Ontbinding (➲ 155-156) en gerechtelijke ontbinding (➲ 588 e.v.)
➢ Toepasselijk recht en geschillenbeslechting (➲ 212, 599 e.v.)
➢ Inwerkingtreding (➲ 395)
➢ Dading (➲ 396)

a) <u>Territoriale afbakeningsclausule</u>

390. Om het verwarringsgevaar voor de consument als gevolg van het gebruik van twee gelijke of overeenstemmende merken te beperken, bevatten coëxistentieovereenkomsten vaak een clausule waarbij de partijen overeenkomen de gebieden te verdelen waar elk van hen exclusief zijn eigen merk zal gebruiken. Het is niet de bedoeling om één van de partijen te verbieden *concurrerende activiteiten uit te oefenen* op hetzelfde grondgebied (wat aanleiding kan geven tot mededingingsrechtelijke problemen; ➲ 397-398), maar slechts om het *gebruik van het conflicterende merk* op dat grondgebied te verbieden.

🕮 *X verbindt zich ertoe zijn merk nooit op Belgisch grondgebied te exploiteren.*

Wanneer één van de partijen geen ouder recht heeft om zich tegen de andere partij te verzetten, zal deze laatste in beginsel niet worden beperkt tot het grondgebied om activiteiten onder diens merk uit te oefenen.

b) Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer

391. Om verwarringsgevaar tussen de partijen en hun respectieve waren en/of diensten te beperken en een vreedzame coëxistentie van hun merken te organiseren, kunnen de partijen in de coëxistentieovereenkomst ook een clausule opnemen waarin zij hun respectieve activiteitensfeer afbakenen en overeenkomen wie hun merk voor welke soorten waren en/of diensten mag gebruiken.

Vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt verdient het de voorkeur om in coëxistentieovereenkomsten dergelijke clausules te gebruiken in plaats van een territoriale afbakeningsclausule (➲ 399).

> 🕮 *X verbindt zich ertoe zijn merk nooit te exploiteren in verband met de volgende waren en/of diensten: [...].*

c) Clausule met betrekking tot de uitvoeringsvorm

392. Coëxistentieovereenkomsten bevatten vaak een bepaling die voorziet in welke uitvoeringsvorm een bepaalde partij diens merk mag gebruiken. Dit zijn over het algemeen clausules die bepalen onder welke kleurvariaties, in welk lettertype of met welke grafische/figuratieve elementen een bepaald merk mag worden gebruikt in coëxistentie met dat van de andere partij. In dit verband moeten de partijen aandacht hebben voor de wijzigingen die zij in de toekomst aan hun respectieve merken wensen aan te brengen.

Dergelijk type clausules vormen over het algemeen geen probleem op het vlak van het mededingingsrecht, voor zover zij geen van beide partijen ervan weerhouden waren en/of diensten op welk grondgebied dan ook op de markt te brengen.

> 🕮 *X verbindt zich ertoe altijd het merk "Y" te gebruiken in combinatie met het volgende grafische element [en/of het volgende verbale element, in dezelfde kleur, lettertype en lettergrootte]: [...].*

d) Clausules waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist

393. De essentie van een coëxistentieovereenkomst is om een einde te maken aan het conflict tussen de verschillende merkhouders en om een gerechtelijke beslissing te vermijden. Daarom bevatten deze overeenkomsten doorgaans clausules op grond waarvan elke partij de geldigheid van het merk van de andere partij erkent en zich ertoe verbindt om het niet voor de rechter te betwisten, mits de voorwaarden van de overeenkomst worden gerespecteerd.

> 🕮 *Op voorwaarde dat Y de voorwaarden van deze overeenkomst naleeft, erkent X de geldigheid van het merk van Y en verbindt X zich ertoe het niet te betwisten.*

e) Clausule die bindend is voor de rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden van de partijen

394. Coëxistentieovereenkomsten kunnen ook een clausule bevatten die bepaalt dat de partijen de relevante intellectuele eigendomsrechten niet aan derden mogen overdragen of in licentie

geven, tenzij de rechtsverkrijgenden of licentienemers ook gebonden zijn aan de voorwaarden van de overeenkomst.

> 🕮 *Deze overeenkomst is bindend voor de partijen en hun wettelijke vertegenwoordigers en hun rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden. De Partijen verbinden zich ertoe de merken niet over te dragen of in licentie te geven aan derden, tenzij de rechtsverkrijgende of licentiehouder dezelfde verbintenissen is aangegaan als die welke uit deze overeenkomst voortvloeien.*

Wanneer de coëxistentieovereenkomst echter als dading tussen de partijen geldt (➲ 385), is de dading slechts bindend voor de partijen (➲ 387).[275]

f) Inwerkingtreding

395. Het is wenselijk dat de coëxistentieovereenkomst ook een bepaling bevat die aangeeft wanneer de verbintenissen van de partijen in werking treden. Er kan een overgangsperiode nodig zijn om de wijzigingen uit te voeren die door de overeenkomst voorzien worden.

> 🕮 *Deze overeenkomst treedt in werking drie (3) maanden na de ondertekening ervan. In geval van vertraging bij de ondertekening door een van de Partijen, wordt voor de berekening van deze periode de uiterste datum in aanmerking genomen.*

g) Dading

396. Aangezien coëxistentieovereenkomsten in beginsel bedoeld zijn om een einde te maken aan een geschil en/of toekomstige conflicten te voorkomen, zullen zij over het algemeen ook een dading uitmaken (➲ 385). Om een eventuele beëindiging van de overeenkomst, gevolgd door een betwisting van haar verbintenissen door één van de partijen, te voorkomen, wordt aanbevolen om in de overeenkomst te bepalen dat zij geldt als een dading in de zin van art. 2044 BW.

4. Coëxistentieovereenkomsten vanuit mededingingsrechtelijk perspectief

Zie op dit vlak E. OTTOY, "Merkafbakeningsovereenkomsten in het licht van het Europees mededingingsrecht", I.R.D.I., 2014/3, p. 538-558.

397. Zoals reeds eerder aangegeven (➲ 116-118) mogen overeenkomsten niet in strijd zijn met dwingende bepalingen of bepalingen van openbare orde. Zij moeten het mededingingsrecht respecteren. Elke overeenkomst (of elke clausule van de overeenkomst, voor zover deelbaar van de andere clausules; ➲ 146, 211) die in strijd is met het mededingingsrecht, is nietig en niet afdwingbaar. Bovendien wordt niet-naleving van het mededingingsrecht bestraft met boetes, die aanzienlijk kunnen zijn.

Waar de Europese Commissie erkent dat coëxistentieovereenkomsten een ideale oplossing zijn voor partijen *wiens merken verwarringsgevaar op de interne markt met zich meebrengen* benadrukt

[275] Art. 2051 BW.

zich toch ook dat coëxistentieovereenkomsten de mededinging tussen de partijen niet mogen beperken. Coëxistentieovereenkomsten zijn dus op zich niet verboden, maar moeten in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht.

Coëxistentieovereenkomsten worden per definitie bijna altijd gesloten tussen meerdere ondernemingen en zijn vaak concurrentiebeperkend. Het doel is derhalve te voorkomen dat de clausules van de overeenkomst de handel tussen de Lidstaten merkbaar beïnvloeden in de zin van art. 101 VWEU. Dit omvat overeenkomsten die bestaan uit:

- direct of indirect aan- of verkoopprijzen of andere contractuele voorwaarden vaststellen;
- productie, afzet, technische ontwikkeling of investeringen beperken of controleren;
- markten of voorzieningsbronnen verdelen;
- ongelijke voorwaarden toepassen op gelijkwaardige prestaties van handelspartners, waardoor nadeel berokkend wordt bij de mededinging;
- de sluiting van contracten afhankelijk te stellen van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten (➲ 282).

Het is vaak moeilijk te beoordelen of een clausule de handel tussen de Lidstaten significant kan beïnvloeden. Dit zal in beginsel niet het geval zijn wanneer het gezamenlijke marktaandeel van de betrokken ondernemingen op de geografische markt en de markt voor relevante producten en diensten minder dan 10% bedraagt, wanneer de partijen bij de overeenkomst concurrenten zijn, of wanneer het marktaandeel van elk van de partijen minder is dan 15%, in de andere gevallen.[276]

Bepaalde concurrentiebeperkende clausules zijn echter verboden, *ongeacht de marktaandelen* van de partijen. Het gaat onder meer om clausules die de productie of verkoop beperken (➲ 283).[277] Dergelijke clausules komen echter vaak voor in coëxistentieovereenkomsten.

a) <u>Territoriale afbakeningsclausule</u>

398. Territoriale afbakeningsclausules, die in veel coëxistentieovereenkomsten voorkomen, zijn het meest problematisch. Dergelijke clausules, die de verschillende geografische gebieden toewijzen waarin elke partij haar merk of merken mag gebruiken, haar uitvindingen mag exploiteren (buiten het kader van een licentie of overdracht van rechten) en/of haar producten mag verkopen, kunnen de markten van de Lidstaten segmenteren en parallelinvoer tussen de Lidstaten verhinderen.[278]

Coëxistentieovereenkomsten die erop gericht zijn de territoriale markten of de markten voor producten en diensten te verdelen, zullen derhalve waarschijnlijk de mededinging beperken,

---

[276] Mededeling betreffende overeenkomsten van geringe betekenis die de mededinging niet merkbaar beperken in de zin van artikel 101, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (de-minimismededeling).

[277] Deze clausules worden opgesomd in punt 13 van de mededeling waarnaar in de vorige voetnoot wordt verwezen.

[278] Voor voorbeelden van overeenkomsten inzake het naast elkaar bestaan van merken die in strijd met het mededingingsrecht zijn bevonden, zie Beschikking nr. 75/297 van de Commissie van 5 maart 1975, IV/27.879 (*Sirdar/Fildar*), PB L 125/27 van 16 mei 1975; en HvJ, zaak 35/83, *BAT Sigaretten-Fabriken GmbH/Commissie*, ECLI:EU:C:1985:32.

omdat de partijen niet langer vrij kunnen handelen zoals zij voorheen konden en omdat dergelijke overeenkomsten het vrij verkeer van goederen binnen de Europese Unie kunnen belemmeren.

De Europese Commissie is over het algemeen geen voorstander van dit soort clausules, met name wanneer het conflict tussen de partijen (zoals bijvoorbeeld het verwarringsgevaar vermijden in het merkenrecht) kan worden opgelost door middel van contractuele bepalingen die de concurrentie minder beperken.

Het is dus noodzakelijk om uiterst voorzichtig te zijn bij het opstellen van territoriale afbakeningsclausules, aangezien de geldigheid van deze clausules in twijfel kan worden getrokken wanneer zij betrekking hebben op geografische gebieden die het grondgebied van eenzelfde lidstaat van de Europese Unie of de Benelux overschrijden.

- *In het algemeen, tenzij de gezamenlijke marktaandelen van de partijen minimaal zijn (➲ 397), moet u ervoor zorgen dat:*
    - *voor zover mogelijk, dergelijke clausules alleen gebruikt worden wanneer de respectieve producten van de partijen niet (of slechts in geringe mate) substitueerbaar of complementair zijn;*
    - *beperkingen alleen betrekking hebben op het grondgebied waar het verwarringsgevaar bestaat;*
    - *parallelinvoer in de Europese Unie niet verboden wordt.*

Het feit dat de coëxistentieovereenkomst bepaalt dat alleen het gebruik van een bepaald merk voor een bepaald product of een bepaalde dienst in een bepaald gebied verboden is, terwijl de partijen volledig vrij blijven om met elkaar te concurreren op dezelfde geografische en product- of dienstenmarkten, zal niet noodzakelijkerwijs tot gevolg hebben dat de overeenkomst in overeenstemming is met het mededingingsrecht.[279]

Een overeenkomst waarbij één van de partijen zich ertoe verbindt één van haar merken niet op een bepaald grondgebied te gebruiken, zal daarentegen in beginsel in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht, wanneer deze partij het betrokken merk slechts in beperkte mate op het betrokken grondgebied heeft gebruikt en op dat grondgebied geen bijzondere bekendheid geniet.[280]

b) <u>Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer</u>

399. Bepalingen die de activiteitensfeer afbakenen (door bijvoorbeeld te bepalen dat de partijen hun respectieve merken alleen mogen gebruiken voor specifieke waren en/of diensten) zijn minder problematisch, althans wanneer de contractuele beperking: (i) bedoeld is om verwarring bij het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn te voorkomen; en (ii) beperkt is tot een merk en een (zeer) specifiek marktsegment. Ook moet ervoor worden gezorgd dat deze clausules het vrije verkeer van goederen of diensten binnen de Europese Unie niet belemmeren.

---

[279] Beschikking nr. 75/297 van de Commissie van 5 maart 1975, IV/27.879 (*Sirdar/Fildar*), PB L 125/27 van 16 mei 1975.
[280] Beschikking nr. 78/193 van de Commissie van 23 december 1977, IV/29.246 (*Penney*), PB L 60/19 van 2 maart 1978.

c) Clausule met betrekking tot de uitvoeringswijze

400. Bepalingen die de uitvoeringswijze afbakenen waaronder een merk mag worden gebruikt, zijn de minst ingrijpende oplossing in het kader van het mededingingsrecht. Dergelijke clausules zullen in principe altijd aanvaardbaar zijn, tenzij ze de verkoop van producten of diensten *de facto* beperken.

In de praktijk is het echter mogelijk dat dergelijke clausules niet geschikt zijn om elk verwarringsgevaar tussen de respectieve merken van de partijen uit te sluiten.

d) Clausule waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist

401. Elke clausule die het recht van een (of meer) van de partijen beperkt om rechten of vorderingen voor de rechter te doen gelden, kan een probleem vormen in het kader van het mededingingsrecht.[281]

De draagwijdte en duur van dergelijke clausules moet daarom zo beperkt mogelijk zijn (bij voorkeur tot enkele jaren). Ten slotte moeten deze clausules tot doel hebben de houder van het merk in staat te stellen het merk effectief en met volle gemoedsrust op de relevante markt te exploiteren, maar niet om de activiteiten van de wederpartij op de betrokken geografische en/of productmarkt onmogelijk of uiterst moeilijk te maken.

e) Conclusie

402. De partijen moeten een juist evenwicht vinden tussen enerzijds het wegnemen van het verwarringsgevaar en het waarborgen van hun respectieve belangen, en anderzijds het minimaliseren van de beperkingen van de mededinging.

🔔 *Gezien de complexiteit van deze oefening is het sterk aanbevolen om bij het opstellen van coëxistentieovereenkomsten de hulp in te roepen van advocaten die gespecialiseerd zijn in mededingingsrecht en/of intellectueel eigendomsrecht.*

5. Checklist

Partijen	• Voor natuurlijke personen:
	  • Voor- en achternaam
	  • Geboortedatum
	  • Adres van de woonplaats
	  • Rijksregisternummer
	• Voor rechtspersonen (ondernemingen en verenigingen):
	  • Vennootschapsnaam en rechtsvorm
	  • Adres van de maatschappelijke zetel

[281] HvJ, zaak 35/83, *BAT Cigaretten-Fabriken GmbH tegen Commissie*, ECLI:EU:C:1985:32.

	• Ondernemingsnummer (voor België: KBO-nummer) • Voor- en achternaam en hoedanigheid vertegenwoordiger • Verificatie ondertekeningsbevoegdheid vertegenwoordiger • Zullen andere entiteiten verbonden aan één van de partijen of licentienemers het intellectueel eigendomsrecht gebruiken? Indien ja, is de coexistentie regeling ook op hen van toepassing?
Het voorwerp van de coexistentieovereenkomst	• Op welke intellectueel eigendomsrechten heeft de coexistentieovereenkomst betrekking?
Beperkingen op gebruik	• Wordt het gebruik van het intellectueel eigendomsrecht van één van de partijen (of beiden) beperkt tot een: o bepaalde vorm; o bepaald toepassingsgebied of bepaalde producten en/of diensten; en/of o bepaald geografisch gebied? • Mogen de partijen de overeenkomst overdragen? • Heeft het mededingingsrecht een invloed op de overeenkomst?
Dading	• Geldt de coexistentieovereenkomst als dading in de zin van art. 2044 e.v. BW?
Vertrouwelijkheid	• Moeten de partijen de overeenkomst vertrouwelijk houden? • Wat zijn de gevolgen van het niet-respecteren van de vertrouwelijkheidsverplichting?

VIII. ANALYSE VAN DE CONTRACTUELE BIJZONDERHEDEN VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

A. BEDRIJFSGEHEIMEN EN KNOWHOW 231
1. Bedrijfsgeheimen 231
2. Knowhow 233
3. Gemeenschappelijke opmerkingen over bedrijfsgeheimen en knowhow 236

B. Octrooien 236
1. Aandachtspunten tijdens de precontractuele fase 236
2. Overdrachten in vergunningen 237
a) Onderscheid tussen 'overdracht', 'overgang' en 'licentie' 237
b) Geldigheidsvereisten 237
c) Tegenstelbaarheid aan derden 237
d) Overdracht van het recht van voorrang 238
e) Gevolgen van een nietigverklaring 239

C. Kwekersrechten 239
1. Overdracht 239
a) Begunstigden van de overdracht 239
b) Geldigheidsvoorwaarden van de overdracht 239
c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de overdracht met betrekking tot derden 240
2. Licenties 241
a) Geldigheidsvoorwaarden van de licentie 241
b) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de licentie met betrekking tot derden 242
c) Recht van de licentiehouder om een inbreukprocedure in te leiden 243
d) Gevolgen van een revindicatievordering voor bestaande licenties 243
e) Dwanglicenties 244

D. Auteursrecht, naburige rechten, databanken, software en topografieën van halfgeleiders 244
1. Auteursrechten & naburige rechten van uitvoerende kunstenaars 244
a) Inleiding 244
(1) Auteursrecht 244
(2) Uitvoerende kunstenaars 245
b) Contracteren over de vermogensrechten 245
(1) Geschrift 246
(2) Inhoud 247
(3) Contracteren over onbekende exploitatievormen 249
(4) Contracteren over toekomstige werken 249
(5) Exploitatieplicht 249
(6) Interpretatie van de overeenkomsten 250
(7) Recht op toegang voor de auteur 251
(8) Bijzondere regels voor werknemers en ambtenaren 251

(9) Bijzondere regels voor werken op bestelling 253
c) Contracteren over morele rechten 253
d) Specifieke overeenkomsten 255
(1) Audiovisuele productiecontracten 255
(2) Audiovisuele adaptatiecontracten 258
(3) Uitgavecontracten 259
(4) Opvoeringscontracten 263
(5) Contracteren met "ensembles" die live voorstellingen brengen 264
(6) (Oude) platencontracten 264
e) Bijzonderheden 265
(1) Rechten na overlijden 265
(2) Creative Commons 265
2. Contracteren met producenten en omroeporganisaties 266
a) Algemeen 266
b) Contracteren over kabeldoorgifte en uitzendingen via directe injectie: verplicht collectief beheer 267
3. Databanken 267
a) Inleiding 267
b) Contractuele regels voor auteursrechtelijk beschermde databanken 267
c) Contracteren over databanken beschermd door het *sui generis* recht 268
4. Software 269
a) Inleiding 269
b) Contracteren over software 269
c) Bijzonderheid: open source software 270
5. Topografieën van halfgeleiders 270
E. Merken en tekeningen en modellen 271
1. Overdracht 271
a) Voorwerp van de overdracht 271
b) Geldigheidsvoorwaarden van de overdracht 271
(1) Begunstigden van de overdracht 272
(2) Territoriale draagwijdte van de overdracht 272
(3) Materiële draagwijdte van de overdracht 272
(4) Vereiste van een geschrift 272
c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de overdracht met betrekking tot derden 273
2. Licenties 277
a) Voorwerp van de licentie 277
b) Geldigheidsvoorwaarden van de licentie 278
c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de licentie met betrekking tot derden 278
d) Recht van de licentiehouder om een inbreukprocedure in te leiden 282
e) Gevolgen van een revindicatievordering voor lopende licenties 283
F. Domeinnamen en handelsnamen 283

In dit hoofdstuk preciseren we of geldigheidsvoorwaarden, tegenstelbaarheidsvoorwaarden of specifieke vormvereisten van toepassing zijn op de verschillende contracten met betrekking tot intellectuele eigendom, afhankelijk van de intellectuele eigendomsrechten die er het voorwerp van uitmaken. Zo moeten overdrachts- of licentieovereenkomsten met betrekking tot octrooien, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden gesloten, maar dit is over het algemeen niet het geval bij overdrachts- of licentieovereenkomsten betreffende andere soorten intellectuele eigendomsrechten.

A. BEDRIJFSGEHEIMEN EN KNOWHOW

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

B. Vanbrabant, "Les contrats relatifs au savoir-faire et autres secrets d'affaire", in Les contrats commerciaux en pratique, *Brussel*, Larcier, 2016, p. 173-228; *"Les contrats de licence: l'exemple des contrats de licence de brevets et de savoir-faire", in M. Buydens*, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, Gent, Larcier, 2010, p. 32-54.

403. Elke overeenkomst met betrekking tot een bedrijfsgeheim of knowhow (➲ 37-38, 170-186), hetzij in de precontractuele fase, hetzij in de contractuele fase, moet binnen een strikt omschreven kader worden gesloten om het vertrouwelijke karakter van het bedrijfsgeheim of de knowhow te bewaren. Dit geldt ongeacht of het bedrijfsgeheim of de knowhow het hoofdvoorwerp of een bijkomstig voorwerp van de betrokken overeenkomst vormt (een octrooilicentie gaat bijvoorbeeld vaak gepaard met een licentie op een bedrijfsgeheim of knowhow; ➲ 43).

Contracten met betrekking tot bedrijfsgeheimen en/of knowhow zijn niet onderworpen aan specifieke voorschriften. Zij zijn derhalve a *priori niet* onderworpen aan andere vorm- en/of geldigheidsvoorwaarden dan die welke gelden voor contracten in het algemeen (➲ 110-145).

Gezien de strikte voorwaarden waaraan vertrouwelijke informatie moet voldoen om als bedrijfsgeheim te kunnen worden aangemerkt (➲ 37), wordt sterk aanbevolen dat de verbintenissen van de partijen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Dit kan vervolgens relevant zijn om te bepalen of men redelijke maatregelen heeft genomen om de vertrouwelijkheid van het geheim te waarborgen.

1. Bedrijfsgeheimen

404. Net als op elk ander gebied is ook op het gebied van bedrijfsgeheimen contractvrijheid de regel.

De artikelen XI.332/2 en XI.332/5 WER voorzien echter in een aantal gevallen waarin de bescherming van bedrijfsgeheimen niet kan worden ingeroepen om zich te verzetten tegen het verkrijgen, gebruiken en/of openbaarmaken van bepaalde geheimen door en/of aan bepaalde personen.

Het gaat om de volgende situaties:

- *De uitoefening van de grondrechten die zijn vastgelegd in het inter- en supranationaal recht en in de Grondwet, met inbegrip van de vrijheid van meningsuiting en van informatie.*
- *De toepassing van de regels van het recht van de Europese Unie en/of nationaal recht die de openbaarmaking van bepaalde informatie aan het publiek of aan administratieve of gerechtelijke autoriteiten voorschrijven, zelfs in het geval van bedrijfsgeheimen, en dit om redenen van algemeen belang (zoals de bescherming van het milieu of de volksgezondheid).*
- *De toepassing van de regels van het recht van de Europese Unie en van nationaal recht die instellingen van de Europese Unie en/of nationale overheidsinstanties verplichten of toestaan om bepaalde door bedrijven ingediende informatie, openbaar te maken. In dit verband kan bijvoorbeeld worden verwezen naar de regels inzake het recht op toegang tot documenten en/of openbaarheid van bestuur.*
- *De autonomie van de sociale partners en hun recht om collectieve overeenkomsten te sluiten in overeenstemming met het recht van de Europese Unie, het nationale recht en de nationale praktijken.*
- *Bescherming van de mobiliteit van de werknemers: de werknemers mogen niet worden onderworpen aan andere beperkingen dan die welke zijn opgelegd in overeenstemming met het recht van de Europese Unie en/of nationaal recht, met inbegrip van, in het bijzonder, artikel 17, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.*
- *Openbaarmaking van een fout, wangedrag en/of illegale activiteiten ter bescherming van een algemeen publiek belang.*
- *Legitieme uitvoering van hun taken door de vertegenwoordigers van werknemers.*
- *Bescherming van een legitiem belang dat door het recht van de Europese Unie of het nationale recht wordt erkend.*

Het is raadzaam dat partijen in de overeenkomst bepalen dat deze geen afbreuk doet aan de artikelen XI.332/2 en XI.332/5 WER of, op zijn minst, om geen clausules in het contract op te nemen die in strijd zijn met één van de hierboven vermelde uitzonderingen. In geval van een geschil kunnen dergelijke bepalingen nietig en/of zonder effect worden verklaard.

405. Daarnaast bepaalt de wet een aantal gevallen waarin het verkrijgen van een bedrijfsgeheim, hoewel niet uitdrukkelijk toegestaan door de houder ervan, als rechtmatig zal worden beschouwd.[282]

Het gaat om de volgende situaties:

- *Onafhankelijke ontdekking/ontwerp.*
- *Observatie, onderzoek, demontage of testen ("reverse engineering") van een product dat rechtmatig verkregen is.*
- *Uitoefening van het recht van de werknemers of hun vertegenwoordigers op informatie en raadpleging.*
- *Iedere praktijk die, gelet op de omstandigheden, in overeenstemming is met de eerlijke handelspraktijken.*

[282] Art. XI.332/3 WER.

De wet bepaalt ook dat zowel het verkrijgen als het gebruiken of de openbaarmaking van een bedrijfsgeheim als rechtmatig wordt beschouwd indien dit door het recht van de Europese Unie of het nationale recht wordt vereist of toegestaan.

Terwijl sommige van bovenstaande hypotheses, zoals de onafhankelijke ontdekking of ontwerp, de afwezigheid van een contractuele relatie impliceren, is het niettemin waarschijnlijk dat andere hypotheses zich zullen voordoen in het kader van een contractuele relatie en dat zij in strijd kunnen zijn met bepaalde andersluidende contractuele clausules. De wet voorziet uitdrukkelijk in de mogelijkheid om de praktijk van reverse engineering contractueel te verbieden, zelfs wanneer de contractant die zich ertoe verbindt om dit niet te doen, rechtmatig in het bezit is van het product waarin het bedrijfsgeheim is verwerkt.

🔔 *Indien een bedrijfsgeheim is verwerkt in een product dat op grond van een overeenkomst wordt geleverd, is het daarom aangewezen dat de houder van het geheim de mogelijkheid van reverse engineering uitdrukkelijk uitsluit (➲ 179).*

406. Afgezien van de uitzonderingen en/of geoorloofde praktijken die uitdrukkelijk in de wet zijn opgenomen (➲ 404 en 405), staat het de partijen in beginsel vrij om hun overeenkomsten inzake bedrijfsgeheimen naar eigen goeddunken op te stellen. We verwijzen in dit verband naar het deel van deze gids over geheimhoudingsovereenkomsten (➲ 170-186).

🔔 *Naast de precieze identificatie van de begunstigde aan wie de bedrijfsgeheimen onder de overeenkomst worden bekendgemaakt en, in voorkomend geval, van de personen aan wie hij deze geheimen mag bekendmaken (➲ 180-181), is het raadzaam in de overeenkomst de draagwijdte van de toegekende rechten met betrekking tot de aan de begunstigde bekendgemaakte geheimen te vermelden (➲ 179). Bij gebrek aan dergelijke precisering kan een begunstigde die rechtmatig houder is van een bedrijfsgeheim, worden beschouwd als de "houder", zoals de oorspronkelijke houder die hem dit heeft meegedeeld. Hij zou dan evenveel rechten op het geheim hebben als de oorspronkelijke houder en zou op zijn beurt bijvoorbeeld licenties op het geheim kunnen verlenen en/of het aan derden kunnen overdragen.*

📖 *De toegang tot het Bedrijfsgeheim en het daaropvolgende gebruik daarvan in het kader van deze Overeenkomst wordt enkel verleend voor de uitvoering van deze Overeenkomst en houdt geen toestemming in om deze informatie met derden te delen of bekend te maken, of om sublicenties te verlenen met betrekking tot het Bedrijfsgeheim.*

2. Knowhow

407. In dit deel worden slechts een aantal overwegingen behandeld die specifiek betrekking hebben op knowhow-overeenkomsten. Knowhow valt immers onder de algemene categorie van vertrouwelijke informatie en, indien deze voldoet aan de specifieke voorwaarden (➲ 38), van bedrijfsgeheimen, maar heeft een aantal specifieke kenmerken in contractuele aangelegenheden. Voor het overige verwijzen we naar het deel van de gids over geheimhoudingsovereenkomsten (➲ 170-186) en meer in het algemeen naar de delen over de verschillende soorten contracten (hoofdstuk VII).

🔔 *Contractuele clausules met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie zijn belangrijk omdat zij tot doel hebben de essentie van de knowhow te bewaren. Zonder sterke*

vertrouwelijkheidsclausules dreigt knowhow zijn economische en concurrentiële waarde te verliezen.

🔔 *In dit deel gaan we niet in op Verordening (EU) nr. 316/2014,*[283] *, die categorieën van overeenkomsten inzake technologieoverdracht (met inbegrip van in het bijzonder knowhowlicentieovereenkomsten) betreft die vanuit het oogpunt van het Europese mededingingsrecht als rechtmatig worden beschouwd (➲ 283).*

408. De volgende aspecten zijn essentieel in elk contract voor overdracht (in de ruime zin van het woord: terbeschikkingstelling in het kader van, bijvoorbeeld, een licentie of een overdracht) van knowhow:

- Definitie van de aard van de overgedragen knowhow.

- Voorwaarden voor de overdracht aan de begunstigde.

  ✂ *Knowhow is van nature onlichamelijk. In sommige gevallen kan het echter op een materiële drager worden vastgelegd om het over te dragen. Dit zal een invloed hebben op de voorwaarden van de voorgestelde overdracht:*

  - *Wanneer de knowhow bestaat uit technische documenten (zoals plannen, tekeningen, gebruiksaanwijzingen, enz.), worden deze documenten in principe aan de andere partij meegedeeld.*

    👍 *In dergelijke gevallen moet in de overeenkomst worden aangegeven welke elementen/documenten worden meegedeeld en wat de plaats en de datum van de mededeling ervan is. Dit voorkomt betwisting over het voorwerp van de overdracht aan de contractspartij en dus over de omvang van de geheimhoudingsverbintenis die door deze partij is onderschreven.*

  - *Wanneer de knowhow bestaat uit immateriële prestaties (zoals bv. technische bijstand of opleiding van personeel), moet in de overeenkomst de aard van deze prestaties worden gespecificeerd, alsook, indien van toepassing, de vertrouwelijke materiële elementen die in het kader van de verrichting van deze diensten aan de contractant zullen worden meegedeeld.*

    👍 *Het is raadzaam om in het contract uitdrukkelijk aan te geven welke personen van de betrokken diensten gebruik maken en onder welke voorwaarden deze zullen worden verleend.*

- Definitie van de producten die met de knowhow worden vervaardigd.

Deze drie punten zijn van fundamenteel belang. De houder van de knowhow is immers alleen verplicht zijn medecontractant de informatie te verstrekken die uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld, terwijl de begunstigde zich enkel toe dient te beperken deze informatie niet bekend te

[283] Verordening (EU) nr. 316/2014 van 21 maart 2014 etreffende de toepassing van art. 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht.

maken en hij alleen de voorziene vergoedingen dient te betalen voor producten die op basis van deze informatie zijn vervaardigd. Alle informatie die naast de uitdrukkelijk in de overeenkomst vermelde informatie wordt verstrekt, kan een nieuwe aanvraag voor royalty's rechtvaardigen; omgekeerd kan een product dat zonder de in de overeenkomst vermelde knowhow is vervaardigd, niet in aanmerking komen voor betaling van royalty's.

409. Kennis kan zich voortdurend ontwikkelen. Bij het opstellen van de overeenkomst moeten de partijen er dus voor zorgen dat een regeling wordt voorzien voor het lot van eventuele verbeteringen en/of vervolledigingen die tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden aangebracht. In dit verband dienen de partijen bijzondere aandacht te besteden aan de beantwoording van de volgende vragen:

- Is de oorspronkelijke houder van de knowhow verplicht de begunstigde op de hoogte te stellen van eventuele verbeteringen en/of vervolledigingen die hij/zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst in zijn of haar knowhow zou aanbrengen?
- Kan de begunstigde verbeteringen en/of vervolledigingen (trachten) aan (te) brengen aan de knowhow die hem werd overgedragen?
- Wat is de aard van de beoogde verbeteringen en/of vervolledigingen?
- Aan wie behoren deze verbeteringen en/of vervolledigingen toe? Aan beide partijen of aan slechts één van hen?
- Zullen zij moeten worden beloond? Zo ja, komt deze vergoeding bovenop de reeds overeengekomen vergoeding voor de "basiskennis"?
- Moeten de aangebrachte verbeteringen en/of vervolledigingen geheim worden gehouden en/of kunnen ze bijvoorbeeld worden geoctrooieerd? Indien een octrooi kan worden aangevraagd, in wiens naam zal het dan worden ingediend?
- Binnen welk tijdsbestek moeten eventuele verbeteringen en vervolledigingen worden ter kennis gebracht?
- Zal elke partij de vrijheid hebben om deze verbeteringen en vervolledigingen te benutten?

410. Tenzij anders geregeld (bv. in het geval van een commerciële partnerschapsovereenkomst; ➲ 192), kunnen de partijen vrij beslissen om al dan niet te voorzien in een vergoeding voor de overdracht van knowhow. In voorkomend geval kunnen de partijen voorzien in een forfaitaire vergoeding of in de betaling van royalty's die worden berekend volgens een door hen overeengekomen methode.

De partijen kunnen bijvoorbeeld voorzien in de betaling van royalty's op basis van de resultaten die zijn verkregen door middel van de verstrekte knowhow. Deze hypothese houdt in dat de begunstigde de knowhow gedurende een bepaalde periode exploiteert en een bepaalde kwaliteit van verhandelbare producten produceert.

De methode van de forfaitaire som of de vooruitbetaling is de meest gebruikte methode wanneer de overdracht van knowhow een aanvulling is op een ander contract. In andere gevallen maken de partijen over het algemeen gebruik van een beloningssysteem dat in de tijd gespreid is en gebaseerd is op productie of verkoop over een min of meer lange periode, met een verplichting om een minimumbedrag te betalen om het risico van niet-gebruik te vermijden.

3. Gemeenschappelijke opmerkingen over bedrijfsgeheimen en knowhow

411. Naast de overwegingen die in de twee voorgaande hoofdstukken zijn ontwikkeld, is de checklist aan het einde van het hoofdstuk over geheimhoudingsovereenkomsten relevant (➲ 186), die met de volgende vragen moet worden aangevuld:

- Is het recht om het bedrijfsgeheim en/of de knowhow te gebruiken, verleend op exclusieve of niet-exclusieve basis?
- Omvat dit het recht om sublicenties te verlenen?
- Is het territoriaal beperkt?
- Wat zijn de modaliteiten voor de overdracht van bedrijfsgeheimen en/of knowhow?
- Welke vergoeding (bedrag en betalingsmodaliteiten) dient de begunstigde te betalen voor de overdracht van het bedrijfsgeheim en/of de knowhow en het gebruik dat hij daarvan mag maken?

B. OCTROOIEN

Laatst bijgewerkt op: 01-01-2020

"Contrats de licence: l'exemple des contrats de licence de brevets et de savoir-faire", in M. Buydens, La valorisation et la protection des actifs de propriété intellectuelle, *Gent, Larcier, 2010, p. 32-54; R. Joliet, "Le contrat de licence de brevet en droit civil belge et français", Rev. Trim. dr. com.* 1982, *p. 167 e.v.*

1. Aandachtspunten tijdens de precontractuele fase

412. Zoals hoger reeds vermeld (➲ 158 e.v.) worden in de precontractuele fase vaak geheimhoudingsovereenkomsten (zgn. *non-disclosure agreements* of kortweg 'NDA') afgesloten. Eén van de redenen hiervoor is het waarborgen van de mogelijkheid om op een later tijdstip een octrooi te kunnen aanvragen.

Een octrooi betreft immers een tijdelijk monopolie op de exploitatie van een uitvinding (➲ 18). Om voor octrooieerbaarheid in aanmerking te komen, dient de uitvinding op de datum van de aanvraag (of desgevallend de datum van voorrang) van het octrooi nieuw te zijn, op uitvinderswerkzaamheid te berusten en industrieel toepasbaar te zijn.

Met andere woorden is het essentieel dat de uitvinding zelf, of informatie die de uitvinding voor de hand liggend zou maken, niet wordt geopenbaard vóór de aanvraag (of datum van voorrang) van het octrooi. In het andere geval zou het octrooi immers nietig worden verklaard wegens gebrek aan nieuwheid of uitvinderswerkzaamheid. Om die reden is de geheimhouding, minstens voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi, essentieel.

2. Overdrachten in vergunningen

a) Onderscheid tussen 'overdracht', 'overgang' en 'licentie'

413. Eerst en vooral dient in dit kader een onderscheid gemaakt te worden tussen de 'overdracht' en de 'overgang' van een octrooiaanvraag of octrooi. Overgang duidt op de situatie waarbij de octrooi(aanvraag) het vermogen van een (rechts)persoon verlaat om in het vermogen van een andere (rechts)persoon terecht te komen. Een klassiek voorbeeld betreft dat van het overlijden van de natuurlijke persoon-titularis. Overdracht duidt daarentegen op de overgang ingevolge een overeenkomst (➲ 213). In geval van een 'licentie' tot slot verleent de ene partij een tijdelijk genotsrecht aan een andere partij op het octrooi of de octrooiaanvraag (➲ 241).

b) Geldigheidsvereisten

414. Essentieel voor zowel de overdracht (onder levenden) van, als de licentie op een Belgische octrooiaanvraag of van een Belgisch octrooi, is dat deze op straffe van nietigheid bij **schriftelijke akte** geschieden.[284] Hetzelfde geldt voor de overdracht van (het Belgisch luik van) een Europees octrooi of van een Europese octrooiaanvraag.[285]

c) Tegenstelbaarheid aan derden

415. Om tegenstelbaar te zijn aan derden, moet de overdracht, overgang of licentie van een **Belgische octrooiaanvraag, een Belgisch octrooi of het Belgisch luik van een Europees octrooi** ook worden meegedeeld aan de Dienst voor de Intellectuele Eigendom, die deze informatie vervolgens in het Belgische octrooiregister zal inschrijven.[286]

Deze mededeling dient verplicht bepaalde vermeldingen te bevatten.[287] De Dienst heeft daartoe standaardformulieren ter beschikking gesteld voor deze mededeling van overdracht/overgang, dan wel mededeling van licentie. Deze gaat vergezeld met een afschrift van de akte van overdracht of van het officieel document waaruit de overgang van rechten blijkt, hetzij een uittreksel daarvan, hetzij een attest van overdracht ondertekend door de partijen, dan wel een afschrift van de licentieovereenkomst.[288]

Ook zonder mededeling aan de Dienst zal de overdracht geldig zijn en blijven, maar worden derden, noch de Dienst geacht op de hoogte te zijn van de overdracht, overgang of licentie.[289] De overdracht, overgang of licentie kan evenwel vóór de inschrijving worden tegengesteld aan derden die na de datum ervan rechten hebben verkregen op de octrooiaanvraag of het octrooi, maar bij de verkrijging van deze rechten wel degelijk kennis van de overdracht, overgang of licentie hadden. De bewijslast om deze kennis aan te tonen, rust op diegene die ze inroept.

De overeenkomst is pas tegenstelbaar na ontvangst van de mededling aan de Dienst. Deze tegenstelbaarheid geldt niet retroactief en een snelle kennisgeving aan de Dienst is dan ook aan

---

[284] Art. XI.50, § 2, respect voor de rechten van het kind kunst. XI.51, § 1, WER.
[285] Art. 72 EOV.
[286] Art. XI.50, § 1, WER, respectievelijk art. XI.51, § 4, WER; art. 74 EOV.
[287] Die zijn terug te vinden in art. 33*bis*, respectievelijk art. 34 van het koninklijk besluit van 2 december 1986 betreffende het aanvragen, verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien.
[288] Art. XI.50, § 3, WER.
[289] Art. XI.50, § 6, respectievelijk art. XI.51, § 5, WER.

te raden. De tegenstelbaarheid is van belang in het kader van de communicatie van de Dienst aan de octrooihouder inzake betaling van taksen of andere formaliteiten, alsook in het kader van een faillissement of bij het instellen van vorderingen ten aanzien van inbreukmakers. Wanneer de overdracht of licentie niet werd ingeschreven in het register, zal de nieuwe titularis of de licentienemer geen namaakvordering kunnen instellen tegen een inbreukmaker wegens gebrek aan hoedanigheid.[290] Ook in het geval van een faillissement riskeert de nieuwe titularis of licentienemer in de kou te komen staan, aangezien de curator (als derde) niet gebonden is door een niet-ingeschreven overdracht of licentieovereenkomst.

Hoe dan ook laat de overdracht, overgang of licentie de rechten ongewijzigd die door derden werden verkregen vóór de datum ervan, zij het – opnieuw – op voorwaarde dat deze rechten dienovereenkomstig werden ingeschreven in het Belgisch octrooiregister.

De inschrijving in het Europese octrooiregister is nodig voor de tegenstelbaarheid aan het EOB en/of aan derden van een overdracht of de verlening of overgang van een licentie van een **Europese octrooiaanvraag of van een Europese octrooi**. De overdracht of licentie wordt op verzoek van een betrokken partij in het Europese octrooiregister ingeschreven na overleggen van stukken waaruit deze overdracht of licentie blijkt en mits betaling van een administratietaks.[291]

De overdracht of licentie van een Europese octrooiaanvraag of van een Europese octrooi laat toe om de gehele bundel van nationale rechten verbonden aan de aanvraag, in één keer over te dragen of in licentie te geven. De inschrijving van een dergelijke overdracht of licentie in het Europese octrooiregister is een kosten-efficiënte manier om de afzonderlijke nationale registraties van de overdracht of licentie in alle landen die in de aanvraag worden aangeduid, te vermijden. De overdracht of licentie kan zich ook beperken tot een deel van de landen die in de aanvraag worden aangeduid.

d) Overdracht van het recht van voorrang

416. Verder is het ook van belang om bij de overdracht van octrooirechten rekening te houden met het recht van voorrang (ook wel prioriteitsrecht genoemd). De begunstigde van het recht van voorrang is namelijk de eerste aanvrager of zijn 'rechtsverkrijgende'.[292] Met andere woorden zal de rechtsverkrijgende die zich in het kader van een octrooiaanvraag of octrooi beroept op het recht van voorrang afgeleid van een eerdere aanvraag, moeten bewijzen dat deze ook wel degelijk over dat recht beschikt. Zoniet riskeert het octrooi geen beroep te kunnen doen op het recht van voorrang en zal bepaalde materie tussen de datum van de voorrangsaanvraag en de latere aanvraag van het octrooi deel uitmaken van de zogenaamde 'stand van de techniek' en dus de nieuwheid en/of uitvinderswerkzaamheid van het octrooi kunnen aantasten.

Het is daarom van belang om in de overdrachtsovereenkomst te bepalen dat een bepaalde aanvraag of octrooi, of octrooifamilie, wordt overgedragen, inclusief alle rechten die voortvloeien uit en gerelateerd zijn aan de octrooiaanvraag, waaronder ook het recht van voorrang. Waar nodig kan het recht van voorrang afgesplitst worden overgedragen, zodat beroep kan worden gedaan

[290] Vz. Kh. Brussel, 20 april 2017, AR A/17/00206, *Bombardier/CAF*, IEFbe 2715.
[291] Regels 22 en 23 van het Uitvoeringsreglement bij het EOV. Zie ook art. 60, § 3, EOV, dat bepaalt dat in procedures voor het EOB slechts de aanvrager gerechtigd is het recht op een Europees octrooi(aanvraag) uit te oefenen.
[292] Art. 4 Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom.

op het recht van voorrang zonder daarbij de eigenlijke octrooirechten van de octrooihouder in het desbetreffende land aan te tasten.

e) Gevolgen van een nietigverklaring

417. Tot slot moet nog worden opgemerkt dat, wanneer een octrooi geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard na de overdracht ervan, deze nietigheid dan wel terugwerkende kracht heeft,[293] maar geen invloed heeft op een vóór de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze vóór de nietigverklaring is uitgevoerd.[294] Normalerwijze zal in dergelijk geval dus geen terugbetaling verschuldigd zijn van de betaalde vergoedingen. Desalniettemin kan uit billijkheidsoverwegingen echter terugbetaling worden geëist van op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen voor zover dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is.[295]

C. KWEKERSRECHTEN

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

- *M. Llewelyn en M. Adcock*, European Plant Intellectual Property, *Oxford, Hart Publishing, 2006, zie i.h.b. p. 540 e.v.*

1. Overdracht

418. Belgische of communautaire kwekersrechten, of aanvragen voor kwekersrechten, kunnen worden overgedragen. Deze overdracht kan het voorwerp uitmaken van een specifieke overeenkomst of kan vervat zijn in een van de clausules van een overeenkomst die een ander voorwerp heeft.

a) Begunstigden van de overdracht

419. Aanvragen voor een kwekersrecht en **Belgische** kwekersrechten kunnen worden overgedragen aan een of meer rechtsopvolgers of rechtverkrijgenden.[296] Hetzelfde geldt voor het **communautaire** kwekersrecht en de aanvragen daartoe.[297]

b) Geldigheidsvoorwaarden van de overdracht

420. De overdracht moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren.[298]

In het geval van een communautair kwekersrecht worden ook de handtekeningen van de partijen bij de overeenkomst vermeld. Deze eis, evenals de eis van een geschrift, is echter niet van toepassing wanneer de overdracht het gevolg is van een rechterlijke beslissing of een andere

[293] Art. XI.58, §1, WER.
[294] Art. XI.58, § 2, WER.
[295] Art. XI.58, § 2, WER.
[296] Art. XI.124, § 1, WER.
[297] Art. 23, § 1, VCK; art. 79, § 3, van Verordening (EG) nr. 874/2009.
[298] Art. 23, § 2, VCK; art. XI.124, § 2, WER.

handeling die een einde maakt aan een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een dading in de zin van art. 2044 BW).[299]

c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de overdracht met betrekking tot derden

421. De overdracht van de aanvraag van een kwekersrecht of van een Belgisch of communautair kwekersrecht heeft geen gevolgen voor het bevoegde Bureau (het Communautair Bureau voor Plantenrassen dat onder de VCK is beschermd; de DIE voor het Belgisch kwekersrecht) en is pas tegenstelbaar aan derden dan nadat het in het desbetreffende kwekersregister is ingeschreven.[300]

- Het register van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) kan online worden geraadpleegd via de volgende link: *https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/mypvr/#!/en/publicsearch*.

Een niet-geregistreerde overdracht is echter wel tegenstelbaar aan derden die na de datum van overdracht rechten hebben verworven, maar die op het moment van verwerving van die rechten van de overdracht op de hoogte waren.[301] Zo zal bijvoorbeeld, indien de houder van een kwekersrecht zijn rechten achtereenvolgens overdraagt aan twee verschillende derden, de derde aan wie de rechten het laatst zijn overgedragen en die kennis had van de eerste overdracht, niet kunnen beweren de rechtmatige eigenaar van de rechten te zijn onder het voorwendsel dat deze eerste overdracht niet in het register was ingeschreven.

Om de overdracht van een **Belgisch kwekersrecht (of een aanvraag voor een kwekersrecht)** in het register te kunnen inschrijven, moet de cedent of de overnemer zich aanmelden bij de DIE, met:

- hetzij een afschrift van de akte van overdracht of van het officiële document waaruit de overgang van rechten blijkt;
- hetzij een *uittreksel* van die akte of dat document waaruit de overgang genoegzaam blijkt;
- hetzij een attest van overdracht ondertekend door de partijen.[302]

De notificatie bevat:

- de namen, voornamen en volledige adressen van de partijen;
- de datum van indiening van de aanvraag voor een kwekersrecht, de rasbenaming, het nummer en de datum van verlening van het kwekersrecht of van de aanvraag voor een kwekersrecht.[303]

De notificatie preciseert eveneens of de overdracht een situatie van mede-eigendom doet ontstaan.[304]

---

[299] Art. 23, § 2, VCK.
[300] Art. 23, § 4, VCK; art. 79, § 3, van Verordening (EG) nr. 874/2009; art. XI.124, § 5, WER.
[301] Art. 23, § 4, VCK; art. 79, § 3, van Verordening (EG) nr. 874/2009; art. XI.124, § 5, WER.
[302] Art. 79, §§ 1 en 2, van Verordening (EG) nr. 874/2009; art. 32, § 1, Koninklijk besluit van 12 mei 2015 ter uitvoering van de bepalingen betreffende het kwekersrecht van de wet van 19 april 2014 houdende invoeging van boek XI, "Intellectuele eigendom" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek ("KB 12 mei 2015").
[303] Art. 32, § 1, lid 2, KB 12 mei 2015.
[304] Art. 32, § 1, lid 3, KB 12 mei 2015.

Om de overdracht van een **krachtens de VCK beschermd plantenras** in het register te kunnen inschrijven, moet de cedent of cessionaris bij het CPVO het volgende indienen:

- ofwel een letterlijk bewijs van de akte van overdracht;
- ofwel officiële documenten die de overdracht bevestigen;
- ofwel uittreksels uit dergelijke akten of documenten die de overdracht kunnen vaststellen.[305]

Voor elke kennisgeving van een overdracht aan de DIE[306] of het CPVO[307] is een taks verschuldigd.

- *Het is aan te bevelen om in de overdrachtsovereenkomst aan te geven wie verantwoordelijk is voor het vervullen van de inschrijvingsformaliteiten in het register van de overdracht en voor de betaling van de desbetreffende kosten.*

- *Het is aan te bevelen om bij het vervullen van deze formaliteiten de hulp in te roepen van een gemachtigde of advocaat op het gebied van de intellectuele eigendom.*

422. Een contractuele overdracht heeft geen invloed op rechten die door derden zijn verworven vóór de datum van deze overdracht.[308] Een contractuele overdracht van een kwekersrecht of van een communautair kwekersrecht laat derhalve de vóór de overdracht aan derden verleende licenties onverlet. Tenzij in de licentieovereenkomst anders is bepaald, is de cessionaris in beginsel aan de voorwaarden van die overeenkomst gebonden.

2. Licenties

423. Een aanvraag voor een Belgisch kwekersrecht of een Belgisch kwekersrecht, evenals de bescherming of de aanvraag voor een communautair kwekersrecht, kunnen geheel of gedeeltelijk het voorwerp uitmaken van contractuele exploitatielicenties. Dergelijke licenties kunnen exclusief of niet-exclusief zijn.[309]

a) <u>Geldigheidsvoorwaarden van de licentie</u>

424. Licenties met betrekking tot een aanvraag voor een Belgisch kwekersrecht of een kwekersrecht moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden verleend.[310] Anderzijds hoeven de licenties met betrekking tot een communautair kwekersrecht niet schriftelijk te zijn verleend om geldig te zijn.[311]

- *Omwille van bewijsredenen verdient een schriftelijke licentieovereenkomst de voorkeur.*

---

[305] Art. 79, § 1, Verordening (EG) Nr. 874/2009.
[306] Art. XI.150, WER en Art. 26 en de Bijlage van het KB van 12 mei 2015.
[307] Art. 10, Verordening (EG) nr. 1238/95 van de Commissie van 31 mei 1995 houdende toepassingsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad met betrekking tot de aan het Communautair Bureau voor Planterassen te betalen rechten
[308] Art. 23, § 3, VCK; art. XI.124, § 3, WER.
[309] Art. 27, § 1, VCK; art. XI.125, § 1, WER.
[310] Art. XI.125, § 2, WER.
[311] Art. 27 VCK.

b) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de licentie met betrekking tot derden

425. Deze licenties hebben geen gevolgen voor de DIE en zijn pas tegenstelbaar aan derden dan nadat zij aan de DIE zijn meegedeeld en mits zij in het register zijn opgenomen. Vóór de inschrijving in het register is een licentie echter tegenstelbaar aan derden die na de datum van de verlening van de licentie rechten hebben verworven, maar die op het moment van de verwerving van die rechten kennis hadden van de licentie.[312] Als de houder van een kwekersrecht bijvoorbeeld achtereenvolgens een exclusieve licentie op zijn rechten in hetzelfde gebied verleent aan twee verschillende derden, zal de derde aan wie de rechten het laatst in licentie zijn gegeven en die kennis had van de eerder verleende licentie, niet kunnen beweren de enige rechtmatige licentiehouder van de rechten te zijn, onder het voorwendsel dat deze eerste licentie niet in het register was ingeschreven.

- *Het is aan te bevelen om in de licentieovereenkomst aan te geven wie verantwoordelijk is voor het vervullen van de inschrijvingsformaliteiten in het register van de licentie en de betaling van de desbetreffende kosten.*

- *Het is aan te bevelen om bij het vervullen van deze formaliteiten de hulp in te roepen van een gemachtigde of advocaat op het gebied van de intellectuele eigendom.*

Het Belgisch kwekersregister bevat een lijst van de contractuele licenties die aan de DIE worden gemeld, met de namen en adressen van de licentiehouders.[313]

Elke kennisgeving van een contractuele licentie aan de DIE wordt gedaan door de toezending van een door de partijen ondertekend certificaat met daarin vermeld:

- de namen, voornamen en volledige adressen van de partijen;
- de datum van indiening van de aanvraag voor een kwekersrecht, de rasbenaming, het nummer en de datum van verlening van het kwekersrecht of van de aanvraag voor een kwekersrecht;
- een vermelding of de licentie een exclusieve of niet-exclusieve licentie is;
- de datum van inwerkingtreding van de licentie, de duur ervan, en het grondgebied waarop de licentie van toepassing is.[314]

Elke kennisgeving van een contractuele licentie aan de DIE is onderworpen aan de betaling van een taks.

426. Contractuele exploitatievergunningen met betrekking tot een communautair kwekersrecht moeten niet in het register worden opgenomen om tegenstelbaar te zijn aan derden.

Een dergelijke vermelding in het register kan echter worden gedaan op verzoek van een van de partijen.[315] In dit verband bepaalt de uitvoeringsverordening van de VCK alleen dat aanvragen voor de verlening van exclusieve licenties met betrekking tot een communautair kwekersrecht

[312] Art. XI.125, § 4, WER.
[313] Art. XI.152, § 2, 6°, en § 3, 7°, WER.
[314] Art. 33 KB 12 mei 2015.
[315] Art. 87, § 2, f, VCK.

vergezeld moeten gaan van voldoende schriftelijk bewijsmateriaal.[316] Elke kennisgeving van een contractuele licentie aan het CPVO is onderworpen aan de betaling van een taks.

c) Recht van de licentiehouder om een inbreukprocedure in te leiden

427. De begunstigde van een (al dan niet exclusieve) licentie op een communautair kwekersrecht kan zelfstandig en zonder toestemming van de houder van het kwekersrecht een vordering wegens inbreuk instellen, tenzij deze mogelijkheid in het geval van een exclusieve exploitatielicentie uitdrukkelijk is uitgesloten door een overeenkomst met de houder.[317]

In het geval van licenties voor een Belgisch kwekersrecht kan alleen de begunstigde van een exclusieve licentie in een inbreukprocedure optreden, tenzij in de licentieovereenkomst anders is bepaald.[318]

In ieder geval heeft elke licentiehouder het recht om in te grijpen in inbreukprocedures die door de houder worden ingeleid om vergoeding van de door hem geleden schade te verkrijgen.[319]

428. Wanneer de licentieovereenkomst de licentiegever verbiedt de kwekersrechten te exploiteren, heeft de licentienemer het recht een rechtsvordering in te stellen tegen de licentiegever bij niet-naleving van die contractuele verbintenis; het is in dat geval uiteraard niet noodzakelijk dat de licentienemer de toestemming van de licentiegever verkrijgt voordat hij een rechtsvordering kan instellen tegen de licentiegever.[320]

d) Gevolgen van een revindicatievordering voor bestaande licenties

429. Wanneer na de verlening van een licentie een rechterlijke beslissing waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld, een vordering van een derde toewijst (en bijgevolg beslist dat degene die de licentie heeft verleend niet de rechtmatige houder van het kwekersrecht was), vervalt de licentie na de inschrijving van de nieuwe houder in het desbetreffende register van kwekersrechten. [321]

Indien de eigenaar of houder van de licentie echter vóór de instelling van de vordering te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van het kwekersrecht of daartoe reële en serieuze voorbereidingen heeft getroffen, kan hij deze handelingen voortzetten of verrichten, mits hij de nieuwe houder die in het desbetreffende register is ingeschreven, om verlening van een niet-exclusieve licentie verzoekt. [322] Indien de nieuwe houder weigert een dergelijke licentie te verlenen, of indien er geen overeenstemming is over de voorwaarden van de licentie, kan de houder van de vervallen licentie in bepaalde gevallen bij de overheid een aanvraag indienen voor de verlening van een dwanglicentie (➲ 430).

---

[316] Art. 81, § 4, van Verordening (EG) nr. 874/2009.
[317] Art. 104, § 1, VCK.
[318] Art. XI.156, § 2, lid 3, WER.
[319] Art. 104, § 2, VCK; art. XI.156, § 2, lid 4, WER.
[320] Zie naar analogie, Brussel, 30 september 2014, 2014/KR/87, *Artex BV et al. / Zimmer + Rohde GmbH et al.*
[321] Art. 100, § 1, VCK; art. XI.160, § 1, WER.
[322] Art. 100, §§ 2 en 3, VCK; art. XI.160, §§ 2 en 3, WER.

e) Dwanglicenties

430. Wanneer de houder van een kwekersrecht weigert een licentie aan een derde te verlenen of wanneer er geen overeenstemming bestaat over de voorwaarden van de contractuele licentie tussen de houder en die derde, kan deze laatste in bepaalde gevallen een zogenaamde "dwanglicentie" trachten te verkrijgen. Dergelijke dwanglicenties zijn strikt genomen geen contractuele licenties (➲ 241). Daarom verwijzen we in deze gids slechts naar de wettelijke bepalingen inzake dwanglicenties:

- Voor de bescherming van communautaire kwekersrechten, zie: art. 29 VCK en art. 37 en 41 van Verordening (EG) nr. 874/2009[323];
- Met betrekking tot Belgische kwekersrechten, zie: art. XI.126 WER.

D. AUTEURSRECHT, NABURIGE RECHTEN, DATABANKEN, SOFTWARE EN TOPOGRAFIEËN VAN HALFGELEIDERS

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

431. Voor overeenkomsten met betrekking tot auteursrecht, naburige rechten, software, databanken en topografieën van halfgeleiderproducten gelden een aantal specifieke regels. Wij beperken ons tot een bespreking van die overeenkomsten waarmee toestemming wordt verleend tot het gebruik/de exploitatie van beschermde werken of prestaties. De uitzonderingen op de exclusieve rechten worden niet behandeld. De zogenaamde dwanglicenties (➲ 241), de vergoedingsrechten en de aansluitingsakten bij beheersvennootschappen, zoals SABAM, evenmin.

1. Auteursrechten & naburige rechten van uitvoerende kunstenaars

Over contracteren over auteursrechten en voorbeeldclausules, zie H. Vanhees, De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, *Mechelen, Kluwer, 2012, 124 p.; M. Markellou*, Le contrat d'exploitation d'auteur, *Brussel, Larcier, 2012; H. Vanhees*, Vademecum auteurscontracten ten behoeve van de overheid, *Brussel, Labor, 1999*.

a) Inleiding

(1) Auteursrecht

432. Auteursrechten (➲ 7) kunnen worden opgedeeld in twee categorieën van rechten: de vermogensrechten en de morele rechten.

De vermogensrechten zijn het reproductierecht, inclusief adapatie en vertaling, het recht van mededeling aan het publiek, het distributierecht, en het verhuur- en leenrecht.[324] De morele

[323] Verordening (EG) nr. 874/2009 van de Commissie van 17 september 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad wat betreft de procedures voor het Communautair Bureau voor plantenrassen.
[324] Art. XI.165, § 1 WER.

rechten omvatten het divulgatierecht, het integriteitsrecht en het vaderschapsrecht (ook paterniteitsrecht genoemd).[325]

(2) Uitvoerende kunstenaars

F. Brison, Het naburig recht van de uitvoerende kunstenaar, *Brussel*, *Larcier*, *2007*, *727 p.*

433. Uitvoerende kunstenaars zijn personen die een werk uitvoeren of opvoeren. Denk bijvoorbeeld aan zangers en muzikanten die een muziekwerk uitvoeren, acteurs die in een theaterstuk of een film spelen, dansers die een choreografie opvoeren, enz. Het kan ook onder andere gaan om circus- en variétéartiesten.[326] Andere personen, waaronder "aanvullende kunstenaars" zoals figuranten, worden niet beschouwd als uitvoerende kunstenaars.[327]

434. Uitvoerende kunstenaars genieten gelijkaardige rechten als auteurs. Hun rechten worden als "naburig" aan het auteursrecht bestempeld. Uitvoerende kunstenaars beschikken aldus eveneens over vermogensrechten[328] en morele rechten op hun prestatie (hun uitvoering of opvoering) (➲ 432).[329] De wet voorziet evenwel geen divulgatierecht voor uitvoerende kunstenaars. Het integriteitsrecht en het paterniteitsrecht van de uitvoerende kunstenaars zijn bovendien minder verregaand dan die van de auteurs.[330]

435. Omdat de wettelijke regeling inzake contracteren over auteursrechten en de rechten van uitvoerende kunstenaars zeer gelijklopend zijn, zullen zij hierna samen worden behandeld. De verschillen worden waar nodig aangeduid.

b) <u>Contracteren over de vermogensrechten</u>

436. In het geval van auteurscontracten en overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars, dan gaat het in de eerste plaats om de vermogensrechten. Over morele rechten kan immers slechts in beperkte mate worden gecontracteerd (➲ 458-460).

437. De wet voorziet uitdrukkelijk dat over de vermogensrechten kan worden gecontracteerd. Deze rechten kunnen geheel of gedeeltelijk worden overdragen (vervreemd) en/of in exclusieve of niet-exclusieve licentie worden gegeven.[331] Merk op dat de specifieke wettelijke bepalingen inzake auteurscontracten en overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars doorgaans enkel spreken over "overdracht". Niettemin gelden zij eveneens voor licenties. Beide begrippen zijn dus inwisselbaar.

---

[325] Art. XI.165, § 2 WER.
[326] Art. XI.205, § 1, lid 5, WER.
[327] Art. XI.205, § 1, lid 5, WER.
[328] Art. XI.205, § 1, WER.
[329] Art. XI.204 WER.
[330] Zo geldt het recht van de uitvoerende kunstenaar om zijn naam vermeld te zijn slechts "*overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken*". Bij gebreke aan een uitdrukkelijke vermelding van een 'absoluut' integriteitsrecht zoals in het auteursrecht, bestaat er onduidelijkheid of ook de uitvoerende kunstenaar over een dergelijk verregaand recht beschikt dan wel of dit recht beperkt is tot "*misvorming, verminking of andere wijziging van zijn prestatie, dan wel tegen enige andere aantasting ervan die zijn eer of reputatie kunnen schaden*". Zie art. XI.204, lid 3 en 4, WER.
[331] Art. XI.167, § 1, lid 1, WER (auteursrecht) en art. XI.203, lid 2, WER (naburige rechten m.i.v. uitvoerende kunstenaars).

438. De specifieke wettelijke regels inzake overeenkomsten dienen om **de auteur en de uitvoerende kunstenaar te beschermen**. In de praktijk staan zij immers vaak tegenover een veel sterkere contractpartij (denk bv. aan een singer-songwriter die een deal onder de neus krijgt van een major platenlabel).

De 'auteur' is in principe de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd (➲ 48). Het auteurscontractenrecht geldt dan ook in principe enkel voor overeenkomsten waarbij deze persoon partij is.

- *Er bestaat betwisting over de vraag of de regels van het auteurscontractenrecht ook gelden voor overeenkomsten gesloten door 'rechthebbenden', i.e. derden (natuurlijke -of rechtspersonen) die de rechten op een bepaald moment hebben verkregen van de auteur of de uitvoerende kunstenaar (via erfopvolging, testament of contract). Hetzelfde geldt voor overeenkomsten gesloten door een vennootschap (bv. een eenmansBV) waarin de auteur of de uitvoerende kunstenaar zijn rechten heeft ingebracht.*

- *Veiligheidshalve valt het aan te bevelen om ook in die situaties de specifieke wettelijke regels na te leven.*

(1) Geschrift

439. Volgens de wet worden ten aanzien van de auteur en de uitvoerende kunstenaar alle overeenkomsten schriftelijk bewezen.[332] Het vereiste van een geschrift is een bewijsregel, geen geldigheidsvoorwaarde. In theorie kan dus ook geldig mondeling worden gecontracteerd. Elke persoon die echter beweert bepaalde rechten verworven te hebben op een beschermd werk of prestatie moet in staat zijn om dit ten aanzien van de auteur of de uitvoerende kunstenaar schriftelijk te bewijzen.

- *Een schriftelijke overeenkomst is in de praktijk dus aangewezen.*

440. Gelet op de *ratio legis* van de specifieke wettelijke regels (i.e. bescherming van de auteur en de uitvoerende kunstenaar), moet worden opgemerkt dat het geschriftvereiste in principe enkel geldt wanneer **tegen de oorspronkelijke auteur of uitvoerende kunstenaar** moet worden bewezen. Voor bewijs tegen andere personen, zoals rechthebbenden, gelden de regels van het gemeen recht (en zijn andere bewijsmiddelen dan het geschrift in principe toegestaan). Het is evenwel aangewezen om ook dergelijke overeenkomsten schriftelijk te sluiten (➲ 438).

441. Het geschrift kan **elke authentieke of onderhandse akte** zijn. Niet alleen klassieke geschreven overeenkomsten komen dus in aanmerking, maar ook bv. een e-mail, offerte, bestelbon, factuur, algemene voorwaarden (➲ 284-287), etc. Om geldig te zijn, zal de inhoud van deze geschriften wel moeten voldoen aan de verdere wettelijke vereisten (➲ 443-447).

442. Het **tijdstip van opmaak** van het geschrift is in principe **van weinig belang**. Het hoeft dus niet noodzakelijk voorafgaandelijk aan de rechtenverlening te worden opgesteld, maar kan ook achteraf worden opgesteld.

---

[332] Art. XI.167, § 1, lid 2, WER (auteursrecht) en art. 205, § 3, WER (uitvoerende kunstenaars).

- *Om problemen te vermijden, valt het echter wel aan te bevelen om de overereenkomst vooraf op te maken.*

(2) Inhoud

443. Voor auteurscontracten geldt een bijzondere **specificeringsplicht**. Deze plicht geldt **niet** voor overeenkomsten met **uitvoerende kunstenaars**.

- *Aangezien overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars – net zoals in het auteursrecht – restrictief moeten worden geïnterpreteerd, valt het ten sterkste aan te bevelen om deze toch zo duidelijk mogelijk te formuleren. Onderstaande regels kunnen dus zeker ook als leidraad worden gebruik voor contracten met uitvoerende kunstenaars.*

444. Voor auteurscontracten vereist de wet met name dat **voor elke exploitatiewijze de vergoeding, de reikwijdte en de duur** van de overdracht of licentie **uitdrukkelijk** worden bepaald.[333] Het is dus cruciaal om het voorwerp en de omvang van verleende rechten zo duidelijk mogelijk af te bakenen.

De volgende zaken moeten dus worden gespecificeerd:

- **Voorwerp en omvang**: **welke rechten op welke werken** worden overgedragen of in licentie gegeven? Als het om een licentie gaat, dient te worden verduidelijkt of het een exclusieve of niet-exclusieve licentie betreft (➲ 253). Het volstaat in principe niet om in algemene bewoordingen te voorzien dat één of meerdere vermogensrechten (bv. "het recht van mededeling aan het publiek") worden overgedragen. Men moet tevens verduidelijken voor *welke exploitatiewijzen* de overdracht geldt (bv. voor radio, televisie, internet of, indien opportuun, voor nog meer concrete subexploitatiewijzen via deze mediakanalen, bv. beperking tot een bepaalde zender of een bepaald streamingplatform).

  > 🕮 *Licentiegever verleent hierbij aan Licentienemer een exclusieve licentie om het Werk, zoals hoger gedefinieerd, te exploiteren onder de hieronder aangeduide modaliteiten en voorwaarden.*
  >
  > *De exclusieve licentie aan Licentienemer heeft betrekking op de volgende exploitatiewijze: (i) de gedeeltelijke of integrale reproductie van het Werk op geluid- en beelddragers zoals, doch zonder beperking, op CD's, DVD's en digitale dragers (CD-ROM, mp3, harddisks, USB-sticks, geheugenkaarten en andere digitale bestanden) (hierna: de "Reproducties"); (ii) het verkopen en laten verkopen, het verdelen en laten verdelen, het verhuren en laten verhuren van de Reproducties; (iii) het mededelen aan het publiek van het Werk en de Reproducties, via radio, televisie, internet, met inbegrip van streaming en VOD ('Video-on-Demand').*

- **Vergoeding**: de vergoeding aan de auteur moet worden verduidelijkt. De wet bepaalt echter niets over de aard of de omvang van de vergoeding en laat dit dus over aan de contractsvrijheid tussen de partijen. Hieruit volgt dat niet noodzakelijk een **financiële vergoeding** moet worden voorzien. Ook andere vormen, bijvoorbeeld een **vergoeding in natura**, zijn mogelijk. Het is ook mogelijk dat rechten worden verleend **zonder enige**

[333] Art. XI.167, §1,lid 4 WER.

(financiële) vergoeding. Het belangrijkste is dat er **iets concreet wordt voorzien** over de vergoeding of het gebrek daaraan.

> 🕮 *In ruil voor de exclusieve licentie zijn de volgende vergoedingen verschuldigd door de Licentienemer: voor de in artikel A punt (i) genoemde exploitatiewijzen X% van de uit de exploitatie verkregen totale inkomsten; voor de in artikel A punt (ii) genoemde exploitatiewijzen Y% van de uit de exploitatie verkregen totale inkomsten; en voor de in artikel A punt (iii) genoemde exploitatiewijzen Z% van de uit de exploitatie verkregen totale inkomsten.*

Wanneer de vergoeding (royalty's) op basis van « inkomsten » wordt berekend, valt het sterk aan te bevelen om dit begrip nader te definiëren (bruto of netto, de berekeningsbasis, etc.). Het begrip "inkomsten" wordt gedefinieerd in overweging 11 van de richtlijn 2011/77/EG als "de door de producent genoten inkomsten voor aftrek van kosten".[334]

Voorzie ook transparantieverplichtingen over de gegenereerde inkomsten: is de licentienemer verplicht om opgave te doen van de inkomsten en, zo ja, binnen welke termijnen (bv. jaarlijks of anders) en andere modaliteiten? (➲ 265 en afdeling VII.B.6 – voor bijzondere wettelijke toepassingen bij specifieke auteurcontracten, ➲ 465, 476 en 491).

- **Duur**: ook de duur moet worden verduidelijkt. Er kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de verlening van rechten voor een **afgebakende termijn** geldt (bv. een licentie voor X jaar). Tevens zou kunnen worden voorzien dat de rechten worden verleend voor **een aantal exploitatiehandelingen** (bv. x aantal vertoningen van een werk). Een andere, meer verregaande optie is dat de rechten worden verleend voor de **volledige wettelijke beschermingsduur** (dus in principe tot 70 jaar na de dood van de auteur). Deze laatste termijn wordt in de praktijk vaak gebruikt bij overdrachten.

> 🕮 *De exclusieve licentie wordt verleend voor een termijn van X jaar vanaf de ondertekening van deze Overeenkomst door beide Partijen.*

- **Territorium**: ook het territorium van de overdracht of licentie moet worden verduidelijkt (➲ 154). De rechten kunnen bijvoorbeeld worden verleend voor **één of meerdere landen**. Het is ook mogelijk om rechten te verlenen voor **een continent** of zelfs voor **de hele wereld**.

> 🕮 *De exclusieve licentie wordt verleend voor alle landen van de wereld.*

445. Hoewel de specificeringsplicht vrij rigide lijkt, moet zij toch enigszins **pragmatisch** worden opgevat. Zo wordt aangenomen dat het in principe niet vereist is dat elke exploitatiewijze in detail wordt vermeld of dat expliciet een afzonderlijke vergoeding wordt voorzien per exploitatiemethode.

Zo kan, wanneer een forfaitair bedrag wordt overeengekomen, dus bijvoorbeeld worden bepaald dat deze vergoeding voor elke door de overeenkomst gedekte exploitatiewijze geldt.

---

[334] Richtlijn 2011/77/EG van 27 september 2011 betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten.

> 🕮 *In ruil voor de exclusieve licentie is de Licentienemer een vergoeding verschuldigd van X % van de totale inkomsten verkregen uit elk van de in artikel A genoemde exploitatiewijzen.*

446. Niettegenstaande het voorgaande, blijft **voorzichtigheid** steeds **geboden**. Het niet voldoen aan de specificeringsplicht wordt namelijk met **nietigheid** gesanctioneerd. Het gaat evenwel om een zogenaamde relatieve nietigheid. Dit betekent dat zij enkel door de auteur kan worden ingeroepen (➲ 146).

(3) Contracteren over onbekende exploitatievormen

447. Er kan **niet geldig** worden gecontracteerd over niet-bekende exploitatievormen.[335]

> *Een voorbeeld kan dit verduidelijken: stel dat een romanschrijver in de jaren '70 een overeenkomst sloot waarin de auteursrechten op een manuscript aan een uitgever worden overgedragen. In de jaren '70 was het internet een nog niet-bekende exploitatievorm voor boeken of andere werken. De overeenkomst zal vandaag in geen geval geldig kunnen worden geïnterpreteerd als betrekking hebbend op bv. de verkoop van de roman via e-books. Een clausule die stelt dat de overdracht ook geldt voor niet-bekende exploitatievormen is nietig.*

(4) Contracteren over toekomstige werken

448. Waar de partijen niet kunnen contracteren in verband met nog onbekende exploitatievormen (➲ 447), kunnen zij **wél geldig** contracteren over de rechten op toekomstige werken en prestaties, i.e. werken en prestaties die nog niet zijn gecreëerd op het moment van de contractsluiting. De wet onderwerpt deze mogelijkheid wel aan een aantal **beperkingen**.

Een overdracht of licentie voor toekomstige werken en prestaties kan met name enkel **voor een beperkte tijd** en **voor zover het genre van de werken bepaald is**.[336] De wet definieert niet wat onder "genre" moet worden verstaan. Om discussies te vermijden, valt het aan te bevelen om zo specifiek mogelijk te zijn.

> *Voorzie dus niet zomaar dat de rechtenverlening geldt voor 'literatuur', maar zeg bv. dat zij betrekking heeft op 'kinderboeken'.*

(5) Exploitatieplicht

449. De verkrijger van de rechten heeft een **wettelijke verplichting** om het werk of de prestatie "***overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken***" te exploiteren.[337] Het is niet evident om de "eerlijke beroepsgebruiken" in een allesomvattende definitie te gieten. Wat hieronder moet worden begrepen, is zeer casuïstisch en sectorspecifiek.

> *Wanneer een schrijver bv. van een actualiteitsgebonden boek zijn auteursrechten op dit boek overdraagt aan een uitgever, dan zal de exploitatieplicht de uitgever ertoe nopen geen jaren te*

---

[335] Art. XI.167, § 1, lid 6, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 3, lid 4, WER (uitvoerende kunstenaars).
[336] Art. XI.167, § 2, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 3, lid 3, WER (uitvoerende kunstenaars).
[337] Art. XI.167, § 1, lid 5, WER (auteursrecht) en artikel XI.205, § 3, lid 3, WER (uitvoerende kunstenaars).

wachten met de uitgave van het boek (zie ook ➲ 473-474 over uitgavecontracten in dit verband).

(6) Interpretatie van de overeenkomsten

A. Cruquenaire, L'interprétation des contrats en droit d'auteur, *Brussel, Larcier, 2007, 514 p.; T. Laurens, "Interpretatie en bewijs van overeenkomsten inzake auteursrecht"*, CABG *2010/3; F. Brison en H. Vanhees, "Afdeling 7. / Section 7. - Het uitgavecontract / Du contrat d'édition", in* Hommage à Jan Corbet Huldeboek – De Belgische auteurswet / La loi belge sur le droit d'auteur, *Gent, Larcier, 2012, p. 195-214.*

450. Voor auteurscontracten en overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars bestaan specifieke regels inzake hun interpretatie die afwijken van de regels van het gemeen recht (➲ 150-151).

451. Ten eerste voorziet de wet dat de contractuele bedingen met betrekking tot het auteursrecht en de rechten van de uitvoerende kunstenaar en de exploitatiebewijzen ervan **restrictief** moeten **worden geïnterpreteerd**.[338] Bij **twijfel** zal dus **de voor de auteur of de uitvoerende kunstenaar meest gunstige interpretatie moeten prevaleren**. Er zal met andere woorden voorrang moeten worden gegeven aan een interpretatie waarbij de auteur of de uitvoerende kunstenaar zo weinig mogelijk rechten heeft afgestaan.

Wanneer een overeenkomst bv. een "licentie" verleent, zonder te verduidelijken of het om een exclusieve of niet-exclusieve licentie gaat, zal er dus van uit moeten worden gegaan dat het deze laatste licentievorm betreft.

452. Ten tweede geldt dat de **overdracht van** een exemplaar van **een werk** of een prestatie of van de materiële drager waarin het werk of (vastlegging van een) prestatie vervat ligt, **niet tot het recht leidt om dat werk of de prestatie ook effectief te exploiteren**.[339][340]

De overhandiging door een fotograaf van een USB-stick met daarop één of meerder foto's, houdt dus op zichzelf niet het recht in voor de ontvanger om deze foto's te gaan reproduceren of aan het publiek mede te delen (tenzij hij onder een wettelijke uitzondering valt, zoals het privé-gebruik of het gebruiksrecht voor onderwijs en wetenschappelijk onderzoek).

De overhandiging van een CD met een muziekwerk (waarop auteursrechten en naburige rechten rusten) impliceert niet zomaar het recht om deze af te spelen op een (openbaar betalend) evenement.

Op deze regel bestaat evenwel een **uitzondering** voor het zogenaamde **tentoonstellingsrecht voor werken van grafische of beeldende kunst**.[341] De wet stelt namelijk dat, tenzij anders is

[338] Art. XI.167, § 1, lid 3, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 3, lid 1, WER (uitvoerende kunstenaars).
[339] Art. XI.167, § 1, lid 3, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 3, lid 1, WER (uitvoerende kunstenaars).
[340] Een enigszins gelijkaardige bepaling vindt men in artikel XI.174 WER over het portretrecht (➲ 558). Daarin staat dat de auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret in bezit heeft, niet het recht heeft om het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportreteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.
[341] Artikel XI.173 WER.

overeengekomen, bij de overdracht van een dergelijk werk aan de verkrijger het recht wordt overgedragen het werk tentoon te stellen in omstandigheden die geen afbreuk doen aan de eer of faam van de auteur. De wet verduidelijkt evenwel expliciet dat de andere auteursrechten niet worden overgedragen.

- *De koper van een fotografisch werk zal, krachtens deze regel, dus in principe wel het recht hebben om de foto tentoon te stellen.*

(7) Recht op toegang voor de auteur

453. Na de (materiële) overdracht van een werk behoudt **de auteur** het recht om "***op een redelijk manier***" toegang te hebben tot zijn werk met het oog op de uitoefening van zijn vermogensrechten.[342] Dit recht op toegang wordt momenteel **niet** voorzien voor **uitvoerende kunstenaars**.

"Op een redelijke manier" betekent dat de auteur dit recht niet mag misbruiken. Hij mag het met andere woorden enkel uitoefenen wanneer de toegang tot zijn werk echt noodzakelijk is voor exploitatie van zijn rechten en moet dit doen op een manier die te rijmen valt met de rechtmatige belangen van de verkrijger. Dit recht geldt voor alle soorten auteurswerken.

- *Neem bv. het geval van een beeldhouwer die een uniek beeldhouwwerk heeft verkocht en die achteraf wordt gevraagd een licentie te verlenen om afbeeldingen van zijn werk te reproduceren op postkaarten. In dergelijk geval kan de beeldhouwer aan de koper toegang vragen tot zijn werk om de nodige afbeeldingen te maken.*

(8) Bijzondere regels voor werknemers en ambtenaren

454. **Werknemers en ambtenaren** zijn steeds de **oorspronkelijke houder** van de rechten op de werken of prestaties die zij tot stand brengen in de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst of -statuut. Een werkgever kan pas eigenaar worden van de rechten na een **overdracht** (➲ 213 e.v.). De wet voorziet een aantal specifieke regels die een **soepeler regime** voor dergelijke overdrachten installeren. Zij kunnen als volgt worden samengevat:

- De overdracht moet **uitdrukkelijk** zijn voorzien:[343] een **geschrift** is dus noodzakelijk. De overdracht kan worden voorzien in de arbeidsovereenkomst of in een ander geschrift. De overdracht of minstens de *strekking* en de *wijze* ervan kan ook in **collectieve overeenkomsten** (bijvoorbeeld bij CAO's) worden voorzien.[344] Dit betekent dat in de individuele arbeidsovereenkomst zeer algemeen kan worden bepaald *dat* er een overdracht plaatsvindt, terwijl de *omvang* en de *modaliteiten* bij collectieve (arbeids)overeenkomst kunnen worden gespecificeerd. Zoals eerder uiteengezet in ➲ 233 bestaat er enige twijfel of een overdrachtsclausule in het **arbeidsreglement** op zich volstaat voor een rechtsgeldige overdracht;

- **De specificeringsplicht** (➲ 443-446) **geldt niet** (ook niet voor auteursrechten):[345] in tegenstelling tot het algemeen auteurscontractenrecht is het dus niet nodig om voor elke

[342] Art. XI.167, § 1, lid 3, in fine WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 4, lid 1, WER (uitvoerende kunstenaars).
[343] Art. XI.167, § 3, lid 1, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 4, lid 1, WER (uitvoerende kunstenaars).
[344] Art. XI.167, § 3, lid 5, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 4, lid 4, WER (uitvoerende kunstenaars).
[345] Art. XI.167, § 3, lid 3, WER.

exploitatiewijze de vergoeding, de reikwijdte en de duur van de overdracht **uitdrukkelijk** te bepalen;

> *V. Busschaert, "Aard van de vergoeding toegekend wegens de overdracht van auteursrechten op door de werknemer gecreëerde werken", Or. 2014, afl. 2, p. 48-56.*

- **Contracteren over toekomstige exploitatievormen is toegelaten**: in afwijking van de algemene regel kan er ook geldig worden gecontracteerd over toekomstige exploitatievormen (➲ 447).[346] Voor auteursrechten is dit wel verbonden aan **twee voorwaarden**: ten eerste moet het beding waarbij het recht wordt verleend om te exploiteren in een vorm die onbekend is op de datum van de arbeidsovereenkomst of van de aanwerving onder statuut **uitdrukkelijk** zijn; ten tweede moet het bepalen dat daaraan ten voordele van de werknemer of ambtenaar een **aandeel** is gekoppeld **in de** door die exploitatie gemaakte **winst** (bv. een percentage of een forfaitair bedrag).[347] Voor de rechten van uitvoerende kunstenaars worden deze voorwaarden niet voorzien.

> 🕮 *Voor iedere exploitatie van een auteursrechtelijk beschermd werk middels een vorm die onbekend is op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst, zal de werkgever aan de werknemer een vergoeding betalen die overeenstemt met X % van de door die exploitatievorm gerealiseerde nettowinst. Deze vergoeding blijft evenwel in totaliteit beperkt tot een bedrag van X EUR.*

- **Geen exploitatieplicht**:[348] in afwijking van de algemene regel (➲ 449) rust er in principe geen verplichting op de werkgever om de verkregen rechten ook daadwerkelijk te exploiteren. De werkgever kan dus in principe, zelfs zonder dat dit uitdrukkelijk is bepaald, **naar eigen keuze beslissen om de werken al dan niet te exploiteren**. Hierover een clausule opnemen is dus in principe niet nodig, maar is uiteraard wel mogelijk.

> 🕮 *Enkel de werkgever heeft het recht om te bepalen of, wanneer en op welke wijze het werk geëxploiteerd zal worden. Zelfs niet geëxploiteerde werken blijven behoren tot de exclusieve eigendom van de werkgever.*

455. Voor een overzicht van voorbeeldclausules inzake overdrachten tussen werknemers en (statutaire) ambtenaren en hun werkgevers, zie ➲ 220. Hoewel de clausules die daar worden besproken betrekking hebben op intellectuele rechten in het algemeen (en dus niet enkel op het auteursrecht en/of de rechten van uitvoerende kunstenaars), zijn zij hoofdzakelijk opgesteld in functie van de bijzondere regels van het auteursrecht en het recht van de uitvoerende kunstenaars.

> *Voor een voorbeeldclausule zie ook H. Vanhees,* De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, *Mechelen, Kuwer, 2012, p. 93; H. Vanhees,* Vademecum auteurscontracten ten behoeve van de overheid, *Brussel, Labor, 1999.*

456. Merk op dat voor auteursrechtelijk beschermde databanken en voor software gemaakt door werknemers of (statutaire) ambtenaren nog andere regels gelden. Voor deze rechten geldt immer

---

[346] Art. XI.167, § 3, lid 3, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 4, lid 3, WER (uitvoerende kunstenaars).
[347] Art. XI.167, § 3, lid 3, WER.
[348] Art. XI.167, § 3, lid 3, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 4, lid 3, WER (uitvoerende kunstenaars).

een wettelijk (doch weerlegbaar) vermoeden van overdracht ten voordele van de werkgever (➲ 77-79).

(9) Bijzondere regels voor werken op bestelling

457. Ook voor werken en prestaties die worden gemaakt op bestelling (in opdracht) geldt als algemeen principe dat de **opdrachtnemer** de **oorspronkelijke houder** is van de rechten op de werken en prestaties die tot stand worden gebracht in de uitvoering van zijn opdracht (➲ 48). De opdrachtgever kan pas eigenaar worden van de rechten **na een overdracht** (➲ 213 e.v.). **Hetzelfde soepelere regime** voor werknemers en ambtenaren geldt ook voor werken op bestelling (➲ 454-455).[349] Daarbij moeten evenwel twee belangrijke kanttekeningen worden gemaakt:

- **Voorwaarden**: het soepelere regime geldt enkel indien drie voorwaarden cumulatief vervuld zijn, met name: (i) de opdrachtgever oefent een activiteit uit in de niet-culturele sector of in de reclamewereld; indien de opdrachtgever in een andere sector actief is, zullen dus de hierboven beschreven algemene contractsregels inzake auteursrechten en naburige rechten gelden; (ii) het besteld werk moet bestemd zijn voor die activiteit; en (iii) de overdracht moet uitdrukkelijk (lees: schriftelijk) zijn voorzien;

- **Contracteren over toekomstige exploitatievormen is toegelaten**: ook bij werken op bestelling kan er worden gecontracteerd over toekomstige exploitatievormen. De twee specifieke voorwaarden van het auteursrecht voor dergelijke overdrachten door werknemers en ambtenaren (uitdrukkelijke clausule en aandeel in de winst) gelden hier niet. Zoals hoger reeds vermeld (➲ 454), gelden deze voorwaarden momenteel sowieso niet voor contracten met uitvoerende kunstenaars.

Gelet op de algemene regels, in het bijzonder het vereiste van een geschrift (➲ 439-442) en het principe van de restrictieve interpretatie (➲ 451), zal een overdracht voor toekomstige exploitatievormen echter toch uitdrukkelijk moeten worden voorzien.

Voor een voorbeeldovereenkomst zie ook H. Vanhees, De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, *Mechelen, Kuwer, 2012, p. 115.*

c) <u>Contracteren over morele rechten</u>

458. In tegenstelling tot de vermogensrechten kunnen de morele rechten niet worden overdragen. De wet stelt inderdaad dat de morele rechten "***onvervreemdbaar***" zijn en dat "*de **globale** afstand van de **toekomstige uitoefening** van dat recht **nietig** is*".[350]

459. De principiële (globale) onoverdraagbaarheid van de morele rechten betekent niet dat er helemaal niet over kan worden gecontracteerd. Er wordt namelijk aangenomen dat er in **welomlijnde gevallen** wél kan worden gecontracteerd over de **actuele uitoefening** van de morele rechten:

- <u>Divulgatierecht</u>: een clausule die voorziet dat een <u>auteur</u> (<u>*pro memorie*</u>: de wet voorziet geen divulatierecht voor uitvoerende kunstenaars) zonder enige beperking afstand doet

[349] Art. XI.167, § 3, lid *2*, *j°* art. XI.167, § 3, lid 3, WER (auteursrecht) en art. XI.205, § 4, lid 1, *j°* art. XI.205, § 4, lid 3, WER (uitvoerende kunstenaars).
[350] Art. XI.165, § 2, lid 1 en 2, WER (auteursrecht) en art. XI.204, lid 1 en 2, WER (uitvoerende kunstenaars).

van het recht om al zijn toekomstige werken voor het eerst bekend te maken zal nietig zijn; een auteur kan echter wel geldig overeenkomen dat een bepaald reeds bestaand werk voor het eerst zal worden bekendgemaakt door een derde.

Denk bv. aan de schrijver die dergelijk recht toevertrouwt aan een uitgever voor zijn nieuwste roman.

- Paterniteitsrecht: een clausule die een auteur of een uitvoerende kunstenaar[351] zonder enige beperking verbiedt om het vaderschap van zijn werken of prestaties op te eisen zal nietig zijn; een auteur of een uitvoerende kunstenaar kan echter wel in een specifiek geval afstand doen van dit recht en overeenkomen dat zijn werk of prestatie anoniem of onder een pseudoniem zal worden geëxploiteerd of zelfs met vermelding van de naam van iemand anders.

  Denk bv. aan ghostwriting, maar ook exploitatie op naam van de overnemer (bv. de werkgever) of de licentienemer.

  > *Licentiegever erkent dat Licentienemer het recht heeft om de overeengekomen exploitaties te verrichten onder zijn eigen naam of herkenningsteken (waaronder de handelsnaam en de merken van Licentienemer) en verzaakt dus te dien einde expliciet aan de uitoefening van zijn paterniteitsrecht.*

- Integriteitsrecht: een clausule waarin een auteur of een uitvoerende kunstenaar[352] zich er zonder enige beperking toe verbindt om zich nooit te verzetten tegen eender welke wijziging of aanpassing van zijn werk(en) (die zijn eer of reputatie kunnen schaden) zal nietig zijn; een auteur of uitvoerende kunstenaar kan echter wel in een specifiek geval akkoord gaan met bepaalde aanpassingen of wijzigingen.

  Denk bv. aan een schrijver die toelaat dat van zijn werk een vertaling wordt gemaakt of aan een architect die toelaat dat de bouwheer aanpassingen uitvoert aan de door hem ontworpen woning.

  Specifiek voor het integriteitsrecht geldt wel dat, "niettegenstaande enige afstand", *de auteur en de uitvoerende kunstenaar steeds het recht behouden om zich te verzetten tegen* "elke misvorming, verminking of andere wijziging" *van zijn werk* "dan welk tegen enige andere aantasting van het werk, die zijn eer of reputatie kunnen schaden".[353]

In het kader van overdrachtsovereenkomsten (en in het bijzonder arbeidsovereenkomsten) valt aan te bevelen dat de clausule waarbij vermogensrechtelijke auteursrechten worden overgedragen iets voorziet over de uitoefening van de **morele rechten** door de auteur of de uitvoerende kunstenaar. Zo dient bij voorkeur te worden bepaald dat de werknemer verzaakt aan de **uitoefening** van zijn paterniteitsrecht en zijn integriteitsrecht, zodat de werkgever de mogelijkheid heeft om de werken in eigen naam te exploiteren en ze eventueel aan te passen of

[351] Merk op dat het paterniteitsrecht van de uitvoerende kunstenaar sowieso beperkter is, in die zijn dat de uitvoerende kunstenaar "slechts" het recht heeft om zijn naam overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken vermeld te zien (➲ 434).
[352] Merk op dat er onduidelijkheid bestaat of de uitvoerende kunstenaar zoals de auteur een "absoluut" recht heeft om zich tegen alle wijzigingen van zijn prestatie te verzetten dan wel of dit recht beperkt is tot wijzigingen die zijn eer of reputatie kunnen schaden (➲ 434).
[353] Art. XI.165, § 2, lid 7, WER.

te actualiseren. De globale afstand van de toekomstige uitoefening van de morele rechten is evenwel nietig (➲ 458).

> 🕮 *X [of 'De werkgever'] is gerechtigd om de naam van Y [of 'de Auteur' of 'de Werknemer'] niet te vermelden evenals om het werk te wijzigen in de mate dat X [of 'de Werkgever'] dit nodig vindt voor de exploitatie van het werk. Y [of 'De Auteur' of 'De Werknemer'] behoudt evenwel het recht om zich te verzetten tegen elke aantasting van het werk die nadeel zou kunnen toebrengen aan zijn [of haar] eer of zijn [of haar] goede faam.*

460. Er bestaat onenigheid over de vraag of de hierboven beschreven algemene contractsregels inzake auteursrechten en naburige rechten (in het bijzonder het geschriftvereiste (➲ 439-442), de specificeringsplicht voor auteurscontracten (➲ 443-446) en de exploitatieplicht (➲ 449)) ook van toepassing zijn op overeenkomsten rond morele rechten.

> 👍 *Bijgevolg moet veiligheidshalve worden aanbevolen om deze regels ook te respecteren wanneer over morele rechten wordt gecontracteerd.*

d) Specifieke overeenkomsten

461. Hierna zullen een aantal specfieke categorieën van overeenkomsten worden besproken waarvoor de wet bijzondere regels voorziet. Merk echter op dat de algemene regels voor overeenkomsten inzake auteursrechten en naburige rechten ook van toepassing zijn op deze overeenkomsten en de hieronder besproken regels dus aanvullen, althans in de mate zij niet tegenstrijdig zijn, in welk geval de bijzondere regels van toepassing zullen zijn.

De besproken overeenkomsten zijn (i) het audiovisuele productiecontract, (ii) het audiovisueel adaptatiecontract, (iii) het uitgavecontract en (iv) het opvoeringscontract. De specifieke regels zijn expliciet voorzien voor auteurscontracten en dus niet voor overeenkomsten met uitvoerende kunstenaars (met uitzondering van het vermoeden van overdracht van de audiovisuele exploitatierechten en de vergoedingsplicht die ook worden voorzien voor uitvoerende kunstenaars). Niettemin kunnen zij eventueel naar analogie nuttig zijn voor contracten met uitvoerende kunstenaars.

(1) Audiovisuele productiecontracten

Zie ook J-C. Lardinois, Les contrats commentés de l'industrie audiovisuelle. Cadre général et patique contractuelle, Brussel, Larcier, 2007, p. 77 e.v.

➢ **Inleiding**

462. Audiovisuele productiecontracten kunnen worden omschreven als overeenkomsten betreffende het tot **stand brengen van een audiovisueel werk** (bv. een film, documentaire, etc.).[354] Bij dergelijke overeenkomsten zijn minstens enerzijds de **auteurs** (bv. de regisseur en andere

[354] H. Vanhees, *De wettelijk regeling inzake auteurscontracten*, Kluwer, Mechelen, 2012, nr. 114.

personen die tot het werk hebben bijgedragen)[355] en anderzijds de **producent**[356] van het audiovisueel werk partij.[357]

- *Voor een voorbeeld van een audiovisueel productiecontract tussen scenarist-regisseur en producent met toelichting, zie K. Van Der Perre, "De licentieovereenkomst scenarist-regisseur en producent", juni 2016, op de webiste Cultuurloket, https://www.kunstenloket.be/sites/default/files/upload/document/file/2015_auteursrecht_-_licentiecontract_audiovisueel.pdf*

- *Voor andere voorbeelden, zie https://www.deauteurs.be/voor-auteurs/audiovisueel/modelcontracten/*

- *Zie ook J-C. Lardinois*, Les contrats commentés de l'industrie audiovisuelle. Cadre général et patique contractuelle, *Brussel, Larcier, 2007, p. 77 e.v.*

De specifieke regels voor dit type van overeenkomst zijn de volgende:

- **Vermoeden van overdracht**

463. Ten eerste moet melding worden gemaakt van het **vermoeden van overdracht**. De wet bepaalt namelijk dat de auteurs van een audiovisueel werk en de auteurs van een creatief element dat op geoorloofde wijze in een audiovisueel werk is opgenomen of erin is verwerkt[358], alsook de uitvoerende kunstenaars[359], **behoudens andersluidend beding**, aan de producenten **het exclusieve recht op de audiovisuele exploitatie van het werk of de prestatie overdragen**, met inbegrip van de rechten die voor deze exploitatie noodzakelijk zijn, zoals het recht om het werk van ondertiteling te voorzien of het na te synchroniseren.

Het gaat meer bepaald om de **audiovisuele exploitatierechten** (reproducties, bv. op DVD's; mededeling aan het publiek bv. in cinema, televisie, internet, verhuring, etc.) en de rechten die nodig zijn voor deze exploitatie (bv. gebruik van fragmenten voor promotie, synchronisatie, ondertiteling).

Het vermoeden geldt **niet voor "secundaire exploitaties"**, zoals bv. bewerking tot een stripverhaal, boek of toneelstuk, of merchandising. Het geldt in principe ook niet voor de morele rechten noch voor muziek[360] noch meer algemeen voor de rechten van auteurswerken die in het audiovisuele werk zijn opgenomen.[361]

---

[355] Zie art. XI.179 WER. Krachtens dit artikel worden een aantal personen, waaronder de scenarist en de bewerker, behoudens tegenbewijs, vermoed auteurs te zijn.
[356] De wet bevat geen definitie van "producent". De parlementaire voorbereiding bij de auteurswet van 1994 (Verslag De Clerck, *Gedr. St. Kamer*, 473/33-91/92, B.Z, p. 174) bevat de volgende indicaties betreffende de hoedanigheid van de producent: "*de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de financiële en andere verantwoordelijkheid draagt voor de onderneming die een audiovisueel werk, ongeacht de drager, tot stand brengt en exploiteert*" en nog: "*De producent is namelijk diegene die erop moet toezien dat de film tot een goed einde wordt gebracht. Dat houdt in dat de persoon die het produkt, in casu de film moet « **opleveren** », als de producent dient te worden beschouwd.*" Zie ook Brussel, 10 november 1998, *I.R.D.I.* 1999, p. 24: *"dat bijgevolg diegene wordt bedoeld die uiteindelijk instaat voor het boeken van het te bereiken cinematografisch resultaat; dat overigens in beginsel niets belet dat verschillende personen die eindverantwoordelijkheid zouden delen;"*
[357] H. Vanhees, *De wettelijk regeling inzake auteurscontracten*, Kluwer, Mechelen, 2012, nr. 114.
358 Art. XI.182 WER.
359 Art. XI.206, § 1, WER.
[360] Artikel XI.182 WER sluit auteurs van muziekwerken expliciet uit.
[361] H. Vanhees, *De wettelijk regeling inzake auteurscontracten*, Kluwer, Mechelen, 2012, nr. 117.

➢ **Vergoedingsplicht**

464. Ten tweede geldt er een bijzondere vergoedingsplicht. De wet bepaalt namelijk dat de auteurs van een audiovisueel werk en de uitvoerende kunstenaars voor elke exploitatiewijze recht hebben op een afzonderlijke vergoeding.[362]

465. Behoudens andersluidend beding, bv. in het productiecontract, wordt het bedrag van de vergoeding bepaald in **verhouding tot de inkomsten** die uit de exploitatie van het audiovisuele werk voortvloeien. In dat geval is de producent verplicht om, ten minste eenmaal per jaar aan de auteur een overzicht van hetgeen hij voor elke wijze van exploitatie heeft ontvangen, te bezorgen.[363]

> 🕮 *In ruil voor de rechtenverlening in artikel X verbindt de Producent zich ertoe de volgende vergoedingen te betalen aan de Auteur [of: de Uitvoerende Kunstenaar]:*
>
> *(i) Reproductie op fysieke dragers (DVD, Blu-Ray, videocassette, etc.): X % van alle voortgebrachte inkomsten uit deze exploitatie of een forfaitair bedrag van X EUR;*
>
> *(ii) Distributie, verkoop of verhuur van voormelde fysieke dragers: X % van alle voortgebrachte inkomsten uit deze exploitatie;*
>
> *(iii) Mededeling aan het publiek via televisie (ether, kabel, satelliet, directe injectie, etc.): X % van alle voortgebrachte inkomsten uit deze exploitatie;*
>
> *(iv) Mededeling aan het publiek via Internet, met inbegrip van PPV en VOD: X % van alle voortgebrachte inkomsten uit deze exploitatie;*
>
> *(v) Mededeling aan het publiek via publieke vertoningen (in zalen, bioscopen, etc.): X % van alle voortgebrachte inkomsten uit deze exploitatie.*

🔔 *Merk op dat deze clausule zeer algemeen en dus niet exhaustief is. Laat u zeker bijstaan door specialisten terzake bij het onderhandelen en opstellen van audiovisuele productieovereenkomsten. Voor andere voorbeelden zie de verwijzingen in ➲ 462.*

Deze specifieke vergoedingsplicht geldt echter **niet** voor audiovisuele **werken** die tot de **niet-culturele sector of tot de reclamewereld** behoren. Voor deze werken kan dus een forfaitaire vergoeding worden voorzien die dan betrekking heeft op alle exploitatiewijzen.[364]

➢ **Faillissement, reorganisatie en vereffening**

466. Ten derde geldt er een **bijzonder beschermingsmechanisme** voor de auteurs en de eventuele coproducenten van een audiovisueel werk ingeval van faillissement van de producent, bij een gerechtelijke reorganisatie of bij de invereffeningstelling van diens bedrijf.[365] Dergelijk regime wordt niet voorzien voor de uitvoerende kunstenaars.

---

[362] Art. XI.183, § 1, WER (auteursrecht) en art. XI.206, § 3, WER (uitvoerende kunstenaars).
[363] Art. XI.183, § 2, WER (auteursrecht) en art. XI.206, § 4, WER (uitvoerende kunstenaars).
[364] H. Vanhees, *De wettelijk regeling inzake auteurscontracten*, Kluwer, Mechelen, 2012, nr. 120.
[365] Art. XI.185 WER.

467. Zo stelt de wet dat **geen** van deze situaties de **ontbinding van de contracten met de auteurs** van het audiovisueel werk tot gevolg heeft. Wanneer de vervaardiging of de exploitatie van het werk wordt voortgezet, moet de curator of de vereffenaar, naar gelang van het geval, alle verplichtingen van de producent ten aanzien van de auteurs nakomen. Wordt het bedrijf geheel of gedeeltelijk overgedragen dan wel vereffend, dan moet de curator of de vereffenaar, naar gelang van het geval, een afzonderlijke kavel opmaken voor elk audiovisueel werk waarvan de exploitatierechten kunnen worden overgedragen of geveild. Hij moet, op straffe van nietigheid, elke andere producent van het werk, de regisseur en de andere auteurs bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs op de hoogte brengen, ten minste één maand voor de overdracht tot stand komt of voor enige andere verkoop- of veilingsprocedure wordt ingezet. De koper is tot dezelfde verplichtingen gehouden als de overdrager.

468. De regisseur en, bij diens ontstentenis, de andere auteurs hebben een **recht van voorrang** op het werk, behalve indien een van de co-producenten verklaart koper te zijn. Bij gebreke van overeenstemming wordt de koopprijs vastgesteld bij rechterlijke beslissing. Heeft een van de co-producenten niet verklaard koper te zijn binnen één maand te rekenen van de kennisgeving, dan kan de regisseur gedurende een maand zijn recht van voorrang uitoefenen. Na het verstrijken van die termijn hebben de gezamenlijke auteurs een maand om hun recht van voorrang uit te oefenen. Uitoefening van dat recht geschiedt bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs gericht aan de curator of de vereffenaar, naar gelang van het geval. Degenen die een recht van voorrang genieten, kunnen daarvan afzien bij deurwaardersexploot of bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs gericht aan de curator.

469. Wanneer de producent zijn werkzaamheden sedert meer dan twaalf maanden heeft stopgezet of wanneer de vereffening is bekendgemaakt en meer dan twaalf maanden na de bekendmaking nog niet is overgegaan tot de verkoop van het audiovisueel werk, kan elk van de auteurs van dat werk de **ontbinding** van zijn overeenkomst vorderen.

(2) Audiovisuele adaptatiecontracten

Zie ook J-C. Lardinois, Les contrats commentés de l'industrie audiovisuelle. Cadre général et patique contractuelle, Brussel, Larcier, 2007, p. 77 e.v.

470. De wet voorziet ook een aantal bijzondere regels voor audiovisuele adaptatiecontracten.[366] De wet bevat geen definitie van het begrip "audiovisueel adaptatiecontract". Er kan van worden uitgegaan dat het die contracten betreft waarbij het recht wordt verleend om **van een bestaand werk een audiovisueel werk te maken**, bv. de verfilming van een roman. Deze regels kunnen als volgt worden samengevat:

- Een **afzonderlijk contract**: de wet stelt dat "*het verlenen van het recht om van een bestaand werk een audiovisuele bewerking te maken moet worden geregeld in een afzonderlijk contract, los van het uitgavecontract betreffende het werk*" (over het uitgavecontract, ➲ 471-486);
- **Exploitatieplicht**: op de verkrijger van het recht rust de verplichting om het werk "***overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken*** *te exploiteren*";
- **Proportionele vergoeding**: op de verkrijger rust eveneens de verplichting om aan de auteur (van het geadapteerde werk) een vergoeding uit te keren die **in verhouding staat tot zijn inkomsten** uit de exploitatie van het werk dat uit de adaptatie is ontstaan. De wet

[366] Art. XI.184 WER.

stelt echter dat deze verplichting "***behoudens andersluiding beding***" geldt. Er kan dus contractueel van worden afgeweken.

Voor een voorbeeld van een audiovisueel adaptatiecontract, zie https://www.deauteurs.be/voor-auteurs/audiovisueel/modelcontracten/

(3) Uitgavecontracten

F. Brison en H. Vanhees, "Afdeling 7. / Section 7. - Het uitgavecontract / Du contrat d'édition", in Hommage à Jan Corbet Huldeboek – De Belgische auteurswet / La loi belge sur le droit d'auteur, *Gent, Larcier, 2012, 195-214.*

➢ **Inleiding**

471. Voor uitgavecontracten gelden eveneens een aantal specifieke regels. De wet voorziet evenmin een definitie van het begrip "uitgavecontract". Er kan worden aangenomen dat dit begrip een **ruime lading** dekt en betrekking heeft op alle contracten waarbij een auteur het recht verleent aan een derde, de uitgever, om zijn werk te **reproduceren én (die reproducties) te verspreiden**.[367]

Het gaat niet alleen om 'traditionele' uitgavecontracten, waarbij een schrijver met een uitgever overeenkomt om zijn werk in boekvorm uit te brengen. Ook de uitgave van muziekwerken op bv. CD's of de uitgave van audiovisuele werken op bv. DVD's vallen onder de regeling inzake uitgavecontracten.[368]

Bij gebreke aan een duidelijke definitie kan er in sommige gevallen twijfel bestaan over de vraag of een overeenkomst al dan niet als een uitgavecontract kan of moet worden gekwalificeerd. In dergelijk geval valt het aan te raden om het zekere voor het onzekere te nemen en toch rekening te houden met de specifieke regels die voor deze contracten worden voorzien. Deze regels worden hierna uiteengezet (➲ 471-486).

Voor verdere toelichting over het uitgavecontract en een voorbeeld, zie H. Vanhees, De wettelijke regeling inzake auteurscontracten, *Mechelen, Kluwer, 2012, p. 33-47 en 100-114.*[369]

Zie ook het voorbeeld van SABAM: https://www.sabam.be/sites/default/files/uitgavecontract.pdf

➢ **Inhoud**

472. Een uitgavecontract moet bepalen uit **hoeveel exemplaren** de eerste oplage **minimum** zal bestaan. Deze verplichting geldt evenwel niet voor de contracten "*waarin bedongen is dat een gewaarborgd minimum van auteursrechten ten laste van de uitgever komt*".[370] Dit laatste moet

[367] H. Vanhees, "Art. XI.195 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 310.
[368] H. Vanhees, "Art. XI.195 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 310-311.
[369] Dit boek handelt nog over de auteurswet van 30 juni 1994, die thans is hernomen in het WER.
[370] Art. XI.195 WER.

wellicht worden begrepen als betrekking hebbend op de situatie waarin de uitgever er zich toe heeft verbonden om sowieso een bepaald (forfaitair) bedrag uit te keren aan de auteur.[371]

> 🕮 *De Partijen komen overeen dat de eerste oplage van het Werk tot stand gebracht middels de exploitatiewijzen vermeld in artikel X van deze Overeenkomst minimum X exemplaren zal tellen.*

Het niet-naleven van deze verplichting zou leiden tot de **nietigheid** van het uitgavecontract. Het gaat evenwel om een relatieve nietigheid, die enkel door de auteur kan worden gevorderd (➲ 146).[372]

➢ **<u>Exploitatieplicht</u>**

473. Op de uitgever rust een bijzondere exploitatieplicht. De uitgever is namelijk verplicht om de exemplaren van het werk **binnen de overeengekomen termijn te produceren of laten produceren**.[373] Als er geen specifieke termijn werd bepaald, dan moet die worden bepaald "*overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken*".[374]

> 🕮 *De Uitgever verbindt zich ertoe om de eerste oplage van het werk in X [de exploitatiewijze, bv. in boekvorm] uit te geven binnen een termijn van X maanden vanaf de aanlevering door de Auteur van het werk [in een persklare kopij].*

474. Als de uitgever nalaat deze verplichting na te komen binnen de gestelde termijnen (dus de overeengekomen termijn of de termijn bepaald op basis van de eerlijke beroepsgebruiken) en daarvoor geen wettige reden van verschoning heeft, dan kan de auteur zijn rechten **terugnemen**. Deze terugname kan wel pas **na ingebrekestelling** van de uitgever (per aangetekende zending met ontvangstbevestiging) en voor zover de uitgever binnen een termijn van zes maanden niet het gevraagde gevolg heeft gegeven aan de ingebrekestelling.[375] Een "*wettige reden van verschoning*" kan bijvoorbeeld een vorm van overmacht zijn.

➢ **<u>Vergoedingsplicht</u>**

475. Voor uitgavecontracten zijn er twee bijzondere regels wat de vergoeding aan de auteur betreft:

- **Evenredige vergoeding**: krachtens de wet is de uitgever verplicht zich ertoe te verbinden aan de auteur een vergoeding te betalen die **in verhouding staat tot de inkomsten**. Aangezien de wet voorziet dat deze verplichting geldt, "***tenzij anders is bepaald***", kan er eventueel contractueel van worden afgeweken.[376] Er kan dus ook een forfaitaire vergoeding worden overeengekomen;

> 🕮 *Voor elk van de exploitatiewijzen vermeld in artikel X verbindt de Uitgever zich ertoe een vergoeding te betalen aan de Auteur die gelijk is aan X % van de bruto-inkomsten uit deze exploitaties [alternatief: een forfaitair bedrag van X EUR].*

---

[371] H. Vanhees, "Art. XI.195 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 313.
[372] *Ibid*.
[373] Art. XI.196, § 1, lid 1, WER.
[374] Art. XI.196, § 1, lid 2, WER.
[375] Art. XI.196, § 1, lid 3, WER.
[376] Art XI.196, § 2, lid 1, WER.

- **Succesbeding**: wanneer echter een **forfaitaire vergoeding** werd voorzien, maar deze vergoeding gelet op het succes van het werk kennelijk **niet evenredig** is aan de winst van de uitgever uit de exploitatie van het werk, heeft de auteur de mogelijkheid om aan de uitgever te **vragen om die vergoeding aan te passen** om hem op billijke wijze te laten delen in de winst. De auteur kan niet vooraf afstand doen van dit recht:[377] een clausule in het uitgavecontract waarin dergelijke afstand wordt voorzien is in principe nietig. Dit is echter een relatieve nietigheid die enkel door de auteur kan worden ingeroepen (➲ 146).[378]

476. Om de auteur in staat te stellen na te gaan of hij correct wordt vergoed, is de uitgever verplicht om de auteur ten minste eenmaal per jaar **een overzicht** te geven van hetgeen de uitgever voor elke exploitatiewijze heeft verkocht, ontvangen en overgedragen. Van deze verplichting kan niet geldig contractueel worden afgeweken. Zij vervalt echter wanneer een werk gedurende 5 opeenvolgende jaren niet wordt geëxploiteerd, behalve indien er een heruitgave gebeurde.[379]

➢ **<u>Verbod van overdracht van het uitgavecontract</u>**

477. De uitgever mag het uitgavecontract **niet overdragen zonder instemming** van de auteur(srechthebbende), tenzij dit gebeurt in het kader van een gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf.[380]

➢ **<u>Beëindiging</u>**

478. Wanneer het uitgavecontract een einde neemt, heeft de uitgever het recht om de **resterende voorraad** gedurende drie jaar **verder te verkopen** tegen een normale prijs. Dit recht vervalt evenwel als de auteur verkiest om de voorraad zelf op te kopen. Partijen kunnen de opkoopprijs zelf bepalen. Wanneer er geen akkoord kan worden bereikt, kunnen zij zich tot de rechtbank wenden.[381]

➢ **<u>Ontbinding</u>**

479. De wet voorziet een **specifieke ontbindingsgrond** voor het uitgavecontract door de auteur, met name wanneer de uitgever overgaat tot **volledige vernietiging** van de door hem gerealiseerde exemplaren van het werk. De wet verduidelijkt nog dat deze grond bestaat naast alle andere redenen die de ontbinding rechtvaardigen.[382]

480. Bij ontbinding van het uitgavecontract (ongeacht de reden) heeft de auteur de mogelijkheid om de resterende voorraad **op te kopen**. De wet laat het in principe aan de partijen om de prijs te bepalen. Wanneer er geen akkoord kan worden bereikt, kunnen zij zich tot de rechtbank wenden.[383]

481. De ontbinding op verzoek van de auteur kan **geen afbreuk** doen **aan** eventuele **exploitatiecontracten** die de uitgever op geldige wijze **met derden** heeft gesloten. De auteur kan

---

[377] Art. XI.196, § 2, WER.
[378] H. Vanhees, "Art. XI.195 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 316.
[379] Art. XI.198 WER.
[380] Art. XI.196, § 3, WER.
[381] Art. XI.197 WER.
[382] Art. XI.199, lid 1, WER.
[383] Art. XI.199, lid 2, WER.

tegen deze laatsten wel een **rechtstreekse vordering** instellen tot betaling van de eventueel overeengekomen vergoeding die aan hem toekomt.[384]

- **Faillissement, reorganisatie en vereffening**

482. Ook voor uitgavecontracten voorziet de wet een bijzonder beschermingsregime voor de auteur bij faillissement, gerechtelijke reorganisatie of vereffening van de uitgever.

483. In die gevallen kan de auteur de overeenkomst **onmiddellijk opzeggen** bij een aangetekende zending met ontvangstbewijs.[385]

484. De auteur beschikt ook over een **voorrangsrecht** met betrekking tot alle exemplaren, kopieën of reproducties waarop het auteursrecht van toepassing is. Deze moeten bij voorrang aan de auteur te koop worden aangeboden tegen de prijs overeengekomen met de curator. Indien er geen akkoord kan worden bereikt, wordt de prijs bepaald door de rechter bij wie de zaak aanhangig is. Er kan eventueel een beroep worden gedaan op één of meerdere deskundigen.[386]

De auteur verliest zijn recht op voorrang indien hij, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het aanbod, aan de curator niet te kennen geeft er gebruik van te willen maken. Zowel het aanbod als de aanvaarding moeten, op straffe van nietigheid, gebeuren via deurwaardersexploot of aangetekende zending. De auteur kan ook expliciet van zijn recht op voorrang afzien via deurwaardersexploot of aangetekende zending aan de curator.[387]

Ook wanneer een beroep werd gedaan op deskundigen, kan de auteur (via deurwaardersexploot of aangetekende zending) afzien van het aanbod. Dit dient dan wel te gebeuren binnen een termijn van 15 dagen na de ontvangst van het deskundigenrapport. De kosten van het deskundigenonderzoek worden verdeeld onder de gezamenlijke schuldeisers en de auteur.[388]

- **Open acces voor wetenschappelijke publicaties gefinancieerd met publieke middelen**

- *M. Lambrecht*, Licences ouvertes et exceptions au droit d'auteur dans l'environnement numérique. Subvertir ou réformer?, *Brussel*, *Larcier*, *2018*, *412 p.*

485. Tot slot voorziet de wet een bijzondere regel voor **wetenschappelijke artikels die het resultaat zijn van voor de helft met publieke middelen gefinancierd onderzoek**.[389] Het doel van de wetgever is om dergelijke artikels (sneller) van achter de betaalmuur te halen.

486. Te dien einde wordt voorzien dat de auteurs, zelfs indien zij hun rechten aan een uitgever hebben overgedragen of in licentie hebben gegeven, het recht behouden om het manuscript na verloop van een termijn van twaalf maanden voor humane en sociale wetenschappen en zes maanden voor andere wetenschappen na de eerste uitgave, in een tijdschrift, kosteloos beschikbaar te stellen in open toegang aan het publiek, mits de bron van de eerste uitgave wordt vermeld. Voormelde termijnen kunnen worden ingekort in het uitgavecontract.[390]

---

[384] Art. XI.199, lid 3, WER.
[385] Art. XI.200, lid 1, WER.
[386] Art. XI.200, lid 2, WER.
[387] Art. XI.200, lid 3, WER.
[388] Art. XI.200, lid 4 en 5, WER.
[389] Art. XI.196, § 2/1, WER.
[390] Anderzijds kunnen de termijnen worden verlengd bij Koninklijk Besluit.

Van dit recht kan geen afstand worden gedaan: het is van dwingend recht en is van toepassing ongeacht het door de partijen gekozen recht van zodra er een aanknopingspunt in België gelokaliseerd is.

(4) Opvoeringscontracten [391]

- **Inleiding**

487. Tot slot kan melding worden gemaakt van de bijzondere regels voor opvoeringscontracten. Wederom ontbreekt een wettelijke definitie van dit type contract. Net als bij het uitgavecontract kan worden aangenomen dat het begrip "opvoeringscontract" ruim mag worden geïnterpreteerd, als zijnde de overeenkomst waarbij de auteur het recht verleent om zijn werk openbaar ('live') uit- of op te voeren (aan het publiek mede te delen).[392] Denk bijvoorbeeld aan de opvoering van een toneelstuk of het spelen van een muziekwerk.

- **Duur**

488. Opvoeringscontracten moeten worden gesloten voor een **bepaalde duur** of voor **een aantal keren** dat het werk aan het publiek wordt medegedeeld.[393] Het opvoeringscontract moet de duur (in de tijd of aantal opvoeringen of uitvoeringen) duidelijk afbakenen en mag dus niet voor een onbepaalde duur worden afgesloten.[394]

489. **Overdrachten of exclusieve licenties voor live-voorstellingen** kunnen voor **maximaal 3 jaar** worden verleend. Wanneer de opvoeringen gedurende 2 opeenvolgende jaren worden onderbroken, vervallen deze rechten van rechtswege.[395]

- **Vergoedingsplicht**

490. De wet voorziet in een **succesbeding** voor opvoeringscontracten betreffende openbare opvoeringen van live-voorstellingen. Wanneer een **forfaitaire vergoeding** werd voorzien, maar deze vergoeding, gelet op het succes van het werk, kennelijk **niet evenredig** is aan de winst uit de exploitatie van het werk, heeft de auteur de mogelijkheid om de begunstigde van de overeenkomst te **vragen om die vergoeding aan te passen** teneinde hem op billijke wijze te laten delen in de winst. De auteur kan niet vooraf (maar wel achteraf) afstand doen van dit recht.[396]

491. Om de auteur toe te laten op deze mogelijkheid beroep te doen, moet de begunstigde van het opvoeringscontract hem (of zijn rechtsverkrijgenden) het **exacte programma** van de openbare opvoeringen of uitvoeringen mededelen en een met bewijsstukken gestaafde **staat van zijn inkomsten** bezorgen.[397]

---

[391] A. Joachimowicz (ed.), "Droit et théâtre", in *Etudes théâtrales* nr. 62, Louvain-la-Neuve, Centre d'études théâtrales de l'UCL, 2015, 132.
[392] H. Vanhees, "Art. XI.195 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 330.
[393] Art. XI.201, lid 1, WER.
[394] H. Vanhees, "Art. XI.195 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 332.
[395] Artikel XI.201, lid 2, WER.
[396] Art. XI.202, lid 2, WER.
[397] Art. XI.202, lid 1, WER.

- **Verbod van verdere overdracht van opvoeringscontracten**

492. De begunstigde van het opvoeringscontract mag de overeenkomst **niet overdragen zonder instemming van de auteur**, tenzij dit gebeurt in het kader van een gehele of gedeeltelijke overdracht van zijn bedrijf.[398]

(5) Contracteren met "ensembles" die live voorstellingen brengen

493. Een bijzonderheid heeft betrekking op **live-voorstellingen van "ensembles"**. Om de rechtenverlening voor het gebruik van deze prestaties te vergemakkelijken, beperkt de wet het aantal personen wier toestemming vereist is tot: de solisten, de dirigenten, de regisseurs en, voor de andere uitvoerende kunstenaars, de directeur van de groep.[399]

(6) (Oude) platencontracten

494. Verder voorziet de wet een tweevoudig **bijzonder beschermingsmechisme voor (oude) platencontracten**, i.e. contracten tussen een uitvoerende kunstenaar (zanger) en een producent van fonogrammen (platenmaatschappijen) "*houdende overdracht van zijn rechten op de vastlegging van zijn uitvoering*":

- **Opzegging bij onvoldoende exploitatie**: vooreerst geeft de wet de uitvoerende kunstenaar het recht om zijn overeenkomst te beëindigen als de producent, 50 jaar na de eerste publieke exploitatie van het fonogram, **verzuimt voldoende kopieën te koop aan te bieden of voor het publiek beschikbaar te stellen** (zowel fysiek als 'on demand'[400]).[401] Dit recht is niet voor afstand vatbaar.[402]

  De uitvoerende kunstenaar moet de producent wel eerst in gebreke stellen (per aangetekende zending) en hem een termijn van 1 jaar geven om het verzuim recht te zetten.[403]

  Wanneer een fonogram het resultaat is van een samenwerking tussen meerdere uitvoerende kunstenaars (bv. een band), kan elk van hen de overeenkomst voor hun bijdrage beëindigen (bij gebreke aan overeenkomst tussen hen). De rechten van de producent vervallen wanneer alle uitvoerende kunstenaars de overeenkomst hebben beëindigd.[404]

- **Aanvullende vergoeding:** uitvoerende kunstenaars die in hun overeenkomst een niet-periodieke (dus een eenmalig forfaitaire) vergoeding hebben gekregen (vaak bij studiomuzikanten), hebben voor ieder volledig jaar dat volgt op het 50ste jaar van de eerste exploitatie van het fonogram recht op een aanvullende vergoeding. Van dit recht kan evenmin afstand worden gedaan.[405] De producent moet een reserve aanleggen om deze

[398] Art. XI.201, lid 3, WER.
[399] Art. XI.207 WER.
[400] F. Brison, "Art. XI.210 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 386.
[401] Art. XI.210, § 1, lid 1, WER.
[402] Art. XI.210, § 1, lid 3, WER.
[403] Art. XI.210, § 1, lid 2, WER.
[404] Art. XI.210, § 1, lid 4, WER.
[405] Art. XI.210, § 2, WER.

vergoeding te betalen.[406] De inning en verdeling gebeurt door de beheersvennootschap PlayRight.[407]

- **Voorschotten en kortingen**: als uitvoerende kunstenaars in hun overeenkomst wel een periodieke vergoeding ('royalty's') hebben gekregen, mag de producent op de betalingen volgend op het 50ste jaar na de eerste exploitatie geen voorschotten of contractueel bepaalde kortingen meer inhouden.[408]

e) Bijzonderheden

(1) Rechten na overlijden

495. Na het overlijden van de auteur worden de **vermogensrechten** uitgeoefend door zijn **erfgenamen of legatarissen**, tenzij de auteur ze aan een **bepaald persoon** heeft toegekend, met inachtneming van het wettelijk voorbehouden deel dat aan de erfgenamen toekomt.[409] Hetzelfde geldt voor de **morele rechten**, zij het dat de wet hier geen voorbehoud maakt voor het reservataire deel van de erfgenamen.[410] Bij onenigheid tussen de rechtsverkrijgers geldt de regeling die van toepassing is voor ondeelbare auteursrechten (➲ 357) en kan men zich tot de rechter wenden.[411] Ook indien de erfgenamen niet vindbaar zijn, zal de rechter iemand aanwijzen die de auteursrechten zal beheren.

496. Voor de uitvoerende kunstenaars geldt een gelijkaardige regel, zonder een onderscheid te maken tussen de vermogensrechten en de morele rechten. De wet bepaalt eenvoudigweg dat, na het overlijden van de uitvoerende kunstenaar, "de rechten" worden uitgeoefend door de **erfgenamen of legatarissen**, tenzij hij ze aan een **bepaalde persoon** heeft toegekend, met inachtneming van het wettelijk voorbehouden deel dat aan de erfgenamen toekomt.[412]

497. Het nut of de noodzaak van het treffen van een (contractuele) regeling omtrent het lot van de rechten na het overlijden van de auteur of uitvoerende kunstenaar speelt dus op twee vlakken: enerzijds kan de auteur of de uitvoerende kunstenaar in zijn laatste wilsbeschikking (testament) één of meerdere perso(o)n(en) begunstigen met (de uitoefening) van zijn rechten; anderzijds zal, wanneer de rechten aan meerdere personen toekomen na het overlijden, het noodzakelijk zijn om (in de mate van het mogelijke) contractuele afspraken te maken over de uitoefening van de rechten. Bij onenigheid of indien de erfgenamen niet vindbaar zijn, zal de rechter iemand aanwijzen die de auteursrechten zal beheren.

(2) Creative Commons

498. Kenmerkend voor de exclusieve rechten verbonden aan het auteursrecht is dat zij in wezen verbodsrechten zijn: de wet verbiedt potentiële gebruikers om de werken te gebruiken, tenzij de auteur dit gebruik voorafgaandelijk heeft toestaan via een overdracht of licentie. Het kan echter zijn dat een auteur enigszins wenst af te wijken van deze wettelijke privileges en zijn werk vrij of

---

[406] Art. XI.210, § 3, WER.
[407] Art. XI.210, § 4, WER.
[408] Art. XI.210, § 5, WER.
[409] Art. XI.171, lid 1, WER.
[410] Art. XI.171, lid 2, WER.
[411] Art. XI.171, lid 3, WER.
[412] Art. XI.208, lid 4, WER.

vrijer ter beschikking wil stellen aan gebruikers. In het auteursrecht kan dit via de zogenaamde Creative Commons licenties.

499. Via Creative Commons licenties, die de vorm van algemene voorwaarden (➲ 284-287) of toetredingscontracten (➲ 151) aannemen, kan een auteur op een vrij eenvoudige en begrijpelijke manier de rechten die aan de gebruiker van het werk toekomen bepalen en aan welke voorwaarden. De auteur heeft daarbij de keuze tussen vier kenmerken die tot zes verschillende soorten licenties kunnen worden gecombineerd. De meest verregaande licentie is de BY (Attribution) licentie waarmee de gebruiker zowat alles met het werk mag doen, zolang de naam van de auteur maar wordt vermeld. De meest restrictieve licentie is de BY-NC-ND (Attribution-NonCommercial-NoDerivs) licentie die de gebruiker enkel toelaat om het werk te downloaden en te delen met anderen, op voorwaarde dat de naam van de auteur wordt vermeld. Afgeleide werken maken en commercieel gebruik zijn echter niet toegestaan.[413]

Creative Commons licenties zijn reeds geldig bevonden door een Belgische rechtbank.

500. Het is aan de auteur om te beslissen of een Creative Commons licentie opportuun is en voor welk type hij gaat. Een weldoordachte afweging van de voor- en nadelen is geboden. Eenmaal een werk via een Creative Commons licentie beschikbaar wordt gesteld, zal ook de auteur namelijk eveneens door de voorwaarden ervan gebonden zijn. De auteur zal zich dus niet kunnen verzetten tegen het in de licentie toegelaten gebruik.

- *Van de gebruikerskant moet worden opgemerkt dat deze licenties in principe te nemen of te laten en dus niet onderhandelbaar zijn.*

- *Lees dus aandachtig de voorwaarden alvorens te opteren voor een Creative Commons licentie (als auteur) en/of een werk te gebruiken dat onder dergelijke licentie beschikbaar wordt gesteld (als gebruiker).*

2. Contracteren met producenten en omroeporganisaties

a) Algemeen

501. Gelet op het algemeen principe, volgens dewelke de naburige rechten kunnen worden overgedragen en in licentie gegeven, kunnen de producenten (van fonogrammen en eerste vastleggingen van films) en de omroeporganisaties deze rechten uiteraard exploiteren via een overdracht of licentie.

Daar er voor deze naburig rechthebbenden – in tegenstelling tot voor auteurs en naburige kunstenaars – echter geen bijzondere noodzaak bestaat om hen te beschermen tegen sterkere contractspartijen, voorziet de wet **geen bijzondere contractsregels** die moeten worden in acht genomen. Dergelijke contracten zijn dus niet onderworpen aan de principes die specifiek van toepassing zijn op auteurscontracten of overreenkomsten met uitvoerdende kunstenaars (➲ 436-440).

- *Voor een bespreking en voorbeeldcontracten in de audiovisuele sector*, zie *J-C. Lardinois*, Les contrats commentés de l'industrie audiovisuelle, *2e ed.*, *Brussel*, *Larcier*, *2015*, 296 p.

[413] https://creativecommons.org/share-your-work/licensing-types-examples/#by-nc-nd.

Voor een bespreking en voorbeeldcontracten in de muzieksector, zie J-C Lardinois, Les contrats commentés de l'industrie de la musique 2.0, *2e ed., Brussel, Larcier, 2009, 270 p.*

b) <u>Contracteren over kabeldoorgifte en uitzendingen via directe injectie: verplicht collectief beheer</u>

502. Auteurs en naburig rechthebbenden hebben ook het exclusieve recht om de doorgifte van hun werken en prestaties via de kabel (retransmissie door een kabelmaatschappij van een initiële televisieuitzending van een omroep) toe te staan of te verbieden.[414] Hetzelfde geldt voor uitzendingen via 'directe injectie' (tranmissie van een televisieuitzending door een directe injectie van de televisiesignalen door de omroep in het platform van (kabel)distributeur).[415] [416]

503. In die gevallen kunnen de auteurs en de naburige rechthebbenden echter **niet rechtstreeks contracteren** met de (kabel)distributeurs en omroepen. Ze kunnen hun rechten **enkel** uitoefenen via tussenkomst **van de bevoegde beheersvennootschap of de collectieve beheersorganisaties** (voor muziek bv. SABAM). Een uitzondering wordt gemaakt voor de rechten die een omroeporganisatie in het kader van haar eigen uitzendingen uitoefent (zowel voor kabeldoorgifte als voor directe injectie)[417] alsook voor rechten waarvan de producenten houder zijn ten aanzien van omroeporganisaties (enkel voor directe injectie).[418]

3. Databanken[419]

a) <u>Inleiding</u>

504. Databanken kunnen op twee manieren intellectueelrechtelijk beschermd zijn, met name door het **auteursrecht** enerzijds (➲ 7) en door het ***sui generis*** databankenrecht anderzijds (➲ 13-14). Beide rechten hebben een verschillend beschermingsvoorwerp: het auteursrecht beschermt de vormgeving van de databank,[420] terwijl het *sui generis* databankenrecht de inhoud ervan beschermt. Beide beschermingen kunnen onafhankelijk van elkaar bestaan, maar kunnen ook perfect worden gecumuleerd als aan de respectieve beschermingsvoorwaarden voldaan is.

b) <u>Contractuele regels voor auteursrechtelijk beschermde databanken</u>

505. Wie de houder is van de rechten op een **auteursrechtelijk beschermde databank** wordt bepaald door het **algemeen auteursrecht**. Dit betekent dat de rechten ontstaan in hoofde van de natuurlijke persoon die de databank heeft gecreëerd (➲ 48). Een databank zal vaak de vrucht zijn

---

[414] Art. XI.223 WER.
[415] Art. 2.4 Richtlijn 2019/789 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 tot vaststelling van voorschriften inzake de uitoefening van auteursrechten en naburige rechten die van toepassing zijn op bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van televisie- en radioprogramma's en tot wijziging van Richtlijn 93/83/EEG van de Raad: *""**directe injectie**": een technisch proces waarin een omroeporganisatie haar programmadragende signalen overbrengt aan een organisatie die geen omroeporganisatie is, op zodanige wijze dat de programmadragende signalen tijdens die overbrenging niet toegankelijk zijn voor het publiek"*.
[416] Art. XI.226 WER.
[417] Art. XI.224, § 3, en art. XI.227, § 3, WER.
[418] Art. XI.227, § 3, WER.
[419] Art. I.13, 6°, WER.
[420] Art. XI.186 WER.

van een samenwerking tussen meerdere personen (zie hoger inzake onverdeeld auteursrecht ➲ 48).

Contracteren over dergelijke databanken wordt in principe eveneens beheerst door het **algemeen auteurscontractenrecht** (➲ 436-460).

506. De wet voorziet evenwel één belangrijke afwijking voor **auteursrechtelijk beschermde databanken gemaakt door werknemers en (statutaire) ambtenaren**. Voor dergelijke databanken bestaat namelijk een **wettelijk vermoeden van overdracht ten voordele van de werkgever**. Behoudens andersluidende contractuele of statutaire bepaling, wordt de werkgever inderdaad geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot databanken die gemaakt zijn door een of meerdere werknemers of ambtenaren bij de uitoefening van hun taken of volgens de onderrichtingen van hun werkgever (➲ 76-79).[421]

Voorwaarde is wel dat het gaat om databanken die in de "***niet culturele nijverheid***" zijn gemaakt. Voor databanken in de "culturele" sector blijven de principes van het auteurscontractenrecht van toepassing (met andere woorden, geen vermoeden, maar wel het 'soepelere' regime van het algemeen auteurscontractenrecht voor overdrachten door werknemers en ambtenaren, ➲ 454-456). Het vermoeden **geldt evenmin voor de morele rechten**. Belangrijk is nog dat er **geen gelijkaardig vermoeden bestaat voor databanken op bestelling** (hiervoor zal echter eveneens kunnen worden teruggevallen op het 'soepelere' regime van het algemeen auteurscontractenrecht voor werken op bestelling, ➲ 457).

In verband met het vermoeden van overdracht bepaalt de wet nog dat de omvang en de wijze daarvan door collectieve overeenkomsten kunnen worden bepaald.[422]

c) Contracteren over databanken beschermd door het *sui generis* recht

507. De rechten op databanken beschermd door het ***sui generis* recht** komen toe aan de **producent**. De producent is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die het initiatief neemt tot en het risico draagt van de investeringen die hebben geleid tot de creatie van de databank (➲ 50).[423]

Voor databanken beschermd door het *sui generis* recht bestaat **geen vermoeden van overdracht** ten voordele van de werkgever, zoals voor auteursrechtelijk beschermde databanken. Er bestaat evenmin een dergelijk vermoeden ten voordele van opdrachtgevers (databanken 'op bestelling'). Aangezien zij doorgaans het initiatief nemen tot en het risico dragen van de investeringen, zullen **zowel de werkgever als de opdrachtgever in principe als producent worden beschouwd** van die databanken die in het kader van een arbeidsrelatie respectievelijk in opdracht zijn gemaakt (➲ 78, 92).

508. De wet erkent ook expliciet dat het *sui generis* databankenrecht een roerend recht is dat vatbaar is voor gehele of gedeeltelijke overdracht, overeenkomstig de bepalingen van het

---

[421] Art. XI.187, lid 1 WER.
[422] Art. XI.187, lid 2, WER.
[423] Considerans 41 Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, *Publicatieblad nr. L 077 van 27/03/1996 blz. 0020 – 0028*.

burgerlijk recht en dat het bijgevolg kan worden **vervreemd of in gewone of exclusieve licentie** kan worden gegeven.[424]

De wet voorziet **geen bijzondere contractsregels** die moeten worden in acht genomen, zodat de algemene regels van toepassing zijn.[425]

4. Software

a) Inleiding

509. Softwareprogramma's (computerprogramma's) kunnen worden beschermd via het auteursrecht (➲ 7). De wet voorziet een aantal bijzondere regels inzake de bescherming van software die afwijken van het gemeen auteursrecht. Software omvat niet alleen 'klassieke' computerprogramma's, maar ook bv. besturingssystemen, apps, videospellen, etc.

510. Een softwareprogramma zal deze bescherming effectief genieten als het 'origineel' is (➲ 7).[426] Die bescherming heeft betrekking op de "*uitdrukkingswijze*" van het programma.[427] Het gaat daarbij hoofdzakelijk om de **broncode** en de **doelcode** van het programma. **Voorbereidend materiaal** kan eveneens bescherming genieten. De ideeën en beginselen die eraan ten grondslag liggen worden echter niet auteursrechtelijk beschermd.[428] De grafische interface is niet onderworpen aan de bijzondere regels inzake software, omdat deze niet als een "*uitdrukkingswijze*" van het programma wordt beschouwd. De grafische interface kan echter wel worden beschermd via het algemeen auteursrecht.

b) Contracteren over software

511. **Wie de houder is van de auteursrechten** op software wordt bepaald door het **algemeen auteursrecht** (➲ 48). Dit betekent dat de rechten ontstaan in hoofde van de natuurlijke persoon die de software heeft geschreven. Een softwareprogramma zal vaak de vrucht zijn van een samenwerking tussen meerdere personen (zie hoger inzake onverdeeld auteursrecht ➲ 48).

Contracteren over de (vermogens) rechten op software wordt in principe ook beheerst door het **algemeen auteurscontractenrecht** (➲ 436-460).

512. De wet voorziet evenwel één belangrijke afwijking voor **software geschreven door werknemers en (statutaire) ambtenaren** (➲ 77, 83-84, 85, 87-89). Voor dergelijke software bestaat namelijk een **wettelijk vermoeden van overdracht ten voordele van de werkgever**. Tenzij bij overeenkomst of statutair anders is bepaald, wordt inderdaad alleen de werkgever geacht verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's die zijn gemaakt door een of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever.[429]

---

[424] Art. XI.308 WER.
[425] Art. XI.308 WER.
[426] Art. XI.295, lid 1, WER.
[427] Art. XI.295, lid 2, WER.
[428] Art. XI.295, lid 2, WER.
[429] Art. XI.296 WER.

Belangrijk is nog dat er **geen gelijkaardig vermoeden bestaat voor software op bestelling** (hiervoor zal echter eveneens kunnen worden teruggevallen op het 'soepelere' regime van het algemeen auteurscontractenrecht voor werken op bestelling; ➲ 457).

513. De wet is nogal kort over de **morele rechten** op software.[430] Deze rechten vallen alvast evenmin onder het vermoeden van overdracht. In principe kan voor de morele rechten worden verwezen naar de regels van het gemeen auteurs(contracten)recht (➲ 458-460).[431]

c) Bijzonderheid: open source software

514. Kenmerkend voor de exclusieve rechten verbonden aan het auteursrecht is dat zij in wezen verbodsrechten zijn. De wet verbiedt potentiële gebruikers om de werken te gebruiken, tenzij de auteur dit gebruik voorafgaandelijk heeft toestaan via een overdracht of licentie. Het kan echter zijn dat een auteur enigszins wenst af te wijken van deze wettelijke privileges en zijn werk vrij of vrijer ter beschikking wil stellen aan gebruikers. In het domein van software is dit mogelijk via de zogenaamde open source licenties, die de vorm van algemene voorwaarden (➲ 284-287) of toetredingscontracten (➲ 151) aannemen.

515. Er bestaan meerdere soorten open source licenties, waarvan de bekendste de GNU-GPL (General Public License) is. Enkele essentiële kenmerken van open source licenties, die meteen hun onderscheid met traditionele softwarelicenties verduidelijken, zijn dat de broncode van de software aan de gebruiker moet worden ter beschikking gesteld, dat er geen vergoeding voor mag worden gevraagd en dat aanpassingen en het maken van afgeleide werken mogelijk moet zijn. Op die manier wordt de begunstigde van een open source licentie niet gewoon een gebruiker, maar kan hij de software verder ontwikkelen.

516. Open source software wordt soms aangeduid als "vrije software". Deze laatste kwalificatie verdient echter enige nuance. Open source licenties zijn inderdaad veel 'liberaler' dan de traditionele softwarelicenties, maar beperkingen blijven wel mogelijk. Het overschrijden van de open source-licentievoorwaarden *kan* bijgevolg als een inbreuk op het auteursrecht worden beschouwd. Gelet op de ruime toestemming die wordt gegeven via een open source licentie, moeten ook de auteurs uiteraard grondig afwegen of zij dergelijke licentie opportuun achten.

- *Van de gebruikerskant moet worden opgemerkt dat deze licenties in principe te nemen of te laten en dus niet onderhandelbaar zijn.*

- *Lees dus aandachtig de voorwaarden alvorens te opteren voor een open source licentie (als auteur) en/of een werk te gebruiken dat onder dergelijke licentie beschikbaar wordt gesteld (als gebruiker).*

5. Topografieën van halfgeleiders

517. De **exclusieve rechten** op topografieën van halfgeleiders (➲ 15-17) komen in principe toe aan de **maker** (➲ 51).[432] Indien een topografie echter door een **werknemer** in de uitoefening van zijn functie is gemaakt, geldt er een wettelijk **vermoeden van overdracht** van de rechten ten

---

[430] Art. XI.297 WER: "*Het morele recht wordt geregeld overeenkomstig artikel 6bis, 1, van de Berner Conventie*."
[431] In die zin: J. Keustermans, "Art. XI.297 WER", in F. Brison en H. Vanhees (eds.), *Het Belgisch auteursrecht - artikelsgewijze commentaar - Huldeboek Jan Corbet*, 4e ed., Brussel, Larcier, 2018, p. 957.
[432] Art. XI.319 WER.

voordele van de werkgever (➲ 80).[433] **Hetzelfde** geldt voor topografieën gemaakt op **bestelling** (in opdracht) (➲ 91) of in de academische sector (➲ 87).[434]

Inzake contracten over topografieën voorziet de wet voor het overige geen bijzondere contractsregels.

E. MERKEN EN TEKENINGEN EN MODELLEN

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

1. Overdracht

518. De in dit deel uiteengezette beginselen hebben betrekking op de overdracht van rechten op Benelux- of Gemeenschapstekeningen of -modellen (of tekening- of modelaanvragen), op internationale tekening- of modelaanvragen waarin de Benelux of de Europese Unie worden aangewezen, op Benelux- of Unie-merken (of merkaanvragen), of op internationale merkinschrijvingen waarin de Benelux of de Europese Unie worden aangewezen.

Deze beginselen zijn niet alleen van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend tot doel hebben tekeningen-, modellen- of merkenrechten over te dragen, maar ook op overeenkomsten die een ander doel hebben die onder meer clausules bevatten inzake de overdracht van tekeningen-, modellen- of merkenrechten.

a) Voorwerp van de overdracht

519. Een tekening, model of merk kan onafhankelijk van de onderneming die ervan eigenaar is worden overgedragen. Een overdracht kan dus plaatsvinden buiten het kader van een overdracht van een onderneming.[435]

Hetzelfde geldt voor internationale tekeningen-, modellen- of merkenregistraties waarin de Benelux of de Europese Unie worden aangewezen, voor zover de overdracht betrekking heeft op de Benelux of de Europese Unie.

De overdracht van een onderneming in haar geheel houdt in dat de tekeningen of modellen en merken waarvan die onderneming eigenaar is, eveneens worden overgedragen tenzij anders is overeengekomen of tenzij uit de omstandigheden duidelijk anders blijkt.[436]

b) Geldigheidsvoorwaarden van de overdracht

520. Gemeenschapstekeningen en -modellen (al dan niet ingeschreven) of Beneluxtekeningen of -modellen, Unie- of Beneluxmerken, en internationale tekeningen- of modelaanvragen of internationale merkinschrijvingen kunnen het voorwerp uitmaken van een overdracht.

---

[433] Art. XI.322, § 1, WER.
[434] Art. XI.322, § 2, WER.
[435] Art. 20, § 1, VUM; art. 2.31, lid 1, BVIE; art. 33, § 3, *a contrario*, VGM.
[436] Art. 20, § 2, VUM; art. 2.31, lid 3, BVIE.

(1) Begunstigden van de overdracht

521. Een (aanvraag voor een) certificeringsmerk (➲ 24) van de Europese Unie of de Benelux kan alleen worden overgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon (met inbegrip van publiekrechtelijke instellingen, autoriteiten en organen) die geen activiteit uitoefent die verband houdt met de levering van goederen of diensten van het gecertificeerde type.[437]

Anderzijds zijn er geen beperkingen op de overdracht van individuele of collectieve (aanvragen voor) merken (➲ 24), noch op de overdracht van Benelux- of Gemeenschapstekeningen of -modellen.

(2) Territoriale draagwijdte van de overdracht

522. Contractuele overdrachten met betrekking tot **Benelux**tekeningen of –modellen, **Gemeenschaps**tekeningen of -modellen of Benelux- of Uniemerken moeten, op straffe van nietigheid, betrekking hebben op het gehele Beneluxgrondgebied, respectievelijk de Europese Unie.[438]

523. Anderzijds kan een overdracht met betrekking tot een tekening of model dat het voorwerp uitmaakt van een **internationale aanvraag** of een merk dat het voorwerp uitmaakt van een **internationale inschrijving**, worden beperkt tot de rechten die voortvloeien uit de internationale aanvraag of de internationale inschrijving in een of meer in de aanvraag aangewezen staten.[439]

Wanneer een internationale aanvraag of inschrijving echter de Benelux of de Europese Unie aanwijst, kan de overdracht, voor zover deze betrekking heeft op de Benelux of de Europese Unie, alleen plaatsvinden voor dit ganse gebied.

(3) Materiële draagwijdte van de overdracht

524. Wanneer de overdracht betrekking heeft op een meervoudige Benelux- of Gemeenschapsinschrijving (d.w.z. bestaande uit meerdere tekeningen of modellen) of een meervoudige internationale aanvraag, kan de overdracht betrekking hebben op alle of sommige van de tekeningen of modellen die in die inschrijving of aanvraag zijn opgenomen.

525. Evenzo kan de overdracht van een merk (of van een merkaanvraag) zich uitstrekken tot alle of een deel van de waren of diensten waarop de registratie betrekking heeft.[440]

(4) Vereiste van een geschrift

---

[437] Art. 89 RMUE; art. 2.35*septies* BVIE.
[438] Art. 3.25, al. 2, onder b, BVIE; art. 1, § 3, VGM; art. 1, § 2, VUM; art. 2.31, al. 2, onder b, BVIE.
[439] Art. 12, § 1 van de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het Internationale Depot van Tekeningen en Modellen; (de Akte van 's-Gravenhage van 28 november 1960); art. 9*ter*, § 2 van de Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, zoals laatstelijk gewijzigd op 28 september 1979; art. 9 et 9*bis* van het Protocol bij de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken, zoals laatstelijk gewijzigd op 12 november 2007.
[440] Art. 20, § 1, VUM; art. 2.31, lid 1, BVIE.

526. Contractuele overdrachten met betrekking tot (aanvragen voor) **Beneluxtekeningen of -modellen** moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd.[441]

527. Ook de overdracht van een (aanvraag voor een) **Uniemerk of Beneluxmerk** moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk gebeuren en vereist de handtekening van de partijen bij de overeenkomst.[442] Hetzelfde geldt voor internationale registraties van merken die de Benelux of de Europese Unie aanduiden, voor zover de overdracht betrekking heeft op het ene en/of het andere van deze gebieden.

Dit is enkel anders wanneer de overdracht het resultaat is van een vonnis. Wanneer de overdracht het resultaat is van een overdracht van een onderneming, volstaat de schriftelijke vastlegging van de overdracht van de onderneming om de toekenning van het bij de overdracht van de onderneming behorende merk te bevestigen.[443]

528. Overdrachten met betrekking tot **Gemeenschapstekeningen** of **-modellen** waarvan de houder op de datum van de overdracht zijn zetel of woonplaats in een Beneluxlidstaat heeft of, indien zijn zetel of woonplaats buiten de Europese Unie is gevestigd, een vestiging in de Benelux heeft, moeten op straffe van nietigheid eveneens schriftelijk worden vastgelegd. In het geval van een ingeschreven Gemeenschapstekening of -model wordt dit vereiste getoetst aan de inschrijvingen in het register voor ingeschreven Gemeenschapstekeningen of -modellen. In het geval van gezamenlijke bezitters, indien sommige van de bezitters in de Benelux-landen zijn gevestigd en andere in een andere lidstaat van de Europese Unie, is de vereiste van een schriftelijk document van toepassing indien de eerste van de gezamenlijke bezitters, zoals ingeschreven in het register, zijn zetel of domicilie heeft in een Beneluxlidstaat of, indien zijn zetel of domicilie buiten de Europese Unie is gevestigd, een vestiging heeft in de Beneluxlanden.[444]

In andere gevallen wordt het recht op het Gemeenschapsmodel niet door het BVIE geregeld, maar door een ander rechtsstelsel, dat aan de hand van de in artikel 27 VGM genoemde criteria wordt vastgesteld. In dergelijke gevallen moet erop worden toegezien dat de bepalingen van dat rechtssysteem worden nageleefd.

- *Bij twijfel is het aan te raden de overdracht schriftelijk vast te leggen.*

c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de overdracht met betrekking tot derden

529. Overdrachten met betrekking tot **ingeschreven Gemeenschapstekeningen of -modellen** of **Uniemerken** zijn pas tegenstelbaar aan derden in alle lidstaten van de Europese Unie nadat zij in het register zijn ingeschreven.[445] Zolang de overdracht niet op verzoek van één van de partijen in het register is ingeschreven, kan de cessionaris de uit de inschrijving van de Gemeenschapstekening of -model of het Uniemerk voortvloeiende rechten niet doen gelden.[446]

---

[441] Art. 3.25, lid 2, BVIE.
[442] Art. 20, § 3, VUM; art. 2.31, lid 2, onder a, BVIE.
[443] Art. 20, § 3, VUM; art. 2.31, lid 2, onder a, BVIE.
[444] Art. 27 VGM.
[445] Art. 33, § 2, VGM; art. 27, § 1, en 11 VUM.
[446] Art. 28 VGM; art. 27, § 9, VUM.

Een dergelijke overdracht is echter vóór de inschrijving bindend voor derden die na de datum van de overdracht rechten op de ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of op het Uniemerk hebben verworven, maar die op het moment van de verwerving van deze rechten van de overdracht op de hoogte waren.[447]

- *Wanneer bijvoorbeeld de houder van een ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of een Uniemerk zijn rechten achtereenvolgens aan twee verschillende derden overdraagt, kan de derde aan wie de rechten het laatst zijn overgedragen en die op de hoogte was van de eerste overdracht, niet beweren dat hij de rechtmatige eigenaar van de rechten is, onder het voorwendsel dat deze eerste overdracht niet in het register was ingeschreven.*

Opgemerkt moet worden dat de inschrijving in het register uitsluitend bedoeld is om de tegenstelbaarheid van de overdracht te waarborgen ten aanzien van derden *die rechten op de ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of het Uniemerk hebben of zouden kunnen hebben*. Bijgevolg kan de rechtmatige verkrijger van de rechten op een Gemeenschapstekening of -model of een Uniemerk in een inbreukprocedure tegen die tekening of dat model optreden en vergoeding van de schade eisen die hij daardoor heeft geleden, ook al is de overdracht niet in het register ingeschreven.[448]

Wanneer een persoon een ingeschreven Gemeenschapstekening of -model, een Uniemerk of een recht op een dergelijke tekening, model of merk verwerft door overdracht van de gehele onderneming of door een andere rechtsopvolging ten algemene titel, hoeft de overdracht bovendien niet in het register te worden ingeschreven om aan derden te kunnen worden tegengeworpen.[449]

Een aanvraag tot inschrijving van een overdracht van een ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of een Uniemerk dient de volgende gegevens en documenten te bevatten:

- het inschrijvingsnummer van de betrokken Gemeenschapstekening of -model of het betrokken Uniemerk;

- gedetailleerde gegevens over de nieuwe houder;

- in het geval van een overdracht van ingeschreven tekeningen of modellen, de lijst van tekeningen of modellen waarop de overdracht betrekking heeft, voor zover de overdracht geen betrekking heeft op alle ingeschreven tekeningen of modellen die in de inschrijving zijn opgenomen;

- in geval van overdracht van een merk, de lijst van waren en diensten waarop de overdracht betrekking heeft, voor zover de aanvraag tot inschrijving van de overdracht slechts betrekking heeft op een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven;

---

[447] Art. 33, § 2, VGM; art. 27, § 1, VUM

[448] Inzake tekeningen en modellen, zie HvJEU, 22 juni 2016, C-519/15, *Thomas Philipps GmbH & Co. KG c. Grüne Welle Vertriebs GmbH*, ECLI:EU:C:2016:468, par. 19, 25 en 32. Inzake merken, zie, per analogie, HvJEU, 4 februari 2016, C-163/15, *Hassan*, ECLI:EU:C:2016:71, par. 20 en 26.

[449] Art. 33, § 3, VGM; art. 27, § 2, VUM.

- de schriftelijke en door partijen ondertekende documenten tot vaststelling van de overdracht, namelijk:

    - de aanvraag vergezeld van de verklaring van overdracht of het overdrachtsdocument, naar behoren ingevuld en ondertekend door de geregistreerde houder (of zijn vertegenwoordiger) en zijn opvolger (of zijn vertegenwoordiger); of
    - wanneer het verzoek uitsluitend door de geregistreerde houder (of zijn vertegenwoordiger) wordt ingediend, een door de rechtsopvolger (of zijn vertegenwoordiger) ondertekende verklaring dat hij de registratie van de overdracht aanvaardt; of
    - wanneer de aanvraag uitsluitend door de rechtsopvolger (of zijn vertegenwoordiger) wordt ingediend, een door de geregistreerde houder (of zijn vertegenwoordiger) ondertekende verklaring dat de houder instemt met de registratie van zijn rechtsopvolger.[450]

De aanvraag kan in voorkomend geval ook de naam en het kantooradres van de vertegenwoordiger van de nieuwe houder bevatten.[451]

530. De in randnummer ➲ 529 uiteengezette beginselen zijn ook van toepassing op de overdracht van **internationale aanvragen voor tekeningen en modellen waarin de Europese Unie wordt aangewezen** of **aanvragen tot inschrijving van Uniemerken**, voor zover de overdracht betrekking heeft op de Europese Unie, en van **aanvragen voor inschrijving van Gemeenschapsmodellen of Uniemerken**, voor zover de overdracht betrekking heeft op de Beneluxlanden.[452] In dergelijke gevallen bevat het verzoek tot inschrijving van de overdracht in het register, in plaats van het registratienummer, het nummer van de aanvraag tot inschrijving.

531. Ook kan een overdracht met betrekking tot een **Benelux-tekening of -model** of een **Benelux-merk** slechts aan derden worden tegengeworpen na inschrijving van een uittreksel uit de akte waarin deze overdracht is vastgelegd of van een door de belanghebbenden ondertekende verklaring dienaangaande.[453] Dit principe is ook van toepassing **op internationale aanvragen voor tekeningen of modellen die de Benelux aanwijzen**, op voorwaarde dat de overdracht betrekking heeft op de Beneluxlanden.[454]

Elk verzoek tot inschrijving van een overdracht in het Benelux tekeningen- en modellenregister of het Benelux merkenregister moet worden gericht aan BOIP en moet:

- het inschrijvings- of aanvraagnummer, de naam en het adres van de houder van het recht, zijn handtekening of die van zijn vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, de naam en het adres van de vertegenwoordiger aanduiden. Wanneer de houder geen zetel of woonplaats in de Europese Economische Ruimte heeft en geen vertegenwoordiger heeft aangewezen, moet hij een postadres op dat grondgebied opgeven;[455]

---

[450] Art. 23, §§ 1 en 4, UVGM; art. 13, § 1, en 14, § 1, VUM.
[451] Art. 23, § 2, UVGM; art. 13, § 1, en 14, § 1, VUM.
[452] Art. 34, § 2, VGM en art. 23, § 7, UVGM; art. 20, § 9, VUM.
[453] Art. 3.27 BVIE; art. 2.33 BVIE
[454] Regel 3.2, lid 4, URBVIE.
[455] Regel 3.1, lid 1, URBVIE.

- vergezeld gaan van een document waarin de overdracht wordt vastgesteld. De overlegging van een kopie van het document tot vaststelling van de overdracht is in beginsel voldoende in dit verband. Indien BOIP redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van de gevraagde wijziiging, kan BOIP aanvullende informatie vragen, waaronder de overlegging van de originele documenten of gecertificeerde kopieën daarvan.[456]

Wanneer de overdracht betrekking heeft op slechts een deel van de tekeningen of modellen die het voorwerp uitmaken van een meervoudige tekening- of modelaanvraag, worden in de aanvraag ook de nummers van de betrokken tekeningen of modellen vermeld.[457]

532. Overdrachten in verband met **internationale merkinschrijvingen** moeten bovendien in het internationale register worden ingeschreven.

Elke aanvraag tot inschrijving van een overdracht in verband met een internationale inschrijving moet aan het Internationaal Bureau van WIPO worden voorgelegd via het daartoe bestemde officiële formulier. Dit gebeurt door de houder of door het Bureau van de staat die partij is bij de Overeenkomst van Madrid of het Protocol bij die Overeenkomst waarvan de houder onderdaan is, dan wel door het Bureau van de staat waarop de licentie betrekking heeft.[458] De aanvraag bevat de volgende gegevens:

- het nummer van de betrokken internationale inschrijving;

- de naam van de voormalige houder (cedent);

- de naam en het adres van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de aanvraag wordt genoemd als de nieuwe houder (cessionaris) van de internationale inschrijving;

- de staten waarop de overdracht betrekking heeft in het geval dat de overdracht niet alle staten betreft die in de inschrijving zijn aangewezen;

- in het geval van een merkoverdracht en wanneer de overdracht niet alle waren en diensten betreft waarop de internationale inschrijving betrekking heeft, de waren en diensten waarop de overdracht betrekking heeft.[459]

De aanvraag kan ook de volgende gegevens aangeven:

- de Staat waarvan de nieuwe houder onderdaan is indien het een natuurlijke persoon betreft;

---

[456] Regel 3.1, lid 4, URBVIE.
[457] Regel 3.1, lid 2, URBVIE.
[458] Regel 25, onder a en b, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.
[459] Regel 25, § 2, onder a, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.

- wanneer de nieuwe houder een rechtspersoon is, de rechtsvorm van die rechtspersoon, de Staat en, in voorkomend geval, de territoriale entiteit binnen die Staat krachtens het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht.[460]

Het is aan te raden om bij het vervullen van deze formaliteiten beroep te doen op de hulp van een gemachtigde of advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom.

Het is aan te raden om in de overdrachtsovereenkomst aan te geven wie verantwoordelijk is voor het vervullen van de formaliteiten voor de registratie in het register van de overdracht en voor de betaling van de desbetreffende taksen.

2. Licenties

G. Bonet, "Questions sur la licence de marque communautaire", Revue des Affaires Européennes *1999/1, 47-60; N. Wilkof en D. Burkitt*, Trade Mark Licensing, *Second Edition, Londen, Sweet & Maxwell, 2005, 515 p. (zie i.h.b. hoofdstuk over het Europees merkenrecht).*

533. De in deze afdeling uiteengezette beginselen hebben betrekking op licenties, sublicenties en overdrachten van (sub)licenties van rechten op Benelux- of Gemeenschapstekeningen of -modellen (of aanvragen), op internationale tekening - of modelaanvragen waarin de Benelux of de Europese Unie wordt aangewezen, op Benelux- of Uniemerken (of merkaanvragen), of op internationale merkinschrijvingen waarin de Benelux of de Europese Unie wordt aangewezen.

Zij zijn niet alleen van toepassing op contracten die uitsluitend tot doel hebben een licentie te verlenen voor tekeningen, modellen of merken, maar ook op contracten die een ander voorwerp hebben, maar die onder meer licentieclausules bevatten.

a) Voorwerp van de licentie

534. **Benelux- of Gemeenschaps**tekeningen of -modellen kunnen in licentie worden gegeven voor het gehele grondgebied of een deel van respectievelijk de Benelux of de Europese Unie.

Wanneer de licentie betrekking heeft op de (aanvraag tot) inschrijving van een **meervoudig model of tekening**, kan de overdracht betrekking hebben op alle of een deel van de tekeningen of modellen die in die inschrijving of aanvraag zijn opgenomen.

535. Zo ook kan een **Benelux-merk** of **Uniemerk** in licentie worden gegeven voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is geregistreerd en voor het gehele of een deel van respectievelijk het Benelux-grondgebied of de Europese Unie.

536. **Internationale tekening- of modelaanvragen** en **internationale merkregistraties** kunnen ook in licentie worden gegeven voor alle of een deel van de landen die in dergelijke aanvragen of registraties zijn aangewezen. Wanneer de Benelux of de Europese Unie worden aangeduid, kan de licentie betrekking hebben op het gehele gebied of een deel van de Benelux, respectievelijk de Europese Unie.

---

[460] Regel 25, § 2, onder b, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.

537. Licenties kunnen **exclusief dan wel niet-exclusief** zijn (➲ 253).

b) <u>Geldigheidsvoorwaarden van de licentie</u>

538. Tekening-, model- of merklicenties hoeven niet schriftelijk te zijn om geldig te zijn. Mondelinge licenties zijn dus toegestaan.[461]

Het is echter altijd raadzaam om een schriftelijke, door de partijen ondertekende licentieovereenkomst te sluiten, waarin het voorwerp, de aard (exclusief of niet-exclusief) en de duur van de licentie worden vermeld.

c) <u>Tegenstelbaarheid en gevolgen van de licentie met betrekking tot derden</u>

539. Licenties betreffende **ingeschreven Gemeenschapstekeningen of -modellen of Uniemerken** zijn pas tegenstelbaar aan derden in alle lidstaten van de Europese Unie nadat zij in het register zijn ingeschreven. [462]

Een licentie kan echter vóór de inschrijving ervan in het register worden tegengeworpen aan derden die na de datum van verlening van de licentie rechten op de ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of op het Uniemerk hebben verworven, maar die op het ogenblik van de verkrijging van deze rechten van de licentie op de hoogte waren.[463]

Wanneer de houder van een recht op een ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of een Uniemerk bijvoorbeeld achtereenvolgens een exclusieve licentie op zijn rechten op hetzelfde grondgebied verleent aan twee verschillende derden, kan de derde aan wie de rechten het laatst in licentie zijn gegeven en die op de hoogte was van de eerder verleende licentie, niet beweren dat hij de enige rechtmatige licentiehouder van de rechten is, onder het voorwendsel dat die eerste licentie niet in het register was ingeschreven.

Ook wanneer zij in het register zijn ingeschreven, zijn licenties voor een merk, tekening of model die na de verlening van deze licenties aan een nieuwe houder zijn overgedragen als gevolg van een door deze laatste ingestelde vordering, niet altijd aan hem tegenstelbaar (➲ 548).

Bovengenoemde beginselen zijn ook van toepassing op licenties met betrekking tot **aanvragen voor inschrijving van Gemeenschapstekeningen of -modellen**[464]**, aanvragen voor inschrijving van Uniemerken**[465]**, internationale aanvragen voor tekeningen of modellen waarin de Europese Unie wordt aangewezen** en/of **internationale inschrijvingen van merken waarin de Europese Unie wordt aangewezen** (mits, in deze laatste twee gevallen, de licentie betrekking heeft op de Europese Unie).[466]

Opgemerkt dient te worden dat de inschrijving in het register alleen bedoeld is om ervoor te zorgen dat licenties kunnen worden tegengeworpen aan derden *die rechten op het ingeschreven*

---

[461] Vz. Kh. Brussel (Nl.), 5 december 2016, *ICIP* 2016/4, p. 842.
[462] Art. 33, § 2, VGM; art. 27, § 1, VUM.
[463] Art. 33, § 2, VGM; art. 27, § 1, VUM.
[464] Art. 34, § 2, VGM.
[465] Art. 28 VUM.
[466] Regel 3.2, lid 4, URBVIE.

Gemeenschapsmodel of -tekening of het Uniemerk hebben of kunnen hebben. Bijgevolg kan de houder van een licentie op een Gemeenschapstekening of -model of een Uniemerk optreden tegen een inbreuk op de tekening, model of merk en vergoeding vorderen van de schade die hij daardoor heeft geleden, zelfs indien de licentie niet in het register is ingeschreven.[467]

Bovendien hoeft de licentie op een ingeschreven Gemeenschapstekening of -model of een Uniemerk die een persoon verwerft als gevolg van een overdracht van een onderneming in haar geheel of door een andere rechtsopvolging ten algemene titel, niet in het register te worden ingeschreven om aan derden te kunnen worden tegengeworpen.[468]

540. Een aanvraag tot inschrijving van een licentie voor een **ingeschreven Gemeenschapstekening of -model** of een **Uniemerk** moet worden gericht aan EUIPO en moet de volgende gegevens bevatten:

- het inschrijvingsnummer van de betrokken tekening, het betrokken model of merk;
- gedetailleerde gegevens van de licentiehouder;
- in het geval van een licentie op een tekening- of model, de lijst van tekeningen of modellen waarop de licentie betrekking heeft, wanneer de licentie niet alle ingeschreven tekeningen of modellen omvat die deel uitmaken van een meervoudige inschrijving;
- in het geval van een merklicentie, de waren en diensten waarop de licentie betrekking heeft; en
- de documenten waarmee de licentie naar waarheid wordt vastgesteld.

In voorkomend geval moet de aanvraag ook de naam en het bedrijfsadres van de vertegenwoordiger van de licentiehouder bevatten.[469]

In de inschrijvingsaanvraag wordt ook vermeld of de licentie waarvoor inschrijving in het register wordt aangevraagd, betrekking heeft op:

- een exclusieve, niet-exclusieve of unieke licentie (➲ 253);
- een sublicentie. Een sublicentie kan echter alleen in het register worden ingeschreven als de sublicentie wordt verleend door een licentiehouder wiens licentie in het register is ingeschreven;
- een licentie beperkt tot een bepaald deel van de Europese Unie;
- een tijdelijke licentie.[470]

---

[467] Inzake gemeenschapstekeningen en -modellen, zie HvJEU, 22 juni 2016, C-519/15, *Thomas Philipps GmbH & Co. KG c. Grüne Welle Vertriebs GmbH*, ECLI:EU:C:2016:468, par. 19, 25 en 32. Inzake Uniemerken, zie HvJEU, 4 februari 2016, C-163/15, *Hassan*, ECLI:EU:C:2016:71, par. 20 en 26.
[468] Art. 33, § 3, VGM; art. 27, § 2, VUM.
[469] Art. 24, § 1, lid 1, UVGM; art. 26, § 1, en art. 20, § 5, VUM.
[470] Art. 26, § 3, lid 1, VUM.

Wanneer een aanvraag tot inschrijving van een licentie wordt ingediend in de vorm van een licentie die beperkt is tot een deel van de Europese Unie of van een tijdelijke licentie, vermeldt deze respectievelijk het deel van de Europese Unie of de periode waarop de licentie betrekking heeft.[471]

541. De beginselen in vorige paragraaf (➲ 540) zijn ook van toepassing op licenties met betrekking tot **aanvragen voor Gemeenschapstekeningen of -modellen** of **aanvragen voor Uniemerken**. In dergelijke gevallen bevat het verzoek tot inschrijving in het register van de licentie, in plaats van het inschrijvingsnummer van het merk, het nummer van de aanvraag tot inschrijving.

542. Evenzo kan een licentie met betrekking tot een (aanvraag voor een) **Benelux**-tekening, -model of -merk slechts aan derden worden tegengeworpen na registratie van de neerlegging van een uittreksel van de akte waarin de licentie is vastgelegd of van een daarop betrekking hebbende verklaring die door de belanghebbenden is ondertekend.[472]

Elk verzoek tot inschrijving van een licentie in het Benelux tekeningen- en modellenregister of het Benelux merkenregister moet worden gericht aan BOIP en moet:

- het registratienummer (of het nummer van de inschrijvingsaanvraag), de naam en het adres van de houder van het recht, zijn handtekening of die van zijn vertegenwoordiger en, in voorkomend geval, de naam en het adres van de vertegenwoordiger aanduiden. Wanneer de houder geen zetel of woonplaats in de Europese Economische Ruimte heeft en geen vertegenwoordiger heeft aangewezen, moet hij een postadres op dat grondgebied opgeven[473];

- vergezeld gaan van een document waarin de licentie, de duur en de reikwijdte ervan worden vastgesteld. De overlegging van een kopie van het document tot vaststelling van de licentie is in beginsel voldoende. Indien BOIP redenen heeft om te twijfelen aan de juistheid van de gevraagde wijziging, kan BOIP aanvullende informatie vragen, waaronder de overlegging van de originele documenten of gecertificeerde kopieën daarvan.[474]

Wanneer de licentie slechts betrekking heeft op een deel van de tekeningen of modellen waarvoor een meervoudige tekening- of modelaanvraag is ingediend, worden in de aanvraag ook de nummers van de betrokken tekeningen of modellen vermeld.[475]

543. Licenties met betrekking tot **internationale merkinschrijvingen** moeten bovendien in het internationale register worden ingeschreven. Wanneer de licentie betrekking heeft op de Benelux of de Europese Unie, zal het Internationaal Bureau vervolgens BOIP of EUIPO hiervan op de hoogte brengen.

Elk verzoek tot inschrijving van een licentie met betrekking tot een internationale inschrijving moet aan het Internationaal Bureau worden voorgelegd, via het officiële formulier dat daartoe wordt verstrekt, door de houder of, indien WIPO dit toestaat, door het Bureau van de staat waarvan de

[471] Art. 24, § 2, UVGM; art. 26, § 3, lid 2, VUM.
[472] Art. 3.27, 2.33 en 2.33*bis* BVIE.
[473] Regel 3.1, lid 1, URBVIE.
[474] Regel 3.1, lid 4, URBVIE.
[475] Regel 3.1, lid 2, URBVIE.

houder onderdaan is, of door het Bureau van een staat waarop de licentie betrekking heeft.[476] De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

- het nummer van de betrokken internationale inschrijving;
- de naam van de houder;
- de naam en het adres van de licentienemer;
- de in de internationale inschrijving aangeduide staten waarvoor de licentie is verleend;
- het feit dat de licentie wordt verleend voor alle waren en diensten die onder de internationale inschrijving vallen, of de waren en diensten waarvoor de licentie wordt verleend, gegroepeerd volgens de desbetreffende klassen van de internationale classificatie van waren en diensten[477]

De aanvraag kan ook de volgende gegevens aangeven:

- wanneer de licentiehouder een natuurlijk persoon is, de staat waarvan de licentiehouder onderdaan is;
- wanneer de licentiehouder een rechtspersoon is, de rechtsvorm van die rechtspersoon en de staat en, in voorkomend geval, de territoriale entiteit binnen die staat krachtens het recht waarvan de rechtspersoon is opgericht;
- het feit dat de licentie slechts een deel van het grondgebied van een in de internationale inschrijving aangewezen staat betreft;
- wanneer de licentiehouder een vertegenwoordiger heeft, de naam en het adres van de vertegenwoordiger, vermeld overeenkomstig de administratieve instructies;
- of de licentie een niet-exclusieve, excluseive of unieke licentie betreft (➲ 253);
- in voorkomend geval, de duur van de licentie.[478]

De aanvraag moet worden ondertekend door de houder of door het Bureau waarbij de aanvraag is ingediend.[479]

544. Elke wijziging met betrekking tot de identiteit van de licentiehouder, de exclusieve, niet-exclusieve of unieke aard van de licentie, het territoriale toepassingsgebied van de licentie en de waren en/of diensten waarop deze betrekking heeft, of de duur van de licentie moet in het register

---

[476] Regel 20*bis*, onder a, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.
[477] Regel 20*bis*, onder b, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.
[478] Regel 20*bis*, onder c, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.
[479] Regel 20*bis*, onder d, het gemeenschappelijk uitvoeringsreglement aan de Madrid Agreement betreffende de internationale inschrijving van merken en het protocol bij deze Agreement.

worden opgenomen volgens dezelfde procedure als hierboven beschreven (➲ 539-543). Hetzelfde geldt in geval van intrekking van de licentie of wanneer deze vervalt.

- *Het is aan te raden om in de licentieovereenkomst aan te geven wie verantwoordelijk is voor het vervullen van de formaliteiten voor de registratie van de licentie in het register en voor de betaling van de desbetreffende taksen.*

- *Het is aan te raden om bij het vervullen van deze formaliteiten beroep te doen op de hulp van een gemachtigde of advocaat gespecialiseerd in intellectuele eigendom.*

d) Recht van de licentiehouder om een inbreukprocedure in te leiden

545. Tenzij in de licentieovereenkomst anders is bepaald, kan de licentiehouder alleen met toestemming van de houder van een **Gemeenschapstekening of -model, Benelux- of Uniemerk** een rechtsvordering wegens inbreuk op die tekening, dat model of merk instellen.[480] De houder van een exclusieve licentie kan echter een dergelijke procedure inleiden wanneer de houder van het Gemeenschapsmodel of het merk na ingebrekestelling zelf niet binnen de gestelde termijn een inbreukprocedure inleidt.[481]

Elke licentiehouder van een Gemeenschapstekening of -model of van een Benelux- of Uniemerk is bovendien gerechtigd tussen te komen in een door de houder van het Gemeenschapstekening of -model of merk ingestelde inbreukprocedure om vergoeding van de door hem geleden schade te verkrijgen.[482]

Dezelfde beginselen zijn van toepassing op licentiehouders voor een **internationale merkinschrijving** waarin de Europese Unie of de Benelux worden aangewezen, voor zover de licentie betrekking heeft op de Europese Unie respectievelijk de Benelux.

546. De licentiehouder voor een **Benelux**-tekening of -model mag ook geen inbreukprocedure tegen derden inleiden zonder daarvoor de toestemming van de houder van de tekening of het model te hebben gekregen.[483] Anders dan bij merken mag hij dat zelfs niet doen als de houder van de Benelux-tekening of -model na ingebrekestelling zelf niet binnen een passende termijn een inbreukprocedure inleidt.

Anderzijds heeft zij het recht om tussen te komen in inbreukprocedures die door de tekening of modelhouder worden ingeleid om vergoeding te verkrijgen van de schade die hij rechtstreeks heeft geleden of om een evenredig deel van de door de verweerder (inbreukmaker) gemaakte winst toe te laten kennen.[484]

547. Wanneer de licentieovereenkomst de licentiegever verbiedt gebruik te maken van de tekening, het model of het merk, heeft de licentienemer het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de licentiegever indien deze zich niet aan deze contractuele verplichting houdt.

---

[480] Art. 32, § 3, VGM; art. 25, § 3, VUM; art. 2.32, lid 4 en 7, BVIE.
[481] Art. 32, § 3, VGM; art. 25, § 3, VUM; art. 2.32, lid 4, BVIE.
[482] Art. 32, § 4, VGM; art. 25, § 4, VUM; art. 2.32, lid 5, BVIE.
[483] Art. 3.26, lid 4 en 5, BVIE.
[484] Art. 3.26, lid 4, BVIE.

Het is in dergelijke gevallen uiteraard niet vereist dat de licentienemer de toestemming van de licentiegever verkrijgt voordat hij een procedure tegen deze laatste kan aanspannen. [485]

e) Gevolgen van een revindicatievordering voor lopende licenties

548. Wanneer na de verlening van een licentie op een **ingeschreven Gemeenschapstekening of -model** een rechterlijke beslissing waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld, een revindicatievordering van een derde toewijst (en bijgevolg besluit dat degene die de licentie heeft verleend niet de rechtmatige houder van de rechten op het model of de tekening was), vervalt de licentie na de inschrijving van de nieuwe houder in het desbetreffende register.[486]

Indien de houder van het recht of de bezitter van de licentie echter vóór het instellen van de revindicatievordering te goeder trouw de tekening- of modelrechten heeft geëxploiteerd of daartoe reële en serieuze voorbereidingen heeft getroffen, kan hij dergelijke handelingen voortzetten of verrichten, mits hij verzoekt om verlening van een niet-exclusieve licentie aan de nieuwe houder die in het desbetreffende register is ingeschreven.[487]

De wet specificeert het lot niet van licenties voor **Benelux-tekeningen of -modellen** die zijn afgesloten voordat een derde een succesvolle revindicatievordering heeft ingediend. De meerderheidsdoctrine[488] is van mening dat een dergelijke licentie niet tegenstelbaar is aan de nieuwe houder (eiser) en dat de licentiehouder bijgevolg zijn recht verliest om de tekeningen of modellen die het voorwerp van de licentie uitmaken te exploiteren. De licentiehouder kan hoogstens schadevergoeding eisen van de oorspronkelijke houder die ondertussen van zijn recht is ontzet.

Een revindicatievordering tot opeising van een **merk** kan worden overwogen op grond van de leer van de verrijking zonder oorzaak wanneer het merk te kwader trouw werd gedeponeerd. Hetzelfde geldt als het merk is ingeschreven door een gemachtigde of vertegenwoordiger zonder toestemming van de medecontractant en identiek is aan of verwarrend veel lijkt op de vennootschapsnaam, handelsnaam of merken van deze laatste. In een dergelijk geval kan deze laatste in beginsel de overdracht van het merk eisen (➲ 349-350). Licenties die vóór een dergelijke overdracht zouden zijn verleend, zonder de toestemming van de rechtmatige merkhouder, zullen in beginsel niet tegen hem kunnen worden ingeroepen.

F. DOMEINNAMEN EN HANDELSNAMEN

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

549. Geregistreerde domeinnamen kunnen alleen worden overgedragen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die krachtens de wettelijke of regelgevende bepalingen met

---

[485] Brussel, 30 september 2014, 2014/KR/87, *Artex BV et al. / Zimmer + Rohde GmbH et al.*
[486] Art. 16, § 1, VGM.
[487] Art. 16, §§ 2 en 3, VGM.
[488] I. Ferrant, V. Cassiers en N. Berthold, *Droit des dessins et modèles Benelux et communautaires*, Waterloo, Kluwer, 2017, 202 en 203; D. Kaesmacher, "Droits intellectuels", *Rép. not.*, Tome II, Les biens, Livre 5, Brussel, Larcier, 2013, 431; F. De Visscher, "La protection des dessins et modèles", in *Guide Juridique de l'entreprise*, 2e éd., Hoofdstuk X, Boek 98*bis*, Waterloo, Kluwer, 2005, 47.

betrekking tot het betrokken topleveldomein in aanmerking komen om dergelijke registraties te verkrijgen.

550. Daarnaast is het vaak raadzaam om in franchise- of agentuurovereenkomsten, of zelfs in licentieovereenkomsten, bepalingen op te nemen waarin expliciet wordt aangegeven onder welke voorwaarden de franchisenemer, de agent of de licentiehouder domeinnamen kan registreren of gebruiken die identiek zijn aan of kunnen worden verward met de vennootschapsnaam, de handelsnaam of de merken van de medecontractant (➲ 350).

IX. ALGEMENE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT HET RECHT OP AFBEELDING

A. Wat is het recht op afbeelding en wie zijn de begunstigden? 286

B. Heeft de houder van het auteursrecht van een werk dat de afbeelding van een persoon weergeeft of de eigenaar van het werk het recht om het werk naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden? 287

C. Kan het recht op afbeelding het voorwerp uitmaken van een overdracht of licentie? 288

D. In welke gevallen is de toestemming van de afgebeelde persoon vereist? 288

E. Wordt een persoon die toestemming heeft gegeven met de reproductie van zijn afbeelding verondersteld ook toestemming te hebben gegeven voor de publicatie ervan? 290

F. Is een schriftelijke overeenkomst nuttig? 290

G. Het bijzondere geval van minderjarigen 291

H. Kan de afgebeelde persoon zijn toestemming intrekken? 291

I. Modelclausules 292

J. Checklist 294

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

Dit hoofdstuk bespreekt wanneer het aangewezen is om clausules over het recht op afbeelding op te nemen in IE-overeenkomsten, welke specifieke voorwaarden in dat verband moeten worden vervuld en welke aandachtspunten in aanmerking moeten worden genomen bij het opstellen van dergelijke clausules.

Voor meer informatie over het recht op afbeelding, zie M. Isgour, Le droit à l'image, *2de ed., Brussel, Larcier, 2014; B. Mouffe,* Le droit à l'image, *Waterloo, Kluwer, 2013; en L. Dierickx,* Het recht op afbeelding, *Antwerpen, Intersentia, 2005, pp. 209 e.v.*

551. Het recht op afbeelding is, strikt genomen, geen intellectueel eigendomsrecht (➲ 5).

Toch komt het vraagstuk over het recht op afbeelding regelmatig naar voren bij IE-overeenkomsten, in het bijzonder in relatie met het auteursrecht. Het is inderdaad niet ongewoon dat personen worden afgebeeld in werken (foto's, websites, audiovisuele of plastische kunstwerken, enz.) die door het auteursrecht worden beschermd.

Voorafgaand aan de creatie van dergelijke werken moeten hun auteurs zich er in principe van vergewissen dat zij de toestemming van de afgebeelde personen krijgen om hun afbeeldingen te mogen gebruiken. Het sluiten van een overeenkomst in die zin zal in het algemeen worden aanbevolen.

Bepalingen met betrekking tot het recht op afbeelding kunnen derhalve raadzaam, of zelfs essentieel zijn, in het kader van IE-overeenkomsten. Wanneer een dergelijke overeenkomst betrekking heeft op een werk dat de afbeelding van een persoon reproduceert, zal de partij die de

intellectuele rechten op dat werk wil exploiteren, haar medecontractant vragen te waarborgen dat de afgebeelde persoon heeft ingestemd met de reproductie van zijn afbeelding en ook toestemming heeft gegeven voor de exploitatie van zijn afbeelding in overeenstemming met wat de overeenkomst bepaalt (➲ 274). Een dergelijke waarborgclausule kan ook opportuun zijn in het kader van een overdrachtsovereenkomst van auteursrechten met betrekking tot een afbeelding bijvoorbeeld.

A. WAT IS HET RECHT OP AFBEELDING EN WIE ZIJN DE BEGUNSTIGDEN?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

552. Er is geen bepaling in de Belgische wetgeving die specifiek het recht op afbeelding vastlegt. De juridische grondslagen van het recht op afbeelding, die de sanctionering van het nemen, verveelvoudigen, publiceren of mededelen van afbeeldingen van natuurlijke personen zonder hun toestemming mogelijk maken, zijn meervoudig, complex en kunnen variëren afhankelijk van het geval in kwestie. De belangrijkste juridische grondslagen voor het recht op afbeelding in het Belgische recht zijn: art. 1382 BW en art. XI.174 WER. Bovendien, wanneer de schending van het recht op afbeelding wordt gecombineerd met een schending van de persoonlijke levenssfeer, kunnen art. 22 van de Grondwet, art. 8 van het EVRM en art. 17 van Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van New York ook als basis dienen voor rechtsvorderingen. Ten slotte maakt de GDPR het, voor zover de afbeelding van een persoon een persoonsgegeven is, ook mogelijk zich te verzetten tegen elke verwerking van dat beeld die volgens de GDPR onrechtmatig zou zijn.

553. Het recht op afbeelding geeft in principe elke natuurlijke persoon het recht om de reproductie, vastlegging of tentoonstelling van zijn afbeelding toe te staan of te weigeren.

Het recht op afbeelding van een **persoon die geen handelingsbekwaamheid bezit** (➲ 113) behoort toe aan zijn wettelijke vertegenwoordigers. Het recht op afbeelding van een **minderjarige** behoort dus in het bijzonder toe aan zijn ouders of voogd (➲ 566).

554. Aangezien het recht op afbeelding een attribuut van de persoonlijkheidsrechten uitmaakt, kunnen rechtspersonen geen begunstigden ervan zijn.

Er is ook geen recht op afbeelding van goederen of dieren in België. Bijgevolg is voor de reproductie en/of verspreiding van afbeeldingen van goederen of dieren geen toestemming van de eigenaars ervan vereist, behalve wanneer: (i) deze beelden zijn verkregen in strijd met de privacyrechten van deze eigenaren; (ii) het nemen van deze beelden een abnormale verstoring van het genot van hun eigendom veroorzaakt heeft (bijvoorbeeld door het betreden van een stuk grond dat hen toebehoort); of (iii) deze beelden en/of de goederen die het onderwerp zijn van deze beelden profiteren van auteursrechtelijke bescherming. Met betrekking tot de mogelijkheid om een beroep te doen op het auteursrecht moet worden opgemerkt dat:

- wanneer een werk op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt en wordt tentoongesteld op een voor het publiek toegankelijke plaats, kan de auteur van dat werk of zijn rechtverkrijgende de reproductie of mededeling aan het publiek van het werk niet verbieden, mits het doel van de reproductie of mededeling aan het publiek niet het werk zelf is. Dit geldt in het bijzonder wanneer een auteursrechtelijk beschermd werk toevallig

of slechts beperkt op een foto wordt gereproduceerd en strikt genomen niet het onderwerp van de foto vormt;[489]

- wanneer een werk van plastische, grafische of architectonische aard dat bestemd is om blijvend op een openbare plaats te worden geplaatst, op geoorloofde wijze openbaar is gemaakt, kan de auteur of zijn rechtverkrijgende de reproductie of mededeling aan het publiek van dat werk in zijn huidige vorm niet verbieden, mits die reproductie of mededeling niet in strijd is met een normale exploitatie van het werk en de rechtmatige belangen van de auteur niet onredelijk schaadt.[490] De toestemming van de auteur of zijn rechtverkrijgende is echter in principe altijd vereist wanneer de reproductie of mededeling aan het publiek van het werk in een commerciële context plaatsvindt of wanneer het werk niet wordt weergegeven in de natuurlijke omgeving waarin het zich bevindt.

Uiteraard zijn alle andere wettelijke uitzonderingen op de exclusieve auteursrechten hier ook van toepassing (met inbegrip van de parodie-uitzondering).

B. HEEFT DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT VAN EEN WERK DAT DE AFBEELDING VAN EEN PERSOON WEERGEEFT OF DE EIGENAAR VAN HET WERK HET RECHT OM HET WERK NAAR EIGEN GOEDDUNKEN TE GEBRUIKEN EN TE VERSPREIDEN?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

555. Noch de auteur, noch de eigenaar van een foto of een portret van een derde heeft, alleen in die hoedanigheid, enig recht op de afbeelding van die derde: zij mogen die foto of dat portret alleen publiceren of in het openbaar tentoonstellen met toestemming van de afgebeelde persoon of zijn of haar rechtsopvolgers. Anderzijds kan de rechtmatige koper van deze foto of dit portret, tenzij anders is overeengekomen, deze in ongewijzigde staat tentoonstellen, onder voorwaarden die de eer of de reputatie van de auteur niet schaden, zonder toestemming van de houder van het auteursrecht - onder voorbehoud van het recht van de afgebeelde persoon om zich op grond van zijn recht op de afbeelding ertegen te verzetten.[491] Het is echter in alle gevallen aan te bevelen dat de auteur van een afbeelding of foto het contractueel eens is met diegene wiens afbeelding wordt weergegeven over de situaties waarin deze afbeelding mag worden verveelvoudigd, gepubliceerd of aan derden mag worden medegedeeld.

De houder van het auteursrecht op een foto of een afbeelding kan zich in principe verzetten tegen de reproductie, mededeling aan het publiek of verspreiding van deze werken zonder zijn toestemming, ook door de afgebeelde persoon of zijn rechtsopvolgers, op grond van zijn auteursrecht.

556. Het recht op afbeelding en het auteursrecht bestaan dus naast elkaar, dus respectievelijk in hoofde van de afgebeelde persoon (of zijn of haar rechtsopvolgers) en de auteur van de foto of het portret (of zijn of haar rechtsverkrijgers). De begunstigde van het afbeelding kan niettemin bepaalde gebruiksrechten op zijn afbeelding toekennen aan de houder van het auteursrecht;

[489] Art. XI.190, 2°, WER.
[490] Art. XI.190, 2/1°, WER.
[491] Art. XI.173 WER.

omgekeerd kan deze laatste ook een licentie (➲ 241 e.v.) of een overdracht in volle eigendom (➲ 213 e.v.) van zijn auteursrecht verlenen aan de afgebeelde persoon.

C. KAN HET RECHT OP AFBEELDING HET VOORWERP UITMAKEN VAN EEN OVERDRACHT OF LICENTIE?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

557. Aangezien het recht op afbeelding onlosmakelijk verbonden is met de persoon, is het van nature niet overdraagbaar.

De begunstigde ervan kan dus *niet zijn of haar recht op afbeelding als zodanig overdragen*.

Anderzijds kan hij *bepaalde exploitatierechten op zijn afbeelding toekennen*, eventueel tegen vergoeding.

558. Aangezien het recht op afbeelding niet overdraagbaar is, houdt het normaal gesproken op te bestaan bij het **overlijden** van de begunstigde.

De Belgische wet bepaalt echter dat noch de auteur, noch de eigenaar van een afbeelding, noch enige andere bezitter of houder van een afbeelding het recht heeft om het te reproduceren of aan het publiek mee te delen zonder de toestemming van de afgebeelde persoon *of van zijn of haar rechtsopvolgers gedurende twintig jaar na zijn of haar overlijden*.[492]

De instemming van de afgebeelde persoon gaat dus bij zijn overlijden over op zijn erfgenamen, voor een periode die beperkt is tot twintig jaar.

Wanneer een afbeelding tijdens het leven van de afgebeelde persoon is gemaakt, kunnen zijn erfgenamen bij zijn overlijden dus twintig jaar lang genieten van de inkomsten die contractueel zouden zijn overeengekomen tussen de auteur van de afbeelding en de afgebeelde persoon.

De rechtspraak aanvaardt over het algemeen dat de erfgenamen van een overledene zich ook kunnen verzetten tegen de verspreiding van afbeeldingen van die persoon die schadelijk zijn voor zijn nagedachtenis of voor de waardigheid die hij tijdens zijn leven heeft genoten. Zij mogen dit alleen doen als zij kunnen aantonen dat de overledene tijdens diens leven onder dezelfde omstandigheden niet zou hebben ingestemd met de reproductie en mededeling aan het publiek van zijn of haar beeltenis.

D. IN WELKE GEVALLEN IS DE TOESTEMMING VAN DE AFGEBEELDE PERSOON VEREIST?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

559. De *reproductie* van de afbeeling van een natuurlijke persoon is **in principe verboden** zonder toestemming van die persoon.

---

[492] Art. XI.174 WER.

De afgebeelde persoon kan zich ook verzetten tegen elke niet toegestan *publicatie* van zijn afbeelding, mits deze herkenbaar is.

560. **Bekende personen** worden echter op grond van hun status vermoed in te stemmen met de reproductie of verspreiding van hun afbeelding in het kader van hun beroepsactiviteiten of de reden waarom zij bij het publiek bekend zijn, tenzij zij zich daartegen uitdrukkelijk hebben verzet. Dit geldt voor persoonlijkheden uit de politieke, culturele of sportieve wereld, maar ook voor degenen die tijdelijk "in de schijnwerpers van de actualiteit" staan.

Hun uitdrukkelijke toestemming moet dus niet worden verkregen om hun afbeelding te reproduceren of te verspreiden in verband met hun functie of openbare leven.

Anderszijds behouden deze persoonlijkheden het recht om zich te verzetten tegen:

- elke schending van hun privacy;
- elke aantasting van hun eer of reputatie;
- elke zuiver commerciële exploitatie van hun afbeelding of in het kader van reclame.

Bovendien genieten personen die in het verleden in rechte zijn veroordeeld een "recht om vergeten te worden", d.w.z. het recht om hun afbeelding en naam niet meer in de media getoond te zien.

Ten slotte verbieden sommige wettelijke bepalingen de verspreiding van de afbeelding van bepaalde personen, zelfs wanneer dit gebeurt in het kader van een actuele gebeurtenis of wanneer het een publiek persoon betreft. Zo is bijvoorbeeld de publicatie en verspreiding van foto's, afbeeldingen, tekeningen of teksten die de identiteit kunnen onthullen van een minderjarige die wordt vervolgd of het voorwerp is geweest van bepaalde gerechtelijke maatregelen, onder alle omstandigheden verboden.[493]

561. De rechtspraak is ook van mening dat de verspreiding van **een afbeelding die een openbare plaats weergeeft waar toevallig verschillende personen aanwezig zijn**, is toegestaan zonder de toestemming van de afgebeelde personen, op voorwaarde dat zij niet het hoofdonderwerp van het beeld vormen. In dergelijke gevallen heeft de afbeelding geen betrekking op een "portret" in de zin van art. XI.174 WER. In geval van geschil is het aan de hoven en rechtbanken om te bepalen of de afgebeelde persoon (personen) het hoofdvoorwerp is (zijn) of louter het bijkomende en onvrijwillige voorwerp van de afbeelding.

Anderzijds is voor een afbeelding die tot doel heeft de afbeelding van één of meer specifieke personen te reproduceren, hun toestemming nodig, zelfs als deze personen zich op een openbare plaats bevinden.

562. Volgens de rechtspraak is voor het gebruik van afbeeldingen van **in groep afgebeelde personen** in principe ook geen toestemming nodig. Artikel XI.174 WER, dat betrekking heeft op "portretten", is niet van toepassing op afbeeldingen van een menigte. Wanneer één (of meerdere) van deze personen echter geïndividualiseerd is (of zijn) - bijvoorbeeld door middel van een close-up, cirkel, pijl, enz. - mag hun afbeelding alleen met hun toestemming worden gereproduceerd en verspreid. Bovendien, indien de foto in strijd met het recht op privacy is gemaakt, kunnen de betrokken personen zich verzetten tegen elke exploitatie van de afbeelding.

---

[493] Art. 433*bis* Strafwetboek.

563. Afgezien van de in de hierboven genoemde bijzondere gevallen (➲ 560 tot 562) is voor elke reproductie of verspreiding van de afbeelding van een natuurlijke persoon, ongeacht of deze in een commerciële context plaatsvindt, de voorafgaande toestemming van die persoon vereist.

E. Wordt een persoon die toestemming heeft gegeven met de reproductie van zijn afbeelding verondersteld ook toestemming te hebben gegeven voor de publicatie ervan?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

564. In tegenstelling tot een veel voorkomende misvatting geeft het enkele feit dat een natuurlijk persoon heeft ingestemd met het nemen van een foto die hem of haar weergeeft, de auteur of eigenaar van de foto niet het recht om deze te publiceren.

De wet is in dit opzicht zeer duidelijk: "*De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.*"

In sommige gevallen, echter, moet een persoon die toestemming heeft gegeven voor een reproductie van zijn of haar afbeelding (bv. door middel van een foto, film of portret) echter ook worden verondersteld toestemming te hebben gegeven voor de publicatie ervan. Dit is het geval wanneer de afgebeelde persoon op het moment van de reproductie van zijn of haar afbeelding redelijkerwijs niet onbewust kon zijn dat de reproductie bedoeld was om op een later tijdstip te worden gepubliceerd. Zo bijvoorbeeld, zal het voor modellen en acteurs die betaald zijn om deel te nemen aan een fotosessie moeilijk zijn om zicht te verzetten tegen de publicatie van de foto's die bij die gelegenheid zijn genomen, zelfs in een commerciële context; het zal voor hen ook moeilijk zijn om, over het algemeen, achteraf hun toestemming in te trekken zonder dat er sprake is van rechtsmisbruik (➲ 567). Anderszijds zal hun toestemming, zelfs indien deze vermoed wordt, strikt worden geïnterpreteerd. Bij gebreke aan een schriftelijk overeenkomst (wordt altijd aangeraden om de rechtszekerheid te garanderen), zal de omvang van de vergoeding gebruikt worden om de omvang van de toestemming te bepalen.

Bij gebreke aan een schriftelijke overeenkomst kan het bijzonder moeilijk zijn om de omvang van de al dan niet vermeende toestemming aan te tonen. Daarom is het, behalve in bepaalde gevallen (➲ 560-562), altijd beter om een schriftelijk overeenkomst te sluiten wanneer men de afbeelding van een derde wil gebruiken (➲ 565).

F. Is een schriftelijke overeenkomst nuttig?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

565. De toestemming van de afgebeelde persoon hoeft, juridisch, niet schriftelijk te worden gegeven. In principe kan deze toestemming met alle juridische middelen worden bewezen, ook met getuigen. Uit de specifieke omstandigheden en met name uit het gedrag van de afgebeelde

persoon, kan worden afgeleid dat deze kennis had dat de betrokken derde zijn beeld wilde gebruiken en daar, door haar gedrag, impliciet maar zeker mee instemde.

Een schriftelijke overeenkomst zal echter in alle gevallen ten zeerste worden aanbevolen, als bewijs van toestemming. In dit schrijven wordt in zeer duidelijke bewoordingen vastgelegd of de toestemming betrekking heeft op de reproductie van de afbeelding (het maken van de foto, het maken van een afbeelding, enz.) en/of de publicatie van de afbeelding. Wanneer de toestemming de publicatie van de afbeelding omvat, zal het geschreven document precies aangeven voor welke duur en in welke context, of zelfs op welke soorten dragers de afbeelding mag worden gepubliceerd.

De toestemming van de afgebeelde persoon kan, inderdaad, niet algemeen zijn. Niemand kan bij voorbaat rechtsgeldig afstand doen van zijn recht om zich te verzetten tegen enig gebruik van zijn afbeelding. Om geldig te worden gegeven, moet de toestemming dus betrekking hebben op bepaalde specifieke vormen van gebruik. Bovendien moet de toestemming strikt worden geïnterpreteerd: de afgebeelde persoon kan zich verzetten tegen elk gebruik van zijn of haar afbeelding dat niet uitdrukkelijk wordt voorzien in de bewoordingen van de overeenkomst.

G. HET BIJZONDERE GEVAL VAN MINDERJARIGEN

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

566. Eenieder die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt[494], mag niet worden gefotografeerd en zijn of haar afbeelding mag niet worden verspreid zonder de gezamenlijke toestemming van zijn of haar ouders of voogd. De toestemming van de minderjarige heeft geen rechtsgevolgen, ook niet wanneer hij de leeftijd van onderscheidingsvermogen heeft bereikt. In het laatste geval vereist de rechtszekerheid echter een dubbele toestemming: die van de persoon (personen) die het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) en die van de minderjarige.

Hier gelden dezelfde principes als bij het sluiten van overeenkomsten met minderjarigen (➲ 113).

De instemming van de ouders kan in bepaalde gevallen worden afgeleid uit hun gebrek aan verzet, mits zij op de hoogte waren van het gebruik dat derden van de afbeelding van hun kind wilden maken (➲ 565). Ook hier geldt dat wanneer er twijfel bestaat over de reikwijdte van de toestemming, deze restrictief zal worden geïnterpreteerd. Het is daarom beter om een schriftelijke toestemming te krijgen van de ouders, of in ieder geval van een van hen.

H. KAN DE AFGEBEELDE PERSOON ZIJN TOESTEMMING INTREKKEN?

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

567. Voor zover het recht op afbeelding onoverdraagbaar is (➲ 557), is de meerderheid van de rechtspraak van mening dat de toestemming die de afgebeelde persoon heeft gegeven voor de reproductie en/of verspreiding van zijn afbeelding te allen tijde kan worden herroepen.

---

[494] Art. 388 BW.

De uitoefening van dit "herroepingsrecht" brengt echter twee verplichtingen met zich mee in hoofde van de afgebeelde persoon:

- Terugbetalen van de geldsommen ontvangen in ruil voor de eerder gegeven toestemming;
- Bovendien vergoeden van schade wanneer het herroepingsrecht op onrechtmatige en ongepaste wijze wordt uitgeoefend en schade toebrengt aan het slachtoffer van deze herroeping.

Opgemerkt moet worden dat de recente rechtspraak strenger is met betrekking tot de erkenning van het herroepingsrecht. Sommige rechtbanken hebben namelijk geoordeeld dat dit recht niet zonder geldige reden kan worden uitgeoefend, met name wanneer de afgebeelde persoon heel goed wist in welke context zijn of haar afbeelding zou worden gereproduceerd en verspreid en daarvoor werd betaald.

568. In de context van het internet moet ook worden vermeld dat iedereen het recht heeft "om te worden vergeten", d.w.z. het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op het internet de verwijdering van gegevens te verkrijgen die hem/haar betreffen alsook de stopzetting van de verspreiding ervan.

I. MODELCLAUSULES

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

📖 ***OVEREENKOMST BETREFFENDE HET RECHT OP AFBEELDING***

Tussen: *[naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, adres van de wettelijke woonplaats, eventueel het inschrijvingsnummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen] (hierna "het Model"); [In het geval van een minderjarige, voeg dan toe: "voor de doeleinden van deze overeenkomst geldig vertegenwoordigd door zijn of haar ouders of wettelijke voogd".]*

En: *[Als het gaat om een natuurlijk persoon: naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, adres van de wettelijke woonplaats, eventueel het inschrijvingsnummer in het Rijksregister van de natuurlijke personen – Als het gaat om een rechtspersoon: venootschapsnaam en rechtsvorm, adres van de maatschappelijke zetel, inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen] (hierna "de Fotograaf");*

Preambule **(➲ 200)**

Artikel 1 – Voorwerp van de toestemming

Het Model machtigt de Fotograaf, en om aan derden toe te staan, alle of een deel van de op [DATUM] genomen opnames, die als bijlage bij deze Overeenkomst zijn gevoegd (hierna "de Afbeeldingen"), in de volgende omstandigheden en op de volgende dragers (fysiek en digitaal), online of offline, te gebruiken:

☐ *in de pers*
☐ *voor commerciële en publicitaire doeleinden*
☐ *in de verkooppunten van de Fotograaf, op zijn website en op zijn sociale media*
☐ *in kunstgalerieën*

☐ *in het kader van audiovisuele projecties en presentaties (PowerPoint of andere)*
☐ *in televisieprogramma's*
☐ *uitsluitend voor doeleinden die hieronder worden beschreven: [bv.: gebruik in een specifiek tijdschrift, in het kader van een specifieke reclamecampagne, enz.]* _____
_____
_____
_____
_____
(kruis het (de) desbetreffende vakje(s) aan)

In het kader van deze Overeenkomst wordt onder "gebruiken" en "gebruik" verstaan: alle vormen van reproductie, verspreiding, mededeling en tentoonstelling aan het publiek, alsook alle andere vormen van exploitatie van de Afbeeldingen.

Artikel 2 – Territoriale draagwijdte van de toestemming

De in artikel 1 bedoelde toestemming is beperkt tot dragers die alleen in België toegankelijk zijn of worden verspreid, met uitzondering van het gebruik op het internet, waarvoor de toestemming geldt voor de hele wereld.

Artikel 3 – Duur van de toestemming

De in artikel 1 bedoelde toestemming wordt verleend voor een periode van twaalf (12) maanden vanaf 1 januari [JAAR]. De Fotograaf verbindt zich ertoe derden te machtigen de Afbeeldingen uitsluitend te gebruiken krachtens een schriftelijke overeenkomst in gepaste vorm, medeondertekend door deze derden, waarin uitdrukkelijk wordt bepaald dat elk gebruik van de Afbeeldingen, op alle dragers (online en offline) uiterlijk op 31 december [JAAR + 1] om middernacht dient te zijn beëindigd. Uiterlijk op 1 januari [JAAR + 1] zal de Fotograaf een einde maken aan al het gebruik van de Afbeeldingen, zowel online als offline, dat hij zelf heeft gemaakt. Vanaf 1 januari [JAAR + 1] zal de Fotograaf zich verder onthouden van elk nieuw gebruik van de Afbeeldingen voor zijn eigen doeleinden en zal hij ook geen toestemming geven aan derden om de Afbeeldingen te gebruiken.

Artikel 4 – Grenzen aan de toestemming

De in artikel 1 bedoelde toestemming is beperkt tot gebruik dat, gezien de aard ervan of de context waarin het wordt uitgevoerd, de eer of de reputatie van het Model niet kan schaden.

Zo zal bijvoorbeeld, elk gebruik van de Afbeeldingen op sites of in drukwerk bijvoorbeeld met politieke connotaties, op datingsites, of op sites of tijdschriften van erotische of pornografische aard, zal worden beschouwd als schadelijk voor de eer of de reputatie van het Model.

Artikel 5 – Vergoeding

Als vergoeding voor het maken van de Afbeeldingen en het eventuele gebruik ervan in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst, betaalt de Fotograaf een forfaitair bedrag van [X] EUR (excl. btw) aan het Model. Dit bedrag zal vóór [DATUM] worden overgemaakt op de bankrekening met de volgende gegevens: [...].

Slotbepalingen (➲ 208-212) en handtekeningen.

[In het geval het Model minderjarig is, moet de Overeenkomst worden ondertekend door zijn ouders of wettelijke voogd, en door het Model zelf als het de leeftijd van onderscheidingsvermogen heeft bereikt (ongeveer 14 jaar of ouder).]

J. CHECKLIST

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

Ik wil de afbeelding van een persoon reproduceren, heb ik hiervoor toestemming nodig van de afgebeelde persoon?	Ja, tenzij die persoon: • niet herkenbaar is; • zich bevindt op een publieke plaats of in een groep en niet is geïndividualiseerd; • een publiek figuur is of momenteel het onderwerp uitmaakt van de actualiteit, waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar privéleven, eer en reputatie. Een toestemming zal evenwel vereist zijn wanneer het een commerciële exploitatie betreft. Bovendien is het gebruik van de afbeelding van een minderjarige die strafrechtelijk wordt vervolgd, aan wettelijke beperkingen onderworpen.
De betrokken persoon heeft ingestemd met het maken van zijn afbeelding. Kan ik het vervolgens naar eigen goeddunken verspreiden?	Neen. Tenzij de afgebeelde persoon meer dan twintig jaar is overleden, is voor elke verspreiding of publicatie toestemming vereist van de afgebeelde persoon of van zijn rechtsopvolgers. De toestemming zal, bovendien, restrictief worden geïnterpreteerd en zal alleen van toepassing zijn op die gebruiken die duidelijk werden toegestaan.
Is een *voorafgaande* toestemming vereist voor de reproductie of verspreiding?	In principe, ja. De situatie kan echter op een later tijdstip worden geregulariseerd.
Ik ben de auteur van de afbeelding en ben de houder van de intellectuele rechten erop. Kan ik ermee doen wat ik wil zonder toestemming van de afgebeelde persoon of van zijn rechtsopvolgers?	Neen, zie het antwoord op de vorige vraag.
Kan ik als afgebeeld persoon doen wat ik wil met het werk waarin mijn afbeelding is opgenomen?	Neen. Tenzij u eigenaar bent geworden van het auteursrecht of een exploitatielicentie hebt verkregen voor het gebruik ervan, mag u het werk niet reproduceren of aan het publiek meedelen. Elke reproductie of tentoonstelling in privékring is echter toegelaten zonder dat de toestemming van de auteur van het werk of zijn rechtsopvolgers moet worden verkregen.

Ik ben eigenaar geworden van een werk dat een persoon afbeeldt en/of van de auteursrechten op dat werk. Kan ik vervolgens het werk reproduceren of aan het publiek meedelen zonder de toestemming van de afgebeelde persoon?	Neen. Hiervoor is de toestemming van de afgebeelde persoon vereist (of indien deze persoon minder dan twintig jaar is overleden, de toestemming van zijn rechtsopvolgers), tenzij deze persoon: • niet herkenbaar is; • zich bevindt op een publieke plaats of in een groep en niet is geïndividualiseerd; • een publiek figuur is of momenteel het onderwerp uitmaakt van de actualiteit, waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar privéleven, eer en reputatie. Een toestemming zal evenwel vereist zijn wanneer het een commerciële exploitatie betreft. In geval van twijfel over de vraag of de afgebeelde persoon heeft ingestemd met de reproductie van zijn afbeelding en/of de verspreiding van het werk, wordt aanbevolen dat de verkoops- of overdrachtsovereenkomst van de auteursrechten een waarborg van de persoon die de rechten overdraagt bevat dat deze laatste de toestemming heeft verkregen, en dat de omvang van deze toestemming nauwkeurig wordt omschreven.
De afgebeelde persoon is minderjarig. Kan deze rechtsgeldig instemmen met de reproductie en de verspreiding van zijn afbeelding?	In principe, neen. De toestemming van de persoon (personen) die het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) is vereist. Als de minderjarigde de leeftijd van onderscheidingsvermogen heeft bereikt, verdient het *ook* de voorkeur om zijn of haar toestemming te verkrijgen.
Is het noodzakelijk om de schriftelijke toestemming van de afgebeelde persoon (of van zijn rechtsopvolgers) te verkrijgen?	In principe, neen. De toestemming kan met alle juridische middelen worden bewezen. In sommige gevallen kan het zelfs worden vermoed en worden afgeleid uit de omstandigheden. Om echter onzekerheid en bewijsmoeilijkheden te vermijden, is het altijd aangeraden om een schriftelijke overeenkomst te sluiten. Dit geldt des te meer omdat de toestemming in geval van twijfel restrictief zal worden geïnterpreteerd.

Wat moet de schriftelijke overeenkomst bevatten?	Er moet duidelijk worden aangegeven of de toestemming enkel betrekking heeft op de reproductie van de afbeelding, of ook op de verspreiding, publicatie of andere exploitatie ervan. De toestemming kan niet algemeen/onbeperkt zijn: tenzij de toestemming beperkt is tot reproductie, moet in de overeenkomst ook de duur van de toestemming worden vermeld, de context waarin de afbeelding mag worden verspreid, gepubliceerd of anderszins geëxploiteerd, op welke soorten dragers en in welke landen. In de overeenkomst kunnen ook eventueel de voorwaarden voor de uitoefening van het recht om de toestemming te herroepen worden vermeld.

X. EVENTUELE MAATREGELEN IN GEVAL VAN CONTRACTBREUK

A. Rechtsmiddelen waarover een schuldiser van een contractuele verbintenis beschikt in geval van niet-nakoming van die verbintenis ... 298
1. Exceptie van niet-uitvoering ... 298
a) Principes ... 298
b) Voorwaarden ... 299
c) Contractuele clausules ... 300
2. Uitvoering in natura of bij equivalent ... 300
a) Principes en voorwaarden ... 300
b) Ongehoorzaamheid aan de veroordeling ... 301
c) Toeval of overmacht ... 302
3. Het toepassen van strafbedingen ... 303
a) Principes ... 303
b) Grenzen van het strafbeding ... 303
4. De gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ... 304
a) Principes ... 304
b) Afwijkende bepalingen ... 305
(1) Verzakingsbeding ... 305
(2) Uitdrukkelijk ontbindend beding ... 306
c) De eenzijdige ontbinding ... 307

B. De rechtsmiddelen waarover de schuldeiser van een contractuele verbintenis beschikt bij het verdwijnen van het voorwerp van de overeenkomst ... 307

C. Methoden van geschillenbeslechting en bevoegdheidsclausules ... 308
1. Bevoegdheidsclausules ... 308
a) Situatie bij afwezigheid van een dergelijke clausule ... 308
b) Geldigheidsvoorwaarden van bevoegdheidsclausules ... 309
(1) Materiële bevoegdheid ... 309
(2) Territoriale bevoegdheid ... 309
2. Geschillenbeslechtingsclausules ... 310
a) Voordelen ... 310
b) De bemiddelingsclausule ... 311
(1) Principes ... 311
(2) Bemiddelaars en bemiddelingsinstanties ... 312
(3) Bemiddeling tijdens de gerechtelijke procedure ... 314
c) Arbitrageclausules ... 314
(1) Principes ... 314
(2) Arbiters en arbitrage-instanties ... 316

Dit hoofdstuk onderzoekt welke maatregelen de partijen kunnen nemen in geval van niet-naleving van de overeenkomst. Dit hoofdstuk behandelt:

- ***De (gerechtelijke en buitengerechtelijke) mogelijkheden die de partijen hebben in geval van contractbreuk: wat zijn de eisen en verweren die zij in dit verband kunnen aanvoeren?***
- ***De gevolgen voor de contractuele relatie tussen de partijen van het zuiver en eenvoudigweg verdwijnen van het voorwerp van de overeenkomst.***
- ***De belangrijkste manieren van geschillenbeslechting waarop de partijen een beroep kunnen doen wanneer zij er niet in geslaagd zijn hun geschil in der minne te regelen en de organen of instanties waartoe de partijen zich kunnen wenden.***

Dit hoofdstuk bespreekt ook clausules die in de overeenkomst kunnen worden opgenomen om te anticiperen op een mogelijke contractbreuk. Dergelijke clausules kunnen met name betrekking hebben op de volgende punten:

- ***Kan de overeenkomst in een dergelijk geval worden beëindigd?***
- ***Is het nodig om hiervoor naar de rechtbank te stappen?***
- ***Zal het slachtoffer van de contractbreuk de uitvoering van zijn eigen verplichtingen kunnen opschorten?***
- ***Is de in gebreke blijvende partij jegens de andere partij aansprakelijk voor schade?***
- ***Hoe worden geschillen opgelost? Wie is bevoegd om deze op te lossen?***

569. Indien de ene partij diens contractuele verplichtingen niet naleeft, zijn er verschillende mogelijkheden voor de andere partij.

De aard van deze mogelijkheden en de wijze waarop ze kunnen worden uitgeoefend, kunnen tot op zekere hoogte worden geregeld door de overeenkomst zelf. Het is nooit prettig om bij de onderhandelingen te anticiperen op een mogelijke schending van de overeenkomst door één van de partijen en het is dan ook niet ongewoon dat de partijen nalaten te voorzien in specifieke bepalingen voor dergelijke situaties. Geschillenbeslechtingsclausules zijn echter *essentieel* in elke overeenkomst.

A. RECHTSMIDDELEN WAAROVER EEN SCHULDISER VAN EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS BESCHIKT IN GEVAL VAN NIET-NAKOMING VAN DIE VERBINTENIS

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

1. Exceptie van niet-uitvoering

a) Principes

570. De exceptie van niet-uitvoering is een tijdelijk verweer dat één van de partijen die het slachtoffer is van een aan de andere partij toe te rekenen contractuele niet-nakoming, de mogelijkheid biedt zich te onttrekken aan de uitvoering van haar eigen verplichtingen totdat de andere partij de uitvoering van haar eigen verplichtingen hervat.

Er kan *geen* beroep worden gedaan op de exceptie van niet-uitvoering wanneer de overeenkomst alleen verplichtingen creëert voor de schuldenaar van de niet-uitgevoerde verbintenis. Deze

uitzondering veronderstelt dat de overeenkomst wederzijdse verplichtingen oplegt aan de partijen.

571. De schuldeiser van een verplichting die de schuldenaar niet kan nakomen wegens een toevallige gebeurtenis of overmacht, kan, zoals we verder zullen zien, ook afzien van de uitvoering van zijn eigen verplichtingen zolang die toevallige gebeurtenis of overmacht voortduurt (➲ 584). De toevallige gebeurtenis en de overmacht bevrijden de schuldenaar evenwel van de verbintenis die niet kan worden nagekomen. Daarentegen kan het slachtoffer van een toerekenbare niet-uitvoering door één van de partijen, niet alleen de uitvoering van zijn eigen verplichtingen opschorten, maar ook schadevergoeding eisen voor de schade die de niet-nakoming heeft berokkend.

b) <u>Voorwaarden</u>

572. De exceptie van niet-uitvoering kan zonder enige formaliteit worden opgeworpen. In principe moet er dus geen voorafgaande ingebrekestelling aan de andere partij worden gestuurd.

> *Het verdient echter de voorkeur om de in gebreke blijvende medecontractant een aangetekende brief te sturen, waarin u deze in gebreke stelt en aangeeft dat u bij gebreke daarvan de uitvoering van uw eigen contractuele verplichtingen zult opschorten. Het is inderdaad mogelijk dat de medecontractant in antwoord op deze brief elke niet-nakoming van zijn kant weerlegt. In een dergelijk geval kan de uitoefening door de andere partij van de exceptie van niet-uitvoering echter foutief zijn. Een ingebrekestelling lijkt alleen overbodig wanneer de schuldenaar van de verplichting aan de andere partij duidelijk heeft aangegeven dat hij die verplichting niet zal nakomen.*

De voorafgaande tussenkomst van een rechter is niet noodzakelijk om de exceptie van niet-uitvoering op te werpen. De rechter behoudt echter de bevoegdheid om achteraf te beoordelen of de exceptie op geldige wijze is aangevoerd. Ingeval de rechter oordeelt dat dit niet op geldige wijze is gebeurd, kan de rechter een fout weerhouden in hoofde van de partij die deze exceptie zonder geldige reden heeft opgeworpen.

573. Derhalve is het van essentieel belang om, alvorens beroep te doen op de exceptie van niet-uitvoering, na te gaan of alle voorwaarden voor de toepassing ervan zijn voldaan, namelijk:

- De verbintenis moet zeker en opeisbaar zijn. Met andere woorden moet de niet-uitgevoerde verbintenis duidelijk worden opgelegd door de overeenkomst. Bovendien mag de exceptie van niet-uitvoering niet worden opgeworpen op een tijdstip waarop de schuldenaar van die verbintenis nog niet verplicht is deze uit te voeren. Zo kan het middel van niet-uitvoering bijvoorbeeld niet als preventieve maatregel worden aangevoerd, wanneer blijkt dat de schuldenaar van de verplichting er kennelijk niet tijdig aan kan voldoen;

  > *Stel dat partij A (een merklicentiehouder) zich ertoe heeft verbonden om elk jaar een minimale hoeveelheid goederen te verkopen. Indien partij B (licentiegever) meent dat partij A deze minimumverkopen niet zal kunnen realiseren, kan zij zich voor het verstrijken van de jaartermijn niet beroepen op de exceptie van niet-uitvoering.*

- De medecontractant blijft in gebreke om de contractuele verplichtingen uit te voeren;

- De benadeelde partij is te goeder trouw;

- Ten slotte wordt aanbevolen dat de benadeelde partij, zoals boven reeds aangehaald, de andere partij in gebreke stelt alvorens de exceptie van niet-uitvoering aan te wenden.

574. De exceptie van niet-uitvoering is een tijdelijk verweermiddel, wat betekent dat het niet leidt tot ontbinding van de overeenkomst. De overeenkomst blijft volledig van kracht en kan dus, indien nodig, door middel van een gerechtelijk bevel ten uitvoer worden gelegd (➲ 576-578). Het voornaamste effect van de exceptie van niet-uitvoering is dus de opschortende werking ervan.

c) Contractuele clausules

575. De partijen kunnen het regime van de exceptie van niet-uitvoering naar eigen goeddunken wijzigen en een contractuele clausule opnemen om de voorwaarden ervan te bepalen. Zo kunnen zij onder meer bepalen dat de exceptie van niet-uitvoering kan worden opgeworpen:

- voor elke contractuele fout (ongeacht de ernst van de fout);
- als voorzorgsmaatregel wanneer vaststaat dat de schuldenaar van de verbintenis deze niet meer binnen de afgesproken termijn zal nakomen;
- indien de medecontractant nalaat een verbintenis na te komen in het kader van een *andere* tussen hen gesloten overeenkomst;
- alleen mogelijk is na het zenden van een voorafgaande ingebrekestelling die de schuldenaar in staat stelt zijn niet-nakoming binnen een redelijke termijn te verhelpen.

  Het is aan te raden dat u in uw overeenkomsten minstens een bepaling opneemt waarin staat dat een partij die beweert het slachtoffer te zijn van een schending van de overeenkomst door de andere partij, de uitvoering van haar eigen contractuele verplichtingen alleen kan opschorten als de inbreukmaker de schending niet binnen een redelijke termijn (bijvoorbeeld vijftien dagen) heeft verholpen na ontvangst van een ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

De partijen kunnen ook op voorhand contractueel afstand doen van het recht om zich te beroepen op de exceptie van niet-uitvoering.

2. Uitvoering in natura of bij equivalent

a) Principes en voorwaarden

576. Elke schuldeiser van een niet-uitgevoerde contractuele verbintenis kan in principe gerechtelijke stappen ondernemen (desgevallend, in dringende gevallen, in kort geding) om de nakoming van die verbintenis door de schuldenaar te verkrijgen.

Waar mogelijk zal de uitvoering **"in natura"** plaatsvinden: dat betekent dat de schuldenaar zich eenvoudigweg aan de bepalingen van de overeenkomst moet houden.

Wanneer er sprake is van een *geldelijke verbintenis* ("verplichting tot betaling"), zal uitvoering in natura normaalgezien altijd mogelijk zijn, aangezien de uitvoering ervan steeds nagekomen kan worden. Alleen in geval van insolventie van de schuldenaar is uitvoering in natura niet mogelijk. In dat geval zal beslag moeten worden gelegd op zijn roerende of onroerende goederen.

Als algemene regel geldt dat een *verbintenis om iets te doen of niet te doen* ook in natura moet worden uitgevoerd, zoals die voortvloeit uit de overeenkomst. **Uitvoering in natura zal niet plaatsvinden wanneer een dergelijke uitvoering niet meer mogelijk is of niet meer van belang is voor de schuldeiser**. In dat geval vindt de uitvoering plaats "**per equivalent**" (d.w.z. door toekenning van een schadevergoeding ter compensatie van de niet-nakoming), tenzij er sprake is van overmacht.

Wanneer de niet-uitvoering de benadeelde partij schade heeft toegebracht en het mogelijk blijft de betreffende verplichting na te komen, kan de benadeelde partij, naast de uitvoering in natura, schadevergoeding eisen van de in gebreke blijvende schuldenaar.

577. Er bestaan verschillende **uitzonderingen op het recht van de schuldeiser om een uitvoering in natura te verkrijgen**. Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is de uitvoering in natura uitgesloten wanneer de uitvoering van de betrokken verbintenis onmogelijk is geworden. Evenmin mag nakoming in natura worden geëist wanneer het gaat om misbruik van recht, dat wil zeggen wanneer het de schuldenaar onevenredige schade zou berokkenen ten opzichte van het door de schuldeiser nagestreefde voordeel. In dergelijke gevallen heeft de schuldeiser geen andere keuze dan te kiezen voor een uitvoering per equivalent.

578. De schuldeiser van een verbintenis kan in het algemeen pas een beroep doen op de uitvoering in natura van de overeenkomst nadat hij de schuldenaar een **ingebrekestelling** heeft gestuurd die hem een laatste kans geeft om de betrokken verbintenis na te komen. De toezending van een voorafgaande ingebrekestelling is echter niet vereist wanneer de overeenkomst de schuldeiser hiervan duidelijk vrijstelt of wanneer deze onnodig lijkt (bijvoorbeeld omdat de schuldenaar de schuldeiser al heeft laten weten dat hij niet van plan is om vrijwillig uit te voeren).

- *De ingebrekestelling is onderworpen aan specifieke formaliteiten, waarover we hier niet verder uitweiden. De algemene principes worden geregeld door art. 1139 en (de ingebrekestelling als rechtshandeling) art. 1341 BW. In bepaalde gevallen zijn echter strikte geldigheidsvoorwaarden voorzien. Om de verjaringstermijn te schorsen, moet een ingebrekestelling bovendien aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen. Het is daarom aan te bevelen om een advocaat te raadplegen bij het opstellen en verzenden van een ingebrekestelling.*

b) <u>Ongehoorzaamheid aan de veroordeling</u>

579. Wanneer de in gebreke blijvende schuldenaar die is veroordeeld om in natura te presteren, weigert dit te doen, zijn er verschillende oplossingen beschikbaar voor de schuldeiser.

580. In de eerste plaats zal hij zijn toevlucht kunnen nemen tot **de gedwongen tenuitvoerlegging in natura van de veroordeling**. Dit is echter moeilijker af te dwingen als het gaat om een niet-geldelijke veroordeling. Het is niet mogelijk om uitvoering in natura van een verplichting te eisen wanneer dit *fysieke dwang* met zich mee zou brengen.

- *Wanneer een kunstenaar zich ertoe verbonden heeft een werk te vervaardigen en zich daar bijvoorbeeld niet aan houdt, kan hij niet gedwongen worden om dat manu militari te doen.*

Bijgevolg is het mogelijk om in bepaalde gevallen zoals bepaald in art. 1143 en 1144 BW gebruik te maken van de mogelijkheid tot **vervanging**. Een schuldeiser die het slachtoffer is van een contractbreuk, kan bij de rechtbank een verzoek indienen tot "gerechtelijke vervanging", d.w.z. om hem te machtigen de betreffende verbintenis zelf uit te voeren of door een derde partij te laten uitvoeren, op kosten van de in gebreke blijvende schuldenaar.

De partijen kunnen ook **contractueel** de mogelijkheid voor de schuldeiser vastleggen om een tekortkoming in de nakoming door de schuldenaar zelf te verhelpen of door derden te laten verhelpen.[495]

581. Indien de schuldeiser niet in staat is om de gerechtelijke vervanging te bewerkstelligen, kan hij kiezen voor een veroordeling tot **schadevergoeding**, die bedoeld is om het gebrek aan uitvoering in natura te compenseren.

582. In een vonnis waarbij de in gebreke blijvende schuldenaar wordt veroordeeld om de overeenkomst na te leven, zal in het algemeen worden bepaald dat voor elke vertraging in de uitvoering van de overeenkomst **dwangsommen** aan de schuldeiser verschuldigd zijn. De dwangsom kan zeer overtuigend zijn, aangezien het bedrag ervan hoger kan zijn dan de schade die de schuldeiser heeft geleden als gevolg van de niet-nakoming van de verbintenis. Wanneer de verbintenis betrekking heeft op de betaling van een geldbedrag, kan in beginsel **nalatigheidsinterest** worden geëist in plaats van een dwangsom.

583. De gedwongen tenuitvoerlegging is alleen mogelijk na het verkrijgen van een "**uitvoerbare titel**". Dit kan een rechterlijke beslissing zijn met een uitvoerbare beschikking, een akkoordvonnis, een proces-verbaal van verzoening, een *exequatur* van een arbitraal vonnis (➲ 609-614) of een buitenlandse beslissing. Sommige notariële akten zijn ook uitvoerbare titels.

c) <u>Toeval of overmacht</u>

584. Wanneer de schuldenaar van een verbintenis door een toevallige gebeurtenis of overmacht niet in staat is deze na te komen, wordt hij ontslagen van deze verbintenis en ontslagen van elke contractuele aansprakelijkheid wegens deze niet-nakoming. Hij kan dan evenwel ook niet verlangen dat zijn medecontractant de verbintenis uitvoert die de tegenhanger was van de verbintenis die door de overmacht niet kon worden nagekomen. Wanneer de onmogelijkheid van uitvoering slechts tijdelijk is, wordt de verbintenis van de andere partij tot uitvoering van haar eigen verbintenissen opgeschort tot het moment dat de toevallige gebeurtenis of de overmacht is geëindigd.

Wanneer de toevallige gebeurtenis of de overmacht het voor één van de partijen definitief onmogelijk maakt om haar verbintenissen na te komen, wordt ook de andere partij definitief bevrijd van haar verbintenissen en wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, d.w.z. zonder dat de tussenkomst van de rechtbanken en hoven daarvoor noodzakelijk is.

---

[495] Opgemerkt moet echter worden dat een dergelijke optie om de schuldenaar te "vervangen" in principe niet mogelijk is wanneer de schuldenaar een overheidsinstantie is.

- *Het is aan te raden om in de overeenkomst de gevolgen te bepalen indien overmacht of toeval optreedt (➲ 209).*

3. Het toepassen van strafbedingen

a) Principes

585. Het strafbeding is een contractueel clausule die de partijen in hun overeenkomst kunnen opnemen om vooraf en op forfaitaire basis de schadevergoeding vast te stellen die de schuldenaar verschuldigd zal zijn indien hij ten onrechte niet aan zijn verplichtingen voldoet.[496]

Het belang van een dergelijke clausule bevindt zich voornamelijk in het ontradend effect ervan.

Bovendien kan het opnemen van een strafbeding van praktisch belang zijn omdat het de schuldeiser ontheft van de verplichting om de omvang van zijn schade aan te tonen voor de rechter, die soms moeilijk te begroten is.

- *De schadevergoeding wordt uitgedrukt als een vast bedrag dat verschuldigd is door de partij die de overeenkomst schendt, zonder dat de benadeelde partij het bestaan of de omvang van de daadwerkelijk geleden schade hoeft aan te tonen. Het bedrag van deze vergoeding moet overeenstemmen met de schade die bij de ondertekening van de overeenkomst redelijkerwijs kan worden voorzien in geval van niet-uitvoering. Hierbij wordt voornamelijk rekening gehouden met elementen zoals verlies van concurrentievoordeel, marktaandeel, klanten, enz.*

- *Het is verder ook aangeraden om in het strafbeding te vermelden dat het daarin voorziene bedrag geen afbreuk doet aan de mogelijkheid voor het slachtoffer van de schending van de contractsplicht om schadevergoeding te eisen voor het volledige bedrag van de geleden schade. Indien het in de overeenkomst voorziene bedrag onvoldoende blijkt in verhouding tot de werkelijk geleden schade, kan de benadeelde volledige schadevergoeding eisen, mits hij de realiteit en de omvang van de schade kan aantonen.*

586. In de praktijk genieten partijen een grote vrijheid bij het opstellen van dergelijke strafbepalingen, onder voorbehoud van wat in het randnummer ➲ 587 zal worden besproken. De partijen zijn namelijk vrij om het volgende te bepalen:

- **De som**: het kan gaan om een vast bedrag dat de schuldenaar in geval van een contractuele tekortkoming zal moeten betalen (bv.: 1.000 euro's) of een percentage (bv.: forfaitaire verhoging van het verschuldigde bedrag met een minimum van 250 euro).
- **De fout**: het strafbeding kan het niet-nakomen bestraffen van een specifieke contractuele verbintenis, of kan het niet-nakomen bestraffen van eender welke verbintenis die is opgenomen in de overeenkomst.

b) Grenzen van het strafbeding

587. Hoewel een zekere mate van redactionele vrijheid is toegestaan, legt de wet de partijen bepaalde beperkingen op. Daarom moet ervoor worden gezorgd dat hiermee rekening wordt

[496] Art. 1226 BW.

gehouden bij het opstellen van een strafbeding om te voorkomen dat het in het beding voorziene bedrag wordt verlaagd of het beding wordt nietig verklaard.

- *Vermindering van het bedrag:*

  Het strafbeding moet verplicht een compenserend karakter hebben: het in het beding voorziene forfaitaire bedrag moet overeenkomen met de schade die voorzienbaar was op het moment dat de partijen het beding overeenkwamen. Bijgevolg kan de rechtbank, wanneer het vastgestelde bedrag als buitensporig wordt beschouwd, het bedrag verlagen en dit zelfs ambtshalve.

  De rechter kan ook besluiten het bedrag van het beding te verlagen wanneer de verbintenis door de schuldenaar gedeeltelijk is nagekomen.

- *Nietigverklaren van het beding:*

  Wanneer de overeenkomst tussen een handelaar en een consument wordt gesloten en de rechter van oordeel is dat het boetebeding kennelijk buitensporig is, wordt het beding niet verminderd, maar nietig verklaard. De schuldeiser zal dus een schadevergoeding kunnen eisen, maar zal wel de realiteit en de omvang van zijn schade moeten aantonen. De rechter kan het beding ook nietig verklaren wanneer het ten aanzien van de consument voorziene boetebeding niet wederkerig is.[497]

> 🕮 *Bij het geheel of gedeeltelijk niet betalen van een factuur wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een interest van [X] % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van elke begonnen maand.*
>
> *Bovendien wordt elke op de vervaldatum onbetaalde factuur automatisch en zonder ingebrekestelling verhoogd met een vaste en niet-reduceerbare forfaitaire vergoeding van [X] % met een minimum van [X] €.*
>
> *Deze strafbepaling kan ten uitvoer worden gelegd zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de schuldeiser om schadevergoeding te eisen voor zijn werkelijke schade indien deze groter is.*
>
> *[Indien de overeenkomst wordt gesloten met een consument:] "Een schadevergoeding van dezelfde aard is verschuldigd door het bedrijf indien het zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen [Y] niet nakomt."*

4. De gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst

a) <u>Principes</u>

588. De partijen kunnen de overeenkomst steeds in onderling overleg *verbreken*. Anderzijds is de eenzijdige verbreking van de overeenkomst in principe verboden, tenzij dit bij wet is toegestaan of contractueel is bepaald (➲ 154-155).

---

[497] Art. VI.83 WER.

In geval van een foutieve niet-nakoming wordt de overeenkomst niet verbroken, maar *ontbonden*.

Zoals hierboven vermeld (➲ 584), gebeurt de ontbinding automatisch wanneer de verbintenissen die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst niet meer kunnen worden uitgevoerd of wanneer de uitvoering ervan niet meer van belang is voor de schuldeiser.

In andere gevallen kan de overeenkomst alleen worden ontbonden door een beslissing van de rechter op verzoek van de schuldeiser.[498]

589. Een vordering tot gerechtelijke ontbinding kan pas worden ingesteld nadat de benadeelde partij een **ingebrekestelling** heeft gestuurd, tenzij een dergelijke ingebrekestelling van meet af aan overbodig lijkt - bijvoorbeeld omdat de schuldenaar van de niet-uitgevoerde verbintenis al heeft laten weten dat hij niet van plan is die verbintenis uit te voeren.

590. De rechtbank waarbij een verzoek tot gerechtelijke ontbinding aanhangig is gemaakt, heeft in wezen twee prerogatieven. De eerste stelt haar in staat om ofwel te weigeren de overeenkomst te ontbinden wanneer de vermeende schending door de verweerder niet ernstig genoeg is om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen, ofwel deze te vervangen door een ander soort sanctie. Het tweede geeft haar de mogelijkheid om de schuldenaar van de verbintenis een termijn te gunnen om de tekortkoming te herstellen, bij gebreke waarvan de ontbinding zal worden uitgesproken.

591. De gerechtelijke ontbinding van een overeenkomst leidt tot het verdwijnen van de verbintenissen die de twee contractspartijen binden en brengt de zaken weer in dezelfde staat alsof die verbintenissen nooit hebben bestaan: de ontbinding heeft dus terugwerkende kracht (in tegenstelling tot de verbreking, die alleen gevolgen heeft voor de toekomst).

b) <u>Afwijkende bepalingen</u>

592. De partijen kunnen afstand doen van het recht dat ze in beginsel hebben om de gerechtelijke ontbinding te vragen door een daartoe strekkende clausule in hun overeenkomst op te nemen. Dergelijke clausules kunnen van verschillende aard zijn:

(1) Verzakingsbeding

593. De partijen kunnen afzien van het recht om een gerechtelijke uitspraak te vragen. Zij zullen deze afstand in beginsel beperken tot bepaalde bijzondere gevallen. Het is immers niet in het belang van de partijen om zich volledig te beroven van de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen in geval van verwijtbare niet-nakoming door de andere partij.

> 🔔 *In het kader van overeenkomsten met consumenten, wordt elke clausule die deze laatsten verbiedt om de beëindiging van de overeenkomst te eisen in geval van niet-nakoming van de verbintenissen door de onderneming, als oneerlijk en dus als nietig beschouwd.*[499]

---

[498] Art. 1184 BW.
[499] Art. VI.83, 7° WER.

(2) Uitdrukkelijk ontbindend beding

594. De schuldeiser kan de precieze omstandigheden bepalen waarin om een gerechtelijke ontbinding kan worden verzocht en de voorwaarden hiervan vaststellen. Hij kan ook voorzien in een buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst in geval van onrechtmatige niet-nakoming door de schuldenaar. In het eerste geval heeft de schuldeiser een aanzienlijke bevoegdheid om de soevereine beslissingsbevoegdheid van het gerecht dat verantwoordelijk is voor de beslissing over het geschil te beperken. In het tweede geval is het voor hem mogelijk om de overeenkomst op te zeggen zonder dat hij in de meeste gevallen een beroep hoeft te doen op de rechter.

Bij aanwezigheid van een uitdrukkelijk ontbindend beding kunnen partijen zich slechts tot de rechter wenden met het oog op ontbinding van de overeenkomst op grond van verwijtbare niet-nakoming, indien er een geschil bestaat over de grondslag van de ontbinding. De rechtbank zal dan alleen onderzoeken of de vermeende schending van de verbintenis door de schuldenaar bewezen is en volgens de voorwaarden van de overeenkomst inderdaad een basis vormt voor de ontbinding van rechtswege. Als dit het geval is, zal de rechtbank vaststellen dat de ontbinding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Indien de rechter daarentegen van oordeel is dat de schuldenaar van de betrokken verbintenis geen enkele onrechtmatige niet-nakoming heeft begaan of dat de betrokken niet-nakoming volgens de bepalingen van de overeenkomst geen grond voor ontbinding van rechtswege vormt, moet de overeenkomst worden geacht niet te zijn ontbonden. De uitvoering ervan kan dan, in voorkomend geval, worden voortgezet.

595. Dergelijke clausules komen in de praktijk vaak voor in IE-overeenkomsten maar zijn over het algemeen beperkt tot ernstige of herhaalde inbreuken. Heel vaak worden in dergelijke clausules uitdrukkelijk de contractuele bepalingen opgesomd waarvan de niet-nakoming van rechtswege tot ontbinding zal leiden. Er wordt meestal slechts in uitdrukkelijke ontbindingsclausules voorzien ten gunste van één van de partijen, maar er kan ook worden voorzien in clausules ten gunste van beide partijen.

Er kan namelijk een uitdrukkelijke ontbindende clausule worden opgesteld:

🕮 *In geval van onrechtmatige niet-nakoming van één van de verbintenissen van de schuldenaar uit hoofde van deze overeenkomst [OF van een van de verbintenissen van de schuldenaar uit hoofde van de artikelen [X] van deze overeenkomst], kan de schuldeiser de overeenkomst ten nadele van de andere partij beëindigen, zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling. Niettegenstaande de beëindiging van de overeenkomst blijft de schuldenaar verplicht de vertrouwelijkheid van de door de schuldenaar overeenkomstig artikel [X] van de overeenkomst meegedeelde informatie te respecteren.*

In sommige gevallen kan het ook interessant zijn om een strafbeding toe te voegen aan het uitdrukkelijk ontbindend beding om het bedrag van de schade te bepalen in aanvulling op de ontbinding:

🕮 *In geval van ontbinding is de schuldenaar een bedrag van [X] EUR als aanvullende schadevergoeding verschuldigd. De partijen komen overeen dat dit bedrag een forfaitair bedrag is voor het nadeel van de schuldeiser.*

Aandachtspunten bij het opstellen van de strafbedingen zijn hierboven besproken, ➲ 585-587.

596. In geval van niet-nakoming die aan zijn medecontractant is toe te schrijven, behoudt de begunstigde van een uitdrukkelijk ontbindend beding in ieder geval het recht om te kiezen voor gerechtelijke ontbinding of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen (➲ 576-584). De ontbinding wordt dus pas van kracht wanneer de begunstigde van de clausule zijn medecontractant op de hoogte heeft gesteld van zijn voornemen om er gebruik van te maken en deze laatste daadwerkelijk op de hoogte heeft gesteld van de ontbinding.

c) De eenzijdige ontbinding

597. Bij gebrek aan een uitdrukkelijk ontbindend beding is het soms mogelijk om de overeenkomst te beëindigen zonder dat er *a priori* een rechtbank bij betrokken hoeft te worden. Gezien de moeilijkheden die het regime van de gerechtelijke ontbinding met zich meebrengt, wordt in de rechtspraak aanvaard dat een overeenkomst **in bepaalde uitzonderlijke gevallen** eenzijdig en buitengerechtelijk kan worden ontbonden.

Om geldig te zijn, kan een dergelijke eenzijdige beëindiging echter alleen worden uitgevoerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1) De overeenkomst is wederkerig, d.w.z. dat het verbintenissen oplegt aan elk van de partijen.
2) De schuldenaar heeft een contractbreuk gepleegd die ernstig genoeg is om de ontbinding van de overeenkomst te rechtvaardigen.
3) De in gebreke blijvende schuldenaar is in gebreke gesteld en is gewaarschuwd voor de sancties die van toepassing zijn bij niet-nakoming.
4) De schuldeiser heeft de schuldenaar in duidelijke bewoordingen in kennis gesteld van zijn voornemen om de overeenkomst te ontbinden en heeft de precieze redenen voor zijn beslissing uiteengezet.
5) De toekenning van een eventuele termijn van respijt heeft geen zin meer.

Indien de in gebreke blijvende schuldenaar het niet eens is met de ontbinding van de overeenkomst, kan deze zich tot de rechter wenden om de naleving van deze voorwaarden achteraf te laten toetsen en zo na te gaan of de verbreking van de overeenkomst niet ten onrechte heeft plaatsgevonden.

🔔 *Gezien de strikte voorwaarden voor eenzijdige buitengerechtelijke ontbinding dient dit met uiterste voorzichtigheid te worden uitgevoerd en dient, voor zover mogelijk, de voorkeur te worden gegeven aan de opname van een uitdrukkelijk ontbindend beding.*

B. DE RECHTSMIDDELEN WAAROVER DE SCHULDEISER VAN EEN CONTRACTUELE VERBINTENIS BESCHIKT BIJ HET VERDWIJNEN VAN HET VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

598. Zoals hierboven aangegeven (➲ 114), maakt het voorwerp van de overeenkomst een geldigheidsvoorwaarde uit. Wat gebeurt er als dit na de totstandkoming van de overeenkomst verdwijnt?

In dat geval kunnen de partijen zich beroepen op het "verval" van de overeenkomst: de overeenkomst wordt dan automatisch ontbonden. De ontbinding van de overeenkomst is echter in principe alleen nodig als het *essentiële* voorwerp van de overeenkomst verdwijnt. Bijgevolg zal de overeenkomst *gedeeltelijk* blijven bestaan wanneer het mogelijk en economisch redelijk blijft om de overeenkomst gedeeltelijk uit te voeren. Het verval kan dus gevolgen hebben voor een bepaalde verbintenis of clausule van de overeenkomst, of voor de overeenkomst in haar geheel.

Het is irrelevant of het verdwijnen van het voorwerp van de overeenkomst aan een van de partijen is toe te schrijven. Bij een fout die heeft geleid tot het verdwijnen van het voorwerp van de overeenkomst, kan de in gebreke zijnde partij uiteraard aansprakelijk worden gesteld en is zij gehouden tot het betalen van schadevergoeding aan de andere partij.

Voor de gevolgen van het verdwijnen van het voorwerp van de overeenkomst (bv. vernietiging of verval van het recht dat aan de overeenkomst ten grondslag ligt) op de bedragen die in het kader van een octrooilicentieovereenkomst worden betaald, verwijzen we naar randnummer ➲ 417.

C. METHODEN VAN GESCHILLENBESLECHTING EN BEVOEGDHEIDSCLAUSULES

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

599. De partijen kunnen in hun overeenkomsten ook clausules opnemen waarin de wijze van geschillenbeslechting wordt geregeld in geval van een geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van de betrokken overeenkomst. Er bestaan twee soorten van dergelijke clausules:

- De bevoegdheidsclausule: de partijen bepalen welke rechtbank bevoegd is om het geschil in een gerechtelijke procedure te beslechten (afdeling 1).
- De clausule die een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode aanwijst: de partijen komen overeen om te proberen het geschil te beslechten via bemiddeling en/of arbitrage. De partijen kunnen zich bijvoorbeeld verplichten om gebruik te maken van bemiddeling alvorens een gerechtelijke procedure of een arbitrageprocedure in te leiden (afdeling 2).

1. Bevoegdheidsclausules

a) Situatie bij afwezigheid van een dergelijke clausule

600. Het opnemen van een bevoegdheidsclausule in uw overeenkomsten kan zeer belangrijk zijn. In geval van een conflict zal een dergelijke clausule de partijen vaak in staat stellen onaangename verrassingen te vermijden.

Bij afwezigheid van een dergelijke clausule zullen de rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van het geschil immers worden bepaald volgens de regels van het Belgische recht en, indien ten minste één van de partijen niet onderworpen is aan het Belgische recht en/of indien de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) buiten de Belgische grenzen moet worden uitgevoerd, volgens de regels van het internationaal privaatrecht die in België van kracht zijn.

De toepassing van dergelijke regels kan er echter toe leiden dat het geschil aanhangig moet worden gemaakt:

- voor een buitenlandse rechtbank, een rechtbank die niet gespecialiseerd is in intellectuele eigendomszaken of een rechtbank die te kampen heeft met een aanzienlijke achterstand in de behandeling van zaken; en/of
- voor een rechtbank die zitting houdt in een taal die een of meerdere van de partijen niet beheerst.

Dit kan ertoe leiden dat de gerechtelijke procedure aanzienlijk ingewikkelder wordt, dat er meer kosten moeten worden gemaakt of dat de uitkomst van het geschil onzekerder wordt (met name wanneer de betrokken rechtbank rechtsbepalingen moet toepassen die afkomstig zijn van een ander rechtsstelsel dan het eigen rechtsstelsel om het geschil te beslechten).

b) Geldigheidsvoorwaarden van bevoegdheidsclausules

(1) Materiële bevoegdheid

601. In het Belgisch gerechtelijk recht zijn de regels inzake de materiële bevoegdheid van de rechtbanken (d.w.z. de regels die bepalen of het geschil voor de ondernemingsrechtbank, de rechtbank van eerste aanleg, enz. moet worden gebracht) van openbare orde. Het is dus niet mogelijk hiervan contractueel af te wijken.

(2) Territoriale bevoegdheid

602. Anderzijds is het mogelijk om contractueel te bepalen welk gerecht territoriaal bevoegd is. In sommige gevallen staat de wet echter niet toe om af te wijken van de regels van de exclusieve territoriale bevoegdheid. Dit is bijvoorbeel het geval voor:

- de exclusieve bevoegdheidsregels zoals voorzien in art. 633*quinquies* Gerechtelijk Wetboek. Dit artikel bepaalt in het bijzonder dat alleen de ondernemingsrechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg binnen het rechtsgebied van een van de vijf hoven van beroep[500] bevoegd zijn om uitspraak te doen over een geschil met betrekking tot intellectuele eigendom. Bovendien zullen in bepaalde gevallen alleen de ondernemingsrechtbanken en de rechtbanken van eerste aanleg te Brussel bevoegd zijn;

- Indien het geschil betrekking heeft op een overeenkomst met een consument, is de bevoegdheidsclausule slechts geldig indien de bevoegde rechtbank een van de in art. 624 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtbanken is.[501] Daarom is het noodzakelijk om een soortgelijke clausule in te voegen om te voorkomen dat uw clausule nietig verklaard wordt:

[500] Er bestaan vijf hoven van beroep in België: het Hof van beroep te Brussel, het Hof van beroep te Luik, het Hof van beroep te Bergen, het Hof van beroep te Antwerpen en het Hof van beroep te Gent.
[501] Art. VI.83, 23° WER.

> 🕮 *Elk geschil dat hieruit voortvloeit, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement [X][502] (België). Deze clausule is echter niet van toepassing indien de wederpartij als consument wordt aangemerkt in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht.*

🔔 *Bij IE-overeenkomsten is het niet altijd gemakkelijk om de exclusieve bevoegdheidsregels te identificeren waarvan de partijen niet rechtsgeldig kunnen afwijken. Bij het opstellen van zulke bevoegdheidsclausules is het daarom aangewezen juridisch advies in te winnen.*

🔔 *Bevoegdheidsclausules dienen bij voorkeur schriftelijk te worden vastgelegd en door de partijen te worden ondertekend. Ze kunnen ook rechtsgeldig worden opgenomen in een elektronische overeenkomst (➲ 141 e.v.).*[503]

603. Wanneer de partijen besluiten om in hun overeenkomst een bevoegdheidsclausule op te nemen en in die clausule de rechtbanken en hoven van een eentalig gerechtelijk arrondissement aanwijzen, zullen de partijen in geval van een geschil de taal van de procedure niet kunnen kiezen.

Bijvoorbeeld, een procedure die wordt gevoerd in de gerechtelijke arrondissementen Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant verloopt steeds in het Frans. De rechtbanken en hoven die bevoegd zijn in de arrondissementen Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg en Leuven, spreken daarentegen enkel recht in het Nederlands.

Wanneer de partijen het eens zijn over de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, kunnen zij ervoor kiezen hun geschil voor te leggen aan de Franstalige rechtbanken of de Nederlandstalige rechtbanken. Bij ontstentenis van enige precisering ter zake in de bevoegdheidsclausule kan een partij die een geschil voor de rechtbanken wenst te brengen, er in principe voor kiezen om dat voor de Franstalige of de Nederlandstalige rechtbanken te doen.

604. Ten slotte is het aan te raden om, naast een bevoegdheidsclausule, te voorzien in clausule die het **recht** aanwijst dat van toepassing zal zijn op de overeenkomst (➲ 147-148). De partijen doen er goed aan om ervoor te zorgen dat de overeenkomst wordt beheerst door het recht van de dezelfde staat als die waarvan de in de bevoegdheidsclausule aangewezen rechters de nationaliteit hebben.

2. Geschillenbeslechtingsclausules

a) <u>Voordelen</u>

605. Bij afwezigheid van een clausule die voorziet in een alternatieve methode van geschillenbeslechting (bemiddeling of arbitrage), hebben de partijen in principe geen andere keuze dan zich tot de rechtbanken en hoven te wenden om het geschil te beslechten.[504] Bij afwezigheid

---

[502] België is onderverdeeld in 12 gerechtelijke arrondissementen: Antwerpen, Waals-Brabant, Brussel (Halle-Vilvoorde), Eupen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Henegouwen, Luik, Limburg, Leuven, Luxemburg en Namen.
[503] Art. 25 van Verordening (EU) nr. 1215/2012.
[504] Uiteraard kunnen de partijen, zelfs als er geen clausule in die zin is opgenomen, na het sluiten van de overeenkomst altijd in onderling overleg besluiten een beroep te doen op andere methoden van geschillenbeslechting dan een gerechtelijke procedure.

van een dergelijk beding is het immers niet mogelijk om de andere partij ertoe te dwingen om eerst een dergelijke methode uit te proberen.

Alternatieve geschillenbeslechting heeft verschillende voordelen ten opzichte van gerechtelijke procedures:

- Ze zijn soms **sneller en goedkoper**;

- Ze bevorderen de **partijautonomie**. De partijen hebben vaak meer controle over het verloop van de procedure en ze zijn vrij om de meest effectieve oplossing voor hun geschil te bedenken;

- Ze bewaren de **vertrouwelijkheid** van het geschil. Terwijl procedures voor en beslissingen van rechtbanken en hoven in principe openbaar zijn, hebben alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden een vertrouwelijk karakter. Hierdoor kunnen de partijen zich concentreren op de inhoud van het geschil zonder zich zorgen te maken over de gevolgen van eventuele publiciteit die aan het geschil wordt gegeven.

Net als een gerechtelijke procedure kan alternatieve geschillenbeslechting leiden tot een **uitvoerbare titel**: een arbitrageprocedure leidt tot een beslissing die dezelfde waarde heeft als een rechterlijke beslissing. Bovendien kan een in de bemiddeling bereikte overeenkomst door een rechter worden gehomologeerd.

Gelet op deze voordelen, kan het interessant zijn een clausule op te nemen in de overeenkomst die alternatieve methoden van geschillenbeslechting aanwijst.

b) De bemiddelingsclausule

(1) Principes

606. Bemiddeling is een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure die wordt begeleid door een neutrale derde partij, de zogenaamde “bemiddelaar”. In het kader van deze procedure nodigt de bemiddelaar de partijen uit om deel te nemen aan een of meer discussies waarin deze de dialoog tussen de partijen tracht te herstellen om een voor elk van de partijen optimale beslissing te bereiken waarbij een einde wordt gemaakt aan het betrokken geschil. Deze gesprekken vinden plaats in een vertrouwelijk en transparant kader met wederzijds respect.

> 🔔 *De partijen kunnen alleen op vrijwillige basis voor de bemiddelingsprocedure kiezen. Wanneer echter vóór het ontstaan van het geschil in een door de partijen goedgekeurde contractuele clausule uitdrukkelijk is voorzien in een beroep op bemiddeling, kan een partij zijn medecontractant uiteraard dwingen om aan de bemiddeling deel te nemen.*

Indien de partijen in de bemiddelingsprocedure tot een akkoord zijn gekomen, kan dat akkoord door een rechter worden **gehomologeerd**. De overeenkomst heeft dan dezelfde kracht als een vonnis en kan rechtstreeks ten uitvoer worden gebracht zonder dat beroep hoeft te worden gedaan op een rechter.

🔔 *De overeenkomst kan alleen worden gehomologeerd door een rechter als de bemiddeling heeft plaatsgevonden onder toezicht van een erkend bemiddelaar (➲ 607).*

(2) Bemiddelaars en bemiddelingsinstanties

607. In principe kan elke natuurlijke persoon geldig worden aangesteld als bemiddelaar. Indien de partijen echter willen dat de uiteindelijke overeenkomst die het resultaat is van de bemiddeling door een rechter wordt gehomologeerd, is het noodzakelijk om een erkend bemiddelaar te kiezen.[505] Erkende bemiddelaars zijn specifiek opgeleid in het bemiddelingsproces.

Instantie	Website	Beschrijving	Talen
WIPO Arbitration and Mediation Center	https://www.wipo.int/amc/en/center/index.html	Deze instantie is een neutrale, internationale, non-profit alternatieve geschillenbeslechtingsinstelling die snelle en kostenefficiënte geschillenbeslechtingsprocedures aanbiedt.	De partijen zijn vrij om eender welke taal te kiezen. Zij mogen er ook twee kiezen, maar zullen de kosten van de vertaling moeten dragen.
Federale Bemiddelings-commisie (FBC)	https://www.fbc-cfm.be/nl	De FBC is het centrale orgaan dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en de kwaliteit van bemiddeling in België. Een lijst van erkende bemiddelaars is beschikbaar via volgende link: https://www.fbc-cfm.be/nl/zoeken-naar-een-bemiddelaar	Frans, Nederlands, Engels, Duits, Arabisch, Portugees, Spaans, Pools, Italiaans, Russisch, Zweeds, Bulgaars, Grieks, Hongaars, Hebreeuws, Marokkaans, Berbers, Roemeens, Slowaaks, Tamazight, Tsjechisch, Turks of Jiddisch.
bMediation	https://www.bmediation.eu/?lang=nl	bMediation is een Brusselse non-profitorganisatie die functioneert als een bemiddelingscentrum.	Frans, Nederlands of Engels.
Kamer van arbitrage en bemiddeling vzw	http://www.arbitrage-mediation.be/index-nl.htm	De Kamer van arbitrage en bemiddeling is een vzw die diensten aanbiedt op het gebied van arbitrage en bemiddeling. De werking ervan, evenals de oprichting ervan, zijn volledig onafhankelijk van enige	Frans of Nederlands (of een andere taal die tussen de partijen en de bemiddelaar is overeengekomen).

[505] Dit is uitdrukkelijk bepaald in artikel 1733 van het Gerechtelijk Wetboek.

		politieke autoriteit, vakbond, beroepsorde of onderneming.	
Het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie (CEPANI)	https://www.cepani.be/?lang=nl	CEPANI is een Belgische organisatie die een arbitrage- en bemiddelingsreglement opstelt, zorgt voor de aanstelling van neutrale arbiters, bemiddelaars en deskundigen, het goede verloop van de procedure nauwgezet opvolgt en indien nodig juridische en logistieke diensten aanbiedt.	Frans, Nederlands of Engels.
European Union Intellectual Property Office (EUIPO)	https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/mediation	EUIPO biedt een bemiddelingsdienst aan voor geschillen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. De lijst van de bemiddelaars is toegankelijk via de volgende link: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/mediators	Duits, Engels, Bulgaars, Kroatisch, Deens, Spaans, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Lets, Litouws, Malteers, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Zweeds of Tsjechisch.
Orgaan van de Raad voor de Intellectuele Eigendom (ORIE)	/	Het ORIE werd opgericht door de SPW économie emploi, recherche (SPW EER). Het ORIE biedt bemiddelingsdiensten aan op het gebied van intellectueel eigendom. Zij komt tussenbeide in een geschil in verband met intellectuele eigendom en de exploitatie van onderzoeksresultaten. Deze geschillen kunnen meer bepaald betrekking hebben op de uitvoering van IE-overeenkomsten. Derden kunnen elk geschil met betrekking tot de valorisatie van onderzoeksresultaten schriftelijk voorleggen aan de SPW EER.	Onbepaald tot nu toe.

In het algemeen zullen de bemiddelingsdiensten die door WIPO en EUIPO worden aangeboden alleen worden gebruikt wanneer de omvang van het geschil niet beperkt is tot België.

WIPO Modelclausule:

🕮 *Elk geschil, elke controverse of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met onderhavige overeenkomst en elke latere wijziging van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de totstandkoming, de geldigheid, de bindende werking, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging ervan, alsook elke buitencontractuele vordering, zal, voorafgaand aan elke gerechtelijke procedure, aan bemiddeling worden onderworpen door een persoon die wordt geselecteerd in overeenstemming met het WIPO-bemiddelingsreglement [OF: bemiddeling door een gekwalificeerde, onafhankelijke, neutrale en onpartijdige persoon die in onderlinge overeenstemming door de partijen is gekozen om een minnelijke schikking te treffen] [OF: bemiddeling door een overeenkomstig het CEPANI-reglement gekozen persoon] [OF: bemiddeling door een in onderling overleg gekozen persoon, of bij gebreke daarvan, door de [nader te bepalen] rechtbank op verzoek van de meest gerede partij].* *De plaats van bemiddeling is [plaats specificeren]. De bemiddelingsprocedure wordt gevoerd in [vermeld de taal].*

Het is ook mogelijk om deze clausules te concretiseren met andere elementen zoals de verdeling van de kosten, het minimumaantal vergaderingen, de start van de bemiddeling, enz. Het wordt ook sterk aangeraden om te voorzien in de mogelijkheid om na een bepaalde periode een kort geding in te leiden wanneer het geschil dringend is.

(3) Bemiddeling tijdens de gerechtelijke procedure

608. Wanneer reeds een gerechtelijke procedure is gestart, komt het steeds vaker voor dat de rechter zelf de partijen in de loop van de procedure uitnodigt om te proberen hun geschil met de hulp van een bemiddelaar te beslechten. Indien de partijen op deze uitnodiging ingaan, wordt de gerechtelijke procedure opgeschort totdat een akkoord is bereikt. De rechter zal een eventueel akkoord vervolgens homologeren. Wanneer de partijen geen overeenstemming bereiken, wordt de gerechtelijke procedure hervat.

c) <u>Arbitrageclausules</u>

(1) Principes

609. Arbitrage is een door de partijen gekozen procedure waarbij zij afzien van hun recht om hun geschillen voor de rechtbanken en hoven te brengen. Ze onderwerpen zich aan één of meer arbiters voor het geheel of een deel van de tussen hen lopende rechtsgeschillen, ongeacht of deze geschillen van contractuele of niet-contractuele aard zijn.

Inzake intellectuele eigendom is het soms de moeite waard om een beroep te doen op een arbiter, met name vanwege de technische aard van de zaak. In het kader van een gerechtelijke procedure is het immers mogelijk dat de rechter die zich moet uitspreken niet over de nodige technische vaardigheden beschikt om het geschil te beslechten (in dat geval zal hij een beroep moeten doen op een gerechtsdeskundige). Daarentegen kunnen de partijen er in het kader van de arbitrage voor kiezen het geschil voor te leggen aan een arbiter die wel over deze vaardigheden beschikt.

610. Om naar Belgisch recht geldig te zijn, hoeft de arbitrageclausule niet schriftelijk te zijn opgesteld. Het is echter sterk aan te bevelen om dit wel te doen. De partijen zullen immers moeten bewijzen dat zij overeen waren gekomen om een beroep te doen op arbitrage.

Dit schrijven zal de partijen ook in staat stellen om de modaliteiten van de arbitrageprocedure vast te leggen, zoals:

- de aard van de geschillen die zij aan arbitrage willen onderwerpen;
- het aantal arbiters[506] en de procedure voor de benoeming van de arbiter(s);
- de procedure voor het wraken van een arbiter[507];
- de door het scheidsgerecht te volgen procedure en het begin van een dergelijke procedure;
- de eventuele afwezigheid van een mondelinge behandeling (pleidooien, het horen van getuigen, enz.);
- de termijn waarbinnen het arbitraal vonnis moet worden gewezen;
- de taal, de plaats en het recht dat op de arbitrageprocedure van toepassing zal zijn.

611. Het verloop van de arbitrageprocedure lijkt sterk op dat van een gerechtelijke procedure. De arbiter(s) nodigt (nodigen) de partijen uit om hun argumenten uit te wisselen door middel van schriftelijke conclusies waaraan zij hun bewijsstukken hechten. Op verzoek van een van de partijen kan het scheidsgerecht ook een mondelinge behandeling houden, tenzij de partijen in hun clausule anders zijn overeengekomen.

612. Aan het einde van de arbitrageprocedure spreekt (spreken) de door de partijen gekozen arbiter(s) een arbitraal vonnis uit dat dezelfde kracht en dezelfde gevolgen heeft als een vonnis. In principe moeten de partijen het vonnis vrijwillig uitvoeren. Indien dit niet het geval is, kan de uitvoering ervan door een rechtbank worden bevolen. De rechtbank zal de zaak echter niet opnieuw ten gronde behandelen.

613. Tegen het gewezen arbitrale vonnis staat in beginsel geen beroep open. De partijen kunnen echter contractueel van dit beginsel afwijken door in de arbitrageclausule een beroepsmogelijkheid op te nemen. Dit beroep wordt dan voorgelegd aan een scheidsgerecht dat dat op een andere wijze is samengesteld. De partijen kunnen in de arbitrageclausule ook de termijn aangeven waarbinnen het beroep moet worden ingesteld. Bij gebrek hieraan moet het beroep worden ingesteld binnen een maand na de datum van kennisgeving van het vonnis.[508]

Het is ook mogelijk om het gerecht van eerste aanleg aan te spreken dat territoriaal bevoegd is om een arbitraal vonnis te vernietigen op de gronden voorzien in art. 1717 van het Gerechtelijk Wetboek. Deze gronden zijn onder meer: een partij bij de overeenkomst was onbekwaam (➲ 113), de arbitrageclausule is ongeldig, het arbitraal vonnis is niet gemotiveerd, de arbitrageclausule is niet correct toegepast, enz. Het beroep tot nietigverklaring moet binnen drie maanden na de datum van mededeling van het vonnis aan partijen worden ingesteld. Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg kan geen hoger beroep worden ingesteld, enkel cassatie is mogelijk.

De partijen kunnen contractueel afzien van de mogelijkheid een verzoek tot vernietiging van het arbitraal vonnis in te dienen. Een dergelijke afwijking is echter alleen toegestaan als geen van de

---

[506] Partijen kunnen in een arbitrageclausule aangeven op hoeveel arbiters zij een beroep willen doen, mits dit aantal oneven is. Bij gebrek aan overeenstemming is het aantal arbiters standaard drie overeenkomstig artikel 1684 van het Gerechtelijk Wetboek.
[507] De wrakingsprocedure biedt een partij de mogelijkheid om een arbiter te weigeren op basis van een vermoeden van partijdigheid.
[508] Art. 1716 Gerechtelijk Wetboek.

partijen een natuurlijke persoon is met de Belgische nationaliteit of zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in België heeft, of een rechtspersoon die zijn maatschappelijke zetel, hoofdvestiging of bijkantoor in België heeft.[509]

(2) Arbiters en arbitrage-instanties

614. Gezien de waarde die aan arbitrale vonnissen wordt gehecht, kan niet zomaar eenieder als arbiter worden benoemd. Er zijn een aantal nationale en internationale organisaties die arbitrage bevorderen en arbitrageprocedures organiseren, meestal volgens een door hen vastgesteld en gepubliceerd arbitragereglement.

Instantie	Website	Beschrijving	Talen
Kamer van arbitrage en bemiddeling vzw	http://www.arbitrage-mediation.be/index-nl.htm	De Kamer van arbitrage en bemiddeling is een vzw die arbitrage- en bemiddelingsdiensten aanbiedt. De werking, evenals de oprichting ervan, zijn volledig onafhankelijk van enige politieke autoriteit, vakbond, beroepsorde of onderneming.	Frans of Nederlands (of een andere taal die door de partijen en de arbiter is overeengekomen).
Centre d'arbitrage de l'Euregio (C.A.E.)	https://barreaudeliege-huy.be/fr/arbitrage	Dit Centrum, opgericht door de Balie van Luik, draagt advocaten en technische deskundigen voor als arbiters. Deze personen hebben ten minste vijf jaar beroepservaring, hebben een passende opleiding genoten en zijn door de Raad van de orde goedgekeurd.	Frans of Engels.
Het Belgisch centrum voor arbitrage en mediatie (CEPANI)	https://www.cepani.be/?lang=nl	CEPANI is een Belgische organisatie die een arbitrage- en bemiddelingsreglement opstelt, voorziet in de aanstelling van neutrale arbiters, bemiddelaars en deskundigen, het goede verloop van de procedure nauwgezet opvolgt en, indien	Frans, Nederlands of Engels.

[509] Art. 1718 Gerechtelijk Wetboek.

		nodig, juridische en logistieke diensten aanbiedt.	
International Chamber of Commerce (ICC)	https://iccwbo.org/publication/standard-icc-arbitration-clauses-english-version/	Het ICC is een Franse organisatie die alternatieve geschillenbeslechtingsmethoden, zoals arbitrage, op *internationale* schaal aanbiedt. Daartoe heeft zij het Internationaal Arbitragehof opgericht, dat de ICC-arbitrage uitvoert.	Frans en Engels zijn de officiële talen van de Chamber, maar de arbitrage kan in elke taal worden uitgevoerd, waaronder Arabisch, Chinees, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch en Spaans.
WIPO Arbitration and Mediation Center	https://www.wipo.int/amc/en/index.html	Deze instantie is een neutrale, *internationale*, non-profit alternatieve geschillenbeslechtingsinstelling die snelle en kostenefficiënte geschillenbeslechtingsprocedures aanbiedt.	De partijen zijn vrij om eender welke taal te kiezen. Zij mogen er ook twee kiezen, maar zullen dan de kosten van de vertaling moeten dragen.

🔔 *Indien het geschil geen international karakter heft, verdienen de eerste twee instanties de voorkeur.*

WIPO Modelclausule:

📖 *Elk geschil, elke controverse of elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met de onderhavige overeenkomst en elke latere wijziging van deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de totstandkoming, de geldigheid, de bindende werking, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beëindiging ervan, alsook elke buitencontractuele vordering, wordt voor definitieve beslechting voorgelegd aan arbitrage in overeenstemming met het WIPO-Arbitragereglement. Het scheidsgerecht bestaat uit [een enkele arbiter OF drie arbiters]. De plaats van arbitrage is [plaats specificeren]. De taal van de arbitrageprocedure is [vermeld de taal]. Het geschil, de controverse of de vordering wordt beslecht in overeenstemming met [vermeld het toepasselijke recht].*

CEPANI Modelclausule (verschillende varianten):

📖 *Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met onderhavige overeenkomst wordt definitief beslecht volgens het CEPANI-Arbitragereglement.*

Het scheidsgerecht bestaat uit [één of drie] arbiters die overeenkomstig dit reglement wordt/worden benoemd.

De plaats van arbitrage is [stad].

De procedure zal worden gevoerd in [taal].

De toepasselijke rechtsregels zijn [specificeer de toepasselijke rechtsregels].

🔔 *Net als in het geval van bemiddeling wordt ten zeerste aanbevolen dat deze clausules het recht onverlet laten om een vordering tot voorlopige maatregelen in te stellen wanneer de contractbreuk het slachtoffer onherstelbare schade berokkent (of dreigt te berokkenen).*

XI. OVERZICHT VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN DIENSTEN DIE GEBRUIKERS KUNNEN HELPEN BIJ HET OPSTELLEN VAN, ONDERHANDELEN OVER EN TOEZICHT HOUDEN OP IE-OVEREENKOMSTEN

Laatst bijgewerkt: 01-01-2020

Overzicht 1 - Zoeken op categorie:

1 ORGANISATIES DIE DIENSTEN AANBIEDEN MET BETREKKING TOT EEN OF MEERDERE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 321

1.1 Belgische instantie 321

1.2 Benelux instantie 321

1.3 Europese instanties 322

1.4 Internationale instantie 324

2 DE OCTROOICELLEN 324

3 PATLIB-CENTRA 327

4 ANDERE PUBLIEKE OF ACADEMISCHE BEDRIJFSONDERSTEUNENDE ORGANISATIES 329

4.1 Nationale organisaties 329

4.1.1 Organisaties actief in gans België 329

4.1.2 Organisaties actief in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 329

4.1.3 Organisaties actief in het Vlaams Gewest 331

4.1.4 Organisaties actief in Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel 333

4.2 Europese organisatie 336

5 AVOCATEN EN ERKENDE GEMACHTIGDEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM 336

6 NATIONALE ORGANISATIES DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 337

Overzicht 2 - Zoeken op alfabetische volgorde:

1819.brussels 330
Advocaten gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht 336
Agoria 329
Association des Éditeurs Belges (ADEB) 337
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) 321
Collectieve beheers-vennootschappen 337
Coöperatie Smart 337
Cultuurloket 338
Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) 321
Erkende gemachtigden voor merken, tekeningen en modellen en octrooien 336
EU IPR HELPDESK 336
Flanders District of Creativity (Flanders DC) 331
Flanders Investment & Trade (FIT) 331
Flanders Make 331
Hub.Brussels 329
Innoviris 330
K.U.Leuven Research & Development, Intellectual Property 328
NCP Wallonie 336
Octrooicel voor de chemische industrie en life sciences 326
Octrooicel voor de technologische industrie 325
Octrooicel voor de textielindustrie 325
Octrooicel voor het Bouwbedrijf (OCBC) 324
Office de l'Union européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) 322
Office Européen des Brevets (OEB) ... 323
Picarré ASBL 327
Réseau Liaison Entreprises Universités (LIEU) 333
Réseau SYNHERA 334
SPW Économie Emploi Recherche (SPW EER) 335
Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) 332
Union des classes moyennes (UCM) ... 335
Université de Mons - Centre PATLIB Hainaut 328
Université Libre de Bruxelles (ULB) 327
Universités et Hautes Ecoles via les cellules de valorisation et Interfaces .. 333
Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) 329
VI.BE 337
Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) 332
Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) 332
Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) 333

1 ORGANISATIES DIE DIENSTEN AANBIEDEN MET BETREKKING TOT EEN OF MEERDERE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

INSTANTIES	Betrokken intellectuele eigendomsrechten				Aangeboden diensten
	Merken	Octrooien	Auteursrecht en naburige rechten	Tekeningen en modellen	
1.1 Belgische instantie					
1. DIE	X	X	X	X	**Beschrijving:** De DIE maakt deel uit van de FOD Economie en is een openbare dienst van de Belgische federale overheid. Haar algemene opdracht bestaat uit de bescherming van de intellectuele eigendom in België. Daartoe is ze verantwoordelijk voor de uitgifte en het beheer van Belgische industriële eigendomstitels (octrooien, aanvullende beschermingscertificaten, kwekersrechten), het informeren van gebruikers over intellectuele eigendom, het voorbereiden van wetgeving, het adviseren van overheden en het vertegenwoordigen van België op internationaal niveau. De DIE verschaft een algemeen en volledig overzicht van de regelgeving met betrekking tot de verschillende intellectuele eigendomsrechten en stelt een grote verzameling van octrooien en kwekersrechten ter beschikking. De twee juridische diensten van de DIE (respectievelijk op het gebied van auteursrechten en naburige rechten en industriële eigendomsrechten) **geven gratis antwoord op de juridische vragen** die bedrijven en zelfstandigen hieromtrent hebben. In deze context verstrekt de DIE in het bijzonder informatie over de wetgeving die van kracht is in België, evenals **algemene informatie over IE-overeenkomsten onder het Belgisch recht**. Het verleent echter **geen juridisch advies**.
	Website: https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/dienst-voor-de-intellectuele				
1.2 Benelux instantie					
2. BOIP	X			X	**Beschrijving:** Het BOIP is de bevoegde officiële instantie voor de registratie van Benelux-merken, -tekeningen en -modellen. Het BOIP biedt ook een i-DEPOT-dienst aan, om het bestaan van een idee of creatie op een bepaalde datum aan te tonen. Eenieder die een registratie voor een Benelux-merk, -tekening of –model wil verkrijgen, of een i-DEPOT wil

					bekomen, kan daartoe contact opnemen met het BOIP. Daarnaast is er ook heel wat algemene informatie inzake intellectuele eigendom beschikbaar op de website van het BOIP of via het Informatiecentrum. Bovendien biedt de BOIP-website een aantal gratis diensten aan voor het doorzoeken van het Benelux merken- en tekeningen- of modellenregister. De wetteksten betreffende merken en tekeningen of modellen, alsook het i-DEPOT zijn eveneens beschikbaar op deze website. De volgende diensten worden gratis aangeboden op de website van het BOIP of per e-mail en telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie over de contractuele aspecten van intellectuele eigendom (deze informatie wordt uitsluitend verstrekt in het kader van een aanvraag tot inschrijving in het register voor Benelux-merken en –tekeningen of –modellen). Het BOIP is **niet bevoegd om individueel advies te verlenen aan particulieren of bedrijven**. In contractuele aangelegenheden moet het BOIP worden gecontacteerd voor **de inschrijving in het register** van Belenux-merken en -tekeningen of -modellen, van overdrachten en licenties met betrekking tot dergelijke merken en tekeningen of modellen, zodat deze kunnen worden tegengeworpen aan derden, maar ook aan het BOIP zelf.
	Website: https://www.boip.int/nl				
1.3 Europese instanties					
3. EUIPO	X			X	**Beschrijving:** Het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO) is een gedecentraliseerd agentschap van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de registratie van Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen. EUIPO verschaft het publiek algemene informatie en wetgeving, met betrekking tot dit soort merken, tekeningen en modellen. Het stelt ook gratis zoekmachines (zoals eSearch plus en TMview) ter beschikking voor het vinden van in de Europese Unie geregistreerde merken, tekeningen en modellen. EUIPO verstrekt in beginsel **geen gepersonaliseerd advises aan particulieren of bedrijven**. In het bijzonder verleent het geen advies over IE-overeenkomsten. Bovendien heeft de informatie die door het EUIPO verstrekt wordt, **geen betrekking op de Belgische wetgeving.** In contractuele aangelegenheden moet EUIPO worden gecontacteerd voor de **inschrijving in het register** van Uniemerken en Gemeenschapstekeningen en -

					modellen, van overdrachten en licenties met betrekking tot dergelijke merken en tekeningen en modellen, zodat deze kunnen worden tegengeworpen aan derden maar ook aan EUIPO zelf. (➲ 529-530, 539-541).
	Website: https://euipo.europa.eu/ohimportal/nl/				
4. EPO		X			**Beschrijving:** EPO, het uitvoerend orgaan van de Europese Octrooi-organisatie, biedt uitvinders een uniforme procedure voor het aanvragen van Europese octrooien waardoor zij octrooibescherming kunnen krijgen in maximaal 44 landen. De Europese Octrooiorganisatie telt 38 lidstaten, waaronder de 28 lidstaten van de Europese Unie. Naast de behandeling van aanvragen voor Europese octrooien biedt EPO belanghebbende partijen ook veel informatie aan over dit onderwerp. In het bijzonder kunnen details over de procedurele status van Europese octrooiaanvragen en officiële kopieën van Europese octrooidocumenten bij dit bureau worden opgevraagd. De EPO-website biedt ook verschillende gratis diensten aan voor het doorzoeken van het archief van octrooidocumenten van het EPO. Ook de Europese octrooiwetgeving is te consulteren op deze site. Het EPO is **niet** bevoegd om **gepersonaliseerd advies** te geven aan particulieren of bedrijven. Aangezien dit bureau zich bezighoudt met Europese octrooien, zal het bovendien bij het verlenen van algemene informatie geen rekening houden met de specifieke kenmerken van de **Belgische wetgeving** op dit gebied. **In contractuele aangelegenheden** moet het EPO worden gecontacteerd om over te gaan tot **inschrijving in het register** van overdrachten en licenties van Europese octrooiaanvragen of van verleende Europese octrooien, teneinde de tegenstelbaarheid tegen derden en tegen het EPO zelf te waarborgen (➲ 415). Na de verlening van een Europees octrooi moeten de overdrachten en licenties, met het oog op de tegenwerpelijkheid, ook aan de bevoegde nationale bureaus van de in het octrooi aangewezen staten worden meegedeeld.
	Website: https://www.epo.org/index.html				

1.4 Internationale instantie					
5. WIPO	X	X	X	X	**Beschrijving**: WIPO is een internationale intergouvernementele organisatie die verantwoordelijk is voor de dienstverlening, het beleid, de informatie en de samenwerking inzake intellectuele eigendom. WIPO zorgt voor de internationale registratie van merken, modellen en octrooien, harmoniseert de wetgeving inzake intellectuele eigendom over de hele wereld en helpt overheden, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om de voordelen van intellectuele eigendom te benutten. WIPO is daarom een belangrijke bron van informatie en documentatie over dit onderwerp. Het stelt ook wereldwijde databases op het gebied van merken, tekeningen en modellen ter beschikking. WIPO biedt systemen aan die het mogelijk maken om door middel van één internationale aanvraag, in één taal, tegen betaling van taksen, in meerdere landen tegelijkertijd octrooien, merken of tekeningen en modellen aan te vragen of te registreren. WIPO geeft echter **geen gepersonaliseerd juridisch advies**. Bovendien is zij niet bevoegd voor kwesties die verband houden met het **Belgisch recht**.
	Website: https://www.wipo.int/portal/en/index.html				

2 DE OCTROOICELLEN

De Octrooicellen zijn contactpunten die met de steun van de FOD Economie zijn ontwikkeld voor elk bedrijf dat wil gebruikmaken van **gratis en gepersonaliseerd advies over intellectuele eigendom naar Belgisch recht**. Deze eenheden verstrekken ook **algemene informatie** over het onderwerp, via hun websites, **informatiesessies** en **publicaties**. Er zijn vier dergelijke eenheden, elk gespecialiseerd in een specifieke sector.

Organisaties	Betrokken intellectuele eigendomsrechten				Aangeboden diensten
	Merken	Octrooien	Auteurs-recht en naburige rechten	Tekeningen en modellen	
6. Octrooicel voor het Bouwbedrijf (OCBC)	X	X	X	X	**Beschrijving** De Octrooicel voor het Bouwbedrijf (OCBC), ontwikkeld door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor de Bouw (WTCB), met de steun van de FOD Economie, is een dienst die informatie over intellectuele eigendom verspreidt en die bijstand verleent aan kmo's in de bouwsector in België. De OCBC is een belangrijk aanspreekpunt voor bedrijven in de bouwsector, maar ook voor andere bedrijven die

					actief zijn in deze sector en die vragen hebben over innovatie en intellectuele eigendomsrechten, met name in verband met de Belgische wetgeving. De OCBC biedt de volgende **diensten** gratis aan op haar website en via e-mail of per telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom.
	Website: http://www.ocbc.be/				
7. Octrooicel voor de textielindustrie	X	X		X	**Beschrijving:** De Octrooicel voor de textielsector, ontwikkeld door CENTEXBEL, met de steun van de FOD Economie, is een dienst die informatie over intellectuele eigendom verstrekt en bijstand verleent aan kmo's in de textielsector. Deze Octrooicel is een essentieel aanspreekpunt voor elk bedrijf dat actief is in de textielsector en dat vragen heeft over (voornamelijk) Belgische intellectuele eigendomsrechten. Deze eenheid biedt de volgende **diensten** gratis aan, op haar website en via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Modellicentieovereen-komsten voor octrooien en hulp bij het opstellen van vertrouwelijkheids-overeenkomsten.
	Website: https://www.centexbel.be/nl/kennisoverdracht/octrooicel				
8. Octrooicel voor de technologische industrie	X	X	X	X	**Beschrijving:** De Octrooicel voor de technologische industriesector, ontwikkeld door SIRRIS met de steun van de FOD Economie, verstrekt informatie over intellectuele eigendom en verleent bijstand aan zowel kleine bedrijven als grote industriële groepen, die actief zijn in alle sectoren van de technologische industrie. De Octrooicel van de technologische industriesector, ontwikkeld door SIRRIS met de steun van de FOD Economie, verstrekt informatie over intellectuele eigendom en verleent bijstand aan zowel kleine bedrijven als grote industriële groepen, die actief zijn in alle sectoren van de technologische industrie. De Octrooicel is een belangrijk aanspreekpunt voor elk bedrijf dat actief is in een van de sectoren van de technologische industrie en dat vragen heeft over

					intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder in het kader van de Belgische wetgeving. Het biedt opleidingen, een analyse van het economisch potentieel van uitvindingen en een onderzoeks- en octrooihelpdesk voor kmo's in de sectoren van de technologische industrie. Deze organisatie biedt de volgende **diensten** gratis aan, op haar website en via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Onderzoek en analyse van gegevens met betrekking tot octrooien, merken, tekeningen en modellen (onderzoek naar anterioriteit, octrooieerbaarheid, vrijheid van handelen ("freedom to operate"), onderzoek van opposities, opleidingen, enz.)
	Website: https://www.sirris.be/nl/octrooicel				
9. Octrooicel voor de chemische industrie en life sciences		X			**Beschrijving:** Ontwikkeld door ESSENSCIA, met de steun van de FOD Economie, verstrekt de Octrooicel voor de chemische industriesector en Life Sciences informatie over intellectuele eigendom en verleent bijstand aan kmo's in de betrokken sector. De Octrooicel is een belangrijk aanspreekpunt voor elk bedrijf dat werkzaam is in de chemische sector en life sciences en dat vragen heeft over intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder met betrekking tot het Belgisch recht. Elk jaar organiseert deze eenheid verschillende gratis interactieve en gevarieerde informatiesessies, die voor iedereen toegankelijk zijn. Verschillende deskundigen houden zich bezig met een specifiek thema, vanuit het perspectief van de chemie- en kunststofsector en life sciences. Deze organisatie biedt de volgende **diensten** gratis aan, per e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom.
	Website: https://www.essenscia.be/				

3 PATLIB-CENTRA

PATLIB (PATent LIBraries), opgericht op initiatief van het Europees Octrooibureau (*supra*), is een netwerk van octrooi-informatiecentra. Er zijn een of meer PATLIB-centra in elke staat die lid is van het Europees Octrooiverdrag. In België zijn er acht PATLIB-centra die **informatie verstrekken over een of meer soorten intellectuele eigendomsrechten** en de diensten van een gekwalificeerd en ervaren team ter beschikking stellen dat in staat is om praktische hulp te bieden bij een breed scala aan vraagstukken op het gebied van intellectuele eigendom. Deze centra zijn dus waardevolle bronnen van informatie en zijn een referentiepunt voor het **opstellen van IE-overeenkomsten**.

Lijst van PATLIB-Centra in België:
https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patlib/directory/bycountry-item_5.html.

Organisaties	Betrokken intellectuele eigendomsrechten				Aangeboden diensten
	Merken	Octrooien	Auteurs-recht en naburige rechten	Tekeningen en modellen	
10. Picarré ASBL	X	X		X	**Beschrijving:** Picarré is een vereniging zonder winstoogmerk die gespecialiseerd is in intellectuele eigendom voor bedrijven, onderzoekers en projectleiders die een ondernemende aanpak hanteren. Picarré biedt eerstelijnsondersteuning op het gebied van intellectuele eigendom, voert diagnoses uit, biedt allerhande diensten aan binnen het domein van octrooigegevens, met inbegrip van statistische analyses van octrooien. Het biedt ook nuttige ondersteuning en hulp bij het **opstellen van overeenkomsten met betrekking tot octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten**. Picarré biedt de volgende diensten gratis aan, via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten (ook beschikbaar op hun website); ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom.
	Website: https://www.picarre.be/				
11. Université Libre de Bruxelles (ULB)		X			**Beschrijving:** De Université Libre de Bruxelles heeft een informatiecentrum voor octrooien opgericht als onderdeel van de ULB-bibliotheken. Zo stelt het de documentatie van het informatiecentrum en de databank van het Europees Octrooibureau (EPO) ter beschikking van het publiek.
	Website: http://www.patlib.ulb.ac.be				

12. K.U. Leuven Research & Development Intellectual Property		X			**Beschrijving:** Het is de missie van KU Leuven Research & Development om de kennis en resultaten van de KU Leuven ter beschikking te stellen van de gemeenschap. De afdeling intellectuele eigendom van de KU Leuven begeleidt het proces van de bescherming van de intellectuele eigendom. KU Leuven Research & Development levert de volgende **diensten**: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Het verlenen van toegang tot allerlei juridische informatie, met betrekking tot octrooien; ✓ Analyses van de haalbaarheid en het economisch potentieel van uitvindingen; ✓ Ondersteuning bij het bepalen van een beschermingsstrategie; ✓ Hulp bij het invullen van octrooiaanvraag-formulieren; ✓ Hulp bij het onderhandelen over en de redactie van overeenkomsten inzake geheimhouding, licentie en overdracht van technologie; ✓ Ondersteuning bij het zoeken naar partners in de industrie.
	Website: https://lrd.kuleuven.be/ie				
13. Université de Mons - Centre PATLIB Hainaut	X	X	X	X	**Beschrijving:** Het Henegouwse PATLIB-Centrum werd opgericht in samenwerking met de Université de Mons en de Kamer van Koophandel en Industrie van Henegouwen. Het verstrekt informatie over octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten en organiseert seminaries en informatiesessies over dit onderwerp voor kmo's. Het Henegouwse PATLIB-Centrum verstrekt gratis, per e-mail of per telefoon, de volgende **diensten**: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom.
	Website: http://portail.umons.ac.be/EN2/infospour/entreprise/Pages/PATLIBHainaut.aspx				
Andere centra	Er bestaan daarnaast nog vier andere PATLIB-Centra: 1) CSTC (zie Octrooicel voor het Bouwbedrijf (OCBC)). 2) CENTEXBEL (zie Octrooicel voor de textielindustrie). 3) DIE (zie 1). 4) SIRRIS (zie Octrooicel van de technologische industrie).				

4 ANDERE PUBLIEKE OF ACADEMISCHE BEDRIJFSONDERSTEUNENDE ORGANISATIES

4.1 Nationale organisaties

Organisaties	Begunstigden van de diensten	Aangeboden diensten
4.1.1 Organisaties actief in gans België		
14.Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO)	Ondernemingen aangesloten bij het VBO	**Beschrijving:** Het Verbond van Belgische Ondernemingen is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die de ondernemingen in de drie gewesten van België vertegenwoordigt. Het heeft als doel de belangen van deze laatste te verdedigen en te werken aan het creëren van een optimaal ondernemings- en investeringsklimaat. De initiatieven van het VBO bestrijken dus alle domeinen die verband houden met de bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de juridische aspecten, op federaal, Europees en internationaal niveau. Het VBO verstrekt haar leden **algemene informatie** over intellectuele eigendom en nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, evenals **gepersonaliseerd juridisch advies**.
	Website: https://www.vbo.be/	
15.Agoria	Ondernemingen die lid zijn bij Agoria	**Beschrijving:** Op basis van expertisecentra en beleidscellen is Agoria de grootste werkgeversorganisatie in de sector van de technologische industrie in België. Het biedt de aangesloten ondernemingen ondersteunende diensten aan bij hun technologische innovatieprojecten en internationale commerciële ontwikkelingsdiensten. In dat verband stelt Agoria haar deskundigen ter beschikking om de belangen van haar leden te verdedigen en hun vragen te beantwoorden, in het bijzonder in juridische aangelegenheden. Op hun website kunnen eveneens modelovereenkomsten worden geraadpleegd.
	Website: https://www.agoria.be/	
4.1.2 Organisaties actief in het Brussels Hoofdstedelijk gewest		
16.Hub.Brussels	Brusselse ondernemingen	**Beschrijving:** **Hub.brussels** is het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning. Zoals de naam al doet vermoeden, begeleidt het Brusselse bedrijven en ondernemingen bij hun projecten en zorgt het voor hun ontwikkeling, internationalisering en het aantrekken van buitenlandse investeringen in Brussel. Met het oog daarop: - adviseert, voorziet en begeleidt het de Brusselse economische projecten en degenen die ze uitvoeren om het succes ervan te verzekeren, zowel in Brussel als in het buitenland; - detecteert, stimuleert, initieert en trekt het nieuwe economische, technologische en commerciële mogelijkheden aan, zowel in Brussel als in het buitenland;

		- helpt het de overheid bij het formuleren en uitvoeren van een proactief economisch beleid en zorgt het voor een stimulerend ondernemend ecosysteem. Dit Brussels agentschap begeleidt bedrijven tijdens hun volledig economisch project en geeft hen **gepersonaliseerd juridisch advies**.
	Website: https://hub.brussels/nl/	
17.1819.brussels	Brusselse ondernemingen	**Beschrijving:** 1819.brussels stelt een informatiedienst ter beschikking aan alle ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze dienst heeft een tweeledig doel: - ondernemers voorzien van eerstelijnsinformatie over de verschillende aspecten die verband houden met de uitoefening van een economische activiteit; - het begeleiden van bedrijven in het Brusselse netwerk van ondersteunende instellingen en organisaties. Onder de verschillende aangeboden diensten organiseert 1819.brussels, in samenwerking met de Brusselse balie, sessies waarin elke ondernemer juridische **vragen** kan stellen **aan een advocaat die gespecialiseerd is in intellectuele eigendom**, tijdens een gratis individueel interview van 30 minuten. 1819.brussels verstrekt op haar website en via e-mail of telefoon gratis algemene informatie over intellectuele eigendom.
	Website: https://1819.brussels/nl/evenementen	
18.Innoviris	Brusselse start-ups	**Beschrijving:** In samenwerking met citydev.brussels coördineert Innoviris het platform van de 4 incubatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: - ICAB (ICT & Engineering) - EEBIC (technologische gebieden) - Greenbizz (duurzame economie) - BLSI (life sciences) Een incubator voor bedrijven is een vastgoedstructuur die gekoppeld is aan een universiteit of hogeschool. Het heeft als doel innovatieve start-ups te ondersteunen in hun ontwikkeling. Deze incubatoren bieden een gepersonaliseerde ondersteuning voor de ontwikkeling van het project van de onderneming in functie van de sectoren en hun behoeften. Zij zijn in staat om de **juridische vragen over intellectuele eigendom te beantwoorden** die ondernemingen zich stellen, in het kader van hun projecten.
	Website: https://incubators.brussels/nl/	

19. Réseau Liaison Entreprises Universités (LIEU)	Zie *infra:* Réseau Liaison Entreprises Universités (LIEU).	
4.1.3 Organisaties actief in het Vlaams Gewest		
20. Flanders Investment & Trade (FIT)	Vlaamse ondernemingen	**Beschrijving:** Flanders Investment & Trade is een Vlaamse overheidsinstelling die bedrijven ondersteunt die zich in Vlaanderen willen vestigen en ondernemers bijstaat die vanuit Vlaanderen zaken willen doen in het buitenland. In het kader van haar missie om bedrijven te ondersteunen, geeft Flanders Investment & Trade **gratis deskundig advies** aan ondernemingen die in Vlaanderen gevestigd zijn, of zich daar willen vestigen, over diverse zaken, waaronder de juridische aspecten van het ondernemen.
	Website: https://www.flandersinvestmentandtrade.com.	
21. Flanders District of Creativity (Flanders DC)	Vlaamse ondernemingen die actief zijn in de creatieve sector (auteursrecht, naburige rechten en tekeningen- en modellenrecht)	**Beschrijving:** Flanders District of Creativity (Flanders DC) is het centrale aanspreekpunt voor bedrijven in de creatieve sector. Deze non-profit organisatie werkt in opdracht van de Vlaamse overheid en vervult een neutrale positie. Het ondersteunt Vlaamse ondernemers bij de oprichting, groei en ontwikkeling van hun onderneming. Flanders DC biedt **gratis advies op maat, vooral op het gebied van intellectuele eigendom**. Het verstrekt gratis advies op de website en via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendomsrechten; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Modelclausules en -overeenkomsten: modelvertrouwelijkheidsovereenkomsten, model voor algemene voorwaarden (met intellectuele eigendomsclausules), modelarbeidsovereenkomsten voor werknemers wiens werk auteursrechtelijk beschermd is, checklists voor het opstellen van raamovereenkomsten in de mode-industrie (met intellectuele eigendomsclausules), checklists voor licentieovereenkomsten, checklists voor e-commerce websites, enz.
	Website: https://flandersdc.be/nl	
22. Flanders Make	Vlaamse ondernemingen actief in de industriële sector	**Beschrijving:** Flanders Make is het strategisch onderzoekscentrum voor de industriële sector in Vlaanderen. Haar missie is bij te dragen aan de technologische ontwikkeling van de voertuigen, machines en installaties van de toekomst. Het doet dit door bedrijven te voorzien van innovatieondersteuning. Flanders Make helpt op actieve wijze ondernemingen in de industriële sector om hun projecten te ontwikkelen en te optimaliseren, onder meer door het **verstrekken van juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendom**.
	Website: https://flandersmake.be/nl	

23. Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)	Ondernemingen en particulieren die actief zijn in de biotechnologie	**Beschrijving:** Het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie), opgericht door de Vlaamse overheid, verricht baanbrekend onderzoek op het gebied van life scienses, gezondheid en ziekte. De resultaten van haar onderzoek hebben gevolgen op medisch, agrarisch en industrieel gebied. Op de website van het VIB vindt u basisinformatie en een kritisch overzicht van de ontwikkelingen in de moderne biotechnologie. Het VIB deelt haar ervaring in het verkrijgen van intellectuele eigendomsrechten op verschillende aspecten van de biotechnologie in verschillende landen, met ondernemingen en particulieren. Het VIB verstrekt gratis informatie op haar website en, voor leden, per e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendom ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van de intellectuele eigendom
	Website: http://www.vib.be/nl/Pages/default.aspx	
24. Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO)	Vlaamse ondernemingen	**Beschrijving:** Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), opgericht door de Vlaamse overheid, is een essentieel aanspreekpunt voor alle Vlaamse ondernemingen. Het stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap en draagt bij aan de ontwikkeling van een gunstig economisch- en bedrijfsklimaat. Zo geeft VLAIO onder meer **gepersonaliseerd eerstelijnsadvies** over intellectuele eigendomskwesties aan Vlaamse ondernemingen met een innovatief project. VLAIO verstrekt dit gratis, via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendom (ook beschikbaar op haar website); ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van de intellectuele eigendom.
	Website: https://www.vlaio.be/nl	
25. Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO)	Aangesloten Vlaamse ondernemingen	**Beschrijving:** De Unie van Zelfstandige Ondernemers (UNIZO) is een beroepsorganisatie die Nederlandstalige werkgevers en zelfstandige ondernemers vertegenwoordigt. Het biedt een breed scala aan diensten aan om ondernemers te helpen bij het beheer van hun projecten. UNIZO verstrekt onder meer **gepersonaliseerd juridisch advies** aan haar leden wanneer deze geen antwoord hebben gevonden op hun vragen tussen de uitgebreide informatie die beschikbaar is op haar website. **Modelcontracten** en andere nuttige juridische documenten voor bedrijven zijn ook beschikbaar op de website. UNIZO verstrekt aan haar leden, via e-mail of per telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendom (ook beschikbaar op haar website); ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van de intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom.
	Website: https://www.unizo.be/	

26. Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka)	Vlaamse ondernemingen	**Beschrijving:** Het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) is een netwerk van Vlaamse ondernemingen met als missie het vertegenwoordigen en behartigen van hun belangen en het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat. VOKA vertegenwoordigt meer dan 18.000 ondernemingen. Het netwerk verstrekt onder andere **juridische bijstand** aan haar leden en geeft **trainingen** in diverse juridische zaken, waaronder intellectuele eigendom.
	Website: https://www.voka.be/	
4.1.4 Organisaties actief in Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel		
27. Universités et Hautes Ecoles via les Cellules de Valorisation et Interfaces	Waalse ondernemingen	**Beschrijving:** In het Waalse Gewest nemen de universiteiten en hogescholen, ieder met gerenommeerde onderzoeksteams, deel aan de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en de technologische vooruitgang, die noodzakelijk zijn voor de gewestelijke economische en sociale ontwikkeling. Het Gewest vertrouwt hen ook de opdracht toe om deze nieuwe wetenschappelijke en technologische kennis te promoten, te verspreiden en toegankelijk te maken voor ondernemingen. Daartoe heeft elke Franstalige universiteit een eigen interface waarlangs het de kennis publiceert, meer bepaald op het gebied van de intellectuele eigendom. Een aparte interface, ADISIF, zorgt voor de valorisatie van de competenties van alle universiteiten in Wallonië. Deze interfaces vormen bijgevolg **interessante informatiebronnen voor het opstellen van IE-overeenkomsten**.
	Website: https://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/ressources/accompagnement/les-cellules-de-valorisation-et-d-interface-des-universites-et-de-synhera/index.html	
28. Réseau Liaison Entreprises Universités (LIEU)	Brusselse en Waalse ondernemingen	**Beschrijving:** Het LIEU-netwerk verenigt de interfaces en valorisatie-eenheden van de universiteiten van de Federatie Wallonië-Brussel. Dit netwerk heeft in het bijzonder enerzijds tot doel om onderzoekers bewust te maken van de bescherming en valorisatie van de resultaten van hun onderzoek en hen in dit kader te begeleiden, en anderzijds om een toegangspoort te bieden aan ondernemingen die op zoek zijn naar universitaire competenties. Dit netwerk biedt ondersteuning gedurende het hele valorisatieproject van de onderzoeker, met inbegrip van ondersteuning en gepersonaliseerd juridisch advies op het gebied van intellectuele eigendom, om de effectieve exploitatie van de immateriële activa van academische instellingen te garanderen. De contactgegevens van de 5 valorisatie-eenheden zijn de volgende: 1. Université Catholique de Louvain (UCL) Bovy Anne, Directrice Louvain Technology Transfer Office Place de l'Université 1, Bte L0.01.05 1348 Louvain-la-Neuve (België) Email: anne.bovy@uclouvain.be 2. Université Libre de Bruxelles (ULB) Lefebvre Isabelle, Directrice Technology Transfer Office Avenue F.D. Roosevelt 50, CP161 1050 Brussel (België) Email: isabelle.lefebvre@ulb.ac.be

		3. Université de Liège (ULg) Morant Michel, Directeur général Interface Entreprises-Université Espace Eurêka - LIEGE Science Park Avenue Pré-Aily 4 4031 Luik (België) Email: M.Morant@ULiege.be 4. Université de Mons Thillou Céline, Directrice Administration de la Valorisation de la Recherche Rue de Houdain 9 7000 Bergen (België) Email: celine.thillou@umons.ac.be 5. Université de Namur Culot Christine, Directrice Administration de la Recherche Rue de Bruxelles 55 5000 Namen (België) Email: christine.culot@unamur.be Het LIEU-Netwerk biedt de volgende diensten gratis aan, via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendom (ook beschikbaar op de website van het LIEU-Netwerk); ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van de intellectuele eigendom; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom.
	Website: https://www.reseaulieu.be/	
29.Réseau SYNHERA	Brusselse en Waalse ondernemingen	**Beschrijving:** SYNHERA is een netwerk dat vorm geeft aan de synergie tussen universiteiten en bedrijven voor toegepast onderzoek. Deze vereniging werd opgericht om tegemoet te komen aan de wens van de universiteiten en de geassocieerde onderzoekscentra **om zich te verenigen, met als doel het onderzoek en de innovatie van deze universiteiten en de geassocieerde onderzoekscentra te bevorderen**. SYNHERA biedt de volgende diensten gratis aan, op haar website en, voor haar leden, via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendom; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van de intellectuele eigendom; ✓ Specifieke informatie over het opstellen, onderhandelen, analyseren van licenties, overdrachten, partnerschappen, sponsoring, enz. in verband met technologische ontwikkeling; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Modelclausules en –overeenkomsten.
	Website: https://www.synhera.be/pro/	

30. Union des classes moyennes (UCM)	Leden van de UCM	**Beschrijving:** De Union des Classes Moyennes (UCM) is de belangrijkste Franstalige werkgeversorganisatie die zich inzet voor de verdediging van zelfstandigen en bedrijfsleiders. De UCM biedt kmo's een gevarieerd aanbod van diensten voor een efficiënter beheer van hun bedrijf, waaronder een adviesdienst en ondersteuning van hun projecten. In dit opzicht biedt de UCM haar leden een gratis **gepersonaliseerde juridische dienst** aan, in alle zaken die verband houden met het bestaan van de onderneming. Juridische documenten, zoals **algemene voorwaarden en standaardovereenkomsten,** zijn ook beschikbaar op de website.
	Website: https://www.ucm.be/	

31. SPW Économie Emploi Recherche (SPW EER)	Waalse ondernemingen	**Beschrijving:**
		De SPW Economie Emploi Recherche (SPW EER) heeft als taak om via de "Direction de l'Accompagnement et de la Sensibilisation" te werken aan innovatie en industriële eigendom:
		• het bevorderen en populariseren van wetenschap, onderzoek en innovatie, met inbegrip van het beheer van de redactie van ATHENA;
		• het ondersteunen van het gebruik van octrooien en de valorisatie van het gefinancierde onderzoek en de intellectuele eigendom;
		• het ondersteunen, in termen van onderzoek en ontwikkeling, van de uitwerking, de opstelling en de follow-up van het wetgevings- en regelgevingsproces;
		• om de juridische follow-up van de onderzoeksresultaten en -projecten te verzekeren;
		• het beheer van door de Europese Structuurfondsen medegefinancierde projecten;
		• het beheren en leveren van opportuniteitsadviezen:
		  o voor specifieke steunmechanismen die uitsluitend op kmo's zijn gericht en die hen in staat stellen de financiële en technische onzekerheden in verband met een onderzoeksproject uit de weg te ruimen ;
		  o voor steunaanvragen voor de indiening van octrooien en intellectuele eigendom voor kmo's;
		• het verlenen van technisch advies over investeringen (innovatief aspect);
		• het waarborgen en controleren van technologie- en intellectuele-eigendomscheques.
		In het kader van de hervorming van de "valorisatie van de onderzoeksresultaten in Wallonië" (2017) heeft de SPW EER een adviesorgaan voor intellectuele eigendom (OCPI) opgericht, in samenwerking met de Waalse actoren op het gebied van valorisatie. De missies van dit orgaan zijn van tweeërlei aard:
		- Op verzoek van de Waalse minister van Onderzoek of de minister van Economische Zaken, of op initiatief van een van haar leden, is het OCPI verantwoordelijk voor het verlenen van **raad en advies over de intellectuele eigendomsclausules, van uitnodigingen tot het indienen van onderzoeksprojecten en onderzoeksfinancieringsovereenkomsten**, in het bijzonder met het oog op het vermijden van conflicten in verband met de exploitatie van onderzoeksresultaten. Het OCPI deelt ook de beste praktijken op het gebied van technologieoverdracht en bescherming van onderzoeksresultaten;
		- Op verzoek van de SPW EER komt het OCPI ook tussenbeide om **belangrijke geschillen met betrekking tot intellectuele eigendom en de valorisatie van onderzoeksresultaten op te lossen**. Deze conflicten kunnen betrekking hebben op de uitvoering van contracten, die verband houden met intellectuele eigendom.

32.NCP Wallonie	Waalse ondernemingen	**Beschrijving:** Het NCP (National Contact Point) Wallonië is een eenheid van de Union Wallonne des Entreprises (UWE) die Waalse ondernemingen advies levert wanneer zij wensen deel te nemen aan een Europees onderzoeks- en innovatieproject en zodoende financiering willen verkrijgen. In dit verband geeft het NCP Wallonië advies over intellectuele eigendom en stelt ze in het bijzonder een modelconsortiumovereenkomst voor, waarin elke onderneming de voorwaarden voor samenwerking met haar partners op het gebied van de intellectuele eigendom kan vastleggen. Naast dit model biedt het NCP Wallonië ook ondersteuning op het eerste niveau, namelijk een herziening van de overeenkomsten, waarbij de aandacht van de betrokken onderneming wordt gevestigd op de cruciale punten.
	Website: http://www.ncpwallonie.be/fr/services-propriete-intellectuelle	
4.2 Europese organisatie		
33.EU IPR HELPDESK	Ondernemingen en particulieren	**Beschrijving:** De IPR Helpdesk van de Europese Unie wordt gefinancierd door de Europese Commissie en wordt georganiseerd en beheerd door drie partners (Infeurope S.A., Eurice GmbH en IPIL G.I.E). De helpdesk verstrekt gratis advies en informatie inzake intellectuele eigendom. Het biedt onder meer de volgende diensten aan: - een **Helpline** waar ondernemingen en particulieren terecht kunnen met hun vragen over intellectuele eigendom. De Helpdesk verbindt zich ertoe deze vragen binnen drie werkdagen te beantwoorden; - **nieuwsbrieven en informatiebulletins** om particulieren en ondernemingen te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van intellectuele eigendom; - een **online bibliotheek** met literatuur en rechtspraak over intellectuele eigendom; - **gratis conferenties en trainingen** over dit onderwerp. Deze organisatie geeft geen informatie of bijstand over het Belgisch recht, maar alleen over het **recht van de Europese Unie**.
	Website: https://iprhelpdesk.eu/	

5 AVOCATEN EN ERKENDE GEMACHTIGDEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM

34.Advocaten gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht	Tal van advocaten die gespecialiseerd zijn in het intellectueel eigendomsrecht geven advies en ondersteuning bij het onderhandelen, opstellen of uitvoeren van IE-overeenkomsten. Deze advocaten zijn te vinden op https://avocats.be/ (FR) en http://www.advocaat.be/ (NL) (Het is mogelijk om op deze sites te zoeken naar advocaten, op basis van hun specialisaties, door het volgen van een hyperlink of een tabblad in de zoekmachine. Kies voor de specialisatie “Intellectuele eigendom” / ”Propriété intellectuelle”).
35.Erkende gemachtigden voor merken, tekeningen en	Merken-, tekeningen- en modellen- en octrooigemachtigden ondersteunen particulieren en ondernemingen, die een merk of tekening en model willen registreren of die een uitvinding willen octrooieren. Sommige advocatenkantoren (*supra*) bieden deze diensten eveneens aan.

modellen en octrooien	De erkende gemachtigden in de verschillende domeinen van het intellectueel eigendomsrecht staan vermeld op de website https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/hulp-nodig-van-een-deskundige.

6 NATIONALE ORGANISATIES DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN

36. Collectieve beheers-vennootschappen	**Beschrijving:** Collectieve beheersvennootschappen beheren de rechten van de houders van intellectuele eigendomsrechten die lid zijn van dergelijke organisaties. In België zijn er verschillende collectieve beheersvennootschappen, afhankelijk van de verschillende soorten werken of rechthebbenden. Deze collectieve beheersvennootschappen onderhandelen over en sluiten voornamelijk namens hun aangeslotenen **licentieovereenkomsten** en verlenen hun in dit verband **gepersonaliseerde juridische bijstand**. Sommigen bieden ook **modelovereenkomsten** aan op hun websites.
	Website: Een gedetailleerde lijst van de verschillende beheersvennootschappen, met links naar hun websites, is beschikbaar op de website van de FOD Economie: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/Voorsteling-beheersvennootschappen-auteursrechten.pdf
37. Association des Éditeurs Belges (ADEB)	**Beschrijving:** De Association des Éditeurs Belges (ADEB) is een vereniging zonder winstoogmerk die professionele uitgevers, distributeurs en verdelers van Franstalige boeken samenbrengt. Het is haar roeping om al deze professionals te vertegenwoordigen en te informeren, zowel in België als in het buitenland. Een van de opdrachten van deze vereniging bestaat erin deze beroepsbeoefenaars bij te staan in functie van hun behoeften, door hen met name **modelovereenkomsten** en een **dienstverlening aan te bieden voor juridische bijstand naar Belgisch recht**.
	Website: https://adeb.be/
38. Coöperatie Smart	**Beschrijving:** Smart is de gedeelde onderneming van zelfstandigen uit alle lagen van de bevolking, die zich via een coöperatieve verenigen om zich de middelen te verschaffen, om hun eigen economische activiteiten autonoom te ontwikkelen en een gesocialiseerd en belast inkomen te verwerven. In de diensten die aan haar leden worden aangeboden, biedt Smart onder meer **advies over intellectuele eigendom** en meer in het bijzonder over zaken die verband houden met artistieke activiteiten, m.a.w. auteursrechten en naburige rechten. Deze diensten hebben niet alleen betrekking op de uitvoering van deze rechten (geschillen in het kader van de uitvoering van een overeenkomst, geschillen wegens plagiaat, enz.), maar omvatten ook raadplegingen (opstellen van overeenkomsten of specifieke clausules, algemene informatie, enz.). Voor deze diensten moet een vergoeding worden **betaald**.
	Website: https://smartbe.be/nl/onze-diensten/juridische-bijstand/
39. VI.BE	**Beschrijving:** VI.BE is de vzw voor muzikanten en dj's in Vlaanderen. Deze vereniging ondersteunt muzikanten en dj's op verschillende wijzes en voorziet hen van de informatie die ze nodig hebben om hun muzikale projecten uit te voeren.

	VI.BE geeft algemene informatie over de rechten die ondernemingen in de sector genieten, evenals gepersonaliseerd juridisch advies.
	Website: https://vi.be/
40.Cultuurloket	**Beschrijving:** Cultuurloket is een Vlaamse vzw die particulieren, organisaties en bedrijven adviseert en informeert over alle commerciële aspecten die van belang zijn voor hun ontwikkeling in de culturele sector. Deze vereniging heeft een gedetailleerde **databank** opgezet, waarin de actoren die actief zijn in de culturele sector een antwoord kunnen vinden op hun vragen. Gezien de omvang van de databank zullen deze operatoren een antwoord vinden op de meeste vragen die zij kunnen hebben met betrekking tot het auteursrecht en de naburige rechten. Cultuurloket biedt ook een **gratis ondersteuningsdienst** aan. Daarnaast zijn **modelovereenkomsten en andere juridische documenten** beschikbaar op de website. Cultuurloket helpt ook bij het zoeken naar financiering en het opstellen van financiële plannen voor ondernemingen. De volgende diensten worden gratis aangeboden op de website van het Cultuurloket en via e-mail of telefoon: ✓ Algemene informatie inzake intellectuele eigendom; ✓ Algemene informatie inzake de contractuele aspecten van de intellectuele eigendom; ✓ Specifieke informatie over auteursrechten, naburige rechten, werken op commissie, verkoop van werken, tentoonstellingen van werken, recht op afbeelding, enz.; ✓ Persoonlijk advies / antwoorden op vragen over de contractuele aspecten van intellectuele eigendom; ✓ Modelclausules en -overeenkomsten inzake auteursrecht, naburige rechten, commissiewerken, verkoop van werken, tentoonstelling van werken, portretrechten, coproductie, samenwerking, enz.
	Website: https://www.cultuurloket.be/cultuurloket-vzw

INDEX VAN TREFWOORDEN

De nummers verwijzen naar paragrafen. ***Vetgedrukte*** *nummers verwijzen naar paragrafen die een of meer modelclausules bevatten.*

A

Aansprakelijkheid (contractuele -) 207, 272-275, 318
zie ook Contractbreuk

Aanvullende beschermingscertificaten
zie ook Uitvindingsoctrooien
Eigendom 55
Voorwerp van de bescherming 22
Wijze van rechtsverkrijging 23

Achtergrondkennis 296
zie ook Onderzoeks- en ontwikkeling(sovereenkomsten)

Agentuur(overeenkomsten) 349-350

Algemene voorwaarden 284-287

Ambtenaren: *zie* Openbare diensten

Anonieme werken 97

Arbeid(sovereenkomsten): *zie* Werknemers

Arbeidsreglementen 233
zie ook Collectieve arbeidsovereenkomsten, Werknemers

Arbitrage 605, 609-614
zie ook Bemiddeling, Bevoegdheid, Geschillen

Audiovisuele adaptatie(contracten) 470

Audiovisuele productie(contracten) 462-465,466-469

Audiovisuele werken 95
zie ook Audiovisuele productie(contracten)

Auteursrecht en naburige rechten
zie ook Creative Commons, Databanken, Eigendom, Open Access, Producenten, Software, Uitvoerende kunstenaars
Morele rechten 458-459
Overdracht 220, 439-446
zie ook Overdracht(sovereenkomsten)

Overeenkomsten
zie ook Audiovisuele adaptatie, Audiovisuele productie, Fonogrammen, Licentie(overenkomsten), Omroeporganisaties, Opvoering, Uitgever
Ambtenaren 77-79, 454-456
Exploitatieplicht 449, 454, 460, 473
Geldigheidsvoorwaarden 443-448, 458-460
Geschrift 439-442, 454, 460
Interpretatie 450-452
Morele rechten 458-459
Onbekende exploitatievormen 447, 454
Opdracht 457-460
Recht op toegang tot het werk 453
Toekomstige werken 448
zie ook Opdracht
Vermogensrechten 436-457
Werknemers 77-79, 220, 454-456
Overlijden 495-497
Voorwerp van de bescherming 7-11, 432
Wijze van rechtsverkrijging 12

Authentieke akten 132, 138

B

Bedrijfsgeheimen
Bescherming 40-41
Contractuele specificiteiten 403-406, 411
Eigendom 65, 75
Formaliteiten 40-41
Notion 37
Onderscheid tuseen de verschillende intellectuele rechten 42-43
Recht van gebruik 406

Bemiddeling 605-607, 608
zie ook Arbitrage, Bevoegdheid, Geschillen

Betalingsmodaliteiten 205

Bevoegdheid(sclausules) 599-602, 603-604

Boiler plate 208-212

C

Coëxistenie(overeenkomsten) 382-402
Begrip 382
Clausules 389-396

Mededingingsrecht 397-402
Nut 383

Collectieve arbeidsovereenkomsten 232
zie ook Arbeidsreglementen, Werknemers

Computerprogramma's 7, 83
Contractuele specificiteiten 509-513
Open source 514-516
Werknemers 77, 79
zie ook Openbare diensten, Universiteiten en hogescholen

Consortium 290, 292
zie ook Onderzoek en ontwikkeling

Contractbreuk 569-614

Creative Commons 498-500

D

Databanken
zie ook Eigendom
Auteursrecht 7
Contractuele specificiteiten 513
Voorwerp van de bescherming (recht *sui generis*) 13
Wijze van rechtsverkrijging (recht *sui generis*) 14

Deelbaarheid(sbeding) 146, 211

Definities (in overeenkomsten) 201
Achtergrondkennis 296
Gelicentieerde rechten 251
Intellectuele eigendomsrechten 1
Knowhow 251
Onderzoeksresultaten 299
Producten die onder de licentie vallen 251
Territorium (van de licentie) 251
Uitvindingsoctrooien 251
Vertrouwelijke informatie 177-178

Domeinnamen
Agentuur(overeenkomsten) 349-350
Eigendom 64
Franchise(overeenkomsten) 350, 550
Overdracht 549
Voorwerp van de bescherming 35
Wijze van rechtsverkrijging 36

Duur (van een overeenkomst) 153-157, 183-185, 203, 444

E

Eigendom (van de intellectuele rechten bij gebrek aan een overeenkomst) 45-101
zie ook Opdracht, Openbare diensten, Universiteiten en hogescholen, Werknemers
Aanvullende beschermingscertificaten 55
Audiovisuele werken 95
Auteursrecht en naburige rechten
Algemene principes 48-49
Openbare diensten 83
Universiteiten en hogescholen 84-85, 87-88
Vermoedens 96-97
Werknemers 77-79
Bedrijfsgeheimen 65
Algemene principes 65
Werknemers 75
Databanken
zie ook Auteursrecht en naburige rechten
Algemene principes 50
Opdracht(sovereenkomsten) 92
Vermoedens 98
Werknemers 78-79
Domeinnamen 64
Handelsnamen 63
Knowhow 65
Kwekersrechten
Algemene principes 59-61
Vermoedens 101
Werknemers 81
Merken 56
Tekeningen en modellen
zie ook Auteursrecht en naburige rechten
Algemene principes 57-58
Opdracht(sovereenkomsten) 93
Vermoedens 99
Werknemers 76
Topografieën van halfgeleiderproducten
Opdracht(sovereenkomsten) 91
Algemene principes 51-52
Werknemers 80
Uitvindingsoctrooien
Algemene principes 53-54
Personeel van de Vlaamse Gemeenschap 86
Vermoedens 100
Werknemers 70-74
Vennootschapsnamen 62

F

Faillissement 156
Audiovisuele productie(contracten) 466-469
Uitgever (Uitgavecontracten) 482-484

Fiscaliteit 104

Fonogrammen (platencontracten) 494, 501

Franchise(overeenkomsten) 344-345, 346-348

G

Garanties (contractuele) 207, 272-275

“Gelezen en goedgekeurd” 135

Geschillen: *zie ook* Arbitrage, Bemiddeling, Bevoegdheid
Geschillenbeslechtingsclausules 599, 605-614

Geschrift (vereiste van een) 121-126, 526-528, 565

H

Handelsnamen
zie ook Vennootschapsnamen
Eigendom 63
Voorwerp van de bescherming 33
Wijze van rechtsverkrijging 34

Handtekening 129-131, 133-134, 136
Datum 136, 140
Elektronische- 131, 141-145
Plaats 136, 140

Hogescholen: *zie* Universiteiten en hogescholen

I

i-DEPOT 44, 166

Industriële eigendom 1
zie ook Intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten
Soorten 5-44
Wijze van rechtsverkrijging 3-4, 12, 14, 17, 19-21, 23, 25-26, 28, 30, 32, 34, 36

Intentieverklaringen: *zie* Letters of intent

Interesten (Laattijdigheids-) 205
zie ook Strafbedingen

Interpretatie (van een overeenkomst) 150-151
Auteursrecht en naburige rechten 450-452

Intuitu personae 107, 242, 260

J

Joint venture 290, 292
zie ook Onderzoek en ontwikkeling

K

Klinische onderzoeken (overeenkomsten inzake) 341, 342-343

Knowhow: *zie ook* Bedrijfsgeheimen, Vertrouwelijke informatie
Begrip 38
Contractuele specificiteiten 403, 407-411
Definitie(clausule) 251
Eigendom 65, 75
Onderscheid tuseen de verschillende intellectuele rechten 42-43

Kwekersrechten
zie ook Eigendom
Licenties 423-430
Overdracht 418-422
Voorwerp van de bescherming 29
Wijze van rechtsverkrijging 30

L

Letters of intent 158, 159, 247

Licentie(overeenkomsten) 102, 241-252, 253-260
Auteursrecht 444, 454, 465, 475
Begrip 241
Clausules 250-283
Domeinnamen 550
Draagwijdte 251-256
Duur 276, 444
Exclusieve/niet-exclusieve 253, 444
Garanties 272-275
Geen exploitatieplicht 454
Gelicentieerde rechten 251
Geschrift 248
Intuitu personae 260

Mededingingsrecht 257, 281-283
Merken 533-548
Nut 241-245
Onderhandelingen 246
Ontbinding 277, 280
Opzeg 277-278, 280
Overdracht van de licentie 260
Portretrechten 557-558
Prijs- en betalingsmodaliteiten 262-265
Audiovisuele productie 465
Auteursrecht en naburige rechten 444-445
Onbekende exploitatievormen 454
Uitgever (Uitgavecontracten) 475
Producten die onder de licentie vallen 251
Sublicenties 258-259
Tegenstelbaarheid aan derden 249, 415, 425-426, 539-544
Tekeningen en modellen 533-548
Territorium 251, 255, 444
Uitvindingsoctrooien 413-417
Verbeteringen 267, 281-283
Vertrouwelijkheid 261
Voorovereenkomsten 247

M

Maatschappelijke benamingen: *zie* Vennootschapsnamen, Handelsnamen

Mededingingsrecht 238, 282-283, 319-320
zie ook Staatssteun
Coëxistenie(overeenkomsten) 397-402

Mede-eigendom 351-381
Auteursrecht en naburige rechten 357, 371
Begrip 351-353
Bescherming van intellectuele rechten 371-373
Beslag 367
Bijdragen in de lasten 368
Het verlaten van de 374-380
Instandhouding van intellectuele rechten 369-370
Kwekersrechten 362
Licenties 360-363
Overdracht 366
Pand 367
Uitvindingsoctrooien 358, 361, 370, 377

Merken
Agentuur(overeenkomsten) 349-350
Eigendom 56
Licenties 533-548
Overdracht 219, 518-532

Voorwerp van de bescherming 24
Wijze van rechtsverkrijging 25-26

Minderjarigen 113, 566

N

Naburige rechten: *zie* Auteursrecht en naburige rechten

Niet-concurrentie 185, 266

Non-disclosure agreements: *zie* Vertrouwelijkheidsovereenkomsten

O

Omroeporganisaties 501-503

Onderaanneming 206

Onderzoek en ontwikkeling(sovereenkomsten) (O&O) 288-320
Achtergrondkennis 293-297
Definitie(clausule) 294
Toegangsrechten 297
Eigendom 296
Begrip 290-292
Exclusiviteit van de samenwerking 320
Garanties (beperkingen/uitzonderingen) 318
Mededingingsrecht 319-320
Prijs 318
Resultaten 298-317
Definitie(clausule) 299
Toegangsrecht 308
Eigendom 301-302, 303-304, 305-307, 310
Publicatie 315-317
Staatssteun 312-314
Verantwoordelijkheid 318

Onderzoeksresultaten 299

Ontbinding 156
zie ook Faillissement, Overdracht van een onderneming, Vereffening

Ontbinding (van een overeenkomst) 156, 479-481, 588-597
Clausules 592-596
Eenzijdige 597
Gerechtelijke 588-597

Ontbindingsbedingen 595

Opdracht(sovereenkomsten) 90-94
Auteursrecht en naburige rechten 457-460
Databanken 92
zie ook Auteursrecht en naburige rechten
Tekeningen en modellen 93
Topografieën van halfgeleiderproducten 91
Overdracht van intellectuele rechten 235-237

Open Access 485

Openbare diensten 82-89, 234, 454-456
zie ook Overheidsopdrachten, Universiteiten en hogescholen, Werknemers
Vlaams Gewest 85-86
Vlaamse Gemeenschap 84
Waals Gewest 88

Opvoering(scontracten) 487-492

Opzeg (van een overeenkomst) 155
zie ook Contractbreuk, Wijziging van zeggenschap

Originele (exemplaren van een overeenkomst) 137-140

Overdracht (van overeenkomsten) 152

Overdracht van een onderneming 239
zie ook Wijziging van zeggenschap

Overdracht(sovereenkomsten) 102, 213-240
zie ook Openbare diensten, Universiteiten en hogescholen, Werknemers
Auteursrecht en naburige rechten 220, 225, 439-446
Begrip 213
Clausules 240
Gedeeltelijke - 223
Mededingingsrecht 238
Merken 219, 518-532
Morele rechten 225, 458, 459, 460
Nut 214-216
Opdrachts(overeenkomsten) 235-237
Openbare diensten 84-89, 234
Overdracht van een onderneming 239
Recht van de rechtverkrijgende om op te treden tegen een inbreuk 222
Tegenstelbaarheid 222, 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544
Tekeningen en modellen 518-532
Uitvindingsoctrooien 413-415
Universiteiten en hogescholen 234

Overeenkomsten
zie ook Contractbreuk, Interpretatie, Precontractuele fase
Authentieke akten 132, 138

Definitie 105
Duur 153-157, 203
Elektronische 141-145
Geldigheid(svoorwaarden) 110-119
Sancties 145
Geschrift (vereiste van een) 121-126, 526-528, 565
Gevolgen 106-109
Handelingsbekwaamheid 113
Handtekening 129-131, 133-134
Datum 136, 140
Elektronische 131, 141-145
Plaats 136, 140
Intuitu personae 107, 242, 260
Ontbinding 156, 479-481, 588-595, 596-597
Oorzaak 115
Opzeg 155-156
Originele (exemplaren) 137-140
Overdracht 152
Paraaf 130
Taal van de overeenkomst 127-128
Toepasselijk recht 147-149, 212
Voorwerp 114, 202
Vorm(voorwaarden) 120-145
Sancties 146
Wederkerige 139-140
Wijzigingen 210

Overheidsopdrachten 321-334, 335-340
zie ook Opzeg, Ontbinding
Exceptie van niet-uitvoering 570-575
Clausules 575
Knowhow 339-340
Licenties 327-328
Overdracht van intellectuele rechten 323-326
Schadevergoeding 578
Sublicenties 329
Uitvoering in natura of bij equivalent 576-584
Vertrouwelijke informatie 335-338

Overlijden 156
Auteursrecht en naburige rechten 495-497

Overmacht 209, 584

P

Paraaf 130

Partijen (bij een overeenkomst) 199

Portret(rechten) 551-568

Preambule (overeenkomst) 200

Precontractuele fase 158, 159-198, 247
zie ook Vertrouwelijke informatie, Vertrouwelijkheidsovereenkomsten
Term sheets 158, 159, 247
Uitvindingsoctrooien 413

Precontractuele informatie 187-195
zie ook Precontractuele fase, Vertrouwelijke informatie

Prijs 205
zie ook Betalingsmodaliteiten
Auteursrecht 444-445
Audiovisuele producties 465
Onbekende exploitatievormen 454
Uitgever 475

Producenten 501-503

Pseudonieme werken 97

R

Reorganisatie 466-469
zie ook Faillissement, Overdracht van een onderneming

Royalty's: *zie* Prijs

S

Sancties bij niet-naleving van de geldigheids- of vormvoorwaarden van contracten 145

Schadevergoeding: *zie* Contractbreuk

Severability clause: *zie* Deelbaarheid(sbeding)

Software: *zie* Computerprogramma's

Staatssteun 312-314

Strafbedingen 585-587

T

Taal (van de overeenkomst) 127-128

Tegenstelbaarheid aan derden 109, 222
Overdracht 222, 415, 421, 425-426, 529-532, 539-544

Licenties 249, 415, 425-426, 539-544

Tekeningen en modellen
zie ook Eigendom
Overdracht 518-532
Licenties 533-548
Wijze van rechtsverkrijging 28
Voorwerp van de bescherming 27

Tekens 33
zie ook Handelsnamen, Vennootschapsnamen

Term sheets 158, 159, 247

Toepasselijk recht (op een overeenkomst) 147-149, 212

Toeval: *zie* Overmacht

Topografieën van halfgeleiderproducten
zie ook Eigendom
Contractuele specificiteiten 517
Voorwerp van de bescherming 15-16
Wijze van rechtsverkrijging 17

U

Uitgever 97
Uitgavecontracten 471, 472, 473, 474, 475-486

Uitvindingen
Afhankelijke (of gemengde) 73
Dienst- 72
Vrije - 70-71, 74

Uitvindingsoctrooien
zie ook Eigendom
Definitie(clausule) 251
Licenties 413-415
zie ook Licentie(overeenkomsten)
Nietigheid (impact op de overeenkomsten) 417
Overdracht 413-416
zie ook Overdracht(sovereenkomten)
Overeenkomsten
zie ook Overdrachten en Licenties
Geschrift 414
Tegenstelbaarheid 415
Precontractuele fase 412
Recht van voorrang (overdracht van) 416
Voorwerp van de bescherming 18
Wijze van rechtsverkrijging 19-21

Uitvoerende kunstenaars 433-435
Afstand 459
Live-voorstellingen van “ensembles” 493
Morele rechten 458-460

Uitvoering: *zie* Uitvoerende kunstenaars

Universiteiten en hogescholen 82-89, 234
zie ook Openbare diensten, Onderzoek en ontwikkeling, Werknemers
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 89
Vlaamse Gemeenschap 87
Waals Gewest 88

V

Vennootschapsnamen
Eigendom 62
Voorwerp van de bescherming 31
Wijze van rechtsverkrijging 32

Vereffening 466-469
zie ook Faillissement, Ontbinding, Overdracht van een onderneming

Verplichtingen van de partijen (bij een overeenkomst) 204

Vertrouwelijke informatie: *zie ook* Vertrouwelijkheidsovereenkomsten, Knowhow, Bedrijfsgeheimen
Begrip 39
Bescherming 40-41, 160-198
Definitie(clausule) 177-178, 251
Formailteiten 40-41
Niet-concurrentie 185
Onderscheid tussen de verschillende intellectuele rechten 42-43
Verbintenis tot niet-openbaarmaking en uitzonderingen 179, 181
Duur 183

Vertrouwelijkheid 261
zie ook Bedrijfsgeheimen, Knowhow, Vertrouwelijke informatie, Vertrouwelijkheidsovereenkomsten

Vertrouwelijkheidsovereenkomsten 170-186
zie ook Precontractuele fase
Duur 183-185
Essentiële clausules 174-186
Geldigheids- en vormvoorwaarden 173
Nut 170-172

Voorovereenkomsten: *zie* Precontractuele fase

W

Werknemers 68-82
Arbeidsreglementen 233
Auteursrecht en naburige rechten 77-79, 220, 226-233, 454-456
Bedrijfsgeheimen 75
Collectieve arbeidsovereenkomsten 232
Computerprogramma's 77, 79
Databanken 78-79
zie ook Auteursrecht en naburige rechten
Elektronische arbeidsovereenkomsten 144
Knowhow 75
Kwekersrechten 81
Overdrachtsclausules van intellectuele rechten 230-231
Tekeningen en modellen 76
Topografieën van halfgeleiderproducten 80
Uitvindingsoctrooien 68-82

Wijziging (van een overeenkomst) 210

Wijziging van zeggenschap 156
zie ook Faillissement, Vereffening, Reorganisatie, Overdracht van een onderneming

INDEX VAN MODELCLAUSULES

De nummers verwijzen naar de paragrafen.

A

Aansprakelijkheid 207

Aantal originele exemplaren 140

Achtergrondkennis
- Definitie 294
- Toegangsrecht 297

Arbeid(sovereenkomst)
- Overdracht van rechten 230-231
- Afstand van de uitoefening van de morele rechten 459

Arbitrage 614

Audiovisuele producties
- Prijs 465

Auteursrecht
- Audiovisuele producties 465
- Licentie 444
- Overdracht 220
- Prijs 444-445
- Uitgever 475

B

Bedrijfsgeheimen
- Recht van gebruik 406

Bemiddeling 607

Betalingsmodaliteiten 205

Bevoegdheidslausules 602

Boiler plate clausules
- Deelbaarheid (van de overeenkomst) 146
- Opzeg 155-156
- Overmacht 209
- Severability 146
- Toepasselijk recht 148

C

Coëxistentie(overeenkomsten) 389
Clausule die bindend is voor rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgers 394
Clausule met betrekking tot de uitvoeringsvorm van conflicterende merken 392
Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer 391
Territoriale afbakeningsclausule 390
Inwerkingtreding 395
Clausule waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist 393

D

Datum van de ondertekening van de overeenkomst 140

Deelbaarheid (van de overeenkomst) 146

Definities
"Achtergrondkennis" 294
"Gelicentieerde rechten" 251
"Intellectuele eigendomsrechten" 1
"Knowhow" 177, 251
"Octrooien" 251
"Onderzoeksresultaten" 299
"Licentieproducten" 251
"Territorium" (licentie) 251
"Vertrouwelijke informatie" 177-178

Duur 203
Licentie 444
Opzeg 155-156
Vertrouwelijkheid(sverplichting) 183

E

Erkenning van de geldigheid van de rechten van de cocontractant 393

Exclusiviteit
Licentie 444
Onderzoek en ontwikkeling 320

Exploitatie
Gebrek aan verplichting 454
Verplichting 473

F

Financiële vergoeding 205
Audiovisuele producties 465
Auteursrecht 444-445
Betalingsmodaliteiten 205

Uitgever 475

Franchise 345

G

Garanties 206

Geen overdracht van rechten 182

Gelicentieerde rechten 251

Geschillenbeslechtingsmethoden
Arbitrageclausules 614
Bemiddelingsclausules 607
Bevoegdheidsclausules 602

I

Intellectuele eigendom
Definitie 1

Intellectuele eigendomsrechten
Definitie 1

Intresten (Laattijdigheids-) 205

Intuitu personae 260

K

Kennisgeving 155

Klinische onderzoeken 342-343

Knowhow
Definitie 177, 251

L

Licentie van intellectuele rechten
Concessie 252
Duur 444
Exclusieve licentie (auteursrecht) 444
Geen verplichting het werk te exploiteren 454
Intuitu personae *260*
Overdracht van de licentie 260
Prijs – audiovisuele producties 465
Prijs - onbekende exploitatievormen 454
Prijs – uitgave 475

Territorium 444

Licentieproducten 251

M

Mede-eigendom
Bijdrage in de lasten 368
Instandhoudingsverplichting van het recht 370
Persoonlijke exploitatiewijzen 357, 359, 363
Waarborgverplichting van de bescherming van het recht 373

Merken
Overdracht 219

Morele rechten
Afstand 459

N

Niet-betwisting van de geldigheid 393

Niet-concurrentie 185

O

Onbekende exploitatievormen 454

Onderaanneming 206

Onderzoek en ontwikkeling (O&O)
Achtergrondkennis – definitie 296
Achtergrondkennis – toegangsrecht 297
Exclusiviteit van de samenwerking 320
Garanties (beperkingen/uitzonderingen) 318
Resultaten – definitie 299
Resultaten – eigendom 303-304
Resultaten – publicatie 315
Resultaten – toegangsrecht 308
Verantwoordelijkheid 318

Onderzoeksresultaten
Definitie 299
Eigendom 303-304
Publicatie 315
Toegangsrecht 308

Ontbindende bedingen 595

Opzeg 155-156

Overdraagbaarheid aan rechtsopvolgers, licentiehouders en rechthebbenden 394

Overdracht van intellectuele rechten
- Auteursrecht 220
- Merken 219
- Recht om op te treden tegen inbreuk 222
- Werknemers 230-231

Overheidsopdrachten 334

Overmacht 209

P

Partijen 199

Plaats van ondertekening van de overeenkomst 140

Portretrechten 568

Preambule 200

Precontractuele documenten 159

Prijs 205
- Audiovisuele producties 465
- Auteursrecht 444-445
- Uitgever 475
- Betalingsmodaliteiten 205
- Onbekende exploitatievormen 454

R

Recht om op te treden tegen inbreuk 222

Rechtsopvolgers (clausule die bindend is voor -) 394

Royalty's 205
- Audiovisuele producties 465
- Auteursrecht 444-445
- Betalingsmodaliteiten 205
- Onbekende exploitatievormen 454
- Uitgever 475

S

Severability clause 146

Strafbeding 587

T

Territorium
Definitie 251
Licentie 444

Toepasselijk recht 148

Toeval 209

U

Uitgestelde inwerkingtreding 395

Uitgever (Uitgavecontracten)
Minimumoplage 472
Prijs 475
Verplichting om het werk te exploiteren 473

V

Vertrouwelijke informatie
Definitie 177-178
Eigendom 182

Vertrouwelijkheid(sverplichting)
Duur 183
Uitzonderingen/beperkingen 181, 406

Voorkennis
Definitie 296
Toegangsrecht 297

Voorovereenkomsten 159

W

Werknemers
Overdracht van rechten 230-231
Afstand van de uitoefening van de morele rechten 459

Wijziging van zeggenschap 156

INHOUDSTAFEL

I. INLEIDING: ALGEMENE OVERWEGINGEN MET BETREKKING TOT DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 13

A. "Intellectuele eigendom" en "industriële eigendom": what's in a name? 14

B. Intellectuele rechten: territoriale rechten 14

C. Verwervingswijzen van intellectuele rechten 15

D. Verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten 15

1. Auteursrecht en naburige rechten 16
   a) Voorwerp van de bescherming 16
   b) Wijze van rechtsverkrijging 17
2. *sui generis* recht op databanken 18
   a) Voorwerp van de bescherming 18
   b) Wijze van rechtsverkrijging 18
3. Topografieën van halfgeleiderproducten 19
   a) Voorwerp van de bescherming 19
   b) Wijze van rechtsverkrijging 19
4. Uitvindingsoctrooien 20
   a) Voorwerp van de bescherming 20
   b) Wijze van rechtsverkrijging 20
5. Aanvullende beschermingscertificaten 21
   a) Voorwerp van de bescherming 21
   b) Wijze van rechtsverkrijging 21
6. Merken 21
   a) Voorwerp van de bescherming 21
   b) Wijze van rechtsverkrijging 22
7. Tekeningen en modellen 23
   a) Voorwerp van de bescherming 23
   b) Wijze van rechtsverkrijging 24
8. Kwekersrechten 25
   a) Voorwerp van de bescherming 25
   b) Wijze van rechtsverkrijging 25
9. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming) 26
   a) Voorwerp van de bescherming 26
   b) Wijze van rechtsverkrijging 26
10. Handelsnaam 26
   a) Voorwerp van de bescherming 26
   b) Wijze van rechtsverkrijging 27
11. Dommeinnamen 27
   a) Voorwerp van de bescherming 27
   b) Wijze van rechtsverkrijging 27
12. Bedrijfsgeheimen, knowhow en andere vertrouwelijke informatie 28
   a) Begrippen 28
   b) Formaliteiten en bescherming 29
   c) Onderscheid en complementariteit met intellectuele-eigendomsrechten 30
13. "i-DEPOT" is geen intellectueel eigendomsrecht ! 31

II. RECHTHEBBENDEN VAN DE VERSCHILLENDE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN CONTRACT 32

A. Algemene kenmerken 34
1. Auteursrecht en naburige rechten 34
2. *Sui generis* recht op databanken 35
3. Topografieën van halfgeleiderproducten 35
4. Uitvindingsoctrooien 35
5. Aanvullende beschermingscertificaten ("ABC's") 36
6. Merken 36
7. Tekeningen en modellen 37
8. Kwekersrechten 37
9. Vennootschapsnaam (of maatschappelijke benaming) 38
10. Handelsnaam 38
11. Domeinnamen 38
12. Knowhow en bedrijfsgeheimen 39

B. Overdracht van rechtswege 39
1. Creaties van werknemers 39
a) Uitvindingsoctrooien 40
b) Knowhow en bedrijfsgeheimen 41
c) Tekeningen en modellen 42
d) Auteursrecht op computerprogramma's en databanken 42
e) Rechten op topografieën van halfgeleiderproducten 43
f) Kwekersrechten 43
2. Creaties gemaakt binnen bepaalde openbare diensten en in de academische sector 43
a) Auteursrecht op computerprogramma's en databanken 44
b) Personeelsleden Vlaams onderwijs 44
c) Personeel van de Vlaamse Gemeenschap 45
d) Personeelsleden van universiteiten en hogescholen van de Vlaamse Gemeenschap 46
e) Personeelsleden van het Waals Gewest en de Waalse en Brusselse universiteiten 47
3. Creaties gemaakt in het kader van een bestelling 48
4. Audiovisuele werken 49

C. De weerlegbare vermoedens in het auteursrecht 49
1. Auteursrecht 49
2. *Sui generis* rechten op databanken 50
3. Geregistreerd tekeningen- en modellenrecht 51
4. Uitvindingsoctrooien 51
5. Kwekersrechten 51

III. DE ROL EN HET NUT VAN OVEREENKOMSTEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM 52

IV. ALGEMENE REGELS MET BETREKKING TOT OVEREENKOMSTEN 55

A. Wat is een overeenkomst? 56

B. Welke rechtsgevolgen brengt een overeenkomst met zich mee? 57
1. De overeenkomst geldt als wet tussen de partijen 57

2. Intuitu personae overeenkomsten 57
3. In principe brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contractanten 58

C. Wat zijn de geldigheidsvoorwaarden van contracten? 59
1. De wil van de partijen om een overeenkomst te sluiten 59
2. Bekwaamheid om contracten aan te gaan 60
3. Het voorwerp 61
4. Een geoorloofde oorzaak 62
5. Andere elementen waarmee rekening mee moet worden gehouden bij de beoordeling van de geldigheid van een overeenkomst 62
a) Eerbiedigen van de openbare orde, de goede zeden en de bepalingen van dwingend recht 62
b) Naleving van formaliteiten opgelegd op straffe van nietigheid 63

D. Welke zijn de vormvoorwaarden voor overeenkomsten? 63
1. In het licht van welk recht moet men de formele geldigheid van een overeenkomst beoordelen? 63
2. Is een geschrift vereist? 64
a) Algemene principes 64
b) Wat met IE-overeenkomsten? 65
c) In welke vorm moeten schriftelijke overeenkomsten worden opgemaakt? .. 65
3. In welke taal moet de overeenkomst worden opgesteld? 66
4. Moet de overeenkomst worden ondertekend en/of geparafeerd? Zo ja, op welke manier? 67
a) Algemene principes 67
b) Authentieke akten 67
c) Wie dient de overeenkomst te ondertekenen? 68
5. Moet de overeenkomst de vermelding “gelezen en goedgekeurd” bevatten? 69
6. Moeten de datum en de plaats van ondertekening in de overeenkomst worden opgenomen? 69
7. Moet iedere partij een origineel exemplaar van de overeenkomst bezitten? 69
a) Algemeen principe: er is geen verplichting om de overeenkomst in evenveel originelen op te stellen als er partijen zijn 69
b) Uitzonderingen: de authentieke akten en de wederzijdse overeenkomsten. 70
8. Bijzonderheden met betrekking tot elektronische overeenkomsten 71
a) Overeenkomsten voor diensten die gewoonlijk tegen vergoeding, op afstand, via internet en op individueel verzoek van een afnemer van diensten worden gesloten 71
b) De elektronische handtekening 71
c) Arbeidsovereenkomsten die via de computer worden gesloten 74
d) Is de regel van meervoudige originele exemplaren van toepassing op elektronsiche overeenkomsten? 74

E. Wat zijn de toepasselijke sancties in geval van niet-naleving van de geldigheids- of vormvoorwaarden OF in geval van verboden clausules? 75

F. Welk nationaal recht moet op de overeenkomst worden toegepast? 77
1. Waarom is het nuttig te bepalen welk nationaal recht van toepassing is op de overeenkomst? 77

2. Kunnen de partijen vrij kiezen welk recht op de overeenkomst van toepassing zal zijn? ... 77
3. Wat als de overeenkomst hierover niets voorziet? ... 79

G. Wat zijn de principes betreffende de interpretatie van overeenkomsten? ... 80

H. De overdracht van contractuele verbintenissen ... 82

I. De duur van een overeenkomst ... 82

J. Checklist ... 85
V. PRECONTRACTUELE FASE ... 88

A. Overzicht van documenten die in de precontractuele fase kunnen worden uitgewisseld ... 89

B. Bescherming van vertrouwelijke informatie ... 91
1. Bewijs van vertrouwelijke informatie die tussen de partijen kan worden uitgewisseld ... 92
a) Het nut van bewijs van de uitwisseling van vertrouwelijke informatie tijdens de precontractuele fase ... 92
b) Bewijsmiddelen ... 94
(1) Depot ... 94
(2) Registratie bij een ministerieel ambtenaar ... 96
(3) Registratie bij een registratiekantoor ... 96
(4) Versturen van een aangetekend schrijven ... 97
2. Vertrouwelijkheidsovereenkomsten ... 97
a) Het nut van vertrouwelijkheidsovereenkomsten ... 97
b) Geldigheids- en vormvoorwaarden ... 98
c) Essentiële clausules en aandachtspunten ... 99
(1) Definitie van vertrouwelijke informatie in de vertrouwelijkheidsovereenkomst ... 99
(2) Vertrouwelijkheidsverplichtingen en toegestaan gebruik van vertrouwelijke informatie ... 102
(3) Identificatie van de andere personen, anders dan de partijen bij de overeenkomst, aan wie vertrouwelijke informatie kan worden meegedeeld 102
(4) Intellectuele rechten en vertrouwelijke informatie ... 104
(5) Duur van de overeenkomst en duur van de geheimhoudingsplicht bij het einde van de overeenkomst ... 105
(6) Gevolgen van het einde van de overeenkomst ... 106
(7) Forfaitaire vergoeding voor de niet-naleving van de geheimhoudingsovereenkomst ... 107
d) Checklist ... 107

C. Precontractuele informatieverplichtingen ... 110
1. Gemeenrechtelijke precontractuele informatieverplichtingen ... 110
2. Bijzondere precontractuele informatieplicht in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten ... 112

D. Aansprakelijkheid en sancties in geval van niet-nakoming van de precontractuele informatieverplichting ... 114

1. Schending van de “algemene" precontractuele informatieplicht 114
2. Schending van de strengere precontractuele informatieplicht die van toepassing is op commerciële samenwerkingsovereenkomsten 115
VI. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE GEMEENSCHAPPELIJKE CLAUSULES VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN IE-OVEREENKOMSTEN 117
A. Partijen 117
B. Preambule 118
C. Definities 118
D. Voorwerp 119
E. Duur 119
F. Verplichtingen van de partijen 120
G. Prijs en betalingsmodaliteiten 120
H. Onderaanneming 121
I. Garanties en aansprakelijkheid 121
J. Boiler plate clausules 122
1. Overmacht 122
2. Wijziging van overeenkomst 123
3. Deelbaarheid 123
4. Regeling van rechtsgeschillen en toepasselijk recht 123
VII. ANALYSE VAN DE BELANGRIJKSTE SOORTEN IE-OVEREENKOMSTEN EN DE SPECIFIEKE CLAUSULES DIE DAARIN ZIJN OPGENOMEN 124
A. Overdrachtsovereenkomsten 128
1. Het nut van een overdrachtsovereenkomst 128
a) Wat is een overdracht? 128
b) Waarom een overdrachtsovereenkomst sluiten? 128
2. Aandachtspunten vóór het sluiten van een overdrachtsovereenkomst 129
3. Formele aandachtspunten bij het sluiten van een overdrachtsovereenkomst 130
4. Andere aandachtspunten 133
a) De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht kan geheel of gedeeltelijk plaatsvinden 133
b) De overdracht van de eigendom van een lichamelijk goed houdt niet noodzakelijkerwijs de overdracht van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot dat goed in 133
c) Specifieke kenmerken van het auteursrecht en de naburige rechten: het vraagstuk van de morele rechten 133
d) Overdrachtsclausules van intellectuele eigendomsrechten in arbeidsovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomsten 134
e) Specifieke kenmerken met betrekking tot de overheidssector en de academische sector 136
f) Overdrachtsclausules van intellectuele eigendomsrechten in opdrachtsovereenkomsten 136
g) Mededingingsrechtelijke aspecten van de overeenkomsten tot overdracht van technologie 136

h) Overdracht van intellectuele eigendomsrechten bij overdracht van de onderneming ... 137
5. Contractuele clausules in de overdrachtsovereenkomst ... 137
6. Checklist ... 137

B. Licentieovereenkomsten ... 140
1. Het nut van een licentieovereenkomst ... 140
a) Wat is een licentieovereenkomst? ... 140
b) Intuitu personae? ... 141
c) Waarom een licentieovereenkomst sluiten? ... 141
d) Wat zijn de beperkingen van een licentieovereenkomst? ... 141
e) Waarborg van belangen in een licentieovereenkomst ... 142
2. Aandachtspunten vóór het sluiten van een licentieovereenkomst ... 142
a) Onderhandelingen ... 142
b) Voorovereenkomsten ... 143
3. Formele aandachtspunten bij het sluiten van een licentieovereenkomst ... 143
4. Contractuele clausules in de licentieovereenkomst ... 144
a) Partijen en definities ... 144
b) Voorwerp en omvang van de licentie ... 145
(1) Exclusieve of niet-exclusieve licentie ... 145
(2) In licentie gegeven rechten ... 145
(3) Geografisch gebied ... 146
(4) Draagwijdte (toepassingsgebied, bestemming of exploitatiewijze) ... 146
(5) Mededingingsrecht ... 146
c) Sublicenties en overdracht van de licentieovereenkomst ... 146
(1) Sublicenties ... 146
(2) Overdracht van de licentieovereenkomst ... 147
d) Vertrouwelijkheidsverplichtingen ... 148
e) Prijs en betalingsmodaliteiten ... 148
f) Niet-concurrentiebedingen ... 150
g) Verbeteringen (inzake licentieovereenkomsten tot overdracht van technologie) ... 150
h) Overige verplichtingen ... 151
i) Garanties en aansprakelijkheid ... 151
(1) Licentiegever ... 151
(2) Licentienemer ... 152
(3) Gevolgen van een eventuele nietigverklaring of verval van de in licentie gegeven titel van intellectuele eigendom tijdens de duur van de licentieovereenkomst ... 152
j) Duurtijd ... 153
k) Beëindiging ... 153
(1) Opzeg ... 153
(2) Ontbinding ... 154
(3) Gevolgen van de beëindiging ... 154
5. Verboden clausules vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt ... 155
a) Algemene principes van mededingingsrecht ... 155

b) Algemene groepsvrijstelling ... 155
6. Checklist ... 159

C. De algemene voorwaarden ... 163
1. Nut van algemene voorwaarden ... 163
a) Wat zijn algemene voorwaarden? ... 163
b) Waarom clausules inzake intellectuele eigendom opnemen in de algemene voorwaarden? ... 163
2. Waar moet men op letten bij algemene voorwaarden? ... 164

D. Onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, consortiumovereenkomsten en joint-venture overeenkomsten ... 165
1. Onderscheid tussen dienstenonderzoek, O&O-overeenkomst in opdracht, in samenwerking, consortiumovereenkomsten en joint-venture overeenkomsten ... 166
2. Achtergrondkennis ... 167
a) Wat is achtergrondkennis? ... 167
b) Waarom achtergrondkennis uitwisselen? ... 168
c) Eigendoms- en toegangsrechten op achtergrondkennis ... 168
(1) Eigendomsrechten ... 168
(2) Toegangsrechten ... 169
3. O&O-resultaten ... 169
a) Wat zijn O&O-resultaten? ... 170
b) Eigendom- en toegangsrechten op O&O-resultaten ... 170
(1) Eigendomsrechten ... 170
(2) Toegangsrechten ... 172
4. Samenwerking met een onderzoeksorganisatie ... 173
a) Toewijzing van O&O-resultaten ... 173
(1) Billijke return ... 173
(2) Staatssteun ... 174
b) Het recht om de resultaten te openbaren ... 175
5. Aansprakelijkheid ... 177
6. Invloed van het mededingingsrecht ... 178
7. Checklist ... 179

E. Overheidsopdrachten ... 181
1. Nut van clausules over intellectuele eigendom in documenten met betrekking tot overheidsopdrachten ... 181
2. Lot van bij de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of gebruikte intellectuele eigendomsrechten ... 182
a) Relevante wettelijke bepalingen ... 182
b) Overdracht van in het kader van de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten ... 182
c) Licenties van de bij de uitvoering van een overheidsopdracht gecreëerde en/of geëxploiteerde intellectuele eigendomsrechten ... 185
(1) Licenties verleend aan de aanbestedende overheid ... 185
(2) Sublicenties aan derden verleend door de aanbestedende overheid ... 186
d) Gebruik van informatie met betrekking tot de opdracht en/of resultaten van de opdracht ... 186

e) Wederzijdse bijstand en waarborg ... 187
f) Checklist ... 188
g) Voorbeeldclausule ... 189
3. Lot van vertrouwelijke informatie die bij de gunning en/of uitvoering van een overheidsopdracht is gecreëerd en/of gebruikt ... 190
a) Eerbiediging van het vertrouwelijk karakter van de informatie uitgewisseld in de loop van de gunning en/of uitvoering van een overheidsopdracht ... 190
b) Verwerving van rechten op methoden en knowhow die bij de uitvoering van een overheidsopdracht worden gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt 192

F. Overeenkomsten inzake klinisch onderzoek ... 192

G. Franchiseovereenkomsten ... 195

H. Handelsagentuurovereenkomsten ... 199

I. Regels voor mede-eigendom ... 200
1. Wat wordt bedoeld met “mede-eigendom”? ... 201
2. Welke beginselen zijn van toepassing op de mede-eigendom van intellectuele eigendomsrechten? ... 202
3. Wat zijn de respectievelijke aandelen van de mede-eigenaars bij gebrek aan een contract? ... 203
4. Wat zijn de rechten van mede-eigenaren van intellectuele eigendomsrechten bij ontstentenis van een contract? ... 203
a) Persoonlijke exploitatierechten ... 204
b) Verlening van licenties ... 207
c) Overdracht ... 208
d) Beslag en pand ... 209
5. Wie moet bij gebrek aan een overeenkomst bijdragen in de lasten verbonden aan intellectuele eigendomsrechten in mede-eigendom? ... 210
6. Wie is bij gebrek aan een contract verantwoordelijk voor de instandhouding van intellectuele eigendomsrechten in mede-eigendom? ... 211
7. Wie moet bij gebrek aan een contract de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten waarborgen? ... 212
8. Hoe kunnen bij gebrek aan een contract alle of een deel van de mede-eigenaars de mede-eigendom beëindigen? ... 213
9. Checklist ... 216

J. Coëxistentieovereenkomsten ... 219
1. Definitie en nut van coëxistentieovereenkomsten ... 219
a) Wat is een coëxistentieovereenkomst? ... 219
b) Waarom een coëxistentieovereenkomst sluiten? ... 219
2. Aandachtspunten voor het sluiten van een coëxistentieovereenkomst ... 220
3. Clausules die over het algemeen in coëxistentieovereenkomsten zijn opgenomen ... 221
a) Territoriale afbakeningsclausule ... 222
b) Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer ... 223
c) Clausule met betrekking tot de uitvoeringsvorm ... 223
d) Clausules waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist ... 223

e) Clausule die bindend is voor de rechtsopvolgers, licentiehouders en rechtsverkrijgenden van de partijen ... 223
f) Inwerkingtreding ... 224
g) Dading ... 224
4. Coëxistentieovereenkomsten vanuit mededingingsrechtelijk perspectief ... 224
a) Territoriale afbakeningsclausule ... 225
b) Clausule met betrekking tot de activiteitensfeer ... 226
c) Clausule met betrekking tot de uitvoeringswijze ... 227
d) Clausule waarin de geldigheid van het merk wordt erkend en niet wordt betwist ... 227
e) Conclusie ... 227
5. Checklist ... 227
VIII. ANALYSE VAN DE CONTRACTUELE BIJZONDERHEDEN VOOR DE VERSCHILLENDE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ... 229
A. Bedrijfsgeheimen en knowhow ... 231
1. Bedrijfsgeheimen ... 231
2. Knowhow ... 233
3. Gemeenschappelijke opmerkingen over bedrijfsgeheimen en knowhow ... 236
B. Octrooien ... 236
1. Aandachtspunten tijdens de precontractuele fase ... 236
2. Overdrachten in vergunningen ... 237
a) Onderscheid tussen 'overdracht', 'overgang' en 'licentie' ... 237
b) Geldigheidsvereisten ... 237
c) Tegenstelbaarheid aan derden ... 237
d) Overdracht van het recht van voorrang ... 238
e) Gevolgen van een nietigverklaring ... 239
C. Kwekersrechten ... 239
1. Overdracht ... 239
a) Begunstigden van de overdracht ... 239
b) Geldigheidsvoorwaarden van de overdracht ... 239
c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de overdracht met betrekking tot derden 240
2. Licenties ... 241
a) Geldigheidsvoorwaarden van de licentie ... 241
b) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de licentie met betrekking tot derden 242
c) Recht van de licentiehouder om een inbreukprocedure in te leiden ... 243
d) Gevolgen van een revindicatievordering voor bestaande licenties ... 243
e) Dwanglicenties ... 244
D. Auteursrecht, naburige rechten, databanken, software en topografieën van halfgeleiders ... 244
1. Auteursrechten & naburige rechten van uitvoerende kunstenaars ... 244
a) Inleiding ... 244
(1) Auteursrecht ... 244
(2) Uitvoerende kunstenaars ... 245
b) Contracteren over de vermogensrechten ... 245
(1) Geschrift ... 246

(2) Inhoud ... 247
(3) Contracteren over onbekende exploitatievormen ... 249
(4) Contracteren over toekomstige werken ... 249
(5) Exploitatieplicht ... 249
(6) Interpretatie van de overeenkomsten ... 250
(7) Recht op toegang voor de auteur ... 251
(8) Bijzondere regels voor werknemers en ambtenaren ... 251
(9) Bijzondere regels voor werken op bestelling ... 253
c) Contracteren over morele rechten ... 253
d) Specifieke overeenkomsten ... 255
(1) Audiovisuele productiecontracten ... 255
➢ Inleiding ... 255
➢ Vermoeden van overdracht ... 256
➢ Vergoedingsplicht ... 257
➢ Faillissement, reorganisatie en vereffening ... 257
(2) Audiovisuele adaptatiecontracten ... 258
(3) Uitgavecontracten ... 259
➢ Inleiding ... 259
➢ Inhoud ... 259
➢ Exploitatieplicht ... 260
➢ Vergoedingsplicht ... 260
➢ Verbod van overdracht van het uitgavecontract ... 261
➢ Beëindiging ... 261
➢ Ontbinding ... 261
➢ Faillissement, reorganisatie en vereffening ... 262
➢ Open acces voor wetenschappelijke publicaties gefinancieerd met publieke middelen ... 262
(4) Opvoeringscontracten ... 263
➢ Inleiding ... 263
➢ Duur ... 263
➢ Vergoedingsplicht ... 263
➢ Verbod van verdere overdracht van opvoeringscontracten ... 264
(5) Contracteren met “ensembles” die live voorstellingen brengen ... 264
(6) (Oude) platencontracten ... 264
e) Bijzonderheden ... 265
(1) Rechten na overlijden ... 265
(2) Creative Commons ... 265
2. Contracteren met producenten en omroeporganisaties ... 266
a) Algemeen ... 266
b) Contracteren over kabeldoorgifte en uitzendingen via directe injectie: verplicht collectief beheer ... 267
3. Databanken ... 267
a) Inleiding ... 267
b) Contractuele regels voor auteursrechtelijk beschermde databanken ... 267

c) Contracteren over databanken beschermd door het *sui generis* recht 268
4. Software 269
a) Inleiding 269
b) Contracteren over software 269
c) Bijzonderheid: open source software 270
5. Topografieën van halfgeleiders 270

E. Merken en tekeningen en modellen 271
1. Overdracht 271
a) Voorwerp van de overdracht 271
b) Geldigheidsvoorwaarden van de overdracht 271
(1) Begunstigden van de overdracht 272
(2) Territoriale draagwijdte van de overdracht 272
(3) Materiële draagwijdte van de overdracht 272
(4) Vereiste van een geschrift 272
c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de overdracht met betrekking tot derden 273
2. Licenties 277
a) Voorwerp van de licentie 277
b) Geldigheidsvoorwaarden van de licentie 278
c) Tegenstelbaarheid en gevolgen van de licentie met betrekking tot derden 278
d) Recht van de licentiehouder om een inbreukprocedure in te leiden 282
e) Gevolgen van een revindicatievordering voor lopende licenties 283

F. Domeinnamen en handelsnamen 283
IX. ALGEMENE OVERWEGINGEN EN AANDACHTSPUNTEN MET BETREKKING TOT HET RECHT OP AFBEELDING 285

A. Wat is het recht op afbeelding en wie zijn de begunstigden? 286

B. Heeft de houder van het auteursrecht van een werk dat de afbeelding van een persoon weergeeft of de eigenaar van het werk het recht om het werk naar eigen goeddunken te gebruiken en te verspreiden? 287

C. Kan het recht op afbeelding het voorwerp uitmaken van een overdracht of licentie? 288

D. In welke gevallen is de toestemming van de afgebeelde persoon vereist? 288

E. Wordt een persoon die toestemming heeft gegeven met de reproductie van zijn afbeelding verondersteld ook toestemming te hebben gegeven voor de publicatie ervan? 290

F. Is een schriftelijke overeenkomst nuttig? 290

G. Het bijzondere geval van minderjarigen 291

H. Kan de afgebeelde persoon zijn toestemming intrekken? 291

I. Modelclausules 292

J. Checklist 294
X. EVENTUELE MAATREGELEN IN GEVAL VAN CONTRACTBREUK 297

A. Rechtsmiddelen waarover een schuldiser van een contractuele verbintenis beschikt in geval van niet-nakoming van die verbintenis 298
1. Exceptie van niet-uitvoering 298

a) Principes ... 298
b) Voorwaarden ... 299
c) Contractuele clausules ... 300
2. Uitvoering in natura of bij equivalent ... 300
a) Principes en voorwaarden ... 300
b) Ongehoorzaamheid aan de veroordeling ... 301
c) Toeval of overmacht ... 302
3. Het toepassen van strafbedingen ... 303
a) Principes ... 303
b) Grenzen van het strafbeding ... 303
4. De gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ... 304
a) Principes ... 304
b) Afwijkende bepalingen ... 305
(1) Verzakingsbeding ... 305
(2) Uitdrukkelijk ontbindend beding ... 306
c) De eenzijdige ontbinding ... 307

B. De rechtsmiddelen waarover de schuldeiser van een contractuele verbintenis beschikt bij het verdwijnen van het voorwerp van de overeenkomst ... 307

C. Methoden van geschillenbeslechting en bevoegdheidsclausules ... 308
1. Bevoegdheidsclausules ... 308
a) Situatie bij afwezigheid van een dergelijke clausule ... 308
b) Geldigheidsvoorwaarden van bevoegdheidsclausules ... 309
(1) Materiële bevoegdheid ... 309
(2) Territoriale bevoegdheid ... 309
2. Geschillenbeslechtingsclausules ... 310
a) Voordelen ... 310
b) De bemiddelingsclausule ... 311
(1) Principes ... 311
(2) Bemiddelaars en bemiddelingsinstanties ... 312
(3) Bemiddeling tijdens de gerechtelijke procedure ... 314
c) Arbitrageclausules ... 314
(1) Principes ... 314
(2) Arbiters en arbitrage-instanties ... 316

XI. OVERZICHT VAN INSTELLINGEN, ORGANISATIES EN DIENSTEN DIE GEBRUIKERS KUNNEN HELPEN BIJ HET OPSTELLEN VAN, ONDERHANDELEN OVER EN TOEZICHT HOUDEN OP IE-OVEREENKOMSTEN ... 319

1 ORGANISATIES DIE DIENSTEN AANBIEDEN MET BETREKKING TOT EEN OF MEERDERE SOORTEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN ... 320

1.1 Belgische instantie ... 321

1.2 Benelux instantie ... 321

1.3 Europese instanties ... 322

1.4 Internationale instantie ... 324

2 DE OCTROOICELLEN ... 324

3 PATLIB-CENTRA ... 327

4 ANDERE PUBLIEKE OF ACADEMISCHE BEDRIJFSONDERSTEUNENDE ORGANISATIES 329

4.1 Nationale organisaties 329
4.1.1 Organisaties actief in gans België 329
4.1.2 Organisaties actief in het Brussels Hoofdstedelijk gewest 329
4.1.3 Organisaties actief in het Vlaams Gewest 331
4.1.4 Organisaties actief in Wallonië en de Federatie Wallonië-Brussel 333

4.2 Europese organisatie 336
5 AVOCATEN EN ERKENDE GEMACHTIGDEN INZAKE INTELLECTUELE EIGENDOM 336
6 NATIONALE ORGANISATIES DIE GESPECIALISEERD ZIJN IN HET AUTEURSRECHT EN DE NABURIGE RECHTEN 337
INDEX VAN TREFWOORDEN 339
INDEX VAN MODELCLAUSULES 353
INHOUDSTAFEL 359
DANKWOORD 372

DANKWOORD

De FOD Economie dankt de volgende bedrijven en verenigingen van harte voor hun bijdrage aan het vooronderzoek dat heeft geleid tot de totstandkoming van deze gids:

- BOIP
- Cultuurloket
- EDM sa (éditions Mols)
- Essenscia (Octrooicel)
- EU IPR Helpdesk
- Krisstef onafhankelijk expertisebureau
- Innoviris
- Moos/AmuseeVous/Bazart
- Proximus
- Réseau LIEU
- Sabam
- Securex
- Service Public de Wallonie
- Stichting Logos
- Studio Dott.
- Ubilex Advocaten
- Uitgeverij Vanden Broele
- VI.BE
- VLAIO