

Uw bericht

Uw kenmerk

Ons kenmerk
E3-SJPI-2024-000847

Bijlage

Informatiebrief ter attentie van octrooigemachtigden en gebruikers van het Belgisch octrooisysteem – inwerkingtreding van de tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde in BelgiëGeachte mevrouw,
Geachte heer,

De Dienst voor de Intellectuele Eigendom wenst u op de hoogte te brengen van de inwerkingtreding van de tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde in België. Deze hervorming wordt in het bijzonder voorzien in de wet van 8 juli 2018 'houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde', deels in de wet van 25 september 2022 'houdende invoeging in boek XI van het Wetboek van economisch recht en in het Gerechtelijk Wetboek van diverse bepalingen betreffende intellectuele eigendom', alsook in hun uitvoeringsmaatregelen. Terwijl de eerste fase van de hervorming in werking trad op 1 december 2020, treedt de tweede fase volledig in werking op 1 april 2024.

Deze brief bevat belangrijke informatie betreffende de impact van de inwerkingtreding van de tweede fase op de mogelijkheid voor vrije dienstverrichters om het beroep van octrooigemachtigde in België verder uit te oefenen.

De volgende twee secties zetten de inhoud van de hervorming uiteen en de bijzonderheden betreffende de tweede fase.

1. Inhoud van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde*a) Wet van 8 juli 2018*

Het beroep van octrooigemachtigde was in België tot 1 december 2020 slechts deels gereguleerd. De toenmalige wetgeving richtte zich voornamelijk op de procedures met betrekking tot de toegang tot het beroep en het optreden van octrooigemachtigden voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. De **wet van 8 juli 2018** vulde het bestaande reglementaire kader aan en bevat daartoe drie speerpunten:

- De procedures voor de **toegang tot het beroep van octrooigemachtigde** in België worden verfijnd voor wat betreft de octrooigemachtigden die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en in België diensten wensen te verrichten. Zij sluiten nauwer aan bij de mogelijkheden die de relevante EU-wetgeving de lidstaten biedt, zoals onder meer Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.
- Een **Belgisch Instituut voor Octrooigemachtigden** wordt opgericht, waar alle octrooigemachtigden ingeschreven in het register van erkende gemachtigden en alle octrooigemachtigden die in België tijdelijk of incidenteel diensten verrichten, lid van zijn. Naast de vertegenwoordiging van de beroepsgroep van de octrooigemachtigden, staat dit Instituut in voor de handhaving van de deontologische regels en van de permanente vorming van de octrooigemachtigden.

Het Instituut voor Octrooigemachtigden beschikt over rechtspersoonlijkheid en heeft zijn zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bestaat uit drie organen:

- o Een algemene vergadering van alle leden van het Instituut, die instaat voor de belangrijkste beslissingen.
- o Een raad van vier leden verkozen uit de algemene vergadering, die instaat voor het bestuur van het Instituut.
- o Een tuchtcommissie van drie leden verkozen uit de algemene vergadering en een magistraat of advocaat als voorzitter, die instaat voor de handhaving van de deontologische regels van toepassing op de octrooigemachtigden.

Een regeringscommissaris oefent toezicht uit op de handelingen gesteld door de algemene vergadering en door de raad van het Instituut.

- Aan het **lidmaatschap van het Instituut** voor Octrooigemachtigden worden vier concrete gevolgen verbonden:
 - o De leden moeten zich verzekeren voor hun beroepsaansprakelijkheid.
 - o De leden voeren binnen het kader van hun beroepsuitoefening de beschermde titel van "octrooigemachtigde". De leden van het Instituut die in België tijdelijk of incidenteel diensten verrichten, voeren de beroepstitel of de opleidingstitel van de lidstaat van vestiging.
 - o De leden en de Europese octrooigemachtigden worden onderworpen aan het beroepsgeheim, waarbij voor hen een specifiek *attorney-client privilege* van toepassing is. Dit privilege moet hen beter in staat stellen om in buitenlandse octrooigeschillen de vertrouwelijkheid in te roepen van communicatie die met hun mandanten wordt uitgewisseld.
 - o De leden en Europese octrooigemachtigden die bevoegd zijn partijen te vertegenwoordigen voor het Eengemaakt Octrooigerecht beschikken over een spreekrecht in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken, zonder af te doen aan de rol van de advocaat als *dominus litis*. Dit stelt hen in staat om onder meer de technische aspecten of bepaalde juridische aspecten van een octrooidossier uiteen te zetten.

b) Uitvoeringsmaatregelen

De hervorming van het beroep van octrooigemachtigde gaat gepaard van verdere **uitvoeringsmaatregelen** die in het bijzonder in de volgende twee koninklijke besluiten vervat liggen:

- Het koninklijk besluit van 30 september 2020 'betreffende de vertegenwoordiging inzake octrooien'. Dit besluit consolideert de bestaande uitvoeringsbepalingen van de wetgeving betreffende de vertegenwoordiging van personen inzake octrooien voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom. Daarnaast bevat het de uitvoeringsbepalingen voor de wet van 8 juli 2018, behoudens het tuchtreglement.
- Het koninklijk besluit van 30 september 2020 'houdende het tuchtreglement van toepassing op de octrooigemachtigden', dat de belangrijkste gedragsregels bevat en de tuchtprocedure voor de tuchtcommissie van het Instituut voor Octrooigemachtigden.

Beide koninklijke besluiten worden in het kader van de inwerkingtreding van de tweede fase in bepaalde mate gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 oktober 2023 'betreffende de uitvoering van de tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde'.

2. Tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde

a) Gefaseerde inwerkingtreding van de hervorming

De hervorming van het beroep van octrooigemachtigde treedt gefaseerd in werking. Tijdens een **eerste fase**, die op 1 december 2020 van start ging, trad in beginsel de volledige hervorming in werking, behalve:

- De nieuwe procedures voor de toegang tot het beroep van octrooigemachtigde in België voor wat betreft de octrooigemachtigden die in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd en in België diensten wensen te verrichten.
- De verplichting van de leden van het Instituut voor Octrooigemachtigden om zich te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, de bescherming van de beroepstitel van "octrooigemachtigde", het beroepgeheim en het spreekrecht in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken.
- De mogelijkheid om klachten in te dienen bij de tuchtcommissie van het Instituut.

Deze aspecten die geen deel uitmaken van de eerste fase van de hervorming, treden in werking tijdens een **tweede fase** waarvoor de datum is bepaald op 1 april 2024. Voor de optimale uitvoering van deze aspecten was het immers van belang dat het Instituut voor Octrooigemachtigden voldoende operationeel zou zijn.

b) Nieuwe registratieprocedure voor octrooigemachtigden-vrije dienstverrichters

De nieuwe registratieprocedure voor vrije dienstverrichters voorziet een onderscheid tussen:

- Octrooigemachtigden die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die wettig gevestigd zijn in een lidstaat om er hun beroep uit te oefenen en die zich naar België begeven om er het beroep tijdelijk of incidenteel uit te oefenen.
- Octrooigemachtigden die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, die wettig gevestigd zijn in een lidstaat om er hun beroep uit te oefenen en die in België diensten verrichten zonder zich naar het Belgisch grondgebied te begeven.

Om voor de Dienst als octrooigemachtigde te kunnen optreden, zullen beide categorieën vrije dienstverrichters vanaf 1 april 2024 een **schriftelijke verklaring** moeten indienen bij de Dienst. De verklaring moet gepaard gaan van een aantal stavingsstukken, en met name:

- Een bewijs van nationaliteit.
- Een attest van rechtmatige vestiging in een lidstaat om het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen.
- Bewijs van beroepskwalificaties.
- Een bewijs van ten minste een jaar ervaring wat betreft de uitoefening van het beroep van octrooigemachtigde in een lidstaat tijdens de voorgaande tien jaar wanneer het beroep niet is gereguleerd in de lidstaat van vestiging.

De verklaring met stavingsstukken dient opnieuw te worden ingediend indien er zich wezenlijke veranderingen hebben voorgedaan in de situatie van de vrije dienstverrichter zoals deze was gestaafd bij de laatst ingediende verklaring met stavingsstukken. Wie het beroep in België tijdelijk of incidenteel uitoefent, zal zijn verklaring jaarlijks moeten verlengen indien hij voornemens is het komende jaar nog steeds tijdelijk of incidenteel diensten te verrichten.

Octrooigemachtigden die het beroep tijdelijk of incidenteel uitoefenen in België, worden lid van het Instituut, wat gepaard gaat van een aantal van dezelfde of gelijkaardige rechten en verplichtingen als voor de andere leden van het Instituut.

De vrije dienstverrichters die reeds vóór 1 april 2024 bij de Dienst zijn geregistreerd, behouden hun registratie. Hierop zijn echter de volgende uitzonderingen en overgangsmaatregelen van toepassing:

- De reeds geregistreerde vrije dienstverrichters die zich op 1 april 2024 op het Belgisch grondgebied bevinden om er het beroep van octrooigemachtigde tijdelijk of incidenteel uit te oefenen, moeten uiterlijk 31 december 2024 bij de Dienst de schriftelijke verklaring indienen.
- De reeds geregistreerde vrije dienstverrichters die zich na 1 april 2024 naar het Belgisch grondgebied begeven om er tijdelijk of incidenteel het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen, moeten voorafgaandelijk aan deze dienstverrichting bij de Dienst de schriftelijke verklaring indienen.
- De reeds geregistreerde vrije dienstverrichters die op 1 april 2024 slechts op wettige wijze zijn gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte waar het beroep van octrooigemachtigde niet is gereguleerd, moeten uiterlijk 31 december 2024 bij de Dienst de schriftelijke verklaring indienen.
- De reeds geregistreerde vrije dienstverrichters waarvoor zich vanaf 1 april 2024 een wezenlijke verandering voordoet in de situatie die is gestaafd door de documenten die bij de Dienst zijn ingediend in het kader van hun reeds bestaande registratie bij de Dienst, moeten de schriftelijke verklaring bij de Dienst indienen. In deze context, betreft een “wezenlijke verandering” een wijziging van nationaliteit of een wijziging met betrekking tot de lidstaat waar men wettig is gevestigd om er het beroep van octrooigemachtigde uit te oefenen (bijvoorbeeld wanneer men onderworpen wordt aan een beroepsverbod in de lidstaat van vestiging).

De octrooigemachtigden die reeds vóór 1 april 2024 bij de Dienst zijn geregistreerd als vrije dienstverrichters worden opgeroepen hun situatie onder de nieuwe reglementering na te gaan en, waar nodig, zich overeenkomstig in regel te stellen. De vrije dienstverrichters die zich niet tijdig in regel stellen, zullen niet langer als octrooigemachtigde voor de Dienst kunnen optreden. Wie vragen heeft betreffende zijn registratie, kan deze richten aan piie.register@economie.fgov.be.

Een model van schriftelijke verklaring is vanaf 1 april 2024 beschikbaar in het Nederlands, het Frans en het Duits op de volgende website van de FOD Economie:

<https://economie.fgov.be/nl/themas/intellectuele-eigendom/instellingen-en-actoren/commissie-tot-erkenning-van-de/erkenning-van-gemachtigden>

c) Nieuwe rechten en plichten voor leden van het Instituut en voor Europese octrooigemachtigden

Zoals hoger vermeld, beoogt de tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde de inwerkingtreding van de verzekeringsplicht voor leden van het Instituut, de bescherming van de beroepstitel van “octrooigemachtigde”, het beroepgeheim en het spreekrecht in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken.

1° Ten eerste moeten de leden van het Instituut hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid dekken ten belope van minstens 250.000 euro per schadegeval. Met uitzondering van de tijdelijke of incidentele dienstverrichters, tonen de leden van het Instituut de vervulling van hun **verzekeringsplicht** aan het Instituut aan via een attest van hun verzekeringsonderneming op het moment van hun inschrijving in de ledenlijst. Wie reeds vóór 1 april 2024 lid was van het Instituut, kan dit attest bezorgen binnen negen maanden vanaf de datum van wijziging, hernieuwing, verlenging of omvorming van zijn lopende verzekeringsovereenkomst. Telkens er zich een wezenlijke verandering voordoet in de situatie die door het attest is gestaafd, moet een nieuw attest aan het Instituut worden overgemaakt. De tijdelijke of incidentele dienstverrichters voldoen aan hun informatieverplichting betreffende hun verzekeringsplicht door middel van de indiening van de schriftelijke verklaring van hun vrije dienstverrichting bij de Dienst. De verzekeringsplicht en de controle van de naleving ervan biedt de afnemers van de diensten van octrooigemachtigden een betere garantie dat de eventuele schade die zij als gevolg van een beroepsfout van hun octrooigemachtigde oplopen, tot op zekere hoogte effectief zal worden vergoed.

2° Ten tweede behoren de leden van het Instituut, met uitzondering van de tijdelijke of incidentele dienstverrichters, tijdens hun beroepsuitoefening de **titel van “octrooigemachtigde”, “mandataire en brevets”** of “Patentanwalt” te voeren. Het gebruik van deze titels in België door andere personen dan de betrokken leden van het Instituut of het gebruik van enige andere titel die de indruk wekt dat men het beroep van

octrooigemachtigde uitoefent, wordt verboden. Het onrechtmatig gebruik van de beschermde beroepstitel wordt bestraft met een boete tussen 26 en 5.000 euro, te vermeerderen met de opdecieimen. Deze sanctie geldt overigens eveneens voor het onrechtmatig gebruik van een titel van Europees octrooigemachtigde in België. De beschermde beroepstitel stelt de gebruikers van het Belgisch octrooisysteem op een eenvoudigere manier in staat de erkende octrooigemachtigden te identificeren, met alle garanties die deze erkenning biedt. De tijdelijke of incidentele dienstverrichters moeten tijdens hun beroepsuitoefening in België de beroepstitel of, bij gebreke daarvan, de opleidingstitel voeren van hun lidstaat van vestiging in een officiële taal van die lidstaat, voorafgegaan of gevolgd door een aanduiding van die lidstaat.

3° Ten derde worden de leden van het Instituut onderworpen aan een **beroepsgeheim**, dat ook de invoering van een **attorney-client privilege** voorziet. Dit privilege bevat een verbod op openbaarmaking en een recht op geheimhouding. Enerzijds mag niemand de communicatie tussen de octrooigemachtigde en zijn mandant openbaren. Anderzijds mag niemand gedwongen worden deze te openbaren in gerechtelijke of administratieve procedures. De mandant kan evenwel (gedeeltelijk) afstand doen van de toepassing van het privilege. Ook de Europese octrooigemachtigden die actief zijn in België vallen onder het beroepsgeheim, inclusief attorney-client privilege, zij het voor wat betreft de uitoefening van het beroep van Europees octrooigemachtigde. De leden van het Instituut, de Europese octrooigemachtigden en hun aangestelden worden strafrechtelijk gesanctioneerd indien zij inbreuk maken op het beroepsgeheim. Dankzij het beroepsgeheim en het *attorney-client privilege* kan de afnemer van de diensten van de octrooigemachtigde er beter op vertrouwen dat de communicatie die hij uitwisselt in het kader van zijn innovatieve activiteiten niet tegen zijn wil wordt geopenbaard, ook in buitenlandse (bvb. Angelsaksische) jurisdicties.

4° Ten vierde genieten de leden van het Instituut voortaan van een **spreekrecht** in octrooigeschillen voor de Belgische hoven en rechtbanken. De rechter hoort aldus ter zitting de octrooigemachtigde van een partij die zijn toelichting schriftelijk of mondeling kan doen. Dit spreekrecht kan worden verzocht door de partij of door zijn advocaat, via de indiening van conclusies. Het (quasi-)monopolie van de advocaat op de vertegenwoordiging binnen gerechtelijke procedures blijft echter onverlet. Hij blijft de enige vertegenwoordiger van de partij en blijft meester over de procesvoering. Ook de Europese octrooigemachtigden die actief zijn in België en die bevoegd zijn partijen te vertegenwoordigen voor het Eengemaakt Octrooigerecht beschikken over het spreekrecht. Dankzij dit recht kan een partij de expertise van een octrooigemachtigde op een meer rechtstreekse manier inzetten ter zitting door hem persoonlijk bepaalde toelichtingen te laten geven betreffende feiten, technische overwegingen of rechtsvragen die verband houden met de toepassing van het octrooirecht.

d) Start van de tuchtcommissie

Vanaf de inwerkingtreding van de tweede fase van de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde wordt het tevens mogelijk om bij de tuchtcommissie van het Instituut klachten tegen leden in te dienen.

Ten slotte wordt tegelijk een nieuwe deontologische regel van kracht. Artikel 5/1 van het koninklijk besluit van 30 september 2020 'houdende het tuchtreglement van toepassing op de octrooigemachtigden' voorziet voortaan:

Art. 5/1. Behalve indien het een procedure voor de tuchtcommissie betreft, geeft het lid van het Instituut de raad [van het Instituut] onverwijld kennis van elke gerechtelijke, bestuurlijke of tuchtprocedure die tegen hem loopt en betrekking heeft op de uitoefening van beroepen van gemachtigde inzake intellectuele eigendom.

Het lid brengt de beslissing die genomen werd en die niet langer vatbaar is voor beroep ter kennis van de raad.

Met de inwerkingtreding van de tweede fase op 1 april 2024, is de hervorming van het beroep van octrooigemachtigde in België zoals beoogd in de wet van 8 juli 2018 'houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde', volledig uitgevoerd. Met de oprichting van een eigen Instituut, alsook de invoering van gedragsregels, een permanente vormingsplicht, een verzekeringsplicht, de bescherming van de beroepstitel, een *attorney-client privilege* en een spreekrecht voor de hoven en rechtbanken, biedt het nieuw ingestelde kader betere garanties voor een kwalitatieve dienstverlening door octrooigemachtigden in België.

Gunther AELBRECHT

Adviseur-Generaal a.i.