

# Construction Rights

## #05 Intellectuele eigendom in de bouw

2015

### Beste lezer,

Iedereen is het er vandaag over eens dat we innovatie nodig hebben om alle huidige en toekomstige uitdagingen in de bouwsector het hoofd te bieden.

Dankzij nieuwe technieken, verbeterde producten en verrassende oplossingen kunnen we de betaalbaarheid, gezondheid, energetische performance, het rationeel grondstoffen-gebruik en de globale duurzaamheid van onze gebouwen tot een coherent geheel bundelen. Maar wat dikwijls nog over het hoofd wordt gezien, is de economische impact van innovatie. Nog te weinig partners uit de bouwsector zetten de stap naar de bescherming van hun intellectuele eigendom, omdat ze onvoldoende de slagkracht van een octrooi beseffen. Want innovatie vormt geen doel op zich, maar is een middel om toegevoegde waarde te creëren, en precies daar draagt octrooiëring in belangrijke mate toe bij. Octrooihouders kunnen hun uitvinding of vernieuwing niet alleen exploiteren, verkopen of in licentie geven, maar beschikken ook over een stevige bescherming tegen al dan niet bewust begane inbreuken op hun exploitatierecht. Ondernemers met octrooien in de portefeuille hebben bovendien een voetje voor als het gaat om het verwerven van opdrachten of de financiering van nieuwe investeringen. Uit een bevraging die het onderzoeksbureau Insites in 2013 uitvoerde op vraag van Eubelius, bleek dat driekwart van de geënquêteerde ondernemingen intellectuele eigendomsrechten een belangrijk concurrentievoordeel vindt. Vandaar dat het WTCB niet alleen zijn schouders zet onder innovatie en ontwikkeling, maar via de Octrooicel en de intensieve samenwerking met de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie ook inzet op het ondersteunen van iedereen die werk wil maken van de bescherming van zijn intellectuele eigendom.



Dr. Ir. Peter Wouters,  
directeur Ontwikkeling en Valorisatie WTCB.

Meer informatie en alle contactgegevens vindt u op [www.octrooicel.be](http://www.octrooicel.be).

#### In deze editie:

- # Wetgeving intellectuele eigendom gebundeld
- # Europese octrooiaanvragen halen recordhoogte
- # Wat zijn uw rechten als octrooihouder?
- # Waarom een octrooi in licentie geven?
- # Wanneer pleegt iemand inbreuk op een octrooi?

#### ACTUEEL

### Wetgeving over intellectuele eigendom gebundeld

Op 1 januari jongstleden is boek XI 'intellectuele eigendom' van het Wetboek van Economisch Recht (WER) in werking getreden. Dit boek vormt een codificatie van dertien bestaande wetten en werd in het WER opgenomen omwille van het economische belang van intellectuele eigendom. Boek XI bevat onder meer de bepalingen over de octrooien, de aanvullende beschermingscertificaten, de kwekersrechten, het auteursrecht en de naburige rechten. Niet opgenomen is het recht betreffende merken en tekeningen of modellen, vermits dit wordt gereguleerd door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.

In de eerste acht titels van boek XI wordt telkens een specifiek intellectuele eigendomsrecht behandeld, te beginnen met octrooien. Titel 9 buigt zich over de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. Titel 10 is gewijd aan aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten. Sommige delen van de oude wetgeving werden ondergebracht in de boeken I (definities), XV (rechtshandhaving) en XVII (bijzondere rechtsprocedures) van het WER.

De codificatie herneemt hoofdzakelijk de voorheen al bestaande wetgeving. Naast enkele toevoegingen of wijzigingen werd van de codificatie gebruik gemaakt om een aantal wijzigingen aan te brengen die de bestaande wetgeving rationaliseren, de juridische zekerheid vergroten, Europese richtlijnen omzetten en de transparantie van het beheer van het auteursrecht en van de naburige rechten verbeteren.

Wat het octrooirecht betreft, zijn er onder meer wijzigingen om het taksensysteem flexibeler te maken. De mogelijkheid wordt gecreëerd om, naar aanleiding van een eventuele toekomstige reorganisatie van de tariefstructuur voor octrooien, bepaalde taken op te heffen. Ook het moment waarop voor de eerste keer een instandhoudingsstaks moet worden betaald, kan in de toekomst worden gewijzigd. Verder is rekening gehouden met de hervorming van het octrooiestelsel in Europa en werd een aantal verduidelijkingen aangebracht om meer rechtszekerheid te creëren voor aanvragers en houders van octrooien.

#### ACTUEEL

### Europese octrooiaanvragen op recordhoogte

Uit voorlopige cijfers van het Europese Octrooibureau EPO blijkt dat het aantal octrooiaanvragen vorig jaar een nieuwe recordhoogte bereikte en nu al vijf jaar op rij resoluut in de lift zit. Meer dan 173.110 aanvragen werden ingediend, een stijging van circa 3% vergeleken met 2013. De cijfers bevestigen het belang van

intellectuele eigendomsrechten en weerspiegelen de globale economische context. Vooral het aantal aanvragen vanuit China (+16,8%) en in mindere mate vanuit de VS (+6,7%) kende een sterke groei. Het aantal Europese aanvragen stagneerde echter, terwijl voor Japan een krimp van bijna 4% werd opgetekend.

# U heeft een octrooi. Wat nu?

U heeft een octrooi op uw uitvinding of innovatie. Wat kunt u daarmee nu aanvangen? Hoe recupereert u de gemaakte kosten en realiseert u winst met uw uitvinding? Een octrooi geeft u een exclusief recht op exploitatie van uw uitvinding. Tenzij uw uitvinding ook gebruikmaakt van andere octrooien van derden, kunt u uw uitvinding dus produceren en op de markt brengen. Als iemand een inbreuk pleegt op uw exploitatierecht en zelf het product, het apparaat of de techniek, beschermd door uw octrooi, vervaardigt, aanbiedt of invoert, heeft u het recht om tegen die persoon of dat bedrijf op te treden. Omdat een octrooi juridisch wordt beschouwd als een verhandelbaar materieel recht, kunt u het ook verkopen of in licentie geven om uw uitvinding te gelde te maken.

## Uw exploitatierecht: geen absoluut vrijgeleide

Als octrooihouder beschikt u over een exclusief exploitatierecht. Dat is wel onderworpen aan bepaalde beperkingen.

// **Territoriaal.** Met een Belgisch octrooi geniet u alleen exclusieve rechten voor het Belgische grondgebied. Als u in een ander land bescherming wilt, moet u daar een octrooi-aanvraag indienen. Met een Europees of een internationaal octrooi (PCT) kunt u een bescherming in meerdere landen tegelijkertijd aanvragen. Een tip: als u over een Belgisch octrooi beschikt, hoeft u niet meteen te beslissen of u ook in andere landen een octrooi zal aanvragen. Uw eerste aanvraag voor een octrooi geeft u immers een prioriteitsrecht. Daarmee kunt u tot één jaar na die aanvraag vervolgaanvragen doen in andere landen. Die vervolgaanvragen krijgen dan dezelfde datum als uw eerste aanvraag.

// **In tijd.** Een octrooi geldt maximaal voor 20 jaar. Tijdens de looptijd moet u jaarlijks een taks betalen om het octrooi in stand te houden, de zogenaamde instandhoudingstaks. Vanaf het moment dat u die niet meer betaalt, vervalt het octrooi.

// **Uitzonderingen.** Op het exploitatierecht zijn enkele uitzonderingen, onder andere als iemand de uitvinding gebruikt voor onderzoeksdoeleinden of ze al in gebruik had voor de octrooiaanvraag. Meer informatie daarover vindt u op de website van de FOD Economie onder 'Intellectuele eigendom'.

// **Innovaties.** U kunt niet verhinderen dat anderen uw octrooi verbeteren en voor die

verbetering een octrooi aanvragen. Dat betekent niet dat zij daarna ook uw product zomaar in de handel kunnen brengen. Zij kunnen bij wijze van spreken wel een nieuw remsysteem voor de door u geoctrooieerde fiets bedenken, maar zonder uw toestemming mogen zij uw fiets niet produceren met hun remsysteem.

// **Algemene regelgeving.** U moet natuurlijk altijd rekening houden met de algemene regelgeving voor uw sector. Daardoor is het mogelijk dat u een product pas mag produceren nadat u daartoe een vergunning heeft aangevraagd en gekregen. Zo moet een aantal nieuwe bouwproducten bijvoorbeeld verplicht een CE-markering dragen.

## FAQ

Hoe weet ik of het document dat ik wil raadplegen gaat om een octrooiaanvraag of om een verleend octrooi? **J.C., Lier**

Bovenaan het document staat of het om een octrooiaanvraag (Engels: Patent application publication) of om een toegekend octrooi (Engels: Granted patent) gaat. Ook het octrooinummer biedt daarover uitsluitsel. In de meeste landen geeft de letter A aan dat het om een octrooi-aanvraag gaat, terwijl de letter B wijst op een verleend octrooi. Let wel, dit is geen wet van Meden en Perzen. In Duitsland bijvoorbeeld be-

vat het octrooinummer van toegekende octrooi en de letter C. In geval van twijfel kunt u altijd de actuele stand van een octrooi controleren in het octrooieregister van het desbetreffende octrooi-bureau: de Dienst Intellectuele Eigendom voor Belgische octrooien, het EPO voor Europese octrooien et cetera. Daar vindt u meteen ook of het octrooi nog in stand wordt gehouden.

 US 20110159237A1

(19) **United States**  
(12) **Patent Application Publication**  
Bryson et al.

(10) **Pub. No.:** US 2011/0159237 **A1**  
(43) **Pub. Date:** Jun. 30, 2011

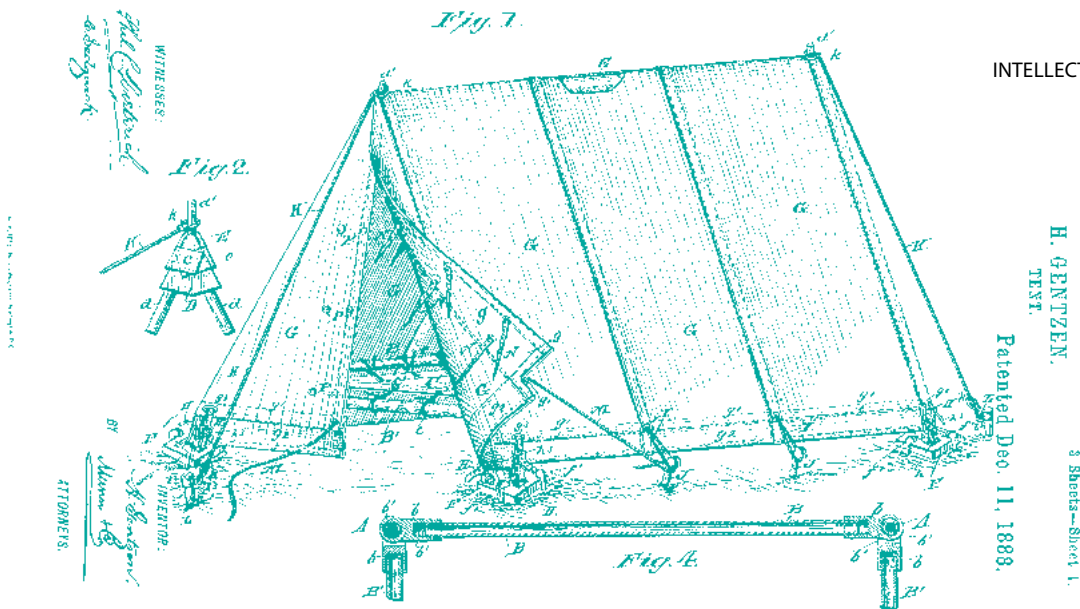
OCTROOIAANVRAAG

 US007788870B1

(12) **United States Patent**  
Spencer

(10) **Patent No.:** US 7,788,870 **B1**  
(45) **Date of Patent:** Sep. 7, 2010

TOEGEKEND OCTROOI



## Exploiteren, verkopen of in licentie geven

Als u zelf instaat voor de exploitatie van uw octrooirecht, gelden de gebruikelijke principes van het ondernemen. Interessant is dat inkomsten uit octrooien fiscaal op een voordelige manier worden behandeld. Meer informatie daarover vindt u in onze tweede nieuwsbrief die u op onze website kunt raadplegen.

U kunt uw octrooi of octrooiaanvraag ook verkopen of in licentie geven. In beide gevallen is een schriftelijke overeenkomst met de verkoper of de licentienemer vereist. U moet de verkoop (of andere overdracht) of de licentieverlening ook melden aan de Dienst Intellectuele Eigendom (FOD Economie) en een taks betalen. De DIE zorgt voor een inschrijving in het register van octrooien, waardoor de verkoop of licentie tegenstelbaar wordt aan derden. De verkoop kan betrekking hebben op een deel van uw exploitatierecht. U kunt bijvoorbeeld het octrooi of de octrooiaanvraag per land verkopen of uw prioriteitsrecht afstaan en de verdere aanvraagprocedure in een ander land aan de koper overlaten. Met een verkoop staat u uw rechten onherroepelijk af. Als u daarentegen uw octrooi of octrooiaanvraag in licentie geeft, blijft u eigenaar van uw uitvinding. U staat alleen de exclusiviteit van uw exploitatierecht (gedeeltelijk) af.

### ENKELE AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN LICENTIE

In de schriftelijke overeenkomst met de licentienemer kunt u samen vrij de modaliteiten van de licentieverlening bepalen, uiteraard binnen de gebruikelijke wettelijke beperkingen. Als u zelf geen ervaring heeft met dergelijke overeenkomsten, schakelt u het best een specialist in. In dit korte bestek beperken we ons tot enkele aandachtspunten.

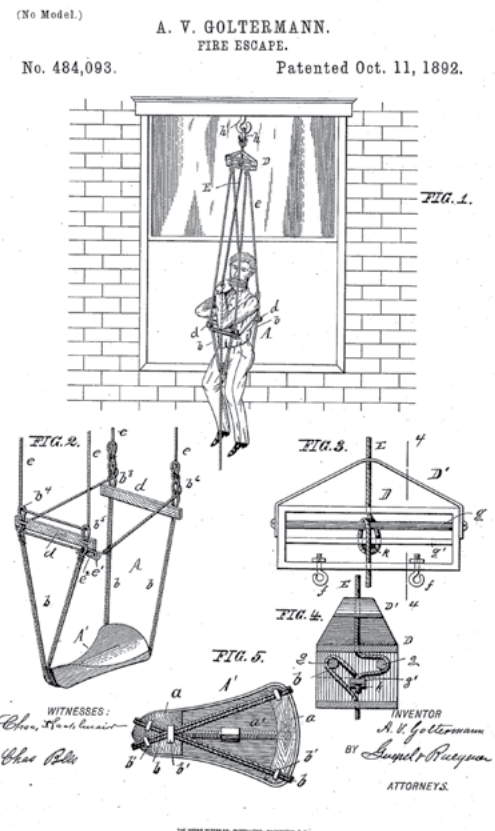
// **De reikwijdte.** U kunt uw exploitatierecht exclusief afstaan aan de licentienemer, afspreeken dat u ook zelf uw uitvinding nog op de markt mag brengen, werken met meerdere licentienemers of de licentie openstellen

voor iedereen die voldoet aan bepaalde voorwaarden. Uiteraard zijn duidelijke afspraken nodig betreffende het grondgebied, de marktsector, de looptijd en andere mogelijke beperkingen. Andere mogelijke vragen die kunnen rijzen, zijn: geldt de licentie ook voor dochterbedrijven van de licentienemer? Is een sublicentie mogelijk?

// **De royalty's.** Welke vergoeding zal de licentienemer u betalen en hoe worden die royalty's berekend? Kiest u voor een eenmalige vergoeding, een periodiek forfaitair bedrag, betalingen volgens op voorhand vastgelegde momenten of prestaties, een percentage op de verkoop, omzet of winst? Een jaarlijkse minimumvergoeding kan interessant zijn om te voorkomen dat de licentienemer de zaken maar laat aanmodderen. Een mogelijkheid is dat u elkaar wederzijds kruislicenties geeft.

// **Controle.** Spreek af hoe u kunt controleren of de licentienemer zich aan de overeenkomst houdt. Leg ook vast welke procedure u zult volgen in geval van eventuele inbreuken. Wie zal welke kosten op zich nemen? Wie kan een schadevergoeding eisen?

// **Andere.** Wie betaalt de instandhoudingsrechten? Krijgt de licentienemer een recht van voorkoop? Hoe zit het met de eigendomsrechten op verbeteringen die de licentienemer aanbrengt op basis van het octrooi?



# Kapers op de kust?

U moet er zelf op toezien dat niemand uw octrooirechten met voeten treedt. In geval van een inbreuk moet u zelf instaan voor de handhaving en de nodige stappen zetten, zoals ingebrekestelling, eis tot stopzetting, stakingsvordering, beslaglegging, vordering tot schadevergoeding. Dat alles vergt tijd en middelen, te meer daar u het best ook nieuwe octrooiaanvragen opvolgt. De kans bestaat immers dat iemand een octrooiaanvraag indient die strijdig is met uw octrooi. Omgekeerd is het altijd mogelijk dat iemand claimt dat u een inbreuk pleegt op zijn octrooi. In al die gevallen is het maar de vraag of het effectief om een inbreuk gaat. Jammer genoeg is die vraag gemakkelijker gesteld dan beantwoord.

## WAT TELT, ZIJN DE CONCLUSIES

Om na te gaan waarop een octrooi precies betrekking heeft, moet u de conclusies (Engels: *claims*) erop nalezen. Er zijn twee soorten conclusies. De onafhankelijke conclusies geven de essentiële kenmerken van de uitvinding aan. De afhankelijke conclusies bevatten een nauwkeuriger beschrijving van specifieke uitvoeringen. Als uw product niet onder de onafhankelijke conclusies valt, is de kans groot dat u geen inbreuk pleegt op het octrooi. U moet de conclusies wel zorgvuldig lezen, want elk woord telt. Bovendien zijn conclusies dikwijls zo algemeen en functioneel geformuleerd dat ze de lezer op het verkeerde been zetten, en wordt een specifieke woordenschat gebruikt die, binnen de context van een octrooi, soms een eigen betekenis heeft.

Gezien de complexe materie schakelt u voor de analyse van de claims het best een expert in, zoals een octrooigemachtigde of een gespecialiseerde advocaat, die op de hoogte is van de meest recente rechtspraak.

## ENKELE TIPS OM NA TE GAAN OF UW PRODUCT INBREUK PLEEGT OP EEN OCTROOI

- // Ga voor de analyse niet uit van wat de claims zeggen, maar van uw product. Om van inbreuk te kunnen spreken, moet uw product of techniek **alle elementen van tenminste één conclusie omvatten** (de *all elements rule*).
- // Om te vermijden dat iemand enkele minimale afwijkingen aanbrengt, uiteindelijk toch de geoctrooierde techniek of innovatie gebruikt en zo dus het octrooi omzeilt, ontwikkelde de rechtspraak de zogenaamde **equivalentieer**. Die houdt in dat de rechter nagaat of een (kleine) afwijking neerkomt op een equivalent. Als dat zo is, gaat het wel degelijk om een inbreuk. Uiteraard mag de toepassing van de equivalentieer niet leiden tot een uitbreiding van de conclusies. Opgepast, de equivalentieer is in heel wat landen ingeburgerd, maar wordt niet overal op dezelfde manier toegepast.

// Vergelijk het product dat inbreuk zou plegen altijd met de conclusies en niet alleen met de bij het octrooi gevoegde tekeningen, modellen of beschrijvingen. De conclusies uit een octrooiaanvraag kunnen immers achteraf nog aangepast worden. Bij betwistingen kunnen tekeningen of beschrijvingen wel mee van belang zijn om te bepalen of het om een inbreuk gaat.

// Ga na of er bestaande, oudere, octrooien of andere publicaties uw techniek of product reeds beschreven. Als dat zo is, pleegt u toch geen inbreuk op het octrooi, zelfs als dat volgens de conclusies wel het geval zou zijn. U kunt o.a. kijken naar het voorafgaand onderzoek naar de stand van de techniek en naar andere bestaande octrooien (*prior art*). Het doet er niet toe of het gaat om een al dan niet effectief gecommercialiseerde techniek of product. Om u vrij te pleiten, kunt u zich probleemloos beroepen op 200 jaar oude uitvindingen waarmee nooit iets is gebeurd. Ook als u kunt aantonen dat de techniek of het product al voor de octrooiaanvraag figureerde in wetenschappelijke of andere publicaties, kunt u dat gebruiken voor uw verdediging tegen aantijgingen van inbreuk. Mogelijks wijst dat erop dat het octrooi ongeldig is.



## AGENDA

Bent u benieuwd naar wat er allemaal op de agenda staat over het thema intellectuele rechten? Klik dan hier of surf naar **[www.octrooicel.be](http://www.octrooicel.be)**. Daar vindt u een actueel overzicht van alle (inter)nationale opleidingen, workshops, beurzen en andere evenementen. U krijgt ook automatisch de aanpassingen aan de agenda als u ons volgt op Twitter:

🐦 [@Octrooicel](https://twitter.com/Octrooicel)



U vindt de vorige edities van onze nieuwsbrief op [www.octrooicel.be](http://www.octrooicel.be)

## OCTROOICEL WTCB

Lozenberg 7,  
1932 St-Stevens-Woluwe  
Tel. +32 2 716 42 11  
[www.octrooicel.be](http://www.octrooicel.be)  
[octrooi@bbri.be](mailto:octrooi@bbri.be)  
V.U. Jan Venstermans