

i-DEPOT : een zorg minder

Door Brigitte Dauwe, advocaat en partner bij Stibbe Brussel

Een inventaris maken van alle gevallen waarin een i-DEPOT nuttig kan zijn, is niet mogelijk. Er doen zich zoveel individuele situaties voor, die met “innovatie” en “nieuwe ideeën” te maken hebben! Het is niettemin interessant om op enkele rechtsdomeinen in te gaan waarin een i-DEPOT van nut kan zijn. Aldus kunnen de voordelen worden toegelicht, die met een i-DEPOT op juridisch vlak gepaard kunnen gaan.

Het belang van het i-DEPOT bestaat erin dat op een eenvoudige, snelle en goedkope manier een uitstekend bewijsmiddel van de datum van een creatie of uitvinding kan worden bekomen, dat bovendien het bewijs van de identiteit van de auteur of uitvinder kan ondersteunen. Het belang daarvan in de juridische praktijk kan worden geïllustreerd aan de hand van treffende voorbeelden uit het auteursrecht - met inbegrip van de rechtsbescherming van software -, het tekeningen en modellenrecht en het octrooirecht.

Ook in situaties van ongeoorloofde mededinging kan het bezit van een i-DEPOT een belangrijke steun in de bewijsvoering bieden.

Auteursrecht

Een idee op zich is niet beschermbaar, maar dat is wèl het geval met een, met de zintuigen waarneembare vorm van een werk van “letterkunde, wetenschap en kunst”, wat ook de aard ervan is (tekst, tekening, model, foto, televisieformat, computerprogramma, enz...), zonder dat enige artistieke waarde noodzakelijk is.

In de Benelux is geen enkele formaliteit – m.a.w. geen depot of registratie – vereist om een auteursrechtelijke bescherming op (de vorm van) een werk te bekomen.

Bescherming door het auteursrecht vereist wel dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Die vereiste van oorspronkelijkheid of originaliteit betekent concreet dat er minstens een zekere mate van creativiteit moet bestaan, in die zin dat de auteur bij de vormgeving van zijn werk keuzes heeft gemaakt, die berusten op zijn smaak of voorkeur en die niet banaal zijn.

Zeer belangrijk is dat de oorspronkelijkheid beoordeeld wordt *ten tijde van de schepping van het werk*. Het feit dat een vormgeving navolging heeft gekend en mogelijks een “trend” is geworden, heeft geen invloed op de bescherming. In de praktijk wordt in gevallen van namaak zeer dikwijls de oorspronkelijkheid van het werk van de eiser betwist. Wanneer zulks gebeurt, doet zich vaak een bewijsprobleem voor.

Vermits de oorspronkelijkheid moet beoordeeld worden ten tijde van de schepping van het werk en dus vergeleken moet worden met wat, op dat ogenblik, reeds bestond, is het van groot belang zo vroeg mogelijk de datum van creatie vast te leggen.

In de praktijk, kan de datum van creatie maanden en soms jaren vóór de commercialisatie van het product -eerste tentoonstelling op een beurs bijv.- liggen.

Welnu, hoe vroeger de datum van creatie vastligt, hoe moeilijker het voor een derde wordt – die een slaafse namaker van het werk kan zijn of iemand die al te zeer inspiratie in het werk heeft gezocht en de oorspronkelijkheid ervan heeft overgenomen – om anterioriteiten te vinden die de oorspronkelijkheid ervan in het gedrang zouden kunnen brengen.

Het i-DEPOT is een uitmuntend bewijsmiddel op dit vlak: het geeft een creatie een datum waarmee een derde rekening zal moeten houden.

Ook in gevallen waarin gevreesd kan worden dat een werk deels of volledig afhandig wordt gemaakt, laat een i-depot toe te bewijzen wie de ware maker is.

De auteurswet in Nederland en België voorziet dat – behoudens tegenbewijs – diegene als maker wordt beschouwd die op of in het werk als zodanig is aangeduid (dit kan ook de vorm van een schuilnaam of teken aannemen); volgens de Luxemburgse wet, geldt hetzelfde vermoeden – behoudens tegenbewijs – ten gunste van degene onder wiens naam het werk is openbaar gemaakt.

Indien de ware maker, geconfronteerd met een namaakvordering, dit tegenbewijs moet leveren zal hij baat bij een i-DEPOT hebben: door de voorontwerpen en het definitieve ontwerp van het werk in een i-DEPOT te hebben geplaatst en aldus zowel de periode van creatie te kunnen bewijzen als het bezit, ten tijde van de creatie, van documenten die de ontwikkeling ervan aantonen, zal de ware maker zijn kansen op een succesvol tegenbewijs sterk doen toenemen.

Dit is ook het geval voor de werkelijke ontwerper van een tekening of model dat niet door hemzelf, maar door een derde is gedeponerd, bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Benelux-depot), bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (Gemeenschapsmodel) of bij het Internationaal Bureau (Internationaal depot).

Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (art. 3.28 lid 2 BVIE) roept immers een comfortabel bewijsvermoeden ten voordele van de deposant in het leven: de deposant van een tekening of model wordt vermoed de houder van het desbetreffende auteursrecht te zijn. Dit vermoeden geldt evenwel niet ten aanzien van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende.

De werkelijke ontwerper die een i-DEPOT heeft gedaan ten tijde van de creatie, met elementen die de ontwikkeling van het werk van zijn hand illustreren, zal aldus gemakkelijker kunnen bewijzen dat hij de auteursrechthebbende is.

Tekeningen en modellenwetgeving

In tegenstelling tot het auteursrecht vergt de tekeningen en modellenwetgeving in principe dat bepaalde formaliteiten worden vervuld om aanspraak op de door die wetgeving geboden bescherming te kunnen maken.

In de Benelux wordt het exclusief recht op een tekening of model verkregen door de inschrijving van het eerste depot bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (Beneluxdepot) of bij het Internationaal Bureau (internationaal depot).

Op 6 maart 2002 is echter de Gemeenschapsmodellenverordening in werking getreden die toelaat een exclusief recht op een Gemeenschapsmodel te bekomen door één enkele inschrijving die voor het gehele gebied van de Europese Gemeenschap geldt. Die Gemeenschapsmodellenverordening gaat met een belangrijke nieuwigheid gepaard: een tekening of model kan -gratis- worden beschermd zonder dat een inschrijving of enige andere formaliteit werd verricht.

M.a.w., sinds 6 maart 2002 kan iedereen in de Europese Unie bescherming inroepen voor een tekening of model zonder dat een depot of enige andere formaliteit werd verricht.

Dit is de zgn. bescherming van het “niet ingeschreven Gemeenschapsmodel”. De Europese wetgever is aldus tegemoet willen komen aan bedrijfstakken (vnl. de mode en de textielsector) waarin de modellen een korte levensduur hebben.

De beschermingsduur daarvan is trouwens korter vergeleken met ingeschreven Gemeenschapsmodellen (3 jaar i.p.v. maximaal 25 jaar: zie art. 11 Verordening) en de rechthebbende kan enkel optreden tegen bewuste nabootsing van zijn model (art. 19 lid 2 Verordening).

De materiële voorwaarden om van de bescherming te genieten, zijn dezelfde als voor de ingeschreven Gemeenschapsmodellen: het model moet “nieuw” zijn en een “eigen karakter” hebben (art. 4 juncto art.1 lid 2 Verordening).

Bij de beoordeling van de vraag of het niet ingeschreven model, al dan niet, aan die voorwaarden voldoet, moet het vergeleken worden met wat voor het publiek beschikbaar is gesteld vóór de datum, waarop het niet ingeschreven model voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld (ook buiten de EG).

In de praktijk gebeurt het vaak dat een model op een beurs in het buitenland wordt getoond (US, Japan, China) terwijl het slechts één of twee jaar later in de Europese Gemeenschap in de handel wordt gebracht. De eerdere vertoning op een beurs kan evenwel een derde hebben geïnspireerd, zodat ongeveer gelijktijdig beide modellen op de markt in de Europese Gemeenschap verschijnen.

Met het oog daarop, kan het voor de eerste ontwerper zeer nuttig zijn om, dank zij een i-DEPOT, een bewijs te bekomen m.b.t. de datum waarop of de periode waarin zijn model of collectie “voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld” (bijv. fotomateriaal van de eerste presentatie op een beurs vastgelegd in een i-DEPOT onmiddellijk na de beurs). Die datum zal als mijlpaal dienen bij de beoordeling van de nieuwheid en van het eigen karakter van het model. De datum vastleggen van het -vroegste- feit dat met de openbaarmaking van het model gepaard is gegaan, is zeer belangrijk omdat een derde/vermeende namaker daarmee rekening zal moeten houden bij het voorleggen van anterioriteiten in een poging om de nieuwheid of het eigen karakter te betwisten.

Een i-DEPOT kan elke discussie omtrent die eerste bekendmaking neutraliseren en de taak van de derde/namaker sterk bemoeilijken!

Laten we nog enige aandacht besteden aan de ontwerper, die geen modellendepot heeft gedaan. Het kan gebeuren dat hij in een situatie terechtkomt waarin hij een zgn. voorbezit- of voorgebruiksrecht wil inroepen ten overstaan van de titularis van een ingeschreven model. Een dgl. situatie gaat met een bewijsprobleem gepaard.

Het voorgebruiksrecht is het recht dat wordt toegekend aan de derde die vóór de datum van het depot, door een ander, van een tekening of model, of vóór de datum van voorrang (indien binnen de 6 maanden voordien een eerste depot is verricht in een land aangesloten bij het Unieverdrag van Parijs of het WTO-Verdrag), binnen het Benelux-gebied, te goeder trouw, reeds voortbrengselen heeft vervaardigd (of die reeds aan zijn voornemen tot vervaardiging een begin van uitvoering heeft gegeven) die hetzelfde uiterlijk vertonen, dan wel geen andere algemene indruk achterlaten als de door die ander gedeponeerde tekening of model (art. 3.20 BVIE).

Hij heeft dus reeds producten vervaardigd of zijn voornemen om die te vervaardigen staat vast, maar dit is nog niet publiek gemaakt! Daarom zal zijn voorgebruik de nieuwheid van het door een derde ingeschreven model niet kunnen schaden.

Indien de voorgebruiker erin slaagt zijn voorgebruik te bewijzen, dan mag hij ten aanzien van de door hem vervaardigde producten, alle handelingen verrichten, die in art. 3.16 BVIE zijn opgesomd (dit zijn, samengevat, alle productie- en distributiehandelingen) behalve invoer, zonder dat de titularis van de modelleninschrijving zich daartegen kan verzetten (art. 3.20 lid 4 BVIE).

In de praktijk zal het “voorgebruik” als een verweermiddel in een, tegen de voorgebruiker ingestelde inbreukzaak worden ingeroepen. Om te slagen zal uiteraard het bewijs van het voorgebruik nodig zijn. Een i-DEPOT dat de vervaardiging of een begin van uitvoering aan het voornemen tot vervaardiging vastlegt vóór de datum van het modellendepot (of datum van voorrang), zal de voorgebruiker toelaten zijn productie en commercialisatie ongestoord voort te zetten.

Tenslotte moet ook aandacht besteed worden aan de ontwerper van een model die vaststelt dat een derde, achter zijn rug, zijn model heeft gedeponeerd. Art. 3.7 BVIE geeft deze ongelukkige ontwerper de mogelijkheid om tegen die derde die ten onrechte het model heeft gedeponeerd, een revindicatievordering in te stellen voor de rechtbank. Hij moet de vordering instellen binnen vijf jaar na publicatie van de inschrijving.

Voor de werkelijke ontwerper zal het uiteraard cruciaal zijn dat hij kan aantonen dat hij de werkelijke ontwerper is. Ook hier zal het i-DEPOT de bewijslast vergemakkelijken.

Een i-DEPOT, door de werkelijke ontwerper, dat het betrokken model en eventueel de verschillende fasen van ontwikkeling ervan - bijv. door de ontwerper gedateerde en ondertekende schetsen – aantoont, in een periode vóór het litigieuze depot, zal de revindicatie op nuttige wijze ondersteunen.

Octrooirecht

Het belang van het i-DEPOT kan ook in het kader van het octrooirecht in de verf worden gezet.

De, in de wetgeving van de Beneluxlanden voorziene *revindicatievordering* (art. 9 van de Belgische octrooiwet van 28 maart 1984, art. 78 van de Nederlandse Rijsoctrooiwet, art. 14 en 15 van de Luxemburgse wet van 20 juli 1992; zie ook art. 60 lid 1 van het Europees Octrooiverdrag) biedt een goed voorbeeld.

Wanneer een octrooi is aangevraagd of verleend voor een uitvinding die eigenlijk aan de werkelijke uitvinder of zijn rechtverkrijgende afhandig is gemaakt, kan de benadeelde persoon de octrooiaanvraag of het octrooi geheel of gedeeltelijk -als mederechthebbende- opeisen. De bewijslast rust op de uitvinder, waaraan de uitvinding afhandig is gemaakt.

Klassiek in dat verband is de situatie van een uitvinder die onderhandelingen met een mogelijke commerciële partner voert en hoewel die onderhandelingen door een confidentialiteitsovereenkomst zijn gedekt, enige tijd na het afspringen van de onderhandelingen moet vaststellen dat de voormalige kandidaatpartner een octrooiaanvraag heeft ingediend, die alle of minstens bepaalde kenmerken van zijn uitvinding bevat.

Omdat een confidentialiteitsovereenkomst meestal niet de exacte inhoud weergeeft van de confidentieel ter beschikking gestelde informatie, kan het voor de uitvinder handig zijn om vóór het aanvatten van de onderhandelingen een i-DEPOT te doen met een gedetailleerde omschrijving van de uitvinding. Aan de hand van dat i-DEPOT kan hij achteraf aantonen wat de juiste inhoud van de uitvinding was, die hij vóór de datum van de aanvang van de besprekingen in zijn bezit had. Hij kan mogelijks ook aan de hand van een aanvullend i-DEPOT vastleggen wat hij aan de kandidaatpartner tijdens de onderhandelingen heeft meegedeeld.

Een tweede voorbeeld van nuttig gebruik van het i-DEPOT inzake uitvindingen is *het recht van voorgebruik of voorbezit*. Een uitvinder die octrooirechtelijk beschermbare knowhow geheim wil houden heeft er belang bij m.b.t. zijn knowhow - bijv. vervat in interne nota's, laboratoriumschriften e.d. - een i-DEPOT te doen om latere bewijsproblemen omtrent het voorgebruik uit te sluiten, indien een derde later met een zelfde uitvinding opdaagt en die laat octrooieren.

Zowel de Belgische octrooiwet (art. 30 BOW); de Nederlandse Rijsoctrooiwet (art. 55 ROW) als de octrooiwet van het Groot Hertogdom Luxemburg (art. 50) kennen aan de voorgebruiker het recht toe om bepaalde handelingen voort te zetten, ondanks het octrooi van de derde, wanneer die voorgebruiker kan bewijzen dat hij, vóór de dag waarop die derde zijn octrooiaanvraag heeft ingediend of vóór de datum van voorrang van het octrooi, reeds in België (art. 30 BOW), in Nederland of in de Nederlandse Antillen (art. 55 ROW) of in het Groot Hertogdom Luxemburg (art. 50) de uitvinding in gebruik had of er in het bezit van gekomen was¹.

Daarbij rijst andermaal inzake het voorgebruik een probleem van datum en van precieze inhoud van de uitvinding (knowhow). Opnieuw zorgt het i-DEPOT voor een passend antwoord.

Ongeoorloofde mededinging

Wanneer een derde op onbehoorlijke wijze achter andermans bedrijfsgeheimen (knowhow) is gekomen – bijv. door spionage of door een ex-werknemer in dienst te nemen die in strijd met zijn geheimhoudingsplicht bedrijfsgeheimen van zijn vorige werkgever verradt – stellen zich in de praktijk steeds netelige bewijsproblemen. Een i-DEPOT zal het bewijs van het voorbezit van het betrokken bedrijfsgeheim in hoofde van de vorige werkgever en eventueel van de kennis ervan door de ex-werknemer kunnen vastleggen; dit bewijs zal dan het bewijs door vermoedens van de onrechtmatige onthulling ervan door de ex-werknemer aan de nieuwe werkgever op nuttige wijze kunnen ondersteunen.

* * *

Bewijsproblemen zijn in de praktijk zeer frustrerend voor de rechtssubjecten die ermee af te rekenen krijgen. Het i-DEPOT dat in veel gevallen, én op een snelle, eenvoudige en goedkope manier, toelaat een later bewijsprobleem uit te sluiten, staat dan ook synoniem voor “een zorg minder”.

¹ Art. 30 BOW; vgl. art. 55 lid 1 ROW: “reeds het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf vervaardigde of de geoctrooieerde werkwijze toepaste ofwel tenminste aan zijn voornemen daartoe een begin van uitvoering had gegeven.”