

Afdeling 2 – Intellectuele rechten

Artikel 19. Gebruik van de resultaten

§ 1. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbestedende overheid niet de intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht.

Onverminderd het eerste lid en behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten, wanneer het voorwerp van de opdracht de creatie, de fabricage, of de ontwikkeling van tekeningen en modellen, alsook van emblemen omvat, verkrijgt de aanbestedende overheid de intellectuele eigendom ervan, alsook het recht om die te deponeren, te laten registreren en te laten beschermen. Wat de domeinnamen betreft die aangemaakt worden in het kader van een opdracht, verkrijgt de aanbestedende overheid eveneens het recht om die te registreren en te beschermen, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten.

Wanneer de aanbestedende overheid niet de intellectuele eigendom verkrijgt, geniet zij een gebruikslicentie voor de resultaten die beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht voor de in de opdrachtdocumenten vermelde exploitatiewijzen.

De aanbestedende overheid somt in de opdrachtdocumenten de exploitatiewijzen op waarvoor zij een licentie wil verkrijgen.

§ 2. De intellectuele eigendomsrechten die ontstaan, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht, kunnen niet tegen de aanbestedende overheid aangevoerd worden voor het gebruik van de resultaten van de opdracht. Het is aan de opdrachtnemer om de nodige stappen te zetten bij derden om de noodzakelijke exploitatierechten en toestemmingen te verkrijgen.

§ 3. De aanbestedende overheid kan, na de opdrachtnemer hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens publiceren over het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten. Ze moeten zodanig opgesteld zijn dat ze niet door derden kunnen gebruikt worden zonder toelating van de opdrachtnemer. In die publicatie wordt de tussenkomst van de opdrachtnemer vermeld.

§ 4. De voorwaarden voor het commercieel of ander gebruik door de opdrachtnemer, van de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten, worden bepaald door de opdrachtdocumenten.

§ 5. Indien de opdrachtdocumenten voorzien in de deelname van de aanbestedende overheid aan de financiering van het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het voorwerp van de opdracht, kunnen zij de toekenningsvoorwaarden bepalen van de vergoeding verschuldigd aan de aan-



Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

Art. 19

bestedende overheid in geval van het gebruik van de resultaten door de opdrachtnemer.

TEKSTGESCHIEDENIS

Artikel 19 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 (BS 14 februari 2013).

AUTEURS

Peter Teerlinck m.m.v. Nieke Vanavermaete

RECHTSLEER

DEENE, J., "België krijgt België terug", *Juristenkrant* 2004, 6.

DE WULF, P. en DIELS, S., "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeids-overeenkomst", *Oriëntatie* 2008, 145-160.

DE GRUYSE, E., "Licentieovereenkomsten" in X, *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Antwerpen, Kluwer, 2003, 12.

GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012.

GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., *Handboek Merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012.

HEREMANS, T., *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Brussel, Larcier, 2003.

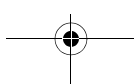
KEUSTERMANS, J., *Auteursrecht. Recente evoluties in capita selecta*, Brussel, Larcier, 2009.

KEUSTERMANS, J., "De uitgebreidheid van rechten op databanken en op broncodes van software", *TBH* 2009, 845-850.

LAURENS, T., "Tekeningen en modellen en bouwrecht: actuele aspecten", *TBO* 2013, 8-12.

TEERLINCK, P., "Overheidsopdrachten" in J. KEUSTERMANS (Ed.), *Informatica en Recht*, Antwerpen, Kluwer, 2002, 113.

TEERLINCK, P., "Overheidsopdrachten inzake informatisering", *T.Aann.* 2003, afl. 1, 7-31.



THIEL, P. en HEREMANS, T., "Les marchés publics et les droits intellectuels", *IRDI* 2010, 130-134.

VANHEES, H., "Auteursrechtelijk beschermde werken en software gemaakt in uitvoering van arbeidsovereenkomst of statuut", *Oriëntatie* 1994, 169-176.

COMMENTAAR

I.	Inleiding: Enkele algemene begrippen en beginselen uit het intellectuele eigendomsrecht	3
A.	Gemeenschappelijke kenmerken	3
B.	Hoofdcategorieën, definities en basiswetgeving	6
C.	Totstandkoming (vormvereisten)	8
D.	Titulariaat van het recht vs. licentie	8
II.	Toepassingsgebied, dwingend karakter en afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels inzake intellectuele eigendomsrechten	11
III.	Structuur van de artikelen 19 t.e.m. 23 (in vergelijking met artikel 14 AAV) en samenlezing met andere bepalingen inzake intellectuele eigendom	12
IV.	Titularis van het intellectueel eigendomsrecht bij overheidsopdrachten	13
A.	Artikel 19, § 1, eerste lid: principe	13
B.	Artikel 19, § 1, tweede lid: tekeningen en modellen en emblemen	15
C.	Artikel 19, § 1, derde lid: domeinnamen	18
V.	Het gebruiksrecht (de gebruikslicentie) bij overheidsopdrachten	19
VI.	Het gebruik en de publicatie van algemene gegevens m.b.t. het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten	23
VII.	De (niet-)vergoeding voor de aanbestedende overheid ingeval van commerciële exploitatie van de resultaten door de opdrachtnemer	24
VIII.	Besluit	25

I. Inleiding: Enkele algemene begrippen en beginselen uit het intellectuele eigendomsrecht

1. Afdeling 2 met als titel 'intellectuele rechten' bevat de artikelen 19 tot en met 23 van de algemene uitvoeringsvoorwaarden en behoort tot het hoofdstuk met de gemeenschappelijke bepalingen voor werken, leveringen en diensten.

2. Om de artikelen 19 tot en met 23 goed te kunnen begrijpen en toepassen, is het noodzakelijk om voorafgaand enige begrippen en basisbeginselen uit het 'gemene' intellectuele eigendomsrecht toe te lichten. De algemene uitvoeringsvoorwaarden moeten gekaderd worden in dat grotere geheel en grijpen er slechts beperkt op in.

A. Gemeenschappelijke kenmerken

3. Alle intellectuele eigendomsrechten hebben de volgende gemeenschappelijke kenmerken.¹

Het voorwerp van alle intellectuele eigendomsrechten is geen stoffelijke maar een *immateriële of intellectuele prestatie*. Het intellectueel eigendomsrecht heeft altijd betrekking op zogenaamde 'scheppingen van de geest'², zoals een schilderij, een wetenschappelijke ontdekking, een literair werk, de vormgeving van een product... Intellectuele eigendomsbescherming houdt aldus de bescherming in van een *immaterieel* voorwerp.

Voorts wordt er niet aan alle intellectuele prestaties bescherming verleend. Enkel datgene dat het *banale of reeds gekende overstijgt*, zal door het intellectuele eigendomsrecht beschermd worden. De invulling daarvan is bij ieder intellectueel eigendomsrecht verschillend. Zo zal bijvoorbeeld een werk maar auteursrechtelijke bescherming genieten indien het 'origineel' is,³ zal een uitvinding slechts octrooirechtelijk beschermd worden indien ze 'nieuw' is in de zin dat ze nog 'geen deel uitmaakt van de stand van de techniek', en zal een teken maar een merk zijn indien het voldoende 'onderscheidend vermogen' heeft.

Verder vormen alle intellectuele eigendomsrechten een uitzondering op het principe van vrijheid van handel en verkeer doordat ze een *monopolie* toekennen aan de houders van het recht (titularissen). Intellectuele rechten verlenen namelijk aan de houder van het recht gedurende een welbepaalde periode een exclusief recht met betrekking tot de exploitatie van de desbetreffende creatie. Intellectuele rechten zijn *exclusieve rechten*, in die zin dat anderen in principe geen gebruik kunnen maken van de creatie zonder de toestemming van de houder van het recht. Dit houdt enerzijds in dat de houder van het recht derden kan verbieden handelingen te stellen in strijd met zijn exclusief recht, en anderzijds kan de houder van het recht via licenties aan derden de toestemming verlenen bepaalde handelingen te verrichten die onder dat exclusief recht vallen in ruil voor een prijs en/of onder welbepaalde voorwaarden.⁴

Alle intellectuele eigendomsrechten vertegenwoordigen een welbepaalde *economische waarde*. Door overdracht en licentie kunnen intellectuele rechten inkomsten genereren of te gelde worden gemaakt.

Alle rechthebbenden of titularissen van een intellectuele eigendom beschikken over (*specifieke*) *procedures in rechte* – zoals het beslag inzake namaak⁵ en de stakingsvordering⁶ – om te kunnen optreden bij inbreuk op en/of namaak van hun creatie.

1. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek Merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012, 9-11.
2. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek Merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012, 9.
3. J. KEUSTERMANS, *Auteursrecht. Recente evoluties in capita selecta*, Brussel, Larcier, 2009, 7-14.
4. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 8-9.
5. Zie artikel 1369bis e.v. van het Gerechtelijk Wetboek.
6. Zie artikel 3 WPMPC.



Nog een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van alle intellectuele eigendomsrechten is ten slotte het *territorialiteitsbeginsel*. Dit houdt in dat aan intellectuele rechten in principe slechts rechtsbescherming wordt toegekend binnen een bepaald grondgebied (bijvoorbeeld België of het grondgebied van de EU) waarvoor het intellectuele recht werd verleend.

B. Hoofdcategorieën, definities en basiswetgeving

4. Intellectuele rechten worden traditioneel in twee hoofdcategorieën ingedeeld: enerzijds de *industriële eigendom* en anderzijds het *auteursrecht*, ook 'artistieke eigendom' genoemd.

Industriële eigendom

5. Onder de industriële eigendom vallen het merkenrecht, het octrooierecht, het kwekersrecht,¹ het recht op tekeningen en modellen² en het recht op bescherming van topografieën van halfgeleiderproducten³ (de zogenaamde 'chips').

6. Elk van deze intellectuele rechten is gedefinieerd in specifieke wetgeving.

De definitie van een *merk* luidt in het BVIE⁴ als volgt:

1. Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2. Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
3. Onverminderd de bepalingen van het gemeene recht, kan een geslachtsnaam als merk dienen."

Een *uitvindingsoctrooi* is in artikel 2, lid 1 van de Belgische octrooiwet gedefinieerd als "een uitsluitend en tijdelijk recht van exploitatie verleend voor iedere uitvinding die nieuw is, op uitvindingswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid." Vervolgens wordt in artikel 3-7 van de Belgische octrooiwet uiteengezet wat niet als 'uitvinding' kan worden beschouwd, wat 'niet octrooieerbaar is' en wat niet tot 'de stand van de techniek' behoort.

Het voorwerp van het *kwekersrecht* is uiteengezet in de artikelen 3 tot en met 10 van de Belgische kwekerswet. Een kwekersrecht wordt slechts verleend aan een ras dat onder-

1. In België wordt het kwekersrecht geregeld door de wet van 20 mei 1975 tot bescherming van kweekproducten en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
2. In België wordt het tekeningen- en modellenrecht geregeld door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE), BS 26 april 2006.
3. Wet van 10 januari 1990 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten. De definitie ervan is te vinden in richtlijn 87/54/EEG van de Raad van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderproducten.
4. Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE), BS 26 april 2006. Op Europees niveau is de definitie van een 'merk' te vinden in artikel 4 van de Europese Merkenverordening (hierna EMVO) en op internationaal niveau in artikel 15.1 TRIPS.

scheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw is en dat bovendien wordt aangeduid met een geschikte benaming. Elk van deze begrippen is in de bovengenoemde artikelen verder omschreven.

Als *tekening of model* wordt het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan beschouwd, met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur of de materialen van het voortbrengsel zelf of de versiering ervan.¹ Onder 'voortbrengsel' wordt verstaan: "elk op industriële of ambachtelijke wijze vervaardigd voorwerp, met inbegrip van onder meer onderdelen die zijn bestemd om tot een samengesteld voortbrengsel te worden samengevoegd, verpakkingen, uitvoering, grafische symbolen en typografische lettertypen." Computerprogramma's worden daarvan uitdrukkelijk uitgesloten.

Artistieke eigendom of auteursrecht

7. De tweede hoofdcategorie intellectuele eigendomsrechten is de 'artistieke eigendom' of het *auteursrecht*. Met auteursrecht wordt niet louter verwezen naar traditionele werken van letterkunde, muziek en beeldende kunst. Het auteursrecht omvat "alle voortbrengselen op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, welke ook de wijze of de vorm van uitdrukking zij, zoals boeken, brochures en andere geschriften; voordrachten, toespraken, preken en andere werken van dien aard; toneelwerken of dramatisch-muzikale werken; choreografische werken en pantomimes; muzikale composities met of zonder woorden; cinematografische werken, waarmee volgens een soortgelijke werkwijze uitgedrukte werken worden gelijkgesteld; werken van teken-, schilder-, bouw-, beeldhouw-, graveer- en lithografeerkunst; fotografische werken, waarmee volgens een soortgelijke werkwijze uitgedrukte werken worden gelijkgesteld; werken van toegepaste kunst; illustraties en aardrijkskundige kaarten; tekeningen, schetsen en plastische werken, betrekking hebbende op de aardrijkskunde, de topografie, de bouwkunde of de wetenschappen."²

Dit is geen limitatieve opsomming: wetenschappelijke en utilitaire werken, reclamemateriaal, titels en slogans, websites en domeinnamen... zijn volgens de rechtsleer en rechtspraak werken die auteursrechtelijke bescherming kunnen genieten. Elk werk kan aldus auteursrechtelijke bescherming genieten indien het een concrete vorm heeft gekregen en voldoet aan de vereiste van originaliteit.³

Ook *computerprogramma's* en het voorbereidende materiaal⁴ dienen te worden gelijkgesteld met 'werken van letterkunde' in de zin van de auteurswet. "Waar de Europese Richtlijn stelt dat computerprogramma's moeten beschermd worden 'alsof' ze werken van letterkunde zijn, stelt de Softwarewet de twee aan elkaar gelijk. Dit betekent dat computerprogramma's ook beschermd zijn door de Belgische wetgeving over auteursrecht voor zover de Softwarewet de bewuste materie niet anders regelt."⁵

1. Artikel 3.1. BVIE; artikel 3 verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende de Gemeenschapsmodellen (*Pb.L.* 3, 5 januari 2002).
2. Artikel 2 Conventie van Bern voor de bescherming van letterkundige en kunstwerken van 1886, ondertekend in Parijs op 24 juli 1971, en goedgekeurd door de Belgische wet van 25 maart 1999, *BS* 10 november 1999.
3. Voor een overzicht van voorwaarden voor auteursrechtelijke bescherming, zie J. KEUSTERMANS, *Auteursrecht. Recente evoluties in capita selecta*, Brussel, Larcier, 2009, 4-17.
4. Zie ook Voorz. Brussel 30 juni 2003, *AM* 2004, 143; Corr. Hasselt 16 februari 1999, *RW* 1998-99, 1424.
5. J. KEUSTERMANS, *Auteursrecht. Recente evoluties in capita selecta*, Brussel, Larcier, 2009, 46.

De wet inzake *databanken* voorziet eveneens in een dubbele bescherming: klassieke auteursrechtelijke bescherming en een specifieke *sui generis* bescherming.¹

C. Totstandkoming (vormvereisten)

8. De verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten ontstaan niet op dezelfde wijze. Zo ontstaan auteursrechten door het loutere feit van creatie (rechtsfeit), in tegenstelling tot de industriële eigendom waarbij een formaliteit zoals een merkdepot of octrooi-aanvraag vereist is om het recht te doen ontstaan (rechtshandeling).

D. Titulariaat van het recht vs. licentie

Titularis van het recht

9. Intellectuele eigendomsrechten ontstaan in principe in hoofde van de natuurlijke persoon die ze gecreëerd heeft.² Een rechtspersoon kan het eigendomsrecht vervolgens bekomen ingevolge een wettelijke of contractuele bepaling die in een overdracht voorziet.³

Dit principe geldt eveneens voor werken gecreëerd in dienstverband of onder statuut. Zo zullen in beginsel intellectuele eigendomsrechten die ontstaan in hoofde van werknemers of beambten bij de uitvoering van hun taken of die ontstaan bij de uitvoering van een opdracht of bestelling niet automatisch worden overgedragen aan de respectievelijke werkgever of opdrachtgever. Deze rechten ontstaan immers in principe slechts in hoofde van de natuurlijke persoon die ze gecreëerd heeft. De overdracht ervan zal uitdrukkelijk overeengekomen moeten worden.⁴

Op dit principe bestaan weliswaar enkele uitzonderingen.

Wat betreft computerprogramma's bepaalt artikel 3 van de softwarewet dat alleen de werkgever geacht wordt verkrijger te zijn van de vermogensrechten met betrekking tot computerprogramma's die zijn gemaakt door één of meer werknemers of beambten bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever, tenzij contractueel of statutair anders bepaald.⁵

1. Wet van 31 augustus 1998 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, *BS* 14 november 1998.
2. Artikel 6 van de auteurswet bepaalt in de eerste paragraaf: "De oorspronkelijke auteursrechthebbende is de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd." Artikel 8, lid 1 van de octrooiwet (BOW) bepaalt: "Het recht op een octrooi komt toe aan de uitvinder of aan zijn rechtverkrijgende." Artikel 10, § 1 van de kwekerswet uit 2011 stelt: "Het recht op een kwekersrecht komt toe aan de persoon die het ras heeft gekweekt, of het heeft ontdekt en ontwikkeld, of aan zijn rechthebbende of rechtverkrijgende." Krachtens artikel 3.7 BVIE kan de ontwerper van een tekening of model of zijn rechtverkrijgende(n) het depot openen, dan wel diegene die krachtens artikel 3.8 BVIE (rechten van werk- en opdrachtgevers) als ontwerper wordt beschouwd. Zie inzake tekeningen en modellen ook randnummers 24 t.e.m. 26.
3. Niet alle rechten kunnen onbeperkt worden overgedragen (bv. morele rechten in het auteursrecht). Meer bepaald verwijzen we naar artikel 3, § 1, alinea 4 en 6 van de auteurswet die bepaalt dat voor elke exploitatiewijze de vergoeding voor de auteur, de reikwijdte en de duur van de overdracht uitdrukkelijk bepaald dienen te worden. Voorts is de overdracht van nog onbekende exploitatievormen nietig. Bijgevolg is een totale overdracht niet mogelijk.
4. Zie ook P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Orientatie* 2008, 145-160.
5. Zie ook H. VANHEES, "Auteursrechtelijk beschermde werken en software gemaakt in uitvoering van arbeidsovereenkomst of statuut", *Orientatie* 1994, 169.

Dezelfde uitzondering geldt krachtens artikel 22^{ter} van de auteurswet voor databanken. Dit artikel bepaalt namelijk dat wanneer een databank wordt gemaakt door werknemers of ambtenaren, bij de uitoefening van hun taken of volgens de onderrichtingen van hun werkgever, de vermogensrechten uitsluitend toekomen aan de werkgever, tenzij dit contractueel of statutair anders is bepaald. Een analoge regeling is terug te vinden in artikel 4, § 1 van de wet betreffende de bescherming van topografieën en halfgeleiderproducten voor topografieën van halfgeleiderproducten.

10. De titularis van een intellectueel eigendomsrecht heeft het recht om zijn intellectueel eigendomsrecht te *exploiteren* of commercieel te gelde te maken. Zo heeft bijvoorbeeld de houder van een auteursrechtelijk beschermd werk het exclusieve recht om zijn werk te (laten) reproduceren en bezit een merkhouder het exclusieve recht om een licentienemer het recht te verlenen om, al dan niet exclusief, zijn merkteken te exploiteren middels betaling van een vergoeding.

Een houder van een intellectueel eigendomsrecht kan één of meerdere exploitatiewijzen overdragen "zonder dat deze overdracht automatisch de overdracht van de andere exploitatiewijzen met zich meebrengt, en zonder dat hij zich bij een dergelijke gedeeltelijke overdracht het bezit van die andere exploitatiewijzen uitdrukkelijk moet voorbehouden."¹

Licentienemer

11. Het verstrekken van licenties door de titularis behoort tot de uitoefening van het intellectuele recht. Een 'licentie' is een vrij breed begrip zonder algemeen geldende wettelijke omschrijving. "In een licentieovereenkomst geeft de houder van een immaterieel (intellectueel) uitsluitend recht, de licentiegever, de toestemming aan één of meer derden, licentiehouders, om handelingen te stellen die hij anders, op grond van zijn uitsluitend recht, kan verbieden."²

Overeenkomstig het gemene recht zijn partijen vrij om een licentie "te moduleren volgens de parameters die zij verkiezen: beperking in tijd, geografisch, kwantiteit, exclusiviteit of niet... Ook de eventuele royalty's zullen op grond van deze parameters variëren en uiteraard afhankelijk zijn van de vraag en de behoefte aan de licentie alsook van de waarde van de intellectuele eigendom die aldus beschikbaar wordt gemaakt. Het onderhandelen van de licentievoorwaarden is dus onderhevig aan de wetten van vraag en aanbod, waarbij de licentiegever, houder van een intellectueel recht, voordeel kan halen uit de hem toegekende exclusiviteit."³

12. Overeenkomstig artikel 45 van de octrooiwet dienen *octrooilicenties*, die uitsluitend of niet-uitsluitend kunnen zijn, op straffe van nietigheid bij schriftelijke akte te geschieden.⁴ Daarenboven moeten dergelijke licentieovereenkomsten aan de Dienst van de Industriële

1. H. VANHEES in F. BRISON en H. VANHEES (eds.), *Jan CORBET Huldeboek, De Belgische Auteurswet*, Brussel, Larcier, 2008, 16.

2. E. DE GRUYSE, "Licentieovereenkomsten" in X, *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Antwerpen, Kluwer, 2003, 12.

3. E. DE GRUYSE, "Licentieovereenkomsten" in X, *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Antwerpen, Kluwer, 2003, 14.

4. Wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooiën, BS 9 maart 1985.

Art. 19

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

Eigendom (DIE) meegedeeld worden via een daartoe voorzien formulier, evenals een voor eensluidend verklaard afschrift van de akte van de licentie, en moet daarvoor een taks betaald worden. Bovendien zal de licentie slechts tegenwerpelijk aan derden zijn na inschrijving ervan in het octrooiregister.

In tegenstelling tot de octrooilicenties legt de wetgeving voor een *merklicentieovereenkomst* geen specifieke vormvoorwaarden op. Wat de tegenstelbaarheid betreft, moet opgemerkt worden dat een Beneluxmerk en een Gemeenschapsmerk slechts aan derden tegengeworpen kunnen worden na inschrijving van de licentie in het respectievelijke merkenregister.¹ Voorts verwijzen we nog naar artikel 2.25 BVIE, dat bepaalt dat de houder te allen tijde (vrijwillig) om de doorhaling van zijn inschrijving kan verzoeken. Indien evenwel een licentie is ingeschreven, kan de doorhaling van de inschrijving van het merk of van de licentie alleen worden gevraagd door de houder van de inschrijving en de licentiehouder samen.

13. Hoe ver de rechten van de licentiegever en respectievelijk de licentienemer strekken, hangt in wezen af van wat daarover uitdrukkelijk in de licentieovereenkomst wordt voorzien. In beginsel zal de licentienemer slechts recht op de commerciële exploitatie verkrijgen indien dit uitdrukkelijk in de licentieovereenkomst werd voorzien.

Let wel, een licentie houdt geen eigendomsoverdracht in van het onderliggende intellectuele recht. Zo kan slechts de houder van het eigendomsrecht, en niet de licentienemer, overgaan tot hernieuwing van een merkinschrijving, zelfs in het geval van een exclusieve licentie.

II. Toepassingsgebied, dwingend karakter en afwijkingen van de algemene uitvoeringsregels inzake intellectuele eigendomsrechten

14. De algemene uitvoeringsregels opgenomen in het KB Uitvoering, waaronder de artikelen 19 tot 23 KB Uitvoering, regelen op *dwingende* wijze een aantal aspecten van intellectuele eigendomsrechten inzake de in artikel 5 KB Uitvoering bedoelde overheidsopdrachten met een geraamde waarde boven 30 000 euro.

15. De artikelen 19 tot 23 KB Uitvoering zijn niet opgenomen bij de bepalingen die dwingend van toepassing zijn op opdrachten met een geraamde waarde tussen 8500 en 30 000 euro. Let wel, artikel 18 inzake de vertrouwelijkheid van intellectuele rechten is dan wel van toepassing (artikel 5, § 3 KB Uitvoering).

16. De aanbestedende overheid kan in de opdrachtdocumenten ook stipuleren dat bepalingen die niet verplicht toepasselijk zijn, toch van toepassing zullen zijn.

17. In de opdrachtdocumenten mag in toepassing van artikel 9 KB Uitvoering slechts onder strikte voorwaarden worden afgeweken van de algemene uitvoeringsregels van het KB Uitvoering.

1. Artikel 2.33 BVIE; artikel 23, § 1 EMVO.

Met name mag in toepassing van artikel 9, § 4 slechts worden afgeweken van de artikelen 19 tot 23 KB Uitvoering voor zover de *bijzondere vereisten van de betrokken opdracht dat noodzakelijk maken*. De lijst van de afwijkingen moet uitdrukkelijk *vooraan in het bestek* worden vermeld.

De artikelen 19 tot 23 KB Uitvoering behoren niet tot de bepalingen waarvan de afwijking uitdrukkelijk moet worden gemotiveerd in het bestek. Een afwijking van artikel 18, dat de vertrouwelijkheid van intellectuele rechten betreft, moet daarentegen wel worden gemotiveerd, zo niet wordt de afwijking voor niet geschreven gehouden. Die sanctie vervalt echter in geval van een door de partijen ondertekende overeenkomst.

18. Voor zover de algemene uitvoeringsregels een bepaalde situatie niet regelen, en het bestek of de overeenkomst evenmin in een bijzondere regeling voorzien, zijn de gemeenrechtelijke regels inzake intellectuele eigendomsrechten van toepassing.

Soms voorziet het gemeen recht inzake intellectuele eigendomsrechten in *dwingende* regels. Zo kunnen de morele rechten van de auteur niet worden overgedragen of kan de uitvinder geen afstand doen van het vaderschapsrecht op zijn uitvinding. Voor zover die dwingende bepalingen zijn opgenomen in hogere rechtsnormen dan het KB Uitvoering, hebben die uiteraard voorrang. Er lijken echter niet onmiddellijk onverenigbaarheden te bestaan tussen de algemene uitvoeringsregels van het KB Uitvoering en dwingende gemeenrechtelijke regels inzake intellectuele eigendomsrechten. Integendeel lijken de bepalingen van het KB Uitvoering in het algemeen aansluiting te vinden bij de gemeenrechtelijke bepalingen, waarbij slechts hier en daar uitdrukkelijk wordt afgeweken en/of een eigenaardigheid opduikt. De algemene uitvoeringsregels zijn ook onvolledig en soms onduidelijk. Het is passend om ze te interpreteren en aan te vullen conform het gemeenrecht inzake intellectuele eigendomsrechten.

Het hoeft geen betoog dat bijzondere bestekbepalingen niet mogen afwijken van de dwingende bepalingen uit het gemeen intellectuele eigendomsrecht. Niettemin lassen aanbestedende overheden dikwijls clausules in hun bestekken in die te verregaand zijn op het gebied van overdracht van intellectuele eigendomsrechten, zoals verder zal worden toegelicht. Bovendien kan de noodzaak van dergelijke 'catch all'-clausules in functie van de opdracht veelal ernstig worden betwist. Het komt er daarentegen op aan om bij opdrachten waarin intellectuele eigendomsrechten een belangrijke rol spelen, zoals bij informatieopdrachten, de overdracht en/of licentie van intellectuele eigendomsrechten te preciseren en te nuanceren in functie van de behoeften van de aanbestedende overheid. Dat is ook de algemene strekking van artikel 19 KB Uitvoering. Indien meer rechten worden bedongen dan vereist, heeft dat bovendien een onnodige verhoging van de prijs tot gevolg.

III. Structuur van de artikelen 19 t.e.m. 23 (in vergelijking met artikel 14 AAV) en samenlezing met andere bepalingen inzake intellectuele eigendom

19. De intellectuele eigendomsrechten werden voorheen geregeld in artikel 14 AAV (KB van 26 september 1996). Het is belangrijk op te merken dat een groot deel van het voor-

Art. 19

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

malige artikel 14, en met name de gehele eerste paragraaf, niet hernomen werd in het KB Uitvoering, maar daarentegen is verplaatst naar de koninklijke besluiten die de gunning van de opdracht regelen.¹

De betrokken bepalingen regelen met name de aankoopprijs en vergoedingen die betaald moeten worden aan derden voor het gebruik van hun intellectuele eigendom voor de uitvoering van de opdracht. Aangezien het hier de prijs van de opdracht betreft, werd het opportuun geacht om deze bepalingen in de gunningsbesluiten op te nemen, zoals blijkt uit het verslag aan de Koning bij artikel 17 KB 15 juli 2011:²

“Dit artikel stemt overeen met de tekst van artikel 14, § 1, van de Algemene aannemingsvoorwaarden betreffende de aankoopprijs van de octrooirechten en vergoedingen die verschuldigd zijn aan de houders van een octrooi of van een octrooilicentie. Aangezien deze elementen de prijs van de offerte kunnen beïnvloeden, hoort deze bepaling eerder thuis in dit besluit.

De bepaling is op expliciete wijze uitgebreid tot alle intellectuele eigendomsrechten die gelinkt kunnen zijn met het voorwerp van de opdracht.

Paragraaf 1 betreft enkel de hypothese waarin de aanbestedende overheid zelf overgaat tot de omschrijving de opdracht.

Paragraaf 2 betreft de hypothese waarin de inschrijver zelf voor het geheel of een deel een omschrijving geeft van de prestaties die in het kader van de opdrachten zullen worden verricht.”

20. Ook de overblijvende bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten hebben een structurele wijziging ondergaan, wat echter niet wil zeggen dat ze ook inhoudelijk grondig gewijzigd zouden zijn. De principes zijn dezelfde gebleven en nergens blijkt de intentie om fundamentele wijzigingen door te voeren. Integendeel blijkt de bevestiging van de bestaande principes uit het verslag aan de Koning, zoals verder zal worden gepreciseerd.

21. Ten slotte moeten de regels van afdeling 2 ‘Intellectuele rechten’ (artikelen 19 tot tot en met 23 KB Uitvoering) samen worden gelezen met het onmiddellijk daaraan voorafgaande artikel 18 KB Uitvoering, dat bepalingen bevat met betrekking tot de vertrouwelijkheid van intellectuele eigendom. In het verslag aan de Koning bij artikel 18 wordt ook een definitie gegeven van ‘knowhow, methode of fabrieksgeheimen’, begrippen die ook in afdeling 2 aan de orde komen, zoals verder toegelicht.

1. Zie artikel 17 van het KB van 15 juli 2011 (betreffende overheidsopdrachten in de klassieke sectoren), artikel 18 van het KB van 23 januari 2012 (betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied) en artikel 17 van het KB van 16 juli 2012 (betreffende overheidsopdrachten in de speciale sectoren).
2. BS 9 augustus 2011, 44 872.

IV. *Titularis van het intellectueel eigendomsrecht bij overheidsopdrachten*

A. Artikel 19, § 1, eerste lid: principe

22. In artikel 19, § 1, eerste lid KB Uitvoering 2013 is bepaald dat de aanbestedende overheid niet automatisch de eigendom verkrijgt van de intellectuele rechten die gebruikt of ontwikkeld worden in het kader van de opdracht. *In principe blijft de opdrachtnemer aldus titularis van de intellectuele eigendom.* Deze bepaling bevestigt het gemeenrechtelijke uitgangspunt, dat zoals blijkt uit het verslag aan de Koning ook reeds gold inzake overheidsopdrachten: “Paragraaf 1 herbevestigt het principe dat de aanbestedende overheid niet automatisch de eigendom van de intellectuele rechten verkrijgt die gebruikt of ontwikkeld worden in het kader van de opdracht.”

De tegenhanger van dit principe vormt de *gebruikslicentie* op de resultaten van de opdracht, zoals nader bepaald in het vierde en vijfde lid van artikel 19, § 1 (zie verder).

Van het principe kan worden afgeweken middels een andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten én middels opsomming van de voorwaarden (verslag aan de Koning): “Indien de aanbestedende overheid de intellectuele eigendomsrechten wenst te verkrijgen die ontwikkeld worden in het kader van de opdracht, moet zij dit in de opdrachtdocumenten vermelden en de voorwaarden ervan uiteenzetten overeenkomstig de toepasselijke wet.”

Uiteraard kan er slechts afgeweken worden binnen de limieten van de desbetreffende gemeenrechtelijke wetgeving per intellectueel eigendomsrecht en zal er meer bepaald rekening gehouden moeten worden met de daarin neergelegde dwingende bepalingen.

Zo kan een auteur zijn auteursrechtelijke vermogensrechten op een werk volledig overdragen, maar niet zijn *morele rechten* aangezien deze onvervreemdbaar zijn.¹ Andere voorbeelden uit de auteursrechtelijke sfeer: een auteur kan wel zijn recht op het verhuren van een geluidswerk of audiovisueel werk overdragen of afstaan, maar kan geen afstand doen van zijn recht op een billijke vergoeding voor de verhuring ervan.² Ook kan de auteur van het recht op een ‘*succes fee*’, dat een zeker recht garandeert in geval van onverwacht succes na de uitgave of de liveopvoering van een werk, op voorhand geen afstand doen.³

Bovendien wijzen we er nog op dat krachtens artikel 3, § 1, lid 3 van de auteurswet de contractuele bepalingen met betrekking tot het auteursrecht én de exploitatiewijzen ervan *restrictief* geïnterpreteerd moeten worden. Indien bijvoorbeeld toestemming werd verleend om schilderijen te reproduceren op posters, houdt dat niet in dat men eveneens toestemming heeft verkregen om die werken te reproduceren op reclamemateriaal voor de verkoop

1. In artikel 1, § 2 van de auteurswet worden de volgende onvervreemdbare morele rechten genoemd: het recht tot openbaarmaking (divulgiatierecht), naamsvermelding (vaderschapsrecht) en verzet tegen wijzigingen of aantastingen van het werk (integriteitsrecht).

2. Artikel 24 van de auteurswet.

3. Artikel 26, § 2, lid 2 en artikel 32, lid 2 van de auteurswet.

Art. 19

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

van de posters.¹ Het vierde lid van artikel 3, § 1 auteurswet bepaalt zelfs dat “voor elke exploitatiewijze de vergoeding voor de auteur, de reikwijdte en de duur van de overdracht uitdrukkelijk dienen bepaald te worden”. Bovendien is eveneens de overdracht van nog onbekende exploitatievormen nietig.

23. Een clause – nogal eens voorkomend in modelbestekken – waarin voorzien wordt in een totale overdracht is veelal onwettelijk en onwerkbaar. Dit geldt bv. in het kader van informaticacontracten: “Het komt wel eens voor dat een overheid in haar bestek eenvoudig stelt dat ‘alle intellectuele eigendomsrechten dienen te worden overgedragen aan de overheid’. Dergelijke clause is echter onwerkbaar. De opdrachtnemer zal immers, zelfs al zou hij alle rechten willen overdragen (wat onwaarschijnlijk en ongebruikelijk is), gewoonlijk niet alle rechten kunnen overdragen, omdat hij zelf soms rechten ontleent aan derde partijen.”²

De aanbestedende overheid zal zich er niet toe kunnen beperken een ‘catch all’-clause of stijlclause op te nemen in de opdrachtdocumenten, maar zal een inspanning moeten doen om op precieze wijze te bepalen welke rechten haar moeten toekomen opdat zij nuttig gebruik zou kunnen maken van het voorwerp van de opdracht.

B. Artikel 19, § 1, tweede lid: tekeningen en modellen en emblemen

24. Het tweede lid van artikel 19, § 1 KB Uitvoering 2013 voorziet in het omgekeerde principe met betrekking tot enerzijds tekeningen en modellen en anderzijds emblemen. De eigendomsrechten hierop worden automatisch overgedragen aan de aanbestedende overheid wanneer de creatie, de fabricage of de ontwikkeling ervan het voorwerp uitmaken van de opdracht, behoudens andersluidende bepalingen in de opdrachtdocumenten.

De aanbestedende overheid verkrijgt ook het recht om die te deponeren, te laten registreren en te laten beschermen.

Tekeningen en modellen

25. In het gemeene recht wordt, indien een tekening of model op bestelling is ontworpen, degene die de bestelling heeft gedaan als ontwerper beschouwd³. In dat geval komt het auteursrecht inzake de tekening of het model toe aan de opdrachtgever.⁴ “De draagwijdte van deze in de BVIE voorziene ‘overdracht’ wordt noch in het BVIE noch in rechtspraak gespecificeerd. Artikel 3.8.2 BVIE spreekt over de bestemming van de bestelling ‘met het oog op een gebruik’. Het betreft dus waarschijnlijk geen vervreemding, doch ‘slechts een gedeeltelijke overdracht’, wat een beperkte licentie impliceert.”⁵

Het gemeene recht stemt dus overeen met de bepaling van artikel 19, § 1, tweede lid, waarin is bepaald dat er een automatische overdracht is indien de tekening of het model het voorwerp uitmaken van de opdracht.

1. Cass. 13 oktober 2008, A&M 2009, 529.

2. P. TEERLINCK, “Overheidsopdrachten inzake informatisering”, *T.Aann.* 2003, afl. 1, 29; P. TEERLINCK, “Overheidsopdrachten” in J. KEUSTERMANS (Ed.), *Informatica en Recht*, Antwerpen, Kluwer, 2002, 113.

3. Artikel 3.8 BVIE.

4. Artikel 3.29 BVIE.

5. T. LAURENS, “Tekeningen en modellen en bouwrecht: actuele aspecten”, *TBO* 2013, 11-12.

Voorts mag niet vergeten worden dat tekeningen- en modellenbescherming gecumuleerd kan worden met merkbescherming. In dat geval is het dan vereist dat de tekening of het model 'onderscheidend vermogen' bezit in de zin dat ze in staat is de 'waren of de diensten te onderscheiden'.¹ Behoudens andersluidende bepalingen gaat het tekening- en modelrecht automatisch over naar de aanbestedende overheid, maar het eventuele merkrecht op datzelfde ontwerp wordt krachtens artikel 19, § 1, eerste lid niet automatisch overgedragen. Er zou niettemin geargumenteed kunnen worden dat het in de logica van artikel 19, § 1, tweede lid ligt dat ook de bijkomende merkbescherming die aan een tekening of model kan toekomen automatisch wordt overgedragen, behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten. Een uitdrukkelijke regeling van deze problematiek in de opdrachtdocumenten is hoe dan ook aangewezen.

Auteursrechten op tekeningen en modellen (zelfs indien niet gedeponeerd) volgen de regeling van de specifieke wetgeving inzake tekeningen en modellen, die als principe in de overdracht van de rechten aan de opdrachtgever/werkgever voorziet.²

26. Aan een tekening of model wordt in de Benelux bescherming verleend voor zover de tekening of het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Het recht op een tekening of model wordt verkregen door het eerste depot.³ Naast het Benelux-systeem bestaat er eveneens een gemeenschapsmodel dat bescherming biedt in alle EU-lidstaten.⁴ De voorwaarden en inhoud van de bescherming van dat geregistreerd gemeenschapsmodel lopen bijna volledig gelijk met die van de Benelux.⁵ Tevens bestaat er in de EU een regeling voor *niet-geregistreerde modellen*. Lidstaten zijn namelijk verplicht om gedurende een niet-verlengbare termijn van drie jaar bescherming te verlenen aan modellen waarvoor geen enkele formaliteit werd verricht voor zover ze voor het eerst openbaar zijn gemaakt in de EU en voldoen aan de normale beschermingsvereisten. De beschermingsduur en -omvang van dit recht is echter beperkt.⁶

Emblemen

27. In artikel 19 KB Uitvoering wordt niet gedefinieerd wat er moet worden verstaan onder 'emblemen'. Evenmin bestaat er een definitie van 'emblemen' in het gemene recht, noch wordt het beschouwd als een op zich staand intellectueel recht, noch is er aldus een specifieke regeling voor voorzien. In Van Dale wordt 'emblem' omschreven als 'onderschei-

1. Let wel: vormen die door de aard van de waar bepaald worden, de wezenlijke waarde van het product beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren, zijn uitgesloten van merkbescherming. Zie artikel 2.1.2 BVIE, artikel 3.1.e EMRL en artikel 7.1.e EMVO.
2. Artikel 3.8 en 3.29 BVIE; J. KEUSTERMANS, "De overgang van auteursrechten op niet-gedeponeerde tekeningen en modellen", *TBH* 2008, 411, noot onder Benelux-Gerechthof 22 juni 2007 (Electrolux/Sofam). Antwerpen 23 april 2012, *IRD* 2013, 208.
3. Dit depot kan worden verricht bij de Dienst Industriële Eigendom (DIE) in België, ofwel bij het Beneluxbureau voor de Intellectuele Eigendom in Den Haag, ofwel via een internationale inschrijving in Genève.
4. Zie verordening nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende de Gemeenschapsmodellen (*Pb.L* 3, 5 januari 2002). Voor de registratie van een gemeenschapsmodel moet men zich wenden tot het Bureau voor de Harmonisatie van de Intellectuele Eigendom (BHIM) te Alicante.
5. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 286.
6. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 286-287.



Art. 19

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

dingsteken'. In het moderne taalgebruik zou wellicht eerder de term 'logo' worden gebruikt, wat volgens Van Dale een synoniem is voor een embleem.

Deze bepaling is dus wellicht toegevoegd omdat sommige overheden graag herkend worden aan de hand van een embleem of logo. Omdat aan een embleem geen specifieke bescherming wordt toegekend, is het echter moeilijk om de juiste draagwijdte van de bepaling vast te stellen. Een embleem kan immers maar juridische bescherming genieten voor zover het valt onder een bestaande categorie van intellectuele eigendom.

Een embleem kan aldus naar omstandigheden wellicht in aanmerking komen om beschermd te worden als een auteursrecht of een merk of een tekening/model, voor zover aan de wettelijke voorwaarden van die intellectuele rechten is voldaan.

In het verslag aan de Koning wordt de toepassing van artikel 19, § 1, lid 2 echter beperkt tot de emblemén *die als merk kunnen worden gedeponeerd*.¹ Om als merk in aanmerking te komen, moet een teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. Zo komen tekens in aanmerking als merk mits ze de waren en diensten van een onderneming kunnen onderscheiden. Let wel, het is krachtens artikel 6ter van het Verdrag van de Unie van Parijs verboden een teken als merk te deponeren dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit wapens, vlaggen en bepaalde staatsemlen of erkende waarborgtekens van de landen van de Unie van Parijs of van bepaalde internationale intergouvernementele organisaties.²

Aldus zou zich de situatie kunnen voordoen dat een opdrachtnemer een ontwerp voor een embleem maakt voor een aanbestedende overheid, dat onvoldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen worden gedeponeerd, maar misschien wel 'origineel' genoeg is in de zin van het auteursrecht. In dat geval gebeurt geen automatische overdracht, maar zal deze uitdrukkelijk bedongen moeten worden in toepassing van artikel 19, § 1, eerste lid, tenzij het embleem kwalificeert als een niet gedeponeerde tekening of model.³

C. Artikel 19, § 1, derde lid: domeinnamen

28. Het derde lid van artikel 19, § 1 KB Uitvoering 2013 bepaalt dat, voor wat betreft domeinnamen die aangemaakt worden in het kader van een opdracht, de aanbestedende overheid "eveneens" het recht verkrijgt om "die te registreren en te beschermen".

1. Verslag aan de Koning, BS 14 februari 2013, 8765.

2. Dit verbod werd overgenomen in artikel 2.4.a BVIE alsook in de overeenstemmende Europese teksten (EMVO). Zo werd de aanvraag tot registratie als Gemeenschapsmerk geweigerd van een teken waarin het esdoornblad was verwerkt van de Canadese vlag voor o.m. kledij (River Woods) (HvJ 16 juli 2009, *American Clothing Ass/BHIM*, C-202/08 P en C-208/08 P). Staatsemlen genieten een absolute bescherming en zijn niet toelaatbaar als merk. Emblemén van internationale organisaties daarentegen worden enkel als merk geweigerd indien ze het publiek kunnen misleiden omtrent het bestaan van een verband tussen de gebruiker en de organisatie. Zo werd een beeldmerk geweigerd, bestaande uit de letters ECA omgeven door een cirkel van twaalf sterren, voor waren en diensten op het gebied van de informatica. Daar het aangevraagde beeldmerk gelijkenissen vertoonde met emblemén van de EU waardoor het publiek zou kunnen denken dat er een verband bestond tussen beide, werd de aanvraag geweigerd (Gerecht 21 april 2004, *Concept-Anlagen/BHIM*, T-127/02; zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek Merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012, 109-111).

3. Zie randnummer 25 en de daarbij horende voetnoot 2.

Er wordt, in tegenstelling tot bij de verwijzing naar tekeningen en modellen en emblemen, niet uitdrukkelijk bepaald dat de overheid de intellectuele eigendomsrechten verwerft op de domeinnamen. Dat blijkt echter wel uit het verslag aan de Koning (en bovendien impliceert de registratie dat de overheid eigenaar wordt):

“Indien de aanbestedende overheid de intellectuele eigendomsrechten wenst te verkrijgen die ontwikkeld worden in het kader van de opdracht, moet zij dit in de opdrachtdocumenten vermelden en de voorwaarden ervan uiteenzetten overeenkomstig de toepasselijke wet.

In tegenstelling tot dit principe verkrijgt de aanbestedende overheid wel automatisch de intellectuele rechten (...) op de domeinnamen wanneer die het voorwerp uitmaken van de opdracht, tenzij de opdrachtdocumenten anders bepalen.”

29. Het *registreren* van een domeinnaam gebeurt via een domeinnaamregistrator¹ zonder enig onderzoek naar de beschikbaarheid en de toelaatbaarheid van het teken. Daarbij geldt de hoofdregel ‘*first come, first served*’, waarbij diegene die voor het eerst een registratie verricht in een welbepaald domein (bijvoorbeeld in het .be-domein) eigenaar wordt van deze domeinnaam en voor de gehele wereld aangezien er per definitie maar één identieke benaming kan voorkomen per domein.²

Aldus heeft de Belgische Staat jarenlang moeten procederen tegen een Nederlandse onderneming die de domeinnaam ‘belgië.be’ had geregistreerd.³

30. Een domeinnaam *beschermen* kan op verschillende wijzen. Domeinnamen genieten auteursrechtelijke bescherming indien zij voldoende ‘origineel’ zijn.⁴ Domeinnamen kunnen ook in aanmerking komen als merk indien zij voldoen aan de vereisten van onderscheidend vermogen, toelaatbaarheid en beschikbaarheid.

Doordat de aanbestedende overheid het recht krijgt de domeinnaam te beschermen, is het logisch dat zij indirect ook het merkrecht en in voorkomend geval het auteursrecht op deze domeinnaam verkrijgt, hoewel merkenrechten en auteursrechten conform artikel 19, § 1, eerste lid niet automatisch worden overgedragen. Een uitdrukkelijke regeling in de opdrachtdocumenten is aangewezen.

V. Het gebruiksrecht (de gebruikslicentie) bij overheidsopdrachten

31. Wanneer de aanbestedende overheid conform de voorgaande leden van artikel 19 niet de intellectuele eigendom verkrijgt, geniet zij een gebruikslicentie voor de resultaten die

1. Bijvoorbeeld voor .be-domeinnamen is dit dns.be.

2. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 210-213.

3. J. DEENE, “België krijgt België terug”, *Juristenkrant* 2004, 6.

4. Van de benaming ‘Vlaamse gemeenschap’ werd geoordeeld dat deze niet oorspronkelijk was, zodat de domeinnaam ‘www.vlaamsegemeenschap.tk’ geen inbreuk op een auteursrecht uitmaakte; zie T. HEREMANS, *Domeinnamen: een juridische analyse van een nieuw onderscheidingsteken*, Brussel, Larcier, 2003, 171.

Art. 19

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

beschermde zijn door het intellectuele eigendomsrecht voor de in de opdrachtdocumenten vermelde exploitatiewijzen.

Het vijfde lid van artikel 19, § 1 KB Uitvoering 2013 legt daarbij een belangrijke beperkende voorwaarde op, met name dat de exploitatiewijzen opgesomd moeten worden in de opdrachtdocumenten.

In het verslag aan de Koning wordt dit als volgt becommentarieerd¹ (de auteurs onderlijnen):

“Paragraaf 1 herbevestigt het principe dat de aanbestedende overheid niet automatisch de eigendom van de intellectuele rechten verkrijgt die gebruikt of ontwikkeld worden in het kader van de opdracht.

De aanbestedende overheid geniet evenwel een licentie waardoor zij de door de opdracht verkregen resultaten kan gebruiken voor alle in de opdrachtdocumenten vermelde exploitatiewijzen, zelfs als dit latere gebruik niet strikt onder de definitie van de opdracht zou vallen.

De in de opdrachtdocumenten uiteen te zetten exploitatiewijzen zijn van diverse aard: het kan gaan om het onderhoud en de actualisering van informaticaprogramma's en databanken, de al dan niet elektronische ondersteuning van teksten, beelden en opnames, het recht om het werk of de creatie aan te passen, enz.

De opsomming ervan in de opdrachtdocumenten voorkomt interpretatieproblemen wat de draagwijdte van de licentie betreft.”

32. In artikel 14 AAV (KB 26 september 1996) werd geen gewag gemaakt van een ‘gebruikslicentie’ maar werd bepaald dat de aanbestedende overheid “de resultaten van de intellectuele prestaties slechts mag aanwenden voor haar eigen, door het bestek bepaalde behoeften, of voor de behoeften van derden, aangeduid in het bestek” (artikel 14, § 2, 1° AAV) en dat de aanbestedende overheid recht had op een “octrooiligentie, voor het gebruik dat de opdracht haar toestaat, met mogelijkheid tot sublicentie” (artikel 14, § 5 AAV). Dat de licentie van de aanbestedende overheid beperkt was tot een octrooiligentie, gaf aanleiding tot kritiek: “Il est difficile de comprendre pourquoi le législateur n’a visé dans l’article 14, § 5 que les seuls brevets, puisqu’il n’y a aucune raison pour exclure les autres droits intellectuels d’une telle licence d’exploitation.”²

Thans is het gebruiksrecht van de aanbestedende overheid dus uitdrukkelijk uitgebreid tot de andere intellectuele eigendomsrechten.

33. Van groot belang is de beperking van de gebruikslicentie *tot de in de opdrachtdocumenten genoemde exploitatiewijzen*. Uit de tekst en de commentaar in het verslag aan de Koning komt naar voren dat de licentie niet wordt toegekend voor exploitatiewijzen die niet uitdrukkelijk zijn opgenomen in de opdrachtdocumenten. Bij interpretatieproblemen zal de

1. Verslag aan de Koning, BS 14 februari 2013, 8764-8765.

2. P. THIEL en T. HEREMANS, “Les marchés publics et les droits intellectuels”, *IRDI* 2010, 132.

licentie dus beperkend worden geïnterpreteerd ten nadele van de aanbestedende overheid.

Van de andere kant wordt een opening tot verruiming gemaakt, waar het verslag aan de Koning stelt dat ook exploitatiewijzen kunnen worden vermeld “zelfs als dit latere gebruik niet strikt onder de definitie van de opdracht zou vallen”.

Het begrip ‘exploitatiewijzen’ wordt niet *in abstracto* gedefinieerd maar wordt in het verslag aan de Koning slechts gepreciseerd aan de hand van een aantal voorbeelden, met name: “het onderhoud en de actualisering van informaticaprogramma's en databanken, de al dan niet elektronische ondersteuning van teksten, beelden en opnames, het recht om het werk of de creatie aan te passen, enz.”

Betekent dit nu dat de overheid de resultaten ook commercieel zou mogen exploiteren, dat wil zeggen ter beschikking stellen aan derden tegen een vergoeding? Dat lijkt niet direct de bedoeling en draagwijdte te zijn van de in artikel 19, § 1, lid 4 bedoelde term ‘gebruiksrecht’, en dat blijkt ook niet uit de in het verslag aan de Koning opgegeven voorbeelden, die allemaal betrekking hebben op exploitatiewijzen die slechts het eigen gebruik moeten verzekeren. Bovendien blijkt uit de samenlezing met artikel 19, § 5 dat in de regel het recht op commerciële exploitatie bij de opdrachtnemer ligt, maar dat de aanbestedende overheid een vergoeding kan vragen indien zij het onderzoek mee heeft gefinancierd.

Maar op zich verbiedt artikel 19 niet de commerciële exploitatie door de aanbestedende overheid. Artikel 19, § 1, lid 1 bepaalt als uitzondering op de algemene regel immers dat de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten de eigendomsoverdracht kan bedingen, zodat zij ook de commerciële exploitatie moet kunnen bedingen die daarmee in beginsel samengaat.

34. Onder meer bij *informatiseringsopdrachten* heeft de aanbestedende overheid er alle belang bij om in het bestek passende bepalingen op te nemen over het gebruik (artikel 19, § 1, lid 4) of de eventuele overdracht (artikel 19, § 1, lid 1) van de intellectuele eigendomsrechten. Zowel voor de overheid als voor de privé-opdrachtgever zal het veelal volstaan dat zij een eenvoudige gebruikslicentie verkrijgen op de *standaardsoftware* die zij aanschaffen. In dat geval blijft de leverancier in kwestie eigenaar van de software en krijgt de aanbestedende overheid in beginsel geen toegang tot de broncodes en is het haar verboden om de geleverde software te wijzigen. Bij standaardproducten zal dit gewoonlijk geen probleem zijn. Wanneer er echter door de leverancier *software op maat* wordt ontwikkeld voor de aanbestedende overheid ligt het anders. De overheid heeft er dan namelijk wel alle belang bij dat een aantal intellectuele rechten worden overgedragen, om bijvoorbeeld wijzigingen of verbeteringen aan het programma te kunnen aanbrengen of de interoperabiliteit met andere en/of toekomstige systemen te garanderen. Zo niet kan de situatie ontstaan dat de leverancier failliet gaat of dat de relatie anderszins mank loopt waardoor de aanbestedende overheid in een zwakke onderhandelingspositie terechtkomt, en meer nog, blootgesteld kan worden aan zware kosten, omdat zij de maatsoftware niet meer kan wijzigen of interoperabel kan maken. Bijgevolg doet de aanbestedende overheid er goed aan uitdrukkelijk in de opdrachtdocumenten of de overeenkomst op te nemen dat de broncodes, die noodzakelijk zijn om het programma te beheren, worden overgedragen aan haar of aan een

Art. 19

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

derde die ze in nader te bepalen gevallen ter beschikking moet stellen ('escrow-overeenkomst')".¹

35. De licentie van een aantal intellectuele eigendomsrechten vereist formele stappen, zoals hoger aangegeven in randnummer 12. Artikel 19, § 1, lid 4 moet dan ook samen worden gelezen met artikel 23, eerste lid, dat bepaalt dat de opdrachtnemer zo nodig, "op eigen kosten", de formaliteiten moet vervullen die nodig zijn opdat de rechten van de aanbestedende overheid aan derden zouden kunnen worden tegengeworpen. Dat de opdrachtnemer die kosten niet zou mogen doorrekenen in zijn prijsopfferte is vreemd (zie de bespreking van artikel 23).

36. Artikel 19, § 2 moet verzekeren dat intellectuele rechten die aan iemand anders dan de aanbestedende overheid toebehoren, niet tegen de aanbestedende overheid kunnen worden gebruikt om te verhinderen dat de aanbestedende overheid nuttig gebruik zou kunnen maken van de resultaten van de opdracht.

In de eerste plaats geldt (de evidentie) dat de opdrachtnemer zelf geen intellectuele eigendomsrechten aan de aanbestedende overheid mag tegenstellen om de gebruikslicentie te bemoeilijken. Maar de opdrachtnemer heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat van derden de noodzakelijke exploitatierechten en toestemmingen worden verkregen. Let wel: voor de respectievelijke verantwoordelijkheden om de bestaande intellectuele eigendomsrechten van derden na te gaan, moet rekening worden gehouden met artikel 17 van het KB Plaatsing.

In het verslag aan de Koning wordt hieromtrent het volgende bepaald:²

"Volgens paragraaf 2 kunnen de intellectuele eigendomsrechten die gedaan, ontwikkeld of gebruikt worden in het kader van de opdracht, niet tegen de aanbestedende overheid aangevoerd worden om te voorkomen dat de resultaten van de opdracht worden gebruikt. Dit geldt onverminderd de bepalingen van artikel 17 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, artikel 18 van het koninklijk besluit van 23 januari 2012 en artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, al naargelang.

Indien bepaalde rechten aan derden toebehoren, dient de opdrachtnemer de gebruiksrechten te verkrijgen, alsook de vereiste instemming zodat de aanbestedende overheid gebruik kan maken van de resultaten van de opdracht binnen de perken van paragraaf 1."

Artikel 19, § 2 lijkt echter niet (volledig) te sporen met artikel 17 KB Plaatsing.

Dat is met name het geval indien de aanbestedende overheid een volledige beschrijving geeft van de opdracht, maar nalaat om het bestaan van een licentie van een derde te vermelden. In dergelijk geval is de overheid conform artikel 17, § 1, lid 2 KB Plaatsing aansprakelijk voor de *schadevergoeding* die door de titularis van het intellectuele eigendomsrecht of de licentiehouder wordt gevorderd. Maar wat indien die derde geen

1. P. TEERLINCK, "Overheidsopdrachten inzake informatisering", *T.Aann.* 2003, afl. 1, 28-29; J. KEUSTERMANS, "De uitgebreidheid van rechten op databanken en op broncodes van software", *TBH* 2009, 845.
2. Verslag aan de Koning, *BS* 14 februari 2013, 8765.

schadevergoeding vordert, maar de *stopzetting* van het gebruik van zijn intellectueel eigendomsrecht, en indien in dat geval de opdracht dunderd wordt of zelfs onmogelijk? Is dan de aanbestedende overheid aansprakelijk of de opdrachtnemer?

Indien het de bedoeling is om de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van licenties van derden bij de opdrachtnemer te leggen, zoals blijkt uit artikel 19, § 2, dan is het met andere woorden niet logisch om de aansprakelijkheid voor die kwestie deels toch bij de aanbestedende overheid te leggen.

Het is daarentegen begrijpelijk dat de verantwoordelijkheid om alle nodige licenties te verkrijgen in de regel bij de opdrachtnemer wordt gelegd, die als specialist in zijn materie gewoonlijk beter dan de aanbestedende overheid zal weten welke licenties vereist zijn. In het kader van zijn onderzoeksplicht dient hij het bestek na te gaan en de aanbestedende overheid te wijzen op de nodige licenties en de kostprijs ervan. Daartegenover staat dat de aanbestedende overheid moet betalen voor die licenties. Maar indien de opdrachtnemer nagelaten heeft om op een vereiste licentie te wijzen, is het logisch dat hij daar dan ook de aansprakelijkheid voor opneemt, ook in het geval dat een schadevergoeding wordt gevorderd door de derde.

VI. Het gebruik en de publicatie van algemene gegevens m.b.t. het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten

37. In artikel 19, § 3 wordt bepaald dat de aanbestedende overheid, na de opdrachtnemer hierover te hebben ingelicht, algemene gegevens kan publiceren over het bestaan van de opdracht en de verkregen resultaten. Ze moeten zodanig opgesteld zijn dat ze niet door derden gebruikt kunnen worden zonder toelating van de opdrachtnemer. In die publicatie wordt de tussenkomst van de opdrachtnemer vermeld.

In artikel 19, § 4 KB Uitvoering 2013 wordt verder gestipuleerd dat de voorwaarden voor het commercieel of ander gebruik door de opdrachtnemer, van de algemene gegevens over het bestaan van de opdracht en over de verkregen resultaten, bepaald worden door de opdrachtdocumenten.

38. Artikel 19, § 3 moet samen worden gelezen met artikel 18, § 2, dat een vertrouwelijkheidsplicht instelt. Voor zover de intellectuele eigendomsrechten bij de opdrachtnemer blijven liggen, hetgeen de regel is, spreekt het vanzelf dat een communicatie van de aanbestedende overheid aan derden of aan het publiek over de opdracht, tijdens of na de uitvoering ervan, niet zodanig precies mag zijn dat de intellectuele eigendom wordt aangetast. Waarom dit ook het geval zou moeten zijn voor zover de communicatie van de aanbestedende overheid betrekking heeft op intellectuele eigendom die aan haarzelf toekomt, is minder duidelijk.

39. Het commercieel gebruik van de *algemene gegevens* over de opdracht door de opdrachtnemer wordt bepaald in de opdrachtdocumenten. Wellicht wordt hier gedacht aan reclame door de opdrachtnemer in de vorm van een algemene verwijzing naar de opdracht. Minstens even belangrijk is echter het commerciële gebruik van de *resultaten* zelf van de opdracht. Dat wordt in artikel 19, § 5 geregeld.

Indien de opdrachtdocumenten niet in een regeling voorzien, lijkt het logisch dat de opdrachtnemer alleszins het recht heeft om algemene gegevens over het resultaat commercieel te exploiteren, voor zover hij de intellectuele eigendomsrechten daarop verwerft, hetgeen de regel is.

VII. De (niet-)vergoeding voor de aanbestedende overheid ingeval van commerciële exploitatie van de resultaten door de opdrachtnemer

40. Artikel 19, § 5 bepaalt dat, indien de opdrachtdocumenten voorzien in de deelname van de aanbestedende overheid aan de financiering van het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het voorwerp van de opdracht, zij de toekenningsvoorwaarden kunnen bepalen van de vergoeding verschuldigd aan de aanbestedende overheid in geval van het gebruik – dat wil volgens het verslag aan de Koning zeggen: de commerciële exploitatie – van de resultaten door de opdrachtnemer.

41. Van belang is vooral wat er niet in dit artikel staat, maar wat er *a contrario* uit afgeleid kan worden.

Vooreerst blijkt uit dit artikel impliciet dat het recht op commerciële exploitatie van de resultaten bij de opdrachtnemer ligt, en dat de aanbestedende overheid slechts onder voorwaarden recht heeft op een vergoeding. Dit uitgangspunt is logisch voor zover de intellectuele eigendom op de resultaten bij de opdrachtnemer ligt, hetgeen de regel is, maar het is lang niet zo vanzelfsprekend voor zover de overheid het titulariaat van de betrokken intellectuele eigendomsrechten verwerft.

Voorts blijkt uit de bepaling dat de aanbestedende overheid geen recht heeft op een vergoeding indien niet aan twee cumulatieve voorwaarden is voldaan. Ten eerste moeten de opdrachtdocumenten voorzien in de deelname van de aanbestedende overheid aan de financiering van het onderzoek en de ontwikkeling verbonden aan het voorwerp van de opdracht, en ten tweede moeten die opdrachtdocumenten de toekenningsvoorwaarden voor de vergoeding bepalen.

De eerste voorwaarde is niet voldoende duidelijk. Indien de overheid een opdracht geeft waarbij intellectuele eigendom inherent deel uitmaakt van het resultaat, zoals bv. de ontwikkeling van software op maat, dan zal de aanbestedende overheid altijd in zekere mate betalen ('financieren') voor het onderzoek en de ontwikkeling. Die ontwikkeling is dan immers in de prijs van de opdracht inbegrepen, tenzij de opdrachtnemer bereid zou zijn die ontwikkelingskosten volledig door te rekenen bij navolgende bestellingen van derden. Wellicht wordt hier bedoeld dat de aanbestedende overheid recht heeft op een vergoeding indien zij 'in belangrijke mate' heeft betaald voor het onderzoek en de ontwikkeling van het voorwerp waarop de opdrachtnemer het commerciële gebruik verwerft, maar dat komt niet voldoende naar voren in de tekst van de bepaling.

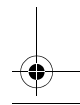
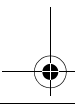
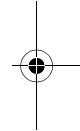
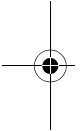
De tweede voorwaarde houdt in dat, indien de aanbestedende overheid wél het onderzoek en de ontwikkeling financiert, maar nalaat om de toekenningsvoorwaarden voor de vergoeding te bepalen in de opdrachtdocumenten, zij nadien niet langer het recht op vergoeding kan opeisen.



VIII. Besluit

Intellectuele eigendomsrechten hebben allemaal hun eigen karakteristieken en zijn onderworpen aan een specifieke wettelijke en jurisprudentiële regeling. Het is bijgevolg onmogelijk om in de enkele wetsartikelen van afdeling 2 precies te bepalen hoe elk van die intellectuele eigendomsrechten geregeld worden bij overheidsopdrachten.

De krachtlijnen zijn duidelijk. Maar het is eveneens duidelijk dat, van zodra intellectuele eigendomsrechten enige rol van betekenis spelen bij de ontwikkeling en/of het resultaat van de opdracht, een *specifieke regeling* ervan in de opdrachtdocumenten en/of de overeenkomst moet worden opgenomen. De Koning gaat daar blijkbaar zelf ook van uit, want in de betrokken artikelen wordt veelvuldig bepaald dat van het aldaar opgenomen principe kan worden afgeweken middels specifieke bedingen.



Artikel 20. Methodes en knowhow

Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten verkrijgt de aanbestedende overheid niet de rechten op de methodes en knowhow die gedaan, verworven, ontwikkeld of gebruikt worden bij de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid op haar verzoek mee welke knowhow, nodig is voor het gebruik van het werk, de levering of de dienst, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van een octrooi of niet.

TEKSTGESCHIEDENIS

Artikel 20 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 (BS 14 februari 2013).

AUTEURS

Peter Teerlinck m.m.v. Nieke Vanavermaete

RECHTSLEER

—

COMMENTAAR

1. In het verslag aan de Koning bij artikel 18 KB Uitvoering 2013, dat betrekking heeft op vertrouwelijkheid, worden knowhow en methode als volgt omschreven: "Knowhow, methode of fabrieksgeheimen zijn alle industriële creaties, ongeacht of ze octrooieerbaar zijn of niet, die interessante technische, wetenschappelijke of industriële informatie bevatten, die van vertrouwelijke aard [zijn] en vatbaar [zijn] voor industriële of commerciële exploitatie. Knowhow en methode [blijven] bestaan zolang de betreffende kennis niet voor anderen beschikbaar is. De kennis kan uiteraard wel gedeeld worden, bijvoorbeeld met de opdrachtnemer."

2. Het gemene recht hanteert eenzelfde omschrijving van het begrip 'knowhow'. Het kan zowel technische kennis omvatten (fabrieksgeheim) of commercieel gerichte kennis (bijvoorbeeld bedrijfs(voerings)kennis, informatie over distributiekkanalen, klantenlijsten, financiële bedrijfsinformatie...). Met dergelijke informatie kan een bedrijf een technologische en commerciële voorsprong hebben of nemen op zijn concurrenten.

Knowhow vormt op zich geen eigen categorie intellectueel eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld een merk of model, maar wordt gekenmerkt door een "intellectueel gegeven (de kennis) dat van confidentiële aard is en vatbaar voor industriële of commerciële exploitatie".¹ Het heeft ook een welbepaalde economische waarde, maar in tegenstelling tot het

1. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 334.

exclusieve recht dat een intellectueel eigendomsrecht kenmerkt, kan de exclusiviteit bij derden niet in rechte worden afgedwongen. De waarde ervan is uiterst precair aangezien de exclusiviteit slechts bestaat op voorwaarde dat een derde er geen kennis van krijgt. Zodra de informatie gekend is, gaat het "feitelijk monopolierecht onherroepelijk verloren" en kan ze vrij door eenieder geëxploiteerd worden.¹ De geheimhouding ervan is bijgevolg uitermate essentieel.

3. Deze bepalingen waren reeds opgenomen in artikel 14, § 3 AAV.

4. In het verslag aan de Koning wordt artikel 20 als volgt toegelicht:²

"Het eerste lid van dit artikel bevat een regel die vergelijkbaar is met die van artikel 19, § 1, voor de verworven kennis, methodes en knowhow: de aanbestedende overheid verwerft slechts de eigendom ervan wanneer dit uitdrukkelijk in de opdrachtdocumenten is vermeld. Het tweede lid verplicht de opdrachtnemer evenwel om de aanbestedende overheid in kennis te stellen van deze kennis en knowhow zodat zij ten volle gebruik kan maken van de resultaten van de opdracht."

5. Wat betreft de bescherming van knowhow en methode wordt in artikel 18 KB Uitvoering 2013 in een specifieke vertrouwelijkheidsplicht voorzien. Er wordt verwezen naar de commentaar bij dat artikel.

Ook in het gemene recht is de bescherming van knowhow, die een aparte plaats inneemt naast de wettelijk georganiseerde intellectuele rechten,³ veelal verbonden aan een geheimhoudingsplicht. Zoals hierboven uiteengezet, gaat het feitelijk monopolierecht op knowhow en methodes immers verloren van zodra de kennis in kwestie bekend wordt gemaakt. Krachtens het gemene recht is het aanwenden van andermans knowhow, "zonder de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld de miskenning van een geheimhoudingsplicht, verwarring, parasitaire mededinging), niet onrechtmatig".⁴

In het gemene recht kan de bescherming ervan afgedwongen worden op basis van het strafrecht (artikel 309 Strafwetboek) en het arbeidsrecht (artikel 17 arbeidsovereenkomstenwet) indien werknemers de informatie bekendmaken. Bij bekendmaking door anderen zal dat op grond van de algemene aansprakelijkheidsleer moeten gebeuren of via het contractenrecht (wegens inbreuk op *confidentiality agreements* of zogenaamde *non disclosure agreements* (NDA))⁵.

6. In het kader van de plicht voor de opdrachtnemer om de nodige knowhow mee te delen, moet gewezen worden op de specifieke problematiek van de broncode bij informaticaopdrachten. De *broncode* is de voor een programmeur leesbare versie van een com-

1. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 334.
2. Verslag aan de Koning, *BS* 14 februari 2013, 8765.
3. E. DE GRUYSE, "Licentieovereenkomsten" in X, *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Antwerpen, Kluwer, 2003, 35.
4. E. DE GRUYSE, "Licentieovereenkomsten" in X, *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Antwerpen, Kluwer, 2003, 37.
5. Zie o.a.: F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2012, 335-337.

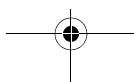
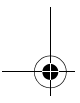
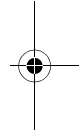
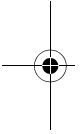
puterprogramma. De versie die de computer doet werken noemt men de *objectcode*. De broncode geeft inzicht in de toegepaste technische oplossingen en bevat in vele gevallen geheime knowhow van de programmeur. De broncode is van grote waarde door de erin aanwezige zichtbare technische oplossingen die vaak kostbare geheime knowhow uitmaken en vanwege de mogelijkheid die de broncode biedt om het programma te wijzigen.¹

Krachtens het gemene recht zal een gebruiker in principe geen aanspraak kunnen maken op de broncode van een standaardpakket, tenzij uitdrukkelijk bedongen. "In zoverre de licentieovereenkomst al niet uitdrukkelijk stelt dat alleen de objectcode wordt ter beschikking gesteld, gaat men er vanuit dat de leverancier van standaardsoftware niet de bedoeling heeft de broncode te leveren. Deze heeft immers een grote waarde, welke meestal in totale wanverhouding staat met de prijs van een gebruikslicentie. Indien de broncode van een standaardpakket toch essentieel is voor een gebruiker, zoekt men meestal zijn toevlucht tot het depot bij een derde ('escrow') of geeft men de voorkeur aan programma's gebaseerd op open source software."²

Gelet op het grote belang van de in de broncodes vervatte knowhow voor de opdrachtnemer, kan er niet zonder meer van uit worden gegaan dat hij die aan de aanbestedende overheid zonder meer zal meedelen in toepassing van artikel 20, tweede lid. Hij moet dat ook maar doen in de mate dat zulks vereist is voor de aanbestedende overheid om de resultaten van de opdracht te kunnen benutten, en bij discussie zal de vraag rijzen of en in welke mate de overdracht van de broncodes daartoe inderdaad vereist is.

Het is passend om bij informaticaopdrachten precies te beschrijven of en in welke mate de overdracht van de broncodes plaats zal vinden, en desgevallend van welke onderdelen van een softwarelevering.

-
1. J. KEUSTERMANS, *Auteursrecht. Recente evoluties in capita selecta*, Brussel, Larcier, 2009, 47 en voetnoot 373.
 2. J. KEUSTERMANS, *Auteursrecht. Recente evoluties in capita selecta*, Brussel, Larcier, 2009, 51-52.





Art. 21

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

Artikel 21. Registraties

De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle aanvragen tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het buitenland doet in verband met de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die aangifte bezorgt hij de aanbestedende overheid een kopie van de schriftelijke akte waarin de ter zake geldende wetgeving voorziet.

TEKSTGESCHIEDENIS

Artikel 21 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 (BS 14 februari 2013).

AUTEURS

Peter Teerlinck m.m.v. Nieke Vanavermaete

RECHTSLEER

—

COMMENTAAR

1. De nodige toelichting omtrent dit artikel wordt verschaft in het verslag aan de Koning, dat luidt als volgt:¹

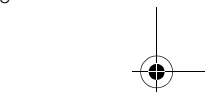
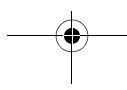
“Dit artikel neemt de inhoud over van artikel 14, § 4, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende de verplichting voor de opdrachtnemer om bij de aanbestedende overheid aangifte te doen van alle registratieaanvragen van een intellectueel eigendomsrecht in verband met creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft bij de uitvoering van de opdracht.

De toepassing van dit artikel doet geen afbreuk aan de naleving van de vertrouwelijkheidsregels vermeld in artikel 18.

Indien de uitvinding, de tekening of het model gemeenschappelijk eigendom is van de opdrachtnemer en van de aanbestedende overheid, mag de opdrachtnemer een registratieaanvraag enkel indienen mits voorafgaande instemming van de aanbestedende overheid. Hij mag immers de in artikel 18 opgelegde geheimhoudingsplicht niet schenden.

Indien de uitvinding, de tekening of het model daarentegen alleen eigendom is van de opdrachtnemer, staat het hem vrij de geheimhouding van het bestaan ervan te beëindigen en een registratieaanvraag in te dienen.

1. Verslag aan de Koning, BS 14 februari 2013, 8765.

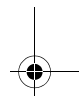
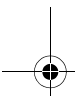
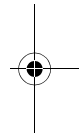
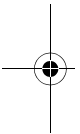




Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

Art. 21

Overeenkomstig dit artikel brengt de opdrachtnemer de aanbestedende overheid daarvan op de hoogte die, binnen de perken van de gegevens vervat in de registratieaanvraag, ont-heven wordt van de in artikel 18 opgelegde geheimhoudingsplicht.”





Art. 22

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

Artikel 22. Sublicentie

Onverminderd de mogelijkheid om de intellectuele eigendom te verwerven overeenkomstig artikel 19, § 1, eerste lid, kan de aanbestedende overheid een sublicentie verlenen binnen de voorwaarden en voor de exploitatiewijzen bepaald in de opdrachtdocumenten.

TEKSTGESCHIEDENIS

Artikel 22 van het KB Algemene Uitvoeringsregels van 14 januari 2013 (KB Uitvoering 2013).

AUTEURS

Peter Teerlinck m.m.v. Nieke Vanavermaete

RECHTSLEER

—

COMMENTAAR

1. Het verslag aan de Koning luidt ter zake als volgt:

“Dit artikel neemt de bepaling over van artikel 14, § 5, van de Algemene aannemingsvoorwaarden volgens hetwelke de aanbestedende overheid die houder is van een gebruikslicentie, sublicenties kan toestaan aan derden.

Het spreekt vanzelf dat het toepassingsgebied van de sublicentie niet ruimer kan zijn dan [dat] van de gebruikslicentie die verkregen wordt overeenkomstig artikel 19, § 1, vierde lid.”¹

2. Een sublicentie wordt in het gemene recht omschreven als volgt: “Een sublicentie is niets anders dan een licentie die door een persoon wordt toegekend op het geheel of een deel van een (recht van) intellectuele eigendom of van een knowhow waarop hij zelf een licentie heeft verkregen.”² Een sublicentie dient bijgevolg te worden onderscheiden van een overdracht van licentie.

Voorts moet de sublicentie onderscheiden worden van de onderaanneming, maar er zal toch sprake zijn van een ‘sublicentie’ telkens wanneer de onderaannemer in kwestie gemachtigd is om handelingen te stellen die onder het exclusieve recht ressorteren.³

1. Verslag aan de Koning, BS 14 februari 2013, 8766.

2. Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, *Handboek Licentieovereenkomsten*, Brussel, Larcier, 2008, 23.

3. Zie Th. VAN INNIS, *Les signes distinctifs*, Brussel, Larcier, 1997, nr. 455; Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, *Handboek Licentieovereenkomsten*, Brussel, Larcier, 2008, 23.

3. In het gemene recht moeten contractuele bepalingen omtrent exploitatiewijzen van een beschermd werk restrictief geïnterpreteerd worden. Deze restrictieve interpretatieregel leidt ertoe dat de *omvang* van de verleende rechten beperkend geïnterpreteerd dient te worden. Er moet namelijk van uit worden gegaan dat er zo weinig mogelijk rechten werden verleend.¹ Bijgevolg leidt het toekennen van een licentie er niet toe dat eveneens een sublicentie wordt toegestaan. Eén en ander zal uitdrukkelijk gestipuleerd moeten worden.

4. In principe zal het toekennen van sublicenties het uitdrukkelijke akkoord van de titularis van het recht vereisen, eveneens omdat in de meerderheid van de gevallen licenties worden toegekend omwille van de (juridische) persoon. Een licentieovereenkomst kan een hoog *intuitu personae*-karakter hebben doordat men een bepaalde kwaliteitsgarantie wil inbouwen en daardoor zorgvuldig zijn licentiehouders uitkiest. Wanneer de hoofdlicentie *intuitu personae* of omwille van de persoon van de licentienemer is afgesloten, kan de licentienemer slechts een sublicentie toekennen met het (uitdrukkelijke of stilzwijgende) akkoord van diegene van wie hij zijn eigen licentie heeft verkregen. Indien de (juridische) persoon van de licentiehouder uitermate belangrijk is, zal men het recht om een sublicentie toe te kennen veelal uitsluiten of anderzijds de kwaliteitsvereisten zeer strikt omschrijven en eventueel controle- en evaluatiemogelijkheden inbouwen.²

Een licentienemer die het recht verkreeg om sublicentie(s) toe te kennen, zal de licentiegever moeten inlichten indien hij dat ook effectief doet.³

5. In artikel 22 wordt gesteld dat de aanbestedende overheid een sublicentie kan verlenen binnen de voorwaarden en voor de exploitatiewijzen bepaald in de opdrachtdocumenten. In de lijn van het gemeen recht betekent deze bepaling dat de voorwaarden en de exploitatiewijzen voor de sublicentie zelf bepaald moeten zijn in de opdrachtdocumenten. Het verslag aan de Koning lijkt er echter van uit te gaan dat de aanbestedende overheid sowieso het recht heeft om een sublicentie toe te kennen, dus zelfs al wordt dat niet uitdrukkelijk bedongen, maar dat zij bij de toekenning van de sublicentie niet meer rechten mag toekennen dan zij zelf heeft verworven.

1. Zie H. VANHEES, "De nieuwe wettelijke regeling inzake auteurscontracten", *TBH* 1995, 728-765.

2. E. DE GRUYSE, "Licentieovereenkomsten" in X, *Commentaar Bijzondere Overeenkomsten*, Antwerpen, Kluwer, 2003, 52.

3. Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, *Handboek Licentieovereenkomsten*, Brussel, Larcier, 2008, 88.

Artikel 23. Wederzijdse bijstand en waarborg

De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten van de aanbestedende overheid te vrijwaren en moet zo nodig, op eigen kosten, de formaliteiten vervullen die nodig zijn opdat die rechten aan derden zouden kunnen worden tegengeworpen. Hij licht de aanbestedende overheid in over de getroffen schikkingen alsook de vervulde formaliteiten.

Vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde tegen de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid, moeten deze elkaar inlichten en alle mogelijke maatregelen nemen om de stoornis te doen ophouden, en moeten zij wederzijds bijstand verlenen door elkaar met name bewijselementen mee te delen of nuttige documenten te overhandigen die ze in hun bezit hebben of kunnen verkrijgen.

De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of uitvindingen die hij zal realiseren, met name de foto's, illustraties, grafieken, zoals hij die aan de aanbestedende overheid zal aanbieden, geen inbreuk zullen vormen op enig recht van derden, op enige wetgeving, en dat voor zover in het werk portretten zullen worden opgenomen, de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot gebruik van deze portretten in het kader van de opdracht zullen zijn verkregen.

Onverminderd artikel 17 van het koninklijk besluit klassieke sectoren, artikel 17 van het koninklijk besluit speciale sectoren of artikel 18 van het koninklijk besluit defensie en veiligheid, al naargelang, staat de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid die de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontractant kenbaar heeft gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze medecontractant zou stellen. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is die waarborg evenwel beperkt tot het bedrag van de opdracht.

TEKSTGESCHIEDENIS

Artikel 23 van het KB Uitvoering van 14 januari 2013 (BS 14 februari 2013).

AUTEURS

Peter Teerlinck m.m.v. Nieke Vanavermaete

RECHTSLEER

—

COMMENTAAR

1. Het verslag aan de Koning licht dit artikel toe als volgt:

“Dit artikel bevat de inhoud van artikel 14, § 6, van de Algemene aannemingsvoorwaarden, betreffende, enerzijds, de wederzijdse bijstand in geval van een vordering van een derde en, anderzijds, de waarborg die de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid ten opzichte van elkaar moeten dragen in geval van verhaal ingesteld door een derde, wanneer ze de rechten van deze derde niet hebben geëerbiedigd of ze niet aan hun medecontractanten kenbaar hebben gemaakt.

Deze laatste bepaling heeft tot nog toe enkel betrekking op de opdrachtnemer. Ze is logischerwijze verruimd tot de aanbestedende overheid.

Het voorlaatste lid is een nieuwe bepaling die nader ingaat op de specifieke kwestie van de rechten die verbonden zijn aan de illustraties en in het bijzonder aan de portretten. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke beweerdde schending van het recht op afbeelding van een derde door toe te zien op de naleving van de voorschriften van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.”¹

2. Zoals uiteengezet bij artikel 19 KB Uitvoering 2013, ontstaan de intellectuele eigendomsrechten die behoren tot de industriële eigendom slechts bij het vervullen van een formaliteit.² Zo ontstaan bijvoorbeeld rechten op een merk slechts na depot en inschrijving ervan in het daartoe voorziene merkregister.³ Slechts vanaf de inschrijving zijn de rechten aldus aan derden tegenwerpelijk. Eveneens zijn licenties (en de overdracht ervan) op intellectuele eigendomsrechten die behoren tot de industriële eigendom slechts aan derden tegenwerpelijk indien deze werden ingeschreven.⁴

Het eerste lid van artikel 23, eerste lid KB Uitvoering 2013 bepaalt dat de opdrachtnemer, zo nodig op eigen kosten, de formaliteiten moet vervullen die nodig zijn opdat de rechten van de aanbestedende overheid aan derden kunnen worden tegengeworpen.

Deze bepaling legt aldus een belangrijke verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer. Hij zal als specialist echter in vele gevallen inderdaad beter geplaatst zijn om de nodige formaliteiten ten voordele van de aanbestedende overheid te verrichten.

Dat hij dit op eigen kosten zou moeten doen, is minder vanzelfsprekend. Als het verrichten van die formaliteiten tot zijn takenpakket behoort, kan hij de prijs daarvoor uiteraard ook in zijn offerte opnemen.

3. Het tweede lid van artikel 23 KB Uitvoering voorziet dat, vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde, de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid elkaar

1. Verslag aan de Koning, *BS* 14 februari 2013, 8766.

2. Auteursrechten daarentegen ontstaan door een louter rechtsfeit, namelijk de creatie van het werk.

3. Zie bijvoorbeeld artikel 2.2 BVIE en 2.19.1 BVIE voor een Beneluxmerk, artikel 6 EMVO voor een Gemeenschapsmerk.

4. Zie bijvoorbeeld artikel 2.31 BVIE voor een Beneluxmerk, artikel 17.6 en 23.1 EMVO voor een Gemeenschapsmerk.

Art. 23

Artikelsgewijze commentaar op de wetgeving overheidsopdrachten

moeten inlichten en alle mogelijke maatregelen moeten nemen om de stoornis te doen ophouden. Zij moeten elkaar bijstand verlenen met bewijselementen of nuttige documenten.

Er is in dit artikel enkel sprake van een vordering *door* een derde. Het lijkt echter de logica zelve dat de bijstandsregel ook geldt indien een vordering *tegen* een derde moet worden ingesteld ter vrijwaring van de rechten van de aanbestedende overheid en/of de opdrachtnemer.

Het nemen van de nodige maatregelen kan uiteraard inhouden dat in rechte moet worden opgetreden. Soms zal dit gezamenlijk moeten gebeuren.

Zo heeft een licentiehouder van een merk een eigen recht op schadevergoeding van zodra zijn licentie werd ingeschreven in het daartoe bestemde register. In beginsel zal de licentiehouder die vordering echter niet zelfstandig kunnen instellen “omdat dit gevaarlijk kan zijn voor de merkeigenaar”. Enkel wanneer werd bedongen dat aan de licentiehouder de bevoegdheid toekomt om zelfstandig een dergelijke vordering in te stellen, zal hij dit op eigen houtje kunnen doen.¹ Ook nevenvorderingen, zoals terugroeping, verwijdering of vernietiging van namaak of hulpmiddelen of het instellen van een oppositieprocedure, kan de licentiehouder slechts uitoefenen indien hij daartoe de uitdrukkelijke toestemming van de titularis van het merk heeft gekregen.² Artikel 23, lid 2 houdt een dergelijke toestemming op zich niet in, en dat zal dus in de opdrachtdocumenten of de overeenkomst moeten worden bedongen.

In tegenstelling tot merklicenties in een Beneluxcontext kan de houder van een licentie van een Gemeenschapsmerk – ook wanneer hij daartoe niet uitdrukkelijk de toestemming van de merkhouder verkreeg – wel zelfstandig een vordering instellen wanneer hij houder is van een exclusieve licentie én de merkhouder zou nalaten om, na daartoe te zijn aangespoord, binnen een redelijke termijn zelf een inbreukvordering in te stellen.³

4. Het vierde lid van artikel 23 KB Uitvoering 2013 voorziet in een vrijwaringsplicht van de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer ten opzichte van elkaar, wanneer een van hen de rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontractant kenbaar heeft gemaakt. Behoudens andersluidende bepaling in de opdrachtdocumenten is die waarborg weliswaar beperkt tot het bedrag van de opdracht.

Deze bepaling is niet voldoende duidelijk. Er moet immers eerst worden uitgemaakt welke van de contractpartijen wettelijk of contractueel de plicht had om de rechten van derden na te gaan en mee te delen aan de andere contractpartij. Het is dan ook niet noodzakelijk de contractpartij die de inbreuk op de rechten van een derde begaat die de andere contractpartij moet vrijwaren. Integendeel, indien de informatieplicht bij de andere contractpartij ligt, dan moet deze de inbreukmakende partij vrijwaren.

1. F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012, 189.
2. Artikel 2.32.5 BVIE en 2.32.6 BVIE. Zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012, 189-190.
3. Artikel 22.3 EMVO, zie ook F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Handboek merkenrecht*, Brussel, Bruylant, 2012, 192.

Deze bepaling geldt onverminderd artikel 17 KB Plaatsing (en de daarmee overeenstemmende artikelen uit het KB speciale sectoren en het KB defensie en veiligheid), waarin specifieke bepalingen zijn opgenomen over de respectievelijke verantwoordelijkheden naargelang de aanbestedende overheid in de opdrachtdocumenten al dan niet een volledige beschrijving van het geheel of een gedeelte van de opdracht geeft.

Ingeval van volledige beschrijving, en indien de aanbestedende overheid daarbij geen melding maakt van het bestaan van een intellectueel eigendomsrecht of een gebruikslicentie, is de aanbestedende overheid aansprakelijk voor eventuele schadevergoedingen gevorderd door de titularis van het intellectuele eigendomsrecht of de licentiehouders. In artikel 17 KB Plaatsing is niet in een beperking van het bedrag van deze aansprakelijkheid voorzien. Maar wat indien de derde een vordering instelt tegen de opdrachtnemer, en die zich in vrijwaring tegen de overheid richt in toepassing van artikel 17 KB Plaatsing? Geldt de vrijwaringsschuld dan slechts ten belope van het bedrag van de opdracht conform artikel 23, lid 4? Het antwoord op die vraag is niet duidelijk.

Indien daarentegen geen volledige beschrijving is gegeven in de opdrachtdocumenten, heeft de opdrachtnemer in geen geval recht op schadevergoeding van de aanbestedende overheid op grond van de schending van intellectuele eigendomsrechten van derden.

5. In een zaak die dateert van 1977 waren de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer gedagvaard door een octrooihouder wegens namaak van een toestel voor de uitvoering van werken.¹ Ook de octrooihouder had overigens een offerte ingediend, maar hij was niet gekozen omdat hij (veel) duurder was. De opdrachtnemer had op zijn beurt een vordering in tussenkomst en vrijwaring ingesteld tegen de aanbestedende overheid op basis van artikel 14 van het Ministerieel Besluit van 14 oktober 1964, dat bepaalde dat de aanbestedende overheid gehouden was tot schadeloosstelling van de octrooihouder en tot het betalen van vergoedingen wanneer het bestuur zelf een volledige beschrijving gaf van het geheel der werken, zonder melding te maken van het bestaan van een octrooi of licentie waaraan de uitvoering van die levering of van dat werk was onderworpen.

Na deskundig onderzoek werd de namaking bewezen geacht en werden de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer *in solidum* veroordeeld tot schadevergoeding. De vordering tot vrijwaring werd zonder voorwerp verklaard, gelet op de rechtstreekse aansprakelijkheid van de Belgische Staat.

Het vonnis heeft aldus geen uitspraak gedaan over de onderlinge verantwoordelijkheid van de Belgische Staat en de opdrachtnemer ten opzichte van elkaar. Een *in solidum* veroordeling staat een vordering van de ene veroordeelde schuldenaar ten opzichte van de andere tot onderlinge verdeling van de aansprakelijkheid nochtans niet in de weg.

1. Rb. Brussel, 27 juni 1977, *Ing. Cons.* 1977, 413.