

IE en juridische kwesties voor technologiegerichte bedrijven

Inleiding

Intellectueel eigendom speelt een zeer belangrijke rol in de huidige kenniseconomie. Startende bedrijven gebruiken IE om te voorkomen dat grote industriële concurrenten hun producten kopiëren. Grote bedrijven gebruiken IE om de vruchten van hun investeringen te plukken. Zelfs schijnbaar "traditionele" sectoren zoals de staalindustrie gebruiken intellectuele eigendom om hun immateriële activa te beschermen. Zonder IE zouden veel innovatieve projecten niet rendabel zijn, omdat iedereen die dat wilde gewoon de resultaten kon kopiëren.

Het is nog nooit zo belangrijk geweest om de "deugdzame cirkel" te bevorderen die leidt van investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) naar banen – via innovatie, concurrentievoordeel en economisch succes – als in de huidige wereld van steeds meer geglobaliseerde markten en de kenniseconomie. Dit proces is afhankelijk van verschillende factoren, maar een efficiënt systeem van intellectuele-eigendomsrechten (IER) behoort ongetwijfeld tot de belangrijkste, gezien het vermogen van intellectuele eigendom om creativiteit en innovatie, in al zijn verschillende vormen, in de hele economie aan te moedigen.

Intellectueel eigendom (IE) verwijst naar creaties van de geest - alles van kunstwerken tot uitvindingen, computerprogramma's tot handelsmerken en andere commerciële symbolen.

IE-wetgeving is ingewikkeld: er zijn verschillende wetten met betrekking tot verschillende soorten IE, en verschillende nationale wetten in verschillende landen en regio's van de wereld, evenals internationaal recht. Dit brengt veel problemen met zich mee, vooral voor de startende bedrijven. Het is daarom van vitaal belang om te begrijpen hoe u uw intellectuele eigendom kunt beschermen.

Het belang van intellectueel eigendom

Linux is een voorbeeld van hoe IE kan worden gebruikt om "publiek eigendom" van intellectueel eigendom af te dwingen. Ontwikkelaars van open source software vertrouwen op IE-bescherming (auteursrecht) om ervoor te zorgen dat mensen die voortbouwen op hun werk zich aan bepaalde voorwaarden moeten houden. Omdat ze het auteursrecht bezitten, kunnen Linux-ontwikkelaars eisen dat verbeteringen aan de Linux-code (die ze gratis weggeven) ook gratis te gebruiken moeten zijn. Op deze

manier zorgen de Linux-ontwikkelaars ervoor dat hun IE door niemand wordt misbruikt om nieuwe eigendomsrechten op te zetten. Het is het IE-systeem dat Linux-ontwikkelaars in staat stelt om vrije kennis te creëren die vrij blijft.

Een ander voorbeeld is de Creative Commons licentie. Dit stelt auteurs in staat om andere mensen toe te staan hun werk te gebruiken, onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat hun naam moet worden vermeld of dat het werk niet commercieel kan worden gebruikt. Als het publiek niet bekend is met licenties, raden we u aan dit voorbeeld niet te vermelden.

Het IE-systeem zorgt ervoor dat het gebruik van merken zonder vergunning kan worden voorkomen, zodat consumenten erop kunnen vertrouwen dat alle producten met het merk echt voldoen aan de beloofde normen.

Wanneer een nieuw product succesvol is op de markt, is het zeer waarschijnlijk dat concurrenten de markttrend zullen volgen en zullen proberen vergelijkbare of identieke producten te maken. De innovator van het oorspronkelijke product kan aanzienlijk hebben geïnvesteerd, niet alleen in de ontwikkeling van het product, maar ook in het opzetten van de toeleveringsketen voor productie, het bekend maken van het product op de markt en het vinden van distributeurs.

Naarmate concurrenten in een later stadium binnenkomen, profiteren ze van de inspanningen van de innovator en kunnen ze hun producten dus tegen een lagere prijs aanbieden. Dit kan de innovator onder zware druk zetten en hem uiteindelijk uit het bedrijfsleven drijven, terwijl zijn concurrenten gratis meeliften ten koste van zijn creativiteit.

Daarom moeten innovators gebruik maken van het IE-systeem om hun uitvindingen, ontwerpen, merken, artistieke werken enzovoort te beschermen. Het IE-systeem biedt hen eigenaarschap over hun werk en exclusieve rechten om de productie, import en verkoop van inbreukmakende goederen te controleren.

De verschillende soorten IE

Tijdens uw ondernemersreis, wanneer u uw producten/diensten ontwikkelt, zult u onvermijdelijk merken dat u op zoek bent naar het juiste type IE om voor hen te gebruiken. Hier is een korte overzichtsuitleg (volgens EUIPO – het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie):

Octrooien

Octrooien worden verleend voor technische uitvindingen. Octrooiaanvragen moeten worden ingediend bij een nationaal of regionaal octrooibureau. Ze worden onderzocht in een proces dat resulteert in de verlening of weigering van een octrooi. Octrooien

duren normaal gesproken maximaal 20 jaar vanaf de datum van indiening van de aanvraag. In sommige landen is ook een speciaal, minder krachtig soort octrooi beschikbaar dat een gebruiksmodel (of "klein octrooi") wordt genoemd.

Gebruiksmodellen

Gebruiksmodellen bieden meestal eenvoudigere bescherming, voor een kortere periode. De meeste landen vereisen dat uitvindingen gewoon nieuw zijn om gebruiksmodelbescherming te ontvangen. Anderen, bijvoorbeeld Duitsland, eisen ook dat ze een inventieve stap hebben. Maar de meeste landen onderzoeken noch nieuwheid noch inventieve stap en zullen elk gebruiksmodel registreren dat voldoet aan de formaliteiten.

Auteursrecht

Het auteursrecht hoeft niet te worden geregistreerd. Het bestaat "automatisch" wanneer het werk wordt gemaakt. Het auteursrecht beschermt elke originele, creatieve, intellectuele of artistieke expressie, waaronder romans, wetenschappelijke literatuur, toneelstukken, software, foto's en schilderijen, muziek, sculpturen, televisie-uitzendingen, enz. Zelfs de geur van een parfum kan (indirect) auteursrechtelijk beschermd zijn: de mix van ingrediënten die in een parfum gaat, kan een origineel werk van auteurschap vertegenwoordigen en kan dus auteursrechtelijk worden beschermd. De duur van een auteursrecht is ongeveer de levensduur van de auteur plus 70 jaar, afhankelijk van het geval en het land.

Merken

Merken zijn onderscheidende tekens die de commerciële bron van waren of diensten identificeren en onderscheiden. Ze kunnen bestaan uit woorden, logo's, namen en kleuren, evenals elk ander middel om de commerciële oorsprong te identificeren, zoals de vorm van het product of de verpakking, of zelfs geluiden of geuren. Zo zijn de meeste Disney-personages geregistreerd als merk. Merken kunnen eenvoudig worden gemaakt door ze te gebruiken (zoals Google bijvoorbeeld deed) of door ze expliciet te registreren.

Geregistreerde modellen

Geregistreerde ontwerpen (VS: "modeloctrooien") beschermen het decoratieve ontwerp, de vorm, het uiterlijk en de stijl van objecten, maar niet hun functionele aspecten. De vereisten zijn absolute nieuwheid en individueel karakter. De duur van de bescherming van een Gemeenschapsgeregistreerde model bedraagt maximaal 25 jaar vanaf de datum van de inschrijvingsaanvraag. Ze worden toegekend in termijnen van vijf jaar, die verlengd kunnen worden.

Niet-geregistreerde modellen

Ook niet-ingeschreven modellen genieten onder bepaalde voorwaarden bescherming. U krijgt een gratis, automatisch recht wanneer u een origineel ontwerp aan het publiek biedt. Het geeft u het recht om te voorkomen dat iemand uw model kopieert, maar is meestal van een beperktere duur dan die beschikbaar is voor geregistreerde modellen. De duur van de bescherming van een niet-Gemeenschapsgeregistreerde model bedraagt maximaal drie jaar na publicatie van het model in de Europese Unie.

Een bedrijfsgeheim

Bedrijfsgeheimen bestaan uit alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie die een onderneming een concurrentievoordeel biedt. In tegenstelling tot andere typen van intellectuele eigendom, worden bedrijfsgeheimen beschermd zonder enige procedurele formaliteiten; bijgevolg kunnen ze voor onbepaalde tijd worden beschermd. Een bedrijfsgeheim moet (a) geheim zijn, (b) commerciële waarde hebben vanwege het geheime karakter ervan en (c) moet zijn onderworpen aan redelijke stappen door de rechtmatige houder van de informatie om deze geheim te houden (d.w.z. geheimhoudingsovereenkomsten met werknemers en zakenpartners en maatregelen om bedrijfsspionage te voorkomen). De voorwaarden kunnen van land tot land verschillen; de hierboven verstrekte informatie komt echter overeen met de algemene richtlijnen waarnaar wordt verwezen in artikel 39 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPs-overeenkomst).

Andere vormen van IE

Andere vormen van intellectuele eigendom die hier niet worden getoond, zijn onder meer de bescherming van plantenrassen (VS: "planten octrooien"), databases, geografische aanduidingen en halfgeleidertopografieontwerpen.

Alle tot nu toe beschreven IE-rechten kunnen in combinatie worden gebruikt om uitvinders te helpen hun innovaties te beschermen. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een octrooi gebruiken om ervoor te zorgen dat het het enige is dat een bepaald technisch kenmerk biedt, en geregistreerde of niet-geregistreerde ontwerpen om de kenmerken met betrekking tot het uiterlijk van het product te beschermen. Het kan ook handelsmerken gebruiken om de bron van het product te communiceren. Het kan er ook voor kiezen om sommige aspecten van het productieproces geheim te houden. Als het zich serieus inspant om geheimhouding te bewaren, kan het de bescherming van bedrijfsgeheimen genieten.

Juridische kwesties

Zoals vastgesteld door Corrs Chambers Westgarth (een toonaangevend onafhankelijk advocatenkantoor), zijn er verschillende juridische kwesties waarmee startende bedrijven worden geconfronteerd en waarmee ze rekening moeten houden:

1. Identificeer en zoek IE-bescherming in een vroeg stadium

De eerste stap is om te identificeren welk IE relevant is en welke stappen moeten worden genomen om het te beschermen. De stappen verschillen per type IE-recht:

- **Handelsmerken en branding (naamsbekendheid).** De selectie van een bedrijfs merknaam of de naam van een nieuw product moet het startpunt zijn voor alle nieuwe bedrijven. Een merk is een badge van oorsprong – om in te schrijven moet het de waren of diensten van een bedrijf kunnen onderscheiden van die van een ander bedrijf. Namen of logo's die geen verband houden met de goederen of diensten van een bedrijf vertegenwoordigen de 'gouden standaard'. Apple en Amazon zijn goede voorbeelden van dergelijke merken. Het is ook belangrijk om te onthouden dat handelsmerken meer zijn dan alleen een naam - bijvoorbeeld in Australië kan bescherming worden verkregen voor logo's, kleur, geluid en vormmerken (naast andere symbolen).

Alvorens een handelsmerk of naamsbekendheidmerk te selecteren, is het van cruciaal belang om rekening te houden met de toestand van de markt en eventuele bestaande voorafgaande rechten. Dit is een aparte overweging voor het vastleggen van een bedrijfs- of bedrijfsnaam. Een merkonderzoek is een eenvoudige en effectieve manier om ervoor te zorgen dat uw voorgestelde naam nieuw is en beschikbaar is voor gebruik (d.w.z. geen inbreuk maakt op het merk van een andere persoon).

- **Octrooien en bedrijfsgeheimen.** Octrooien beschermen nieuwe uitvindingen. De registratie van een octrooi geeft de eigenaar het recht om de uitvinding te exploiteren (of anderen toe te staan dit te doen) tijdens de looptijd van het octrooi. In Australië zijn er bijvoorbeeld twee soorten octrooien: standaard- en innovatieoctrooien. Hoewel standaardoctrooien de langste beschermingsperiode bieden (20 jaar), is het innovatieoctrooi een aantrekkelijke optie voor tech start-ups en opkomende bedrijven. Met een lagere inventieve drempel en de mogelijkheid om zeer snel (binnen slechts één maand) een octrooi te verkrijgen, is het innovatieoctrooi in staat om start-ups 8 jaar exclusiviteit te bieden. Dit, in combinatie met het feit dat innovatieoctrooien dezelfde inbreukprocedures bieden als standaardoctrooien en niet onderworpen zijn aan een voorafgaand aan de octrooiverlening

oppositieprocedure, betekent dat het voor nieuwe of opkomende bedrijven relatief eenvoudig is om een krachtig handhavingsinstrument te verkrijgen.

Het alternatief voor octrooien is bedrijfsgeheimen (of vertrouwelijke informatie). De twee sluiten elkaar uit. Aangezien vertrouwelijkheid de basis van bedrijfsgeheimen vormt, is geheimhouding essentieel.

Start-ups die uitvindingen willen beschermen door bedrijfsgeheimen, moeten overwegen hoe deze vorm van bescherming aansluit bij de bedrijfsstrategie van het bedrijf. Voor start-ups met een minimaal kapitaal kunnen bedrijfsgeheimen een effectieve manier zijn om een uitvinding te beschermen voordat ze de nodige financiering en investeringen verkrijgen om de uitvinding te commercialiseren of te testen.

Vertrouwelijkheid is ook van cruciaal belang voor octrooien. De noodzaak om de uitvinding privé en buiten het publieke domein te houden voordat een octrooi wordt aangevraagd, kan over het hoofd worden gezien in de vroege stadia van het verkrijgen van kapitaal. Techstart-ups die octrooibescherming willen verkrijgen, moeten ervoor zorgen dat zij over passende vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten beschikken voordat zij financieringsbesprekingen aangaan of de nieuwe uitvinding of technologie aan potentiële klanten presenteren.

- **Auteursrecht.** In tegenstelling tot octrooien of handelsmerken is er geen systeem van registratie voor het auteursrecht. Auteursrechtelijke bescherming is automatisch zodra het werk in materiële vorm is gebracht. Het centrale principe van het auteursrecht is dat het de specifieke uitdrukking beschermt - het auteursrecht beschermt geen feiten, informatie of ideeën. Om beschermd te zijn, moet het auteursrecht origineel zijn en gemaakt door een menselijke auteur. De eis van de menselijke auteur roept interessante vragen op in de technische ruimte in het licht van de opkomst van kunstmatige intelligentie en de toegenomen afhankelijkheid van algoritmen en machine learning.

Voor tech start-ups kunnen software en computerprogramma's auteursrechtelijke bescherming genieten. Hoewel software kan worden beschermd als een 'literair werk', zal elk auteursrecht op softwarecode dat gedeeltelijk op open source is gebaseerd, zorgvuldig moeten worden overwogen, omdat het vragen oproept of de softwarecode origineel is. Afzonderlijk kan het auteursrecht techstart-ups ook de mogelijkheid bieden om gebruikersinterfaces voor digitale technologieën te beschermen (d.w.z. op basis van het feit dat het artistieke werken zijn).

- **Ontwerpen.** Geregistreerde ontwerpen kunnen worden gebruikt om de visuele kenmerken van de technologie te beschermen, maar vooral niet de technologie zelf. Hoewel ontwerpen vaker worden gebruikt bij het beschermen van het uiterlijk van producten (widgets), kunnen ontwerpen in de digitale technologieruimte start-ups de mogelijkheid bieden om de grafische gebruikersinterface van producten te beschermen.

2. Zorg ervoor dat u de IE-rechten bezit

Zodra u heeft bepaald welke IE-rechten u wilt beschermen, is de volgende stap ervoor te zorgen dat het recht eigendom is van de juiste entiteit. Voor veel bedrijven kan het niet uitvoeren van goede overeenkomsten of het verkrijgen van relevante overdrachten van uitvinders leiden tot langdurige IE-eigendoms geschillen. Dergelijke hoofdpijn kan worden vermeden door ervoor te zorgen dat uw bedrijf de juiste afspraken heeft.

Voor tech start-ups moet bijzondere aandacht worden besteed aan de volgende kwesties:

- De voorwaarden van eventuele contractuele regelingen met derden. Hebben bijvoorbeeld externe uitvinders hun IE-rechten aan het bedrijf overgedragen? Is de derde partij onderworpen aan een vertrouwensverplichting of onderworpen aan een geheimhoudingsovereenkomst?
- De reikwijdte van elke overdracht en rechten op een ontwikkelings-IE. Is de overdracht bijvoorbeeld beperkt tot een bepaald technologie- of IE-recht (octrooi of auteursrecht), of strekt het zich uit tot de overdracht van alle toekomstige IE-rechten?
- Aangezien bijzondere rechten (en beperkingen) van toepassing zijn op intellectuele eigendom in gezamenlijk bezit, moet bijzondere aandacht worden besteed aan regelingen die betrekking hebben op de mede-eigendom van intellectuele eigendom. Mede-eigendom kan ook moeilijk te navigeren zijn wanneer de belangen van mede-eigenaars niet meer op elkaar aansluiten.
- Fiscale gevolgen die voortvloeien uit de overdracht van intellectuele eigendom tussen verschillende entiteiten.

3. Denk mondiaal

Tot slot is het belangrijk om mondiaal te denken. Hoewel veel startende bedrijven vaak gericht zijn op het lokaal opbouwen van het bedrijf, kan dit van invloed zijn op de breedte van IE-bescherming over de hele wereld. Copycats hoeven zich niet in uw eigen land te bevinden. Deze kwestie komt scherp in beeld in de context van octrooien en handelsmerken.

Door in het begin te overwegen welke landen uw bedrijf mogelijk wil betreden, wordt ervoor gezorgd dat de relevante bescherming zo vroeg mogelijk wordt bereikt. Vroegtijdig contact opnemen met octrooiadviseurs over de wereldwijde strategie voor het indienen van octrooien is de sleutel tot het verkrijgen van robuuste wereldwijde bescherming.

Evenzo kan wereldwijd merkbescherming worden aangevraagd op basis van rechten die in uw eigen land worden gezocht of verkregen. Dit is ook nuttig om te voorkomen wat anders een kostbaar en vermijdbaar geschil in een ander land zou kunnen zijn.

Tot slot

Als afsluiting van deze les kunt u hier verder lezen over het onderwerp:

- <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip>
- <https://www.wipo.int/sme/en/>

Tevens als u vertrouwen heeft in uw kennis, kunt u de intellectuele eigendomsquiz van de WIPO doen <https://www.wipo.int/about-ip/en/quiz/index.html>

U kunt ook de WIPO IP Diagnostics-tool gebruiken om een basisdiagnose uit te voeren van de intellectuele eigendomssituatie (IE) van uw bedrijf. Het is in de vorm van een vragenlijst met verschillende onderdelen die u vragen stelt over verschillende IE-onderwerpen (bijv. innovatieve producten, handelsmerken, licenties, modellen, internationalisering, enz.). Open de tool hier: <https://www.wipo.int/ipdiagnostics/en/index.html>

Vervolg uw ondernemersreis met onze andere cursusmodules.

Bronnen & documentatie:

Mallia-Dare, M. (no date) Significant legal issues faced by technology companies, Rajwans. Available at: <https://rajwans.com/resources/significant-legal-issues-faced-by-technology-companies> (Accessed: November 8, 2022).

Bakharieva, N. (no date) How technology companies can protect Intellectual Property, What You Should Know to Protect Your Intellectual Property. Available at: <https://yalantis.com/blog/protecting-intellectual-property-for-technology-companies/> (Accessed: November 8, 2022).

Bebber, J. and Downie, R. (no date) Protecting your IP assets: Key Issues for Tech start-ups and emerging companies, Corrs Chambers Westgarth. Available at: <https://www.corrs.com.au/insights/protecting-your-ip-assets-key-issues-for-tech-start-ups-and-emerging-companies> (Accessed: November 8, 2022).

European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Communication; COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS An SME Strategy for a sustainable and digital Europe, COM/2020/103 final

Understanding IP (no date) The European Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights. Available at: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/understanding-ip> (Accessed: November 8, 2022).

What is intellectual property (IP)? (no date) WIPO. Available at: <https://www.wipo.int/about-ip/en/> (Accessed: November 8, 2022).

Euipo Academy Learning Portal (no date). Available at: <https://euipo.europa.eu/knowledge/> (Accessed: November 7, 2022).

WIPO - World Intellectual Property Organization (no date). Available at: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_450_2020.pdf (Accessed: November 7, 2022).

Office, E.P. (no date) Ip teaching kit, EPO. Available at: <https://www.epo.org/learning/materials/kit.html> (Accessed: November 8, 2022).