

2015•2016  
FACULTEIT RECHTEN  
*master in de rechten*

## Masterproef

Intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband

Promotor :  
Prof.dr. Veerle COLAERT

Laura Ostrycharz

*Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van master in de rechten*

De transnationale Universiteit Limburg is een uniek samenwerkingsverband van twee universiteiten in twee landen: de Universiteit Hasselt en Maastricht University.



Universiteit Hasselt | Campus Hasselt | Martelarenlaan 42 | BE-3500 Hasselt  
Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek | Agoralaan Gebouw D | BE-3590 Diepenbeek



**Maastricht University**

2015•2016  
FACULTEIT RECHTEN  
*master in de rechten*

## Masterproef

Intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen gedaan  
door werknemers in dienstverband

Promotor :  
Prof.dr. Veerle COLAERT

Laura Ostrycharz

*Scriptie ingediend tot het behalen van de graad van master in de rechten*



## **Samenvatting**

Een werknemer in dienstverband heeft als uitvinder van een octrooieerbare uitvinding, op vlak van intellectuele rechtsbescherming, het recht om een octrooiaanvraag in te dienen en vervolgens een octrooi te verkrijgen dat aan hem een tijdelijk monopolierecht op de exploitatie van de uitvinding verleent. Met uitzondering van het vaderschapsrecht beschikt de werknemer over de mogelijkheid om de vermogensrechten op zijn uitvinding over te dragen aan bijvoorbeeld zijn werkgever die hierdoor over het octrooirecht op de uitvinding zal beschikken, indien zulks bij wet is bepaald of indien hierover op geldige wijze is gecontracteerd.

Het komt daarom vaak voor dat werkgevers bedingen tot overdracht van werknemersuitvindingen in de arbeidsovereenkomst invoegen. Hoewel deze bedingen in geval van dienstuitvindingen perfect geldig blijken, blijft onzekerheid bestaan over de toekomst van afhankelijke en vrije uitvindingen. Hoewel binnen de rechtsleer heel wat nietigheidsgronden aan de dag worden gelegd lijken enkel de figuur van de gekwalificeerde benadeling en de interpretatie van de bedingen door de rechter enige kans op slagen te hebben wanneer de overdracht van vrije uitvindingen wordt bedongen zonder toekenning van enige vergoeding aan de werknemer. Maar bij afhankelijke uitvindingen lijkt zelfs deze leer geen soelaas te bieden daar de werkgever wel degelijk heeft bijgedragen tot de totstandkoming van de uitvinding. De mate van inbreng zal dan ook het voornaamste criterium zijn voor de rechter om de geldigheid van het beding te toetsen. Ingeval geen vergoeding is bedongen kan de werknemer proberen om op grond van billijkheidsgronden en de leer van de verrijking zonder oorzaak alsnog een vergoeding te bekomen.

Ingeval niets werd bepaald tussen de werkgever en zijn werknemer over de rechten op werknemersuitvindingen hebben de rechtspraak en rechtsleer, bij gebrek aan een wettelijke regeling, zelf een systeem op poten gezet waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen dienst-, afhankelijke en vrije uitvindingen. Met betrekking tot de eerste categorie zullen de rechten op de uitvinding van de werknemer belast met een inventieve opdracht aan de werkgever toekomen, waarbij de grondslag gelegen is in de arbeidsovereenkomst zelf. Er zal slechts een vergoeding moeten worden toegekend aan de werknemer indien zijn gewone loon onvoldoende lijkt ten opzichte van de voordelen die de exploitatie van de uitvinding oplevert aan de werkgever. Bij een afhankelijke uitvinding, een uitvinding die, los van alle dienstverband, verband houdt met de activiteiten van de onderneming of waarvoor de werkgever bedrijfsmiddelen ter beschikking heeft gesteld, zal de werknemer titularis blijven van de rechten op deze uitvindingen. Met uitzondering van de vergoedingsvordering voor de geleverde prestaties op loutere billijkheidsgronden, zal aan de werkgever geen vergoeding moeten worden toegekend. De vrije uitvindingen ten slotte zullen volledig toekomen aan de werknemer waarbij de werkgever als derde zal moeten onderhandelen, wenst hij de vermogensrechten op de uitvinding of een licentie te bekomen.

Het bovenstaande geeft weer dat er een gebrek aan rechtszekerheid heerst. Het Amerikaanse en Franse rechtssysteem en de bestaande Vlaamse regelgeving inzake uitvindingen aan universiteiten en hogescholen en door overheidspersoneel indachtig, besluiten wij tot de noodzaak voor de federale wetgever om een regelgeving hieromtrent op te nemen in het wetboek economisch recht en stippen wij de voornaamste aspecten aan waarmee rekening zal moeten worden gehouden.



## **Woord vooraf**

Het schrijven en vervolgens het afleveren van deze scriptie zou niet zijn gelukt zonder de hulp van een aantal mensen. Ik zou hen hiervoor dan ook enorm willen bedanken.

Eerst en vooral mijn mama, voor alle kansen die ze mij heeft gegeven en om steeds met veel liefde voor mij te zorgen, ook tijdens mijn vele examenstress-momenten.

Daarenboven zou ik graag mijn liefje willen bedanken voor alle steun en toeverlaat. Om mij een duwtje in de rug te geven wanneer ik het nodig had, om mij steeds met raad en daad bij te staan, voor het nalezen van deze scriptie met veel precisie en het daarbij kunnen volgen van mijn soms warrige uitleg. Maar ik wil hem vooral bedanken voor alle liefde en voor het geduld dat hij elke keer weer voor mij kan opbrengen.

Vervolgens wens ik Bérénice, Lisa en Julie te bedanken voor alle uren die zij samen met mij in de bibliotheek hebben doorgebracht. Bovendien wil ik Marjan, Lore en Bérénice bedanken voor de rustgevende momenten tijdens de yoga.

Ik wens ook meneer Incalza te bedanken voor de fijne en goede begeleiding, voor zijn scherp oog en om mij steeds te verlichten met zijn inzichten.

Ten slotte zou ik graag mijn promotor willen bedanken voor het aanreiken van het interessante onderwerp, waar ik met plezier aan heb gewerkt.

Laura Ostrycharz

Genk, 15 mei 2016



## **Inhoudsopgave**

Samenvatting .....	III
Woord vooraf .....	V
Inhoudsopgave .....	VII
Inleiding .....	1
1. Hoofdstuk I: Het begrip 'uitvinding' .....	5
1.1. Het overkoepelende begrip 'creatie' .....	6
1.1.1. Welke creaties kunnen als 'uitvinding' worden bestempeld? .....	7
1.1.2. De draagwijdte en de materiële vereisten van het octrooi .....	8
1.1.2.1. Nieuw .....	9
1.1.2.2. Uitvinderswerkzaamheid .....	10
1.1.2.3. Nijverheid .....	11
1.2. Het octrooirecht op een uitvinding .....	12
1.2.1. De morele rechten op een uitvinding .....	12
1.2.2. De vermogensrechten op een uitvinding .....	13
2. Hoofdstuk 2: Uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband .....	17
2.1. De intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen van werknemers in geval van een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer .....	21
2.1.1. De toelaatbaarheid van de bedingen tot overdracht in individuele arbeidsovereenkomsten .....	24
2.1.1.1. Het principe van de restrictieve interpretatie .....	24
2.1.1.2. De grenzen aan de contractsvrijheid: de geldigheid vanuit civielrechtelijk en arbeidsrechtelijk oogpunt .....	27
2.1.1.2.A. Bedingen betreffende toekomstige en dienstuitvindingen .....	28
2.1.1.2.B. Bedingen betreffende afhankelijke en vrije uitvindingen .....	29
2.1.1.2.C. Het principe van de vrijheid van arbeid .....	30
2.1.1.2.C.a. Artikel 6 Burgerlijk Wetboek .....	30
2.1.1.2.C.b. Het exclusiviteitsbeding en artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet .....	33
(i) Exclusiviteitsbedingen .....	34
(ii) Bedingen tot overdracht van de rechten op werknemersuitvindingen .....	35
2.1.1.2.D. Andere gemeenrechtelijke nietigheidsgrounden .....	38
2.1.1.2.D.a. Een onevenwicht tussen de wederzijds bedongen prestaties .....	41
2.1.1.2.D.b. Misbruik van de inferieure positie van de andere contractspartij .....	42
2.1.1.2.D.c. Het determinerend karakter van het misbruik .....	43
2.1.2. Recht op vergoeding .....	44
2.1.2.1. Roeien met de riemen die we hebben: het vergoedingsrecht in het Belgisch rechtssysteem .....	45
2.1.2.1.A. Vergoeding van de inspanningen die hebben geleid tot de creatie .....	45
2.1.2.1.B. Een vergoeding voor de overdracht van de rechten op uitvindingen .....	47
2.1.2.2. Het vergoedingsrecht zoals geregeld door de Franse wetgever .....	50
2.1.2.2.A. Les inventions de mission (dienstuitvindingen) .....	50
2.1.2.2.B. Les inventions hors mission .....	52
2.1.2.2.B.a. Les inventions hors mission attribuables (afhankelijke uitvindingen) .....	52
2.1.2.2.B.b. Les inventions hors mission non-attribuables (vrije uitvindingen) .....	53
2.2. De intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen van werknemers bij gebrek aan overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer .....	55
2.2.1. Gemeenrechtelijke benadering .....	55
2.2.1.1. Dienstuitvindingen .....	56
2.2.1.2. Afhankelijke uitvindingen .....	59



2.2.1.3. Vrije uitvindingen.....	66
2.2.2. Bijzonder recht: uitvindingen gedaan aan universiteiten & hogescholen en uitvindingen ontwikkeld door overheidspersoneel.....	68
Besluit.....	73
Bibliografie.....	79
Wetgeving.....	79
Europees en Internationaal recht.....	79
Nationaal recht.....	79
Parlementaire voorbereiding.....	80
Frans recht.....	80
Amerikaans recht.....	80
Rechtspraak.....	80
Nationaal.....	80
Franstalige rechtspraak.....	82
Rechtspraak Verenigde Staten.....	82
Rechtsleer.....	82
Boeken.....	82
Belgische rechtsleer.....	82
Franse rechtsleer.....	85
Amerikaanse rechtsleer.....	85
Tijdschriften.....	85
Belgische rechtsleer.....	85
Amerikaanse rechtsleer.....	86
Andere documenten.....	87

## **Inleiding**

**01.** Uitvindingen zijn de bron van het economisch bestaan, van het wiel en de lopende band tot het internet, smartphones en microchips. Bedrijven leven van uitvindingen die hen een sterkere positie op de economische markt kunnen opleveren en zo de mededinging in de hand werken.

**02.** De concurrentiestrijd tussen ondernemingen de dag van vandaag is bijzonder groot. Het is dan ook van groot belang om werknemers aan te trekken die met hun innovatieve ideeën het bedrijf op de wereldkaart kunnen zetten of hun machtspositie op de markt kunnen vergroten. Dat kan onder andere door het omzetten van deze innovatieve ideeën in daadwerkelijke uitvindingen.

Maar aan wie behoren deze uitvindingen toe? Wie is de rechthebbende? Met andere woorden, aan wie komt de eigendom van deze uitvindingen toe en wie kan er over beschikken? Is het de persoon die de uitvinding werkelijk heeft gecreëerd, of de persoon die de octrooiaanvraag voor de uitvinding indient?

**03.** Kijken we even naar een van de grote uitvinders van de 19<sup>de</sup> eeuw, Thomas Edison. Hij heeft verschillende uitvindingen op zijn naam staan zoals de gloeilamp, de fonograaf, de eerste filmprojector (de kinetoscoop) e.a. Maar de vraag wordt gesteld of hij ook de werkelijke uitvinder was van deze creaties. In Edisons onderzoekslaboratorium Menlo Park werden namelijk vele van de door de onderzoekers gedane uitvindingen uiteindelijk aan hem toegeschreven.

Hierbij kan de vraag worden gesteld aan wie de eigendom van een uitvinding gedaan door een werknemer in dienstverband toebehoort. Want hoewel tewerkgesteld binnen de onderneming is hij het die de uitvinding realiseert en dus als de werkelijke uitvinder wordt gezien. Komen de eigendomsrechten en de daarbijkomende intellectuele bescherming dan niet aan hem toe?

**04.** In de praktijk is het iets genuanceerder dan dat. De werkgever kan bijvoorbeeld een specifieke onderzoeksopdracht aan de werknemer toekennen of hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van de uitvinding. Worden alle bijdragen op dezelfde manier bekeken of wordt hier nog een onderscheid in gemaakt?

**05.** Doorheen deze bijdrage zal getracht worden een antwoord te bieden op de vraag of en in welke mate een werknemer in dienstverband intellectuele rechtsbescherming geniet voor een door hem gerealiseerde uitvinding.<sup>1</sup>

**06.** Ter inleiding zal kort worden besproken wat valt te verstaan onder het begrip 'creatie' en inzonderheid het begrip 'uitvinding'. Waarna het octrooirecht en de daarin te onderscheiden morele- en vermogensrechten waarover de werknemer-uitvinder of zijn rechtsverkrijgende kunnen beschikken, nader worden toegelicht. Op die manier zal een kader worden geschetst waarbinnen de

---

<sup>1</sup> De relevantie hiervan blijkt onder meer uit volgend citaat van VAN PUYVELDE: "Ik vrees dat werknemers er zich niet altijd van bewust zijn dat zij een beschermde of beschermbare creatie mee hebben gerealiseerd. Uitvindingen zijn niet alleen grote en tot de verbeelding sprekende creaties, het kan ook om heel kleine procedés of verfijningen gaan. Een nieuwe toepassing van een middel bijvoorbeeld. Neem nu caroteen, dat eerst gekend was als geneesmiddel, en pas nadien als middel om te bruinen.", X., "Intellectuele rechten hebben wettelijk kader nodig", <http://www.jobat.be/nl/artikels/intellectuele-rechten-hebben-wettelijk-kader-nodig/> (consultatie 3 november 2015).

problematiek van de intellectuele rechtsbescherming inzake werknemersuitvindingen kan worden uiteengezet.

**07.** Na de omkadering van het begrip uitvinding en de intellectuele rechtsbescherming dat het huidige octrooirecht biedt zal dieper worden ingegaan op het werkelijke onderwerp van deze bijdrage: *de intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband en meer bepaald welke rechtsgevolgen de realisatie van dergelijke uitvinding met zich mee brengt.*

Specifiek wordt de vraag gesteld welke intellectuele rechtsbescherming kan worden geboden en aan wie deze rechtsbescherming toekomt.

**08.** Om deze vraag te kunnen beantwoorden in de huidige stand van het recht moeten twee situaties van elkaar onderscheiden worden, namelijk de situatie waarbij de werkgever een overeenkomst heeft gesloten met zijn werknemer met betrekking tot de overdracht van de (vermogens)rechten op de werknemersuitvinding aan de werkgever en de situatie waarbij de werkgever en de werknemer niets zijn overeengekomen.

**09.** In de eerste situatie zal, bij gebrek aan een wettelijke regeling, moeten worden teruggevallen op het arbeids- en het gemeenrecht. Hierbij zal worden nagegaan in welke mate de bedingen tot overdracht van bepaalde of alle werknemersuitvindingen aan de werkgever toelaatbaar zijn. Er wordt onderzocht of de restrictieve interpretatie en de matigende functie van de goede trouw hulp kunnen bieden en welke grenzen er zijn aan de contractsvrijheid. Of dergelijke bedingen in de huidige stand van het recht al dan niet als geldig kunnen worden beschouwd zal worden afgetoetst aan de zogenaamde vrijheid van arbeid en de gemeenrechtelijke nietigheidsgronden. Ook zal hier en daar, waar nodig, worden vergeleken met de regelgeving in de Verenigde Staten van Amerika inzake de rechtsbescherming van uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband aangezien ook de Amerikaanse wetgever geen geregeling heeft getroffen. In de Verenigde Staten is men aldus ook aangewezen op de toepassing van gemeenrechtelijke rechtsregels als alternatieve oplossing voor deze problematiek.

**10.** Verder zal binnen dit deel worden nagegaan of er een verplichting bestaat ten aanzien van de werkgever om een vergoeding toe te kennen aan zijn werknemer voor de overdracht van de (vermogens)rechten op de uitvinding. Bij wijze van concreet voorbeeld zal het recht op vergoeding in het Franse recht worden besproken aangezien de Franse wetgever wel degelijk een wettelijke regelgeving tot stand heeft gebracht.

**11.** In de situatie waarbij er geen afspraken werden gemaakt tussen de werkgever en de werknemer met betrekking tot gerealiseerde uitvindingen van deze laatste werd, bij gebrek aan een wettelijke regelgeving, een tijdelijk systeem uitgewerkt door de Belgische rechtspraak en rechtsleer. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de dienstuitvindingen, de afhankelijke en de vrije uitvindingen, met elk hun eigen rechtsgevolgen. Ook hier zal een korte excursie worden gemaakt naar het Amerikaans recht ter illustratie van de door de rechtspraak uitgewerkte alternatieve regeling om op die manier na te gaan of er enige overeenkomsten zijn met ons systeem en in welke mate wij wat kunnen leren uit hun regeling.

**12.** Ten slotte zal ook aandacht worden besteed aan de enige bestaande Belgische regelgeving met betrekking tot deze problematiek, namelijk de rechtsbescherming voor de uitvindingen gedaan door werknemers in het kader van universitair onderzoek of onderzoek aan hogescholen, alsook uitvindingen gedaan door overheidspersoneel. Om vervolgens te besluiten hoe een wettelijke regeling er naar onze mening zou moeten uitzien, met hierbij een beknopte weergave van de meest belangrijke aspecten van dergelijke regeling *de lege ferenda*.



## **1. Hoofdstuk I: Het begrip 'uitvinding'**

**13. - INLEIDING** - De mens heeft als creatief wezen al heel wat uitvindingen en andere creaties op zijn repertoire staan, van het wiel, de lopende band, vliegtuigen en wolkenkrabbers tot de computer, smartphones etc. Van zodra de mens iets heeft gecreëerd, wil deze erkenning voor zijn bijdrage aan de samenleving. Aan de ene kant wil hij zijn creatie aan het grote publiek bekend maken, maar anderzijds wil hij zijn creatie beschermen tegen namaak en plagiaat.

**14.** Het is dan aan de wetgever om tussen te komen, om de bevolking de nodige bescherming te bieden en op die manier de creativiteit te stimuleren. Hoe langer hoe meer en vooral sinds de industriële revolutie zijn er verschillende rechtsfiguren ontwikkeld die bescherming bieden aan creaties tegen derden te kwader trouw.

**15.** Toen de wetgever het begrip 'eigendom' omschreef had hij in de eerste plaats enkel oog voor lichamelijke goederen. Maar naarmate we meer en meer evolueerden naar een technologische samenleving ontstond het idee dat ook onlichamelijke goederen zoals ideeën, procedés etc. een zekere bescherming dienden te genieten. Het eigendomsrecht ontstond immers met het oog op de vrije ontplooiing van de burger en heeft tot doel om op de meest volstreekte wijze het genot te hebben van een goed en hierover te beschikken.<sup>2</sup>

**16. - DE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN** - De intellectuele eigendomsrechten eisen hoe langer hoe meer hun plaats op in het bestaande rechtsleven. Het begrip 'eigendom' kreeg een ruimere betekenis zodoende de burgers een bredere rechtsbescherming te bieden. Zo kon men, buiten de civielrechtelijke eigendom op lichamelijke goederen zoals machines, gebouwen, meubelen etc. ook 'eigenaar' zijn van bepaalde onlichamelijke goederen zoals auteursrechten, octrooirechten en andere industriële eigendomsrechten. Deze immateriële prestaties doen immers ook rechten ontstaan die even exclusief en absoluut werken als de civiele eigendom op lichamelijke goederen.<sup>3</sup>

**17.** Van oudsher is binnen de intellectuele 'eigendoms' rechten een onderscheid gemaakt tussen de auteursrechten en de industriële rechten zoals octrooien, kwekers- en merkenrechten, rechten op tekeningen en op modellen. Maar voor alle intellectuele rechten geldt dat ze een tijdelijk exclusief gebruiksrecht toekennen aan de houder van het recht.

In deze bijdrage zal worden gefocust op de octrooirechten en inzonderheid op de mate van rechtsbescherming die wordt geboden aan een werknemer die tijdens zijn dienstverband een uitvinding ontwikkelt, waarbij de vraag rijst aan wie de rechten op deze uitvinding zullen toekomen.

**18.** In het antwoord op die vraag zal blijken dat het octrooirecht in beginsel een bestanddeel vormt van het vermogen van de uitvinder. Deze laatste heeft bijgevolg het recht om over de uitvinding en later, indien de uitvinding geoctrooieerd is, over het octrooi te beschikken. De uitvinder heeft

---

<sup>2</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 46.

<sup>3</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 8.

namelijk de keuze om de uitvinding zelf uit te baten, via licentie aan een derde het recht te verlenen om de uitvinding te exploiteren, of om de uitvinding over te dragen aan een derde.<sup>4</sup>

### 1.1. Het overkoepelende begrip 'creatie'

**19. - VOORTBRENGSELEN VAN DE GEEST** - De uitvindingen vallen onder het overkoepelende begrip 'creatie' wat zoveel betekent als 'voortbrengselen van de geest'. Bepaalde creaties werden door de wetgever van zodanig groot belang geacht dat ze een bijzondere bescherming verkregen in de vorm van een tijdelijk, exclusief gebruiksrecht voor de houder van de creatie. Anderzijds houdt dit recht ook een plicht in voor derden om geen gebruik te maken van de creatie zonder toestemming van de houder, een zogenaamd gebruiksverbod.<sup>5</sup>

De artistieke eigendom op persoonlijke esthetische creaties wordt bijvoorbeeld beschermd door het auteursrecht. De (industriële) eigendom op esthetische creaties op het gebied van gebruiksvoorwerpen anderzijds valt onder de bescherming van het recht op tekeningen en modellen. Ook voor technische creaties zoals uitvindingen en creaties in land- en tuinbouw wordt een bescherming geboden door desgevallend het octrooi- en het kwekersrecht.

**20.** Deze 'rechten op de voortbrengselen van de geest' of kortweg 'intellectuele rechten' zijn rechten die tijdelijk aan de houder van de creatie toekomen. De houder zal bijgevolg zijn gebruiksrecht slechts kunnen doen gelden zolang de wetgeving in de rechtsbescherming van die creatie voorziet. Na het verstrijken van die termijn kan in principe elke persoon, zonder voorafgaandelijk toestemming te moeten vragen, het gebruiksrecht op de creatie uitoefenen.

**21.** Dit subjectief recht is tevens verbonden aan een zekere vorm van openbaarmaking. Een uitvinding zal bijvoorbeeld niet beschermd kunnen worden indien de concurrenten niet op de hoogte zijn gebracht van dergelijke uitvinding en de rechtsbescherming die hiervoor geldt.

Zodoende worden alle verleende octrooien openbaar gemaakt en dienen de merken te worden ingeschreven in een depot: het Benelux bureau of de WIPO<sup>6</sup>. Hoewel auteurswerken in se niet openbaar gemaakt dienen te worden om bescherming te kunnen genieten, dienen ze wel aan het publiek openbaar te worden gemaakt vooraleer de houder van het recht deze werken kan exploiteren.<sup>7</sup>

**22. - CREATIES VAN WERKNEMERS** - De intellectuele creaties ontworpen door werknemers in dienstverband zullen derhalve onder een van deze wettelijk geregelde beschermingsmodellen vallen indien is voldaan aan de beschermingsvoorwaarden van het desbetreffende intellectueel

---

<sup>4</sup> Art. XI.28-29, 55 en 125, Boek XI, Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, *BS* 29 maart 2013, 19.975 (hierna WER); art. 64, 71 en 73 Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, *BS* 4 september 2007, 45.906 (verder EOV); art. 28 Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, *Pb.* 1994, L 336, 213 (hierna TRIPS); K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 46-47; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 83.

<sup>5</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 32-33.

<sup>6</sup> De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom, een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties.

<sup>7</sup> L.P. SUETENS en P. VAN ORSHOVEN, *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 34.

recht.<sup>8</sup> Indien de creatie niet valt onder het toepassingsgebied blijft het intellectueel eigendomsrecht buiten beschouwing en dienen wij terug te vallen op het arbeidsrecht om na te gaan aan wie de uitvinding toebehoort en wat de draagwijdte van dit recht zal zijn.<sup>9</sup>

#### 1.1.1. Welke creaties kunnen als 'uitvinding' worden bestempeld?

**23. - ONTDEKKING VS. UITVINDING** - Van oudsher wordt een onderscheid gemaakt tussen een uitvinding en een ontdekking. Waar een uitvinding iets nieuw is, iets wat voorheen nog niet bestond en aan het bestaande wordt toegevoegd, is een ontdekking iets wat reeds in de natuur aanwezig was, maar pas later door de mensheid werd ontdekt, zoals grondstoffen, schatten, de ontdekking van Amerika etc. Zo heeft Newton bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht ontdekt, maar hij heeft deze niet 'uitgevonden'.<sup>10</sup>

**24.** Het is van groot belang om het onderscheid te zien tussen deze twee begrippen aangezien de wetgever op grond van de Octrooiwet enkel bescherming wenst te bieden aan uitvindingen. Maar zowel in het Europees als in ons nationaal recht bestaat er geen sluitende wettelijke definitie voor dit begrip. De wetgever stelt enkel dat octrooien worden verleend aan iedere uitvinding, op alle gebieden van de technologie, die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid.<sup>11</sup>

**25. - DE UITVINDING, EEN TECHNISCHE CREATIE** - Een uitvinding veronderstelt dus een creatie, een nieuwigheid die een oplossing biedt voor een bepaald technisch probleem of die een technische bijdrage levert aan de stand van de techniek én waarvan de oplossing noch bekend, noch voor de hand liggend is. Hierbij kan gesteld worden dat een uitvinding in de juridische zin van het woord een technische creatie is. Het is per definitie nieuw en oorspronkelijk aangezien het een wijziging aanbrengt aan een bestaande zaak of toestand en een onverwacht of verrassend element in zich heeft.

Let wel, het bouwen van een groter vliegtuig met een nooit geziene capaciteit is een nieuwigheid, maar het is evenwel geen uitvinding. Een uitvinding kan een nieuw product of een stof zijn zoals nylon, een bepaald werktuig zoals het weefgetouw en de lopende band of een werkwijze zoals een nieuw chemisch proces. Daarnaast kunnen ook nieuwe combinaties van reeds bestaande systemen en materialen als uitvinding worden beschouwd indien deze niet voor de hand liggend zijn. Dus daar waar de ontdekkingen voornamelijk voorkomen in de wereld van de wetenschap, zijn de uitvindingen overwegend terug te vinden in de wereld van de techniek en de technologie.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Wat betreft het octrooirecht en het auteursrecht zullen deze beschermingsvoorwaarden later in extenso worden weergegeven.

<sup>9</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 15.

<sup>10</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 1 en L.P. SUETENS en P. VAN ORSHOVEN, *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 46.

<sup>11</sup> Art. XI.3 WER; art. 52 (1) EO; art. 27 TRIPS.

<sup>12</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 2; L.P. SUETENS en P. VAN ORSHOVEN, *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 47.



26. Ten slotte dient nog vermeld te worden dat, daar de wetgever geen concrete definitie geeft met betrekking tot het begrip 'uitvinding', deze evenwel gebruik heeft gemaakt van een negatieve definitie door een opsomming te geven van welke creaties niet als uitvinding worden beschouwd. Hieronder vallen ten eerste de ontdekkingen, natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden. Vervolgens worden ook esthetische creaties, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's niet als uitvindingen beschouwd. Ook de presentatie van gegevens is geen 'uitvinding' in de zin van het octrooirecht.<sup>13</sup>

**27. - DE RECHTSBESCHERMING OP DE CREATIE OF UITVINDING** - Zoals hierboven vermeld kan de werknemer, indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, een bijzondere bescherming genieten op zijn uitvinding, i.e. creatie, via octrooi- of auteursrechten.

28. Hierna zal een onderscheid worden gemaakt tussen de extra-patrimoniale auteursrechten en de patrimoniale octrooirechten om zo een duidelijker beeld te verschaffen van de bescherming die aan de houder van het recht zal worden geboden.

#### 1.1.2. De draagwijdte en de materiële vereisten van het octrooi

**29. - BESCHERMING VAN HET IDEE AN SICH** - Daar waar het auteursrecht niet het idee an sich maar enkel de waarneembare vorm van het idee beschermt<sup>14</sup>, kan het idee dat aanleiding gaf tot het ontwikkelen van de creatie/uitvinding wel octrooirechtelijk beschermd worden. Ingeval de creatie aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet en het dus bestempeld kan worden als een uitvinding kan de houder ervan een industrieel eigendomsrecht, en meer specifiek een octrooi aanvragen.

30. Waar in het auteursrecht niet de techniek van een schilder, ook al is hij de grondlegger van deze techniek, maar enkel de uiteindelijke creatie van een schilder, zijn schilderij, een auteursrechtelijke bescherming kan genieten<sup>15</sup>, zal de uitvinder van een bepaald procedé zijn idee en de uitwerking daarvan wel octrooirechtelijk kunnen beschermen.<sup>16</sup>

**31. - VERPLICHTE AANVRAAG OCTROOIBESCHERMING** - In het geval de uitvinder heeft nagelaten een octrooi aan te vragen zal het procedé, het idee an sich, niet beschermd kunnen worden. Het geschrift aan de andere kant, de neergeschreven werkwijze, wordt wel auteursrechtelijk beschermd tegen namaak en plagiaat. Met andere woorden zal de uitvinder van een bepaalde werkwijze, hoewel hij geen aanspraak kan maken op een bescherming tegen de toepassing van zijn procedé door een derde, wel auteursrechtelijk beschermd kunnen worden in het geval een derde zijn geschriften met betrekking tot het procedé zonder toestemming gebruikt.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Art. XI.4 WER; art. 52 (2) EOV.

<sup>14</sup> L.P. SUETENS en P. VAN ORSHOVEN, *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 80.

<sup>15</sup> Bergen 14 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons* 2007, 592.

<sup>16</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 46-47.

<sup>17</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 46-47.

**32.** Het octrooirecht geeft dus de mogelijkheid om niet alleen de vorm, maar vooral het inhoudelijke aspect van een uitvinding te beschermen.<sup>18</sup> Echter, in tegenstelling tot de auteursrechten<sup>19</sup> is het octrooirecht wel aan formaliteiten gebonden. Zo dient men steeds een octrooiaanvraag in te dienen en zal men pas bescherming genieten nadat het octrooi op de uitvinding is verkregen. Maar alvorens een octrooi kan worden gevestigd op een uitvinding dient te worden nagegaan of er voldaan is aan de materiële vereisten. Deze vereisten schrijven voor dat een octrooi kan worden verleend aan iedere uitvinding, op alle gebieden van de technologie, die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust en vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nijverheid. Deze vereisten worden hieronder nader toegelicht:

#### 1.1.2.1. Nieuw

**33. - DE STAND DER TECHNIEK** - Uit het begrip 'op alle gebieden van technologie' valt af te leiden dat de uitvinding over een technisch karakter dient te beschikken. Daarbuiten dient de uitvinding ook nieuw te zijn en dus geen deel uit te maken van de stand van de techniek. Met de stand van de techniek wordt bedoeld al hetgeen voor de datum van indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.<sup>20</sup>

**34.** Hetgeen reeds publiek openbaar is gemaakt kan met andere woorden niet meer geoctrooieerd worden. De mogelijkheid dat het publiek kennis heeft kunnen nemen volstaat in dit geval. Dit wil evenwel niet zeggen dat enkel de uitvinder op de hoogte mag zijn van de uitvinding. Zo kunnen bijvoorbeeld zijn medewerkers op de hoogte zijn van de uitvinding, maar zal van hen een zekere geheimhouding worden verwacht. Maar vanaf het moment dat slechts een enkele persoon die niet gehouden is aan een of andere geheimhoudingsplicht weet heeft of had kunnen hebben van de uitvinding, bijvoorbeeld naar aanleiding van publicaties, eerdere octrooiaanvragen, demonstraties enzovoort, behoort de uitvinding tot de stand van de techniek en zal er geen octrooibescherming meer kunnen worden verkregen.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 74-77.

<sup>19</sup> Een auteur dient geen formaliteiten te vervullen alvorens zijn creatie auteursrechtelijk beschermd wordt. Het eenvoudig creëren van een bepaald werk dat voldoet aan de auteursrechtelijke beschermingsvoorwaarden (heeft de creatie een concrete vorm en is het auteurswerk origineel?) volstaat om een auteursrechtelijke bescherming te laten gelden op het auteurswerk. Formaliteiten zoals een wettelijk depot of een copyright label zijn bijgevolg niet verplicht (dit in tegenstelling tot in de Verenigde Staten waar elk werk wel degelijk moet getekend worden met een copyright label). Maar ze kunnen wel tot doel hebben dat de auteur een groter gevoel van bescherming heeft inzake zijn creatie en anderzijds er voor zorgen dat een derde een groter besef heeft dat dit een origineel werk is van een andere auteur en het zo de drempel verhoogt om het werk zonder toestemming te gebruiken; A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 18; H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 28.

<sup>20</sup> Art. XI.6 WER; art. 54 EOV.

<sup>21</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 27; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 197-198.

35. Op deze regel bestaat enkel een uitzondering voor uitvindingen die binnen de zes maanden voor de octrooiaanvraag bekend werden gemaakt aan het publiek als gevolg van kennelijk misbruik of ten gevolge van een vroegtijdige tentoonstelling van de uitvinding.<sup>22</sup>

36. - **NIEUWE COMBINATIES VAN BESTAANDE ELEMENTEN** - Nieuwe combinaties van elementen, ook al zijn alle elementen van deze combinatie reeds openbaar gemaakt, worden echter wel als nieuw aanzien en kunnen dus perfect geoctrooieerd worden. Bijgevolg zal enkel een integrale overeenkomst van alle elementen van de uitvinding met de stand van de techniek de octrooieerbaarheid in de weg staan.<sup>23</sup>

#### 1.1.2.2. Uitvinderswerkzaamheid

37. - **HET RESULTAAT VAN EEN UITVINDERSWERKZAAMHEID** - De uitvinding dient het resultaat te zijn van een uitvinderswerkzaamheid. Hiervan zal sprake zijn indien de uitvinding voor een deskundige<sup>24</sup> niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek.<sup>25</sup>

38. De uitvinding moet met andere woorden 'inventief' zijn en mag geen logische gevolgtrekking zijn uit bijvoorbeeld een combinatie van verschillende documenten. Er dient een nieuwe factor in te zitten, iets vernieuwend, een andere werkwijze of eigenschap waardoor het een andere, misschien betere oplossing biedt voor een probleem. De uitvinding moet dus getuigen van een bijzondere originaliteit in die zin dat het voor een persoon met dezelfde technische achtergrond en vorming niet evident is om tot zulke oplossing te komen.<sup>26</sup>

39. - **DE PROBLEEM-OPLOSSINGSTOETS** - Om na te gaan of er werkelijk sprake is van inventiviteit en de uitvinding dus niet als voor de hand liggend kan worden aangemerkt, wordt gebruik gemaakt van de probleem-oplossingstoets.<sup>27</sup> Hierbij wordt vooreerst de meest nabije stand van de techniek vastgesteld. Hierna zal worden nagegaan of er een verschil is waar te nemen tussen de meest nabije stand van de techniek en de uitvinding. Vervolgens wordt aan de hand van dit verschil het objectief technisch probleem gedefinieerd dat de uitvinding tracht op te lossen. Voorts zal worden vastgesteld of het probleem al dan niet opgelost is. En indien blijkt dat het probleem is opgelost zal worden nagegaan of de oplossing die de uitvinding biedt voor de hand liggend zou zijn voor de deskundige uitgaande van de meest nabije stand van de techniek.<sup>28</sup>

40. Een voorbeeld van deze toets is terug te vinden in het arrest van 15 september 2015 van het Hof van Beroep te Brussel. In dit arrest oordeelt het Hof dat het octrooi verleend aan *Dum Dum Doughnuts* voor hun sproei- en baktechniek voor het vervaardigen van donuts nietig is wegens

---

<sup>22</sup> Art. XI.6, §6 WER; art. 55 EOV.

<sup>23</sup> Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, Hugo De Clerck/Surgi-Tec; A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 57-59.

<sup>24</sup> Deze deskundige is evenwel slechts een fictief persoon, een vakman die geacht wordt met een zekere kennis van zaken te kunnen oordelen over de voorliggende uitvinding.

<sup>25</sup> Art. XI.7 WER; art. 56 EOV.

<sup>26</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 199.

<sup>27</sup> The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) Q209, *Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection*, Belgium, <https://www.aippi.org/download/committees/209/GR209belgium.pdf>.

<sup>28</sup> A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 67.

gebrek aan uitvinderwerkzaamheid. Volgens het Hof had de vakman namelijk geen intensieve arbeid moeten verrichten om tot de in het octrooi neergelegde oplossing te komen.

**41.** Het enige verschil tussen het probleem en de oplossing is het moment van uitvoering. De eerste sproeistap wordt in principe uitgevoerd net vóór het rijzen van de deegballetjes terwijl, volgens de oplossing, de eerste sproeistap zou moeten worden uitgevoerd net ná het rijzen van de balletjes.

Volgens het Hof zou er slechts sprake zijn van een klein technisch probleem dat eenvoudigweg de wereld kan worden uit geholpen door de algemene vakkennis en het gebruik van gezond verstand van de vakman.<sup>29</sup>

**42.** Deze vakman of deskundige dient allerminst een genie te zijn. Deze fictieve persoon wordt namelijk geacht een vakman of –vrouw te zijn die bekend is met de techniek waartoe de uitvinding behoort en die de nodige kennis heeft om de problemen op te lossen die de techniek gewoonlijk stelt. Anderzijds zal deze deskundige ook een meer algemene kennis hebben waardoor deze ook buiten zijn vakgebied naar oplossingen kan zoeken indien datzelfde probleem ook in andere vakgebieden blijkt voor te komen. Indien de uitvinding is gebaseerd op een combinatie van elementen uit verschillende vakgebieden kan het begrip deskundige zelfs gezien worden als een team van deskundigen met een brede kennis over deze verschillende vakgebieden.<sup>30</sup>

#### 1.1.2.3. Nijverheid

**43. - INDUSTRIEEL TOEPASBAAR EN ECONOMISCH EXPLOITEERBAAR** - Ten slotte dient het ontwerp van de uitvinding vervaardigd of toegepast te kunnen worden op enig gebied van de nijverheid, waaronder ook de landbouw.<sup>31</sup> De uitvinding moet met andere woorden industrieel toepasbaar en economisch exploiteerbaar zijn.<sup>32</sup>

**44. - NIET-OCTROOIEERBARE UITVINDINGEN** - De wetgever heeft een aantal uitvindingen opgesomd die nooit aan deze laatste vereiste kunnen voldoen en dientengevolge niet octrooieerbaar zijn.<sup>33</sup> Onder deze niet-octrooieerbare uitvindingen wordt verstaan: de methoden voor de behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische of geneeskundige behandeling, alsook diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of het dierlijke lichaam. Daarentegen

---

<sup>29</sup> Hof van beroep Brussel 15 september 2015, *IEFbe* 1618, Puratos tegen Dum Dum Doughnuts, <http://www.ie-forum.be/artikelen/octrooi-op-baktechniek-donuts-nietig-wegens-gebrek-uitvinderswerkzaamheid>.

<sup>30</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 32; CLERIX, V. PEDE, N. D’HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 68; The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) Q213, *The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law*, <http://www.aippi.org/download/committees/213/GR213belgium.pdf>.

<sup>31</sup> Art. XI.8 WER; art. 57 EOv.

<sup>32</sup> A. CLERIX, V. PEDE, N. D’HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 69; L.P. SUETENS en P. VAN ORSHOVEN, *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 50.

<sup>33</sup> Art. XI.5, §7 WER; art. 53 EOv; art. 27(2) en (3) TRIPS.

zijn apparaten, stoffen of mengsels die noodzakelijk zijn voor de toepassing van één van deze methoden wel octrooieerbaar.<sup>34</sup>

## 1.2. Het octrooirecht op een uitvinding

**45. - INLEIDING** - Eens een uitvinding tot stand is gekomen wordt de uitvinder, als geestelijke vader, eigenaar van de creatie. Bijgevolg zullen in beginsel, in het licht van dit onderzoek, de eigendomsrechten op een uitvinding gedaan door een werknemer tijdens zijn dienstbetrekking aan hem toekomen.

**46.** Deze intellectuele eigendomsrechten op een uitvinding kunnen verder worden onderverdeeld in morele rechten en vermogensrechten.

### 1.2.1. De morele rechten op een uitvinding

**47. - INTUITU PERSONAE** - De uitvinder-werknemer die in de uitvoering of naar aanleiding van zijn arbeidsovereenkomst een uitvinding doet zal steeds zijn moreel recht behouden op de uitvinding.<sup>35</sup>

**48. - BEGRIPSOMSCHRIJVING NAAR ANALOGIE MET HET AUTEURSRECHT** - Wat dit moreel recht inzake octrooirechten concreet inhoudt is niet altijd even duidelijk omschreven in de rechtsleer. Wel is deze materie uitvoerig behandeld in de rechtsleer met betrekking tot de auteursrechten, dewelke hieronder dan ook kort zal worden toegelicht.

**49.** Het moreel recht op een auteurswerk komt toe aan de geestelijke vader van het werk als oorspronkelijke rechthebbende van de auteursrechten en dit op grond van het bestaan van een nauwe, intrinsieke band tussen de persoon van de auteur en zijn creatie.<sup>36</sup> Binnen dit moreel recht van de auteur zijn drie verschillende rechten te onderscheiden met elk hun eigen werking en draagwijdte. Zo heeft de auteur een divulgatie- of openbaarmakingsrecht<sup>37</sup>, het recht op eerbied of integriteit van zijn werk<sup>38</sup> en, van belang voor deze bijdrage, het vaderschapsrecht op zijn werk<sup>39,40</sup>

---

<sup>34</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 200.

<sup>35</sup> W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 850.

<sup>36</sup> Art. XI.165 en XI.170 WER: "De oorspronkelijke auteursrechthebbende is de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt een ieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als dusdanig op het werk, op een reproductie van het werk, of bij een mededeling aan het publiek ervan wordt vermeld. De uitgever van een anoniem werk of van een werk onder pseudoniem wordt ten aanzien van derden geacht de auteur daarvan te zijn.", Hieruit kan worden afgeleid dat de oorspronkelijke rechthebbende nooit een rechtspersoon kan zijn.

<sup>37</sup> H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 52; Dit recht houdt in dat de auteur soeverein beslist of hij het werk openbaar wil maken, wanneer het hem geschikt lijkt en op welke manier hij het werk aan het grote publiek zal prijsgeven. Let wel, dit is slechts een eenmalig recht. Eens het auteurswerk aan de openbaarheid wordt prijsgegeven, is het divulgatierecht van de auteur uitgeput.

<sup>38</sup> H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 54-55; De auteur kan zich namelijk op grond van dit recht, verzetten tegen alle materiële wijzigingen die zonder zijn voorgaande toestemming aan zijn werken zijn aangebracht, evenals de niet-materiële wijzigingen die de geest van het werk aantasten. Hierbij dient erop gewezen te worden dat dit recht niet absoluut is. Zo kan de auteur bijvoorbeeld in zekere mate contracteren over zijn recht van integriteit.

<sup>39</sup> Op basis van het persoonlijk vaderschapsrecht kan de auteur eisen dat op zijn creatie en alle latere exemplaren of uitvoeringen zijn naam wordt vermeld, zelfs nadat hij de vermogensrechten heeft overgedragen. Hij kan ervoor kiezen om zijn werk anoniem of onder een schuilnaam uit te brengen. En hij heeft, op grond van

50. Deze rechten hebben, op grond van artikel XI.165, §2 WER, een 'onvervreemdbaar karakter', wat wil zeggen dat deze rechten inherent zijn aan de persoon van de auteur, deze aan hem persoonlijk toekomen en hij ze niet of althans niet volledig kan overdragen.<sup>41</sup> Tevens geldt de auteursrechtelijke bescherming van het moreel recht zolang de vermogensrechten bestaan.<sup>42</sup>

51. - **DE MORELE RECHTEN BINNEN HET OCTROOIRECHT - HET VADERSCHAPSRECHT** - De morele rechten van een uitvinder zijn weliswaar beperkt tot het vaderschapsrecht op de uitvinding krachtens artikel XI.13 WER. De werknemer-uitvinder die zijn uitvinding overdraagt zal dus slechts het recht behouden om als uitvinder op het octrooi vermeld te worden.<sup>43</sup> Dit vaderschapsrecht hangt vast aan de persoon van de uitvinder en hij zal enkel van dit moreel recht afstand kunnen doen mits hij uitdrukkelijk verzoekt van deze vermelding te willen af zien.<sup>44</sup>

52. - **KORTE EXCURSIE NAAR HET VADERSCHAPSRECHT IN HET AMERIKAANSE RECHTSSYSTEEM** - In de Verenigde Staten van Amerika werd lange tijd het 'first to invent' principe gehanteerd en was de mogelijkheid om een octrooi aan te vragen enkel voorbehouden aan de uitvinder(s) zelf. De uitvinding kon dus slechts worden overgedragen aan de werkgever na aanvraag door en toekenning van de octrooibeschermer aan de werknemer. Maar sinds de *America Invents Act* (AIA) van 2011 wijzigde de Amerikaanse wetgever van koers en werd de octrooiaanvraag gebaseerd op het 'first to file' principe. Hoewel nog steeds de naam van de uitvinder(s) vermeld dient te worden en deze in de regel nog steeds een verklaring van uitvinderschap dienen af te leggen zal het, naar het evenbeeld van de Europese landen, ook mogelijk zijn voor een persoon 'to whom the inventor has assigned or is under an obligation to assign the invention', om een octrooiaanvraag in te dienen.<sup>45</sup>

#### 1.2.2. De vermogensrechten op een uitvinding

53. - **HET BEGRIIP 'OCTROOI'**- Het begrip 'octrooi' bevat een tweevoudige betekenis. Vooreerst verwijst het begrip 'octrooi' naar het document dat uitgereikt wordt aan de octrooiaanvrager. Dit

---

de erkenning van zijn vaderschapsrecht, het recht om zich te verzetten tegen de opeising van een door hem gecreëerd werk door een derde of tegen het feit dat een ander zijn naam onder het werk van de auteur plaatst; Art. 6bis, §1 Berner Conventie; H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 52-53; F. BRISON en H. VANHEES (eds.), *De Belgische auteurswet*, Gent, Larcier, 2012, 21.

<sup>40</sup> Art. XI.165, §2 WER; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 31.

<sup>41</sup> F. BRISON en H. VANHEES (eds.), *De Belgische auteurswet*, Gent, Larcier, 2012, 19.

<sup>42</sup> H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 55-56; Wel dient te worden opgemerkt dat, in tegenstelling tot de auteursrechtelijke vermogensrechten, de morele rechten bij het open vallen van de nalatenschap na het overlijden van de auteur niet in zijn nalatenschap terecht komen en dus niet tot het vermogen van zijn erfgenamen en legatarissen behoren. De morele rechten blijven evenwel voortbestaan en kunnen door de erfgenamen, legatarissen of door de auteur aangeduide persoon worden uitgeoefend, mits dit gebeurt in naam van de auteur en met eerbied voor zijn werk.

<sup>43</sup> Art. XI.13 WER; art. 62 en 81 EOV.

<sup>44</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 48; A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 373; I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 210; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 146. De werknemer kan zich op basis van het octrooirecht evenwel niet verzetten tegen eventuele wijzigingen die worden aangebracht aan zijn uitvindingen.

<sup>45</sup> Section 111, 115 en 118, title 35 U.S.Code (implementation of the Leahy-Smith America Invents Act, <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-112hhrg74258/pdf/CHRG-112hhrg74258.pdf>); A.R. MILLER, M.H. DAVIS, *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*, St. Paul, West, 2012, 10; G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 331-334.

octrooidocument geldt als bewijsinstrument dat het octrooi werkelijk is verleend aan de aanvrager.<sup>46</sup>

Anderzijds, zoals hierboven kort vermeld, is het octrooirecht een tijdelijk exclusief gebruiks- of exploitatierecht dat een technische uitvinding beschermt indien het idee nieuw is, berust op een uitvinderswerkzaamheid en zodanig uitgewerkt is dat het kan worden toegepast op het gebied van de nijverheid.<sup>47</sup>

**54. - AANVRAAG OCTROOIBESCHERMING** - In het geval een uitvinding aan de drie bovenstaande materiële vereisten voldoet, zal de mogelijkheid bestaan om een octrooi aan te vragen om op deze manier, voor een periode van twintig jaar<sup>48</sup>, zeker te zijn dat het exploitatierecht op de uitvinding enkel en alleen toekomt aan de houder ervan. Het octrooisysteem zal met andere woorden bescherming bieden aan de houder van het octrooi tegen de mogelijke namaak van zijn of haar uitvinding. Op deze manier tracht de wetgever de menselijke creativiteit te bevorderen en het uiteindelijke resultaat ervan te beschermen. Immers, de creatievelingen onder ons worden gestimuleerd tot vernieuwing doordat ze een tijdelijk monopolie verkrijgen op hun uitvinding. Bovendien zal deze regeling ook de samenleving ten goede komen aangezien het de economische ontwikkeling en de technologische vooruitgang bevordert. Er is evenwel vereist dat de uitvinder zijn uitvinding openbaar maakt in ruil voor de bescherming die de wetgever hem biedt.<sup>49</sup>

**55. - DE TITULARIS VAN HET OCTROOIRECHT** - Zoals vermeld is het octrooirecht een bestanddeel van het vermogen van de uitvinder-werknemer en heeft deze het recht om over zijn uitvinding te beschikken. Zo komt, op grond van art. XI.9 WER en art. 60 EOv, het recht om een uitvindingsoctrooi te bekomen toe aan de uitvinder of aan zijn rechtsverkrijgende. De uitvinder heeft namelijk de keuze om de uitvinding zelf uit te baten, via licentie aan een derde het recht te verlenen om de uitvinding te exploiteren, of om de uitvinding over te dragen aan een derde.

**56.** In het geval van een uitvinding gedaan door een werknemer in dienstverband, hetgeen het onderwerp van deze bijdrage vormt, zal het octrooirecht aan hem als uitvinder toekomen. De

---

<sup>46</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 3-4.

<sup>47</sup> Art. XI.3 WER; art. 52 (1) EOv; art. 27 TRIPS.

<sup>48</sup> Art. XI.47 WER; Dit i.t.t. het auteursrecht, waar de auteursrechtelijke vermogensrechten blijven gelden tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur, of indien het werk door meerdere auteurs samen is gemaakt, tot zeventig jaar na het overlijden van de langstlevende auteur (deze lange termijn van bescherming is bijvoorbeeld de reden waarom het boek "*Mein Kampf*" van Adolf Hitler pas dit jaar opnieuw kan worden uitgegeven). Voor anonieme werken of werken onder een schuilnaam begint de periode van zeventig jaar te lopen vanaf de wettige openbaarmaking van het auteurswerk. Enkel indien, ondanks het pseudoniem, de auteur duidelijk te identificeren is zullen de vermogensrechten blijven gelden tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur. De vermogensrechten doven uit op 1 januari van het jaar na het verlopen van de hierboven bepaalde termijn. Na het overlijden van de auteur zullen de vermogensrechten verder worden uitgeoefend door zijn erfgenamen en/of legatarissen tezamen, of door een bepaald persoon aan wie de rechten werden toegewezen door de auteur; Art. XI.166 en XI.171 WER.

<sup>49</sup> A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 55; A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 3-5.

uitvinder-werknemer kan zijn recht bijgevolg enkel overdragen op grond van een geldig en schriftelijk contract of indien zulks bij wet is bepaald, zoals in het kader van een nalatenschap.<sup>50</sup>

Aangezien een overdracht mogelijk is, kan de werkgever in de arbeidsovereenkomst met de werknemer een clause in voegen waarbij de werknemer wordt verplicht om zijn uitvindingen af te staan aan de werkgever. De vraag rijst evenwel hoe ver een werkgever kan gaan in het toe-eigenen van uitvindingen die het resultaat zijn van de uitvinderswerkzaamheden van zijn werknemer en of er voor deze overdracht al dan niet een bijkomende vergoeding moet worden toegekend aan de werknemer.

**57.** De uitvinder-werknemer heeft aldus de mogelijkheid om, als rechthebbende, de vermogensrechten op zijn uitvinding over te dragen zodat zijn rechtsverkrijger de mogelijkheid heeft om een octrooi aan te vragen, de uitvinding te exploiteren en geldelijke en andere inkomsten hiervan te genieten.

**58. - RISICO BEKENDMAKING BEDRIJFSGEHEIMEN** - De werknemer zal ook steeds, indien dergelijke clause niet is overeengekomen met de werkgever, op basis van de Arbeidsovereenkomstenwet voorzichtig moeten zijn met de openbaarmaking van zijn uitvindingen, aangezien in bepaalde situaties de mogelijkheid bestaat dat door de openbaarmaking bepaalde bedrijfsgeheimen worden vrijgegeven.<sup>51</sup>

**59. - BESLUIT EERSTE HOOFDSTUK** – Uit dit eerste hoofdstuk blijkt dat werknemers als uitvinder het recht hebben om bepaalde intellectuele rechten op hun uitvinding te laten gelden. Ingeval de uitvinding voldoet aan de materiële vereisten van de octrooiwetgeving kan de werknemer of zijn rechtsverkrijgende een octrooi aanvragen om als dusdanig de uitvinding in alle rust te kunnen exploiteren ten voordele van de samenleving en tegelijkertijd voldoende bescherming te genieten tegen namaak of plagiaat door het verkrijgen van een tijdelijk monopolierecht.<sup>52</sup>

**60.** De werknemer-uitvinder heeft, als geestelijke vader van de uitvinding, de eigendomsrechten op de uitvinding en zal in beginsel vrij over deze rechten kunnen beschikken. Bijgevolg beschikt hij over de mogelijkheid om de vermogensrechten op zijn uitvinding over te dragen aan bijvoorbeeld zijn werkgever die hierdoor over de octrooirechten op de uitvinding beschikt, indien zulks bij wet is bepaald of indien hierover op geldige wijze is gecontracteerd. Anderzijds kan de uitvinder zich niet ontdoen van de vaderschapsrechten op de uitvinding - de morele rechten tot aanbrenging van zijn naam op de uitvinding en op latere exemplaren - tenzij hij dit uitdrukkelijk te kennen geeft.

---

<sup>50</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 35.

<sup>51</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 36.

<sup>52</sup> G. BONTINCK, "Uitvindingen door werknemers" in E. BODSON (ed.), *Technologische innovatie en overdracht van technologie: een inleiding tot juridische, fiscale, financiële, bouwkundige en managementaspecten*, Antwerpen, Kluwer, 1985, 193: Wanneer de uitvinding ook een technische creatie is, zal deze mogelijks ook beschermd worden door het auteursrecht. Maar zelfs indien dit het geval is zal de auteurswet enkel bescherming kunnen bieden voor de waarneembare vorm waarin de creatie op de markt zal worden vrijgegeven. Om deze reden zal ook voor een technische creatie die beschermd wordt door de auteurswet best een octrooi worden aangevraagd zodat niet enkel de vorm, maar ook de inhoud van de creatie de nodige bescherming geniet.





## **2. Hoofdstuk 2: Uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband**

**61. - INLEIDING** - Hierboven werd er reeds gealludeerd op de relevantie van een octrooi ter bescherming van de rechten op de uitvinding. De octrooihouder heeft gedurende twintig jaar het uitsluitend recht op exploitatie, overdracht of licentieverlening van zijn 'geoctrooieerde uitvinding' en het recht om op te treden tegen inbreuken op zijn exclusief recht. Maar wie is deze octrooihouder in onze Belgische rechtsorde en aan wie komen de rechten op het product van de creativiteit van de werknemer in dienstverband toe? Is het de werknemer die het uiteindelijke resultaat leverde en het 'vaderschap' heeft over deze uitvinding? Of is het de werkgever die, op grond van een niet letterlijk in de wet voorzien maar toch zeer fundamenteel principe in het arbeidsrecht, in beginsel eigenaar wordt van het product van de arbeid van de werknemer.<sup>53</sup> Om een antwoord hierop te formuleren moet er worden teruggevallen op de bestaande regelgeving, de rechtspraak en de uitvoerige rechtsleer.

**62.** Artikel 60 van het EOv stelt: *"Indien de uitvinder een werknemer is, het recht op een Europees octrooi wordt bepaald overeenkomstig het recht van de Staat waarin de werknemer overwegend werkzaam is. Indien niet kan worden vastgesteld in welke Staat de werknemer overwegend werkzaam is, is het recht van toepassing van de Staat op het grondgebied waar het bedrijf van de werkgever, waaraan de werknemer verbonden is, zich bevindt."*

Bovenstaand artikel verwijst dus naar onze nationale regeling inzake de rechtsbescherming voor uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband. Maar hoewel de Raad van State bij de voorbereiding van de wet had opgemerkt dat onder andere de Duitse Bondsrepubliek, Oostenrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland dwingende bepalingen hadden vastgelegd om de bescherming van uitvinders-werknemers te regelen<sup>54</sup>, achtte onze wetgever het klaarblijkelijk niet nodig om een regeling inzake werknemersuitvindingen op te nemen in onze Belgische Octrooiwet.

**63.** Was er geen eensgezindheid binnen het parlement, zag men geen noodzaak in een specifieke regeling? Of valt deze leemte te verklaren door een te grote politieke invloed aan de zijde van de werkgever- en werknemersorganisaties die bij dit debat vaak lijnrecht tegenover elkaar staan? Deze lacune in de wetgeving is enigszins merkwaardig gezien de huidige economische realiteit en de internationale context waarin we ons bevinden. De overgrote meerderheid van de uitvindingen waarvoor een octrooi wordt aangevraagd zijn namelijk uitvindingen die zijn ontstaan uit de activiteiten van werknemers in dienstverband.<sup>55</sup> Dit gebrek aan wetgeving is ons inziens betreurenswaardig aangezien de wetgever het wel nodig achtte om specifieke regels in onze rechtsorde te verankeren met betrekking tot de andere intellectuele rechten zoals de

---

<sup>53</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 209.

<sup>54</sup> Adv.RvS, *Parl.St.* Kamer 1980-81, nr. 919/1.

<sup>55</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 215; A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 55; S. DEMEESTERE, "Een werknemer die iets 'nieuws' uitvindt? Heeft die daar eigendomsrechten op?", *Lydian*, 2012, [http://www.lydian.be/sites/default/files/uploads/publications/jobatfull\\_20120204.pdf](http://www.lydian.be/sites/default/files/uploads/publications/jobatfull_20120204.pdf).

kwekersrechten, tekeningen en modellen, auteursrechten, topografieën en software<sup>56</sup>, maar het octrooirecht geheel ongeroerd liet. Ter illustratie zal hieronder de regeling inzake auteursrechtelijke werken van werknemers in dienstverband kort besproken worden. Er zal in deze bijdrage evenwel worden vastgesteld dat deze regeling niet voldoende uitgebreid is om ze naar analogie te kunnen toepassen in het octrooirecht. Soms zal de, voornamelijk intellectuele, inbreng van de werkgever bij de ontwikkeling van een uitvinding door zijn werknemer buiten de aan hem toevertrouwde arbeidstaken zodanig van belang zijn dat er niet zomaar kan worden gezegd dat deze uitvindingen enkel en alleen aan de werknemer toebehoren.

**64. - EEN KORTE EXCURSIE NAAR HET AUTEURSRECHT** - De auteurswet bevat enkele bijzondere bepalingen inzake de auteursrechtelijk beschermde werken ontstaan uit de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Zo kan de werknemer zijn auteursrechtelijke vermogensrechten op een uitvinding (de reproductierechten en de rechten tot mededeling aan het publiek), gedaan in dienstverband, volgens deze bijzondere wettelijke bepalingen aan de werkgever overdragen indien de overdracht expliciet of op zijn minst zeker is. De overdracht moet derhalve beperkend worden uitgelegd en deze werken moeten door de werknemer worden gemaakt tijdens de uitoefening van zijn gewone taken.<sup>57</sup> Deze strengere voorwaarden voor de overdracht in het geval het gaat om uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband, werden ontwikkeld door de rechtspraak en zijn later door de wetgever ingevoerd in de Auteurswet van 1994.<sup>58</sup>

Huidig artikel XI.167, §3 van het WER bepaalt daartoe het volgende: *“Wanneer een auteur werken tot stand brengt ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een statuut, de vermogensrechten van het werk kunnen worden overgedragen aan de werkgever voor zover uitdrukkelijk in die overdracht van rechten is voorzien én voor zover de creatie van het werk binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst of het statuut valt.”*

**65.** Aangezien de auteurswet bepaalt dat de oorspronkelijke rechthebbende van het auteursrecht de natuurlijke persoon is die het werk heeft gecreëerd, valt hieruit af te leiden dat een rechtspersoon nooit de oorspronkelijke auteur van een auteurswerk kan zijn.<sup>59</sup> Dus wanneer een werknemer de geestelijke vader is van een nieuwe uitvinding, ook al is deze met behulp van financiële of andere middelen van de werkgever tot stand gekomen, dan nog zal de creatie op naam van de werknemer komen te staan en zullen de auteursrechtelijke prerogatieven, zowel de morele als de vermogensrechten, aan hem en hem alleen toekomen.

Immers, zonder de intellectuele inspanningen van de werknemer, had de creatie nooit vorm gekregen. En aangezien er geen formaliteiten zijn verbonden aan het verwerven van het auteursrecht dient de werknemer enkel te bewijzen, met alle middelen van het recht, dat hij de auteur is van het beschermd werk. De werkgever-rechtspersoon kan bijgevolg enkel rechtsverkrijger worden van de auteursrechtelijke vermogensrechten na het ontstaan van dit recht en nadat dit contractueel is overeengekomen met de werknemer als oorspronkelijke auteur.

---

<sup>56</sup> Boek XI WER.

<sup>57</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 271.

<sup>58</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 57-58.

<sup>59</sup> Art. XI.170 WER.

Dergelijke overeenkomsten kunnen worden opgenomen in de clausules van de (collectieve) arbeidsovereenkomsten van de werknemer.<sup>60</sup>

**66.** En hoewel in het auteursrecht het principe geldt dat de verkrijger van het auteursrecht het auteurswerk dient te exploiteren 'overeenkomstig de eerlijke beroepsgebruiken'<sup>61</sup>, geldt deze bepaling niet met betrekking tot de werkgever-werknemerrelatie.<sup>62</sup> Hieruit volgt dat de werkgever kan kiezen of hij de verworven rechten al dan niet zal exploiteren. Aangezien de werknemer in deze situatie geen gebruik kan maken van zijn creatie maar er uiteindelijk niets mee wordt gedaan aan de zijde van de werkgever, lijkt het ons van belang dat in een wettelijke regeling binnen het octrooirecht dan ook rekening wordt gehouden met een zekere verplichting tot exploitatie in hoofde van de werkgever die de vermogensrechten op de uitvinding verkrijgt. Daarnaast is de werkgever ook niet verplicht om in de overeenkomst tot overdracht met zijn werknemer voor elke exploitatiewijze de vergoeding, de reikwijdte en de duur van de overdracht uitdrukkelijk te bepalen. Dit houdt in dat de werknemer, op basis van het auteursrecht geen recht heeft op een bijkomende vergoeding naast zijn standaard verloning.<sup>63</sup>

**67.** De werknemer bezit dus de auteursrechten op zijn creatie en hij zal enkel de vermogensrechten kunnen overdragen aan zijn werkgever indien dat contractueel is overeengekomen.

**68. - EEN WETTELIJKE REGELING?** - Met deze heldere wettelijke regeling in het achterhoofd stelt zich de vraag of de wetgever hier geen steek heeft laten vallen wat het octrooirecht betreft. Wordt het niet tijd dat de wetgever eindelijk duidelijkheid schept omtrent dit vraagstuk? Een transparante wettelijke regeling inzake de rechten van werknemers op hun octrooieerbare uitvindingen zou een einde kunnen maken aan de rechtsonzekerheid die hiermee gepaard gaat en aan de vele eindeloze discussies en verschillende visies waarmee de rechtspraak al jaren kampt.

**69. - VOORLOPIGE OPLOSSING DOOR DE RECHTSLEER** - Bij gebrek aan een wettelijke oplossing voor de problematiek van de octrooieerbare uitvindingen van werknemers geldt in ons huidige rechtssysteem het principe van de contractsvrijheid.<sup>64</sup> Het is de werkgever en de werknemer aldus vrij om al dan niet te contracteren betreffende (toekomstige) uitvindingen ontstaan in dienstverband, waarbij wordt bepaald aan wie de rechten op de uitvinding zullen toekomen. Nochtans kan men de vraag stellen hoe 'vrij' dat contracteren wel is aangezien er toch een zekere machtsverhouding bestaat tussen de werkgever en zijn werknemer. Bijgevolg heeft de rechtsleer

---

<sup>60</sup> H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 28; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 51.

<sup>61</sup> Wat hiermee juist wordt bedoeld is niet geheel duidelijk, maar er wordt aangenomen dat deze verplichting een algemene zorgvuldigheidsplicht oplegt aan de auteur en dat de verkrijger van het recht het doel van het sluiten van de overeenkomst, de eigenheden van de activiteit van de auteur en de markt waarop hij actief is, zal moeten naleven. Zo zal een tv-zender die een documentaire koopt verplicht zijn om, op een door hen gekozen moment, de documentaire werkelijk uit te zenden; H. VANHEES, *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 62-63.

<sup>62</sup> Art. XI.167, §1, lid 5 io. art. XI.167, §3, lid 3 WER.

<sup>63</sup> H. VANHEES, *de wettelijke regeling inzake auteurscontracten*, Mechelen, Kluwer, 2012, 70-71; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 51 en 63-64.

<sup>64</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 37; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 89.

getracht een systeem op poten te zetten om toch enigszins een licht te werpen op deze problematiek.

Dat systeem bestaat erin dat volgend onderscheid wordt gemaakt: de situatie waarbij uitvindingen tot stand komen in dienstverband en de werkgever en de werknemer een overeenkomst hebben gesloten met betrekking tot toekomstige eventuele uitvindingen, dan wel wanneer er geen klaarblijkelijke overeenkomst is tussen de werkgever en zijn werknemer. De doctrine zet verder ook een verdeling op aan de hand van de soorten uitvindingen, met name 'dienstuitvindingen', 'afhankelijke uitvindingen' en 'vrije uitvindingen'. In dit hoofdstuk zal de situatie met en zonder overeenkomst tussen de werkgever en werknemer nader worden toegelicht, alsook de Vlaamse decretale regeling met betrekking tot uitvindingen gedaan aan universiteiten en hogescholen.

**70. - EXCURSIE NAAR HET FRANSE EN AMERIKAANSE RECHTSSYSTEEM** - Om een genuanceerder zicht te verkrijgen op deze problematiek zal er ook een kijkje worden genomen buiten onze landsgrenzen om. De focus zal daarbij worden gelegd op het Franse recht. Dit omdat de Franse wetgever wel degelijk een dwingende regeling in het leven heeft geroepen met betrekking tot de eigendomsrechten op de uitvindingen van werknemers in dienstverband. Maar eerst zal worden gekeken naar de wijze waarop de Amerikaanse regelgever, bij gebrek aan een (globale) wettelijke regeling, met deze problematiek omspringt en de mogelijke oplossingen die in dit rechtssysteem worden geboden.

## 2.1. De intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen van werknemers in geval van een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer

**71. - STANDAARDCLAUSULE (IN DE ARBEIDSOVEREENKOMST)** - Aangezien het principe van contractsvrijheid van toepassing is ter vervanging van een nog ontbrekende wettelijke regeling, staat het de werknemer en de werkgever vrij om al dan niet te contracteren over de rechten voortvloeiend uit een uitvinding ontstaan door een werknemerswerkzaamheid.<sup>65</sup> Zulke bedingen zijn naar gemeenrecht geldig en dienen zelfs niet schriftelijk te zijn aangegaan.<sup>66</sup> Om eventuele problemen te voorkomen zullen heel wat ondernemingen er evenwel voor opteren om standaardclausules betreffende uitvindingen van de werknemer op te nemen in de arbeidsovereenkomsten met hun werknemers.<sup>67</sup> En aangezien deze overeenkomsten de partijen tot wet strekken krachtens artikel 1134 BW, vormen deze contractuele regelingen misschien wel de meest rechtszekere oplossing voor de beoordeling omtrent de vraag wie de uiteindelijke rechthebbende is op de uitvinding.<sup>68</sup>

**72.** Thans zijn deze clausules maar al te vaak in zeer algemene bewoordingen opgesteld. Zij specificeren de territoriale draagwijdte van de overdracht van de intellectuele rechten en kunnen worden opgedragen aan alle (toekomstige) werknemers van de onderneming, ongeacht hun functie en takenpakket.<sup>69</sup> VAN PUYVELDE stelt zich hierbij de vraag of het systematisch opnemen van zulke standaardclausules door werkgevers niet tot gevolg heeft dat de arbeidsovereenkomst eerder een toetredingsovereenkomst zal worden waardoor het voor de werkzoekende, die gewoonlijk al in een zwakkere onderhandelingspositie zit, een alles-of-niets-verhaal wordt.<sup>70</sup> De onderhandelingsmarge zal namelijk steeds verkleinen naarmate zulke modelclausules eerder de regel dan de uitzondering

---

<sup>65</sup> S. DUSOLLIER en A. DE FRANCQUEN, *Manuel de droits intellectuels*, Limal, Anthemis, 2015, 214; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 150-151; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 365.

<sup>66</sup> Een geschrift zal namelijk slechts belang hebben voor het bewijs van dergelijk beding; I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 216.

<sup>67</sup> Men kan zich afvragen of dergelijk beding ook kan worden opgenomen in het arbeidsreglement. Aangezien de werknemer als eigenaar van de uitvinding werkelijk toestemming moet geven om zijn rechten over te dragen zullen de clausules tot overdracht van de rechten op werknemersuitvindingen in het arbeidsreglement ons inziens geen voldoende grond bieden om de rechten op de uitvinding rechtsgeldig over te dragen. Ingeval er een ondernemingsraad aanwezig is binnen de onderneming (bestaande uit werknemers- en werkgeversafgevaardigden) zal deze het reglement opstellen en eventuele wijzigingen aanbrengen. Wanneer er geen ondernemingsraad aanwezig is wordt elk ontwerp van reglement of elke wijziging hiervan door de werkgever zelf opgesteld. De werknemers kunnen dan persoonlijk, of via de personeels- of vakbondsafvaardiging hun opmerkingen optekenen in het voor de werknemers ter beschikking gestelde register of rechtstreeks aan de sociale inspectiedienst. Indien de ondernemingsraad niet tot een overeenkomst komt, of ingeval er opmerkingen ter kennis werden gebracht zal de sociale inspectiedienst trachten de uiteenlopende standpunten te verzoenen. Wanneer deze hier niet in slaagt zal het dossier naar het bevoegde paritair comité worden gezonden die op zijn beurt opnieuw een poging zal doen om de partijen te verzoenen. Wanneer ook deze tweede verzoeningspoging mislukt zal het paritair comité het geschil beslechten. Let wel, deze beslissing is enkel geldig wanneer ten minste 75% van de leden van ieder der partijen akkoord gaat met de beslissing. Wanneer dit niet het geval is zal de Nationale Arbeidsraad een paritair comité aanwijzen dat uiteindelijk een bindende uitspraak zal doen. In deze procedures komen er dus heel wat partijen en vertegenwoordigers aan te pas, maar de werkelijke toestemming van de werknemer in de overdracht van de rechten op zijn uitvinding aan de werkgever ontbreekt weliswaar. Om deze reden zal dergelijk beding in een arbeidsreglement o.i. geen voldoende grond bieden voor een rechtsgeldige overdracht; W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 1578-1581; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 102-104.

<sup>68</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 264.

<sup>69</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101.

<sup>70</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 100, voetnoot 516.

worden. De praktijk leert dat het niet altijd even gemakkelijk is om het opnemen van dergelijke standaard clausules te sanctioneren. Binnen de huidige regelgeving zou het verbieden van het opnemen van zulke bedingen in de arbeidsovereenkomst ons inziens een te verregaande inmenging in de contractsvrijheid betekenen. Het zal steeds van de concrete situatie afhangen of het beding al dan niet te verregaand is om standaard aan de werknemer te worden opgelegd. De meest geschikte persoon om dit te beoordelen zal volgens ons de rechter zijn die bij het uitoefenen van zijn marginale controle, eventueel op billijkheidsgronden de clausule of een deel hiervan buiten beschouwing kan laten.

**73. - GELDIGHEID** - Deze bedingen met betrekking tot de overdracht van de rechten op uitvindingen van werknemers kunnen door de werkgever zowel in de arbeidsovereenkomst als in een afzonderlijke overeenkomst met de werknemer worden opgenomen en worden gekenmerkt door hun unilateraal patrimoniaal karakter.<sup>71</sup> De werkgever zal trachten te bedingen dat zoveel mogelijk rechten aan hem worden toebedeeld en dat de werknemer hierbij zo min mogelijk aanspraken kan maken op zijn uitvinding. Maar de vraag rijst in hoeverre deze bedingen rechtsgeldig zijn. Waar ligt de grens tussen een geldige overdracht en rechtsmisbruik? Kan een clausule als geldig worden beschouwd indien deze als volgt luidt: *"alle uitvindingen, verbeteringen of andere intellectuele rechten die U in onze dienst zoudt verwezenlijken of verwerven, zult U aan ons afstaan. U verbindt zich er toe alle technische gegevens, nota's en tekeningen, nodig voor het nemen van een octrooi hierop, op te stellen en aan ons mede te delen. Geen vergoeding is U voor deze afstand verschuldigd. Eventueel kan echter door ons vrij beslist worden over een extra toe te kennen vergoeding ter beloning van praktische resultaten"*<sup>72</sup>? De Franstalige Brusselse rechter die zich in 1994 over deze zaak moest buigen achtte dit beding niet in strijd met de Belgische wetgeving en dit gebaseerd op het principe van contractsvrijheid en het ontbreken van een bepaling in de octrooiwetgeving.

**74.** Dankzij de stimulatie van innovatie binnen ondernemingen worden deze bedingen tot overdracht als maar verder uitgewerkt en steeds complexer. De draagwijdte van zulke clausules, zoals hierboven blijkt, is vaak niet beperkt tot de door de werknemer gedane octrooieerbare uitvindingen. De bedingen strekken zich als maar meer uit tot de overdracht aan de werkgever van om het even welke intellectuele prestatie van de werknemer die een voor de onderneming gunstig resultaat oplevert, alsmede alle nieuwe ideeën en nieuwe procedés of verbeteringen die binnen en zelfs buiten het kader van de dienstenbetrekkingen tot stand komen.<sup>73</sup> En aangezien de werknemers niet veel alternatieven ter beschikking hebben leidt de hebzucht en de machtspositie van deze werkgevers er toe dat veel werknemers - ook al begrijpen ze de werkelijke betekenis van het beding en de hieraan verbonden gevolgen - vaak zonder enige aarzeling en zonder nog maar een poging te doen tot onderhandelen dit beding moeiteloos aanvaardden.

---

<sup>71</sup> Wetsvoorstel betreffende de intellectuele rechten van de werknemers, *Parl.St.* Senaat 1988-89, nr. 592-1, 6.

<sup>72</sup> Brussel 25 mei 1994, *ICIP-Ing.Cons.* 1995, (264) 264; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101.

<sup>73</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 265.

75. Voor de werkgevers werken deze bedingen enerzijds concurrentiebeperkend aangezien zij een monopolie verkrijgen op de creaties van de werknemer waardoor deze laatste er gedurende de beschermingstermijn geen gebruik van kan maken. Anderzijds zal de werkgever de vruchten kunnen genieten van een door zijn werknemer tot stand gebrachte uitvinding.<sup>74</sup>

76. - **DE REGELGEVING IN DE VS** - Ook in de Verenigde Staten van Amerika (verder VS) wordt aangenomen dat het initiële eigendomsrecht op een uitvinding toekomt aan de uitvinder zelf, *in casu* de werknemer.<sup>75</sup> Maar zoals dit ook in België het geval is, zijn de vermogensrechten op de uitvinding vrij overdraagbaar.<sup>76</sup> Het morele vaderschapsrecht<sup>77</sup> is, zoals in het Belgisch recht, evenwel niet overdraagbaar en zal dus enkel en alleen toekomen aan de uitvinder persoonlijk.<sup>78</sup>

77. Aangezien de Amerikaanse federale wetgever geen specifieke regeling heeft getroffen met betrekking tot uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband - met uitzondering van de uitvindingen gedaan binnen het kader van een door de overheid gefinancierd onderzoek - zal de werkgever op basis van zijn contractsvrijheid, steeds de overdracht van de vermogensrechten op de uitvinding van zijn werknemer kunnen bedingen. Ook binnen de Amerikaanse rechtsleer en de rechtspraak werd de vraag gesteld naar de draagwijdte en de geldigheid van zulke bedingen.

78. Omdat de overheid bevoegd voor de wetgeving omtrent octrooien, de federale overheid, geen regeling heeft getroffen betreffende de rechten op uitvindingen gedaan in dienstverband hebben enkele deelstaten<sup>79</sup> wetgevende maatregelen getroffen aangaande de bedingen tot overdracht van rechten op werknemersuitvindingen. Maar ingeval er geen *state law* voor handen is, zal de ruime contractsvrijheid blijven gelden en zal 'de wet tussen de partijen' door de rechter worden toegepast, tenzij deze strijdig blijkt met de openbare orde.<sup>80</sup>

79. Bij gebrek aan een specifiek beding tussen de werkgever en de werknemer, en aldus bij gebrek aan *state law*, kan op basis van het *common law* rechtssysteem worden teruggevallen op de rechtspraak, inzonderheid deze van het *Supreme Court*, om na te gaan in welke concrete

---

<sup>74</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 37; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 101-102.

<sup>75</sup> U.S. Supreme Court, 2011, 563 U.S. 776, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc.

<sup>76</sup> Section 118, title 35 U.S. Code; S.W. HALPERN, K.L. PORT en S.B. SEYMORE, *Fundamentals of United States intellectual property law: copyright, patent, trademark*, Wolters Kluwer Law & Business, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2015, 222.

<sup>77</sup> Het recht om als uitvinder op het octrooi te worden vermeld, cf. randnummer 48.

<sup>78</sup> Section 115, title 35 U.S. Code; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 161-163; G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 331 en 340-341.

<sup>79</sup> California (California Labor Code § 2870), Delaware (Delaware Code Annotated, Title 19, § 805), Illinois (Illinois Revised Statutes, Chapter 140, §§ 301-303), Kansas (Kansas Statutes Annotated §§ 44-130), Minnesota (Minnesota Statutes Annotated § 181.78), North Carolina (North Carolina General Statutes §§ 66-57.1, 66-57.2), Utah (Utah Code Annotated §§ 34-39-2, 34-39-3) en Washington (Washington Revised Code Annotated §§ 49.44.140, 49.44.150). Zij deden dit op grond van hun bevoegdheid inzake problemen van contractuele en arbeidsrechtelijke aard.

<sup>80</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 164-167; B.H. LITTLE en G.W. TREPANIÉ, "Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors", *Employee Relations Law Journal*, 1997, (49) 62, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPQ/1?accountid=17215>.



omstandigheden de werkgevers wel degelijk recht hebben op alle of bepaalde vermogensrechten op de uitvinding.<sup>81</sup>

### 2.1.1. De toelaatbaarheid van de bedingen tot overdracht in individuele arbeidsovereenkomsten

**80. - INLEIDING** - In het geval de werkgever slechts tot een overeenkomst overgaat na het tot stand komen van een uitvinding wordt in de rechtsleer aangenomen dat zulk beding als geldig kan worden beschouwd daar er voldoende evenwicht lijkt te zijn tussen de werkgever en zijn werknemer. Deze laatste zal namelijk niet enkel als werknemer maar ook in de hoedanigheid van eigenaar aan de onderhandelingstafel kunnen plaatsnemen waardoor zijn onderhandelingspositie in aanzienlijke mate wordt versterkt.<sup>82</sup>

**81.** Maar het probleem schuilt in de overeenkomst tussen de werkgever en zijn werknemer met betrekking tot eventuele toekomstige uitvindingen van de werknemer. In het arbeidsrecht wordt namelijk aangenomen dat de partijen bij een arbeidsovereenkomst economisch en juridisch in een ongelijke positie verkeren. Bij een collectieve arbeidsovereenkomst is beslist geen sprake van een gelijke positie, maar ook bij individuele arbeidsovereenkomsten kan men dus bezwaarlijk spreken van evenwaardige partners, waarbij de werknemer en de werkgever samen tot een evenwichtig uitgewerkte overeenkomst zouden komen.<sup>83</sup> Dientengevolge kan de vraag worden gesteld naar de draagwijdte van overeenkomsten tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten op toekomstige uitvindingen van de werknemer. Hieronder zal worden weergegeven dat het probleem dat zich hier stelt een raakvlak heeft met zowel het arbeidsrecht als het gemeen recht.<sup>84</sup>

#### 2.1.1.1. Het principe van de restrictieve interpretatie

**82. - UITLEGGING VAN BEDINGEN** - Na het tot stand komen van een uitvinding bestaat het risico dat de werknemer toch niet geheel tevreden blijkt te zijn met de vooropgestelde overeenkomst met betrekking tot de overdracht van zijn rechten op de uitvinding. Vaak zijn de bedingen zodanig opgesteld dat de bewoordingen volgens de uitvinder-werknemer te algemeen zijn waardoor er bijvoorbeeld onduidelijkheid bestaat over het soort uitvinding waarop het beding betrekking heeft. Heeft het beding enkel betrekking op dienstuitvindingen waarbij de uitvinding tot stand is gekomen in het kader van de arbeidsovereenkomst of gaat het verder? Vallen ook afhankelijke – niet gerealiseerd in de uitvoering van maar wel enig verband vertonend met de arbeidsovereenkomst - of vrije uitvindingen onder het toepassingsgebied van het beding tot overdracht? In deze gevallen

---

<sup>81</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 167-172; G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 331 en 336-340; B.H. LITTLE en G.W. TREPANIER, "Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors", *Employee Relations Law Journal*, 1997, (49) 57-58, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPO/1?accountid=17215>; Cf. Hoofdstuk 2 m.b.t. het *common law* systeem in de VS.

<sup>82</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 109.

<sup>83</sup> W. VAN EECKHOUTTE, "De interpretatie van de arbeidsrechtelijke normen" in *Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (1)*, Mechelen, Kluwer, 1986, losbl. I, 502-150 (2), (Franse rechtsleer: aannemen dat de werkgever bedingt en de werknemer zich verbindt); I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 118.

<sup>84</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 216.

waarbij twijfel bestaat over de inhoud en de draagwijdte van het beding tot overdracht zal het aan de feitenrechter zijn om het beding te interpreteren krachtens de regeling inzake de uitlegging van overeenkomsten vervat in artikel 1156-1164 van het Burgerlijk Wetboek.<sup>85</sup>

**83.** De voornaamste regel met betrekking tot de uitlegging van overeenkomsten – of in casu de bedingen tot overdracht – is terug te vinden in artikel 1156 BW dat bepaalt dat de feitenrechter bij de overeenkomsten moet nagaan welke de gemeenschappelijke bedoeling is geweest van de contracterende partijen, veeleer dan zich aan de letterlijke zin van de woorden te houden. Om de werkelijke draagwijdte te bepalen die de partijen aan het beding hebben willen geven kan de rechter, naast de zuivere taalkundige bewoordingen van het beding zelf, ook inspiratie zoeken in de extrinsieke omstandigheden en bij de overige clausules in de overeenkomst.<sup>86</sup> Want hoewel de interpretatieruimte van de rechter beperkt is indien een geschrift is opgemaakt, kan hij toch beroep doen op bijvoorbeeld de context van de overeenkomst, hetgeen de partijen redelijkerwijze van elkaar konden verwachten gezien de feitelijke omstandigheden met betrekking tot de totstandkoming van de overeenkomst, de wijze waarop de overeenkomst door de partijen werd uitgevoerd, documenten uit de precontractuele fase enz., om de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen te achterhalen.<sup>87</sup>

**84. - ARTIKEL 1157 BW** - Een andere relevante bepaling met betrekking tot de uitlegging van overeenkomsten is artikel 1157 BW. Dit artikel bepaalt dat wanneer een beding voor tweeërlei zin vatbaar is, men het beding veeleer moet opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die zin waarin het geen enkel gevolg kan teweegbrengen. Dus in het geval het beding enerzijds op die wijze kan worden geïnterpreteerd dat het zeer nadelig is voor de zwakkere partij – in casu de werknemer – en anderzijds een interpretatie mogelijk is die minder nadelig is voor de zwakkere partij, dan zal de rechter opteren voor deze laatste, meer evenwichtige interpretatie.<sup>88</sup>

**85. - RESTRICTIEVE INTERPRETATIE** - In het geval deze bedingen tot overdracht in te algemene bewoordingen zijn opgesteld waarbij de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan de werkgever bijvoorbeeld betrekking heeft op alle uitvindingen “die in het kader van de arbeidsovereenkomst” of “tijdens de duur van de arbeidsverhouding” door de werknemer worden gecreëerd, is het niet altijd mogelijk voor de rechter om de gemeenschappelijke wil van de partijen bloot te leggen.<sup>89</sup> Daar er twijfel blijft bestaan over de werkelijke draagwijdte van de overeenkomst kan de rechter overgaan tot een restrictieve interpretatie van het beding tot overdracht op grond

---

<sup>85</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 117.

<sup>86</sup> A. VAN OEVELEN, “De interpretatie te goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht”, noot onder Cass. 23 maart 2006, *RW* 2006-07, (875) 875.

<sup>87</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 266; W. RAUWS, “De kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst” in *CBR Jaarboek 2005-2006*, Antwerpen, Maklu, 2006, 113; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 117.

<sup>88</sup> C. CAUFFMAN, “De gekwalificeerde benadeling” in X., *Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Mechelen, Kluwer, losbl., 71; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 118.

<sup>89</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 118.

van artikel 1162 BW en hierbij de overeenkomst uitleggen "ten nadele van hem die bedongen heeft en ten voordele van hem die zich verbonden heeft".<sup>90</sup>

**86.** In ons geval wil dit zeggen dat het beding zal moeten worden uitgelegd ten nadele van de werkgever – naar algemene regel in het arbeidsovereenkomstenrecht<sup>91</sup> - gezien zijn dominante positie bij de onderhandelingen en het feit dat de arbeidsovereenkomst eerder als een toetredingsovereenkomst kan worden gezien in die zin dat de werknemer weinig of geen onderhandelingsmarge heeft. In deze optiek – tenzij er sprake is van kwade trouw uitgaande van de werknemer – zal de werkgever aansprakelijk zijn voor de leemten en dubbelzinnigheden verscholen in de overeenkomst.<sup>92</sup> Deze restrictieve uitleg van bedingen vindt zijn grondslag niet enkel in het burgerlijk recht, maar is tevens gebaseerd op het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van rechten niet kan worden vermoed. De rechtspraak hanteert eveneens de regel dat bedingen die afwijken van het gemeen recht restrictief moeten worden geïnterpreteerd, zoals het geval is in het arbeidsrecht.<sup>93</sup>

**87. - ARTIKEL 1163 BW -** Met betrekking tot deze bedingen in zeer algemene bewoordingen kan men volgens bepaalde rechtsleer – naast de restrictieve interpretatie van artikel 1162 - ook terug vallen op artikel 1163 BW dat stelt dat hoe algemeen ook de bewoordingen in een overeenkomst zijn opgesteld, zij toch alleen die zaken omvat waaromtrent het blijkt dat de partijen bedoelden te contracteren. Bij betwisting rust dus een zware taak op de schouders van de rechter om die gemeenschappelijke bedoeling te achterhalen en indien dit niet mogelijk is, het beding in die mate te interpreteren dat het – gezien de positie van beide partijen en de omstandigheden waarin het contract tot stand is gekomen - zo voordelig mogelijk is voor beide partijen.<sup>94</sup>

**88. - GEVOLG TOEPASSING INTERPRETATIEREGELS -** Uit de toepassing van bovenstaande interpretatieregels door de feitenrechter zou niet mogen volgen dat de inhoud van een geldig tot stand gekomen overeenkomst wordt gewijzigd<sup>95</sup> aangezien de rechter dan niet enkel de bindende kracht van de overeenkomst<sup>96</sup> maar ook de bewijskracht die hier aan vast hangt zou miskennen. Het Hof van Cassatie is namelijk van oordeel dat de bewijskracht van een overeenkomst wordt miskend vanaf het moment dat de interpretatie die de rechter aan de overeenkomst geeft niet

---

<sup>90</sup> Een tweede basis voor deze restrictieve interpretatie is terug te vinden in het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van rechten niet kan worden vermoed. Het principe van de restrictieve interpretatie binnen het domein van de intellectuele rechten is eveneens terug te vinden in het auteursrecht met betrekking tot de overdracht van de vermogensrechten op een auteurswerk; Cass. 28 januari 1997, *Pas.* 1997, I, 599; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 265; Art. XI.167, §1, lid 3 WER.

<sup>91</sup> W. VAN EECKHOUTTE, "De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en reïntegratie", *TPR* 1990, (971) 976.

<sup>92</sup> W. VAN EECKHOUTTE, "De interpretatie van de arbeidsrechtelijke normen" in *Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (1)*, Mechelen, Kluwer, 1986, losbl. I, 502-150 (2); I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 118.

<sup>93</sup> S. STIJNS, *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 58; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 119.

<sup>94</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 265-266; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 118.

<sup>95</sup> Cass. 31 oktober 1935, *Pas.* 1936, I, 22; Cass. 15 oktober 1987, *Arr.Cass.* 1987-1988, 190.

<sup>96</sup> Art. 1134 BW.

verenigbaar is of onmogelijk verenigbaar lijkt te zijn met de letterlijke bewoordingen van de overeenkomst.<sup>97</sup>

Toegepast op ons vraagstuk kan de rechter dus wel van oordeel zijn dat de partijen *de facto* enkel de bedoeling hadden om te contracteren betreffende uitvindingen die verband houden met de arbeidstaak of enkel het gevolg zijn van de werkzaamheden van de werknemer binnen de onderneming. Bijgevolg kan hij oordelen dat het niet de bedoeling was van beide partijen om te bedingen dat ook de intellectuele eigendomsrechten van toekomstige afhankelijke of vrije uitvindingen aan de werkgever worden overgedragen.<sup>98</sup>

**89. - DE GOEDE TROUW IN DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST** – Daar de onduidelijkheden rond de contractuele afspraken door de rechter worden geïnterpreteerd, zal het gedrag van de partijen bij de uitvoering van hun contractuele rechten door de rechter kunnen worden gematigd indien blijkt dat het beroep van de werkgever op het beding van overdracht de grenzen van de redelijke en billijke uitoefening te buiten gaat. Via dit controlemechanisme kan de rechter nagaan of het redelijk belang dat de werkgever heeft bij de uitoefening van het beding in wanverhouding staat met het nadeel dat de werknemer hierdoor ondervindt en zal het gedrag van de werkgever dus worden getoetst aan het handelen van een normaal zorgvuldig en redelijk persoon in dezelfde omstandigheden geplaatst.<sup>99</sup>

**90.** Een beding tot overdracht van de intellectuele eigendomsrechten op een uitvinding van een werknemer aan de werkgever zal dus, indien het in duidelijke bewoordingen is opgesteld, moeten worden toegepast door de rechter, hoe verregaand de draagwijdte dan ook mag zijn. Wel kan de rechter het gedrag van (een der) partijen matigen wanneer hij bijvoorbeeld van oordeel is dat de rechtsuitoefening door de werkgever manifest de grenzen van de redelijke en billijke uitoefening te buiten gaat.

#### 2.1.1.2. De grenzen aan de contractsvrijheid: de geldigheid vanuit civielrechtelijk en arbeidsrechtelijk oogpunt

**91.** Zoals hierboven aangehaald wenst de werkgever doorgaans de vermogensrechten te verwerven van bepaalde, en maar al te vaak van alle uitvindingen die de werknemer tijdens de duur van zijn arbeidsovereenkomst, al dan niet buiten de werkuren, tot stand zal brengen. Aangezien er geen wettelijke regeling voorhanden is en het principe van contractsvrijheid geldt, stelt men zich in de rechtsleer luidop de vraag of deze bedingen tot overdracht wel geldig zijn vanuit zowel het civielrechtelijk als het arbeidsrechtelijk oogpunt.

---

<sup>97</sup> Zie o.m. Cass. 27 mei 1983, *Arr.Cass.* 1982-1983, 1183; Cass. 13 mei 1988, *Arr.Cass.* 1987-1988, 1169.

<sup>98</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 267.

<sup>99</sup> S. STIJNS, *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 50-53; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 119.

#### 2.1.1.2.A. Bedingen betreffende toekomstige en dienstuitvindingen<sup>100</sup>

**92. - BEDINGEN BETREFFENDE TOEKOMSTIGE UITVINDINGEN** - Vooreerst valt op te merken dat de werkgever doorgaans bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst zal contracteren over de overdracht van de vermogensrechten op eventuele uitvindingen van de werknemer tot stand gekomen tijdens, of zelfs een bepaalde periode na het beëindigen van de arbeidsrelatie. De werkgever tracht hierbij dus te contracteren over eventuele toekomstige uitvindingen. Op grond van artikel 1130 BW kunnen toekomstige zaken het voorwerp uitmaken van een overeenkomst en is het dus mogelijk om te contracteren betreffende toekomstige uitvindingen van de werknemer indien bij het sluiten van de overeenkomst het voorwerp bepaald of ten minste bepaalbaar is.<sup>101</sup>

**93.** In de rechtsleer lijkt er dan ook geen betwisting over te bestaan dat zelfs de meest ruime bedingen met betrekking tot overdracht van rechten op toekomstige uitvindingen van de werknemer, gedaan tijdens de arbeidsrelatie of zelfs gedurende een bepaalde periode na de beëindiging ervan, de geldigheidstoets doorstaan.<sup>102</sup>

**94. - VERGELIJKING MET HET AUTEURSRECHT** - Bovenstaande regeling met betrekking tot het contracteren betreffende eventuele toekomstige uitvindingen was voor de wet van 30 juni 1994<sup>103</sup> ook de aanvaarde regel bij toekomstige auteurswerken van een werknemer. Maar dit ruime toepassingsgebied werd bij de invoering van de nieuwe auteurswet grondig ingeperkt.<sup>104</sup> Zo geldt de overdracht van de vermogensrechten betreffende toekomstige auteurswerken slechts voor een beperkte tijd en voor zover het type werk waarop de overdracht betrekking heeft bepaald is.<sup>105</sup> Verder kunnen de toekomstige werken die tot stand zijn gebracht in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst enkel worden overgedragen aan de werkgever voor zover de creatie van het werk binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst valt<sup>106</sup> en voor zover uitdrukkelijk in de overdracht van deze rechten is voorzien en hierbij nauwkeurig is bepaald welke vermogensrechten zullen worden overgedragen aan de werkgever.<sup>107</sup> Voor alle andere auteurswerken van werknemers, niet ontstaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, blijven de wettelijke beperkingen van artikel 167, §2 van toepassing.

**95.** Wanneer dergelijk beding tot overdracht in de overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer niet voldoende nauwkeurig blijkt, geldt ook hier de regel van de restrictieve interpretatie van auteurscontracten.<sup>108</sup> Dit wil zeggen dat bij onduidelijkheid of twijfel over de

---

<sup>100</sup> Dit begrip wordt verder uitgediept in titel 2.2.1.1.

<sup>101</sup> A. VAN OEVELEN, "Het begrip 'bedongen arbeid' in de individuele arbeidsovereenkomst: een analyse vanuit het algemeen overeenkomstenrecht" in W. RAUWS, I. VAN PUYVELDE en A. VAN OEVELEN (ed.), *De bedongen arbeid, notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap*, Antwerpen, Intersentia, 2005, 5-6.

<sup>102</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 267-268; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 102.

<sup>103</sup> Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, BS 27 juli 1994, 19.297.

<sup>104</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 268.

<sup>105</sup> Art. XI.167, §2 WER.

<sup>106</sup> Hierbij valt te denken aan de dienstuitvindingen in het octrooirecht.

<sup>107</sup> Art. XI.167, §3 WER.

<sup>108</sup> Art. XI.167, §1, lid 3 WER; H. VANHEES, *de wettelijke regeling inzake auteurscontracten*, Mechelen, Kluwer, 2012, 70-71; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 63.

omvang van de verleende rechten aan de werkgever, de rechter dient te oordelen in het voordeel van de auteur-werknemer.<sup>109</sup>

**96. - OVERDRACHT VAN TOEKOMSTIGE UITVINDINGEN IN DE VS** - In de regel worden de bedingen betreffende de vermogensoverdracht van uitvindingen, de zogenaamde *trailer-* of *hold-over-*bedingen, door de Amerikaanse rechtspraak als geldig aanzien. Slechts zeer uitzonderlijk zal een rechtbank deze bedingen als onredelijk beschouwen en buiten toepassing laten wegens strijdigheid met de openbare orde.<sup>110</sup>

**97. - BEDINGEN BETREFFENDE DIENSTUITVINDINGEN** - De Arrondissementsrechtbank te Gent oordeelde in 1985 "dat de vergoeding voor uitvindingen in dienstverband haar oorsprong vindt in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en dat in een arbeidsovereenkomst geldig kan worden bedongen dat de eigendom en het recht op octrooibeschermt van een door de werknemer gedane uitvinding aan de werkgever toekomt."<sup>111</sup> Deze visie werd nadien bevestigd door de Belgische rechtsleer. Deze lijkt immers geen probleem te zien in de bedingen tot overdracht betreffende toekomstige uitvindingen van werknemers. Zij maakt evenmin reservaties betreffende de geldigheid van clausules tot overdracht waarbij de werknemer zijn rechten op de uitvindingen gecreëerd tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of deze tot stand gekomen tijdens het uitvoeren van een specifieke arbeidstaak, overdraagt aan zijn werkgever.<sup>112</sup>

#### 2.1.1.2.B. Bedingen betreffende afhankelijke en vrije uitvindingen<sup>113</sup>

**98. - ALLESOMVATTENDE BEDINGEN** - Niettemin stelt de rechtsleer zich meer gereserveerd op in het geval niet enkel dienstuitvindingen, maar ook afhankelijke of vrije uitvindingen gecreëerd tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst het voorwerp van het beding tot overdracht vormen. Hierbij wordt luidop de vraag gesteld naar de mogelijke grenzen van de contractsvrijheid van de werkgever en zijn werknemer.<sup>114</sup>

**99.** Traditioneel aanvaardt de rechtsleer dat alle bedingen, ook deze die de overdracht van de rechten op vrije uitvindingen tot voorwerp hebben, naar gemeen recht als geldig moeten worden beschouwd. Zo stelt DELCORDE dat "*La licéité de clauses contractuelles réglant ce problème paraît s'imposer parce qu'il s'agit d'intérêts privés et qu'aucune disposition impérative ou d'ordre public ne vient restreindre cette liberté*".<sup>115</sup> Maar de voorbije decennia werd binnen de rechtsleer meer en

---

<sup>109</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 271.

<sup>110</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 166.

<sup>111</sup> Korte bespreking Arrondrb. Gent 25 februari 1985, *TGR 1987*, 117 in K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 37.

<sup>112</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 216; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 268.

<sup>113</sup> Deze begrippen worden verder verduidelijkt in titels 2.2.1.2 en 2.2.1.3.

<sup>114</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 268.

<sup>115</sup> A.C. DELCORDE, *La protection des inventions*, Gent, Story-scientia, 1985, 42; L.P. SUETENS en P. VAN ORSHOVEN, *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 51; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 269.

meer kritiek geuit op deze visie. Veel auteurs zijn dan ook van oordeel dat dergelijke 'ruime bedingen tot overdracht', die ook vrije uitvindingen tot voorwerp hebben, als ongeldig dienen te worden beschouwd. Bepaalde auteurs gaan zelfs verder en zijn van mening dat ook bedingen die de overdracht van de rechten op toekomstige afhankelijke uitvindingen beogen steeds<sup>116</sup>, of, in bepaalde gevallen gezien de feitelijke omstandigheden<sup>117</sup>, met nietigheid dienen te worden gesanctioneerd.

**100. - EXCURSIE NAAR DE REGELING IN DE VS** - Zoals hierboven vermeld geldt ook in de VS het principe van de ruime contractsvrijheid met als gevolg dat werkgevers vaak *preinvention agreements* gaan bedingen waarbij de werknemer al bij zijn indiensttreding afstand doet van zijn vermogensrechten op de uitvinding. Behoudens enige andersluidende *state law*, strekt deze overeenkomst de partijen tot wet en zullen de ondernemingen, dankzij de zwakke onderhandelingspositie van de werknemers, door de overdracht van deze rechten duidelijk te contracteren, meer rechten verkrijgen dan mogelijk zou zijn onder *common law*. Immers, zoals verder zal blijken, is het niet mogelijk onder *common law* om de rechten op 'vrije uitvindingen' geheel over te dragen aan de werkgever zonder enige tegenprestatie, enkel en alleen op basis van de arbeidsovereenkomst.<sup>118</sup>

#### 2.1.1.2.C. Het principe van de vrijheid van arbeid

**101.** Indien deze laatste, nieuwe zienswijze wordt gevolgd rijst hierbij, in het licht van de algemene nietigheidsregel '*pas de nullité sans texte*'<sup>119</sup>, de vraag op grond van welke rechtsregel de nietigheid van een beding tot overdracht kan worden gebaseerd.

##### 2.1.1.2.C.a. Artikel 6 Burgerlijk Wetboek

**102. - DE ABSOLUTE GRENZEN VAN DE CONTRACTSVRIJHEID** - Artikel 6 BW stelt de absolute grenzen van de contractsvrijheid vast. Zo is iedere partij in beginsel vrij om te contracteren en naar eigen goeddunken aan deze overeenkomsten inhoud te geven, mits er geen afbreuk wordt gedaan aan de wetten die de openbare orde en de goede zeden betreffen.

**103. - GOEDE ZEDEN** - Onder goede zeden wordt in ons rechtssysteem verstaan: "*L'ensemble des principes de loyauté, de correction, de dignité et d'honnêteté qui sont acceptés communément par les citoyens, quelles que soient leurs opinions religieuses et philosophiques.*"<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 266-268; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 269.

<sup>117</sup> Bijvoorbeeld wanneer bij de overdracht van zulke afhankelijke uitvindingen geen vergoeding wordt voorzien door de werkgever als tegenprestatie; M. JAMOULLE, *Le contrat de travail, II*, Luik, Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liège, 1986, 62; K. MESTDAGH, *Het recht betreffende de uitvindingen van de werknemers*, licentiaatsverhandeling UGent, 1981, 77; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 269.

<sup>118</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 165-168; X, "Who owns patent rights--employers or employees", *USA Today* 130.2679, 2001, (15) 15, <http://search.proquest.com/docview/214595380/fulltextPDF/B26D5BC7ED7E4349PQ/1?accountid=17215>: Bedingen tussen werknemer en werkgever tot overdracht van een reeds onstane uitvinding worden door de rechtspraak steeds vaker als onuitvoerbaar beschouwd als blijkt dat de werknemer hier geen enkele vergoeding voor heeft gekregen buiten zijn normaal loon.

<sup>119</sup> Cf. art. 860 Ger.W.

**104.** Wanneer de rechter dient te oordelen over de nietigheid van een beding tot overdracht van de rechten op een vrije of afhankelijke uitvinding van de werknemer zou de werknemer aldus moeten aantonen dat de verbintenis van de werknemer in wanverhouding staat tot de verbintenis waartoe de werkgever is gehouden en dat aan de werkgever dus te verwijten valt op een niet ethische wijze te het hebben gehandeld bij het opstellen en sluiten van de overeenkomst.

De inbreuk op de goede zeden lijkt wat vergezocht om als rechtsgrond te kunnen hanteren voor de nietigheid van dergelijke bedingen, in het licht hiervan kan eerder worden gedacht aan de rechtsfiguur van de gekwalificeerde benadeling, dewelke hieronder nader wordt toegelicht.<sup>121</sup>

**105. - OPENBARE ORDE** - Daar waar ook de schending van de goede zeden geen soelaas lijkt te bieden blijkt uit de rechtsleer dat bepaalde auteurs van oordeel zijn dat deze bedingen betreffende de overdracht van rechten op alle toekomstige uitvindingen van de werknemer wel degelijk in strijd zijn met de openbare orde<sup>122</sup> en meer bepaald doordat zulke clausules de vrijheid van handel en nijverheid alsook de vrijheid van arbeid van de werknemer in het gedrang dreigen te brengen.<sup>123</sup>

**106.** Deze visie werd ontwikkeld in de lijn van een vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven van 4 juni 1974.<sup>124</sup> De Rechtbank diende zich te buigen over de vraag naar de geldigheid van een beding in de arbeidsovereenkomst tot overdracht van de rechten op uitvindingen van de werknemer die in dienst trad als assistent van de verkoopdirecteur en later zelf werd gepromoveerd tot verkoopdirecteur. Toen de werknemer ook werkelijk een alarm- en signalisatieapparaat genaamd de 'Monitor Circuitry' uitvond - dat door de werkgever kon worden gebruikt voor een deel van zijn dagdagelijkse werkzaamheden - wenste de werkgever dan ook de vermogensrechten op de uitvinding op te eisen. De werknemer was het hier evenwel niet mee eens aangezien zijn uitvinderswerkzaamheden geen enkel verband vertoonden met zijn functie binnen de onderneming. Dit aangezien de uitvinding ook werd gedaan buiten zijn diensturen en buiten de lokalen van de onderneming en dit zonder enige inmenging - intellectueel noch materieel - van de werkgever.

De Rechtbank vertrok vanuit het principe dat de werknemer-uitvinder het recht heeft om over zijn uitvinding te beschikken. Maar daar de clause betrekking heeft op uitvindingen binnen de arbeidsbetrekking is de Rechtbank de mening toegedaan dat deze clause in verband moet staan

---

<sup>120</sup> G. BAETEMAN, "Les effets des dispositions légales impératives protégeant des intérêts privés", noot bij Cass. 6 december 1956, *RCJB* 1960, (156) 166-167; H. DE PAGE, *Traité élémentaire de droit civil belge, t. I*, Brussel, Bruylant, 1948, 109-112; X. DIEUX, "Le contrat: instrument et objet de dirigisme" in X. DIEUX (ed.), *Les obligations contractuelles*, Bruxelles, Jeune barreau, 1984, 268; A. MEEUS, "La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l'office du juge", noot onder Cass. 17 maart 1986, *RCJB* 1988, (495) 510-511; E. SWAENEPOEL, *Toetsing van het contractueel evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 301.

<sup>121</sup> Cf. randnummer 132; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 270-271.

<sup>122</sup> Onder 'openbare orde' valt te verstaan: is van openbare orde, de wet die de essentiële belangen van de Staat of van de Gemeenschap raakt, of die, in het privaatrecht, de juridische grondslagen bepaalt waarop de economische of morele orde van de maatschappij rust; Cass. 9 december 1948, *Pas.* 1948, 617.

<sup>123</sup> H. BUCKINX, "De uitvindingen van werknemers", *RW* 1970-71, (633) 643; M. PAPIER-JAMOULLE, "De uitvindingen gedaan door bedienden", *Arbbl.* 1963, (1051) 1076; H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 267; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 271; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 105.

<sup>124</sup> Rb. Leuven 4 juni 1974, *RW* 1974-75, (823) 823-826.



met de arbeidsfunctie van de werknemer-uitvinder binnen de onderneming. Aangezien de werknemer als verkoopdirecteur was tewerkgesteld en de arbeidsovereenkomst geenszins betrekking had op enige onderzoeksactiviteit, dient de clausule in die zin te worden geïnterpreteerd, aldus de Rechtbank, dat de werknemer niet noodzakelijk afstand heeft gedaan van elke uitvindingsactiviteit die hij tijdens de dienstbetrekking verricht. Hoewel de feitenrechter in casu gebruik heeft gemaakt van de restrictieve interpretatie om het beding uit te leggen, overweegt hij tevens dat het beding indruist tegen de openbare orde, met name de vrijheid van mededinging, aangezien de clausule in (te) algemene bewoordingen is opgesteld. Zo verbond de werknemer zich er enerzijds toe om afstand te doen van alle uitvindingsactiviteiten, ook deze die hij buiten de arbeidsovereenkomst verricht, terwijl hij zich anderzijds ten aanzien van zijn werkgever enkel tot bepaalde taken, namelijk verkoopactiviteiten, had verbonden. Zo'n clausule zou aldus de Rechtbank ingaan tegen de wettelijke begrenzing van het verlenen van een arbeidsprestatie en legt beslag op iedere emanatie van een scheppende activiteit.<sup>125</sup>

**107.** Dit beginsel van de fundamentele vrijheid van arbeid is verankerd in artikel 23, 1<sup>o</sup>, derde lid Gw. Bovendien bepaalt artikel II.3 WER "iedereen is vrij om enige economische activiteit naar keuze uit te oefenen". Dit algemeen rechtsbeginsel van vrijheid van handel en nijverheid was voorheen terug te vinden in artikel 7 van het Decreet D'Allarde<sup>126</sup> waarin stond bepaald dat: "A compter du premier avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon." En hoewel dit decreet niet uitdrukkelijk spreekt over de vrijheid van arbeid wordt ze vaak, vanuit de bewoordingen "dat iedere persoon vrij is om naar eigen goeddunken elk beroep, bedrijf of ambacht uit te oefenen" in een adem vernoemd met de vrijheid van handel en nijverheid.<sup>127</sup> Deze vrijheid van handel en nijverheid kan, aldus de RvS, enkel worden beperkt door of krachtens de wet.<sup>128</sup>

**108.** Bij het begrip vrijheid van arbeid wordt onmiddellijk gedacht aan de individuele vrijheid van de werknemer om zich te verbinden tot eender welke beroepsactiviteit en de mogelijkheid om te allen tijde een einde te stellen aan deze betrekking en dus de onmogelijkheid om zich voor het leven te verbinden.<sup>129</sup> Ook wordt aanvaard dat deze vrijheid in de ruime zin eveneens het recht omvat van de werknemer om tijdens de dienstbetrekking andere (arbeids)prestaties te verrichten buiten de werkzaamheden die het voorwerp uitmaken van zijn arbeidsovereenkomst.<sup>130</sup>

---

<sup>125</sup> K. MALFLIET en B. PONET, *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 37; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 272; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 104-105.

<sup>126</sup> Décret des 2 -17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes, et établissement de patentes (Decreet d'Allarde), gepubliceerd op 29 maart 1791, 999.999 (opgeheven in 2013), <http://www.dekamer.be/flwb/pdf/54/0581/54K0581001.pdf>.

<sup>127</sup> R. BLANPAIN en O. VANACHTER, *Schets van het Belgisch arbeidsrecht*, Brugge, die Keure, 1994, 40; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 270-271.

<sup>128</sup> RvS 12 juli 1993, *JLMB* 1993, 1442, noot J.F. NEURAY; W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 747.

<sup>129</sup> Art. 7 Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, *BS* 22 augustus 1978, 9.277 (Hierna Arbeidsovereenkomstenwet); art. 1780 BW.

<sup>130</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 272.

Zo oordeelde het Hof van Cassatie nog in het arrest van 29 september 2008 betreffende een transferverbod van een voetballer dat de vrijheid om een andere betaalde beroepsarbeid uit te oefenen slechts aan beperkingen kan worden onderworpen indien deze uitdrukkelijk bij wet zijn voorzien: *“Een overeenkomst die, buiten de bij wet toegestane gevallen, ertoe strekt ten voordele van een van de partijen, de andere partij te beletten zijn beroepsarbeid vrij te verrichten, heeft een ongeoorloofde oorzaak en is volstrekt nietig.”*<sup>131</sup>

**109.** Andere rechtsleer gaat eerder voorzichtig om met deze theorie. Zo lijkt JANSSENS bijvoorbeeld geen schending te zien in de overdracht van rechten op afhankelijke uitvindingen aangezien de werknemer niet tot de uitvinding was gekomen zonder hulp van zijn werkgever. Verder stelt ze zich de vraag of zulke bedingen tot overdracht van toekomstige vrije uitvindingen in voldoende mate ingrijpen in de vrijheid van arbeid van de werknemer om te kunnen spreken van een schending van de openbare orde en alsdusdanig als nietig moeten worden beschouwd. Want waarom zou een werknemer niet geldig kunnen toestemmen in de overdracht van de rechten op toekomstige uitvindingen, en zou daarentegen een zelfstandige uitvinder, die niet in dienstbetrekking werkt, wel een geldige overeenkomst tot overdracht, zelfs om niet, kunnen sluiten?<sup>132</sup>

**110. - HET OPENBARE ORDE-BEGRIJF TOEGEPAST OP DEZE PROBLEMATIEK IN DE VS** – Zoals vermeld kunnen de Amerikaanse deelstaten, bij gebrek aan een federale regelgeving, wetgeving uitvaardigen betreffende de problematiek van de bedingen tot overdracht van de rechten op werknemersuitvindingen. In de gevallen dat er deelstatelijke wetgeving voor handen is, zoals de *Illinois Employee Patent Act*<sup>133</sup>, zal iedere contractuele afwijking wegens strijdigheid met de openbare orde door de rechtspraak met de nietigheid worden gesanctioneerd. Daarentegen blijkt uit de praktijk dat, bij gebrek aan (deelstatelijke) wetgeving, een vordering tot nietigheid van de tussen de werkgever en werknemer overeengekomen bedingen tot overdracht wegens strijdigheid met de openbare orde zelden zal worden aangenomen door de rechtbanken.<sup>134</sup>

#### 2.1.1.2.C.b. Het exclusiviteitsbeding en artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet

**111.** Aangezien de wederzijdse rechten en plichten van de werknemer en de werkgever voornamelijk worden beheerst door het arbeidsrecht rijst de vraag in welke mate dergelijke

---

<sup>131</sup> Cass. 29 september 2008, C.06.0443.F/8 en 9, *JTT* 2008, afl. 1023, 464, concl. Adv.-gen. J-M. GENICOT en noot C. WANTIEZ; W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 747; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 106.

<sup>132</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 272-273.

<sup>133</sup> Section 2 of the Employee Patent Act: “A provision in an employment agreement which provides that an employee shall assign or offer to assign any of the employee’s rights in an invention to the employer does not apply to an invention for which no equipment, supplies, facilities, or trade secret information of the employer was used and which was developed entirely on the employee’s own time, unless (a) the invention relates (i) to the business of the employer, or (ii) to the employer’s actual or demonstrably anticipated research or development, or (b) the invention results from any work performed by the employee for the employer. Any provision which purports to apply to such an invention is to that extent against the public policy of this State and is to that extent void and unenforceable.”, <http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2238>.

<sup>134</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 165; B.H. LITTLE en G.W. TREPANIER, “Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors”, *Employee Relations Law Journal*, 1997, (49) 62, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPO/1?accountid=17215>.

bedingen tot overdracht van vermogensrechten op werknemersuitvindingen arbeidsrechtelijk geldig zijn.

(i) Exclusiviteitsbedingen

**112. - GELDIGHED?** – Hoewel de rechtspraak betreffende bedingen tot overdracht van de rechten op werknemersuitvindingen eerder schaars is, valt er in de rechtspraak en rechtsleer wel wat terug te vinden over de geldigheid van bedingen van exclusieve tewerkstelling, dewelke volgens VAN PUYVELDE *mutatis mutandis* kan worden toegepast in ons onderzoek naar de geldigheid van clausules tot overdracht van rechten op uitvindingen van de werknemer.<sup>135</sup>

**113.** In de rechtspraak en rechtsleer werd namelijk meermaals de vraag gesteld of en in welke mate deze exclusiviteitsbedingen waarbij de werkgever met de werknemer overeenkomt dat deze laatste zich gedurende de arbeidsbetrekking exclusief ter beschikking stelt van de werkgever en zich ertoe verbindt geen enkele andere arbeidsactiviteit aan te wenden buiten zijn werkuren, als geldig kunnen worden beschouwd.<sup>136</sup>

**114. - WETTELIJKE BELANGEN VAN DE WERKGEVER** - Volgens bepaalde rechtsleer kan een exclusiviteitsbeding als geldig worden beschouwd indien het noodzakelijk is voor de bescherming van de rechtmatige belangen van de werkgever. Er dient dus geval per geval bekeken te worden of en in welke mate de uitoefening van een parallelle beroepsactiviteit door de werknemer een concrete bedreiging vormt voor de wettelijke belangen van de werkgever.<sup>137</sup> Zo kan bijvoorbeeld de vraag worden gesteld of de werknemer nog steeds goed en efficiënt werk kan leveren, of het verrichten van de nevenactiviteit geen nadelige gevolgen met zich meebrengt voor de loyale en concrete uitvoering van de arbeidsovereenkomst en of de werknemer bij het uitoefenen van de parallelle activiteit niet in het vaarwater komt van de hoofdactiviteiten van de onderneming waardoor er een risico op concurrentie dreigt te ontstaan.<sup>138</sup>

---

<sup>135</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 106.

<sup>136</sup> P. DE WULF en K. CHERETTE, "De actiemogelijkheden van de (ex)werknemer in geval van concurrentie door zijn (ex)werknemer", *Or.* 2005, (233) 236; E. PLASSCHAERT, "La pérennisation du capital humain de l'entreprise au moyen de clauses contractuelles" in J.-F. NEVEN en E. CORNU (eds.), *Le patrimoine intellectuel de l'entreprise*, Brussel, Larcier, 2010, 164.

<sup>137</sup> P. HUMBLET, "De woonplaatsclausule: een (on)geldig beding?", noot *Arbrb.* Brugge 13 december 1993, *Soc.Kron.* 1994, (79) 81; P. HUMBLET, "Arbeidsovereenkomst en politiek mandaat: kan een werknemer twee heren dienen?" *RW* 1988-89, (1356) 1361.

<sup>138</sup> *Arbh.* Brussel 6 mei 1981, *TSR* 1982, 36; *Arbh.* Luik 15 juni 1983, *JTT* 1984, 484; *Arbh.* Brussel 29 januari 2008, *JTT* 2008, afl. 1011, 277; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 107; X, "Is het exclusiviteitsbeding geldig?", *sdworx*, 23 juli 2012, <http://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/nieuws/2012-07-24-is-het-exclusiviteitsbeding-geldig>.

In het licht van deze visie oordeelde het Arbeidshof te Brussel in 2011 dat een beding waarbij het de werknemer slechts toegelaten was een professionele activiteit uit te oefenen buiten de arbeidsovereenkomst mits hij hiervoor schriftelijke goedkeuring had verkregen van zijn werkgever als geldig kon worden beschouwd, gezien de belangrijke positie van de werknemer als verkoopdirecteur en aangezien, aldus het Hof, deze clausule slechts de plichten van de werknemer op grond van de artikelen 17, 3° Arbeidsovereenkomstenwet en 1134 derde lid BW hernam en verfiende. Evenwel bemerkte het Hof dat zulks enkel kan worden aanvaard indien het beding steeds doelgebonden en proportioneel moet worden toegepast; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 108, verwijzing naar *Arbh.* Brussel 6 mei 2011, AR 2010/AB/459, onuitg.; zie ook *Arbh.* Brussel 17 december 2013, *JTT* 2014, afl. 1182, 117 en *RABG* 2014, afl. 13, 894, noot J. HERMAN; W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 747.

**115. - VRIJHEID VAN ARBEID EN LOYALITEIT** - Volgens andere rechtspraak kan de werkgever niet op geldige wijze een absoluut verbod bedingen waarbij het de werknemer wordt verboden om andere beroepsactiviteiten uit te oefenen dan dewelke het voorwerp uitmaken van de arbeidsovereenkomst. Deze visie is vooreerst gebaseerd op de loyaliteitsplicht, het principe van de goede trouw tussen de partijen en het beginsel van vrijheid van arbeid dat zijn grondslag vindt in artikel 23 Gw. en artikel II.3 WER.<sup>139</sup> Voorts wordt door bepaalde rechtspraak ook het recht op eerbiediging van het privéleven van artikel 8 EVRM en artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet als uitgangspunt gehanteerd om de nietigheid van het exclusiviteitsbeding vast te stellen. Zo geniet de werknemer ook op de werkplaats het recht op privacy ten opzichte van zijn werkgever met betrekking tot zaken die zich buiten de arbeidstijd afspelen en is het de werkgever niet toegestaan om bij overeenkomst de rechten van de werknemer te beperken of zijn plichten te verzwaren.<sup>140</sup>

(ii) Bedingen tot overdracht van de rechten op werknemersuitvindingen

**116.** Hierboven werd reeds aangehaald dat VAN PUYVELDE meent dat de algemene bedingen tot overdracht van de rechten op werknemersuitvindingen ongeveer dezelfde gevolgen beogen als de exclusiviteitsbedingen. Zo zou het exclusief toebedelen van de rechten op uitvindingen van de werknemer aan de werkgever zijn vrijheid van arbeid beperken en treft dergelijk beding, in het geval de uitvindersactiviteit werd verricht in zijn vrije tijd en buiten de arbeidstaken, het recht op privéleven van de werknemer. Door het resultaat van elke uitvinderswerkzaamheid toe te kennen aan de werkgever, beperken zo'n algemene bedingen tot overdracht de persoonlijke en economische vrijheid van de werknemer. Deze contractuele beperkingen van de vrijheid van de werknemer kunnen daarom slechts worden toegestaan voor zover ze voldoen aan de beginselen van loyaliteit en de uitvoering te goeder trouw en in die situaties waarbij de wettelijke belangen van de werkgever worden geschaad.<sup>141</sup>

**117. - ARTIKEL 6 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET** - Zoals vermeld ziet de rechtspraak en rechtsleer geen enkel probleem in het toekennen van rechten op uitvindingen aan de werkgever die door de werknemer tijdens de werkuren en binnen de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst tot stand zijn gebracht. Er bestaat evenwel onenigheid binnen de rechtsleer over de eventuele geldigheid van de overdracht van vermogensrechten op zogenaamde afhankelijke en vrije uitvindingen van de werknemer. Volgens bepaalde auteurs, onder wie VAN HOOGENBEMT, kunnen alle contractuele bedingen betreffende de overdracht van intellectuele vermogensrechten op andere dan dienstuitvindingen strijdig worden geacht met artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet en dus de nietigheid tot gevolg hebben, aangezien de overdracht van vermogensrechten op deze uitvindingen verder gaat dan de bij wet vastgelegde verplichtingen van de werknemer.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Arbh. Luik 19 juni 1985, *JTT* 1985, 471; Arbh. Brussel 21 juni 1988, *Soc.Kron.* 1989, 135; Arbh. Bergen 21 januari 1988, *JTT* 1988, 160.

<sup>140</sup> Art. 8 EVRM en art. 6 Arbeidsovereenkomstenwet; Arbh. Brussel 3 mei 2006, *JTT* 2006, 262; Arbh. Brussel 29 januari 2008, *JTT* 2008, 277; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 107; X, "Is het exclusiviteitsbeding geldig?", *sdworx*, 23 juli 2012, <http://www.sdworx.be/nl-be/sd-worx-r-d/publicaties/nieuws/2012-07-24-is-het-exclusiviteitsbeding-geldig>.

<sup>141</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 108.

<sup>142</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 217; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan*

**118.** JANSSENS lijkt dan weer te betwijfelen of artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet een mogelijke grondslag biedt tot nietigheid van deze algemene bedingen tot overdracht. Want hoewel deze wetsbepaling stelt dat *“alle met de bepalingen van deze wet en van haar uitvoeringsbesluiten strijdige bedingen nietig zijn voor zover zij ertoe strekken de rechten van de werknemer in te korten of zijn verplichtingen te verzwaren”*, kan de vraag worden gesteld of zulke bedingen wel degelijk in strijd zijn met de arbeidsovereenkomstenwet of haar uitvoeringsbesluiten.<sup>143</sup>

Het is inderdaad zo dat de bepalingen van het arbeidsovereenkomstenrecht in beginsel dwingend van aard zijn ten voordele van de werknemer.<sup>144</sup> Maar volgens JANSSENS heeft bovenstaande rechtsregel enkel betrekking op verplichtingen die, zoals bepaald in de Arbeidsovereenkomstenwet of haar uitvoeringsbesluiten, rusten op de werknemer.<sup>145</sup> En tot op de dag van vandaag is er in het arbeidsovereenkomstenrecht geen bepaling terug te vinden met betrekking tot de rechten van de werknemer op vrije en afhankelijke uitvindingen. Een beding tot overdracht van deze rechten kan aldus JANSSENS, in het licht van het huidige recht, niet strijdig worden geacht met de dwingende bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet en haar uitvoeringsbesluiten.<sup>146</sup>

**119.** VAN PUYVELDE lijkt dan weer de mening toegedaan dat deze bedingen betreffende de overdracht van vermogensrechten op afhankelijke, en zelfs vrije uitvindingen van de werknemer, wel degelijk als geldig kunnen worden beschouwd op voorwaarde dat ze evenwichtig zijn. Zo dienen tegenover de aanspraken van de werkgever duidelijke afspraken te worden gemaakt ter vrijwaring van de rechten van de werknemer. Het is hierbij irrelevant hoe algemeen of specifiek deze bedingen zijn opgesteld. Zolang beide partijen evenwaardige rechten hebben verkregen en evenwaardige verplichtingen hebben bedongen ten opzichte van elkaar kan er, volgens VAN PUYVELDE, geen sprake zijn van een verzwaring van de plichten van de werknemer.<sup>147</sup>

**120. - ARTIKEL 17 ARBEIDSOVEREENKOMSTENWET** - VAN HOOGENBEMT ziet dan weer een aanknopingspunt met artikel 17 Arbeidsovereenkomstenwet om zijn standpunt kracht bij te zetten. Het eerste lid van dit artikel bepaalt namelijk dat de werknemer verplicht is *“zijn werk zorgvuldig, eerlijk en nauwkeurig te verrichten op de tijd, plaats en wijze zoals is overeengekomen”*. Volgens hem gaat het overdragen van de rechten op vrije en afhankelijke uitvindingen deze wettelijke verplichtingen dan ook te boven en dienen deze met de nietigheid te worden gesanctioneerd op grond van artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet.<sup>148</sup> JANSSENS wenst dit standpunt niet bij te treden en is van mening dat partijen vrij zijn te onderhandelen en te contracteren over de enkele

---

*universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 269; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 109.

<sup>143</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 269.

<sup>144</sup> W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 226.

<sup>145</sup> Zie ter staving de rechtspraak van het Hof van Cassatie betreffende een met nietigheid gesanctioneerd beding strekkende tot het uitbreiden van de aansprakelijkheid van de werknemer boven artikel 18 Arbeidsovereenkomstenwet: Cass. 1 juni 1992, RW 1992-93, 539; en de nietigheid van een concurrentiebeding dat afwijkt van de artikelen 65 en 86 Arbeidsovereenkomstenwet: Cass. 2 mei 1988, Arr.Cass. 1988, 1096.

<sup>146</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 270.

<sup>147</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 109.

<sup>148</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, *“Werknemers en intellectuele rechten”*, Soc.Kron. 1996, (209) 217.

aangelegenheden waarover nog geen wettelijke regeling bestaat in het arbeidsrecht. Artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet zou met andere woorden te verregaand zijn om als wettelijke grondslag te dienen voor de nietigheid van deze bedingen tot overdracht daar het arbeidsrecht niets bepaalt betreffende de rechten van de werknemer op zijn vrije en afhankelijke uitvindingen.<sup>149</sup>

Verdergaand op zijn zienswijze raadt VAN HOOGENBEMT de werkgever aan om de werknemer een zo algemeen mogelijke onderzoeksopdracht te geven<sup>150</sup> om zo via artikel 17 Arbeidsovereenkomstenwet de nietigheid ten gevolge artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet te vermijden. De werknemer zal namelijk op die manier de opdracht hebben om te allen tijde te onderzoeken hoe bepaalde werkmethode, productietechnieken enz. kunnen worden verbeterd en zullen enkel de rechten op uitvindingen die gerelateerd zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst worden overgedragen aan de werkgever, waardoor deze regeling waarschijnlijk verenigbaar is met de vrijheid van nijverheid.<sup>151</sup> Maar VAN PUYVELDE ziet deze schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst slechts als een indicator bij de beoordeling van de geldigheid van het beding tot overdracht aangezien volgens haar de geldigheid van het beding, zoals bij een concurrentiebeding, pas kan worden beoordeeld op het moment waarop er toepassing van wordt gemaakt. Aangezien de nietigheid een gebrek bij de totstandkoming van de overeenkomst sanctioneert, menen wij echter dat de nietigheidsvordering te allen tijde kan worden ingeroepen. Thans zal deze vordering in de praktijk waarschijnlijk pas worden ingesteld na de realisatie van de uitvinding. Op dat ogenblik kan namelijk ook pas worden uitgemaakt of er sprake is van een dienstuitvinding dan wel een afhankelijke of vrije uitvinding. Aangezien de leemtes in de arbeidsovereenkomst tijdens de uitvoering ervan vaak mondeling of impliciet worden ingevuld kan de geldigheid van het beding tot overdracht enkel worden beoordeeld in het licht van de afspraken die, tot op het moment van de totstandkoming van de uitvinding, zijn gemaakt tussen de partijen. Deze kunnen, gezien het bovenstaande, afwijken van de bij aanvang van de arbeidsbetrekking overeengekomen afspraken.<sup>152</sup>

**121.** Met andere woorden is het duidelijk dat de rechtsleer verdeeld reageert op de vraag of artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet een grond tot nietigheid kan vormen voor algemene bedingen tot overdracht van de vermogensrechten op werknemersuitvindingen. Deze rechtsgrond kan natuurlijk altijd worden ingeroepen, maar de slaagkans zal steeds afhangen van de appreciatie van de rechter en de mate van onevenwicht die de rechter zou kunnen bespeuren tussen de rechten en de plichten van beide partijen. Het bovenstaande toont ons inziens aan dat zelfs de omschrijving door de werkgever van de arbeidstaak in zeer algemene bewoordingen geen zekerheid biedt voor de geldigheid van zulke bedingen tot overdracht.

---

<sup>149</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 270.

<sup>150</sup> Deze toepassing zal evenwel slechts mogelijk zijn in het geval de werknemer ook werkelijk in het kader van een onderzoeksfunctie wordt aangenomen. Wanneer de werknemer bijvoorbeeld als verkoper is tewerkgesteld zal het moeilijk te verantwoorden zijn dat deze tevens een algemene onderzoeksopdracht verricht binnen de onderneming.

<sup>151</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 217.

<sup>152</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 109-110.

**122.** Maar de vraag kan zelfs worden gesteld of artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet überhaupt als nietigheidsgrond kan worden aanzien. Hoewel bovenstaande auteurs met dit artikel te werk gaan, dient te worden opgemerkt dat, hoewel het probleem zich situeert binnen een werkgever-werknemerrelatie, er van uit wordt gegaan dat de vrije en afhankelijke uitvindingen geen verband houden met de arbeidstaken van de werknemer. Zal het arbeidsrecht dan wel van toepassing zijn op deze bedingen tot overdracht van vrije en afhankelijke werknemersuitvindingen, zelfs als deze zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst? Een lezing van de rechtsleer leert ons dat de regels van het arbeidsrecht betrekking hebben op het verrichten van arbeid in dienstverband. Onder arbeid wordt hier verstaan 'het verrichten van werkzaamheden door een werknemer die zich hiertoe heeft verbonden, tegen loon en onder gezag van een werkgever'.<sup>153</sup> De vrije en afhankelijke uitvindingen, waarvan in deze bijdrage wordt onderzocht of de overdracht ervan aan de werkgever te verregaand is en of dit met de nietigheid dient te worden gesanctioneerd, vallen aldus niet onder de overeengekomen arbeid. Zij lijken ons inziens dan ook geen verband te houden met het arbeidsrecht.

**123.** Wel zal de werknemer op grond van zijn vertrouwensband met zijn werkgever en de daaraan verbonden loyaliteitsplicht, steeds te goeder trouw moeten handelen en bijgevolg op zijn hoede zijn voor het vrijgeven van fabrieksgeheimen, zakengeheimen en know-how door het openbaar maken van zijn uitvindingen. Want hoewel de overdracht van de rechten op een door de werknemer gerealiseerde uitvinding gemeenrechtelijk van aard is, zal de werknemer wel degelijk onderhevig zijn aan de arbeidsrechtelijke loyaliteitsplicht ten opzichte van de werkgever, overeenkomstig artikel 17 Arbeidsovereenkomstenwet.

#### 2.1.1.2.D. Andere gemeenrechtelijke nietigheidsgronden

**124. - ARTIKEL 1108 BW -** De leer van de vrijheid van arbeid biedt ons inziens ook geen soelaas. Het is immers niet gemakkelijk om een klaarblijkelijk onevenwicht te vinden tussen de rechten en plichten van beide partijen. Omdat de werkgever de correcte uitvoering van de arbeidsovereenkomst en het risico op concurrentie in het achterhoofd moet houden, dient er te worden nagegaan of er in het gemeen recht mogelijke oplossingen te vinden zijn om als rechtsgrond te dienen voor de nietigheid van bedingen tot overdracht van de rechten op vrije of afhankelijke uitvindingen van werknemers aan hun werkgever.

**125.** Aangezien artikel 6 BW geen al te rechtszekere grondslag biedt voor de nietigheid van bedingen tot overdracht van vrije en afhankelijke uitvindingen zal verder worden nagegaan of artikel 1108 BW, dat het gemeen recht inzake de geldigheid van de overeenkomst inhoudt, een voldoende basis kan vormen om tot de nietigheid te beslissen.

**126. - ONTSTENTENIS VAN HET VOORWERP -** Wanneer de werknemer bij het creëren van vrije of afhankelijke uitvindingen geen prestaties heeft verricht die hij ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst diende te verrichten, vertoont de arbeidsovereenkomst volgens bepaalde auteurs een gebrek aan voorwerp indien er ten voordele van de werknemer geen tegenprestatie

---

<sup>153</sup> W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 188 en 621.

werd bedongen in de vorm van een afzonderlijke vergoeding voor het overdragen van zijn rechten op dergelijke uitvindingen.<sup>154</sup>

**127.** JANSSENS weerlegt dit standpunt door te stellen dat "*bij wederkerige overeenkomsten het voorwerp essentieel bestaat uit de door de wederpartij beloofde tegenprestatie. Voor de werkgever is het voorwerp het loon dat hij betaalt. Voor de werknemer bestaat het voorwerp essentieel in de arbeidsprestatie en in ons geval ook in de overdracht van rechten waartoe hij zich verbindt*". Op grond van artikel 1128 en 1129 BW kunnen de vermogensrechten op uitvindingen het voorwerp uitmaken van een overeenkomst daar ze bepaald of tenminste bepaalbaar zijn. Deze overdracht van rechten zou als dusdanig geoorloofd zijn en het feit dat er geen afzonderlijke of bijkomende tegenprestatie bedongen is, doet hier geen afbreuk aan.<sup>155</sup> Het eventuele onevenwicht tussen de wederzijdse verbintenissen zal immers niet de nietigheid tot gevolg hebben, aldus VAN GERVEN.<sup>156</sup> Wel zal verder worden nagegaan of deze ernstige ongelijkheid via de leer van de gekwalificeerde benadeling of de ongeoorloofde oorzaak tot de ongeldigheid van het beding kan leiden.

**128. - GEBREK AAN OORZAAK** - Ook de visie van sommige auteurs dat het gebrek aan oorzaak aan de grondslag ligt van de eventuele nietigheid van deze bedingen tot overdracht<sup>157</sup> houdt volgens JANSSENS geen stand. Zo zal de werknemer wel degelijk belang hebben bij de overdracht van de rechten op zijn uitvindingen, bijvoorbeeld om een dienstbetrekking te bekomen, om zijn werkzekerheid veilig te stellen of om een promotie te bekomen. De beweegredenen van de werkgever zijn hoogstwaarschijnlijk te vinden in het zo goedkoop mogelijk verwerven of vergroten van zijn concurrentiepositie op de markt. Of de oorzaak van het beding tot overdracht een geoorloofde oorzaak uitmaakt is ons inziens een prikkelendere vraag.

**129.** Hoewel de werknemer ongetwijfeld belang zal hebben bij het ondertekenen van de overeenkomst tot overdracht is het weinig waarschijnlijk dat deze ook werkelijk de wil had om de rechten op al zijn uitvindingen, zonder enige bijkomende tegenprestatie, over te dragen aan zijn werkgever. De zwakkere positie van de werknemer ten opzichte van zijn werkgever of het risico dat de werknemer loopt om niet aangenomen dan wel ontslagen te worden als hij het beding niet ondertekent, kan als dusdanig als misbruik worden beschouwd langs de zijde van de werkgever. Zeker wanneer de druk dermate groot is dat er van volledige wilsautonomie geen sprake meer lijkt te zijn.

In deze gevallen kan de leer van de ongeoorloofde oorzaak worden toegepast, met als sanctie de absolute nietigheid van de overeenkomst.<sup>158</sup> Maar aangezien de absolute nietigheid niet steeds tot

---

<sup>154</sup> M. PAPIER-JAMOULLE, "De uitvindingen gedaan door bedienden", *Arbbl.* 1963, (1051) 1074-1075; H. BUCKINX, "De uitvindingen van werknemers", *RW* 1970-71, (633) 643; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 273.

<sup>155</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 273.

<sup>156</sup> W. VAN GERVEN, *Beginnelsen van Belgisch privaatrecht, Algemeen deel I*, Brussel, Story-Scientia, 1987, 339-340.

<sup>157</sup> F. GOTZEN, "Industriële eigendomsrechten" in R. DILLEMANS en W. VAN GERVEN (eds.), *Beginnelsen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, Deel I, Ondernemingsrecht, vol.A*, Brussel, Story-Scientia, 1987, 321-322.

<sup>158</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 274.



het voordeel strekt van het slachtoffer, in casu de werknemer, die in bepaalde gevallen meer baat heeft bij de matiging van de overeenkomst dan de absolute nietigheid ervan, kan de leer van de gekwalificeerde benadeling mogelijks een meer passende grondslag vormen voor deze bedingen tot overdracht.<sup>159</sup>

**130. - TOESTEMMINGSVEREISTE** - Daar er volgens JANSSENS geen sprake kan zijn van een onbestaand voorwerp of een gebrek aan oorzaak, lijkt er wel iets te schorten in de toestemming van de werknemer tot de overdracht van de rechten op al zijn uitvindingen. Aangezien toch kan worden gesteld dat de werknemer in een eerder ondergeschikte en zwakkere onderhandelingspositie staat tegenover zijn werkgever rijst de vraag naar de invloed hiervan op de uiteindelijke toestemming van de werknemer. Had de werknemer werkelijk de wil en de bedoeling om de vermogensrechten op al zijn uitvindingen over te dragen of werd hij in een hoek geduwd en had hij het gevoel geen andere mogelijkheid te hebben dan het beding tot overdracht te ondertekenen?

**131.** VAN EECKHOUTTE stelt dat in zaken van arbeidsovereenkomstenrecht wordt aanvaard dat, wanneer de werknemer ten gunste van zijn werkgever afstand doet van zijn rechten en zich in een positie van juridische of economische ondergeschiktheid bevindt, hij handelt in gevolge van een zekere morele dwang.<sup>160</sup> Er zou dus mogelijks sprake kunnen zijn van ongeoorloofde morele dwang en dus geweld in de zin van de artikelen 1111 en 1112 BW, in het geval de werknemer voor de keuze wordt geplaatst, of het gevoel heeft een keuze te moeten maken tussen ofwel het ondertekenen en toestemmen tot een beding tot overdracht van de rechten op al zijn toekomstige uitvindingen, ofwel het risico te lopen de arbeidspositie niet te krijgen, dan wel dat de werkgever een einde stelt aan de dienstbetrekking.<sup>161</sup>

Hoewel deze denkpiste een valabele optie lijkt, blijkt uit de lezing van enkele arresten van het Hof van Cassatie dat de kansen op succes eerder gering zijn. De vaste rechtspraak van het Hof leert ons namelijk dat moreel geweld enkel leidt tot een gebrekkige toestemming wanneer de dwang als zodanig onrechtmatig of ongeoorloofd is.<sup>162</sup> En dergelijke toestemming op basis van loutere economische omstandigheden vormt volgens het Hof geen grond tot nietigheid wegens afwezigheid of gebrek in de toestemming.<sup>163</sup> Een loutere economisch zwakkere onderhandelingspositie van de werknemer is bijgevolg niet voldoende om het beding tot overdracht op grond van de artikelen 1111 en 1112 BW nietig te verklaren. In concreto zou de werkgever gebruik moeten maken van zijn superieure positie en op een ongeoorloofde wijze morele dwang hebben uitgeoefend, bijvoorbeeld door middel van intimidatie, om de uiteindelijke toestemming van zijn werknemer te bekomen.<sup>164</sup>

---

<sup>159</sup> Zie infra randnummer 132.

<sup>160</sup> W. VAN EECKHOUTTE, M. DESMEDTS, C. SAELAERT en A. TAGHON, "Arbeidsovereenkomsten (1976-1987)", *TPR* 1989, (463) 872.

<sup>161</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 275.

<sup>162</sup> Cass. 12 mei 1980, *Pas.* 1980, I, 1144.

<sup>163</sup> Cass. 11 juli 1957, *Pas.* 1957, I, 967; Cass. 2 mei 1969, *Pas.* 1969, I, 834.

<sup>164</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 275.

**132. - GEKWALIFICEERDE BENADELING** - Hoewel uit het bovenstaande blijkt dat de toestemmingsvereiste als dusdanig slechts zelden een grond tot nietigheid kan vormen, valt duidelijk op te merken dat er een zeker onevenwicht bestaat tussen de bedongen prestaties van de werkgever enerzijds en de werknemer anderzijds. Vermits de benadeling<sup>165</sup> enkel in de uitdrukkelijk bij wet voorziene gevallen de nietigheid tot gevolg heeft, kan ook deze figuur geen soelaas bieden. Daarom lijken JANSSENS en VAN PUYVELDE een mogelijke nietigheidsgrond te zien in de leer van de gekwalificeerde benadeling.<sup>166</sup> Deze leer werd door de rechtspraak en de rechtsleer ontwikkeld als oplossing voor de benadeling in de niet bij wet erkende gevallen en is slechts van toepassing wanneer *“er in een wederkerig contract – dat vergeldend en ten bezwarende titel is gesloten – sprake is van een aanzienlijk onevenwicht, als gevolg van misbruik door de bevoordeelde partij van omstandigheden van nood, zwakte of hartstocht van de wederpartij, of als gevolg van misbruik van de eigen machtspositie.”*<sup>167</sup> Het is dan ook aan de benadeelde om, overeenkomstig de gemeenrechtelijke bewijsregels, het bewijs van deze gekwalificeerde benadeling te leveren.<sup>168</sup>

**133.** Traditioneel werd de figuur van de ongeoorloofde oorzaak als grondslag gezien voor de leer van de gekwalificeerde benadeling. Maar deze visie wordt stilaan verlaten aangezien de ongeoorloofde oorzaak de absolute nietigheid tot gevolg heeft en een slachtoffer mogelijks baat heeft bij de instandhouding van de overeenkomst mits matiging van zijn prestatie. De meerderheidsopvatting op dit moment ziet het misbruik maken van de inferioriteit van de medecontractant bij de contractsluiting als een *culpa in contrahendo* die vervolgens gesanctioneerd wordt op grond van de artikelen 1382 e.v. BW. Het slachtoffer zal dan een schadevergoeding of herstel in natura worden toegekend, dat de vorm kan aannemen van een matiging. Er wordt dus geen afbreuk gedaan aan de arbeidsovereenkomst zelf.<sup>169</sup>

**134.** *De facto* kan er slechts sprake zijn van een gekwalificeerde benadeling indien voldaan is aan de volgende drie cumulatieve voorwaarden:

2.1.1.2.D.a. Een onevenwicht tussen de wederzijds bedongen prestaties

**135. - BENADELING** - Om de figuur van de gekwalificeerde benadeling met succes te kunnen opwerpen moet er vooreerst sprake zijn van een benadeling. Hiermee wordt bedoeld dat er een groot onevenwicht of een (manifeste) wanverhouding dient te bestaan tussen de wederzijds bedongen prestaties.

---

<sup>165</sup> Art. 1118 BW.

<sup>166</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 275 (zoals hierboven reeds beschreven verwerpt ze ook het principe van vrijheid van arbeid en artikel 6 Arbeidsovereenkomstenwet als gronden tot nietigheid van deze algemene bepalingen tot overdracht); I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 110.

<sup>167</sup> Cass. 21 september 1961, *Pas.* 1962, I, 91; Cass. 25 november 1977, *Pas.* 1978, 343; Cass. 29 april 1993, *JT* 1994, (294) 294; S. STIJNS, *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 90-91.

<sup>168</sup> Art. 1315 BW en art. 870 Ger.W.

<sup>169</sup> S. STIJNS, *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 92; R. KRUIHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. TEMMERMAN, “Overzicht van rechtspraak, Verbintenissenrecht (1981-92)”, *TPR* 1994, (171) 395.

**136.** Over de mate waarin deze benadeling aanwezig moet zijn bestaat enige onenigheid binnen de rechtsleer. De meerderheidsopvatting stelt dat er tussen de wederzijdse contractuele prestaties een manifeste wanverhouding moet bestaan en dit om de rechtszekerheid te kunnen garanderen.<sup>170</sup> De minderheidsstrekking is dan weer van mening dat een loutere wanverhouding volstaat en dat hoewel vereist is dat de benadeling zeker is, de hoegrootheid van de schade er niet toe doet om de regels met betrekking tot de onrechtmatige daad toe te passen op deze rechtsfiguur.<sup>171</sup>

**137. - ONEVENWICHT** - Ongeacht welke strekking ook wordt gevolgd, het essentiële element om aan te tonen dat er sprake is van een benadeling, is het onevenwicht tussen de wederkerige prestaties van de werkgever en de werknemer.<sup>172</sup> Met andere woorden, zal het geven van een maandelijks loon en eventuele andere arbeidsrechtelijke voordelen voldoende zijn om te spreken van een evenwaardige prestatie ten opzichte van de werknemer die zich ertoe verbindt om de vruchten van zijn arbeid - en zelfs deze van zijn werkzaamheden verricht buiten de arbeidsovereenkomst - over te dragen aan zijn werkgever?

#### 2.1.1.2.D.b. Misbruik van de inferieure positie van de andere contractspartij

**138. - MISBRUIK** - Voorts dient bewezen te worden dat de bevoordeelde partij misbruik heeft gemaakt van de concrete omstandigheden van inferioriteit waarin de benadeelde partij zich bevond om op die manier een extra voordeel te halen uit de contractsluiting. De inferioriteit van de benadeelde partij kan voortvloeien uit zowel de persoonlijke omstandigheden van inferioriteit - zoals zijn onwetendheid of onervarenheid of zijn fysieke, morele en financiële noodtoestand - als uit de omstandigheden van economische of functionele superioriteit in hoofde van de misbruikplegende partij, waarbij deze zich bijvoorbeeld in een monopoliepositie of in een bovengeschiede positie bevindt.<sup>173</sup>

**139.** Volgens DE BERSAQUES dienen werknemers - die bestempeld kunnen worden als economisch zwakkere partijen - beschermd te worden tegen onredelijke clausules in een overeenkomst die hen worden opgedrongen door een superieure contractspartij.<sup>174</sup> Het loutere feit dat een overeenkomst werd bedongen tussen een werknemer en zijn werkgever is evenwel niet voldoende om te kunnen spreken van een inferieure positie, dit zal steeds moeten blijken uit de concrete omstandigheden van de contractsluiting.<sup>175</sup> Zoals VAN PUYVELDE menen ook wij dat er moeilijk aan getwijfeld kan worden dat de werkgever in een economisch superieure positie staat op het gebied van de investering en bescherming van de uitvindingen. Dit economisch overgewicht zal tot gevolg hebben

---

<sup>170</sup> S. STIJNS, *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 92; E. SWAENEPOEL, *Toetsing van het contractuele evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 398.

<sup>171</sup> E. SWAENEPOEL, *Toetsing van het contractuele evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 398 en 400-402; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 114.

<sup>172</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 114.

<sup>173</sup> J.-F. ROMAIN, "Regain de la lésion qualifiée en droit des obligations", *JT* 1993, (749) 752; S. STIJNS, *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 91; E. SWAENEPOEL, *Toetsing van het contractuele evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 244 en 391; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 112.

<sup>174</sup> A. DE BERSAQUES, "La lésion qualifiée et sa sanction", noot Kh. Brussel 20 februari 1970, *RCJB* 1977, (6) 18.

<sup>175</sup> E. SWAENEPOEL, *Toetsing van het contractuele evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 244.

dat de werknemer – zelfs al is er sprake van een geestelijk overwicht langs zijn kant – een minieme tot zelfs onbestaande onderhandelingsmacht heeft.

#### 2.1.1.2.D.c. Het determinerend karakter van het misbruik.

**140. - MISBRUIK** - Het vereiste misbruik bestaat uit de uitbuiting van de omstandigheden van inferioriteit van de benadeelde werknemer doordat de werkgever - hoewel deze zich bewust was of hoorde te zijn van het gevoel van inferioriteit van de werknemer en het feit dat deze laatste precies omwille van zijn inferieure positie zou overgaan tot het sluiten van een voor hem nadelige overeenkomst – niettemin misbruik heeft gemaakt van deze situatie en alsnog tot een overeenkomst is overgegaan met nadelige voorwaarden in hoofde van de werknemer.<sup>176</sup> Om dit te kunnen inschatten moet toepassing worden gemaakt van de figuur van de *bonus pater familias*.

**141.** De hamvraag is dan ook of een normaal vooruitziend werkgever in dezelfde omstandigheden geplaatst een overeenkomst met dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten en of hij bij het sluiten van de overeenkomst bijgevolg een aanvaardbaar en gepast gebruik heeft gemaakt van zijn economische machtspositie. De functie of de positie waarbinnen de werknemer zal worden tewerkgesteld, de omvang van het beding, de voordelen die de werkgever verwerft door de overdracht van de rechten op de uitvinding en de eventuele vergoeding die daar tegenover staat zullen dus van groot belang zijn bij de concrete beoordeling of er al dan niet sprake is van misbruik van de machtspositie.<sup>177</sup>

**142. - DETERMINEREND KARAKTER** – Tenslotte is het aan de werknemer als benadeelde persoon om te bewijzen dat, moest de werkgever geen misbruik hebben gemaakt van zijn superieure positie om zichzelf te bevoordelen, hij de overeenkomst niet was aangegaan of ten minste minder ongunstige voorwaarden zou hebben bedongen.<sup>178</sup> Met andere woorden zal de werknemer moeten kunnen aantonen dat, indien hij zich in een meer evenwichtige positie met de werkgever bevond en de werkgever zich had gedragen als een normaal zorgvuldig en vooruitziend werkgever, hij nooit akkoord was gegaan met het beding tot overdracht van de rechten op al zijn uitvindingen.

**143. - MOGELIJKE GRONDSLAG TOT NIETIGHEID?** - In het geval de werknemer er in toestemt dat hij na elke uitvinderswerkzaamheid zijn vermogensrechten op zowel dienstuitvindingen als op afhankelijke en zelfs vrije uitvindingen zal overdragen aan de werkgever zonder enige bijkomende vergoeding als tegenprestatie, en de werknemer kan aantonen dat de werkgever werkelijk misbruik

---

<sup>176</sup> E. SWAENPOEL, *Toetsing van het contractuele evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 391; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 112.

<sup>177</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 277, zie voetnoot 322; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 113.

<sup>178</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 114; R. KRUIHOF, H. BOCKEN, F. DE LY en B. TEMMERMAN, "Overzicht van rechtspraak, Verbintenissenrecht (1981-92)", *TPR* 1994, (171) 394-395 en C. GOUX, "L'erreur, le dol, et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons", *TBBR* 2000, (6) 27. In deze artikelen stellen de auteurs dat de vereiste 'dat het contract niet was aangegaan of met minder nadelige voorwaarden' niet van belang is aangezien zonder het misbruik het contract niet of niet in die mate benadelend zou zijn. Hieromtrent bestaat eveneens discussie in de rechtsleer, voorstanders van deze vereiste zijn o.m. E. DIRIX, C. PARMENTIER EN W. RAUWS.

heeft gemaakt van zijn superieure positie, kan de feitenrechter mogelijks de leer van de gekwalificeerde benadeling toepassen en het beding nietig verklaren.<sup>179</sup>

**144.** Ons inziens zal deze leer enkel toepassing kunnen vinden op de overdracht van de rechten op vrije uitvindingen, waar geen enkele tegenprestatie tegenover staat. Dit omdat de werknemer de uitvinderswerkzaamheden hiertoe enkel tijdens zijn vrijetijdsbesteding en buiten de dienstbetrekking heeft verricht. Met betrekking tot afhankelijke uitvindingen zal het des te moeilijker zijn om de feitenrechter te overtuigen het beding nietig te verklaren op basis van deze leer, aangezien de werkgever wel degelijk heeft bijgedragen tot de totstandkoming van de uitvinding. De feitenrechter zal hoogstwaarschijnlijk rekening houden met de mate van inbreng van de werkgever om al dan niet te oordelen tot de vernietiging van het beding, of een eventuele schadevergoeding op grond van artikel 1382 BW.<sup>180</sup>

**145.** Hoewel binnen de rechtsleer verschillende rechtsgronden worden opgeworpen om deze bedingen tot overdracht tussen een werkgever en zijn werknemer met de nietigheid te sanctioneren, valt uit een lezing van de rechtsleer en beperkte rechtspraak te verstaan dat er geen eenzijdige en rechtszekere oplossing voor handen is. Voorzichtigheid zal dus steeds moeten worden geboden en het zal uiteindelijk afhangen van het oordeel van de feitenrechter of hij een bepaalde rechtsgrond al dan niet voldoende acht om de nietigheid uit te spreken. Een tussenkomst van de wetgever zou dus zeker geen overbodige luxe zijn.

#### 2.1.2. Recht op vergoeding

**146. - VOOR WAT, HOORT WAT** - Met het begrip 'voor wat, hoort wat' in het achterhoofd is het belangrijk na te gaan of aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is voor de rechtsgeldige overdracht van de vermogensrechten op uitvindingen in dienstverband aan zijn werkgever. De uitvinding is namelijk niet enkel de geestescreatie van de werknemer, hij heeft er ook de tijd en het werk in moeten steken om tot het eindresultaat te komen. Hierbij rijst de vraag of zowel zijn inspanningen als het eindresultaat niet vergoed dienen te worden in het geval hij niet de vermogensrechtelijke eigenaar zal zijn van de uitvinding.

**147.** Ook zal kort aandacht worden besteed aan de regeling die de Franse wetgever heeft getroffen ter bescherming van de rechten van de werknemer. Een kort overzicht van de Franstalige wetgeving kan een bredere kijk geven op het begrip 'uitvindingen in dienstverband' in het algemeen en op de vergoedingswijze in het bijzonder. De Franstalige wetgever heeft namelijk sinds 1978 specifieke regelingen getroffen met betrekking tot de rechten op de uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband, *les salariés*, en heeft deze uitvindingen stelselmatig onderverdeeld in twee categorieën: *les inventions de mission* en *les inventions hors mission*, waarbij de tweede categorie nog eens wordt onderverdeeld in *les inventions hors mission attribuables* en *les inventions hors mission non-attribuables*. Voor elke categorie werd er een specifieke regeling

---

<sup>179</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 275; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 116.

<sup>180</sup> Zie *supra*, voetnoot 123.

uitgewerkt waarbij steeds de vermogensrechten op de uitvinding en het recht op vergoeding centraal staan.

#### 2.1.2.1. Roeien met de riemen die we hebben: het vergoedingsrecht in het Belgisch rechtssysteem

##### 2.1.2.1.A. Vergoeding van de inspanningen die hebben geleid tot de creatie

**148. - INLEIDING** - Wanneer het woord vergoeding ter sprake komt wordt vaak onmiddellijk gedacht aan een vergoeding voor de werkelijke overdracht van de vermogensrechten op uitvindingen (of andere creaties) van de werknemer. Maar vooraleer de aandacht gaat naar de vergoeding voor de overdracht moet eerst gekeken worden of de werknemer een vergoeding kan krijgen voor de inspanningen die hij heeft geleverd en die uiteindelijk geleid hebben tot het ontstaan van de creatie.

**149. - HET LOON** - De werknemer heeft het recht om, als tegenprestatie voor de arbeid die hij ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst heeft verricht, een loon te ontvangen.<sup>181</sup> Dit recht op loon ontstaat door het loutere feit van het verrichten van de arbeidsprestaties. Dit heeft tot gevolg dat behoudens afwijkende wettelijke of contractuele regeling de werknemer geen aanspraak kan maken op een loon wanneer hij – al was het door toedoen van de werkgever – geen arbeid heeft verricht.<sup>182</sup> Onder dit ruime loonbegrip kan men er van uit gaan dat elk bedrag of sociaal voordeel dat aan de werknemer wordt toegekend door zijn werkgever wordt vermoed de tegenprestatie van de verrichte arbeid te zijn, tenzij het tegendeel bewezen wordt.<sup>183</sup>

**150. - INSPANNINGEN BUITEN DE EIGENLIJKE UITVOERING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST** - Wanneer de werknemer in de uitvoering van zijn normale arbeidstaken bijzondere inspanningen levert, worden sommige van deze bijzondere inspanningen beschouwd als de nakoming door de werknemer van de verplichting de arbeidsovereenkomst te goeder trouw uit te voeren. Dit vloeit voort uit het idee dat de werknemer een loon ontvangt voor alle (arbeids)activiteiten die in redelijkheid en billijkheid van een goede werknemer mogen verwacht worden, mits er een verband is met de uitvoering van zijn normale taken. Dus wanneer bijvoorbeeld een premie wordt toegekend aan een werknemer voor het volgen van een opleiding die hem in staat kan stellen om zijn gewoonlijke arbeidstaken naar behoren of zelfs beter uit te voeren, of om hem in staat te stellen zijn arbeidstaken te kunnen blijven uitvoeren, wordt zulks beschouwd als een loon waar de werknemer recht op heeft.<sup>184</sup>

---

<sup>181</sup> W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 624 en 1288. Dit loonbegrip werd door het Hof verduidelijkt in de baanbrekende arresten: Cass. 20 april 1977, RW 1977-78, 1886, concl. Adv.-gen. H. LENAERTS; Cass. 3 april 1978, RW 1977-1978, 2441, concl. Adv.-gen. H. LENAERTS; Cass. 22 februari 1982, RW 1982-83, 2212; Het begrip is eveneens terug te vinden in latere arresten van het Hof.

<sup>182</sup> W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 1291 en 1294.

<sup>183</sup> Arbh. Brussel 27 oktober 1982, JTT 1983, 56; W. VAN EECKHOUTTE, *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 1290.

<sup>184</sup> W. VAN EECKHOUTTE, "Het begrip loon in de bijdrageregeling van de sociale zekerheid voor werknemers, Algemene beginselen" in R. JANVIER, G. VAN LIMBERGHEN en A. VAN REGENMORTEL (ed.), *Het Loonbegrip*, Brugge, die Keure, 2005, 50-51; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 120. Let wel, wanneer het loon bescheiden is kan dit, aldus het Arbeidshof te Gent, er op wijzen dat dit overeengekomen loon slechts een beperkt aantal arbeidsuren dekt en dat in principe niet van de

Andere bijzondere inspanningen die door de werknemer worden geleverd in de uitvoering van bijkomende studie- of onderzoekstaken vallen dan weer buiten het hierboven geschetste kader en in dat geval zal het toegekende loon slechts de tegenprestatie vormen van de bedongen arbeid, waarvoor de werknemer initieel werd aangenomen.

**151.** Dus wanneer de werknemer tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst bijzondere uitvinderswerkzaamheden verricht, worden deze niet automatisch vergoed door de uitbetaling van het loon. De vraag rijst dan of de werknemer evenwel de mogelijkheid heeft om een recht op een bijkomend loon af te dwingen.<sup>185</sup>

**152. - OVERWERK** - Indien deze bijzondere inspanningen tot gevolg hebben dat de werknemer meer arbeidsuren moet verrichten zal er sprake zijn van overwerk dat – krachtens de wettelijke arbeidsduurregeling – recht geeft op (over)loon. Maar de Arbeidswet stelt dat bepaalde categorieën werknemers zich niet kunnen beroepen op het recht van overloon van artikel 29<sup>186</sup>, zoals werknemers die een leidende functie uitoefenen of een vertrouwenspost<sup>187</sup> bekleden.<sup>188</sup>

**153. - BIJZONDERE ARBEID DIE GEEN OVERWERK IS** - In de gevallen dat de bijkomende arbeidsprestaties van de werknemer niet tot gevolg hebben dat deze extra werkuren moet maken of er geen overloon verschuldigd is, zal moeten worden nagegaan of de werkgever zich ertoe heeft verbonden zijn werknemer een bepaalde aparte vergoeding toe te kennen voor het verrichten van de bijzondere inspanningen.

**154.** Bij afwezigheid van een verbintenis tot aparte vergoeding van de bijkomende arbeidsprestaties kan de werknemer enkel een vergoeding trachten te bekomen op grond van de goede trouw en billijkheid, in het bijzonder wanneer deze bijkomende arbeidsprestaties een zekere omvang bereiken.<sup>189</sup>

Evenwel wordt de vraag naar een billijke vergoeding zelden opgeworpen in de gevallen waarbij de werknemer een forfaitair loon wordt toegekend. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn bij werknemers met een leidinggevende functie of vertrouwenspost die maandelijks een vast loon verkrijgen zonder referentie naar de arbeidsduur. Deze werknemers krijgen – gezien de variabiliteit in hun arbeidsprestaties en arbeidstijd – een globale en forfaitaire vergoeding voor het geheel van de mogelijke en intrinsiek-variabele arbeidsprestaties door hen verricht.<sup>190</sup>

---

werknemer wordt verwacht extra arbeidsprestaties te leveren waardoor de vraag kan rijzen naar een bijkomend loon in het geval er toch extra arbeidsprestaties worden verricht, Arbh. Gent 11 juni 1990, *JTT* 1991, 8.

<sup>185</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 241; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 121.

<sup>186</sup> Art. 3-3ter van de Arbeidswet van 16 maart 1971, *BS* 30 maart 1971, 3.931.

<sup>187</sup> Art. 2 KB van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, *BS* 12 februari 1965, 1.401.

<sup>188</sup> M. DE VOS, *Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht*, Antwerpen, Maklu, 2001, 843-844; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 121.

<sup>189</sup> M. DE VOS, *Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht*, Antwerpen, Maklu, 2001, 846; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 121.

<sup>190</sup> Het gaat dan eigenlijk niet om bijkomende prestaties maar prestaties die (impliciet) vervat zitten in de globale taakomschrijving, zie M. DE VOS, *Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht*, Antwerpen, Maklu, 2001, 846.

**155.** Dus in de gevallen dat deze bijkomende prestaties niet vervat zijn in de globale taakomschrijving van de werknemer worden ze wel degelijk als bijkomende prestaties bestempeld en dit geldt zowel voor uitvindingen als voor andere creaties van de werknemer. Enkel in deze gevallen zal de vraag rijzen – indien met de werkgever geen vergoeding is overeengekomen – of de werknemer een billijke vergoeding kan verkrijgen voor de door hem bijkomend geleverde prestaties.<sup>191</sup> VAN PUYVELDE haalt aan dat de bescheidenheid van het forfaitair loon van de werknemer erop kan wijzen dat het loon in de praktijk slechts beperkt is tot de gepresteerde arbeidsuren, waardoor een vergoeding voor bijkomende prestaties wel zou moeten worden toegekend. Let wel, in het bovenstaande gaat het dus steeds om een vergoeding voor de inspanningen van de werknemer die geleid hebben tot een creatie. De werkelijke overdracht van de vermogensrechten op uitvindingen (of andere creaties) van de werknemer worden alsdusdanig niet vergoed door het loon.<sup>192</sup>

#### 2.1.2.1.B. Een vergoeding voor de overdracht van de rechten op uitvindingen.

**156. - BEDINGEN TOT OVERDRACHT** - Zoals opgemerkt zullen veel werkgevers – ter vrijwaring van hun economische belangen – in de arbeidsovereenkomst met de werknemer bedingen dat de rechten op octrooieerbare uitvindingen, technologische verbeteringen en andere intellectuele rechten op creaties van de werknemer aan hen toebehoren, dan wel aan hen dienen te worden overgedragen.<sup>193</sup> Deze clausules hebben maar al te vaak een zeer ruim toepassingsgebied waarbij doorgaans alle werken die werden gecreëerd naar aanleiding van de uitvoering van de arbeidstaken of alle rechten die ontstaan zijn tijdens de arbeidsverhouding aan de werkgever worden toegekend. Vanaf het moment dat de werknemer dan ook werkelijk een uitvinding doet valt duidelijk op te merken dat bij de toepassing van dergelijke bedingen de werknemer en meer bepaald zijn vermogen verarmt, aangezien hij niet kan genieten van de vermogensrechtelijke voordelen en dat de werkgever omgekeerd zichzelf verrijkt door de vermogensrechtelijke eigenaar te worden van deze creatie of althans door gebruik te kunnen maken van deze uitvinding.<sup>194</sup>

**157. - VERRIJKING ZONDER OORZAAK** - Gelet op de verarming van de werknemer en de verrijking van de werkgever rijst de vraag of deze vermogensoverdracht niet zonder oorzaak is en dus de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking kan worden opgeworpen om het onevenwicht tussen beide vermogens te herstellen.

Dit herstel van een verbroken evenwicht in de vermogens spruit voort uit het idee dat er een juridische rechtvaardiging nodig is voor de waardeverschuivingen tussen de vermogens. Men wil met andere woorden voorkomen dat er een waardeverschuiving ontstaat die niet door het positieve recht is ingegeven. Wanneer er derhalve geen juridische grondslag aan de basis ligt van zo'n

---

<sup>191</sup> M. DE VOS, *Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht*, Antwerpen, Maklu, 2001, 846 - 847; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 121- 122.

<sup>192</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 122.

<sup>193</sup> Zie bijvoorbeeld de betwiste clausule in het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 mei 1994, *ICIP-Ing.Cons.* 1995, (264) 264.

<sup>194</sup> I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 122.



vermogensverschuiving, zal deze ongerechtvaardigde verrijking in de mate van het mogelijke gecorrigeerd moeten worden.<sup>195</sup>

**158.** Hoewel de verrijking zonder oorzaak niet wettelijk is geregeld, heeft het Hof van Cassatie deze rechtsfiguur als algemeen rechtsbeginsel erkend. Opdat er sprake is van deze quasi-contractuele verbintenis moet aan de hiernavolgende voorwaarden zijn voldaan:

1. Enerzijds een verarming van de eiser-werknemer. Deze verarming is doorgaans patrimoniaal van aard maar kan ook bestaan uit een gedane inspanning waarvoor geen juridische oorzaak bestond.
2. Anderzijds een verrijking van de verweerder-werkgever waarbij verrijking niet enkel van patrimoniale aard kan zijn maar ook kan bestaan uit een immateriële verrijking zoals het verkrijgen van bepaalde informatie.
3. Voorts dient er een verband te bestaan tussen de verarming van de werknemer en de verrijking van de werkgever. Met andere woorden zou de verrijking niet bestaan zonder de verarming.
4. Zowel voor de verarming als voor de verrijking kan geen juridische grondslag (causa) worden aangewezen. Dergelijke juridische oorzaak kan gelegen zijn in een contractuele, wettelijke of natuurlijke verbintenis, of in de eigen wil van de verarmde.
5. En ten slotte mogen er geen andere actiemogelijkheden ter beschikking zijn of zijn geweest van de verarmde werknemer. Deze laatste voorwaarde is in het leven geroepen uit vrees dat de figuur anders zou worden ingeroepen om bestaande rechtsregels aan de kant te schuiven of dwingende wetsbepalingen te ontwijken door bijvoorbeeld de verrijking zonder oorzaak op te werpen terwijl men een aansprakelijkheidsvordering had kunnen instellen maar deze reeds heeft laten tenietgaan door verjaring.<sup>196</sup>

**159. - DE WIL VAN DE WERKNEMER** - Kan bijgevolg een verarmde werknemer zich bij gebrek aan overeenkomst omtrent de vergoeding beroepen op de figuur van de ongerechtvaardigde verrijking of zal zijn wil een juridische rechtsgrond bieden zodat de verrijking niet zonder oorzaak is? Enerzijds valt te argumenteren dat de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst heeft ingestemd met de clausule tot overdracht en dat hij op dat ogenblik de mogelijkheid had een vergoeding te bedingen in het geval de clausule wordt toegepast.

Anderzijds is reeds gebleken uit dit onderzoek dat de werknemer wel degelijk vanuit een inferieure positie handelt, waardoor er niet zomaar van uit kan worden gegaan dat hij er werkelijk mee instemde om de vermogensrechten op zijn mogelijke toekomstige uitvindingen over te dragen aan zijn werkgever zonder enige vergoeding als tegenprestatie te ontvangen. Ook VAN PUYVELDE stelt dat *“de werknemer doorgaans het beding slechts aanvaardt om zijn tewerkstellingskansen veilig te stellen. En dat er in casu - net zoals bij een concurrentiebeding en een afwerfingsbeding enz. - niet*

---

<sup>195</sup> E. DIRIX, “Ongerechtvaardigde verrijking in drie-partijen-verhoudingen”, *TPR* 1981, (1023) 1024; A. VAN OEVELEN, “Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering op grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak”, noot onder Cass. 25 maart 1994, *RW* 1996-97, (46) 47; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, *Verbintenissenrecht*, Leuven, Acco, 2001, 287; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 123.

<sup>196</sup> W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, *Verbintenissenrecht*, Leuven, Acco, 2001, 289-290; P. VAN OMMESLAGHE, *Droits des obligations, II*, Brussel, Buylandt, 2010, 1114-1115.

*echt sprake is van een onderhandelde clause. Wil en keuze zijn in een arbeidsrelatie namelijk, althans in hoofde van de werknemer, vaak illusoir."*

**160.** Bij afwezigheid van een beding omtrent de vergoeding zal volgens haar het gemeen recht moeten worden toegepast en zal de werknemer bijgevolg, op grond van de verrijking zonder oorzaak, een vordering tot toekenning van een vergoeding kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank voor de overdracht van de rechten op zijn uitvinding aan de werkgever.<sup>197</sup>

**161. - KORT BESLUIT: BEDINGEN TOT OVERDRACHT EN DE EVENTUELE VERGOEDINGEN** - In deze bijdrage werd reeds aandacht besteed aan de bedingen tot overdracht van de rechten op uitvindingen die veelal in de arbeidsovereenkomst worden geïncorporeerd en maar al te vaak een zeer ruim toepassingsgebied kennen en in te algemene bewoordingen worden opgesteld. Doordat er geen wettelijke regeling bestaat en bijgevolg het principe van de contractsvrijheid geldt zal de werknemer, vanuit zijn inferieure onderhandelingspositie, vaak geen andere uitweg zien dan dergelijke overeenkomsten te ondertekenen om op deze manier zijn werkgelegenheid veilig te stellen. Eens deze werknemer dan werkelijk een uitvinding heeft gedaan, bleek (vooral uit de lezing van de rechtsleer) dat verschillende auteurs allerhande nietigheidsgonden aan de dag leggen ter bescherming van de werknemer tegen, te ruim lijkende toepassingen van deze bedingen waarbij niet enkel de rechten op dienstuitvindingen – waar immers weinig bezwaar tegen lijkt te zijn – maar ook de rechten op afhankelijke en vrije uitvindingen worden overgedragen aan de werkgever. Hoewel zowel artikel 6 als artikel 17 van de Arbeidsovereenkomstenwet worden geïncorporeerd, alsook artikel 6 BW en de gemeenrechtelijke geldigheidsvoorwaarden van de overeenkomsten, zullen de figuur van de gekwalificeerde benadeling en de interpretatie van de bedingen door de rechter - indien deze niet duidelijk zijn en uitlegging aldus vereist is - het meeste kans op slagen hebben.

**162.** Wanneer de rechten op de uitvindingen wel degelijk bij overeenkomst worden overgedragen aan de werkgever stelt zich tevens de vraag of en in welke mate er een vergoeding moet worden voorzien aan de werknemer. Indien er bij overeenkomst geen vergoeding werd voorzien blijft het steeds een feitenkwestie. In principe komen de vruchten van de arbeid van de werknemer toe aan de werkgever en zou er geen vergoeding nodig zijn voor dienstuitvindingen. Maar de vraag kan gesteld worden, ook wanneer de uitvinding werd gedaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, of aan de werknemer niet tenminste een vergoeding is verschuldigd voor de tijd die hij in de uitvindingswerkzaamheden heeft gestoken en of deze prestaties wel degelijk binnen de taakomschrijving van de werknemer vallen of eerder kunnen worden gezien als bijzondere, bijkomende arbeidsprestaties.

**163.** Indien de werknemer tijdens zijn uitvindingswerkzaamheden extra uren heeft moeten presteren zal hij op deze manier vergoed worden. Weliswaar enkel indien hij tot de categorie van werknemers behoort die recht hebben op een 'overloon' op grond van de Arbeidswet.

---

<sup>197</sup> Arbrb. Gent 18 mei 1987, TGR 1987-88, 89; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 284-288; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 124.

**164.** Voor de werknemers die forfaitair worden vergoed en maandelijks een vast loon ontvangen, waarbij het loon niet wordt berekend op het aantal arbeidsuren maar op de mogelijk variabele arbeidsprestaties, zal moeten worden bekeken of de uitvinderswerkzaamheden buiten de globale taakomschrijving vallen en bijgevolg als bijkomende arbeidsprestaties worden beschouwd. Indien deze uitvinderswerkzaamheden inderdaad buiten de globale taakomschrijving vallen zal vervolgens moeten gekeken worden naar de figuur van de billijkheid om na te gaan of en in welke mate een vergoeding is verschuldigd aan de werknemer.

**165.** Maar nog groter en dwingender is de vraag of de werknemer - zeker in de situatie waarbij de werkgever door de overdracht van de rechten op, of door het gebruik van de uitvinding grote winsten vergaart - een vergoeding kan krijgen voor de overdracht van de rechten op zijn uitvinding. Hoewel de figuur van de verrijking zonder oorzaak in aanmerking komt om op deze manier het onevenwicht tussen de vermogens, ontstaan na de vermogensverschuiving, te herstellen, wordt in de rechtsleer de vraag gesteld of er wel degelijk geen oorzaak was bij de overdracht van de rechten op de uitvinding. Ons inziens zal de wil van de werknemer, die een juridische oorzaak kan vormen voor de verrijking, zijn aangetast door zijn angst om zijn job te verliezen of niet te krijgen en zou de werknemer bijgevolg een vergoeding moeten verkrijgen van de werkgever op grond van de verrijking zonder oorzaak.

#### 2.1.2.2. Het vergoedingsrecht zoals geregeld door de Franse wetgever

##### 2.1.2.2.A. Les inventions de mission (dienstuitvindingen)

**166. - BEGRIP** - Volgens artikel L611-7, §1 *Code de la Propriété Intellectuelle* (verder CPI) komen de uitvindingen gedaan door werknemers ter uitvoering van hun specifieke onderzoekstaken, vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of later aan hen toevertrouwd, toe aan de werkgever. Evenwel is deze laatste, ter compensatie van de gedane onderzoekswerkzaamheden, een *rémunération supplémentaire* verschuldigd aan zijn werknemer-uitvinder.<sup>198</sup> De voorwaarden van zulke vergoeding of 'supplement bovenop het loon' dienen te worden vastgelegd in de individuele of collectieve arbeidsovereenkomst of in een intern reglement, *L'accord d'entreprise*.<sup>199</sup>

**167. - EXPLICIETE INVENTIEVE OPDRACHT** - In het Franse recht zal er enkel sprake zijn van een 'dienstuitvinding' wanneer de arbeidsovereenkomst een inventieve opdracht inhoudt. Deze '*mission inventive*' kan aldus zowel direct worden bepaald in de arbeidsovereenkomst als resulteren uit een contractswijziging door een collectieve overeenkomst. De uitvindersopdracht moet evenwel steeds expliciet worden vermeld. Het zal dus niet mogelijk om in om het even welke arbeidsovereenkomst een clause te bedingen betreffende de rechtsgevolgen van de uitvinderswerkzaamheden van de werknemer.<sup>200</sup>

---

<sup>198</sup> Deze wettelijke regeling is van toepassing voor zover er geen gunstigere regeling is overeengekomen, art. L611-7 *ab initio* CPI. Deze regeling is, aldus het Franse Hof van Cassatie, van openbare orde; Cour de Cassation Chambre commerciale, 22 februari 2005, n° 03-11.027.

<sup>199</sup> Artikel L611-7 §1 CPI; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 275-277 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Parijs, LGDJ, 2013, 303-304.

<sup>200</sup> N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 275-276 ; F. POLLAUD-DULIAN, *La propriété industrielle*, Parijs, Economica, 2011, 226-227.

**168. - HET RECHT OP VERGOEDING** - Hoeveel de wettelijk toegekende vergoeding uiteindelijk zal bedragen is nog maar de vraag. Bij ontstentenis van een wettelijke bepaling geldt het principe van contractsvrijheid en kunnen de partijen dus vrij overeenkomen welk bedrag aan de werknemer zal worden overgemaakt ter compensatie van de geleverde uitvinderswerkzaamheden. Niettemin zal de werknemer, wanneer hij het bedrag niet billijk acht met de geleverde arbeidsprestaties of de uiteindelijke winsten die voortvloeien uit de exploitatie van de uitvinding, zich tot de rechter of specifiek ingerichte verzoeningscommissie kunnen wenden. Hoewel er discussie kan bestaan over de omvang van de vergoeding, zal de werknemer zich steeds kunnen beroepen op zijn recht op vergoeding en kan het bestaan van dit recht niet worden ontkend. Zo oordeelde het Franse Hof van Cassatie "*les clauses d'une convention collective ne peuvent restreindre les droits que le salarié tient de la loi*".<sup>201</sup> In het licht van deze rechtspraak oordeelde het Hof van Beroep te Parijs: "*Considérant que le droit à rémunération supplémentaire étant d'ordre public, les dispositions qui limitent ce droit aux seules inventions exploitées, au surplus dans un délai de dix ans consécutif au dépôt d'un brevet, doivent être réputées non écrites*".<sup>202</sup> Er zal dus steeds een vergoeding verschuldigd zijn en deze kan niet afhangen van bepaalde voorwaarden zoals de exploitatie van de uitvinding of enige andere eis.<sup>203</sup>

**169. - DE BEREKENINGSWIJZE VAN DE VERGOEDING** - Wel blijft er in de Franse rechtspraak en rechtsleer onenigheid bestaan over de concrete omvang en meer bepaald de berekeningswijze van de vergoeding. Zoals in het volgende deel zal worden besproken werd in artikel R611-14-1 CPI een regeling opgesteld betreffende de berekeningswijze van het vergoedingsrecht van onderzoekers tewerkgesteld in overheidsinstellingen. Meer bepaald zal de vergoeding worden opgedeeld in een octrooipremie en een premie voor een deel van de winsten die de overheidsinstelling zal kunnen opstrijken door het exploiteren van de uitvinding. Vervolgens rijst de vraag of de vergoedingen van de werknemers dienen bepaald te worden enkel en alleen op basis van hun salaris – aangezien de Franstalige wetgever spreekt van *rémunération supplémentaire* – of dat er ook rekening kan worden gehouden met het commercieel succes van de uitvinding? Traditioneel waren de rechters van oordeel dat de vergoeding bestond uit een veelvoud van het salaris van de werkgever. Maar in het arrest Raynaud van 2000 is het Franse Hof van Cassatie van koers gewijzigd. In dit arrest betoogt de commerciële kamer "*qu'il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel applicable en l'espèce que la rémunération due au salarié, auteur d'une invention de mission, doit être fixée en fonction de son salaire*"<sup>204</sup>, waarbij het Hof aldus aanneemt dat bij het vaststellen van de vergoeding ook rekening kan worden gehouden met het commercieel succes van de uitvinding.<sup>205</sup>

---

<sup>201</sup> Cour de Cassation Chambre commerciale, 22 februari 2005, n° 03-11.027, (le deuxième moyen).

<sup>202</sup> Cour d'Appel Paris, Pôle 5, 2<sup>e</sup> ch., 11 maart 2011, n° 09/16569.

<sup>203</sup> L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, PUF, 2013, 300 ; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Parijs, LGDJ, 2013, 304-307.

<sup>204</sup> Cour de Cassation Chambre commerciale, 21 november 2000, n° 98-11.900.

<sup>205</sup> N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 277-278; L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, PUF, 2013, 299; F. AHNER en J.-J. TOUATI, *Inventions et créations des salariés*, Parijs, Wolters Kluwer France, 2013, 125.

#### 2.1.2.2.B. Les inventions hors mission

**170.** Alle uitvindingen, anders dan de *inventions de mission* komen volgens art. L611-7, §2 CPI toe aan de werknemer. Deze categorie van *inventions hors mission* wordt zoals vermeld verder onderverdeeld in *les inventions hors mission attribuables* en *non-attribuables*.

##### 2.1.2.2.B.a. Les inventions hors mission attribuables (afhankelijke uitvindingen)

**171. - BEGRIP** - Ingeval de uitvinding werd gerealiseerd in het kader van de uitvoering van gewoontelijke arbeidstaken, dan wel binnen het domein van de activiteiten van de onderneming, of met gebruik van bedrijfsmiddelen waaronder ook *know-how*, kan de werkgever de eigendom of het gebruiksrecht van alle of bepaalde rechten verbonden aan het octrooi ter bescherming van de uitvinding opeisen, door middel van *l'action en revendication*.<sup>206</sup> Hij heeft hiervoor vier maanden de tijd na de bekendmaking van het ontstaan van de uitvinding.<sup>207</sup> Aangezien de Franse wetgever verwijst naar de rechten op het octrooi lijkt hieruit af te leiden dat dit regime niet van toepassing is ingeval er geen aanvraag tot verwerving van een octrooibescherming werd ingediend. Aldus kan de werknemer-uitvinder op deze wijze zijn werkgever belemmeren bepaalde rechten te bekomen. Om deze reden zijn enkele auteurs van oordeel dat de werkgever niet enkel de rechten op het octrooi, maar ook op de uitvinding als dusdanig kan opeisen. Hierover blijft evenwel betwisting bestaan in de Franse rechtsleer.<sup>208</sup>

**172. - LE JUSTE PRIX** - Vanaf het moment dat de werkgever zijn optierecht uitoefent, is hij steeds een gepaste vergoeding of '*juste prix*' verschuldigd aan de werknemer-uitvinder. Deze vergoeding wordt bepaald in functie van de omvang van de opgeëiste rechten. Ter vaststelling van deze vergoeding zijn er twee mogelijkheden. De werkgever en zijn werknemer kunnen vooreerst tot een schriftelijk<sup>209</sup> akkoord komen met betrekking tot het concreet te betalen bedrag, waarbij zoals steeds het principe van contractsvrijheid van toepassing is en de partijen vrij over de inhoud van de overeenkomst en meer bepaald de hoegrootheid van de vergoeding kunnen beschikken. De regeling zal in de praktijk echter worden beïnvloed door de ongelijke machtsverhouding tussen beide partijen. Hoewel de werknemer in dit geval niet in zijn ondergeschikte positie als werknemer, maar als eigenaar van de uitvinding aan de onderhandelingstafel zit, zal hij zich, gezien het automatisch optierecht van de werkgever, niet hard kunnen opstellen tijdens de onderhandelingen.

Ingeval geen akkoord kan worden bereikt tussen beide partijen zal de vergoeding worden bepaald door een speciale verzoeningscommissie<sup>210</sup> of door de rechter. Artikel L611-7, §2 CPI stelt enkele richtlijnen op ter berekening van de vergoeding. Zo zal de concrete inbreng van elk der partijen en de industriële en commerciële waarde van de uitvinding in rekening moeten worden genomen, waarbij zal moeten worden gekeken naar de situatie op het ogenblik van het uitoefenen van het

---

<sup>206</sup> Art. L611-7, §2 CPI.

<sup>207</sup> Art. R611-7 CPI.

<sup>208</sup> N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 280-281; M. MOUSSERON, *Les inventions de salariés*, Parijs, Litec, 1995, 257-259; J. FOYER en M. VIVANT, *Le droit des brevets*, Parijs, PUF, 1991, 91 en 96; i.t.t. bijvoorbeeld F. AHNER en J.-J. TOUATI, *Inventions et créations des salariés*, Parijs, Wolters Kluwer France, 2013, 32; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Parijs, LGDJ, 2013, 322-326.

<sup>209</sup> Op straffe van nietigheid.

<sup>210</sup> Art. L.615-21 CPI: CNIS, la commission nationale des inventions des salariés.

opeisingsrecht en niet deze op het moment van de uitspraak zelf. Hetgeen het moeilijk maakt de commerciële waarde te bepalen.<sup>211</sup>

#### 2.1.2.2.B.b. Les inventions hors mission non-attribuables (vrije uitvindingen)

**173. - BEGRIP** - Alle andere uitvindingen die niet aan bovenstaande criteria voldoen zullen als dusdanig als vrije uitvindingen of '*inventions hors mission non-attribuables*' worden gekwalificeerd en behoren dan ook integraal tot de eigendom van de werknemer-uitvinder. Wel zal de werknemer zijn werkgever op de hoogte moeten brengen van de realisatie van de uitvinding<sup>212</sup>, waarbij hij tevens een voorstel ter kwalificatie van de uitvinding zal indienen.<sup>213</sup> Dit geeft de werkgever de mogelijkheid om de aard van de uitvinding te betwisten.<sup>214</sup>

**174. - VERGOEDING?** - In het geval de kwalificatie als '*invention hors mission non-attribuable*' niet wordt betwist, zal de werkgever geen enkel voorrecht kunnen uitoefenen op de uitvindingen en zal hij, indien hij interesse heeft in de uitvinding, als gewone derde partij met de werknemer-uitvinder moeten onderhandelen.<sup>215</sup>

---

<sup>211</sup> Art. L611-7, §2 CPI, N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 281-282; L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, PUF, 2013, 299 ; F. AHNER en J.-J. TOUATI, *Inventions et créations des salariés*, Parijs, Wolters Kluwer France, 2013, 147-148 ; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 138-139.

<sup>212</sup> Zo niet zal dit als een professionele fout worden beschouwd.

<sup>213</sup> Een voorafgaande kwalificatie is niet mogelijk en zal buiten toepassing worden gelaten, N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 274.

<sup>214</sup> Art. R611-1 en 6 CPI; J. PASSA, *Droit de la propriété industrielle*, Parijs, LGDJ, 2013, 337-338.

<sup>215</sup> N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 282; L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, PUF, 2013, 301-302.



## 2.2. De intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen van werknemers bij gebrek aan overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer

**175. - INLEIDING** - Hierboven werd beschreven wat te doen als de overdracht van de rechten op een uitvinding werd bedongen tussen de werknemer en de werkgever. Maar wat in het geval er geen overeenkomst bestaat tussen de werkgever en zijn werknemer omtrent de eventuele toekomstige uitvindingen van de werknemer, de draagwijdte en de gevolgen hiervan? Om een antwoord te kunnen bieden op deze vragen en bij gebrek aan een wettelijke regeling dient te worden teruggevallen op de bestaande wetgeving, de (beperkte) rechtspraak en de rechtsleer. Voorts zal bijzondere aandacht worden besteed aan de uitvindingen gedaan aan universiteiten en hogescholen, aangezien hiervoor wel degelijk een wettelijke regeling is uitgewerkt in het decreet van 12 juni 1991.

**176.** Daarenboven zal ook een blik worden geworpen op het Amerikaanse rechtssysteem. Waar bij gebrek aan enige deelstatelijke of federale wetgeving of aan een contractuele afspraak tussen de werkgever en de werknemer, wordt teruggevallen op de rechtsregels ontwikkeld door de rechtspraak, de zogenaamde *common law*. Aangezien door deze rechtspraak en inzonderheid het *Supreme Court* ook een indeling werd gemaakt tussen drie categorieën van uitvindingen die zeer gelijkend zijn aan de onze, zal het dan ook interessant zijn vanuit rechtsvergelijkend perspectief om na te gaan of deze regeling min of meer overeenstemt met onze - voornamelijk door de rechtsleer uitgewerkte - regeling en of er eventueel wat valt te leren uit hun aanpak.

### 2.2.1. Gemeenrechtelijke benadering

**177. - DOOR ONZE RECHTSLEER ONTWIKKELD SYSTEEM** - Vooraleer er wordt gefocust op de regeling betreffende uitvindingen gedaan aan universiteiten en hogescholen en het door de Amerikaanse rechtspraak geleverde alternatief, wordt er eerst dieper ingegaan op het door onze rechtsleer ontwikkelde systeem, met het oog op het bieden van een tijdelijke oplossing omtrent deze problematiek inzake de eigendomsrechten en de mogelijke gevolgen van de uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband. Zo hebben de (beperkte) rechtspraak en de rechtsleer drie verschillende categorieën van uitvindingen onderscheiden: de zogenaamde dienstuitvinding, de afhankelijke of gemengde uitvinding en de vrije uitvinding. Ieder van deze uitvindingen heeft - bij gebrek aan overeenkomst - haar eigen specifieke regeling.

**178.** Waar er weinig of geen betwisting over bestaat dat de rechten op een dienstuitvinding uiteindelijk aan de werkgever toekomen en de rechten op een vrije uitvinding aan de werknemer toekomen, bestaat er geen eensgezindheid over het lot van de afhankelijke uitvindingen. Hoewel de uitvinding werd gedaan door de werknemer, werd hij - door het aanreiken van financiën, andere materiele middelen of *know-how* - bijgestaan door zijn werkgever. Hierbij rijst de vraag of de uitvinding bijgevolg zowel aan de werknemer als de werkgever in mede-eigendom toebehoort, dan wel het uitvindersprincipe primeert en de uitvinding aan de werknemer als geestelijke vader toebehoort. Of zal het zogenaamde 'vruchten van de arbeid'-principe gelden waarbij de uitvinding aan de werkgever wordt toegewezen en zal de andere partij in deze situaties een vergoeding ontvangen voor de gedane diensten?



### 2.2.1.1. Dienstuitvindingen

**179. - BEGRIPSOMSCHRIJVING** - De eerste categorie uitvindingen bestaat uit de dienstuitvindingen. Hiervan is volgens de rechtspraak van het Arbeidshof te Brussel sprake, wanneer een uitvinding is ontstaan uit de uitvinderswerkzaamheid van een werknemer in dienstverband en waarbij de uitvinding is ontwikkeld in de uitvoering van<sup>216</sup> zijn arbeidsovereenkomst en een nauw verband vertoont met de activiteiten van de werkgever, waarbij deze laatste in zijn hoedanigheid als werkgever zowel materiële als immateriële middelen zoals *know-how* ter beschikking heeft gesteld aan zijn werknemer ter verwezenlijking van deze uitvinding. Hieruit blijkt dat om te kunnen spreken van een dienstuitvinding er twee belangrijke kenmerken voorhanden moeten zijn. Zo dient de uiteindelijke uitvinding van de werknemer ontwikkeld te zijn met de middelen van de werkgever en daaropvolgend moet deze uitvinderswerkzaamheid ook het resultaat zijn van een door de werkgever opgegeven uitvindingsopdracht die zowel voortdurend als occasioneel kan zijn.<sup>217</sup>

**180.** Wat betreft deze tweede voorwaarde dient te worden nagegaan of de werknemer wel degelijk een uitvindingsopdracht werd toegekend. Dit valt af te leiden uit de taakomschrijving in de arbeidsovereenkomst, maar aangezien deze veelal zeer algemeen is opgesteld, kan het ook blijken uit de aard van het werk of de werkomgeving zoals een laboratorium of een onderzoeksinstelling. Hiertegenover staat dat wanneer de werkgever claimt een onderzoekstaak te hebben toebedeeld aan een werknemer die geen technische ervaring of diploma heeft en over een laag loon beschikt dit vaak een indicatie vormt dat de werknemer in feite niet met een onderzoeksoopdracht werd belast.<sup>218</sup>

**181. - DE MORELE RECHTEN OP DE UITVINDING** - Zoals vermeld in het eerste hoofdstuk zijn de morele rechten op de uitvinding en in het bijzonder het vaderschapsrecht alsdusdanig niet overdraagbaar en behoren zij steeds toe aan de uitvinder-werknemer. Deze laatste kan enkel afstand doen van dit recht om vermeld te worden als vader van de uitvinding mits hij hierom uitdrukkelijk verzoekt.<sup>219</sup>

**182. - DE VERMOGENSRECHTEN** - Hoewel deze uitvindingen in de uitvoering van de arbeidstaken worden ontwikkeld zullen de rechten op deze uitvindingen niet rechtstreeks aan de werkgever toekomen op grond van het zogenaamde 'vruchten van de arbeid'-principe, maar komen deze rechten *ab initio* in het vermogen van de werknemer terecht op basis van het uitvindersprincipe van artikel XI.9 WER. Evenwel kunnen de vermogensrechten op deze uitvindingen door de werknemer-eigenaar vrij worden overgedragen aan bijvoorbeeld zijn werkgever.

---

<sup>216</sup> 'In de uitvoering van' de arbeidsovereenkomst wordt veelal in de rechtsleer gebruikt. Evenwel verkiest LAMBERTS de bewoordingen 'in het kader van' aangezien, door het gebruik van deze bewoordingen, dit leidt tot een soepelere invulling van het begrip dienstuitvinding, zie V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Brussel, Larcier, 2004, 36; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 89.

<sup>217</sup> Arbh. Brussel van 25 mei 1994, *ICIP-Ing.Cons.* 1995, (264) 266-267; Arbh. Brussel 17 september 1996, rolnr. 88AR224; M. BUYDENS, "De regeling van scheppingen en uitvindingen van werknemers", *Or.* 2013, afl. 10, (250) 250-251.

<sup>218</sup> P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 146; M. BUYDENS, "De regeling van scheppingen en uitvindingen van werknemers", *Or.* 2013, afl. 10, (250) 250-251.

<sup>219</sup> A. COPPITERS, E. JONNAERT en P. VERMEERSCH, *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 48; A. CLERIX, V. PEDE, N. D'HALLEWEYN, H. KRAFT, P. CALLENS en M. BECK, *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 373.

Hierbij kan worden gedacht aan de hierboven besproken bedingen tot overdracht van de rechten op uitvindingen. Maar ook wanneer er geen overeenkomst werd bedongen speelt in de rechtsleer het vermoeden dat de werknemer, indien zijn arbeidsovereenkomst een inventieve opdracht tot voorwerp heeft, door het aanvaarden van de arbeidsbetrekking tevens heeft ingestemd met de overdracht van zijn rechten op die uitvindingen die zijn ontstaan ter uitvoering van zijn onderzoekso opdracht. De grondslag voor de vermogensoverdracht is met andere woorden gelegen in de arbeidsovereenkomst zelf. Op deze manier heeft de werkgever dus het recht om een octrooiaanvraag in te dienen, om de uitvinding over te dragen of om de uitvinding te exploiteren.<sup>220</sup>

**183.** Let wel, sommige auteurs zoals DE WULF en DIELS lijken van oordeel dat zelfs wanneer de werknemer buiten zijn algemene taken of ter vervanging hiervan een bijzondere inventieve opdracht krijgt toebedeeld, deze valt binnen het kader van een uitvindingsopdracht.<sup>221</sup> JANSSENS en VAN PUYVELDE anderzijds, menen dat hierbij enige voorzichtigheid moet worden geboden. Daar de werknemer - aangeworven met het oogmerk op een onderzoekso opdracht - van meet af aan weet heeft of dient te hebben van zijn functie binnen het bedrijf en de impliciet overeengekomen overdracht van zijn toekomstige dienstuitvindingen aan de werkgever, zal een werknemer die initieel werd aangenomen voor andere doeleinden en in principe geen onderzoeksdaden verricht binnen de onderneming deze kennis misschien niet hebben. Bijgevolg zal, op grond van het uitvindersprincipe, moeten worden aangetoond dat het initiatief is uitgegaan van de werkgever en dat dit, hoewel het geen betrekking heeft op zijn algemene arbeidstaak, door de werknemer werd aanvaard. Bovendien en in het bijzonder zal moeten worden aangetoond dat de werknemer op welbewuste wijze akkoord is gegaan met de overdracht van de rechten op mogelijke dienstuitvindingen.<sup>222</sup>

**184. - DE LOYALITEITSPLIJCHT EN DE GOEDE TROUW -** Op het moment dat de werknemer werkelijk een uitvinding heeft gerealiseerd zal hij, vanuit de op hem rustende loyaliteitsplicht en het principe van de goede trouw, de werkgever in kennis moeten stellen van de gedane uitvinding zodat deze laatste tijdig de nodige stappen kan ondernemen om - indien hij dit wenst - tot de exploitatie van de uitvinding over te gaan en bij wijze van bescherming een octrooiaanvraag in te dienen. De loyaliteitsplicht van de werknemer omvat tevens zijn verdere medewerking in het kader van de aanvraag van de juridische bescherming en exploitatie van de uitvinding. Hij dient daarbij aan zijn werkgever een zo volledig mogelijke beschrijving te bezorgen van het technisch probleem waaraan de uitvinding kan verhelpen evenals de eigenschappen van de uitvinding zodat de werkgever bij de indiening of verdediging van de octrooiaanvraag op geïnformeerde wijze de nodige uitleg kan verschaffen over het gebruik van de uitvinding binnen de onderneming of enige andere

---

<sup>220</sup> Arbh. Brussel 14 januari 2011, *JTT* 2011, (217) 217; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 231; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 146; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 90.

<sup>221</sup> P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 146; Zie ook, al zij het in ietwat andere bewoordingen: I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 212.

<sup>222</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 235; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 91.

exploitatiewijze van de uitvinding. Ter vrijwaring van deze loyaliteitsplicht is het de werkgever dan ook toegestaan om bepaalde modaliteiten overeen te komen met of op te leggen aan de werknemer.<sup>223</sup>

**185.** Bijgevolg kan worden besloten dat wanneer er sprake is van een dienstuitvinding, de vermogensrechten op deze uitvinding - door de loutere aanvaarding van de arbeidsovereenkomst die een onderzoeksopdracht tot voorwerp heeft - zullen worden overgedragen aan de werkgever die vervolgens als rechthebbende op grond van artikel XI.9 WER een octrooibeschermering kan aanvragen. Wanneer de werknemer toch zelf een octrooiaanvraag indient voor zijn dienstuitvinding zal het octrooi nietig worden verklaard op grond van artikel XI.57, §1, 4° WER.<sup>224</sup>

**186. - VERGOEDING -** Tenzij er tussen werknemer en werkgever een vergoeding is overeengekomen betreffende de overdracht, zegt de meerderheidsopvatting dat het loon van de werknemer een voldoende vergoeding is aangezien het alle prestaties dekt die in uitvoering van de arbeidsovereenkomst werden gepresteerd.<sup>225</sup> Bepaalde rechtspraak en rechtsleer zijn echter van oordeel dat een bijkomende vergoeding wel degelijk gerechtvaardigd is indien het gewone loon van de werknemer zijn opzoekingswerk en eventuele uitvindingen niet vergoedt en aldus onvoldoende lijkt ten opzichte van de voordelen die de exploitatie van de uitvinding oplevert aan de werkgever<sup>226, 227</sup>.

**187. - EEN KORTE EXCURSIE NAAR HET AMERIKAANSE RECHTSSYSTEEM : 'HIRED TO INVENT' -** In principe zal het enkele feit dat men als werknemer is tewerkgesteld geen afbreuk doen aan de rechten die deze werknemer zal verwerven op de door hem gerealiseerde uitvinding. Toch oordeelde het *Supreme Court* in de *United States v. Dubilier Corp. Case*<sup>228</sup> dat de vermogensrechten op uitvindingen gedaan door werknemers die specifiek werden aangeworven met het oog op het verrichten van uitvinderswerkzaamheden, ofwel *hired to invent*, toekomen aan de werkgever zonder enige vergoeding. "One employed to make an invention who succeeds, during his term of service in accomplishing that task is bound to assign to his employer any patent obtained. The reason is that he has only produced that which he was employed to invent." Zijn uitvinding is namelijk het onderwerp van de arbeidsovereenkomst en een noodzakelijke voorwaarde in deze overeenkomst is precies dat hetgeen door de werknemer wordt geproduceerd aan de werkgever

---

<sup>223</sup> W. VAN EECKHOUTTE, "De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en reintegratie", *TPR* 1990, (971) 976; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 236-238; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 355; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 92.

<sup>224</sup> V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Brussel, Larcier, 2004, 33-34 en 37.

<sup>225</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 239-242; I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 212-213; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 355.

<sup>226</sup> *Arbrb.* Gent 18 mei 1987, *TGR* 1987, 89; M. PAPIER-JAMOULLE, "De uitvindingen gedaan door bedienden", *Arbbl.* 1963, (1051) 1076; V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Brussel, Larcier, 2004, 38-39, met betrekking tot uitvindingen ontwikkeld 'in het kader van' de arbeidsovereenkomst.

<sup>227</sup> P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 147; B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 368; H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 257.

<sup>228</sup> U.S. Supreme Court, 1933, 289 U.S. 178, *United States v. Dubilier Condenser Corp.*

toekomst, aldus het Hof. Of de 'hired to invent'-regel nu werkelijk kan worden toegepast op de uitvinding zal worden beoordeeld, niet op basis van de taakomschrijving in de arbeidsovereenkomst, maar op basis van de aard van de effectief uitgevoerde, al dan niet bijzondere, arbeidstaken. Ook hier zal de werknemer, op grond van zijn arbeidsrechtelijke loyaliteitsplicht, de werkgever op de hoogte moeten brengen van het ontstaan van de uitvinding en zal hij zich eveneens moeten onthouden van elke daad van bekendmaking van deze uitvinding op grond van zijn confidentialiteitsplicht ten opzichte van de werkgever.<sup>229</sup>

**188.** Evenwel dient te worden opgemerkt dat er reeds enige discussie bestond binnen de rechtspraak en rechtsleer betreffende de juridische grondslag van deze 'hired to invent'-regel. Enkel in de gevallen waarbij de uitvindingen werden gerealiseerd door werknemers belast met een inventieve opdracht of deze die zich in een vertrouwensrelatie tegenover de onderneming bevinden<sup>230</sup>, wordt door de rechtspraak aangenomen dat de rechten op deze uitvindingen aan de werkgever worden overgedragen in toepassing van de 'implied contractual duty'.<sup>231</sup> In de andere gevallen is de rechtspraak niet snel geneigd om zulke impliciete overdracht te aanvaarden bij gebrek aan een expliciet bedongen vermogensoverdracht van de uitvinding aan de werkgever.<sup>232</sup>

#### 2.2.1.2. Afhankelijke uitvindingen

**189.** In de Belgische rechtsleer bestaat er geen betwisting over dat dienstuitvindingen toekomen aan de werkgever doordat de werknemer bij de aanvaarding van de inventieve opdracht impliciet heeft toegestemd in de overdracht van de rechten op zijn uitvindingen die tot stand komen in uitvoering van zijn onderzoekstaak. Later zal eveneens blijken dat in de rechtsleer wordt aangenomen dat de vrije uitvindingen binnen het patrimonium van de werknemer vallen. Desondanks kan er geen eenduidig antwoord worden geboden op de vraag welke gevolgen kunnen worden gegeven aan de afhankelijke of toevallige uitvindingen. De ene theorie stelt een mede-eigendom voor tussen de werkgever en de werknemer, de andere gaat er vanuit dat het steeds de werknemer is die de titularis zal zijn van de rechten op zijn uitvindingen met dien verstande dat er een vergoeding dient te worden uitbetaald aan de werkgever voor de door hem geleverde

---

<sup>229</sup> G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 336-337; P.L. BREWER, "Who Owns the Invention? Addressing Ownership Claims of Employees and Contractors", *Computer and Internet Lawyer* 2006, vol. 23 nr. 8, (17) 17-18.

<sup>230</sup> B.H. LITTLE en G.W. TREPANIER, "Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors", *Employee Relations Law Journal*, 1997, (49) 61, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPO/1?accountid=17215>.

<sup>231</sup> U.S. Court of Appeals, Fed. Cir. 1996, 83 F.3d 403, Teets v. Chromalloy gas turbine Corporation.

<sup>232</sup> Zie bv. U.S. Court of Appeals, Fed. Cir. 2000, 228 F.3d 1357, Banks v. Unisys Corporation en Court of Appeals of Oregon, 1984, 677 P.2d 68, Whites' Electronics, inc. v. Teknetics, Inc.; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 168-170; P.L. BREWER, "Who Owns the Invention? Addressing Ownership Claims of Employees and Contractors", *Computer and Internet Lawyer* 2006, vol. 23 nr. 8, (17) 18; B.H. LITTLE en G.W. TREPANIER, "Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors", *Employee Relations Law Journal*, 1997, (49) 58, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPO/1?accountid=17215>: "courts have distinguished (i) being hired to invent a specific invention from (ii) being hired generally to do research or to devise and make improvements in articles. The first situation leads to the equitable grant of ownership of the patent to the employer. The second does not. An employee may also retain ownership of an invention where he or she has been hired to create a specific invention, but later creates an invention outside of his or her assigned duties."

prestaties, zie *infra*. Nog een andere theorie stelt dat, hoewel aan de werknemer een vergoeding verschuldigd is, de rechten op de uitvinding aan de werkgever toekomen.<sup>233</sup>

**190. - BEGRIPSOMSCHRIJVING** - Afhankelijke uitvindingen, ook wel gemengde uitvindingen of *inventions mixtes* genoemd in de Franstalige literatuur<sup>234</sup>, kunnen gedefinieerd worden als “uitvindingen die los van alle dienstverband toch met de activiteit van de firma verband houden of verkregen worden door middelen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld”.<sup>235</sup> Onder deze categorie vallen dus de uitvindingen die, hoewel ze op eigen initiatief van de werknemer en buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot stand zijn gekomen, toch enig verband vertonen met de arbeidstaken van de werknemer of de bedrijvigheden van de onderneming. Er bestaat geen eenduidig antwoord op de vraag wat dit verband juist inhoudt, maar aangenomen kan worden dat een duidelijke inbreng vanwege de werkgever moet worden aangetoond. Zoals eerder toegelicht kan deze inbreng zowel van materieel-financiële als van intellectuele aard zijn. De werkgever geeft bijvoorbeeld toestemming om gebruik te maken van bedrijfsmiddelen zoals machines en materiaal, of van de bijzondere kennis of *know-how* van het bedrijf. Hij kan daarnaast ook toelaten om tijdens de overeengekomen arbeidstijd de uitvinding te ontwikkelen en hierbij, indien nodig, enkele werknemers ter beschikking stellen.<sup>236</sup>

**191.** Aangezien de ervaring en de beroepskennis die de werknemer opdoet tijdens de arbeidsverhouding tot zijn eigen intellectueel patrimonium behoort, wordt van de werkgever verwacht dat hij kan aantonen dat er een duidelijke inbreng van bedrijfsmiddelen was en zal een eenmalige inbreng aldus niet volstaan om de uitvinding als afhankelijk te kwalificeren.<sup>237</sup>

**192. - VERMOGENSRECHTEN** - Aangezien de uitvinding niet binnen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot stand is gebracht neemt de meerderheid van de rechtspraak en de rechtsleer aan dat de werknemer titularis zal blijven van de rechten op de afhankelijke uitvinding.<sup>238</sup> Een minderheidsopvatting is evenwel van oordeel dat de vermogensrechten van de uitvinding in bepaalde gevallen toch aan de werkgever toekomen.

**193. - VERDER ONDERSCHIED ‘INBRENG’ EN DE HIERAAN VERBONDEN VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGEN** - Om een beter licht te kunnen werpen op deze problematiek werkte JANSSENS de categorie van de

---

<sup>233</sup> G. BONTINCK, “Uitvindingen door werknemers” in E. BODSON (ed.), *Technologische innovatie en overdracht van technologie: een inleiding tot juridische fiscale, financiële, boekhoudkundige en managementaspecten*, Antwerpen, Kluwer, 1985, 193.

<sup>234</sup> B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 368; Het is namelijk zo dat beide partijen een bijdrage leveren tot realisatie van de afhankelijke uitvinding. Want zonder de inbreng van de werkgever en dus zonder het bestaan van de arbeidsovereenkomst zou het resultaat hoogstwaarschijnlijk nooit of niet op dezelfde manier vorm hebben gekregen, I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 93.

<sup>235</sup> Rb. Leuven 4 juni 1974, *RW* 1974-75, 824.

<sup>236</sup> H. VAN HOOGENBEMT, “De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer” in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 259; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 356. <sup>236</sup> B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d’invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 368-369; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 92.

<sup>237</sup> P. DE WULF en S. DIELS, “Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst”, *Or.* 2008 nr. 6, (145) 148; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 92.

<sup>238</sup> Luik 16 februari 1931, *ICIP-Ing.Cons.* 1932, (66) 66-69; Brussel 22 februari 1930, *ICIP-Ing.Cons.* 1930, (41) 43.

afhankelijke uitvindingen verder uit en maakte zij een drieledig onderscheid aan de hand van de mate van inbreng van de werkgever. Enerzijds is er de situatie waarbij er werkelijk een actieve inbreng of medewerking van de werkgever is. De werknemer bespreekt dan bijvoorbeeld zijn plannen met de werkgever, waarbij deze actief mee zoekt naar technische oplossingen. Anderzijds kan de situatie zich voordoen waarbij de werkgever zich eerder passief opstelt en gewoonweg toelaat dat de werknemer de *know-how* van het bedrijf gebruikt. Ook kan het voor komen dat de werknemer, zonder enige voorafgaande bespreking met de werkgever en zonder toestemming, gebruik maakt van de bedrijfsmiddelen van de onderneming bij de ontwikkeling van de uitvinding.<sup>239</sup>

**194.** In de huidige rechtsleer bestaat er geen twijfel over dat de werknemer in de laatste twee situaties titularis zal blijven van de rechten op zijn uitvinding en dat hij aldus op grond van het uitvindersprincipe het recht heeft om een octrooibeschermering aan te vragen.<sup>240</sup> Dus ook in de situaties waar de werknemer, zonder toestemming van de werkgever, gebruik maakt van deze bedrijfsmiddelen zal de uitvinding als een afhankelijke uitvinding worden gekwalificeerd. Wel zal de werkgever in zulke gevallen arbeidsrechtelijke sancties en een schadeloosstelling kunnen vorderen van de werknemer voor de geleden schade op grond van diens contractuele fout.<sup>241</sup>

**195.** In de situaties waarbij de werkgever actief heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de uitvinding bestaat er geen eensgezindheid binnen de rechtsleer over de vermogensrechtelijke gevolgen van de uitvinding. Zo betoogt VAN HOOGENBEMT dat de werkgever bezwaarlijk "*als een belangeloze mecenas*" kan worden beschouwd en deze zich doorgaans zal informeren naar het onderzoek dat de werknemer verricht of wenst te verrichten, alvorens allerhande bedrijfsmiddelen ter beschikking te stellen. Hierbij zal hij niet zelden – al zij het impliciet – enige sturing geven aan de werknemer om het onderzoek in een bepaalde richting te duwen. De beslissing van de werkgever om steun te verlenen kan hierbij als een stilzwijgende maar zekere instructie worden beschouwd om het onderzoek in die zin voort te zetten.<sup>242</sup>

**196.** VAN HOOGENBEMT meent dan ook dat, wanneer de werknemer deze hulp en de daarbij gegeven sturing aanvaardt, kan worden aangenomen dat de arbeidsovereenkomst impliciet werd gewijzigd. Op grond van deze hypothese zullen deze uitvindingen volgens hem, eerder tot de categorie van

---

<sup>239</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 244-245; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 93.

<sup>240</sup> Art. XI.13 WER; V. LAMBERTS, *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Brussel, Larcier, 2004, 42-44; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 93; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 148.

<sup>241</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 356; H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 263-264; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 148; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 95: "Een vergoeding op grond van verrijking zonder oorzaak is niet mogelijk aangezien, net zoals bij onrechtmatige daad, een contractuele wanprestatie een geldige juridische oorzaak uitmaakt."

<sup>242</sup> H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 259-260.

dienstuitvindingen behoren en zullen de vermogensrechten op de uitvinding logischerwijze aan de werkgever toekomen.<sup>243</sup>

**197.** Andere rechtsleer sluit zich niet aan bij deze hypothese, met daarbij in het achterhoofd de redenering betreffende de bijzondere inventieve opdracht, omdat klaarblijkelijk het initiatief om onderzoekswerkzaamheden te verrichten uitkwam van de werknemer zelf en deze allerminst voor ogen had de arbeidsovereenkomst te wijzigen. En zelfs wanneer er toch sprake zou zijn van een impliciete wijziging van de arbeidsovereenkomst kan geenszins worden aangenomen dat deze aanvaarding van de terbeschikkinggestelde hulp een stilzwijgende overdracht van de vermogensrechten op de uitvinding inhoudt. Ingevolge deze theorie zullen de rechten op de uitvinding steeds binnen het patrimonium van de werknemer vallen en kan de werkgever de vermogensrechten op de uitvinding slechts verwerven mits duidelijke toestemming van de werknemer-uitvinder.<sup>244</sup>

**198.** In de Franstalige rechtspraak en rechtsleer, zo merkt VAN HOOGENBEMT op, werd opgeworpen dat de werkgever mogelijks een recht van mede-eigendom kan doen gelden op de uitvinding aangezien de werkgever toch een zekere, misschien wel determinerende, hulp heeft geboden bij de ontwikkeling van de uitvinding. Maar bij gebrek aan juridische grondslag kon deze zienswijze niet worden gevolgd.<sup>245</sup>

**199. - BEPERKING BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID** - Hoewel de werknemer-uitvinder volgens de meerderheidsopvatting eigenaar zal blijven van de uitvinding en bijgevolg niet verplicht is zijn werkgever in kennis te stellen van het ontstaan van de uitvinding, is deze niet geheel vrij om over de uitvinding te beschikken. De werknemer kan immers, gezien zijn loyaliteitsplicht, de goede trouw en het verbod op concurrentie, beperkt of zelfs verhinderd worden om tot de normale exploitatie van de uitvinding over te gaan. Ingeval de uitvinding binnen het domein van de beroepsactiviteiten van de werkgever valt zal hij namelijk steeds gehouden zijn tot geheimhouding

---

<sup>243</sup> H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 259-260. Zie ook Arbrb. Gent 18 mei 1987, TGR 1987, 89, waarbij de rechtbank van oordeel was dat de afhankelijke uitvinding eigendom is van de werkgever.

<sup>244</sup> Deze toestemming moet aldaar niet noodzakelijk schriftelijk zijn opgesteld en kan door alle middelen van het recht worden bewezen, zie M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 249-251; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 148 en 149; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 93.

<sup>245</sup> Ter ondersteuning van dit standpunt werd het 'schatvinders'principe van artikel 716 BW en de eventuele totstandkoming van een feitelijke vennootschap ingeroepen. Maar zoals VAN HOOGENBEMT zelf aanvoert is het niet geheel duidelijk waarop de analogie tussen de schatvinding en de afhankelijke uitvinding steunt.

Wanneer een schat wordt gevonden op andermans grond zal de eigendom inderdaad in gelijke helften worden verdeeld tussen de vinder en de grondeigenaar. Maar in dit opzicht zou de inbreng van de werkgever vergeleken moeten worden met de grond van de eigenaar en zou de inbreng aldus van zulk determinerend karakter moeten zijn dat de uitvinding nooit had kunnen bestaan zonder deze inbreng. Dit lijkt ons wat te kort door de bocht. Ook het idee dat tussen de werkgever en de werknemer een feitelijke vennootschap tot stand komt doordat de werknemer als uitvinder de inventieve werkzaamheden aanbrengt en de werkgever bedrijfsmiddelen ter beschikking stelt is wat verregaand. Kan men namelijk vermoeden dat de werknemer de wil had om werkelijk in een vennootschap te treden en hierbij, buiten zijn werkzaamheden in dienstverband, ook nog eens een zelfstandige werkrelatie met zijn werkgever beoogt waarbij beide partijen op voet van gelijkheid staan en hij aldus een zelfstandigenstatuut verkrijgt? Ook VAN HOOGENBEMT meent dat, hoewel zulks niet is uitgesloten, het in de praktijk eerder een uitzondering dan de regel is dat buiten de arbeidsovereenkomst een vennootschapscontract ontstaat tussen de werknemer en de werkgever; H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 259-261.

van de fabrieksgeheimen, zakengeheimen of andere geheimen in verband met persoonlijke of vertrouwelijke aangelegenheden, waarvan hij in de uitoefening van zijn beroepsarbeid kennis kan hebben. Hij dient zich daarbij te onthouden van enige daad van oneerlijke concurrentie of de medewerking daaraan.<sup>246</sup>

**200.** Pas na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de werknemer vrij over zijn uitvinding beschikken. Toch zal hij bij de exploitatie van de uitvinding steeds moeten handelen overeenkomstig de eerlijke handelsgebruiken en zich onthouden van elke bekendmaking van fabrieksgeheimen. Wanneer tussen de werknemer en de werkgever een concurrentiebeding is overeengekomen, zal de werknemer slechts tot exploitatie kunnen overgaan mits inachtneming van hetgeen is overeengekomen.<sup>247</sup>

**201. - VERGOEDING** - Ingeval er geen vergoedingsregeling werd overeengekomen tussen beide partijen zal de werkgever geen vergoeding of enig ander secundair recht kunnen vorderen voor de door hem verstrekte hulp ter realisatie van de afhankelijke uitvinding. Immers kan de figuur van de verrijking zonder oorzaak geen geldige juridische rechtsgrond bieden daar de verrijking van de werknemer wel degelijk zijn oorzaak vindt in de eigen wil van de verarmde werkgever om de vereiste hulp te verlenen.<sup>248</sup>

**202.** In het geval de werkgever heeft nagelaten een contractuele regeling te treffen en er geen juridische rechtsgrond voorhanden is om een vergoeding voor de verleende hulp te vorderen, is het de werkgever weliswaar toegestaan een vergoeding te vorderen voor de gedane prestaties op grond van loutere billijkheidsredenen. Niets belet hem om, gelet op concrete omstandigheden, het rechtvaardigheidsgevoel van de rechter aan te spreken en aan te voeren dat het in casu niet meer dan billijk zou zijn om hem een vergoeding toe te kennen. Immers heeft hij een aandeel in de realisatie van de uitvinding die thans volledig tot de eigendom van zijn werknemer behoort. Let wel, aangezien de billijkheid geen bron van recht is kan niet worden gesteld dat de werkgever op grond hiervan een werkelijk 'recht op vergoeding' heeft.<sup>249</sup>

---

<sup>246</sup> Art. 17 Arbeidsovereenkomstenwet en art. 1134 in fine BW; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 356; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 94-95.

<sup>247</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 251-254; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 148; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 95-96. Zie ook artikel 309 Sw. betreffende opzettelijke bekendmaking van fabrieksgeheimen.

<sup>248</sup> H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 259-262; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 258-259, "Toen de werkgever toestemde om zijn hulp te verlenen had hij de mogelijkheid om bij overeenkomst een vergoeding te bedingen in ruil voor zijn inbreng."

<sup>249</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 260; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 95.



**203.** Hierbij merkt VAN HOOGENBEMT nog op dat het voordeel dat de werknemer haalt uit de door de werkgever verstrekte hulp, als een voordeel van alle aard dient te worden beschouwd en als zodanig ook fiscaal dient te worden belast.<sup>250</sup>

**204. - MEERDERE UITVINDERS** - In het geval de creatie werd ontwikkeld door meerdere personen die als uitvinder kunnen worden bestempeld zal, bij ontstentenis van een andersluidende overeenkomst, elk van hen mede-eigenaar zijn van de octrooiaanvraag of het octrooi op grond van artikel XI.49 WER. Wanneer de uitvinding als dienstuitvinding kan worden bestempeld werpt dit geen vraagstuk op aangezien de vermogensrechten op de uitvinding, ook al is deze door meerdere werknemers ontwikkeld, tot het patrimonium van de werkgever behoort. Maar in de gevallen dat de werknemer als geestelijke vader van de uitvinding eigenaar blijft van zijn uitvinding, kan de vraag worden gesteld wat het lot zal zijn van diegenen die een zekere bijdrage hebben geleverd tot de realisatie van de uitvinding.

**205.** Deze bijdrage zal, hoe klein ook, zodanig substantieel moeten zijn geweest dat de uiteindelijke uitvinding, zonder deze bijdrage, niet in die mate zou zijn gerealiseerd. Om als mede-eigenaar van de uitvinding te kunnen worden beschouwd zal moeten worden aangetoond dat in de loop van het uitvindingsproces een daadwerkelijke creatieve en intellectuele inbreng werd gedaan.<sup>251</sup> Hierbij stellen we ons de vraag of een werkgever dan toch niet kan worden aanzien als een mede-eigenaar ingeval zijn actieve inbreng<sup>252</sup> als zodanig substantieel kan worden beschouwd voor de uiteindelijke realisatie van de uitvinding.

**206. - EEN KORTE EXCURSIE NAAR HET AMERIKAANSE RECHTSSYSTEEM: 'SHOP RIGHT'** – In de *United States v. Dubilier Corp.* Case oordeelde het *Supreme Court* "Where a servant, during his hours of employment, working with his master's materials and appliances, conceives and perfects an invention for which he obtains a patent, he must accord his master a nonexclusive right to practice the invention. This invention remains the property of him who conceived it, together with the right conferred by the patent to exclude all others than the employer from the accruing benefits."<sup>253</sup> Een werknemer-uitvinder zal dus, wanneer hij zonder enige inventieve arbeidsopdracht maar met behulp van bedrijfsmiddelen een uitvinding ontwikkelt, aan zijn werkgever een *non-exclusive right to practice the invention* ofwel een 'shop right' toekennen<sup>254</sup>. Dit houdt in dat de werkgever een (impliciete) kosteloze, niet-overdraagbare<sup>255</sup>, niet-exclusieve<sup>256</sup> en niet-herroepbare licentie tot

---

<sup>250</sup> H. VAN HOOGENBEMT, "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in W. VAN EECKHOUTTE en M. RIGAUX (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 259-263; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 148-149.

<sup>251</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 356; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 96-97.

<sup>252</sup> Cf. randnummer 193: Met betrekking tot de actieve inbreng worden hier twee scenario's weergegeven. De mede-eigendom kan ons inziens in geval van een dermate substantiële bijdrage, een derde mogelijkheid vormen.

<sup>253</sup> U.S. Supreme Court, 1933, 289 U.S. 178, *United States v. Dubilier Condenser Corp.*

<sup>254</sup> Ook in het Franse rechtssysteem wordt dergelijk recht aan de werkgever toegekend. Cf. randnummer 171: de werkgever kan de eigendom of het gebruiksrecht van alle of bepaalde rechten verbonden aan het octrooi ter bescherming van de uitvinding opeisen, door middel van *l'action en revendication*.

<sup>255</sup> U.S. District Court for the Northern District of Illinois, 1918, 254 F. 308, *Court Dowse v. Federal Rubber Co.*: "this (shop)right was only personal to the cooperation, incapable of being assigned". Dit recht is aldus *intuitu personae* en kan niet zonder meer worden overdragen aan een derde of in onder-licentie worden geven. Wel zal

gebruik van de uitvinding verkrijgt gedurende de volledige geldigheidsduur van het octrooi.<sup>257</sup> Al valt er binnen de doctrine enige kritiek op te merken op het gemak waarmee bepaalde rechtbanken een *shop right* toekennen aan de werkgever.<sup>258</sup>

**207.** De *ratio* achter deze doctrine is gebaseerd op drie billijkheidsprincipes: Volgens de rechtspraak is het niet meer dan logisch dat de werkgever gratis gebruik mag maken van de uitvinding wanneer de werknemer bij de ontwikkeling ervan gebruik heeft gemaakt van de tijd en het materiaal van de werkgever. Bovendien zou het niet billijk zijn om de werknemer toe te staan royalty's en andere compensaties te vorderen voor het gebruik, de productie en de bediening van de uitvinding door de werkgever, nadat de werknemer zijn werkgever hiertoe uitdrukkelijk heeft aangezet en zulks heeft toegestaan. Ten slotte heeft de werkgever recht op dit *shop right* op grond van de '*implied consent*'-regel. Door het aanvaarden van de hulp en de middelen van de werkgever bij het ontwikkelen van de uitvinding heeft de werknemer namelijk impliciet ingestemd in het beperkt gebruik van de uitvinding door zijn werkgever.<sup>259</sup>

**208.** Waar vroegere rechtspraak van oordeel was dat de werknemer uitdrukkelijk moest toestemmen, blijkt uit de recente rechtspraak dat deze toestemming wordt afgeleid uit de concrete omstandigheden van de zaak of zelfs zonder meer wordt aanvaard. Zo oordeelde de *Court of Appeals* in 1945 dat "*the shop right is automatically and equitably the result of using plaintiff's time, labor and materials in developing the inventions*".<sup>260</sup> In 1993 bevestigde de *Appellate Court* van Illinois deze visie: "*The history of litigation involving employer-employee rights in inventions indicates that, absent a specific agreement, an employer's rights arise from the inventor's employment status. Those inventions made by employees in "general employment" of a noninventive nature, using the employer's property, are typically property of the employee but subject to a nontransferable shop right in favor of the employer*".<sup>261</sup> Ook in *Brown v. LV Marks & Sons Co.* werd gesteld dat "*Where the employee makes his discovery while working with the employer's tools, machinery and materials and on the employer's time the interest or shop right in favor of the employer attaches immediately*", waarbij tevens werd bevestigd dat aan het

---

de overdracht van zo'n *shopright* mogelijk zijn in het kader van een fusie of overname, of een oprichting van een vennootschap, G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 340.

<sup>256</sup> X, "Rights of Employers in Inventions of Employees", *Columbia Law Review* 1930, vol. 30 nr. 8, (1172) 1174, [http://www.jstor.org/stable/1115004?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/1115004?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents).

<sup>257</sup> "The classic shop rights doctrine ordains that when an employee makes and reduces to practice an invention on his employer's time, using his employer's tools and the services of other employees, the employer is the recipient of an implied, nonexclusive, royalty-free license", Judge Wisdom, U.S. Court of Appeals, 5th Cir., 1967, 376 F.2d 488, *Hobbs v. United States*; en meer recent: U.S. District Court for the Central District of Illinois, 1988, 676 F. Supp. 888, *Kennedy v. Wright*. Maar op grond van de partijautonomie kunnen de partijen hun *shop right* steeds uitbreiden of beperken.

<sup>258</sup> G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 337-340; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 170-172; P.L. BREWER, "Who Owns the Invention? Addressing Ownership Claims of Employees and Contractors", *Computer and Internet Lawyer* 2006, vol. 23 nr. 8, (17) 19.

<sup>259</sup> G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 337-338; X, "Rights of Employers in Inventions of Employees", *Columbia Law Review* 1930, vol. 30 nr. 8, (1172) 1175, [http://www.jstor.org/stable/1115004?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/1115004?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents); B.H. LITTLE en G.W. TREPANIÉ, "Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors", *Employee Relations Law Journal*, 1997, (49) 59-60, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPO/1?accountid=17215>.

<sup>260</sup> Circuit Court of Appeals, 7<sup>th</sup> Circuit, 1945, 150 F.2d 192, *Grip Nut Co. v. Sharp*.

<sup>261</sup> Appellate Court of Illinois, 1993, 623 N.E.2d 981, *E.J. McKernan Co. v. Gregory*.

eigendomsrecht van de werknemer, onmiddellijk bij het ontstaan van de uitvinding een *shop right* ten voordele van de werkgever wordt vastgehecht.<sup>262</sup>

### 2.2.1.3. Vrije uitvindingen

**209. - BEGRIP** - Binnen deze categorie, ook wel de restcategorie genoemd, vallen alle uitvindingen die als dusdanig niet als dienst- of afhankelijke uitvinding kunnen worden gekwalificeerd. Deze vrije uitvindingen worden ontwikkeld door de werknemer buiten het kader van zijn arbeidsovereenkomst, in zijn vrije tijd, op eigen initiatief en met eigen middelen, zonder enig verband met de activiteit van de werkgever en zonder enige inbreng van deze laatste. En *a contrario* met de dienstuitvindingen waarbij de rechten toekomen aan de werkgever, zullen de rechten op een uitvinding die geen verband houdt met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst logischerwijze volledig toekomen aan de werknemer.<sup>263</sup>

**210. - VERBAND MET DE ACTIVITEIT VAN DE WERKGEVER** - Maar in het geval de werknemer ook werkelijk in zijn hoedanigheid van werknemer – dit wil zeggen met de kennis die hij heeft vergaard door zijn werkzaamheden binnen het bedrijf of door het volgen van opleidingen in het kader van de arbeidsrelatie – een uitvinding doet, dan wordt door bepaalde rechtsleer bepleit dat ook deze uitvindingen als ‘vrije uitvindingen’ dienen te worden bestempeld. Immers zal de uitvinding, hoewel zij enig verband houdt met de activiteiten van de onderneming, tot stand zijn gekomen zonder inbreng van de werkgever, aangezien de verworven beroepskennis steeds tot het intellectueel patrimonium van de werknemer blijft behoren.<sup>264</sup>

**211. - TOEVALLIGE UITVINDINGEN TIJDENS NIET-INVENTIEVE ARBEIDSTAKEN** - Ook uitvindingen die het gevolg zijn van een plotse inval of een toevallige observatie van de werknemer tijdens het uitvoeren van zijn gewone, niet inventieve arbeidstaken en zonder enig gebruik van de bedrijfsmiddelen van de werkgever, kunnen als een vrije uitvinding worden gekwalificeerd.<sup>265</sup>

**212. - EIGENDOMSRECHTEN** - De exclusieve eigendomsrechten op de uitvinding komen toe aan de werknemer-uitvinder. Deze zal alle rechten behouden op zijn uitvinding en beslist hierbij zelf om

---

<sup>262</sup> U.S. District Court for the Eastern District of Kentucky, 1946, 64 F. Supp. 352, *Brown v. LV Marks & Sons Co.*; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 172; G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 337-338.

<sup>263</sup> B. REMICHE en V. CASSIERS, *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 371; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 356-357; P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 149.

<sup>264</sup> M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 262-263; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 97; Dit kan ook worden afgeleid uit het arrest van Rb. Leuven 4 juni 1974, *RW* 1974-75, 825, "De omstandigheid van aanwending van ervaring opgedaan bij een werkgever om creatieve arbeid uit te voeren, niet noodzakelijk impliceert dat men in nauw verband met de fabricageprocedures van zijn werkgever staat; dat de creatieve activiteit zelfs gekoppeld met voormelde ervaring ook zelfstandig en op andere domeinen kan aangewend worden; (...) daar niet weerlegd wordt dat de uitvinding van verweerder niet alleen voor de firma van aanlegster maar ook erbuiten kan aangewend worden, aanlegster niet bewijst dat zij voor een afhankelijke uitvinding staat, waarop zij eventueel eigendomsrechten zou kunnen laten gelden".

<sup>265</sup> I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 215-216.

eventueel een octrooibeschermering aan te vragen, om de uitvinding al dan niet te exploiteren en de wijze waarop hij de uitvinding wil exploiteren.<sup>266</sup>

**213. - EVENTUELE BEPERKING VAN DE EIGENDOMSRECHTEN** - Wanneer de uitvinding van de werknemer kan worden ingeschakeld in de beroepsactiviteiten van de werkgever zal deze laatste moeten onderhandelen met de werknemer in zijn hoedanigheid van eigenaar van de uitvinding; waarbij de machtsverhouding tussen de partijen in het kader van de wilsovereenstemming in een heel ander daglicht komt te staan. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat wanneer de werknemer een concurrentiebeding heeft ondertekend of gebruik heeft gemaakt van *know-how* dat valt onder het fabrieksgeheim van de onderneming, hij steeds zal moeten handelen in overeenstemming met zijn loyaliteitsplicht en de bepalingen in het geding. Dit kan tot gevolg hebben dat de werknemer – wanneer de uitvinding zou overeenstemmen met het productengamma van de werkgever of elementen van het fabrieksgeheim impliceert – zich op grond van de goede trouw moet onthouden van de exploitatie van de uitvinding of de uitvinding enkel kan laten exploiteren door de werkgever door hem een licentie<sup>267</sup> te verlenen.<sup>268</sup>

**214. - EEN KORTE EXCURSIE NAAR HET AMERIKAANSE RECHTSSYSTEEM** – Ten slotte zal ook in het Amerikaanse *common law*-systeem een werknemer, wiens arbeidstaken geen enkele inventieve opdracht inhouden en die geheel in zijn vrije tijd en met gebruik van eigen middelen een uitvinding ontwikkelt, zonder voorbehoud recht hebben op de volledige eigendom en alle uit de uitvinding voortvloeiende rechten. Hij zal dus geheel vrij over zijn uitvinding kunnen beschikken.<sup>269</sup>

---

<sup>266</sup> F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 356-357.

<sup>267</sup> Met dien verstande dat de werknemer, indien hij zijn uitvinding niet kan exploiteren o.w.v. dreigende concurrentie of bekendmaking van fabrieksgeheimen, wel nog enig voordeel kan halen door een licentierecht toe te kennen aan zijn werkgever. Dit valt te onderscheiden met het standpunt van sommige auteurs dat de werkgever op grond van de vertrouwensrelatie eventueel aanspraak kan maken op zogenaamde secundaire rechten zoals een optierecht of een licentierecht. In deze gevallen zou de werknemer geen keuze hebben en zou hij nog niet geheel vrij zijn om over de vermogensrechten op zijn uitvinding te beschikken. Dit standpunt wordt dan ook door de meerderheid van de rechtsleer niet bijgetreden, zie o.m. W. VAN GERVEN, *Handels- en Economisch recht, I, ondernemingsrecht*, Antwerpen, Standaard, 1978, 233; I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 213.

<sup>268</sup> P. DE WULF en S. DIELS, "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, (145) 150; I. VANDERREKEN en H. VAN HOOGENBEMT, "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, (209) 213.

<sup>269</sup> G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 337-338.

### 2.2.2. Bijzonder recht: uitvindingen gedaan aan universiteiten & hogescholen en uitvindingen ontwikkeld door overheidspersoneel

**215.** In deze bijdrage wordt stil gestaan bij uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband. Veelal wordt bij het begrip 'werknemers' gedacht aan personen die, al dan niet met een onderzoeksopdracht, zijn tewerkgesteld in grote, private ondernemingen. Maar een niet te onderschatten deel van de Belgische octrooieerbare uitvindingen wordt gedaan door onderzoekers, doctoraatstudenten, etc. die zijn tewerkgesteld aan universiteiten en hogescholen. Voor de volledigheid wordt in dit deel ook kort de regeling met betrekking tot de rechten op uitvindingen van personeelsleden van overheidsinstellingen besproken.

**216. - CODEX HOGER ONDERWIJS** - Met in het achterhoofd de doelstelling het beleid van valorisatie van wetenschappelijke kennis te stimuleren, heeft de Vlaamse overheid in 1991 voor de personen tewerkgesteld aan Vlaamse universiteiten en hogescholen een wettelijke regeling uitgewerkt betreffende de rechten op de door hen gedane uitvindingen. In 2013 werd dit decreet, samen met het Decreet van 13 juli 1994 betreffende de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap opgeheven. De bepalingen betreffende de vermogensrechten op uitvindingen zijn sindsdien geïncorporeerd in de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs.<sup>270</sup>

**217. - TOEKENNING VERMogensRECHTEN AAN DE INSTELLING** - Op grond van het huidige artikel IV.48 van de Vlaamse Codex komen de vermogensrechten op vindingen van bezoldigde personeelsleden<sup>271</sup>, ontstaan in het kader van hun onderzoekstaken, uitsluitend toe aan de universiteit of de hogeschool waar ze zijn tewerkgesteld. Het begrip 'vindingen' heeft in dit kader zowel betrekking op de potentieel octrooibare uitvindingen die het onderwerp vormen van deze bijdrage, als andere vindingen zoals kweekproducten, tekeningen en modellen, topografieën van halfgeleiderproducten, computerprogramma's en databanken die, met het oog op een industriële of landbouwkundige toepassing voor commerciële doeleinden aanwendbaar zijn. Uit deze weergave van het toepassingsgebied valt op te merken dat, hoewel de vermogensrechten op de vinding aan de universiteit of hogeschool toekomen, zowel de vermogensrechten op auteurswerken – met uitzondering van de computerprogramma's en databanken – als de morele rechten, en inzonderheid het vaderschapsrecht, niet onttrokken worden aan de werknemer-uitvinder als geestelijke vader.<sup>272</sup>

---

<sup>270</sup> Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (aangehaald als: Codex Hoger Onderwijs) van 11 oktober 2013, *BS* 27 februari 2014, 15.982; Arbitragehof nr. 76/2000: art. 6, § 1, VI, vijfde lid, 7° van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 schrijft voor dat alleen de federale overheid bevoegd is voor de industriële en intellectuele eigendom. De regeling van de vermogensrechten op (uit)vindingen aan universiteiten betreft evenwel een beperkte en duidelijk afgebakende rechtsverhouding waarvan het zwaartepunt ligt bij de Gemeenschappen. De betrokken aangelegenheid heeft immers overwegend te maken met de rechtspositie van het onderwijzend personeel en met het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is de Vlaamse Gemeenschap wel degelijk bevoegd. De federale wetgever blijft wel uitsluitend bevoegd om de intellectuele en industriële eigendom in het algemeen te regelen, ook inzake de kwestie van de (uit)vindingen in dienstverband buiten de universiteiten of in het raam van federale onderzoeksinstituten.

<sup>271</sup> Hieronder vallen, o.g.v. art. IV.48, §1 Codex Hoger Onderwijs: Academi en leden van het onderwijsteam, bursalen of wetenschappelijk medewerkers en het beleidsondersteunend- en technisch personeel.

<sup>272</sup> B. DE VUYST, *Handboek Octrooien*, Brugge, die Keure, 2006, 134; Cf. Randnummer 48: De morele rechten van de uitvinder - het vaderschapsrecht.

**218.** Ook de vermogensrechten op (uit)vindingen gedaan door vrijwillige onderzoekers die onderzoek verrichten aan een universiteit of hogeschool komen aan de desbetreffende instelling toe, mits weliswaar deze overdracht van rechten in een schriftelijke overeenkomst tussen beide partijen wordt bevestigd. Daarentegen zal deze regeling niet van toepassing zijn op (uit)vindingen gedaan door of ontwikkeld met bijdrage van studenten, tenzij deze student natuurlijk - zoals dat het geval is bij vrijwillige onderzoekers - een overeenkomst zou sluiten met de desbetreffende instelling om de rechten op de (uit)vinding aan deze laatste over te dragen.<sup>273</sup>

**219. - OPENBAARMAKING VAN DE (UIT)VINDING** - Aangezien de instelling het exclusief recht heeft op de exploitatie van de uitvinding, heeft deze er belang bij dat de onderzoeker geen enkele informatie vrijgeeft over de (uit)vinding vooraleer hij de instelling over het ontstaan ervan in kennis heeft gesteld. Hoewel de onderzoeker als geestelijke vader van de (uitvinding) de vrijheid van openbaarmaking geniet, zal de instelling deze vrijheid tijdelijk kunnen beperken - met een maximum van twaalf maanden - indien dit nodig wordt geacht ter bescherming van haar rechten.<sup>274</sup>

**220. - OVERIGE RECHTEN VAN DE ONDERZOEKER ALS GEESTELIJKE VADER** - Hoewel de vermogensrechten op de (uit)vinding aan de instelling zijn overgedragen, behoudt de onderzoeker het recht om geïnformeerd te worden over de nodige stappen die de universiteit of hogeschool zal ondernemen met betrekking tot de juridische bescherming en de exploitatie van de (uit)vinding. Indien de instelling hierbij, binnen een redelijke termijn, uiterlijk binnen drie jaar en zonder geldige reden, nalaat de uitvinding te exploiteren of, binnen een termijn van zes maanden, niet de nodige inspanningen doet om een bescherming te bekomen voor de desbetreffende uitvinding, beschikt de onderzoeker over de mogelijkheid om zijn rechten op de (uit)vinding op te eisen. Evenwel zal de instelling in dit laatste geval het gebruiks- en vergoedingsrecht behouden op de (uit)vinding. Bovendien is het de universiteit of hogeschool steeds toegelaten om haar rechten op (uit)vindingen over te dragen aan de onderzoeker, waarbij ze weliswaar steeds een onvervreemdbaar, niet-exclusief en kosteloos recht tot gebruik zal blijven behouden voor onderwijskundige of wetenschappelijke doeleinden en waarbij het steeds mogelijk is om een aandeel te bedingen in de winsten die de onderzoeker verwerft uit de exploitatie van de (uit)vinding.<sup>275</sup>

**221. - EEN BILLIJKE VERGOEDING** - Hoewel er in de rechtsleer heel wat onenigheid bestaat over de eventuele toekenning van een vergoeding aan de werknemer voor de overdracht van de vermogensrechten op zijn uitvinding, heeft de onderzoeker van rechtswege recht op een billijk aandeel in de geldelijke opbrengsten die de universiteit of de hogeschool zal verwerven uit de exploitatie van de (uit)vinding. Het concrete aandeel dat aan de onderzoeker zal toekomen wordt individueel overeengekomen of vastgesteld bij intern reglement.<sup>276</sup> Na enig opzoekingswerk kon

---

<sup>273</sup> Art. IV.48, §1 Codex Hoger Onderwijs; Arbitragehof 21 juni 2000, nr. 76/2000, overweging B.1; I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 98-99; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 357.

<sup>274</sup> Art. IV.48, §§ 2 en 3 Codex Hoger Onderwijs.

<sup>275</sup> Art. IV.48, §§ 3, 4 en 5 Codex Hoger Onderwijs.

<sup>276</sup> Art. IV.48, §3 in fine Codex Hoger Onderwijs; F. GOTZEN en M.-C. JANSSENS, *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 357.

worden vastgesteld dat het aandeel in de opbrengsten dat aan de onderzoeker wordt toegekend door de instellingen zich situeert tussen de 30 en 33 procent.<sup>277</sup>

**222. - AMBTENAREN EN CONTRACTUELE PERSONEELSLEDEN VLAAMSE GEMEENSCHAP** - Ter volledigheid dienen wij ook te vermelden dat de Vlaamse regering in 2006 een regeling heeft getroffen met betrekking tot de rechten op de uitvindingen ontwikkeld door personeelsleden van de diensten van de Vlaamse Overheid. Deze uitvindingen zullen, aldus de eerste paragraaf van artikel 2.9 van het besluit van 13 januari 2006<sup>278</sup>, exclusief en zonder enig recht op vergoeding toebehoren aan de Vlaamse Gemeenschap, de IVA<sup>279</sup> met rechtspersoonlijkheid, de EVA<sup>280</sup>, de strategische adviesraad of het Gemeenschapsonderwijs, indien ze tot stand zijn gekomen in uitvoering van de functie of werden ontwikkeld met behulp van de door de werkgever ter beschikking gestelde middelen. Wel zal een billijke vergoeding worden toegekend aan het personeelslid of -leden wanneer de uitvinding niet tot stand is gekomen ter uitvoering van de functie. Ter vaststelling van het toe te kennen bedrag zal rekening worden gehouden met de industriële of commerciële waarde van de uitvinding en het belang van de bijdrage van de respectieve partijen bij de totstandkoming van de uitvinding.<sup>281</sup>

**223. - EEN KORTE EXCURSIE NAAR HET FRANSE RECHT: 'LE RÉGIME DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS'** - In Frankrijk zijn de meeste universiteiten en onderzoekscentra de facto overheidsinstellingen.<sup>282</sup> De onderzoekers die in deze instellingen zijn tewerkgesteld vallen bijgevolg onder de noemer overheidspersoneel of '*les fonctionnaires et agents publics*'. Hoewel -bij onstentenis van een voordeligere contractuele bepaling- de wettelijke bepalingen met betrekking tot de rechten van uitvindingen van werknemers op grond van artikel 611-7, §5 CPI ook van toepassing zijn op uitvindingen gedaan door statutair of contractueel overheidspersoneel, geldt er voor deze onderzoekers een gunstiger regime wat betreft het vergoedingsrecht. De vergoeding van

---

<sup>277</sup> De AUHL kent 30% van de opbrengsten aan de onderzoeker(s) persoonlijk toe, [http://www.uhasselt.be/Documents/TechTransfer/Anneke/Valorisatie%20van%20onderzoeksresultaten%20\(AUHL\).pdf](http://www.uhasselt.be/Documents/TechTransfer/Anneke/Valorisatie%20van%20onderzoeksresultaten%20(AUHL).pdf) (er wordt momenteel aan een nieuwe versie van dit reglement gewerkt); bij de VUB is dit maximum 33%, <https://my.vub.ac.be/phd/publiceren-valoriseren>; VAN PUYVELDE haalt in haar onderzoek aan dat het percentage aan de UA ook tussen de 25% en 33% ligt, I. VAN PUYVELDE, *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 99. Het Antwerps reglement wordt evenwel, net zoals bij de Ugent, niet openbaar gemaakt; Enkel de KULeuven voorziet een meer gedifferentieerde verdeling van de netto-opbrengsten. Zo zal een onderzoeker aan de KULeuven tussen de 10 en de 40% van de netto-opbrengsten verkrijgen, afhankelijk van de door de universiteit verkregen netto-opbrengsten door de exploitatie van de uitvinding. Wanneer de netto-opbrengsten minder dan 5 miljoen euro bedragen zal 40% van dit bedrag aan de onderzoeker(s) worden toegekend, bij meer dan 5 en minder dan 25 miljoen zal 30% aan de onderzoeker(s) worden toegekend, bij meer dan 25 en minder dan 50 miljoen is dat 20% en bij meer dan 50 miljoen bedraagt de vergoeding 10% van de netto-opbrengsten.

<sup>278</sup> Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, BS 27 maart 2006, 17.247.

<sup>279</sup> Intern verzelfstandigd agentschap.

<sup>280</sup> Extern verzelfstandigd agentschap.

<sup>281</sup> Art. 2.9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid (het Vlaams personeelsstatuut). Art. 2.8 bevat anderzijds de regeling betreffende de auteursrechten op werken van de personeelsleden.

<sup>282</sup> L'enseignement supérieur et recherche, <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24575-cid49677/principaux-etablissements-publics-de-recherche-et-d-enseignement-superieur.html> en <http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/12/28/01016-20111228ARTFIG00385-toutes-les-universites-seront-autonomes-le-1erjanvier-2012.php>.

de onderzoeker-uitvinder bevat immers zowel een octrooipremie als een aandeel in de geldelijke opbrengsten die de overheidsinstelling zal verwerven uit de exploitatie van de uitvinding.<sup>283</sup>

**224.** Voorts valt nog op te merken dat ingeval de overheid niet (meer) wenst over te gaan tot valorisatie van de dienstuitvinding of *'invention de mission'*, de ambtenaar/werknemer-uitvinder steeds over de vermogensrechten op de uitvinding kan beschikken, in zoverre zulks contractueel werd bedongen met de desbetreffende overheidsinstantie.<sup>284</sup>

**225. - EEN KORTE EXCURSIE NAAR HET AMERIKAANSE RECHTSSYSTEEM -** De federale overheid in de VS kan op grond van *'Executive Orders'* ruimere rechten doen gelden op uitvindingen van haar werknemers. Zo werd in 1950 *Executive order 10096 providing for a uniform patent policy for the Government*<sup>285</sup> uitgevaardigd dat later werd geïncorporeerd in de *Code of Federal Regulations* (hierna C.F.R.). In de huidige § 501.6 C.F.R. staat uitdrukkelijk vermeld dat de eigendomsrechten op elke uitvinding van een werknemer *hired to invent* of met een niet-inventieve arbeidstaak maar waarbij de uitvinding rechtstreeks verband houdt met zijn arbeidstaken, tijdens de werkuren, of met behulp van overheidsmiddelen werd gerealiseerd, steeds in zijn geheel zullen toekomen aan de federale overheid als werkgever. Hieruit valt af te leiden dat de federale overheid, zelfs bij de afhankelijke uitvindingen de volledige eigendomsrechten op de uitvinding kan opeisen en niet enkel een *shop right* zoals geregeld in het *common law* systeem.<sup>286</sup>

**226.** Ook de uitvindingen ontwikkeld in het kader van door de overheid gefinancierd onderzoek kwamen voorheen volledig toe aan de overheid. Aldus behield de overheid het recht om niet-exclusieve licenties toe te kennen aan de private sector. Dit had tot gevolg dat de technologietransfer tussen de onderzoekslaboratoria aan o.a. universiteiten, die voor een groot deel werden gefinancierd door de overheid, en de Amerikaanse commerciële markt op een laag pijl stond. Slechts 5% van deze op naam van de overheid geïncorporeerde uitvindingen zagen het daglicht.<sup>287</sup>

**227.** Daar deze regelgeving de nationale economische groei beperkte, wijzigde de federale wetgever in 1980 van koers. De *Bayh-Dole act*<sup>288</sup> creëerde een uniform octrooibeleid voor universiteiten, KMO's en non-profit instellingen die gebruik maken van federale fondsen voor onderzoek en kende aan hen het keuzerecht toe om de eigendomsrechten te behouden op de

---

<sup>283</sup> Artt. L611-7, §5, R611-11 en R611-14-1 CPI; M.-C. JANSSENS, *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 144-146 en 150; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 285-287; L. MARINO, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, PUF, 2013, 299.

<sup>284</sup> Art. R611-12 CPI; N. BINCTIN, *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 288.

<sup>285</sup> Executive Order 10096 Providing for a uniform patent policy for the Government with respect to inventions made by Government employees and for the administration of such policy of Jan. 23, 1950, <http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10096.html>.

<sup>286</sup> Code of Federal Regulations (C.F.R.), title 37, § 501.6; G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 331 en 339.

<sup>287</sup> Ondernemingen wilden namelijk producten ontwikkelen en verkopen waar ze de exclusieve gebruiksrechten op hadden, om op die manier de concurrentie tegen te gaan; R. RHINES en D. LEVENSON, "Consequences of the Bayh-Dole Act", *MIT*, 2005, (1) 2-3, <http://web.mit.edu/lawclub/www/Bayh-Dole%20Act.pdf>.

<sup>288</sup> U.S. Code, title 35, § 200 e.v.; M.F. BAER, S.L. DONAHUE en R.J. CANTOR, "Stanford v. Roche: Confirming The Basic Patent Law Principle That Inventors Ultimately Have Rights In Their Inventions", *les Nouvelles, The Basic Patent Law Principle*, 2012, (19) 19-20.



uitvindingen<sup>289</sup> gerealiseerd binnen dit met overheidsgelden gefinancierd onderzoek. Hiertegenover staat dat het instituut alles in het werk moet stellen om de uitvinding te beschermen en te commercialiseren. Daarenboven zullen de opbrengsten moeten worden gedeeld met de uitvinders. Een gedeelte wordt toebedeeld aan de onderzoeksafdeling en wat overblijft wordt gebruikt om de overdracht van technologie te ondersteunen. De federale overheid op haar beurt behoudt het recht op een niet-exclusieve licentie op de uitvinding, gelijkend op het hierboven besproken *shop right*.<sup>290</sup>

**228.** De *Bayh-Dole Act* van 1980 heeft een positief effect op de economische en 'research & development' markt. De universiteit, KMO of andere non-profit organisatie is in staat om de rechten op de patenten te behouden en inkomsten te creëren door het licentiëren van het octrooi of de verkoop ervan aan een particuliere onderneming. De particuliere sector wordt gestimuleerd om deze uitvindingen verder te ontwikkelen omdat het de exclusieve rechten op de uitvindingen kan kopen. En hoewel de overheid de middelen verliest uit de verkoop van de niet-exclusieve licenties, vergaart ze inkomsten uit de belastingen op de verkoop van de producten door de door overheidsgelden gefinancierde onderzoeksinstellingen aan de private sector, als gevolg van de exclusieve licenties die bedrijven nu kunnen kopen.

**229.** Het is belangrijk te verduidelijken dat het keuzerecht van de universiteiten, KMO's en non-profit organisaties, volgens een uitspraak van het *Supreme Court* in 2011, enkel kan worden uitgeoefend wanneer de uitvinding ook werkelijk eigendom is van deze instituten: "*Section 202(a) U.S. code, which states that contractors may "elect to retain title," confirms that the Act does not vest title. The common meaning of "retain," is "to hold or continue to hold in possession or use." You cannot retain something unless you already have it. ... Only when an invention belongs to the contractor does the Bayh-Dole Act come into play. The Act's disposition of rights does nothing more than clarify the order of priority of rights between the Federal Government and a federal contractor in a federally funded invention that already belongs to the contractor.*"<sup>291</sup> De *Bayh-Dole Act* doet aldus geen afbreuk aan het algemeen beginsel dat de uitvinder de rechten zal verwerven op de door hem gerealiseerde uitvinding<sup>292, 293</sup>.

---

<sup>289</sup> U.S. Code, title 35, § 201 (e): "The term "subject invention" means any invention of the contractor (any person, small business firm, or nonprofit organization that is a party to a funding agreement) conceived or first actually reduced to practice in the performance of work under a funding agreement".

<sup>290</sup> G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 331 en 339; Office of Technology Transfer, "What is Bayh-Dole and why is it important to Technology Transfer?", *Syracuse University website*, 2016, <http://techtransfer.syr.edu/about-us/the-bayh-dole-act.html>; R. RHINES en D. LEVENSON, "Consequences of the Bayh-Dole Act", *MIT*, 2005, (1) 2-3, <http://web.mit.edu/lawclub/www/Bayh-Dole%20Act.pdf>; C.R. MACEDO, J. CAPASSO en A.R. PARIKH, "Bayh-Doyle Act does not override employees' rights to unassigned inventions", *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2011, vol. 6 nr. 11, (760) 760-761.

<sup>291</sup> U.S. Supreme Court, 2011, 563 U.S. 776, *Board of Trustees of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc.*

<sup>292</sup> X., "Supreme Court Holds Bayh-Dole Act Did Not Automatically Vest Title to Federally Funded Inventions in Federal Contractors", *The Computer & Internet Lawyer* 2011, vol. 28 nr. 9, (1) 2, [http://search.proquest.com/docview/886711140?rfr\\_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo](http://search.proquest.com/docview/886711140?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo): "In most cases, a patent may be issued only to an applying inventor, or— because an inventor's interest in his invention is assignable in law by an instrument in writing—an inventor's assignee. Absent an agreement to the contrary, an employer does not have rights in an invention "which is the original conception of the employee alone;" an inventor must expressly grant those rights to his employer."

## **Besluit**

**230. - MEER RECHTSZEKERHEID DANKZIJ EEN WETTELIJKE REGELING** - Met de alternatieven uit het Franse en Amerikaanse rechtssysteem en de door onze wetgever getroffen regeling met betrekking tot uitvindingen gedaan aan universiteiten, hogescholen en door overheids personeel in het achterhoofd, lijkt het ons niet meer dan logisch dat de Belgische wetgever een federale regeling zou treffen aangaande uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband, naast de bestaande decretale regelgeving. En wel om, zowel voor de werknemer, als voor de werkgever, meer rechtszekerheid te bieden. Ook in het belang van een latere al dan niet gerechtelijke procedure, is het van belang om een duidelijk kader uit te werken dat zowel werknemer en werkgever, als de rechter of een geschillencommissie zouden kunnen hanteren. Hieronder zullen wij formuleren hoe dat wettelijk kader inzake werknemersuitvindingen er volgens ons dient uit te zien.

**231. - UITBREIDING HOOFDSTUK 'OCTROOIEN' IN HET WER** - Een wettelijke regeling zou ons inziens het meest op zijn plaats zijn in het WER, in het hoofdstuk 'Octrooien'. Dit ligt zowel in lijn met de strategie van de Belgische wetgever - die ook de regeling betreffende andere creaties van werknemers in de desbetreffende hoofdstukken heeft geïncorporeerd - als in lijn met de door andere Europese landen verkozen oplossing inzake deze problematiek.

Wij opteren niet voor een wettelijke regeling en een automatische uniformisering van de regelgeving betreffende alle creaties gerealiseerd in dienstverband in de Arbeidsovereenkomstenwet. Ons inziens zou dit een minder genuanceerde uitwerking van deze problematiek opleveren. Hoewel de regeling betreffende dienstuitvindingen op zijn plaats zou kunnen zijn in deze wet, zal dit al moeilijker zijn voor de afhankelijke uitvindingen waarbij de werknemer niet rechtstreeks in het licht van zijn arbeidstaken een uitvinding realiseert, maar slechts met hulp van de werkgever zijn eigen idee uitwerkt, of zelfs volledig in zijn vrije tijd en met eigen middelen een uitvinding doet die uiteindelijk wel enig verband vertoont met de activiteiten van de onderneming waarbinnen hij is tewerkgesteld.

Een wettelijke regeling in de wetgeving rond octrooien zal weliswaar slechts bescherming bieden voor de octrooieerbare uitvindingen, maar gezien de reeds uitgewerkte wettelijke regeling, zal dit ons inziens meer bescherming kunnen bieden in concrete gevallen. Het idee hierachter is dat er minder interpretatieproblemen zullen rijzen als de wetgeving inzake werknemersuitvindingen volledig wordt uitgewerkt op basis van de reeds bestaande regelgeving in het WER inzake octrooien.

**232. - HET WETTELIJK KADER** - Belangrijk zal zijn een duidelijk onderscheid te maken tussen dienst-, afhankelijke, en hoewel dit zeer beknopt kan zijn, vrije uitvindingen. Hierbij moet steeds worden uitgegaan van het principe - in lijn met de grondbeginselen van het intellectueel recht - dat de werknemer als geestelijke vader eigenaar is van de uitvinding. Om de rechtszekerheid die hierboven werd aangehaald te kunnen garanderen en heel wat onduidelijkheden uit het leven te

---

<sup>293</sup> G. MYERS, *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 339-340; M.F. BAER, S.L. DONAHUE en R.J. CANTOR, "Stanford v. Roche: Confirming The Basic Patent Law Principle That Inventors Ultimately Have Rights In Their Inventions", *les Nouvelles, The Basic Patent Law Principle*, 2012, (19) 20-23.

helpen zal het belangrijk zijn de begrippen zo concreet mogelijk te definiëren. Dit zou zowel ten goede komen aan de partijen (preventief) als aan de rechters en eventueel de verzoeningscommissie, aangezien een oordeel vellen o.b.v. feitelijke omstandigheden niet altijd even gemakkelijk is.

**233. - DIENSTUITVINDINGEN** - Onder dienstuitvindingen wordt verstaan 'een uitvinding door de werknemer ontwikkeld met de middelen van de werkgever, waarbij deze uitvinderswerkzaamheid het resultaat is van een door de werkgever opgegeven uitvindingsopdracht die zowel voortdurend als occasioneel kan zijn'. Hierbij kan de vraag worden gesteld of deze inventieve opdracht duidelijk moet zijn overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst of ook kan blijken uit de feitelijke omstandigheden (Frans vs. Amerikaans systeem).

Voor de werkgever zou het voordelig zijn dat hij niet steeds een overeenkomst dient op te stellen en met de werknemer aan tafel moet zitten ingeval hij de werknemer een bijzondere inventieve opdracht wilt toekennen. Zo zou een vlotte werking binnen de onderneming kunnen worden bewerkstelligd, zonder enige vertraging van onderzoek door administratieve rompslomp. Toch opteren wij voor een expliciete vermelding van de inventieve opdracht in de arbeids- of andere overeenkomst aangezien dit ons inziens meer rechtzekerheid biedt voor beide partijen. Het zal zowel voor de werknemer als voor de werkgever duidelijk zijn dat de uitvindingen, gerealiseerd binnen deze al dan niet bijzondere inventieve opdracht, aan de werkgever toekomen.

**234.** De vermogensrechten op de dienstuitvinding zullen dan ook automatisch en onmiddellijk aan de werkgever worden overgedragen, dewelke binnen een bepaalde periode afstand kan doen van deze verkregen rechten. De werknemer-uitvinder zal steeds over zijn morele vaderschapsrechten blijven beschikken, overeenkomstig art. XI.13 WER. Ook zal de werknemer, op grond van de goede trouw en de op hem rustende loyaliteitsplicht, verplicht zijn de werkgever in kennis te stellen van de gedane uitvinding zodat deze latse alles in het werk kan stellen om de nodige bescherming te verkrijgen. Met het oog op de bescherming van zijn rechten zal de werkgever vervolgens, op redelijke wijze en gedurende een bepaalde termijn aan de werknemer een verbod kunnen opleggen om de uitvinding openbaar te maken.

**235.** De werkgever zal evenwel op regelmatige tijdstippen schriftelijk aan de werknemer moeten meedelen wat er met de uitvinding zal worden gedaan, hoe ver men staat met de aanvraag van de bescherming en op welke wijze de uitvinding zal worden geëxploiteerd. Ingeval de onderneming heeft nagelaten enige stappen te ondernemen zullen hierbij duidelijk de redenen van deze 'vertraging' moeten worden meegedeeld. Bij afwezigheid van exploitatie kunnen de eigendomsrechten en eventueel een schadevergoeding aan de werknemer worden toegekend. De werkgever heeft namelijk de mogelijkheid om afstand te doen van zijn vermogensrechten indien hij niet van plan is of er het nut niet van in ziet om de uitvinding verder te exploiteren. Een schadevergoeding zal zonder meer worden toegekend aan de werknemer wanneer de uitvinding openbaar werd gemaakt en de werkgever heeft nagelaten een octrooibeschermtng aan te vragen. De werknemer zal in deze gevallen, hoewel hij terug het eigendomsrecht op de uitvinding verkrijgt, geen octrooibeschermtng meer kunnen aanvragen en dus zijn uitvinding met andere spelers op de

markt moeten delen. Wanneer de werkgever aldus geen interesse heeft in de uitvinding zal hij afstand moeten doen van zijn verkregen vermogensrechten.

**236. - VERGOEDING VOOR DE WERKNEMER VOOR DE OVERDRACHT VAN DE DIENSTUITVINDING** - In principe zal de werknemer, belast met een inventieve opdracht, worden vergoed door de uitbetaling van zijn loon. Maar wanneer de uitvinding aan de onderneming een bijzonder voordeel oplevert of het loon niet evenredig lijkt gezien de industriële of commerciële waarde van de uitvinding, zal de werkgever een bijkomende vergoeding verschuldigd zijn aan zijn werknemer. Er zal dan bijvoorbeeld kunnen worden gekeken naar parameters zoals het loon dat de werknemer ontvangt, zijn (intellectuele) bijdrage in de ontwikkeling van de uitvinding, zijn loonkost tijdens deze periode en de industriële en commerciële waarde in functie van belangrijkheid en rendabiliteit van de uitvinding. Op grond van de contractsvrijheid is het de partijen ook steeds toegestaan om schriftelijk een billijke vergoeding overeen te komen waarbij ze de modaliteiten van de vergoeding, zoals de grootte, de berekeningswijze en de herziening, vastleggen.

**237. - AFHANKELIJKE UITVINDINGEN** - De afhankelijke uitvindingen, dit zijn 'uitvindingen van werknemers zonder inventieve opdracht, gedaan tijdens de arbeidsverrichting, dan wel uitvindingen die los van alle dienstverband toch enig verband houden met de activiteit van de onderneming of gerealiseerd worden door middelen die door de werkgever ter beschikking werden gesteld', komen in ons geschetst wettelijk kader toe aan de werknemer-uitvinder.

**238.** In deze gevallen zijn wij voorstander van, niet de toekenning van een vergoeding aan de werkgever, maar de toekenning van een niet-exclusief gebruiksrecht aan de werkgever zoals dit het geval is in het Franse en het Amerikaanse recht. De werkgever heeft immers een zekere bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de uitvinding of hij zal er enigszins gebruik van kunnen maken gelet op de activiteiten van de onderneming.

**239.** Dit recht komt evenwel niet onmiddellijk en automatisch aan de werkgever toe. Indien de werkgever dit wenst zal hij binnen een bepaalde termijn moeten aangeven dat hij een gebruiksrecht op de uitvinding wil verwerven. Wanneer de werkgever deze rechten opeist, ontstaat voor hem de verplichting tot octrooiering en exploitatie, om zo te vermijden dat de werkgever automatisch de gebruiksrechten gaat opeisen om later te beslissen om de uitvinding al dan niet te exploiteren. Niets belet de partijen natuurlijk, na het ontstaan van de uitvinding, om eventueel de overdracht van meer dan enkel deze niet-exclusieve gebruiksrechten overeen te komen tegen een bepaalde vergoeding. Denken we bijvoorbeeld aan een werknemer die niet bekend is met het ondernemerschap en dit liever toevertrouwt aan meer ervaren personen.

**240. - EEN VERGOEDING VOOR HET VERLENEN VAN EEN GEBRUIKSRECHT** - Tegenover de verlening van dit gebruiksrecht staat dan een substantieel recht op vergoeding van de werknemer-uitvinder in functie van de omvang van dit recht. Hierbij zullen parameters als het aandeel van beide partijen in de totstandkoming van de creatie en de industriële en commerciële waarde van de opgeëiste rechten in rekening moeten worden gebracht. Ter bescherming van de rechten van de werknemer zal hij noch voor, noch na de totstandkoming van de uitvinding rechtsgeldig afstand kunnen doen

van zijn recht op vergoeding. Op die manier wordt de contractsvrijheid ietwat ingeperkt en worden de zogenaamde leonijnse vorderingen een halt toe geroepen.

**241.** In het geval de bijdrage van de werkgever zodanig groot, of beter substantieel is dat hij als mede-uitvinder kan worden beschouwd zullen de eigendomsrechten op de uitvinding in gelijke mate aan hem toekomen en zal hij dus het recht hebben de uitvinding persoonlijk te exploiteren. De bewijslast van de mede-eigendom ligt bij de werkgever. Concreet zal dit dus een feitenkwestie zijn die door de rechter of een specifiek opgerichte commissie zal worden beoordeeld.

**242. - VRIJE UITVINDINGEN** - Alle andere uitvindingen die niet onder de categorieën dienst- of afhankelijke uitvindingen vallen zijn per definitie vrije uitvindingen en komen volledig toe aan de werknemer als uitvinder. De werknemer is dus geheel vrij om over zijn uitvindingen te beschikken. Indien zijn werkgever gebruik zou willen maken van de uitvinding van de werknemer zal deze, als een gewone derde, met de werknemer-eigenaar moeten onderhandelen over de overdracht of verlening van bepaalde gebruiksrechten op de uitvinding. Er zou ook hier beroep kunnen worden gedaan op de goede trouw en de loyaliteitsplicht van de werknemer om deze te verplichten de werkgever in kennis te stellen en hem de kans te geven als eerste bepaalde rechten op de uitvinding te laten gelden.

**243. - DWINGENDE BEPALINGEN** - Om de contractsvrijheid niet in te grote mate in te perken, zijn wij het eens met hetgeen JANSSENS voorstelt, met name dat bovenstaande regelgeving vóór de totstandkoming van de uitvinding, in zijn geheel een dwingend karakter heeft, om op die manier te voorkomen dat de werkgever de overdracht van (alle) toekomstige uitvindingen bedingt in de arbeidsovereenkomst, evt. zonder enige vergoeding. De reden hiervoor is ons inziens dat de werknemer bij de ondertekening van de arbeidsovereenkomst niet in de positie is om dergelijk beding te weigeren en omdat het voor hem niet altijd even gemakkelijk is om de correctheid van dergelijk beding in te schatten. Na het ontstaan van de uitvinding zou dit dwingend karakter beperkt blijven tot de vergoedingsbepalingen waardoor er een grotere contractsvrijheid bestaat voor de partijen omtrent alle andere bepalingen.

**244. - HERZIENING OVEREENKOMST** - Elke (rechtsgeldige) overeenkomst tussen de werkgever en zijn werknemer betreffende de uitvindingen van deze laatste dient steeds, op periodieke momenten, voor herziening vatbaar te zijn.

**245. - EEN VERZOENINGSCOMMISSIE** - Naar het voorbeeld van de Franse wetgever opteren wij voor de oprichting van een speciale verzoeningscommissie die tot opdracht heeft de partijen (werkgevers en werknemers) waar nodig te adviseren over het opstellen van een overeenkomst, de kwalificatie van een uitvinding en de vaststelling van een vergoeding. Ook zou deze commissie als een soort van deskundige kunnen optreden en op vraag van de rechter advies verlenen in een gerechtelijke procedure. Ten slotte zal deze commissie bevoegd zijn, indien partijen hierom verzoeken, om als scheidsrechter tussen te komen in geschillen betreffende werknemersuitvindingen.

**246.** Om de goede werking van de commissie te verzekeren en de partijen een zo deskundig mogelijke dienstverlening te garanderen opteren wij voor een paritair samengestelde commissie,

voorgezeten door een magistraat en bijgestaan door twee bijzitters-deskundigen, de ene afkomstig uit het werkgevers- en de ander uit het werknemersveld.

**247.** Ter garantie van een goede wisselwerking tussen de partijen en de commissie, stellen wij een niet verplichte procedure voor, waarbij de commissie gevat kan worden op verzoek van beide of een der partijen. Binnen deze procedure zal vooreerst getracht worden om tot een akkoord te komen. Lukt dit niet dan zal de verzoeningscommissie een verzoeningsvoorstel uit spreken. Indien de partijen niet akkoord gaan met dit voorstel hebben ze ieder de mogelijkheid om, binnen een bepaalde periode, bezwaar aan te tekenen bij de rechtbank die dan uiteindelijk uitspraak zal doen. Wordt geen bezwaar aangetekend binnen deze periode dan zal het voorstel bindende kracht verkrijgen.

**248.** Met het oog op de bevordering van de alternatieve geschillenbeslechting en het verminderen van de werklast van de rechtbanken en de dossierkosten, zullen de rechters verplicht zijn om de voor hen hangende procedure op te schorten zolang het geschil bij de commissie aanhangig is. Een ander voordeel van dergelijke procedure schuilt volgens ons in het vertrouwelijk karakter van dit soort alternatieve geschillenbeslechting.

**249. - ONTSLAGBESCHERMING –** Gelet op de zwakkere onderhandelingspositie van de werknemer, is het ook belangrijk om een zekere vorm van ontslagbescherming uit te werken. Zo zou een werknemer, overeenkomstig artikel 63 Arbeidsovereenkomstenwet, niet kunnen worden ontslagen wanneer hij zich op de hierboven voorgestelde voordelen beroept. Tenzij natuurlijk de werknemer wordt ontslagen om redenen die verband houden met zijn werkgeschiktheid of zijn gedrag of die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de onderneming. Met andere woorden zal het ontslag met redenen omkleed moeten zijn en mag het geen verband houden met de door de werknemer ingeroepen intellectuele rechten op zijn uitvinding.

**250. - CONCLUDEREND -** Hoewel onze rechtspraak en rechtsleer een goed uitgewerkt tijdelijk kader hebben trachten te schetsen, zal een optreden van de wetgever niet kunnen uitblijven. Met het oog op de bevordering van de inventiviteit van de werknemers zal een duidelijk, wettelijk kader dienen te worden geschetst, waarbij een en ander te leren valt uit de reeds bestaande buitenlandse wetgeving en de bijzondere Vlaamse regelgeving. Een belangrijk punt waar onze huidige rechtsleer nog niet bij heeft stilgestaan is het verlenen van een niet-exclusief gebruiksrecht aan de werkgever op afhankelijke uitvindingen van de werknemer. Ook zal het in het leven roepen van een verzoeningscommissie die zich mede kan bezighouden met de hoegroetheid van de vergoedingen die al dan niet dienen te worden toegekend, een extra dimensie geven aan de geschillenbeslechting binnen deze problematiek, aangezien het net de toekenning van een vergoeding is die in vele gevallen tot een geschil zal leiden. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel voor de Belgische wetgever maar het resultaat zal niet enkel de werknemers en de werkgevers maar ook de Belgische economie ten goede komen.



## **Bibliografie**

### **Wetgeving**

#### Europees en Internationaal recht

Berner conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886, aangevuld te Parijs op 4 mei 1896, herzien te Berlijn op 13 november 1908, aangevuld te Bern op 20 maart 1914, herzien te Rome op 2 juni 1928, te Brussel op 26 juni 1948, te Stockholm op 14 juli 1967 en te Parijs op 24 juli 1971, *BS* 10 november 1999, 41.901.

Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 November 1950, te Rome, *BS* 19 augustus 1995, 5.029.

Verdrag van 5 oktober 1973 inzake de verlening van Europese octrooien, *BS* 4 september 2007, 45.906. (EOV)

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS, Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), *Pb.* 1994, L 336, 213.

#### Nationaal recht

Gecoördineerde Grondwet van België van 17 februari 1994, *BS* 17 februari 1994, 4054.

Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804, gepubliceerd op 3 september 1807, 0.

Strafwetboek van 8 juni 1867, *BS* 9 juni 1867, 3.133.

Gerechtigd Wetboek van 10 oktober 1967, *BS* 31 oktober 1967, 11.360.

Arbeidswet van 16 maart 1971, *BS* 30 maart 1971, 3.931.

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, *BS* 22 augustus 1978, 9.277.

Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten van 30 juni 1994, *BS* 27 juli 1994, 19.297.

Wetboek van economisch recht van 28 februari 2013, *BS* 29 maart 2013, 19.975.

Codificatie van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs (aangehaald als: Codex Hoger Onderwijs) van 11 oktober 2013, *BS* 27 februari 2014, 15.982.

KB van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur, *BS* 12 februari 1965, 1.401.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 houdende vaststelling van de rechtspositie van het personeel van de diensten van de Vlaamse overheid, *BS* 27 maart 2006, 17.247.



### Parlementaire voorbereiding

Adv.RvS, *Parl.St.* Kamer 1980-81, nr. 919/1.

Wetsvoorstel betreffende de intellectuele rechten van de werknemers, *Parl.St.* Senaat 1988-89, nr. 592-1.

### Frans recht

Le Code de Propriété Intellectuelle (CPI) van 1 juli 1992, *Journal officiel de la République française* Loi n° 92-597.

### Amerikaans recht

Title 35 'Patents', U.S.Code.

Illinois Employee Patent Act, <http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=2238>.

Executive Order 10096 Providing for a uniform patent policy for the Government with respect to inventions made by Government employees and for the administration of such policy of Jan. 23, 1950, <http://www.archives.gov/federal-register/codification/executive-order/10096.html>, geïncorporeerd in C.F.R., title 37, §501.6.

### **Rechtspraak**

#### Nationaal

Cass. 31 oktober 1935, *Pas.* 1936, I, 22.

Cass. 9 december 1948, *Pas.* 1948, 617.

Cass. 11 juli 1957, *Pas.* 1957, I, 967.

Cass. 21 september 1961, *Pas.* 1962, I, 91.

Cass. 2 mei 1969, *Pas.* 1969, I, 834.

Cass. 20 april 1977, *RW* 1977-78, 1886, concl. Adv.-gen. LENAERTS.

Cass. 25 november 1977, *Pas.* 1978, 343.

Cass. 3 april 1978, *RW* 1977-1978, 2441, concl. Adv.-gen. LENAERTS.

Cass. 12 mei 1980, *Pas.* 1980, I, 1144.

Cass 22 februari 1982, *RW* 1982-83, 2212.

Cass. 27 mei 1983, *Arr.Cass.* 1982-1983, 1183.

Cass. 15 oktober 1987, *Arr.Cass.* 1987-1988, 190.

Cass. 2 mei 1988, *Arr.Cass.* 1988, 1096.

Cass. 13 mei 1988, *Arr.Cass.* 1987-1988, 1169.

Cass. 1 juni 1992, *RW* 1992-93, 539.

Cass. 29 april 1993, *JT* 1994, 294.

Cass. 28 januari 1997, *Pas.* 1997, I, 599.

Cass. 29 september 2008, C.06.0443.F/8 en 9, *JTT* 2008, afl. 1023, 464, concl. Adv.-gen. GENICOT en noot WANTIEZ, C.

RvS 12 juli 1993, *JLMB* 1993, 1442, noot NEURAY, J.F.

Brussel 22 februari 1930, *ICIP-Ing.Cons.* 1930, 43.

Luik 16 februari 1931, *ICIP-Ing.Cons.* 1932, 66-69.

Brussel 25 mei 1994, *ICIP-Ing.Cons.* 1995, 264.

Bergen 14 juni 2007, *ICIP-Ing.Cons* 2007, 592.

Brussel 15 september 2015, *IEFbe* 1618, Puratos tegen Dum Dum Doughnuts, <http://www.ie-forum.be/index.php?/Brussel++Bruxelles/Octrooi+op+baktechniek+donuts%20+nietig+wegens+gebrek+uitvindingswerkzaamheid////38257/>.

Arbh. Brussel 6 mei 1981, *TSR* 1982, 36.

Arbh. Brussel 27 oktober 1982, *JTT* 1983, 56.

Arbh. Luik 15 juni 1983, *JTT* 1984, 484.

Arbh. Luik 19 juni 1985, *JTT* 1985, 471.

Arbh. Bergen 21 januari 1988, *JTT* 1988, 160.

Arbh. Brussel 21 juni 1988, *Soc.Kron.* 1989, 135.

Arbh. Brussel 25 mei 1994, *ICIP-Ing.Cons.* 1995, 264-268.

Arbh. Brussel 17 september 1996, rolnr. 88AR224.

Arbh. Brussel 3 mei 2006, *JTT* 2006, 262.

Arbh. Brussel 29 januari 2008, *JTT* 2008, afl. 1011, 277.

Arbh. Brussel 14 januari 2011, *JTT* 2011, 217-218.

Arbh. Brussel 17 december 2013, *JTT* 2014, afl. 1182, 117 en *RABG* 2014, afl. 13, 894, noot HERMAN, J.

Arrondrb. Gent 25 februari 1985, *TGR* 1987, 117.

Rb. Leuven 4 juni 1974, *RW* 1974-75, 823-826.

Arbrb. Gent 18 mei 1987, *TGR* 1987-88, 89.

Rb. Gent 15 april 2009, 06/4284/A, Hugo De Clerck/Surgi-Tec.

#### Franstalige rechtspraak

Cour de Cassation Chambre commerciale, 21 november 2000, n° 98-11.900.

Cour de Cassation Chambre commerciale, 22 februari 2005, n° 03-11.027.

Cour d'Appel Paris, Pôle 5, 2<sup>e</sup> ch., 11 maart 2011, n° 09/16569.

#### Rechtspraak Verenigde Staten

U.S. District Court for the Northern District of Illinois, 1918, 254 F. 308, Court Dowse v. Federal Rubber Co.

U.S. Supreme Court, 1933, 289 U.S. 178, United States v. Dubilier Condenser Corp.

Circuit Court of Appeals, 7<sup>th</sup> Circuit, 1945, 150 F.2d 192, Grip Nut co. V. Sharp.

U.S. District Court for the Eastern District of Kentucky, 1946, 64 F. Supp. 352, Brown v. LV Marks & Sons Co.

U.S. Court of Appeals, 5th Cir. 1967, 376 F.2d 488, Hobbs v. United states.

Court of Appeals of Oregon, 1984, 677 P.2d 68, Whites' Electronics, inc. v. Teknetics, Inc.

U.S. District Court for the Central District of Illinois, 1988, 676 F. Supp. 888, Kennedy v. Wright.

Appellate Court of Illinois, 1993, 623 N.E.2d 981, E.J. McKernan Co. v. Gregory.

U.S. Court of Appeals, Fed. Cir. 2000, 228 F.3d 1357, Banks v. Unisys Corporation.

U.S. Supreme Court, 2011, 563 U.S. 776, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc.

#### **Rechtsleer**

##### Boeken

##### Belgische rechtsleer

BLANPAIN, R. en VANACHTER, O., *Schets van het Belgisch arbeidsrecht*, Brugge, die Keure, 1994, 339 p.

- BONTINCK, G., "Uitvindingen door werknemers" in E. BODSON (ed.), *Technologische innovatie en overdracht van technologie: een inleiding tot juridische fiscale, financiële, boekhoudkundige en managementaspecten*, Antwerpen, Kluwer, 1985, 191-195.
- BRISON, F. en VANHEES, H. (eds.), *De Belgische auteurswet*, Gent, Larcier, 2012, 676 p.
- CLERIX, A., PEDE, V., D'HALLEWEYN, N., KRAFT, H., CALLENS, P. en BECK, M., *Octrooien in België, Een praktische leidraad*, Brugge, die Keure, 2014, 455 p.
- COPPITERS, A., JONNAERT, E. en VERMEERSCH, P., *Octrooien*, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1987, 238 p.
- DELCORDE, A.C., *La protection des inventions*, Gent, Story-scientia, 1985, 211 p.
- DE PAGE, H., *Traité élémentaire de droit civil belge, t. I*, Brussel, Bruylant, 1948, 1286 p.
- DE VOS, M., *Loon naar Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht*, Antwerpen, Maklu, 2001, 1603 p.
- DE VUYST, B., *Handboek Octrooien*, Brugge, die Keure, 2006, 266 p.
- DIEUX, X., "Le contrat: instrument et objet de dirigisme" in DIEUX, X. (ed.), *Les obligations contractuelles*, Bruxelles, Jeune barreau, 1984, 255-364.
- DUSOLLIER, S. en DE FRANQUEN, A., *Manuel de droits intellectuels*, Limal, Anthemis, 2015, 381 p.
- GOTZEN, F., "Industriële eigendomsrechten" in DILLEMANS, R. en VAN GERVEN, W. (eds.), *Beginselen van Belgisch privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, Deel I, Ondernemingsrecht, vol.A*, Brussel, Story-Scientia, 1987, 287-384.
- GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2007, 292 p.
- GOTZEN, F. en JANSSENS, M.-C., *Wegwijs in het intellectueel eigendomsrecht*, Brugge, Vanden Broele, 2014, 393 p.
- JAMOULLE, M., *Le contrat de travail, II*, Luik, Faculté de Droit, d'Economie et de Sciences sociales de Liège, 1986, 545 p.
- JANSSENS, M.-C., *Uitvindingen in dienstverband met bijzondere aandacht voor uitvindingen aan universiteiten*, Brussel, Bruylant, 1996, 671 p.
- LAMBERTS, V., *La propriété intellectuelle des créations de salariés*, Brussel, Larcier, 2004, 185 p.
- MALFLIET, K. en PONET, B., *Industriële eigendomsrechten, een eerste kennismaking*, Kalmthout, Biblio, 1994, 306 p.

- PLASSCHAERT, E., "La pérennisation du capital humain de l'entreprise au moyen de clauses contractuelles" in NEVEN, J.-F. en CORNU, E. (eds.), *Le patrimoine intellectuel de l'entreprise*, Brussel, Larcier, 2010, 149-183.
- RAUWS, W., "De kwalificatie van de (arbeids)overeenkomst" in *CBR Jaarboek 2005-2006*, Antwerpen, Maklu, 2006, 600 p.
- REMICHE, B. en CASSIERS V., *Droit des brevets d'invention et du savoir-faire, Créer, protéger et partager les inventions au XXIe siècle*, Brussel, Larcier, 2010, 742 p.
- STIJNS, S., *Verbintenissenrecht. Deel 1*, Brugge, die Keure, 2005, 268 p.
- SUETENS, L.P. en VAN ORSHOVEN, P., *Nijverheidsrecht, kort begrip van de intellectuele rechten*, Leuven/Amersfoort, Acco, 1989, 143 p.
- SWAENEPOEL, E., *Toetsing van het contractuele evenwicht*, Antwerpen, Intersentia, 2011, 821 p.
- VAN EECKHOUTTE, W., "Het begrip loon in de bijdrageregeling van de sociale zekerheid voor werknemers, Algemene beginselen" in JANVIER, R., VAN LIMBERGHEN, G. en VAN REGENMORTEL, A. (ed.), *Het Loonbegrip*, Brugge, die Keure, 2005, 1-124.
- VAN EECKHOUTTE, W., *Sociaal Compendium, Arbeidsrecht 2015-2016 met fiscale notities*, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 3037 p.
- VANHEES, H., *De wettelijke regeling inzake auteurscontracten*, Mechelen, Kluwer, 2012, 124 p.
- VANHEES, H., *Het auteursrecht in een notendop*, Leuven/Apeldorn, Garant, 1998, 137 p.
- VAN HOOGENBEMT, H., "De arbeidsovereenkomst en het vermogen van de werknemer" in VAN EECKHOUTTE, W. en RIGAUX, M. (eds.), *Sociaal Recht: Niets dan uitdagingen*, Gent, Meys & Breesch, 1996, 245-318.
- VAN GERVEN, W., *Handels- en Economisch recht, I, ondernemingsrecht*, Antwerpen, Standaard, 1978, 610 p.
- VAN GERVEN, W., *Beginselen van Belgisch privaatrecht, Algemeen deel I*, Brussel, Story-Scientia, 1987, 519 p.
- VAN GERVEN, W. en COVEMAERKER, S., *Verbintenissenrecht*, Leuven, Acco, 2001, 719 p.
- VAN OEVELEN, A., "Het begrip 'bedongen arbeid' in de individuele arbeidsovereenkomst: een analyse vanuit het algemeen overeenkomstenrecht" in RAUWS, W., VAN PUYVELDE, I. en VAN OEVELEN, A. (ed.), *De bedongen arbeid, notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap*, Antwerpen, Intersentia, 2005, 1-33.
- VAN OMMESLAGHE, P., *Droits des obligations, II*, Brussel, Buylandt, 2010, 1710 p.
- VAN PUYVELDE, I., *Intellectuele rechten van werknemers*, Antwerpen, Intersentia, 2012, 172 p.

### Franse rechtsleer

AHNER, F. en TOUATI, J.-J., *Inventions et créations des salariés*, Parijs, Wolters Kluwer France, 2013, 276 p.

BINCTIN, N., *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, LGDJ, 2010, 790 p.

FOYER, J. en VIVANT, M., *Le droit des brevets*, Parijs, PUF, 1991, 483 P.

MARINO, L., *Droit de la propriété intellectuelle*, Parijs, PUF, 2013, 425 p.

MOUSSERON, M., *Les inventions de salariés*, Parijs, Litec, 1995, 365 p.

PASSA, J., *Droit de la propriété industrielle*, Parijs, LGDJ, 2013, 1059 p.

POLLAUD-DULIAN, F., *La propriété industrielle*, Parijs, Economica, 2011, 1449 p.

### Amerikaanse rechtsleer

HALPERN, S.W., PORT, K.L. en SEYMORE, S.B., *Fundamentals of United States Intellectual Property law: copyright, patent, trademark*, Wolters Kluwer Law & Business, Alphen aan den Rijn, Kluwer law international, 2015, 347 p.

MILLER, A.R., DAVIS, M.H., *Intellectual Property: Patents, Trademarks, and Copyright*, St. Paul, West, 2012, 473 p.

MYERS, G., *Principles of Intellectual property law*, St. Paul, West, 2013, 418 p.

### Tijdschriften

#### Belgische rechtsleer

BAETEMAN, G., "Les effets des dispositions légales impératives protégeant des intérêts privés", noot bij Cass. 6 december 1956, *RCJB* 1960, 156-174.

BUCKINX, H., "De uitvindingen van werknemers", *RW* 1970-71, 633-660.

BUYDENS, M., "De regeling van scheppingen en uitvindingen van werknemers", *Or.* 2013, afl. 10, 250-266.

CAUFFMAN, C., "De gekwalificeerde benadeling" in X., *Bijzondere overeenkomsten. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer*, Mechelen, Kluwer, losbl., 53-74.

DE BERSAQUES, A., "La lésion qualifiée et sa sanction", noot Kh. Brussel 20 februari 1970, *RCJB* 1977, 6-37.

DE WULF, P. en DIELS, S., "Overdracht van intellectuele rechten en de arbeidsovereenkomst", *Or.* 2008 nr. 6, 145-160.

DE WULF, P., en CHERETTE, K., "De actiemogelijkheden van de (ex)werknemer in geval van concurrentie door zijn (ex)werknemer", *Or.* 2005, 233-250.

DIRIX, E., "Ongerechtvaardigde verrijking in drie-partijen-verhoudingen", *TPR* 1981, 1023-1072.

GOUX, C., "L'erreur, le dol, et la lésion qualifiée: analyse et comparaisons", *TBBR* 2000, 6-41.

HUMBLET, P., "Arbeidsovereenkomst en politiek mandaat: kan een werknemer twee heren dienen?" *RW* 1988-89, 1356-1365.

HUMBLET, P., "De woonplaatsclausule: een (on)geldig beding?", noot *Arbrb.* Brugge 13 december 1993, *Soc.Kron.* 1994, 79-81.

KRUITHOF, R., BOCKEN, H., DE LY, F. en TEMMERMAN, B., "Overzicht van rechtspraak, Verbintenissenrecht (1981-92)", *TPR* 1994, 171-721.

MEEUS, A., "La notion de loi impérative et son incidence sur la procédure en cassation et sur l'office du juge", noot *Cass.* 17 maart 1986, *RCJB* 1988, 495-527.

PAPIER-JAMOULLE, M., "De uitvindingen gedaan door bedienden", *Arbbl.* 1963, 1051-1077.

ROMAIN, J.-F., "Regain de la lésion qualifiée en droit des obligations", *JT* 1993, 749-756.

VANDERREKEN, I. en VAN HOOGENBEMT, H., "Werknemers en intellectuele rechten", *Soc.Kron.* 1996, 209-222.

VAN EECKHOUTTE, W., "De interpretatie van de arbeidsrechtelijke normen" in *Aanwerven, Tewerkstellen, Ontslaan (1)*, Mechelen, Kluwer, 1986, losbl. I, 502-150.

VAN EECKHOUTTE, W., DESMEDTS, M., SAELAERT, C. en TAGHON, A., "Arbeidsovereenkomsten (1976-1987)", *TPR* 1989, 463-902.

VAN EECKHOUTTE, W., "De goede trouw in het arbeidsovereenkomstenrecht: een aanzet tot herbronning en reïntegratie", *TPR* 1990, 971-1092.

VAN OEVELEN, A., "Het subsidiaire karakter van de rechtsvordering op grond van vermogensverschuiving zonder oorzaak", noot onder *Cass.* 25 maart 1994, *RW* 1996-97, 46-47.

VAN OEVELEN, A., "De interpretatie te goeder trouw van overeenkomsten en de toepassing ervan op de omzetting van een hypothecaire volmacht", noot onder *Cass.* 23 maart 2006, *RW* 2006-07, 875-878.

#### Amerikaanse rechtsleer

BAER, M.F., DONAHUE, S.L. en CANTOR, R.J., "Stanford v. Roche: Confirming The Basic Patent Law Principle That Inventors Ultimately Have Rights In Their Inventions", *les Nouvelles, The Basic Patent Law Principle* 2012, 19-23.

BREWER, P.L., "Who Owns the Invention? Addressing Ownership Claims of Employees and Contractors", *Computer and Internet Lawyer* 2006, vol. 23 nr. 8, 17-21.

LITTLE, B.H. en TREPANIER, G.W., "Untangling the intellectual property rights of employers, employees, inventors and independent contractors", *Employee Relations Law Journal*, 1997, 49-77, <http://search.proquest.com/docview/194237230/fulltextPDF/91F3184FDCEF42ADPO/1?accountid=17215>.

MACEDO, C.R., CAPASSO, J. en PARIKH, A.R., "Bayh-Doyle Act does not override employees' rights to unassigned inventions", *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 2011, vol. 6 nr. 11, 760-763.

RHINES, R. en LEVENSON, D., "Consequences of the Bayh-Dole Act", MIT, 2005, 1-13, <http://web.mit.edu/lawclub/www/Bayh-Dole%20Act.pdf>.

X, "Rights of Employers in Inventions of Employees", *Columbia Law Review* 1930, vol. 30 nr. 8, 1172-1178, [http://www.jstor.org/stable/1115004?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page\\_scan\\_tab\\_contents](http://www.jstor.org/stable/1115004?sid=primo&origin=crossref&seq=1#page_scan_tab_contents).

X, "Who owns patent rights-employers or employees?", *USA Today* 2001, 15, <http://search.proquest.com/docview/214595380/fulltextPDF/B26D5BC7ED7E4349PO/1?accountid=17215>.

X., "Supreme Court Holds Bayh-Dole Act Did Not Automatically Vest Title to Federally Funded Inventions in Federal Contractors", *The Computer & Internet Lawyer* 2011, vol. 28 nr. 9, 1-4, [http://search.proquest.com/docview/886711140?rfr\\_id=info%3Axi%2Fsid%3Aprimo](http://search.proquest.com/docview/886711140?rfr_id=info%3Axi%2Fsid%3Aprimo).

#### Andere documenten

DEMEESTERE, S., "Een werknemer die iets 'nieuws' uitvindt? Heeft die daar eigendomsrechten op?", *Lydian*, 2012, 1, [http://www.lydian.be/sites/default/files/uploads/publications/jobatfull\\_20120204.pdf](http://www.lydian.be/sites/default/files/uploads/publications/jobatfull_20120204.pdf).

MESTDAGH, K., *Het recht betreffende de uitvindingen van de werknemers*, licentiaatverhandeling UGent, 1981, 112 p.

Office of Technology Transfer, "What is Bayh-Dole and why is it important to Technology Transfer?", *Syracuse University website*, 2016, <http://techtransfer.syr.edu/about-us/the-bayh-dole-act.html>.

The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) Q209, *Selection Inventions – the Inventive Step Requirement, other Patentability Criteria and Scope of Protection*, Belgium, <https://www.aippi.org/download/committees/209/GR209belgium.pdf>.

The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) Q213, *The person skilled in the art in the context of the inventive step requirement in patent law*, [www.aippi.org/download/committees/213/GR213belgium.pdf](http://www.aippi.org/download/committees/213/GR213belgium.pdf).



X, "Is het exclusiviteitsbeding geldig?", *sdworx*, 23 juli 2012, <http://www.sdworx.be/nl-be/sdworx-r-d/publicaties/nieuws/2012-07-24-is-het-exclusiviteitsbeding-geldig>.

# Auteursrechtelijke overeenkomst

Ik/wij verlenen het wereldwijde auteursrecht voor de ingediende eindverhandeling:

**Intellectuele rechtsbescherming van uitvindingen gedaan door werknemers in dienstverband**

Richting: **master in de rechten-rechtsbedeling**

Jaar: **2016**

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen - , aan de Universiteit Hasselt.

Niet tegenstaand deze toekenning van het auteursrecht aan de Universiteit Hasselt behoud ik als auteur het recht om de eindverhandeling, - in zijn geheel of gedeeltelijk -, vrij te reproduceren, (her)publiceren of distribueren zonder de toelating te moeten verkrijgen van de Universiteit Hasselt.

Ik bevestig dat de eindverhandeling mijn origineel werk is, en dat ik het recht heb om de rechten te verlenen die in deze overeenkomst worden beschreven. Ik verklaar tevens dat de eindverhandeling, naar mijn weten, het auteursrecht van anderen niet overtreedt.

Ik verklaar tevens dat ik voor het materiaal in de eindverhandeling dat beschermd wordt door het auteursrecht, de nodige toelatingen heb verkregen zodat ik deze ook aan de Universiteit Hasselt kan overdragen en dat dit duidelijk in de tekst en inhoud van de eindverhandeling werd genotificeerd.

Universiteit Hasselt zal mij als auteur(s) van de eindverhandeling identificeren en zal geen wijzigingen aanbrengen aan de eindverhandeling, uitgezonderd deze toegelaten door deze overeenkomst.

Voor akkoord,

**Ostrycharz, Laura**

Datum: **15/05/2016**