

EIGENDOMSRECHTEN: EEN ONGELUKJE ZIT IN EEN KLEIN LETTERTJE

Intellectueel eigendom software kan van levensbelang zijn



Intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen vertegenwoordigen aanzienlijke waarde voor een bedrijf. Toch zijn ze vaak niet goed geregeld. Louise de Gier ziet dat dit grote gevolgen kan hebben.

door Louise de Gier beeld Shutterstock

**INGEHUURDE
PROGRAMMEUR
HEEFT
STANDAARD HET
AUTEURSRECHT**

Elk zichzelf respecterend bedrijf weet dat intellectuele eigendomsrechten op software, zoals auteursrechten, databankrechten en bedrijfsgeheimen belangrijk zijn voor een bedrijf. Immers, de rechthebbende op de IE-rechten of bedrijfsgeheimen kan bepalen wie de software mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Daarnaast kan specifiek voor één opdrachtgever ontwikkelde software dat bedrijf een concurrentievoorsprong geven, omdat hierdoor efficiënter gewerkt wordt. Geïnteresseerde kopers van een bedrijf kunnen zelfs afhaken als blijkt dat het veronderstelde eigendom van IE-rechten niet goed geregeld is. Bovendien vertegenwoordigen IE en knowhow een bepaalde waarde die op de balans kan worden geactiveerd. Als blijkt dat het bedrijf niet de (volledige) gerechtigde is op de IE-rechten op de software en ook zijn knowhow niet goed heeft beschermd, kan dat problemen geven.

WELKE (IE-) RECHTEN ZIJN ER?

Er zijn IE-rechten die ontstaan door registratie, zoals merkrechten en octrooirechten. Daarnaast zijn er IE-rechten die ontstaan door het maken van software of een databank. Verreweg de meeste software wordt beschermd door auteursrechten of databankrechten. Een beroep

op bedrijfsgeheimen kan echter nuttig zijn als aanvulling op -of in plaats van- een beroep op het auteursrecht, octrooirecht en/of databankrecht. Hoewel het bedrijfsgeheim geen IE-recht is, lijkt het er in veel opzichten sterk op. Een octrooi is juridisch lastig, kost veel tijd en geld. Daarnaast is het moeilijk inbreuk aan te tonen. Een octrooi op software is daarom veel minder gebruikelijk en wordt niet in dit artikel besproken.

AUTEURSRECHT

Er is sprake van een auteursrecht als de maker van de software oorspronkelijke keuzes heeft gemaakt. Auteursrechten rusten op broncodes, objectcodes, bijbehorende documentatie, functionele en/of technische beschrijvingen, websites, presentaties, promotiemateriaal, logo's etc. Degene die de software ontwikkelt is de rechthebbende op het auteursrecht. Dus niet de opdrachtgever die voor de software betaalt, tenzij die schriftelijk heeft afgesproken dat de auteursrechten worden overgedragen. In het geval de software ontwikkeld wordt in een dienstverband, wordt de werkgever als auteursrechthebbende aangemerkt -mits het ontwikkelen van software ook de taak is van de werknemer. Het auteursrecht eindigt 70 jaar na de dood van de maker.

DATABANKENRECHT

Bij het databankenrecht is de producent de rechthebbende. Dat is degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering. Als de databank in opdracht wordt ontwikkeld, is in principe de opdrachtgever de databankrechthebbende. Dit is dus anders dan bij het auteursrecht waar de maker (opdrachtnemer) de rechthebbende is. Software kan zowel beschermd zijn door het auteursrecht als door het databankenrecht. Als de software geen eigen intellectuele schepping is, kan een beroep op het databankenrecht uitkomst bieden. Databanken zijn bijvoorbeeld verzamelingen van data over bedrijven, klanten, huizen, platforms, zoals marktplaatsen, boekingswebsites etc.

Om een beroep te kunnen doen op het databankenrecht moet er sprake zijn van een verzameling van zelfstandige elementen. Filmbeelden die samen een speelfilm vormen zijn dus geen databank. De elementen moeten systematisch geordend en afzonderlijk toegankelijk zijn, dat wil zeggen de databank moet doorzoekbaar zijn. Daarnaast moet sprake zijn van een substantiële investering in de databank: geld, tijd of moeite moet gestoken zijn in het maken van de databank. Of aan deze eis van substantiële investering voldaan is, wordt veel geprocedeerd.

Na voltooiing van de databank geldt het

ZO REGEL JE HET GOED

- Neem een goede taakomschrijving op in de arbeidscontracten van de softwareontwikkelaars
- Als er software ontwikkeld wordt door derde partijen: laat de softwareontwikkelaars altijd

een door een deskundige opgestelde 'akte van overdracht IE-rechten' tekenen. Zorg voor een goede omschrijving van de software, zodat geen discussie kan ontstaan over de vraag wat is overgedragen. Neem ook op dat de broncode wordt overgedragen en neem een bijlage op met open source-software en software van derden die mogelijk gebruikt zijn bij de ontwik-

keling van de software of waarmee de software communiceert. Er moet voor toekomstig gebruik voldaan zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze software

- Zorg ervoor dat bij doorontwikkeling van de software ook toekomstige IE-rechten worden overgedragen
- Goede beveiliging van het systeem, zoals gescheiden back-ups zijn cruciaal
- Breng de IE-rechten onder in een IE B.V.
- Vraag advies van een gespecialiseerde advocaat, fiscalist en accountant

AUTEUR



LOUISE DE GIER
is IT- en IE-advocaat
bij BOLT Advocaten
in Utrecht.

recht vijftien jaar. Als de databank wezenlijk wordt gewijzigd, gaan de vijftien jaar opnieuw lopen.

BEDRIJFSGEHEIM

Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking hebben op zeer diverse informatie. Denk aan: technologische kennis, formules, recepten, handboeken, werkwijzen, ontwikkelmethoden, functionele en/of technische specificaties, bedrijfsplannen, marketing, financiële kennis, informatie over klanten, leveranciers, tekeningen. Een bedrijfsgeheim heeft betrekking op informatie die niet algemeen bekend, is of gemakkelijk toegankelijk. Ook moet de informatie handelswaarde bezitten. Dat is bijvoorbeeld het geval als onbevoegd gebruik schadelijk uitpakt voor het bedrijf. Een derde vereiste is het treffen van redelijke maatregelen om de informatie geheim te houden. Redelijke

maatregelen zijn contractuele en technische maatregelen, zoals schriftelijke geheimhoudingsbepalingen in overeenkomsten met andere partijen en arbeidsovereenkomsten, het voeren van een toegangsbeleid, beveiliging van gebouwen, digitale beveiliging, encryptie, twee-factor-authenticatie, goede monitoring, etc. Bedrijfsgeheimen kunnen, anders dan IE-rechten, voor onbepaalde tijd geldig zijn. Ook kan een beroep op een bedrijfsgeheim uitkomst bieden als niet voldaan kan worden aan de wettelijke vereisten van een IE-recht.

DURE MISSERS

Overnames gaan soms niet door of voor een veel lagere prijs, als dit niet goed geregeld is. Door afhankelijkheid van leveranciers worden verplichtingen niet nagekomen en onderhandelingen met een curator kunnen vastlopen. Bij overnames kunnen bedrijven nadelige gevolgen ondervinden als de IE-rechten niet goed geregeld zijn, bijvoorbeeld als de overnemende partij het bedrijf wil kopen vanwege de auteursrechten op een platform. Eigendomsrechten zijn uniek en vormen daarom, naast het klantenbestand, vaak de belangrijkste reden om een onderneming te kopen. Als onderzoek aantoon-

REACTIES EN BIJDRAGEN

Voor reacties en nieuwe bijdragen van IT-experts:
Tanja de Vrede
020-2356415
t.d.vrede@agconnect.nl

dat er toch geen sprake is van eigendom van de auteursrechten op de software, is er dus een probleem.

Door onderzoek komt soms aan het licht dat in een ver verleden alleen een gebruiksrecht op de software van het platform is verstrekt aan de verkopende partij, dus geen eigendom. Dit kan

betekenen dat de waarde van de onderneming aanzienlijk lager uitpakt, zeker als het gebruiksrecht niet exclusief is. De transactie gaat dan niet door of voor een veel lagere prijs dan de verkoper had gedacht. Daarnaast komt het regelmatig voor dat het niet duidelijk is wie de auteursrechthebbende is op de software. Bij navraag blijkt dan dat de software mede ontwikkeld is door ontwikkelaars die niet in dienst waren van de verkopende partij en dat hun auteursrechten niet zijn overgedragen aan de verkopende partij. Dit moet volgens de wet schriftelijk gebeuren.

ONVINDBAAR

De verkopende partij kan dan proberen alsnog de auteursrechten te laten overdragen, maar vaak lukt dat niet. De betreffende ontwikkelaars zijn onvindbaar, het bedrijf bestaat inmiddels niet meer of een voormalig aandeelhouder wil voor de overdracht van zijn deel van het auteursrecht een te hoog bedrag hebben. Hierdoor kan de verkoop afketsen of wordt de overnameprijs aanzienlijk verlaagd.

In sommige gevallen is de overdracht van IE-rechten wel geregeld, maar juridisch niet juist of onvolledig. Er kan bijvoorbeeld een bedrag overgemaakt zijn van de ene naar de andere B.V. zonder dat de IE-rechten duidelijk zijn omschreven. Het bedrijf denkt dit nog recht te kunnen zetten door alsnog te bevestigen dat een aantal jaar geleden de auteursrechten op de software zijn overgedragen, maar dit is niet rechtsgeldig. Auteursrechten kunnen niet met terugwerkende kracht worden overgedragen. De verkopende partij kan in het verleden zelf bedrijven hebben gekocht in de veronderstelling dat alle IE-rechten des-



“Veel rechtszaken gaan over hoeveel je zelf in databank moet investeren”

tijds aan hem of haar zijn overgedragen. Bij geregistreerde IE-rechten als merken en octrooien is meestal duidelijk welke dat zijn, maar bij auteursrechten ligt dat ingewikkelder. Voor een geldige overdracht moet naar Nederlands recht voldoende omschreven zijn wat wordt overgedragen - een vereiste dat niet in alle landen geldt. Enkel een heel algemene clause waarin gesteld wordt dat alle IE-rechten van het bedrijf worden overgedragen, kan dus zonder nadere beschrijving problemen opleveren. Ook kan een verkoper stellen dat hij alleen de auteursrechten op de software voor een bepaalde branche heeft overgedragen. Of alleen voor een bepaald land of op een deel van de software.

BRONCODE

Naast problemen bij overnames kunnen er problemen ontstaan omdat contractuele verplichtingen niet worden nagekomen. De IE-rechten zijn dan wel overgedragen, maar er is geen toegang tot de broncode. Als er vervolgens een geschil ontstaat met de ontwikkelaars kan dit

grote problemen veroorzaken omdat het bedrijf zijn onderhoudsverplichtingen aan zijn klanten voor geleverde machines niet kan nakomen. Problemen kunnen ook ontstaan omdat de IE-rechten van een bedrijf niet goed beveiligd zijn en gehackt worden tezamen met de back-up. Als de werkmatschappij de rechthebbende is op de IE-rechten kunnen klanten hierop, in geval van conflicten met leveranciers, beslag leggen. In geval van faillissement van de werkmatschappij moet er onderhandeld worden met de curator over gebruik van de IE-rechten. Dat kan tijdrovend en kostbaar zijn. Als software ontwikkeld wordt door ontwikkelaars in het buitenland kunnen er problemen ontstaan omdat de IE-rechten het land niet uit mogen. De overdracht van de IE-rechten is dan niet rechtsgeldig. Ook als een bedrijf in aanmerking wil komen voor een bepaald fiscaal regime, maar software in het buitenland laat ontwikkelen, kunnen andere eisen gesteld worden aan het in eigendom verkrijgen van de IE-rechten. 🌐