

De contractuele aansprakelijkheid van de licentiegever

INLEIDING

1. DEFINITIE - Een octrooihouder heeft het recht om een octrooilicentie te verlenen. Dit is een overeenkomst waarbij de octrooihouder aan een derde de toestemming verleent om zijn uitvinding, of een onderdeel ervan, te exploiteren. De octrooihouder/licentiegever blijft eigenaar van het octrooi.

2. HOOFDVERBINTENIS LICENTIEGEVER: NON-FACERE EN AANVULLENDE WERKING VAN DE GOEDE TROUW - Het is in beginsel perfect mogelijk om in het kader van een licentieovereenkomst de verbintenis van de licentiegever te beperken tot een pure verbintenis van *non-facere*; d.i. de verbintenis om geen inbreukvordering in te stellen tegen de medecontractant-licentienemer voor zover deze natuurlijk de grenzen van de licentie niet overschrijdt. Het fundamentele beginsel van de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten (art. 1134 al.3 en 1135 B.W.) vult voormelde essentiële verbintenis in hoofde van de licentiegever echter aan met een reeks bijkomende verbintenissen waarop de licentienemer zich kan beroepen teneinde hem het rustig en nuttig genot van de uitvinding, het werk of het onderscheidend teken als voorwerp van het in licentie gegeven intellectueel eigendomsrecht te bezorgen. Zo zal de licentiegever gehouden zijn tot een reeks bijkomende, zowel negatieve als positieve, verbintenissen. De draagwijdte van deze verbintenissen kan echter variëren in functie van de aard van de licentie en van de context waarin deze wordt afgesloten. Deze verbintenissen kunnen niettemin in grote mate worden weg bedongen.¹ De partijen hebben in principe een zeer grote vrijheid om hun licentieovereenkomst te moduleren volgens de parameters die zij verkiezen, zolang het beginsel van de uitvoering te goeder trouw maar wordt gerespecteerd.

3. OVERZICHT - In deze nota wordt vooreerst het gemeen recht betreffende de contractuele aansprakelijkheid van de licentiegever uiteen gezet. Deze aansprakelijkheid kan optreden in verschillende situaties. Er wordt nagekeken waarvoor de licentiegever aansprakelijk kan worden gesteld, indien er niets in het contract is overeengekomen. Deze aansprakelijkheid vloeit voornamelijk voort uit de aanvullende werking van de goede trouw. Vervolgens wordt de schadevergoeding besproken. Ten slotte wordt er nog ingegaan op vaak voorkomende – en noodzakelijke- contractuele clausules met betrekking tot de aansprakelijkheid van de licentiegever.

1. GEMEEN RECHT

1.1 In geval van een inbreukvordering door een derde

4. VORDERING TOT STAKING - Het kan wel eens gebeuren dat diegene die produceert of diensten levert onder een licentieovereenkomst wordt aangemaand of zelfs wordt gedagvaard door een derde om zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk te staken omwille van een beweerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

¹ Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, “Lernout & Hauspie: License to bill”, *IRDI* 2011, afl. 2, 81-109; Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, *Handboek licentieovereenkomsten*, Gent, Larcier, 2008, 60-61.

5. **VRIJWARING TEGEN ANDERMANS AANSPRAKEN: BIJSTAND** - Op de licentiegever rust, tijdens de duur van de overeenkomst, de plicht om de licentiehouder het rustig genot en gebruik van het octrooi te bezorgen en te waarborgen. De licentiegever dient de licentienemer te vrijwaren tegen aanspraken van anderen die strijden met het exclusieve karakter van het octrooi. De goede trouw-verplichting uit art. 1134 B.W. verplicht de licentiegever bijgevolg om zijn licentienemer bij te staan. Indien nodig zal de licentiegever vrijwillig tussenkomen in de procedure tussen zijn medecontractant en de derde-eiser. Bij gebreke daaraan kan de licentienemer de licentiegever in vrijwaring roepen door middel van een dagvaarding in gedwongen tussenkomst.

6. **CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID** - Indien de licentiegever de aanspraken van de derde niet kan weerleggen, loopt de licentiegever het risico om contractueel aansprakelijk te zijn ten aanzien van de licentienemer. De licentienemer wordt immers gestoord in zijn genot. Indien blijkt dat de licentiegever rechten toekende aan anderen die onverzoenbaar zijn met deze die hij aan de licentienemer toekende, dan kan deze de overeenkomst verbreken of de licentie verder zetten. In dit laatste geval kan een vermindering van de royalty's een aangepaste sanctie zijn; in beide hypothesen kan de schadeloosstelling worden toegekend.

7. **BEVRIJDING AANSPRAKELIJKHEID** - De licentiegever kan zich slechts bevrijden van de aansprakelijkheid door te bewijzen dat de inbreuk het gevolg is van het loutere feit dat de licentienemer de grenzen van de licentie is te buiten gegaan. De licentienemer gaat zijn grenzen te buiten wanneer hij andere daden van uitbating stelt dan diegene die werden toegelaten in de licentieovereenkomst.

8. **GEVOLGEN** - Indien het stakingsbevel door de derde de exploitatie verhindert, dan zal de licentienemer de ontbinding van de overeenkomst en - zo nodig - schadevergoeding kunnen vorderen. Het zou echter ook kunnen dat enkel een deel van de handelingen die worden gesteld onder de licentieovereenkomst een inbreuk uitmaken en dat het verderzetten van de exploitatie dus mogelijk is mits kleine aanpassingen. Bovendien zou de licentienemer met de derde-eiser een licentie kunnen afsluiten met het oog op de verderzetting van zijn exploitatie. Dit is voornamelijk het geval wanneer de derde titularis is van een dominerend octrooi ten opzichte van het octrooi dat het voorwerp uitmaakt van de licentieovereenkomst. In die gevallen zal er in beginsel enkel schadevergoeding kunnen worden gevorderd van de licentiegever.²

1.2 In geval van inbreuk (namaak) op het octrooi door een derde

9. **WETTELIJKE BEPALING** - Uit art. 52 § 2 Octrooiwet volgt dat de licentienemer van een exclusieve licentie een vordering inzake namaak kan instellen indien de licentiegever dit niet doet. Iedere licentienemer mag tevens tussenbeide komen in een vordering inzake namaak, ingediend door de houder van het octrooi (de licentiegever) teneinde vergoed te worden voor de door hemzelf geleden schade. Voor de niet-exclusieve licentienemer staat dus enkel de gezamenlijke vordering open.

² Infra hoofdstuk 2

10. GEEN MOGELIJKHEID TOT DWINGEN VAN DE LICENTIEGEVER (NIET-EXCLUSIEVE LICENTIE) - Aangezien de niet-exclusieve licentienemer niet zelf kan optreden, kan hij dan wel de licentiegever dwingen om het te doen? De meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak antwoordt hier negatief op, ondanks het principe van de te goeder trouw uitvoering. Het argument dat hiervoor gebruikt wordt is dat enkel het concurrentieel voordeel wordt aangetast; het genot van de licentie wordt niet ontnomen.³ De situatie van de exclusieve licentienemer is fundamenteel verschillend.

11. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR LICENTIEGEVER - De licentiegever kan de verbintenis op zich nemen om op te treden tegen inbreukmakers. Zijn aansprakelijkheid komt echter niet in het gedrang, tenzij de licentienemer hem heeft aangemaand om een einde aan de inbreukhandeling te maken en hij verzuimd heeft dit te doen.

12. KOSTEN - Ten slotte moet nog vermeld worden dat de kosten die de licentienemer moet maken om inbreuken te stoppen in beginsel niet verhaalbaar zijn op de licentiegever. Een dergelijke verbintenis kan evenwel volgen uit een uitdrukkelijk beding in de licentieovereenkomst waarbij het ten laste nemen van de kosten expliciet wordt geregeld.

1.3 In geval van een nietigheidsvordering ingesteld door een derde

13. ONTBINDING LICENTIEOVEREENKOMST *EX TUNC* - Hij die zijn intellectueel recht in licentie geeft, neemt de garantie van het bestaan en de geldigheid van dat recht op zich.⁴ Indien een octrooi wordt nietig verklaard, dan wordt de licentieovereenkomst ontbonden *ex tunc*.⁵ Dit wil zeggen dat alle gevolgen van de ongeldige rechtshandeling worden uitgewist met terugwerkende kracht. Een octrooi dat geacht wordt nooit te hebben bestaan kan immers niet het voorwerp uitmaken van een licentie.

14. VERZACHTING TERUGWERKENDE KRACHT: ART. 50 §2 OCTROOIWET - De nietigheid werkt normalerwijze terug tot op het ogenblik van de contractsluiting, maar art. 50 §2 van de Octrooiwet voorziet in een uitzondering. Dit artikel stelt immers dat de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een octrooi tot op het ogenblik van de octrooiaanvraag geen invloed heeft op een vóór de nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover deze overeenkomst vóór de nietigverklaring is uitgevoerd. Art. 50 §2 *in fine* bepaalt evenwel dat "uit billijkheidsoverwegingen" de terugbetaling kan worden geëist op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen voor zover dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is. De in de wet gehanteerde begrippen "uit billijkheidsoverwegingen" en "rechtvaardiging door omstandigheden" geven aan de rechter een aanzienlijke beoordelingsmarge om te beslissen in welke mate de contractspartijen de gevolgen van de nietigverklaring van een octrooi moeten ondergaan, respectievelijk kunnen invoeren. Dit zal in het bijzonder het

³ In die zin: Brussel 22 juni 1892, *Pas.* 1893, II, 49 " (...) le breveté n'a, d'après le droit commun, d'autre obligation que de faire jouir le licencié personnellement de l'usage paisible de l'invention brevetée, en le garantissant contre les agressions dont il pourrait être la victime de la part des tiers; mais sans que le licencié puisse lui imposer l'obligation de poursuivre les contrefacteurs, à l'égard desquels il reste libre d'agir comme il l'entend", Y. VAN COUTER en B. VANBRABANT, *Handboek licentieovereenkomsten*, Gent, Larcier, 2008, 73.

⁴ Cass. 6 september 1979, *Pas.* 1980, I, 10.

⁵ Rb. Brussel 19 juni 1968, *J.T.* 1969, 262.

geval zijn wanneer de licentienemer een forfaitair bedrag aan de licentiegever heeft betaald en dit octrooi na het sluiten van het contract nietig wordt verklaard. De licentienemer moet het recht hebben om het bedrag terugbetaald te krijgen naargelang de proportie van het genot dat hij niet heeft gehad. Heeft het beschikken over het recht voor de licentienemer nut gehad, dan kan een volledige teruggave van de betaalde royalty's bijgevolg worden geweigerd. Het staat vast dat de partijen de gevolgen van de relatieve nietigheid bij overeenkomst kunnen regelen en de terugwerkende kracht ervan kunnen uitsluiten.⁶

15. NALATIGHEID OF KWADE TROUW - Bovendien voorziet de wetgever in de mogelijkheid van een aanspraak op vergoeding van de schade veroorzaakt door de nalatigheid of de kwade trouw van de octrooihouder. De partij die zich beroept op de nalatigheid (fout) of de kwade trouw moet dit bewijzen. Op grond van de concrete omstandigheden moet de rechter dan uitmaken of in hoofde van de octrooihouder een fout of kwade trouw kan weerhouden worden. De nalatigheid of kwade trouw in hoofde van de octrooihouder bestaat wanneer de octrooihouder met betrekking tot zijn octrooi een overeenkomst heeft afgesloten, terwijl hij wist of behoorde te weten dat zijn octrooi - dat later nietig verklaard werd - door een nietigheidsgrond is aangetast. *In casu* is er sprake van een *culpa in contrahendo*. De aldus bekomen schadevergoeding zal hier gecumuleerd kunnen worden met de terugbetaling uit billijkheidsoverwegingen van de op grond van de overeenkomst betaalde bedragen.

16. SCHADEVERGOEDING - De schadevergoeding zal enerzijds bestaan in het verlies dat de licentienemer heeft geleden (*damnum emergens*: bv. uitgevoerde investeringen) en anderzijds in de winst die de licentienemer heeft moeten derven (*lucrum cessans*: bv. winstderving).⁷

17. VERRIJKING ZONDER OORZAAK - Naast de mogelijkheid van schadevergoeding wegens nalatigheid of kwade trouw in hoofde van de octrooihouder is er in art. 50 van de Octrooiwet nog sprake van een mogelijke toepassing van de bepalingen inzake "verrijking zonder oorzaak". Deze instelling heeft echter een subsidiair karakter: "de verrijking zonder oorzaak" kan maar ingeroepen worden als de vordering op geen enkele andere juridische basis kan gesteund worden en zij ertoe strekt om de vermogensverschuiving zonder oorzaak ongedaan te maken.

18. EXONERATIE MOGELIJK IN BEPERKTE OMSTANDIGHEDEN - De licentiegever moet dus de geldigheid van het octrooi waarborgen. Van deze verplichting kan hij zich wel exonereren, mits het gebruik van het recht nog nut heeft voor de licentienemer.

1.4 In geval van verval van het octrooi

19. SITUATIES VAN VERVAL - Vaak zal de licentieovereenkomst eindigen door verval van het octrooi. Dit impliceert dat het voorwerp of de oorzaak van de licentieovereenkomst na de

⁶ L. CORNELIS en V. SAGAERT, "Postcontractuele bedingen", in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (eds.), *Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten*, Antwerpen, Intersentia, 2006, (291) 307.

⁷ Zie hoofdstuk 2.

contractsluiting verdwijnt, bijvoorbeeld omdat de beschermingsduur voor het exclusieve recht verstreek. Een licentieovereenkomst kan uiteraard niet langer duren dan het exclusieve recht waarop ze slaat. Als het recht in het openbaar domein valt, vervalt de oorzaak van de verbintenissen van de licentienemer. Verval van het recht kan ook voortvloeien uit de niet-betaling van de jaartaksen.

20. GEVOLG - Het verval werkt *ex nunc*, wat impliceert dat alle gevolgen van de licentieovereenkomst voor het verleden blijven bestaan.⁸ Het verval van het exclusieve recht zal minstens impliceren dat de licentienemer de overeenkomst kan verbreken om een gewichtige reden, tenzij indien de licentiegever rechtsgeldig bedong dat hij de geldigheid van het recht niet garandeerde.

1.5 In geval van andere toerekenbare tekortkomingen in hoofde van de licentiegever

21. ANDERE TOEREKENBARE TEKORTKOMINGEN - Er zijn nog tal van andere toerekenbare tekortkomingen waaraan de licentiegever zich schuldig kan maken. Denk maar aan het toekennen van een licentie wanneer reeds een exclusieve licentie is toegekend aan eenzelfde voorwerp, het niet verlenen van het rustige genot,... Ook is de licentiegever gehouden om aan de licentienemer de niet-geoctrooieerde knowhow die toelaat om de uitvinding beter te exploiteren en waarover hij beschikt op het ogenblik van het sluiten van het contract mee te delen.

22. TOEPASSELIJK RECHT: B.W. - Met betrekking tot deze gevallen van contractbreuk zijn de regels in het Burgerlijk Wetboek van toepassing. De maat met behulp waarvan de vergoeding wordt berekend ligt in een vergelijking van de situatie waarin de schuldeiser zich zou hebben bevonden indien het contract naar behoren zou zijn uitgevoerd, met de situatie waarin de schuldeiser zich nu bevindt omwille van het niet of slechts gedeeltelijk nakomen van de verbintenis.

1.6 In geval van uitblijven van commercieel succes bij de exploitatie van het octrooi

23. IN PRINCIPE GEEN AANSPRAKELIJKHEID - Het staat vast dat de licentiegever niet gehouden is om commercieel succes bij de exploitatie van het octrooi te garanderen.⁹ Toch bestaat er in België een tendens in de rechtspraak om de onmogelijkheid of zelfs de moeilijkheid om een uitvinding te exploiteren te sanctioneren met de ontbinding van het contract. De licentienemer die wenst vrijgesteld te worden van de betaling van de royalty's en zo nodig terugbetaald te worden voor gedane investeringen, zal nochtans slechts slagen in zijn opzet indien hij aantoont dat het gebrek aan rendement niet te wijten is aan zijn eigen fout of nalatigheid. Doorgaans wordt er dan een deskundigenonderzoek bevolen.¹⁰ Ook dit moet

⁸ G.L. BALLON, "Privaatrechtelijke aspecten van licentieovereenkomsten", in H. COUSY en J. STUYCK (eds.), *Handels- en Economisch recht* (Themisreeks), Leuven, die Keure, 2009, 26.

⁹ G. VAN HECKE, F. GOTZEN en J. VAN HOOF, "Overzicht van rechtspraak", *TPR* 1990, 1791.

¹⁰ Brussel 26 oktober 1966, *Pas.* 1967, II, 156; Kh. Brussel 7 januari 1980, *Ing.-Cons.* 1980, 147, Kh. Brussel 28 mei 1985, *Ing.-Cons.* 1986, 31.

nog genuanceerd worden: de ontbinding kan immers slechts worden uitgesproken indien de partijen ook een zekere winstgevendheid hadden voorzien bij het sluiten van het contract.¹¹ Er volgt dus geenszins uit de aard van de licentieovereenkomst zelf dat de licentiegever het commercieel succes van zijn licentienemer moet waarborgen.

2. SCHADEVERGOEDING¹²

24. SITUATIES - In geval een bepaalde tekortkoming toerekenbaar is aan de licentiegever (een geslaagde inbreukvordering van een derde, niet-verlening van het rustige genot,..), kan de licentienemer een schadevergoeding vorderen. Ook wanneer de licentieovereenkomst ontbonden wordt, maar de ontbinding schade laat bestaan in hoofde van de licentienemer, kan er bijkomende schadevergoeding worden toegekend aan het slachtoffer van de tekortkoming. Dit zal vaak het geval zijn bij licentieovereenkomsten aangezien elke partij in beginsel een economisch voordeel hoopt te halen uit de operatie en dit haar deels wordt ontnomen door het feit van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst. In geval van ontbinding ten laste van beide partijen, *“moet de rechter de schadevergoeding waarop iedere partij wegens het niet nakomen door de andere partij van haar verbintenissen recht heeft, bepalen in evenredigheid met de ernst van hun respectieve tekortkomingen.”*¹³

25. GEMEENRECHTELIJK SCHADEBEGRIJ - Om de schadevergoeding te begroten, moet gekeken worden naar het gemeenrechtelijk schadebegrip. Art. 1149, 1150 en 1151 B.W. bepalen welke schade voor vergoeding in aanmerking komt inzake contractuele aansprakelijkheid. Uit een arrest van het Hof van Cassatie van 28 september 1995 volgt dat men de schuldeiser in de situatie moet plaatsen waarin hij zich zou hebben bevonden indien de schuldenaar zijn verbintenis zou zijn nagekomen.

2.1 Schadebegrip

26. GELEDEN VERLIES EN GEDERFDE WINST - Art. 1149 B.W. bepaalt dat de schuldeiser, om een volledige vergoeding te bekomen, zowel het geleden verlies (*damnum emergens*), als de gederfde winst (*lucrum cessans*) in rekening mag brengen. Andere schadeposten (bv. morele schade, waardeverminderingen,...) zouden niet in aanmerking kunnen komen volgens de wetgever.

27. RUIME OPVATTING - De Belgische rechtspraak en rechtsleer zijn die restrictieve schadebenadering van de wetgever echter niet getrouw gebleven en geven het schadebegrip een ruimere draagwijdte. Volgens de huidige opvatting komt elke schade - die zeker, persoonlijk en rechtmatig is - voor vergoeding in aanmerking. Het schadeherstel moet dus volledig zijn. De feitenrechter beoordeelt, in ruime mate soeverein, het bestaan en de draagwijdte van de schade.¹⁴ Zo kan hij ook beoordelen of de kosten van aanstelling van een

¹¹ Brussel 26 oktober 1966, *Pas.* 1967, II, 156: “(...) il importe (...) de rechercher si en l’occurrence, les obligations du breveté comportaient la garantie de rentabilité de l’exploitation”.

¹² L. CORNELIS, *Algemene theorie van de verbintenissen*, Antwerpen, Intersentia, 2000, 562-582.

¹³ Cass. 15 april 1996, *A.C.* 1996, 316.

¹⁴ Cass. 28 april 1986, *Arr. Cass.* 1985-1986, 1155.

deskundige en van een raadsman al dan niet bestanddelen van de schade zijn. Toekomstige, maar niettemin zekere schade kan eveneens worden vergoed. Met betrekking tot een octrooi, wordt aan de licentienemer soms een bijkomende schadevergoeding toegekend om investeringskosten gemaakt met het oog op de voorgenomen exploitatie te vergoeden.¹⁵

28. VOORZIENBARE SCHADE - Art. 1150 B.W. stelt dat de schuldenaar slechts gehouden is tot vergoeding van de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van het aangaan van het contract, wanneer het niet uitvoeren van de verbintenis niet door zijn opzet is veroorzaakt. Met betrekking tot art. 1150 B.W. heeft het Hof van Cassatie bepaald dat, om een schuldenaar wegens contractuele wanprestatie te kunnen veroordelen tot vergoeding van de schade die was voorzien of die men heeft kunnen voorzien ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, niet vereist is dat de omvang van de schade reeds was of kon worden voorzien.¹⁶ De vereiste van 'voorzienbaarheid' heeft dus enkel betrekking op het ontstaan van de schade. De vereiste van voorzienbare schade verdwijnt in het geval de schuldenaar door opzet zijn contractuele verbintenis(sen) niet is nagekomen. In dat geval dient ook de niet-voorzienbare schade vergoed te worden.

2.2 Causaal verband

29. WETGEVER: RESTRICTIEVE INTERPRETATIE - Volgens art. 1151 B.W. moet de schadevergoeding, zelfs in geval het niet uitvoeren van de overeenkomst is veroorzaakt door opzet van de schuldenaar alleen omvatten wat het verlies dat de schuldeiser heeft geleden en de winst die hij heeft moeten derven betreft, alleen omvatten wat een onmiddellijk en rechtstreeks gevolg van het niet uitvoeren van de overeenkomst is. Ook hier toont de wetgever zijn restrictieve interpretatie van het schadebegrip. Middellijke schade (die slechts intreedt na verloop van tijd) en onrechtstreekse schade (die het gevolg is van andere omstandigheden) zouden derhalve, volgens de wetgever, voor rekening van de schuldeiser moeten blijven.

30. RECHTSpraak: RUIME INTERPRETATIE: 'NOODZAKELIJK GEVOLG' - Rechtspraak en rechtsleer hebben dit op hun beurt uitgebreid en plegen de interpretatie dat de schade een 'noodzakelijk gevolg van de fout' moet zijn.¹⁷ Er wordt aangenomen dat een welbepaalde contractuele schade een causaal verband met een welbepaalde contractuele fout vertoont, wanneer in de feiten kan worden vastgesteld dat bij ontstentenis van die contractuele fout, die schade zich niet, althans niet op dezelfde manier had voorgedaan. De contractuele fout moet met andere woorden enkel een voldoende, maar noodzakelijke voorwaarde van de ter discussie staande schade zijn. Dat die schade middellijk of onrechtstreeks uit de contractuele fout volgt, wordt niet meer in aanmerking genomen en kan de causaliteitsbeoordeling niet beïnvloeden.¹⁸ Hoven en rechtbanken veroordelen schuldenaren dan ook tot de vergoeding van middellijk en onrechtstreeks veroorzaakte schade, van zodra – door de schuldeiser – is bewezen dat die schade een *conditio-sine-qua-non* verband met de bewezen fout vertoont.

¹⁵ Rb. Antwerpen 28 januari 1998, *Ing.-Cons.* 1998, 5.

¹⁶ Cass. 23 oktober 1987, *Arr. Cass.* 1987-1988, 228; Cass. 11 april 1986, *AR. Cass.* 1985-86, 1091.

¹⁷ Cass. 9 mei 1986, *Arr. Cass.* 1985-1986, 1223.

¹⁸ Cass. 14 oktober 1985, *Arr. Cass.* 1985-1986, 179; Cass. 23 oktober 1987, *Arr. Cass.* 1987-1988, 228.

31. PLURALITEIT VAN OORZAKEN - Rechtspraak en rechtsleer passen bij pluraliteit van oorzaken ook in contractuele context de equivalentietheorie toe. Er wordt met andere woorden niet toegelaten dat de rechter een keuze zou maken tussen verschillende foutieve oorzaken van eenzelfde (contractuele) schade. In dat geval moet tot een aansprakelijkheid *in solidum* worden besloten. Voorgaande hypothese is te onderscheiden van de toestand waarin zowel de schuldenaar als de schuldeiser aan een contractuele verbintenis zijn tekortgekomen en daardoor foutief aan elkaar schade hebben veroorzaakt. In dat geval lijdt elkeen van hen een afzonderlijke schade. In beginsel zal elkeen moeten instaan voor de vergoeding van de, aan de medecontractant veroorzaakte schade, zonder dat de fouten elkaar zouden kunnen opheffen of elkaar zouden kunnen compenseren.¹⁹

3. CONTRACTUELE CLAUSULES

2.1 Waarborgen en garanties²⁰

32. HOOFDWAARBORGEN - De meest voor de hand liggende waarborg die de licentiegever moet verstrekken is dat hij gerechtigd is de licentie te verlenen en dat hij de licentienemer zal vrijwaren voor zijn eigen daden van rechtsstoornis.

33. WAARBORG GELDIGHEID - De licentienemer zal er misschien ook op aandringen dat de licentiegever de geldigheid van een in licentie gegeven octrooi zal waarborgen. Het is echter weinig waarschijnlijk dat de licentiegever bereid zal zijn een dergelijke waarborg te verlenen vermits hij nooit volledig zeker kan zijn van het innoverend karakter van de uitvinding waarop het octrooi betrekking heeft. De licentienemer zal zich bijgevolg maximaal moeten tevreden stellen met een verklaring van de licentiegever dat, naar zijn weten ("*to the best of his knowledge*"), het octrooi geldig is.

Van zijn kant zal de licentiegever trachten de licentienemer te doen afzien van enige vordering in betwisting van de geldigheid van het octrooi of van diens medewerking aan een vordering tot betwisting van de geldigheid ingesteld door een derde partij op straffe van verval van de licentie. Een dergelijke clause vermijdt dat de licentienemer het octrooi zou aanvallen met als enig doel geen royalty's meer te moeten betalen. Ten slotte zal het contract moeten bepalen welke de gevolgen zijn van de vernietiging van het octrooi. Aldus zou kunnen overeengekomen worden dat de royalty's met betrekking tot de periode lopend tot de datum van vernietiging vervallen. Soms wordt door de licentiegever bedongen dat, hangende het geschil, de royalty's op een escrow rekening moeten gestort worden.

34. WAARBORG VAN AFWEZIGHEID VAN EEN MOGELIJKE INBREUKVORDERING - De licentienemer kan eveneens trachten te bekomen dat de licentiegever waarborgt dat het in licentie gegeven recht de intellectuele eigendomsrechten van derde partijen niet schendt. Weinig licentiegevers zullen echter bereid zijn een dergelijke waarborg te verlenen. Als gevolg van voormelde waarborg zal het contract meestal bepalen dat, ingeval een vordering in namaak tegen de licentienemer wordt ingediend omwille van het gebruik van het intellectueel

¹⁹ Cass. 15 juni 1995, *Arr. Cass.* 1995, 611.

²⁰ A. ROEF, "De licentieovereenkomst", *C.J.* 1999, (50) 56.

eigendomsrecht, deze laatste de licentiegever hiervan zonder vertraging op de hoogte zal moeten brengen, en dat de licentiegever de verdediging zelf zal leiden, met bijstand van de licentienemer, en alle kosten van de procedure en alle eventuele schadevergoedingen zelf zal dragen (de zogenaamde “hold harmless clause”). Soms verzekert de licentiegever ook dat hij op het ogenblik van de ondertekening van de licentieovereenkomst geen weet heeft van enige vordering van een derde partij tegen hem wegens schending van intellectuele eigendomsrechten en sluit hij alle verdere waarborgen uit.

35. WAARBORG M.B.T. NAMAAK DOOR DERDEN - Om de licentienemer tegen namaak door derden te beschermen, kan het contract er ook in voorzien dat de licentiegever verplicht is om namakers te vervolgen, op verzoek van de licentienemer, ofwel dat, indien de licentiegever niet wenst de namakers te vervolgen, de licentienemer het recht zal hebben om dit zelf te doen in naam van de licentiegever. In zulk geval zal het contract moeten specificeren wie de kosten van dergelijke procedure zal dragen en wie recht zal hebben op eventueel te ontvangen schadevergoedingen. Het spreekt vanzelf dat in dergelijk geval een clause dient te worden opgenomen die de licentienemer verplicht om de licentiegever onmiddellijk te verwittigen van ieder namaak waarvan hij kennis zou hebben.

36. WAARBORG M.B.T. DE PRESTATIE VAN DE UITVINDING - In octrooilicenties kan men waarborgen aantreffen in verband met de prestatie van de uitvinding waarop een octrooi werd genomen. Men zal bijgevolg in octrooilicentiecontracten vaak een bepaling inlassen, waarin de licentienemer verklaart het octrooi goed te kennen en geen waarborg van de licentiegever te eisen in verband met de risico's van industriële realisatie. Nochtans zal de licentienemer in gevallen waarin hij niet over de nodige kwalificaties beschikt om over de waarde van het octrooi te oordelen, maar toch belangrijke investeringen heeft moeten doen om het octrooi te kunnen gebruiken, eisen dat de licentiegever bepaalde prestatiewaarborgen verstrekt met betrekking tot de kwaliteit van de door middel van de geoctrooieerde technologie vervaardigde producten en/of de werking van het productieproces die de geoctrooieerde technologie toepast. In zulk geval dient de overeenkomst ook bepalingen te bevatten met betrekking tot het testen van dergelijke prestaties en betreffende de geschillenregeling. De sanctie bij het niet bereiken van de gewaarborgde prestaties kan zijn de ontbinding van het contract of de vermindering van de royalty's in verhouding met de afwijking van de gewaarborgde prestaties.

37. GEEN WAARBORG M.B.T. COMMERCIELE BRUIKBAARHEID - In de meeste licentiecontracten wordt voorzien dat de licentiegever geen waarborg geeft voor wat betreft de commerciële bruikbaarheid van het intellectuele eigendomsrecht. De licentienemer wordt immers geacht zijn eigen markt te kennen en de risico's van commerciële exploitatie op zich te nemen.

38. SCHADEVERGOEDING - Tot slot kunnen partijen ook afwijken van de artikelen 1149-1150 BW wat betreft de schadevergoeding. Men moet dan rekening houden met de wettelijke bepalingen betreffende het strafbeding (art. 1226-1233 BW).

2.2 Voorbeeldclausules

- Afstand van aansprakelijkheid:

- *De Overeenkomst houdt geen enkele waarborg in betreffende de Intellectuele Eigendomsrechten van X op de Werken, noch dat deze Werken geen inbreuk uitmaken op Intellectuele eigendomsrechten die niet toebehoren aan X.*
- *X is in geen geval aansprakelijk jegens licentienemer of enig andere persoon of entiteit voor enigerlei schade (daaronder begrepen doch niet beperkt tot schade als gevolg van gederfde winst of gemiste besparingen, bedrijfsonderbreking, vorderingen of kosten) noch voor enige gevolgschade, indirecte schade, incidentele schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik van het instrument.*
- **Opnemen van aansprakelijkheid:**
 - *Licentiegever vrijwaart de licentienemer uitdrukkelijk tegen alle aanspraken welke derden tegen de licentienemer zullen (doen) instellen wegens de uitoefening door de licentienemer van de haar bij deze overeenkomst verleende cq. ingevolge deze overeenkomst te verlenen rechten.*
 - *De licentiegever vrijwaart de licentienemer o.a. tegen alle vorderingen die door derden worden ingesteld m.b.t. de inhoud en de vorm van het instrument.*
- **Clausule in verband met het optreden tegen inbreuken door derden**
 - *De licentiegever verleent de licentienemer hierbij volmacht om in geval van inbreuk door derden op rechten haar bij deze overeenkomst verleend (zogenaamde piraterij) zo nodig mede namens haar in rechte op te treden [eventueel aanvullen met een regeling voor de proceskosten].*
 - *De auteur moet de licentienemer op eerste verzoek bijstand verlenen en vrijwaren, indien de licentienemer door derden aangesproken wordt op gronden waarvoor krachtens dit artikel op de licentiegever een vrijwaringsplicht t.o.v. de licentienemer rust.*

CONCLUSIE

Rekening houdend met de rechtsonzekerheid in verband met de draagwijdte van het beginsel van de goede trouw, kan men de partijen alleen maar aanbevelen om schriftelijk de maatregelen te bepalen die de licentiegever gehouden zal zijn te nemen om de exploitatie door de licentienemer mogelijk te maken.