

Intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject

Een onderzoek naar de mogelijkheid tot het vestigen van een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten

Mirella Fetter-Kuijt

Studentnummer 850221780

Begeleider: Prof. mr. R.F.H. Mertens

Scriptie OU, R80313

Inhoudsopgave

Inleiding	5
Deel I Het zekerheidsrecht	7
Hoofdstuk 1, Zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten	7
1.1 Intellectuele eigendomsrechten	7
1.2 Pandrecht of hypotheekrecht	7
1.3 Registergoederen	8
1.4 Pandrecht	8
Hoofdstuk 2, Pandrecht op intellectuele eigendomsrechten	10
2.1 Overdraagbare intellectuele eigendomsrechten	10
2.2 Toekomstige intellectuele eigendomsrechten	10
2.3 Aanspraken op intellectuele eigendomsrechten	11
Hoofdstuk 3, Toepasselijke wetgeving	12
3.1 De algemene regeling in het Burgerlijk Wetboek	12
3.2 Strekking en inhoud van het pandrecht	12
3.3 Vestiging van het pandrecht	13
3.4 Tenietgaan van het pandrecht	13
3.5 Bijzondere wetgeving	13
Hoofdstuk 4, De rechthebbende	15
4.1 Beschikkingsbevoegdheid	15
4.2 De rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht	15
Hoofdstuk 5, Derdenwerking	17
5.1 Beperkt recht	17
5.2 Kenbaarheid	17
5.3 Registratie	17
5.4 Wel of niet registreren	18
Deel II Het onderpand	19
Hoofdstuk 6, De waardering van het onderpand	19
6.1 Functie van het onderpand	19
6.2 Waardering van het onderpand	19
6.3 Waardevastheid van het onderpand	19
Hoofdstuk 7, Octrooirecht	21
7.1 Inleiding	21
7.2 Octrooirecht	22
7.3 Overdracht en verpanding	24
7.4 Bijzondere bepalingen inzake pandrecht	24

7.5	Het octrooirecht als onderpand	26
7.6	Auteursrecht en merkrecht	27
Hoofdstuk 8, Kwekersrecht		28
8.1	Inleiding	28
8.2	Kwekersrecht	28
8.3	Overdracht en verpanding	29
8.4	Bijzondere bepalingen inzake pandrecht	30
8.5	Het kwekersrecht als onderpand. Merkrecht	31
Hoofdstuk 9, Auteursrecht en naburige rechten		33
9.1	Inleiding	33
9.2	Auteursrecht	33
9.3	Overdracht en verpanding	34
9.4	Het auteursrecht als onderpand	35
9.4.1	Algemeen	35
9.4.2	Auteursrecht op software	35
9.4.3	Auteursrecht op uitgegeven werk van schrijvers, vertalers en dichters	36
9.4.4	Auteursrecht op muziekproducties	36
9.4.5	Auteursrecht op filmproducties	37
Hoofdstuk 10, Topografierrecht		38
10.1	Inleiding	38
10.2	Topografierrecht	38
10.3	Overdracht en verpanding. Bijzondere bepalingen inzake pandrecht	39
10.4	Het topografierrecht als onderpand. Auteursrecht	40
Hoofdstuk 11, Databankrecht		41
11.1	Inleiding	41
11.2	Databankrecht	41
11.3	Overdracht en verpanding. Bijzondere bepalingen inzake pandrecht.	42
11.4	Het databankenrecht als onderpand	42
11.5	Auteursrecht	43
11.6	Geschriftenbescherming	43
Hoofdstuk 12, Merkrecht		45
12.1	Inleiding	45
12.2	Merkrecht	45
12.3	Overdracht en verpanding	47
12.4	Bijzondere bepalingen inzake pandrecht	47
12.5	Het merkrecht als onderpand	48
Hoofdstuk 13, Model- en tekeningenrecht		51
13.1	Inleiding	51
13.2	Modelrecht	51
13.3	Overdracht en verpanding	52

13.4	Bijzondere bepalingen inzake pandrecht	53
13.5	Het modelrecht als onderpand. Auteursrecht	53
	Hoofdstuk 14, Handelsnaamrecht	55
14.1	Inleiding	55
14.2	Handelsnaamrecht	55
14.3	Overdracht en verpanding	56
14.4	Het handelsnaamrecht als onderpand	57
	Hoofdstuk 15, Domeinnamen	58
15.1	Inleiding	58
15.2	Verpanding domeinnaamregistratie	59
	Hoofdstuk 16, Internationale intellectuele eigendomsrechten en licenties	60
16.1	Inleiding	60
16.2	Internationale IE-rechten	60
16.3	Licenties	61
	Conclusie	64
	Literatuurlijst	68

Inleiding

De economie in de westerse wereld heeft zich in de afgelopen 35 jaar ontwikkeld van een industriële economie tot een kenniseconomie. Een ontwikkeling die zich laat illustreren aan de hand van een onderzoek onder 500 toonaangevende Amerikaanse ondernemingen¹. Uit dat onderzoek blijkt dat in 1975 meer dan 80 procent van de waarde van een onderneming uit materiële activa (zoals gebouwen en machines) bestond, tegen 20 procent aan immateriële activa (zoals goodwill, kennis en intellectuele eigendom). In 2010 zijn de verhoudingen volledig omgedraaid: 80 procent van het ondernemingsvermogen bestaat thans uit immateriële activa en nog maar 20 procent uit materiële activa.

Ook de Nederlandse economie laat zich kenmerken als een kenniseconomie. Uit de door de Stichting Nederland Kennisland gepubliceerde Kenniseconomie Monitor blijkt dat Nederland de achtste plaats inneemt op de index van beste kenniseconomieën ter wereld². Immateriële activa en dan in het bijzonder intellectuele eigendomsrechten zijn dus ook voor veel Nederlandse ondernemingen het belangrijkste kapitaalgoed geworden. Het ligt voor de hand dat deze ondernemingen interesse hebben in de exploitatie van dat kapitaalgoed. Het inbrengen van immateriële activa als zekerheidsobject kan mogelijkheden bieden voor het aantrekken van extern investeringskapitaal of voor het afsluiten van kredieten. Ook kunnen zekerheidsrechten een rol spelen in het kader van joint ventures en overnames³.

Een vraag die bij investeerders en geldschieters op zal komen is of dergelijke activa voldoende zekerheid bieden voor de terugbetaling van de door hen verstrekte geldleningen. Gezien de snelle ontwikkeling van industriële- naar kenniseconomie zijn financieringsconstructies waarbij intellectuele eigendomsrechten als zekerheidsobject worden ingebracht een betrekkelijk nieuw fenomeen. Er zijn een aantal artikelen in juridische tijdschriften over het onderwerp verschenen, maar in de bekende handboeken wordt er niet of nauwelijks aandacht aan het onderwerp besteed. Daar komt bij dat de regels die betrekking hebben op intellectuele eigendomsrechten een onoverzichtelijk geheel vormen. Elk afzonderlijk recht kent een eigen regeling die doorgaans een internationale oorsprong heeft. Vaak is het dan ook niet direct duidelijk hoe deze regels aansluiten op de algemene bepalingen van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Al deze factoren leiden in de praktijk tot onduidelijkheid en onzekerheid. Hierdoor kan het voorkomen dat ondernemingen hun intellectuele eigendomsrechten niet optimaal benutten en uitbaten. Voor geldschieters kan het betekenen dat zij terughoudend zijn in het verstrekken van financiering of onvoldoende bescherming genieten voor de terugbetaling van hun investeringen. Kortom, zowel ondernemingen als geldschieters zijn gebaat bij meer zekerheid over dit onderwerp en met het onderzoek in deze scriptie beoog ik daar een bijdrage aan te leveren.

In deze scriptie staat de vraag centraal of het mogelijk is om een sterk zekerheidsrecht te vestigen op intellectuele eigendomsrechten. Een zekerheidsrecht kan als ‘sterk’ omschreven worden als het voldoet aan zijn functie zoals die is uitgedrukt in artikel 3:227 van het Burgerlijk Wetboek. Blijkens dat artikel strekt het zekerheidsrecht om op de daaraan

¹ <http://www.oceantomo.com/productsandservices/investments/indexes/ot300>

² <http://www.kennisland.nl/filter/publicaties/kenniseconomie-monitor-2010>

³ Zie in dit verband Ch. Gielen, *IE rechten, acquisities en joint ventures*, Ondernemingsrecht 2002, 439-447

onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Uit deze omschrijving zijn drie vereisten te filteren waaraan het zekerheidsrecht moet voldoen om aan deze strekking te beantwoorden. Twee vereisten hebben betrekking op het zekerheidsrecht zelf en worden in Deel I (het Zekerheidsrecht) behandeld. Het derde vereiste heeft betrekking op het onderpand en wordt in Deel II (het Onderpand) behandeld.

De drie vereisten zijn als volgt te omschrijven. Ten eerste dient het onderpand vatbaar te zijn voor het rechtsgeldig vestigen van een zekerheidsrecht daarop. Als op IE-rechten geen zekerheidsrecht kan worden gevestigd, dan kan er ook geen beroep worden gedaan op de privileges die de wet verbindt aan zekerheidsrechten⁴. De hoofdstukken 1 tot en met 4 van Deel I hebben hier betrekking op en formuleren een antwoord op de vraag of er een zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten kan worden gevestigd en zo ja, wat de wettelijke regeling inhoudt die hierop van toepassing is. Ten tweede moet de schuldeiser zijn recht succesvol jegens derden kunnen invoeren. Het zekerheidsrecht strekt namelijk tot het verlenen van een voorrangpositie aan de schuldeiser. De mogelijkheden daartoe worden onderzocht in hoofdstuk 5 van Deel I. Tenslotte dient de schuldeiser zijn vordering op het onderpand te kunnen verhalen. Dit betekent dat het onderpand voldoende waarde moet bezitten op het moment dat de schuldenaar niet aan zijn verplichtingen voldoet en de schuldeiser zich gedwongen ziet het onderpand uit te winnen. Het onderzoek naar de afzonderlijke intellectuele eigendomsrechten en de waardering van deze rechten als onderpand vindt plaats in deel II, in de hoofdstukken 6 tot en met 16.

De optelsom van de conclusies uit deze drie deelvragen zal leiden tot het antwoord op de vraag of, en zo ja op welke wijze een sterk zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten gevestigd kan worden.

⁴ Zekerheidsrechten maken onderdeel uit van het gesloten systeem van goederenrechtelijke rechten met absolute werking. Buiten de in de wet genoemde rechten kunnen geen goederenrechtelijke rechten gecreëerd worden.

DEEL I, Het zekerheidsrecht

Hoofdstuk 1 Zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten

1.1 Intellectuele eigendomsrechten

Is het naar Nederlands recht mogelijk om een zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten te vestigen? Artikel 3:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bepaalt dat de wettelijke zekerheidsrechten pand en hypotheek alleen gevestigd kunnen worden op *goederen die voor overdracht vatbaar zijn*.

Allereerst dient vastgesteld te worden dat IE-rechten als *goederen* te kwalificeren zijn. ‘Intellectuele eigendomsrechten’ is de verzamelnaam voor alle subjectieve rechten die voortvloeien uit de door de wetgever in de loop der tijd in het leven geroepen wettelijke regelingen ter bescherming van menselijke uitingen van creativiteit⁵. Het betreft hier geen echte eigendomsrechten maar de term is gebruikt om aan te geven dat deze rechten een zekere gelijkenis vertonen met eigendom. Beide rechten zijn absolute rechten maar het eigendomsrecht heeft betrekking op zaken en is daardoor een zakelijk recht. Het IE-recht is een immaterieel vermogensrecht zoals bedoeld in artikel 3:6 BW en derhalve een goed in de zin van artikel 3:1 BW⁶. Het tweede vereiste dat door artikel 3:228 BW wordt gesteld, namelijk dat het goed voor overdracht vatbaar moet zijn, komt hierna in hoofdstuk 2 aan de orde. Eerst dient een andere vraag beantwoord te worden.

1.2 Pandrecht of hypotheekrecht

In de vorige alinea is vastgesteld dat intellectuele eigendomsrechten goederen zijn in de zin van artikel 3:1 BW. De vervolgvraag die beantwoord moet worden is wat voor een *soort* goederen intellectuele eigendomsrechten zijn: registergoederen of niet-registergoederen. Artikel 3:227 BW bepaalt namelijk dat een hypotheek het aangewezen zekerheidsrecht is voor registergoederen en dat wanneer het recht op een ander goed gevestigd is, er sprake is van een pandrecht.

Het vaststellen of er sprake is van hypotheekrecht of pandrecht is van belang omdat er grote verschillen bestaan tussen deze twee zekerheidsrechten. Hoewel beide rechten de houder een recht van voorrang en het recht van parate executie verschaffen is de manier waarop de rechten gevestigd en uitgeoefend worden geheel verschillend. Het belangrijkste verschil is dat een hypotheekrecht tot stand komt door inschrijving in een openbaar register en dat deze eis niet geldt voor de vestiging van een pandrecht⁷.

In de praktijk pleegt men gebruik te maken van het pandrecht voor het vestigen van een zekerheidsrecht op een IE-recht. De redenering hierachter is dat IE-rechten geen registergoederen zijn. Het is echter geen uitgemaakte zaak dat (bepaalde) IE-rechten niet als registergoederen te kwalificeren zijn⁸.

⁵ Kooij 2010, p.9

⁶ Asser 2006, p. 48

⁷ Stein 2004, p.14

⁸ Zie bijvoorbeeld J.J. Brinkhof, *Over verpanding van en beslaglegging op octrooirechten naar huidig en toekomstig recht*, BIE 1990, p. 345-351 waarin gesteld wordt dat het octrooirecht geen registergoed is, terwijl Wichers Hoeth 2007, p. 111 het octrooirecht wél als registergoed aanmerkt

1.3 Registergoederen

In artikel 3:10 BW is de definitie van registergoederen te vinden. Dit zijn goederen voor welke overdracht of vestiging inschrijving in de daartoe bestemde registers noodzakelijk is. Anders gezegd, wanneer óf voor de overdracht, óf voor de vestiging van een IE-recht inschrijving in een openbaar register vereist is, is er sprake van een registergoed. Voor wat betreft de *overdracht* van IE-rechten is men het er in de literatuur over eens dat geen enkele IE-wet inschrijving in een register als constitutief vereiste beschouwt. Voor wat betreft de *vestiging* ligt dit anders. Van Engelen is de mening toegedaan dat de meeste schrijvers er ten onrechte vanuit gaan dat de vestigingseis van artikel 3:10 BW primair bedoeld is om niet-overdraagbare beperkte rechten (zoals het recht van gebruik en bewoning van artikel 3:226 BW) onder het begrip ‘registergoed’ te kunnen brengen⁹. Hij wijst er vervolgens op dat aangezien de wettekst dat niet met zoveel woorden bepaalt, de rechter heel goed tot de conclusie zou kunnen komen dat bepaalde IE-rechten wel degelijk als registergoed beschouwd dienen te worden¹⁰. Na analyse van de toepasselijke IE-wetgeving komt Van Engelen tenslotte tot de conclusie dat de volgende IE-rechten mogelijk registergoederen zijn: Nederlands octrooirecht, Nederlands kwekersrecht, Benelux merkrecht en (Benelux of International) depot, Gemeenschapsmerk, Benelux modelrecht en (Benelux of Internationaal depot) en het Gemeenschapsmodel. Wil men het risico uitsluiten dat het zekerheidsrecht niet aan de vestigingsvereisten zal voldoen, dan doet men er naar zijn mening goed aan het recht te vestigen bij notariële akte en het in te laten schrijven in de daartoe aangewezen registers.

Een tegengesteld geluid is te horen in de reacties op het betoog van Van Engelen door Domingus en De Boer¹¹. Uit de wettekst en de bedoeling van de wetgever leiden zij af dat IE-rechten géén registergoederen zijn. Zo wijzen zij erop dat een groot aantal bijzondere IE-wetten bepalingen bevatten die betrekking hebben op het pandrecht en niet op het hypotheekrecht. Ook zien zij een aanwijzing in het feit dat de Kadasterwet IE-registers niet aanwijst als openbare register. Daar komt nog bij dat een kwalificatie als registergoed in de praktijk tot onaanvaardbare gevolgen zou leiden. Alle bestaande pandrechten zouden immers ongeldig moeten worden verklaard. Hoewel Van Engelen in zijn rol van advocaat van de duivel de discussie heeft aangezwengeld, is niettemin ook hij van mening dat IE-rechten niet kwalificeren als registergoederen¹².

1.4 Pandrecht

Naar mijn mening is de discussie of IE-rechten al dan niet registergoederen zijn toch vooral een theoretische discussie en is het niet aannemelijk dat de rechter zal overgaan tot het kwalificeren van (bepaalde) IE-rechten als registergoederen.

⁹ Th.C.J.A. van Engelen, *Intellectuele eigendomsrechten registergoederen?*, IER 2002, p. 275-281

¹⁰ Een door Van Engelen geïnitieerd proefproces over dit onderwerp slaagde niet vanwege onvoldoende belang. Zie Rb Utrecht, 30 november 2005 (Van Engelen tegen Ventoux Advocaten B.V.), IEPT20051130; IER 2006, nr. 24, p. 89, m.nt. De Wit en Hof Amsterdam, 4 oktober 2011, zaaknr 106.004.369/02 (Van Engelen tegen Ventoux Advocaten B.V.)

¹¹ De Boer, *Naschrift bij de recentelijk verschenen artikelen omtrent zekerheidstelling op IE-rechten - hoe verdere hoofdbrekens te voorkomen?*, IER 2003, p. 141. Domingus, *Inschrijving van IE-rechten en rechtshandelingen betreffende IE-rechten: het blijft een lastig vraagstuk*, IER 2003, p. 142-145

¹² Nawoord bij reacties Domingus en De Boer bij "IE-rechten registergoederen?", IER 2003, p. 145-146

Ten eerste wordt in de praktijk voor het vestigen van zekerheid op IE-rechten uitsluitend gebruik gemaakt van het pandrecht en niet van het hypotheekrecht. Rechters zullen terughoudend zijn om (bepaalde) IE-rechten als registergoed te kwalificeren omdat hierdoor het merendeel van de thans gevestigde pandrechten ongeldig zou worden. Er is immers niet aan de vestigingsvereisten voldaan die voor hypotheekrechten gelden (te weten een notariële akte en inschrijving in de openbare registers). Ten tweede blijkt uit de hierboven omschreven discussie dat het merendeel van de rechtsgeleerde schrijvers ervan uitgaan dat IE-rechten géén registergoederen zijn en dat het pandrecht het aangewezen zekerheidsrecht is. Ten derde gaan ook de op de afzonderlijke IE-rechten toepasselijke wettelijke regelingen die een regeling omtrent zekerheidsrechten bevatten hiervan uit¹³. Ook de rechter heeft er op gewezen dat er weliswaar in de literatuur onzekerheid bestaat over dit onderwerp maar dat die onzekerheid niet bestaat in de wetgeving en de jurisprudentie. Door erop te wijzen dat Van Engelen zélf de discussie is begonnen, laat de rechtbank doorschemeren dat zij zelfs twijfelt aan de mate van onzekerheid die hierover in de literatuur heerst¹⁴. In deze scriptie zal ik er derhalve vanuit gaan dat het pandrecht het aangewezen zekerheidsrecht is voor IE-rechten.

¹³ Een en ander zal hierna in Deel II blijken bij de bespreking van de afzonderlijke IE-rechten

¹⁴ Zie het hiervoor aangehaalde Rb Utrecht, 30 november 2005 (Van Engelen tegen Ventoux Advocaten B.V.)

Hoofdstuk 2, Pandrecht op intellectuele eigendomsrechten

2.1 Overdraagbare intellectuele eigendomsrechten

Op welke IE-rechten kan nu een pandrecht worden gevestigd? Uit 3:228 BW bleek dat alleen rechten die *overdraagbaar* zijn daarvoor in aanmerking komen. Artikel 3:83 lid 3 BW bepaalt in dit verband dat rechten (anders dan eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten) slechts overdraagbaar zijn wanneer *de wet* dit bepaalt. De consequentie van dit artikel is dat per IE-recht moet worden uitgezocht of er een wettelijke bepaling is die het recht overdraagbaar verklaart. Alleen dan kan er op het recht een zekerheidsrecht worden gevestigd.

Het Burgerlijk Wetboek geeft geen definitie van het begrip ‘wettelijke bepaling’. Zoals hierna in hoofdstuk 3 zal blijken worden de IE-rechten niet in het Burgerlijk Wetboek maar in bijzondere wetten geregeld. In deze scriptie zal ik ervan uitgaan dat wetten in formele zin alsmede wetten van de Europese wetgever als zodanig kwalificeren¹⁵. Per IE-recht zal steeds onderzocht worden welke wetgeving van toepassing is en in hoeverre deze de overdraagbaarheid van het recht regelt. In voorkomend geval zal ook aandacht worden besteed aan de mate van duidelijkheid waarmee de wettelijke regeling de overdraagbaarheid omschrijft en, indien er geen expliciete bepaling bestaat, of een en ander uit het stelsel van de wettelijke bepaling kan worden afgeleid.

2.2 Toekomstige intellectuele eigendomsrechten

Ondernemingen en hun geldschieters zullen niet alleen interesse hebben in bestaande IE-rechten als onderpand maar juist ook in toekomstige IE-rechten. Dit speelt vooral bij geldleningsovereenkomsten waarbij kapitaal aangetrokken wordt voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. De geldschieter zal zekerheid willen verkrijgen op de hierop te vestigen IE-rechten. Omdat toekomstige goederen bij voorbaat kunnen worden geleverd, kan op dergelijke goederen ook een zekerheidsrecht worden gevestigd (artikel 3:97 lid 1 jo. 3:98 BW).

Artikel 3:84 lid 2 jo. 3:98 BW stelt aan de verpanding de eis dat het toekomstige goed met voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn. Le Poole signaleert dat dit vereiste vooral problemen zal geven bij verpanding van toekomstige *ongeregistreerde* IE-rechten, zoals het auteursrecht¹⁶. Het is voor dergelijke rechten moeilijk om na te gaan of er verpanding heeft plaats gevonden en zo ja, waarop die verpanding betrekking heeft. Hij pleit voor een soepele houding tegenover het bepaaldheidsvereiste. Hij vindt steun voor deze opvatting in het standaardarrest Spaarbank Rivierenland/Gispen qq waarin de mogelijkheid werd geboden om de bepaalbaarheid zonodig achteraf vast te stellen¹⁷. Voor wat betreft toekomstige *geregistreerde* IE-rechten, zoals merk- en octrooirechten ziet Le Poole weinig problemen om aan het bepaaldheidsvereiste te voldoen. Er kan eenvoudig overeen gekomen worden dat de pandgever de op zijn naam geregistreerde en in de toekomst te registreren rechten aan de pandhouder verpandt.

¹⁵ Zie voor een uitgebreide behandeling van deze problematiek: Engelen 2003, p. 32 ev

¹⁶ Zie R.S. le Poole, *Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten*, TVI 2002, p. 265-270

¹⁷ HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 447 m.nt. WMK, IEPT19941014 (Spaarbank Rivierenland/Gispen qq);

Voor wat betreft het bepaaldheidsvereiste heeft Le Poole gelijk dat er bij toekomstige geregistreerde IE-rechten weinig problemen te verwachten zijn. Ik zou deze constatering echter wel van een kanttekening willen voorzien. Bij het verpanden van toekomstige IE-rechten komt het pandrecht tot stand in afwachting van de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever¹⁸. De beschikkingsbevoegdheid van de pandgever is een onderwerp dat bij IE-rechten bijzondere aandacht verdient, en komt hierna in hoofdstuk 4 uitgebreid aan de orde.

2.3 Aanspraken op intellectuele eigendomsrechten

Niet alle IE-rechten ontstaan van rechtswege. Veel IE-rechten komen tot stand door verlening en registratie. Ook vóórdat een dergelijk recht geregistreerd is, zijn er rechten te onderscheiden die een bepaalde juridische betekenis hebben. Onderscheid dient gemaakt te worden tussen (i) de aanspraak op verlening van het recht, (ii) de ingediende aanvraag tot verlening van het recht, en (iii) het verleende recht. Dit onderscheid heeft voornamelijk betrekking op octrooien, modelrechten en kwekersrechten. Zoals hierna ook uit hoofdstuk 4 zal blijken kunnen meerdere personen aanspraak hebben op een dergelijk recht. Bijvoorbeeld omdat de uitvinding waarop een octrooiaanvraag betrekking heeft tot stand is gekomen door twee of meer samenwerkende partijen. Bij merkrechten en handelsnamen ontbreekt de aanspraak als separaat recht omdat er geen personen zijn aan te wijzen die – los van de aanvrager – aanspraak kunnen hebben op een dergelijk recht. Bij merkrechten is wel sprake van het onderscheid tussen de aanvraag en het verleende recht¹⁹.

Of en in hoeverre deze rechten in aanmerking komen om te dienen als onderpand zal hierna per afzonderlijk IE-recht aan de orde komen.

¹⁸ Asser 2010, p. 182

¹⁹ Engelen 1994, p. 43

Hoofdstuk 3, Toepasselijke wetgeving

3.1 De algemene regeling in het Burgerlijk Wetboek

In Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt het pandrecht geregeld. Afdeling 1 van titel 9 bevat algemene bepalingen voor zowel het hypotheek- als het pandrecht. In afdeling 2 en 3 van titel 9 wordt het pandrecht nader geregeld. Deze algemene regeling is op een pandrecht op intellectuele eigendomsrechten van toepassing voor zover daarvan niet wordt afgeweken in een bijzondere wet. De bijzondere wetten die van toepassing zijn op intellectuele eigendomsrechten komen hieronder in paragraaf 3.5 kort aan de orde en worden nader uitgewerkt in de hoofdstukken waarin de afzonderlijke IE-rechten worden besproken. Hieronder volgt eerst een korte uiteenzetting van de algemene regeling in het Burgerlijk Wetboek met daarbij een aantal kanttekeningen die betrekking hebben op de situatie dat IE-rechten als onderpand worden ingebracht.

3.2 Strekking en inhoud van het pandrecht

Het pandrecht behoort samen met het hypotheekrecht tot de beperkte zekerheidsrechten²⁰. Artikel 3:227 lid 1 BW bepaalt dat het pandrecht de pandhouder de bevoegdheid geeft om een vordering tot voldoening van een geldsom met voorrang op andere schuldeisers te verhalen op een aan een ander toebehorend goed (het onderpand). De vordering tot betaling van een geldsom zal in de praktijk doorgaans voortvloeien uit een overeenkomst van geldlening. Als de pandgever/debiteur verzuimt zijn verplichtingen uit een dergelijke overeenkomst na te komen dan is de pandhouder bevoegd het onderpand in het openbaar te verkopen zonder dat daarvoor tussenkomst van een rechter vereist is (artikel 3:248 BW). Het is hem niet toegestaan de verpande zaak tot zich te nemen (artikel 3:235 BW). Een pandhouder is net als een hypotheekhouder separatist. Hij kan derhalve ook na een later beslag of in een faillissement zijn recht uitoefenen.

Mocht op het moment van uitwinning van het pandrecht het onderpand teniet zijn gegaan, dan rust het pandrecht van rechtswege op alle vorderingen tot vergoeding die in plaats van het verbonden goed treden, waaronder begrepen vorderingen terzake van waardevermindering van het goed (artikel 3:229 BW). Ter voorkoming van waardevermindering of tenietgaan van het onderpand geeft artikel 3:245 BW de pandhouder het recht om rechtsvorderingen ter bescherming van het onderpand in te stellen. Bescherming van het onderpand zal bij IE-rechten vooral betrekking hebben op de mogelijkheden om op te treden tegen inbreukmakers. Een aantal bijzondere IE-wetten geven een nadere uitwerking hiervan en komen hierna in Deel II in de desbetreffende hoofdstukken aan de orde.

3.3 Vestiging van het pandrecht

Voor de vestiging van een pandrecht op een goed gelden dezelfde regels als voor overdracht van dat goed (artikel 3:84 lid 1 BW jo. 3:98 BW). Dit betekent dat een pandrecht gevestigd wordt door (i) een meerzijdige rechtshandeling die strekt tot vestiging van het pandrecht (goederenrechtelijke overeenkomst) gevolgd door (ii) een formele vestigingshandeling.

²⁰ Asser 2010, p. 20

Voorts is (iii) een geldige titel vereist en moet (iv) de pandgever bevoegd zijn om over het onderpand te beschikken²¹.

Betrekken wij dit op een pandrecht op intellectuele eigendomsrechten dan wordt aan het eerste vereiste voldaan als partijen de wil hebben die ertoe strekt om het IE-recht tot zekerheid van een vordering te verbinden²².

Als de vestiging van het pandrecht wordt neergelegd in een daartoe bestemde akte, dan is ook aan het tweede vereiste voldaan (artikel 3:236 jo. 3:95 BW). De wet stelt geen nadere eisen aan de inhoud van pandakte. Voor partijen is de akte echter niet alleen een manier om het pandrecht te vestigen, maar ook een middel om het bestaan en de omvang van het recht te bewijzen. Het is dan ook in het belang van alle partijen dat deze akte zorgvuldig opgesteld wordt. Steeds als dat raadzaam is zal in de hierna volgende hoofdstukken een suggestie worden gedaan voor de redactie van de pandakte.

Het derde vereiste heeft betrekking op de titel. Dat is de rechtsverhouding die tot de vestiging van het pandrecht verplicht²³. Doorgaans zal dit een geldleningovereenkomst zijn. De geldigheid van deze overeenkomst hangt af van de vraag of deze overeenkomst voldoet aan de algemene vereisten die het Burgerlijk Wetboek stelt aan de totstandkoming daarvan.

Tenslotte dient de pandgever bevoegd te zijn om over het IE-recht te beschikken. Dit laatste vereiste verdient bijzondere aandacht bij het vestigen van een pandrecht op een IE-recht en komt hierna in hoofdstuk 4 aan de orde.

3.4 *Tenietgaan van het pandrecht*

Het pandrecht gaat teniet door (i) het tenietgaan van de vordering tot zekerheid waarvan het pandrecht strekt, (ii) het tenietgaan van het recht waaruit het pandrecht is afgeleid, (iii) executie van het onderpand, (iv) het in vervulling gaan van een ontbindende voorwaarde, (v) tenietgaan van het onderpand op een van de in boek 5 genoemde wijzen en (vi) tenietgaan van het onderpand²⁴. Vooral deze laatste wijze van tenietgaan van het pandrecht verdient bijzondere aandacht bij het inbrengen van intellectuele eigendomsrechten als onderpand. De meeste IE-rechten zijn namelijk beperkt in hun bestaansduur. Ook kunnen zij blootstaan aan andere wijzen van verval of vernietiging. Het risico op- en de wijze van tenietgaan van intellectuele eigendomsrechten komt uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 6 en in de hoofdstukken over de afzonderlijke IE-rechten.

3.5 *Bijzondere wetgeving*

Daar waar het pandrecht een algemene regeling kent in het Burgerlijk Wetboek, worden de intellectuele eigendomsrechten niet in het BW geregeld maar in bijzondere wetten²⁵. Enkele van deze bijzondere wetten bevatten bepalingen over pandrechten. Deze bepalingen worden hierna per afzonderlijk IE-recht besproken. De bijzondere IE-wetten hebben doorgaans een

²¹ Zie voor een uitgebreide behandeling van de goederenrechtelijke overeenkomst en geldige titel Asser 2010, p. 120 ev. Beschikkingsbevoegdheid komt hierna uitgebreider aan bod.

²² Asser 2010, p. 26 en 27

²³ Asser 2010, p. 27

²⁴ Asser 2010, p. 142

²⁵ De codificatie van het intellectuele eigendomsrecht in een Boek 9 ligt al enige tijd stil en heeft volgens de Minister op dit moment geen prioriteit (kamerstukken I, 32 137, 2010/11, nr. C, blz. 14, 17 maart 2011)

internationale oorsprong. Op bijna elk deelgebied van het intellectuele eigendomsrecht zijn wel een of meerdere verdragen of Europese verordeningen van toepassing²⁶.

²⁶ Twee verdragen hebben op het gehele intellectuele eigendomsrecht betrekking. Het betreft het in 1883 gesloten Unieverdrag van Parijs (UvP). Dit verdrag beoogt gelijke behandeling van staatsburgers en vreemdelingen te verzekeren in deelnemende staten en het behoud van rechten op het gebied van de intellectuele eigendom te vergemakkelijken. De hiertoe in het leven geroepen unie van deelnemende staten wordt beheerd door de Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom (WIPO). Het tweede algemene verdrag is het TRIPS-Verdrag. Dit verdrag legt verplichtingen op aan de deelnemende staten voor het realiseren van een adequate bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

Hoofdstuk 4, De rechthebbende

4.1 Beschikkingsbevoegdheid

Zoals hiervoor in hoofdstuk 3 besproken is voor de vestiging van een pandrecht - naast een geldige titel en een formele vestigingshandeling - vereist dat de pandgever bevoegd is om over het onderpand te beschikken.

Het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid kan verschillende oorzaken en gevolgen hebben. Een pandgever kan bijvoorbeeld beschikkingsonbevoegd zijn doordat er een beslag rust op het onderpand. De beschikkingsonbevoegdheid is in dat geval relatief. De pandgever is rechthebbende van het onderpand en er komt wel degelijk een pandrecht tot stand. Dit pandrecht kan alleen niet ingeroepen worden tegen de beslaglegger²⁷.

Beschikkingsonbevoegdheid kan ook ontstaan doordat de titel waarmee de pandgever het onderpand verkreeg vernietigd wordt of omdat een derde met succes het onderpand opeist. In deze gevallen gaat het onderpand subjectief teniet (dat wil zeggen alleen ten opzichte van de pandgever) en wordt de pandgever met terugwerkende kracht beschikkingsonbevoegd. Ook zijn er situaties denkbaar waarin een pandgever een goed in onderpand geeft waarop hij nooit rechthebbende is geweest. Deze gevallen betreffen absolute beschikkingsonbevoegdheid. De pandgever kan niet over het onderpand beschikken omdat hij geen rechthebbende is. Er komt geen pandrecht tot stand²⁸.

4.2 De rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht

In het algemeen kan gesteld worden dat *de rechthebbende* op een IE-recht degene is die bevoegd is om daar over te beschikken. De verschillende IE-wetten kennen allemaal een eigen, soms ingewikkelde regeling met betrekking tot de vraag wie rechthebbende is op het betreffende IE-recht. Bij het aangaan van een pandrecht is het daarom verstandig om bijzondere aandacht te besteden aan de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever.

De volgende scenario's zijn denkbaar. Ten eerste kan de pandgever met terugwerkende kracht zijn beschikkingsbevoegdheid verliezen omdat een derde met succes het IE-recht opeist. Ten tweede bestaat het gevaar dat de pandgever van toekomstige IE-rechten niet de (enige) rechthebbende blijkt te zijn op het moment dat het IE-recht tot stand komt. Ten derde dient men zich bewust te zijn van de mogelijkheid dat bij het inpandgeven van de hele IE-portefeuille van een onderneming, de rechtspersoon die de onderneming drijft voor sommige van de IE-rechten wel als rechthebbende en beschikkingsbevoegde kan worden aangemerkt en voor andere niet.

Ter illustratie van de hierboven geschetste problematiek volgen hieronder een aantal voorbeelden van situaties die zich in de praktijk voor zouden kunnen doen.

De eerste situatie kan zich voordoen bij IE-rechten waarbij het recht wordt toegekend aan de *aanvrager* van het recht terwijl de mogelijkheid bestaat dat er een andere, werkelijke rechthebbende is. Zo is blijkens artikel 60 EOv en artikel 8 ROW de *aanvrager* van een octrooirecht de rechthebbende daarop. Deze bepaling houdt een wettelijk vermoeden in. De wet gaat er van uit dat de aanvrager de uitvinder is. In werkelijkheid hoeft dat niet het geval te

²⁷ Asser 2006, p. 246

²⁸ Asser 2006, p. 247

zijn. De situatie kan zich voordoen dat er een derde is die op grond van een contractuele afspraak met de aanvrager (bijvoorbeeld een samenwerkingsovereenkomst) de werkelijke rechthebbende is. Wanneer deze derde zijn recht opeist, verliest de pandgever met terugwerkende kracht zijn beschikkingsbevoegdheid. Of de pandhouder zijn recht kan tegenwerpen aan de nieuwe octrooihouder hangt af van de vraag of hij het pandrecht te goeder trouw heeft verkregen en of dat is gebeurd vóór de inschrijving van de dagvaarding van opeising in het octrooiregister (78 lid 5 en 6 ROW). De pandnemer doet er mijns inziens goed aan om altijd voor de vestiging van het pandrecht na te gaan of er in het octrooiregister geen dagvaarding tot opeising is ingeschreven. Een ander voorbeeld van een IE-recht waarbij deze situatie zich voor kan doen is het modellen- en tekeningenrecht.

Ter illustratie van de tweede situatie een voorbeeld met betrekking tot het topografierecht (chipsrecht). Een onderneming wil kapitaal aantrekken voor de ontwikkeling van een nieuwe chip. Een investeerder wordt gevonden en zij komen overeen dat tot zekerheid voor de terugbetaling van de geldlening een pandrecht zal worden gevestigd op het (toekomstige) topografierecht dat de onderneming op de chip zal verkrijgen. Artikel 2 Topografiewet bepaald dat het recht wordt verleend aan de *maker* van de topografie. Wordt de topografie gemaakt door een werknemer van de onderneming, dan wordt de onderneming als maker aangemerkt. Tot zover geen probleem. Echter, de wet kent geen regeling voor *in opdracht* vervaardigde topografieën. Dat betekent dat als de onderneming bij de ontwikkeling van de chip samenwerkt met instellingen zoals technische onderwijsinstellingen of personen die niet in dienst zijn van de onderneming, de werkelijke ontwerper van de chip de ‘maker’ zal zijn. Als de onderneming geen beroep kan doen op een contractuele afspraak op grond waarvan hij het topografierecht kan claimen, wordt hij dus geen rechthebbende van het topografierecht en wordt geen pandrecht erop verkregen. Naar mijn mening dient de pandnemer derhalve goed te onderzoeken met wie de onderneming samenwerkt bij de ontwikkeling van nieuwe producten en welke contractuele afspraken er zijn gemaakt met deze partners met betrekking tot het recht op het IE-recht. Andere IE-rechten waarbij dit gevaar dreigt zijn het octrooirecht, het kwekersrecht, het auteursrecht en de naburige rechten.

Ook als bestaande IE-rechten in onderpand worden gegeven is het mijns inziens raadzaam om, waar mogelijk, de registers te controleren of de pandgever daadwerkelijk bevoegd is om het IE-recht te verpanden. Vooral bij internationale IE-portefeuilles is de kans groot dat er nog rechten moeten worden overgedragen aan de onderneming-rechtspersoon. Een bekend voorbeeld uit de praktijk is dat Amerikaanse octrooirechten alleen verkregen kunnen worden op naam van de uitvinders (natuurlijke personen). Deze rechten zullen altijd eerst moeten worden overgedragen aan de onderneming-rechtspersoon voordat de onderneming erover kan beschikken. Worden niet geregistreerde rechten in pand gegeven, zoals het auteursrecht of naburige rechten dan is het naar mijn mening nog belangrijker om bewijs te verkrijgen van de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever. Het contract waaruit blijkt dat een muziekcomponist zijn exploitatierechten heeft overgedragen aan de pandgever zou bijvoorbeeld als dergelijk bewijs kunnen fungeren.

Hoofdstuk 5 Derdenwerking

5.1 Beperkt recht

Een pandrecht is een beperkt (zekerheids)recht. Een kenmerk van beperkte rechten is dat zij werken jegens een ieder. Zij hebben goederenrechtelijk effect (droit de suite), ook wel derdenwerking genoemd. Dit betekent dat de pandhouder zijn recht niet verliest als het IE-recht in andere handen komt. Een ander gevolg van de kwalificatie van het pandrecht als beperkt recht is dat de prioriteitsregel (droit de priorité) van toepassing is. Deze regel houdt in dat het oudere beperkte recht vóór het jongere gaat. De pandhouder hoeft zich dus niets aan te trekken van later gevestigde pandrechten op het IE-recht. Tenslotte heeft het beperkte recht ‘droit de préférence’, dit houdt in dat de pandhouder de bevoegdheid heeft om zijn recht uit te oefenen in het faillissement van de IE-rechthebbende alsof er geen faillissement was²⁹.

5.2 Kenbaarheid

Het hiervoor genoemde beginsel dat het pandrecht kan worden tegengeworpen aan derden vereist dat het pandrecht voor die derden kenbaar is³⁰. Zoals hierna zal blijken uit de hoofdstukken over de afzonderlijke IE-rechten, bevatten sommige IE-wetten bepalingen hierover. Een pandrecht gevestigd op een octrooi-, merk-, kwekers- of modellen- en tekeningenrecht heeft geen derdenwerking zolang het niet is ingeschreven in het daartoe bestemde register³¹. Voor handelsnaamrechten, topografierechten en domeinnamen bestaan er wel registers, maar ontbreken dergelijke bepalingen. Ook het auteursrecht, de naburige rechten en databankrechten kennen geen bepaling hieromtrent en bovendien bestaat er geen register waar het pandrecht geregistreerd kan worden.

5.3 Registratie

Wil de pandhouder voor een pandrecht op een octrooi-, merk-, kwekers- en modellen- en tekeningenrecht zijn recht aan een derde kunnen tegenwerpen dan dient hij zijn pandrecht dus te laten aantekenen in het register. Een niet geregistreerd pandrecht kan hoogstens worden tegengeworpen aan derden die het pandrecht kenden of hoorden te kennen op het moment dat zij rechten op het onderpand verwierven³². De vraag of een derde het pandrecht al dan niet kende of hoorde te kennen is een vraag die door de rechter beantwoord zal moeten worden aan de hand van de feitelijke omstandigheden van het geval. Een derde die een beroep doet op goede trouw zal moeten aantonen dat hij enig onderzoek heeft verricht naar het bestaan van eerdere rechten (artikel 3:11 BW). Als hij het register heeft geraadpleegd en geconstateerd heeft dat er geen pandrecht ingeschreven was, zal daaraan normaal gesproken voldaan zijn,

²⁹ Asser 2001, p. 23-25

³⁰ Asser 2001, p. 281

³¹ Zie ook: voor merkrechten E.R. Vollebregt, *Verpanding van merken, inschrijven of niet?*, IER 2000, p. 245-247; voor octrooirechten: Rb Den Haag, 1 september 1999, BIE 2000, 52 (Crediteuren/HBT&ATO)

³² Huydecoper/Van Nispen 2002, p. 307 vindt het voor wat betreft octrooien in de rede liggen dat derden die wel op de hoogte waren van het pandrecht of daarvan op de hoogte hoorden te zijn zich niet kunnen beroepen op het ontbreken van die inschrijving; Voor wat betreft het merkrecht bepaalt artikel 23 GMVo dat een niet ingeschreven pandrecht ook kan worden tegengeworpen aan derden die van het pandrecht op de hoogte waren op het moment dat zij rechten op het merk verwierven.

tenzij hij op andere wijze van het eerdere pandrecht heeft vernomen³³. Het lijkt mij derhalve verstandig dat de pandhouder zijn pandrecht aan laat tekenen in het betreffende register. De overige IE-rechten kennen geen bepalingen met betrekking tot de openbaarmaking van gevestigde pandrechten. Mijns inziens doet de pandhouder er goed aan om zijn pandrecht met betrekking tot deze rechten te laten vastleggen in een authentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte. Hierdoor kan de pandhouder in geval van faillissement van de pandgever het bestaan van zijn pandrecht bewijzen en ook het tijdstip van het ontstaan daarvan. Dit tijdstip dient als bewijs dat het pandrecht gevestigd is vóór het ontstaan van het faillissement. Alleen dan kan het pandrecht aan de boedel worden tegengeworpen³⁴. Voor wat betreft latere verkrijgers en houders van later gevestigde beperkte rechten leidt Gielen uit artikel 3:88 BW af dat deze niet worden beschermd en het pandrecht derhalve gewoon tegen hen kan worden ingeroepen³⁵. Om het zekere voor het onzekere te nemen doet een pandhouder er naar mijn mening echter verstandig aan om daar waar mogelijk zijn recht in het register te laten registreren. De registers voor topografierechten en domeinnamen bieden daar de gelegenheid toe.

5.4 Wel of niet registreren

Pandgevers/ondernemingen zullen niet altijd gelukkig zijn met openbaarmaking van het pandrecht in een register. Dit kan immers onrust wekken in de buitenwereld over de kredietwaardigheid van de onderneming³⁶. Ik ben echter van mening dat door het niet registreren van het pandrecht de positie van de pandhouder zodanig wordt verslechterd, dat het in die gevallen verstandiger is om de financiering op andere wijze vorm te geven. Bijvoorbeeld door middel van een sale- and leasebackovereenkomst³⁷. Wordt toch gekozen voor de vestiging van een pandrecht dan kan registratie mijns inziens niet achterwege blijven. De kracht van het pandrecht schuilt immers voor een belangrijk deel in de mogelijkheid het recht tegen derden in te roepen.

³³ Zie ook E.R. Vollebregt, *Verpanding van merken, inschrijven of niet?*, IER 2000, p. 245-247

³⁴ Asser 2010, p. 173

³⁵ Ch. Gielen, *IE rechten, acquisities en joint ventures*, Ondernemingsrecht 2002, 439-447

³⁶ Zie ook noot 172 over de onrust die de verpanding van het merk Spyker veroorzaakte.

³⁷ Blijkens HR 19 mei 1995, NJ 1996, 119 (Keereweer/Sogelease) is een dergelijke constructie toegestaan

DEEL II, Het onderpand

Hoofdstuk 6, De waardering van het onderpand

6.1 Functie van het onderpand

Een onderpand dient de pandhouder de zekerheid te verschaffen dat hij niet met lege handen komt te staan op het moment dat de pandgever/debiteur zijn verplichtingen uit de financieringsovereenkomst niet nakomt. Dat betekent dat een onderpand niet alleen ten tijde van het aangaan van het pandrecht de vordering moet kunnen dekken, maar ook op het moment van uitwinning. Voor het beoordelen van de waarde en de waardevastheid van een als onderpand ingebracht IE-recht spelen naast financieel-economische ook juridische factoren een rol. Deze juridische factoren worden hieronder toegelicht en worden in de hoofdstukken over de afzonderlijke IE-rechten nader uitgewerkt.

6.2 Waardering van het onderpand

Voor wat betreft de waardering van het IE-recht bij het *aangaan* van het pandrecht spelen vooral procedurele factoren een rol zoals de procedure die al dan niet gevolgd moet worden voor het ontstaan van het IE-recht. Ontstaat het recht van rechtswege of wordt het geregistreerd bij een officiële instantie? Als dat laatste het geval is, wordt het recht dan lijdelijk ingeschreven of wordt het getoetst aan inhoudelijke eisen? Bestaat er voor derden mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de verlening van het recht? De antwoorden op deze vragen geven inzicht in de sterkte van het betreffende IE-recht. Hoe sterker het recht, hoe meer zekerheid het biedt als onderpand.

Naast procedurele aspecten kan ook de beschermingsomvang van het recht als waardebeïnvloedende factor worden beschouwd. Kan de rechthebbende op basis van zijn recht de markt monopoliseren of zijn er veel wettelijke beperkingen van toepassing op het recht? Ook het antwoord op dit soort vragen maken de sterkte van het recht inzichtelijk.

Voor het inbrengen van *toekomstige* IE-rechten is van belang dat er bij sommige IE-rechten een keuze gemaakt kan worden uit meerdere beschermingsregimes (bijvoorbeeld communautair of nationaal). Vergelijking van de regimes kan inzicht geven in het verschil in sterkte van de regimes. Dat stelt partijen in staat om het sterkste IE-recht te kiezen en als onderpand in te brengen.

Wat ook in dit verband speelt is dat vaak samenloop van meerdere IE-rechten mogelijk is. Het komt nogal eens voor dat een product of dienst meerdere eigenschappen bezit die onder verschillende of overlappende rechtbeschermingsregimes vallen. De mogelijkheden om op deze wijze het recht te versterken komen eveneens aan bod.

6.3 Waardevastheid van het onderpand

Ook bij beantwoording van de vraag of het onderpand zijn economische waarde zal *behouden* dient rekening te worden gehouden met de juridische eigenschappen van het IE-recht. Het onderpand verliest zijn waarde als het teniet gaat of vervalt. Derhalve zullen de wijzen van tenietgaan en verval per IE-recht onderzocht worden. Ook wordt nagegaan of er een

mogelijkheid is om na vernietiging of verval op een ander IE-recht een beroep te doen dat in de plaats kan treden als onderpand.

Niet alleen bestaat het gevaar dat een IE-recht verloren gaat. Het IE-recht kan ook in waarde verminderen. Dit doet zich bijvoorbeeld voor als een rechthebbende verzuimt passende maatregelen te nemen tegen inbreukmakers. In hoeverre de rechthebbende en de pandhouder kunnen optreden tegen inbreukmakers komt derhalve ook aan de orde in de hierna volgende hoofdstukken.

Hoofdstuk 7, Het octrooirecht

7.1 Inleiding

Het octrooirecht verleent bescherming aan uitvindingen op het gebied van de nijverheid³⁸. Het is vooral een verbodsrecht. De uitvinder heeft het recht om derden te verbieden de uitvinding na te maken en te exploiteren. Een van de achterliggende gedachten voor het toekennen van een dergelijk exclusief recht is het stimuleren van technisch onderzoek en innovatie³⁹. Het is voor ondernemingen weinig zinvol om grote investeringen te doen voor technisch onderzoek en innovatie wanneer concurrenten het resultaat daarvan ongestraft kunnen kopiëren en exploiteren. Door het verlenen van een octrooirecht verkrijgt de aanvrager een exclusief recht waardoor hij bereid zal zijn de voor het onderzoek noodzakelijke investeringen te doen. Ook wordt door het verlenen van een octrooirecht bereikt dat de uitvinding openbaar gemaakt wordt. Derden kunnen er kennis van nemen en, binnen de grenzen van het octrooirecht, voortbouwen op de aldus verkregen informatie.

Een octrooirecht geeft de houder ervan een productmonopolie. Een dergelijk monopolie kan ook juist innovatieremmend werken doordat derden niet kunnen voortbouwen op de geoctrooierde producten zonder inbreuk te maken op het octrooi. Het octrooirecht wordt dan ook slechts voor een bepaald gebied en voor een bepaalde periode verleend.

Niet alle vormen van innovatie leiden tot een octrooiaanvraag⁴⁰. Toch vindt de overheid het aantal octrooiaanvragen een goede graadmeter voor de mate waarin partijen hun innovatie zowel in commercieel als technisch opzicht het beschermen waard vinden⁴¹. Uit onderzoek blijkt dat het aantal octrooiaanvragen in de periode 2003-2007 in Nederland vrij constant is gebleven. In die periode werden 34.874 octrooien aangevraagd door 4.911 unieke bedrijven en instellingen. Ook hebben 3.146 particulieren in die periode een aanvraag voor een octrooi ingediend⁴². Voorts blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat Nederland internationaal de afgelopen jaren hoog scoorde, met de kanttekening dat de laatste jaren de positie van Nederland niet verder verbeterd is⁴³. Dit geldt zowel voor Europese octrooiaanvragen als voor triadische octrooien⁴⁴. Vooral dit laatste type octrooien suggereert een uitvinding met grote commerciële toepassingmogelijkheden. Het CBS ziet het hoge aantal Nederlandse hightechoctrooien (octrooien op het gebied van communicatietechnologie, lasers

³⁸ Octrooien kunnen betrekking hebben op een veelheid van uitvindingen. Het internationale classificatiesysteem IPC (International Patent Classification) onderscheidt de volgende technologiegebieden: (i) elektriciteit en elektronica, (ii) instrumenten, (iii) chemie en materialen, (iv) farmacie en biotechnologie, (v) industriële processen, (vi) werktuigbouw en machines en (vii) consumentenproducten, bouw en mijnbouw.

³⁹ Wichers Hoeth 2007, p. 13 ev; Huydecoper/Van Nispen 2002, p. 68 ev

⁴⁰ Vanwege de kosten verbonden aan het aanvragen van een octrooi is het commercieel gezien niet altijd interessant om octrooi aan te vragen en voorts zijn niet alle nieuw ontwikkelde producten of werkwijzen octrooieerbaar: computerprogramma's, zakelijke werkwijzen en e-business zijn over het algemeen niet octrooieerbaar

⁴¹ R. van der Poel e.a., Octrooien in Nederland, EIM Rapport in samenwerking met Agentschap NL-divisie Octrooiencentrum, april 2010, p. 5

⁴² R. van der Poel e.a., Octrooien in Nederland, EIM Rapport in samenwerking met Agentschap NL-divisie Octrooiencentrum, april 2010, p. 8

⁴³ Het Nederlandse Ondernemersklimaat in cijfers 2009, Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 2009. Zie ook <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-octrooien-ok-art.htm>

⁴⁴ Triadische octrooien zijn zowel in Europa, Japan als de Verenigde Staten geoctrooierde uitvindingen

en micro-organische en genetische techniek) als belangrijke indicator voor de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven op innovatieve markten.

7.2 Octrooirecht

Aan de basis van een Nederlandse octrooiregistratie kan een Nederlandse, Europese of internationale octrooiaanvraag staan.

De Rijksoctrooiwet 1995 (ROW 1995) regelt de aanvraag en verlening van Nederlandse octrooien. Het Octrooiencentrum Nederland (OCN) is het uitvoerend orgaan.

Het op 5 oktober 1973 te München gesloten Europees Octrooiverdrag⁴⁵ (EOV) regelt de aanvraag en verlening van Europese octrooien, het Europees Octrooibureau (EOB) voert het uit. Een Europees octrooi geldt na verlening niet automatisch in de gehele Europese Gemeenschap⁴⁶. Als octrooi is verleend, volgt inschrijving in ieder land waarvoor octrooi is aangevraagd. Het is dus een bundel nationale octrooien. Een Europees octrooi heeft blijkens artikel 49 lid 1 ROW 1995 in Nederland dezelfde rechtsgevolgen en is aan hetzelfde recht onderworpen als een op grond van de ROW 1995 door het OCN verleend octrooi.

Via één aanvraagprocedure kan voorts wereldwijd octrooi aangevraagd worden. De procedure wordt geregeld door het Patent Cooperation Treaty (PCT) en de World Intellectual Property Organization (WIPO) voert dit verdrag uit. In tegenstelling tot de Europese verleningsprocedure leidt de PCT-procedure *niet* tot een verleend octrooi. Er vindt wel een nieuwheidsonderzoek plaats en na het verschijnen van het nieuwheidsrapport wordt de aanvraag gesplitst in nationale aanvragen in de door de aanvrager aangewezen landen⁴⁷.

Een octrooirecht ontstaat niet van rechtswege maar door verlening op aanvraag daarvan. Na het indienen van een octrooiaanvraag is er gedurende één jaar sprake van een prioriteitsrecht. Dit geeft de houder ervan het recht om gedurende dat jaar overeenkomstige aanvragen in andere landen in te dienen en daarvoor geldt dan de datum van de eerste aanvraag als indieningsdatum (artikel 9 ROW 1995 en artikel 87 EOv).

Om voor octrooiverlening in aanmerking te komen dient aan vier voorwaarden voldaan te worden (artikelen 2-7 ROW 1995 en 52-57 EOv). Er moet sprake zijn van (i) een uitvinding, deze moet (ii) nieuw zijn, (iii) op uitvindingswerkzaamheid berusten en (iv) toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid⁴⁸. Niet elke uitvinding is octrooieerbaar. In de artikelen 2 en 3 ROW 1995 en 52 en 53 EOv staan de uitzonderingen opgesomd⁴⁹. Ook mag

⁴⁵ Goedgekeurd bij Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 1977, 7 en in werking getreden op 7 oktober 1977

⁴⁶ Er ligt een voorstel voor een Gemeenschapsoctrooi waarmee een uitvinding met één enkele octrooiaanvraag in de gehele Europese Gemeenschap kan worden beschermd. Dit voorstel is tot op heden nog niet aangenomen

⁴⁷ Het grote voordeel van de PCT-procedure is dat men dertig maanden lang de tijd heeft om te beslissen in welke delen van de wereld men daadwerkelijk octrooibescherming wilt hebben, zie ook

<http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/octrooi-aanvragen-de-wereld>

⁴⁸ Zie ook Wichers Hoeth 2007, p. 21

⁴⁹ Niet octrooieerbaar zijn: (i) ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, (ii) esthetische vormgevingen, (iii) stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede computerprogramma's, (iv) presentaties van gegevens, (v) het menselijk lichaam, (vi) planten- of dierenrassen, (vii) werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor de voortbrenging van planten of dieren (viii) uitvindingen waardoor inbreuk wordt gemaakt op de artikelen 3, 8, onderdeel j, 15, vijfde lid, en 16, vijfde lid, van het Biodiversiteitsverdrag, (ix) methoden van behandeling van het menselijke of dierlijke lichaam door chirurgische ingrepen of geneeskundige behandeling en diagnosemethoden die worden toegepast op het menselijke of dierlijke lichaam, met uitzondering van voortbrengselen, met name stoffen of samenstellingen, voor de toepassing van een van deze methoden.

de commerciële exploitatie van een uitvinding niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden⁵⁰.

Het object van bescherming is de uitvinding, zoals deze is beschreven in de conclusies (ook wel 'claims' genoemd) van het octrooischrift. Een uitvinding kan bestaan uit een voortbrengsel of een werkwijze⁵¹. Met uitvinding wordt bedoeld de uitvindingsgedachte. Het octrooirecht beschermt niet zozeer de concrete uitvoeringsvariant maar de achterliggende, inventieve gedachte. Men pleegt inbreuk op het octrooi wanneer men gebruik maakt van die gedachte, ook al wordt de gedachte op een andere wijze uitgevoerd⁵². In artikel 53 ROW 1995 is tenslotte te lezen welke handelingen zijn voorbehouden aan de octrooihouder.

De volgende begrenzings zijn aangebracht op het octrooirecht. Een octrooirecht wordt slechts verleend voor een periode van 20 jaar (artikel 36 lid 6 ROW 1995 en artikel 63 EO)⁵³. Voorts kan de octrooihouder zijn recht alleen handhaven tegenover een derde die een inbreukmakende handeling verricht 'in of voor zijn bedrijf'. Buiten het bereik van het octrooi vallen handelingen in de particuliere sfeer of voor wetenschappelijk onderzoek (Artikel 53 ROW 1995)⁵⁴. Ook kan een octrooihouder zijn recht niet geldend maken indien een derde op grond van artikel 57 ROW 1995 aanspraak kan maken op een dwanglicentie⁵⁵. Tenslotte wordt het octrooirecht begrensd door het recht van voorgebruik (artikel 55 lid 1 ROW 1995) en door uitputting (artikel 53 lid 4 ROW 1995). Het recht van voorgebruik houdt in dat degene die zijn ongeoctrooieerde uitvinding in zijn bedrijf gebruikt, dit mag blijven doen, ook wanneer een ander op een later tijdstip octrooi verkrijgt op eenzelfde uitvinding⁵⁶. Uitputting houdt in dat wanneer geoctrooieerde voortbrengselen eenmaal rechtmatig in het verkeer zijn gebracht, de octrooihouder verdere verhandeling of gebruik niet kan tegengaan⁵⁷.

Derden kunnen van mening zijn dat het octrooi ten onrechte is verleend. De volgende rechtsmiddelen staan hen ter beschikking.

Naast het instellen van een nietigheidsactie bij de rechter kan een officieel nieuwheidsonderzoek worden aangevraagd voor een Nederlands octrooi van na 1 april 1995. Sinds die datum is het niet meer mogelijk om oppositie in te stellen tegen een octrooiaanvraag. Het advies van het OCN is niet bindend maar wel verplicht indien het komt tot een bodemprocedure bij de Haagse rechtbank waarbij een nietigheidsactie wordt ingesteld. Oppositie kan wel worden ingesteld bij een Europese octrooiaanvraag. De termijn daarvoor bedraagt negen maanden na de octrooiverlening. Na octrooiverlening kan via de nationale rechter de nietigheid van het octrooi ingeroepen worden (artikel 99 ev EO)⁵⁸.

Naast vernietiging kan een octrooi ook opgeëist worden (artikel 78 ROW 1995) door degene die krachtens artikel 11-13 ROW 1995 of artikel 60 lid 1 EO recht heeft op het octrooi⁵⁹.

⁵⁰ In artikel 3 lid 2 ROW 1995 staan een aantal uitvindingen opgesomd waarvan de commerciële exploitatie in elk geval in strijd met de openbare orde en goede zeden wordt geacht.

⁵¹ Wichers Hoeth 2007, p. 25

⁵² Van Engelen 1994, p. 66

⁵³ Van een octrooi dat betrekking heeft op een geneesmiddel kan de beschermingsduur met vijf jaar worden verlengd door middel van een aanvullend beschermingscertificaat (artikel 90-98 ROW 1995). Een soortgelijke regeling is in het leven geroepen voor gewasbestrijdingsmiddelen (Vo. EG 1610/96).

⁵⁴ Zie ook Huydecoper/Van Nispen 2002, p.230

⁵⁵ Dergelijke licenties kunnen verleend worden wanneer het algemeen belang dat wenselijk maakt of indien het octrooi niet voldoende wordt toegepast of wanneer dat nodig is om en later geoctrooieerde uitvinding te kunnen toepassen. Zie verder ook Wichers Hoeth 2007, p. 91

⁵⁶ Wichers Hoeth 2007, p. 69

⁵⁷ Wichers Hoeth 2007, p. 59

⁵⁸ Zie ook Huydecoper/Van Nispen 2002, p 174 ev

⁵⁹ Zie ook Wichers Hoeth 2007, p. 84 ev

Het octrooirecht kan op de volgende wijzen tenietgaan:

- Door het verstrijken van de geldigheidsduur en door verval wegens niet-betaling van de verschuldigde jaartaks (artikel 62 ROW 1995);
- Doordat de rechthebbende er afstand van doet (artikel 63 ROW 1995);
- Door vernietiging (artikel 75 ROW 1995);
- Bij een Europese octrooiaanvraag: door herroeping in een oppositieprocedure;
- Het octrooirecht gaat subjectief teniet (alleen ten opzichte van de octrooihouder) door opeising (artikel 78 ROW 1995).

7.3 Overdracht en verpanding

Artikel 64 lid 1 ROW 1995 bepaalt dat zowel de aanspraak op een octrooi als het octrooirecht zelf voor overdracht vatbaar zijn⁶⁰. Hoewel de wet dat niet met zoveel woorden bepaalt vinden de meeste schrijvers het verdedigbaar dat ook de ingediende octrooiaanvraag voor overdracht vatbaar is⁶¹. Ik ben het met Van Engelen eens dat zolang dit nog geen geldend recht is, men er verstandig aan doet om ook steeds uitdrukkelijk de aan de aanvraag ten grondslag liggende aanspraak op octrooi over te dragen⁶². Omdat artikel 49 lid 1 ROW bepaalt dat voor Nederland verleende Europese octrooien dezelfde rechtsgevolgen hebben en aan hetzelfde recht zijn onderworpen als Nederlandse octrooien, is voor Europese *octrooien* ook voldaan aan de eis van overdraagbaarheid. De Europese *aanvraag* is overdraagbaar op grond van artikel 71 EOV. Blijkens dit artikel kan een Europese octrooiaanvraag overgaan of voorwerp zijn van rechten voor een of meer aangewezen Verdragsluitende partijen. Voor wat betreft de *aanspraak* op het Europese octrooi wijst Van Engelen erop dat het onduidelijk is of deze overdraagbaar is. De toepasselijke wetgeving verzet zich niet tegen overdraagbaarheid, maar bepaalt ook niet expliciet dat deze wél overdraagbaar is.

Voor wat betreft de internationale aanvraag bepaalt artikel 18 ROW 1995 dat een dergelijke aanvraag wordt aangemerkt als Europese aanvraag. Aangezien deze overdraagbaar is op grond van artikel 71 EOV, is de internationale aanvraag dus ook vatbaar voor overdracht. Voor de aanspraak op een internationale aanvraag moet aangenomen worden dat deze niet overdraagbaar is, omdat een wettelijke bepaling die daarin voorziet ontbreekt.

Ook voor de overdraagbaarheid van prioriteitsrechten is geen expliciete wettelijke bepaling aan te wijzen⁶³.

Samenvattend kan aangenomen worden dat het Nederlandse octrooi, de aanspraak daarop en de octrooiaanvraag overdraagbaar zijn en derhalve in aanmerking komen voor het vestigen van een zekerheidsrecht daarop. Hetzelfde geldt voor het voor Nederland verleende deel van een Europees octrooi, de Europese aanvraag en de internationale aanvraag. Omdat onduidelijkheid bestaat over de overdraagbaarheid van prioriteitsrechten en aanspraken op Europese en internationale aanvragen dient men naar mijn mening voorzichtig en terughoudend te zijn met het vestigen van zekerheidsrechten daarop.

7.4 Bijzondere bepalingen inzake pandrecht

⁶⁰ Zie voor het onderscheid tussen aanspraak, aanvraag en geregistreerd recht hoofdstuk 2, par. 3

⁶¹ Zie bijv. J.J. Brinkhof, *Over verpanding van en beslaglegging op octrooirechten naar huidig en toekomstig recht*, BIE 1990, p. 345-351, Van Engelen 1994, p. 46, Huydecoper/Van Nispen 2002, p. 304, Wichers Hoeth 2007, p. 85

⁶² Van Engelen 2003, p. 47

⁶³ Van Engelen 2003, p. 49-54

De ROW 1995 bevat een aantal bijzondere bepalingen inzake het pandrecht. Voor het overige gelden de regels van het Burgerlijk Wetboek⁶⁴.

Artikel 67 ROW 1995 spreekt slechts van een pandrecht op een *octrooi*. Hieruit dient men echter niet a contrario te concluderen dat pandrecht op de *aanspraak* en *aanvraag* daarvan niet tot de mogelijkheden zou behoren⁶⁵.

Het pandrecht wordt gevestigd bij akte (64 lid 1 ROW 1995) en in deze akte dient de pandhouder woonplaats te 's-Gravenhage te kiezen (artikel 67 lid 2 ROW 1995). Het pandrecht werkt pas jegens derden door de inschrijving van de akte in het octrooiregister (artikel 67 lid 1 ROW 1995). Dat geldt ook voor bedingen in de pandakte betreffende *na* inschrijving te verlenen licenties, bijvoorbeeld het beding dat de octrooihouder niet of slechts met toestemming van de pandhouder licenties mag verlenen (artikel 67 lid 3 ROW 1995). Zijn er in de pandakte bedingen opgenomen die betrekking hebben op vergoedingen van *bestaande* licenties, dan dient men erop bedacht te zijn dat dit bij deurwaardersexploot aangezegd moet worden aan de betreffende licentiehouders. Deze bedingen krijgen dan namelijk pas gelding tegenover de licentiehouders (artikel 67 lid 3). Deze bepalingen betekenen niet dat de pandhouder van rechtswege aanspraak maakt op de opbrengsten van licenties. Daarvoor is verpanding van de desbetreffende vorderingsrechten van de IE-rechthebbende op de licentienemers noodzakelijk⁶⁶.

De pandhouder kan alleen met toestemming van de octrooihouder schadevergoeding of winstafdracht vorderen van een inbreukmaker (artikel 70 lid 5 ROW 1995). Dit geldt ook voor het instellen van een nietigheidsactie (artikel 75 lid 3 ROW 1995). Ik ben het met Brinkhof eens dat de pandhouder er goed aan doet om in de pandakte te bedingen dat hij zelfstandig bevoegd is tot het instellen van deze vorderingen⁶⁷. De pandhouder heeft niet de mogelijkheid om bij inbreuk een verbodsactie instellen⁶⁸. Naar mijn mening doet hij er dus goed aan om met de octrooihouder afspraken te maken over de handhaving van het octrooi om waardevermindering van het onderpand te voorkomen.

Verliest de octrooihouder zijn recht doordat het door een derde succesvol wordt opgeëist, dan worden te goeder trouw gevestigde pandrechten in stand gelaten (78 lid 6 ROW).

Ook wanneer de het onderpand verloren dreigt te gaan doordat de octrooihouder er afstand van doet, wordt de pandhouder beschermd. Blijkens artikel 63 lid 2 ROW 1995 kan de octrooihouder niet zonder toestemming van de pandhouder afstand doen van zijn recht.

Het OCN heeft de volgende gedragsregels gepubliceerd voor het aantekenen van het pandrecht in het octrooiregister⁶⁹. Partijen dienen een originele pandakte of een door een notaris gewaarmerkt afschrift daarvan aan te bieden. In de pandakte dient duidelijk de naam van pandgever en –nemer vermeld te staan. Ook het registratienummer van het octrooi moet in de akte vermeld staan. Voor het opheffen van de aantekening van het pandrecht kunnen zowel pandgever als pandnemer een brief naar het OCN sturen. Naar mijn mening dient de

⁶⁴ Pres. Rb. Groningen 1 juni 1962, NJ 1962, 518, BIE 1963, 25

⁶⁵ Aldus Wichers Hoeth 2007, p. 86

⁶⁶ Zie Huydecoper/Van Nispen 2002, 307 en Th.C.J.A. van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten*, MvV 2008, p. 147-157

⁶⁷ J.J. Brinkhof, *Over verpanding van en beslaglegging op octrooirechten naar huidig en toekomstig recht*, BIE 1990, p. 345-351

⁶⁸ Wichers Hoeth 2007, p. 87

⁶⁹ <http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/pandrecht>

pandhouder ter versterking van zijn recht te bedingen dat hij altijd toestemming moet geven voor het opheffen van de inschrijving. Zonder een dergelijk beding kan de pandgever de inschrijving immers eenzijdig beëindigen.

7.5 Het octrooirecht als onderpand

Het bovenstaande overwegende kom ik tot de conclusie dat een octrooirecht zeer geschikt kan zijn om te dienen als onderpand bij financieringen. Ten eerste is het vanuit commercieel oogpunt een sterk recht. Het geeft de houder ervan een echt product- of procedémonopolie⁷⁰. Naast het deel van de omzet of winst dat de octrooihouder kan toeschrijven aan de exploitatie van het geoctrooierde product kan hij derden toestemming geven voor toepassing van zijn uitvinding en daaraan financiële voorwaarden verbinden⁷¹. Mede door het verlenen van dergelijke licenties kan de octrooihouder zijn recht optimaal exploiteren. In sectoren als de farmaceutische industrie wordt vooral waarde gehecht aan het verkrijgen van exclusiviteit op de markt. Tenslotte kan de verkoop van een octrooi een lucratieve aangelegenheid zijn⁷². Door deze commerciële mogelijkheden kan een octrooirecht een grote financiële waarde vertegenwoordigen waardoor het bijzonder geschikt is om als onderpand bij een financiering te dienen⁷³.

Ten tweede is het octrooirecht ook juridisch een sterk recht. Dat wordt het best geïllustreerd door het te vergelijken met een ander IE-recht, zoals het auteursrecht. Dit recht ontstaat van rechtswege. Dat heeft als voordeel dat er geen kosten zijn verbonden aan de verkrijging van het recht. Het is echter een veel zwakker recht dan het octrooirecht. Niet alleen vanwege de vele wettelijke beperkingen die er op zijn aangebracht maar ook vanwege de geringere beschermingsomvang⁷⁴. Het biedt bijvoorbeeld geen bescherming tegen werken van derden die onafhankelijk van het auteursrechtelijk beschermde werk tot stand zijn gekomen. De beschermingsomvang van het octrooi is veel ruimer omdat deze zich uitstrekt tot de gedachte achter de uitvinding. Derden die, al dan niet onafhankelijk, eenzelfde gedachte gebruiken om tot een bepaald resultaat te komen, maken inbreuk. Ook als de concrete uitwerking van die gedachte een andere is. Een ongeschreven recht als het auteursrecht geeft de houder ervan ook bewijsrechtelijk een zwakkere positie⁷⁵. De octrooihouder kan het bestaan en de omvang van zijn recht veel makkelijker aantonen door de uitgebreide beschrijving in de claims en de publicatie daarvan.

Van de verschillende octrooirechten die in Nederland kunnen gelden geeft het (voor Nederland verleende deel van het) Europese octrooirecht mijns inziens de meeste zekerheid. Dat komt doordat het Nederlandse en het PCT-octrooi een groter risico lopen dat zij later ongeldig worden verklaard. De PCT-aanvraag wordt, voordat het overgaat in een nationale aanvraag, slechts summier getoetst op nieuwigheid. Het Nederlandse octrooi wordt helemaal niet inhoudelijk getoetst. Het OCN heeft slechts een administratieve, registrerende taak. Een

⁷⁰ Zie ook Holzhauser/Gellaerts, p. 22

⁷¹ Wichers Hoeth 2007, p. 53

⁷² Zie voor de waarde(ring) van octrooien bijvoorbeeld: <http://www.octrooicentrum.nl/index.php/NB-24-24-februari-2011/hoeveel-is-een-octrooi-waard.html>

⁷³ Men dient er op bedacht te zijn dat de waarde van een octrooi vaak maar een beperkte houdbaarheidsduur heeft. Veel octrooien (50%) worden na het achtste jaar niet meer verlengd (Bron: NL Octrooicentrum, Agentschap NL). De kosten van instandhouding van het recht stijgen elke vernieuwingsperiode. Blijkbaar vinden octrooihouders het gemiddeld na acht jaar niet meer commercieel interessant om hun octrooi in stand te houden.

⁷⁴ Zie ook hoofdstuk 8

⁷⁵ Holzhauser/Gellaerts 2008, p. 21

Europese aanvraag wordt daarentegen wel inhoudelijk getoetst door het EOB. De kans dat het octrooi achteraf niet geldig blijkt te zijn is dus veel kleiner. Volledige zekerheid is er echter niet. Na verlening kan het octrooi nog wel bloot staan aan vernietiging door de rechter of herroepen worden in een oppositieprocedure⁷⁶.

7.6 Auteursrecht en merkrecht

Het kan voorkomen dat een pandhouder geconfronteerd wordt met een onderpand dat bestaat uit een ongeldig octrooirecht. In sommige gevallen kan er op de uitvinding dan nog wel auteursrecht rusten. Een voorbeeld hiervan kan gevonden worden in het geschil met betrekking tot de Tripp Trapp kinderstoel⁷⁷. De octrooihouder van deze kinderstoel kon geen beroep meer doen op zijn octrooirecht omdat de beschermingsduur verlopen was. In plaats daarvan beriep hij zich op zijn auteursrecht. De rechter gaf hem gelijk: het feit dat de kinderstoel voornamelijk bestond uit technische aspecten achtte hij onvoldoende om te concluderen dat die elementen van auteursrecht waren uitgesloten. Naar mijn mening doet een pandhouder er dus goed aan om, voor het geval hij geconfronteerd wordt met een ongeldig octrooirecht als onderpand, in de pandakte te bedingen dat het pandrecht zich ook uitstrekt over eventueel op het onderpand rustend auteursrecht.

Dit speelt in het bijzonder bij geoctrooieerde software als onderpand. Het beschermen van computerprogramma's (software) is een gecompliceerde aangelegenheid. Artikel 2 lid 2 onder d ROW 1995 bepaalt dat computerprogramma's als zodanig zijn uitgesloten van octrooibescherming. Deze bepaling is echter inmiddels sterk gerelativeerd⁷⁸. Er zijn wel degelijk octrooieringsmogelijkheden voor inventieve softwarevindingen. Lang niet alle programmatuur zal echter voor octrooibescherming in aanmerking komen omdat veelal voldoende inventiviteit voor octrooibescherming zal ontbreken. Voor niet-inventieve of anderszins niet octrooieerbare software staat het auteursrecht ter beschikking⁷⁹. Omdat het moeilijk is om ondubbelzinnig vast te stellen of bepaalde software door het octrooi- of door het auteursrecht beschermd wordt en omdat de uitvinding ook door beide rechten in aanvulling op elkaar beschermd kan zijn doen partijen er mijns inziens goed aan om in ieder geval ook het op de uitvinding rustende auteursrecht als onderpand in te brengen.

Tenslotte wijs ik erop dat wanneer de benaming van een uitvinding in aanmerking komt voor merkrechtelijke bescherming het zekerheidsrecht verder versterkt kan worden door ook deze merkregistratie als onderpand in te brengen.

⁷⁶ Wichers Hoeth 2007, p. 53

⁷⁷ Rb Haarlem, 7 januari 2009, Stokke v H3 - Tripp Trapp stoel. Zie voor een soortgelijk geval ook: Rb Den Haag, 10 december 2007, Impliva v Senz Umbrellas

⁷⁸ Zie voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp: Franken, Kaspersen, De Wild 2004, p. 228 ev

⁷⁹ Franken, Kaspersen, De Wild 2004, p. 244

Hoofdstuk 8, Het kwekersrecht

8.1 Inleiding

Door plantenveredeling ontwikkelen veredelingsbedrijven plantenrassen met nieuwe eigenschappen. Zij brengen deze nieuwe rassen op de markt met de bedoeling een marktaandeel te verwerven of te vergroten. Het veredelen van planten kost tijd, kennis en gaat gepaard met hoge investeringen⁸⁰. Deze hoge investeringen zijn alleen rendabel als het veredelingsbedrijf de kans heeft om het nieuwe ras te commercialiseren. Het kwekersrecht beoogt dit mogelijk te maken.

Op het gebied van plantenveredeling speelt Nederland een belangrijke rol op het wereldtoneel. Ongeveer 100 in Nederland gevestigde bedrijven houden zich bezig met de ontwikkeling van nieuwe plantenrassen. Ter bescherming van de nieuw ontwikkelde producten vragen zij jaarlijks ongeveer 750 nationale en 1.200 communautaire kwekersrechten aan⁸¹.

8.2 Kwekersrecht

In Nederland gelden twee kwekersrechtregimes. Er bestaat een nationaal kwekersrecht, geregeld in de Zaaizaad en Plantgoedwet 2005 (ZPW 2005) en een communautair kwekersrecht, geregeld in de EG-verordening 2100/94 van de Raad betreffende het communautaire kwekersrecht (Vo 2100/94).

Kwekersrecht ontstaat niet van rechtswege. Het wordt op aanvraag verleend door het daartoe bevoegde bureau. Voor Nederland is dat de “Raad voor de Plantenrassen”, voor het communautaire recht is dat het “Communautair Bureau voor Plantenrassen”. Beide instanties toetsen het plantenras op formele en materiële vereisten⁸². Uit artikel 54 ZPW 2005 en artikel 52 Vo 2100/94 blijkt dat zowel het nationale als het communautaire regime voorzien in een prioriteitsrecht⁸³.

Het object van bescherming is het plantenras. Géén bescherming wordt verkregen voor de werkwijze die nodig was om het ras te verkrijgen.

Het kwekersrecht verleent de houder het uitsluitende recht om het beschermde ras voort te brengen of te vermenigvuldigen, te verkopen, in de handel te brengen en te koop aan te bieden, invoeren of uit te voeren en op te slaan (artikel 13-16 Vo 2100/94 en artikel 57 ZPW 2005).

Het kwekersrecht wordt begrensd in tijd. Voor het nationale recht geldt dat de bescherming 25 jaar duurt *vanaf de datum van verlening* en 30 jaar voor aardappels en een aantal boomsoorten⁸⁴. Voor het communautaire recht geldt dat de bescherming 25 jaar duurt *vanaf de datum van de indiening van de aanvraag* en 30 jaar voor houtige gewassen, zoals struiken, bomen en wijnstokken (artikel 19 Vo 2100/94).

⁸⁰ zie in dit verband N. Louwaars e.a., Veredelde Zaken, CGN Rapport 14, Wageningen: CGN/Stichting DLO 2009, p. 12 e.v.

⁸¹ bron: Ministerie Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, www.agentschapnl.nl/onderwerp/kwekersrecht

⁸² Materiële vereisten om voor bescherming in aanmerking te komen zijn (i) onderscheidbaarheid, (ii) homogeniteit, (iii) bestendigheid en (iv) nieuwigheid (artikel 6-10 Vo 2100/94 en artikel 49 ZPW 2005)

⁸³ Zoals hiervoor omschreven in hoofdstuk 7

⁸⁴ KB van 9 mei 1990, Stb 262, gewijzigd bij KB van 26 juli 1991, Stb. 429

De houder van het kwekersrecht kan niet optreden tegen handelingen die te karakteriseren zijn als particuliere of experimentele handelingen. Ook is er geen bescherming voor handelingen tot het kweken van nieuwe rassen (de kwekersvrijstelling). Voorts kan niet worden opgetreden tegen het door boeren reproduceren voor eigen gebruik (de boerenvrijstelling) (artikel 15 Vo 2100/94 en artikel 57 lid 3 ZPW 2005). In Nederland wordt de boerenvrijstelling alleen toegekend als het gaat om de teelt van graangewassen en aardappels. Bovendien moet aan de houder van het kwekersrecht een billijke vergoeding worden betaald. Hiermee wordt, anders dan in het octrooirecht, een aanmerkelijk lagere vergoeding bedoeld dan de ‘normale’ licentievergoeding voor teeltmateriaal⁸⁵.

Het kwekersrecht wordt verder begrensd door de regelingen met betrekking tot uitputting en dwanglicentie (artikel 16 en 29 Vo 2100/94 en artikel 60 en 61 ZPW 2005)⁸⁶.

Na verlening van het recht vindt publicatie plaats in de betreffende Gazette (het officiële mededelingsblad van het verlenende bureau). Hierdoor wordt bereikt dat derden hun bezwaren tegen de verlening van het recht kenbaar kunnen maken.

Het kwekersrecht eindigt op de volgende wijzen (artikel 19 ev. Vo 2100/94 en 72 ev. ZPW 2005):

- Door het verstrijken van de geldigheidsduur;
- Doordat de rechthebbende afstand ervan doet;
- Door verval wegens niet-betaling van de verschuldigde rechten of cijzen, wegens verlies van homogeniteit of bestendigheid, of wegens niet-nakoming van andere verplichtingen;
- Door nietigverklaring; De eerste grond voor nietigheid is dat het ras niet beantwoordt aan de materiële vereisten. Daarnaast kan nietigheid worden uitgesproken als het recht aan een persoon is verleend die daartoe niet gerechtigd was;
- Voor wat betreft het nationale kwekersrecht: verlening van een communautair kwekersrecht ex artikel 92 lid 2 Vo 2100/94. Eerder verleende nationale kwekersrechten worden ‘slappend’ zodra en voor zolang een communautair kwekersrecht van kracht is.

8.3 Overdracht en verpanding

Artikel 23 Vo 2100/94 bepaalt voor het communautaire kwekersrecht dat het voor overgang vatbaar is. Voor het nationale kwekersrecht is in artikel 65 ZPW 2005 bepaald dat het kwekersrecht én de aanspraak daarop voor overdracht vatbaar zijn. Dit betekent dat de in deze artikelen genoemde rechten vatbaar zijn voor het vestigen van een zekerheidsrecht daarop.

De artikelen 65 ev ZPW 2005 zijn van toepassing op nationale kwekersrechten en op communautaire kwekersrechten van houders die gevestigd zijn in Nederland (Artikel 22 Vo 2100/94). Voor de aanvraag van een nationaal kwekersrecht, aanspraken op communautaire kwekersrechten (van houders die niet in Nederland gevestigd zijn) en prioriteitsrechten is in de wettelijke bepalingen niet uitdrukkelijk bepaald dat zij voor overdracht vatbaar zijn. Naar mijn mening mag men er dus niet blindelings vanuit gaan dat op deze rechten een zekerheidsrecht gevestigd kan worden. Huydecoper/Van Nispen meent dat hoewel de regels met betrekking tot overdracht en pandrecht alleen spreken van kwekersrecht (in het geval van overdracht ook voor aanspraak op kwekersrecht), deze regels ook van toepassing zijn op de

⁸⁵ artikel 3 lid 2 KB van 20 maart 1998, Stb. 191

⁸⁶ Zie voor strekking van uitputting en dwanglicentie ook hoofdstuk 7

aanvraag van kwekersrecht⁸⁷. Ook Van Engelen vindt het aanvaardbaar dat wanneer overdraagbaarheid ‘uit het stelsel van de wet voortvloeit’ dit voldoende zou moeten zijn om overdraagbaarheid aan te nemen maar waarschuwt er voor dat zolang de Hoge Raad hier geen uitsluitel over heeft gegeven de genoemde rechten nog in de ‘gevaarzone’ verkeren⁸⁸.

8.4 Bijzondere bepalingen inzake pandrecht

Artikel 67 ZPW 2005 bepaalt dat voor het vestigen van een pandrecht een schriftelijke akte is vereist. Inschrijving van de akte in het Rassenregister is vereist voor derdenwerking (artikel 67 ZPW 2005). In de pandakte dient de pandhouder woonplaats te kiezen te 's-Gravenhage. Indien die keuze niet is gedaan, geldt de zetel van de Raad voor plantenrassen als gekozen woonplaats⁸⁹.

Alleen de ZPW 2005 bepaalt dat de pandhouder toestemming moet geven voor afstand van het kwekersrecht door de rechthebbende (artikel 73 lid 3 ZPW 2005). Voor het communautaire recht zal de pandhouder mijns inziens hierover een beding moeten opnemen in de pandakte.

Wanneer er in de pandakte bedingen zijn opgenomen over *na* inschrijving te verlenen licenties krijgen deze pas gelding en derdenwerking vanaf het moment van aantekening in het rassenregister. Zijn er in de pandakte bedingen opgenomen die betrekking hebben op vergoedingen van *bestaande* licenties, dan dient men erop bedacht te zijn dat dit bij deurwaardersexploot aangezegd moet worden aan de betreffende licentiehouders. Deze bedingen krijgen dan namelijk pas gelding tegenover de licentiehouder.

Executie van het pandrecht vindt plaats door veiling ten overstaan van een notaris, met toepassing van de voor hypotheek en voor beslag op onroerende zaken geldende regels (artikel 69 ZPW 2005).

Wanneer een derde inbreuk maakt op het kwekersrecht, kan de houder van het recht aanspraak maken op een verbod of gebod, gericht op beëindiging van de inbreuk en op betaling van een schadevergoeding (artikel 94 Vo 2100/94, artikel 70 ZPW 2005).

Voor het nationale kwekersrecht geldt dat de houder vorderingen tot schadevergoeding of het afdragen van winst ook namens licentiehouders en pandhouders kan instellen, onverminderd de bevoegdheid van licentie- en pandhouders om in een door de houder ingestelde vordering tussen te komen. Dit betekent dat de pandhouder afhankelijk is van de houder van het recht voor het instellen van een vordering. Naar mijn mening doet de pandhouder er goed aan om in de pandakte te bedingen dat hij bevoegd is om zelfstandig een vordering in te stellen. Zonder een dergelijk beding heeft hij die bevoegdheid niet (artikel 70 lid 7 ZPW 2005).

Voor het communautaire recht geldt dat artikel 94 Vo 2100/94 niet expliciet aangeeft of toewijzing van schade ook ten opzichte van pandhouders mogelijk is. In artikel 97 (dat betrekking heeft op winstafdracht) wordt de pandhouder wel genoemd. Huydecoper/Van Nispen betoogt dat dit niet een argument voor een redenering *a contrario* oplevert maar dat een consistente en redelijke uitleg van de bepalingen indiceert dat zowel schadevergoeding als winstafdracht door andere tot exploitatie gerechtigden (waaronder de pandhouder) kan worden gevorderd⁹⁰.

⁸⁷ Huydecoper/Van Nispen 2002, p. 377

⁸⁸ Th.C.J.A. van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten*, MvV 2008, p. 147-157

⁸⁹ De Raad voor plantenrassen zetelt in Wageningen

⁹⁰ Huydecoper/Van Nispen 2002, p. 374-375

Naar mijn mening wordt door toepassing van de door Huydecoper/Van Nispen betoogde uitleg van de bepalingen het pandrecht aanzienlijk versterkt. Door de pandhouder een zelfstandig wapen in handen te geven om zijn onderpand te beschermen, verbetert zijn positie. Hij is niet meer afhankelijk van de pandgever en kan op ieder gewenst moment ingrijpen om waardeverlies van het onderpand te voorkomen. Echter, zolang hierover nog onduidelijkheid bestaat doen partijen er naar mijn mening goed aan om hierover een beding op te nemen in de pandakte.

8.5 Het kwekersrecht als onderpand. Merkrecht

Het kwekersrecht is niet het enige beschermingsregime dat toegepast kan worden in de plantveredelingsindustrie. Door de toepassing van moderne, moleculaire plantenveredelings technieken komt in veel gevallen ook het octrooirecht in aanmerking als beschermingssysteem.

Een belangrijke beperking aan het octrooirecht is echter dat het uitsluitend wordt verleend voor uitvindingen. Een zuiver plantenras is uitgesloten van bescherming (art 3 lid 1 sub c ROW 1995 en art 53 sub b EOV). Wel kan octrooi aangevraagd worden voor planten die niet aan het profiel van het ras beantwoorden maar behoren tot de groep van organismen die volgens het taxonomische classificatiesysteem hoger ligt dan het ras. Zo verkreeg de onderneming Lubrizol octrooi op een kweekwijze voor hybride planten. De classificatie ‘hybride planten’ wordt gegeven aan planten die zijn vervaardigd met behulp van celfusie. Het zijn de planten die voortkomen uit een dergelijk proces die worden ingedeeld naar ras (bijvoorbeeld het plantenras ‘orchidee’). Aangezien de kweekwijze betrekking had op een groep van organismen dat hoger geïnclassificeerd is dan een plantenras, werd het octrooi verleend⁹¹. Ook plantengenen of gensequenties komen in aanmerking voor bescherming. Hoewel plantenrassen op zich dus niet octrooieerbaar zijn moet deze uitsluiting sterk gerelativeerd worden omdat een uitvinding die betrekking heeft op planten waarbij ‘de uitvoerbaarheid van die uitvinding zich technisch gezien niet beperkt tot een bepaald planten- of dierenras’ wel octrooieerbaar is⁹².

Naast plantenrassen zijn ook octrooien van ‘wezenlijk biologische werkwijzen voor de voortbrenging van planten’ uitgesloten (art 3 lid 1 sub d ROW 1995 en art 53 sub b EOV). Ook deze uitsluiting dient gerelativeerd te worden. Met ‘wezenlijk biologische werkwijzen’ wordt bedoeld een werkwijze die ‘geheel bestaat uit natuurlijke verschijnselen zoals kruisingen en selecties’⁹³. Een werkwijze die derhalve *niet geheel* bestaat uit natuurlijke verschijnselen is wel octrooieerbaar. In dit kader lijkt de aanwezigheid van een technische stap in de veredeling voldoende en is de uitzondering in de plantenveredeling van weinig betekenis⁹⁴.

Het kan voorkomen dat zowel een octrooirecht als een kwekersrecht van toepassing zijn op dezelfde uitvinding. Dat doet zich voor als een uitvinding die zich technisch niet beperkt tot een bepaald plantenras zich kan verwezenlijken in afzonderlijke plantenrassen. Het

⁹¹ Zie de uitspraak van het EOB in Hybrid Plants/Lubrizol OJ EPO 71 (1997) en in dit verband ook Prapagatin material/Ciba-Geigy, OJ EPO 112 (1984) en

⁹² aanvulling gepubliceerd in Richtlijn 98/44/EG van het EP en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, PB.L., nr. 213, 30 juli 1998, p. 15

⁹³ Richtlijn 98/44/EG van het EP en van de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen, PB.L., nr. 213, 30 juli 1998

⁹⁴ zie in dit verband ook N. Louwaars e.a., Veredelde Zaken, CGN Rapport 14, Wageningen: CGN/Stichting DLO 2009, p. 17

octrooirecht kan dan versterkt worden met een kwekersrecht (per te onderscheiden nieuw verkregen plantenras).

Naar mijn mening kan op een aantal punten het octrooirecht als een sterker recht worden gekwalificeerd dan het kwekersrecht. De kracht van het octrooirecht komt tot uiting in de beschermingsomvang. Deze is ruimer dan die van het kwekersrecht. De beschermingsomvang van een kwekersrecht is beperkt tot het nieuw ontwikkelde planten. De beschermingsomvang van een octrooi wordt bepaald door de aanvrager in zijn 'claims'. Daar waar de houder van het kwekersrecht alleen op kan treden tegen handelingen welke betrekking hebben op het beschermde plantenras strekt het octrooirecht zich uit tot al het afgeleide materiaal dat door de uitvinding verkregen eigenschappen vertoont ongeacht het ras waartoe dat materiaal behoort (artikel 53a ROW 1995). Derden mogen alleen gebruik maken van dit materiaal als zij in het bezit zijn van een licentie.

Voorts is van belang dat de kwekersvrijstelling alleen in het kwekersrecht bestaat. Derden-kwekers mogen hierdoor het plantenras gebruiken om handelingen verrichten voor het kweken van nieuwe rassen. Deze nieuwe rassen kunnen zonder toestemming van de oorspronkelijke houder van het kwekersrecht (en dus zonder licentie) commercieel worden geëxploiteerd. Een uitvinding waar octrooi op rust mag slechts worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en niet voor commerciële doeleinden⁹⁵. Een kweker die geoctrooieerd materiaal wil gebruiken heeft dus een licentie nodig, zowel voor het ontwikkelen als het exploiteren van een nieuw plantenras. Als de eigenschap veroorzaakt door de geoctrooieerde gengerelateerde uitvinding essentieel is, dan kan in beginsel met één octrooi de markt voor een bepaald gewas gedomineerd worden⁹⁶.

Tenslotte kan het commercieel opportuun zijn om de benaming van het nieuwe plantenras te beschermen door middel van een merkrechtregistratie. Door een dergelijke merkrechtregistratie als onderpand in te brengen kan het zekerheidsrecht worden versterkt.

⁹⁵ Op grond van de onderzoeksvrijstelling van artikel 53 lid 3 ROW 1995

⁹⁶ Zie brief van 19 april 2010 van de ministers van LNV en Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer, met kenmerk AKVL. 2010/594

Hoofdstuk 9, Het auteursrecht en naburige rechten

9.1 Inleiding

Het auteursrecht geeft de maker (of zijn rechtverkrijgenden) van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk de mogelijkheid om zijn werk te exploiteren en de integriteit daarvan te beschermen. Zonder auteursrecht zouden derden ongestraft werken kunnen kopiëren en plagiëren. Naast deze individuele beschermingsfunctie heeft het auteursrecht ook een maatschappelijke functie. Het wordt ingezet als instrument om creativiteit te stimuleren en zo de ontwikkeling en toegang tot informatie en cultuur te vergroten⁹⁷.

Auteursrecht is niet alleen een zaak van individuele makers maar ook van commerciële marktpartijen zoals ondernemingen in de software, muziek- of filmindustrie. Door productie, distributie en consumptie van auteursrechtelijk beschermde producten speelt het auteursrecht een grote rol in het economische verkeer. In 2005 bedroeg de toegevoegde waarde van auteursrechtelijke sectoren 5,9 procent van het Bruto Binnenlands Product. De komende jaren zal deze waarde alleen stijgen door de mogelijkheden die digitale verspreiding van auteursrechtelijke producten biedt⁹⁸.

Naburige rechten zijn aan het auteursrecht relateerde rechten. Het betreft de bescherming van prestaties van uitvoerende kunstenaars. Deze rechten zijn aan het auteursrecht gerelateerd omdat de houders ervan doorgaans gebruik maken van auteursrechtelijk beschermd werk⁹⁹. De wettelijke regelingen van beide rechten zijn in grote mate met elkaar in overeenstemming gebracht¹⁰⁰. Hieronder zal alleen het auteursrecht besproken worden en zullen de naburige rechten slechts zijdelings aan de orde komen bij de alinea betreffende pandrecht op de verschillende categorieën auteursrecht.

9.2 Auteursrecht

Het auteursrecht wordt geregeld in de Auteurswet (Aw)¹⁰¹. Het ontstaat van rechtswege door het scheppen van het werk.

Het auteursrecht wordt slechts verkregen voor de met de zintuigen waarneembare vorm van het werk. Dat wil niet zeggen dat het recht ontstaat voor de stoffelijke vorm. Het heeft betrekking op de geestelijke schepping en niet op de stoffelijke verwezenlijking daarvan¹⁰². Voorts moet het gaan om een werk dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt¹⁰³. Artikel 11 Aw bepaalt dat op wetten, besluiten en verordeningen van de overheid geen auteursrecht bestaat. Evenmin ontstaat auteursrecht op rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen.

⁹⁷ <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/intellectueel-eigendom/auteursrecht>

⁹⁸ Zie: *De economische omvang van het auteursrecht in Nederland. Een studie op basis van de WIPO-Guide*, rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Amsterdam, 3 december 2008

⁹⁹ Zie voor een uitgebreide beschrijving van de naburige rechten Wichers Hoeth 2007, p. 515 ev

¹⁰⁰ Wichers Hoeth 2007, p. 517

¹⁰¹ Wet van 23 september 1912, *Stb.* 308

¹⁰² Wichers Hoeth, 2007 p. 414-415

¹⁰³ Deze eis is niet in de wet te vinden maar is in de literatuur en de rechtspraak onomstreden. Een uitzondering op deze eis is wel in de wet te vinden namelijk de zgn. geschriftenbescherming van artikel 10 onder 1 Aw, dergelijke werken zijn niet origineel maar worden toch beschermd. Zie verder ook Wichers Hoeth, 2007 p. 416-419

Het auteursrecht bestaat uit exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten (artikel 25 Aw). Exploitatierechten geven de rechthebbende de bevoegdheid om het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen (artikel 12-14 Aw). Het auteursrecht is vooral ook een verbodsrecht. De rechthebbende kan derden verbieden zijn werk te exploiteren. Ook kan het auteursrecht gekwalificeerd worden als een vergoedingsrecht. De rechthebbende kan anderen toestemming geven om het werk te exploiteren en in ruil daarvoor een vergoeding vragen¹⁰⁴.

Het auteursrecht kent een temporele begrenzing van zeventig jaar na de dood van de maker. Is de maker onbekend of een niet-natuurlijk persoon, dan eindigt de bescherming zeventig jaar na de openbaarmaking van het werk (artikel 37 en 38 Aw). Het recht wordt verder begrensd door de wettelijke beperkingen die in de artikelen 15-25a Aw staan opgesomd. Deze beperkingen kunnen onderverdeeld worden in de volgende categorieën¹⁰⁵:

- beperkingen die verband houden met de informatievrijheid¹⁰⁶;
- beperkingen die samenhangen met de opvatting dat bepaalde werken publiek domein moeten zijn¹⁰⁷;
- beperkingen die te maken hebben met de privésfeer van de gebruiker¹⁰⁸;
- en beperkingen die inhaken op maatschappelijke verwachtingen in de relatie tussen de auteur en zijn contractpartners¹⁰⁹.

Tenslotte wordt het auteursrecht begrensd door de regeling inzake dwanglicenties (artikel 17a Aw).

Het auteursrecht eindigt door verloop van de beschermingstermijn. Verval doordat de rechthebbende afstand van zijn auteursrecht doet is niet mogelijk¹¹⁰. Dit neemt niet weg dat iemand kan besluiten om het auteursrecht niet uit te oefenen.

9.3 Overdracht en verpanding

Zoals hiervoor vermeld bestaat het auteursrecht uit exploitatierechten en persoonlijkheidsrechten. De exploitatierechten zijn vermogensrechten en kunnen op grond van artikel 2 Aw worden overgedragen door middel van een daartoe bestemde akte¹¹¹. Hiermee is voldaan aan het vereiste van 3:83 BW en kan er een zekerheidsrecht op het recht gevestigd worden. De persoonlijkheidsrechten daarentegen bestaan uit de hoogst persoonlijke band tussen maker en werk. Dergelijke rechten kwalificeren niet als vermogensrechten in de zin van Boek 3 BW. Ook na overdracht van de exploitatierechten kan de maker zijn persoonlijkheidsrechten geldend blijven maken¹¹². Omdat de persoonlijkheidsrechten geen

¹⁰⁴ Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 12-14

¹⁰⁵ zie ook Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 216

¹⁰⁶ De volgende beperkingen zijn onder deze categorie te scharen (i) vrije nieuwsgaring (15 en 16a Aw), (ii) onderwijs (16 Aw), (iii) bibliotheken (15h Aw), (iv) gehandicapten (15i Aw), (v) archivering (16n Aw), (vi) het citaatrecht (15a Aw), (vii) eigen oefening, studie of gebruik (16b Aw), (viii) incidenteel gebruik in een ander werk (18a Aw), (ix) parodie-exceptie (18b Aw), (x) openbare veiligheid (22 Aw)

¹⁰⁷ De volgende beperkingen zijn onder deze categorie te scharen (i) door de overheid openbaar gemaakte werken (15b Aw), (ii) kerkzang (17c Aw), (iii) vrije nieuwsgaring (16a Aw) en (iv) de openbare ruimte (18 Aw)

¹⁰⁸ De volgende beperkingen zijn onder deze categorie te scharen (i) eigen oefening, studie of gebruik (16b Aw), (ii) privé kopiëren (16b-g Aw), (iii) het reprorecht (16h-m Aw) en (iv) kerkzang (17c)

¹⁰⁹ De volgende beperkingen zijn onder deze categorie te scharen (i) het portretrecht (19-21 Aw) en (ii) openbaar tentoonstellen of verkoop (23 en 24 Aw)

¹¹⁰ Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 552

¹¹¹ Anders dan bij de rechten die ontstaan door registratie zijn bij een recht dat van rechtswege ontstaat zoals het auteursrecht geen aanspraak op of aanvraag tot toekenning van dit recht aan de orde.

¹¹² Wichers Hoeth 2007, p. 458

overdraagbare vermogensrechten zijn komen deze rechten niet voor verpanding in aanmerking.

9.4 Het auteursrecht als onderpand

9.4.1. Algemeen

De Auteurswet bevat geen regeling met betrekking tot de verpanding van het auteursrecht. De algemene regeling in het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Artikel 2 Aw bepaalt dat naast gehele overdracht ook gedeeltelijke overdracht is toegestaan. Hierdoor kan het recht gesplitst worden naar openbaarmakings- en verveelvoudigingswijzen, branches, gebruiksomgevingen of distributiekkanalen, tijd, onderdelen van het betrokken werk of aantallen exemplaren of openbaarmakingen¹¹³.

Afsplitsing en gedeeltelijke overdrachten van het auteursrecht komen regelmatig voor in de praktijk. Wanneer de redactie van de overdrachtsakten te wensen overlaat kan er onduidelijkheid ontstaan over de omvang en de inhoud van het afgesplitste recht. Bij het vestigen van zekerheidsrechten dienen partijen derhalve goed na te gaan op welk gedeelte van het auteursrecht het zekerheidsrecht precies gevestigd wordt¹¹⁴.

Het vestigen van zekerheidsrechten op auteursrechten is vooral een zaak van het bedrijfsleven. Hieronder volgt een bespreking van verpanding van het auteursrecht in die sectoren waar dat het meest gebruikelijk is: de ICT (computerprogrammatuur of software), het uitgeverijbedrijf en de muziek- en filmindustrie.

9.4.2 Auteursrecht op software

Doorgaans is software niet geoctrooieerd en zal het auteursrecht dat op de software rust in beeld komen als zekerheidsobject¹¹⁵. Auteursrecht beschermt alleen dat deel van de software dat een eigen oorspronkelijk karakter bezit en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Niet alle softwareprogramma's voldoen aan deze eis. Sommige programma's bestaan voor het grootste gedeelte uit door anderen ontwikkelde software of maken gebruik van vrij op internet verkrijgbare software ('open source ware')¹¹⁶. De economische waarde van het auteursrecht op dergelijke software is gering en derhalve minder geschikt om als onderpand te dienen.

Software wordt vaak in de loop der tijd verbeterd en vernieuwd. Als de verbeterde versie kan worden aangemerkt als een nieuw werk dan ontstaat er ook een nieuw auteursrecht. Het auteursrecht op de oude versie verliest dan zijn waarde. Om te voorkomen dat de pandhouder met lege handen komt te staan lijkt het mij verstandig dat partijen het zekerheidsrecht ook vestigen op deze toekomstige auteursrechten¹¹⁷.

In de literatuur en in de lagere rechtspraak wordt aangenomen dat verpanding van (auteursrecht op) software dient te geschieden met inachtneming van artikel 3:236 lid 2

¹¹³ Wichers Hoeth 2007, p. 438

¹¹⁴ Zie ook J.H. Spoor, *Onzekere zekerheid en lastig beslag. Zekerheden en beslag in het auteursrecht*, BIE, 1990, p. 358-363

¹¹⁵ Zie hoofdstuk 6 inzake het octrooirecht voor een uitgebreidere bespreking en relativering hiervan

¹¹⁶ Zie ook Gräler 2007, p. 160

¹¹⁷ De Hoge Raad heeft een dergelijke verpanding toelaatbaar geacht. HR 20 september 2002, NJ 2002, 610 m. nt. Du Perron (ING Bank/Mr Muller qq)

BW¹¹⁸. Dat betekent dat vestiging dus gewoon bij akte geschiedt overeenkomstig de wijze die voor levering is bepaald. Er hoeft geen vuistpand in de vorm van een stoffelijke gegevensdrager overhandigd te worden omdat lid 1 van artikel 3:236 BW niet van toepassing is. Sommige schrijvers waarschuwen er echter voor dat dit niet met zekerheid te stellen is zolang de Hoge Raad hier nog geen definitieve uitspraak over heeft gedaan¹¹⁹. Tot die tijd doet de pandhouder er mijns inziens verstandig aan om bij het vestigen van het zekerheidsrecht gelijktijdige verpanding of levering van een stoffelijke gegevensdrager te verlangen met het verbintenisrechtelijke beding dat ook toekomstige gegevensdragers die nieuwe versies van de software bevatten zullen worden geleverd. In het verlengde hiervan is dan ook registratie van de pandakte ex 3:237 BW aan te bevelen.

9.4.3 Auteursrecht op uitgegeven werk van schrijvers, vertalers en dichters

Een uitgeverij exploiteert auteursrecht van werk dat door anderen gecreëerd is. Om deze exploitatie mogelijk te maken dragen auteurs hun auteursrecht geheel of gedeeltelijk over aan de uitgever. De verzameling van auteursrechten die het uitgeverijbedrijf in bezit heeft zal doorgaans een grote economische waarde vertegenwoordigen. Aan het gebruik van deze rechten als zekerheidsobject kleven echter een aantal nadelen. Anders dan bij de hieronder te bespreken filmrechten kent de Auteurswet aan de uitgever geen rechten toe. Auteur en uitgever moeten in de overeenkomst die zij met elkaar aangaan de omvang van het over te dragen recht nader invullen en afbakenen. Een veelvoorkomend beding is dat de uitgeverij niet bevoegd is om zonder toestemming van de auteur het auteursrecht over te dragen. Dit betekent dat wanneer het pandrecht geëxecuteerd wordt (en dus overgedragen) de uitgeverij wanprestatie pleegt. Een ander gebruikelijk beding behelst het terugvallen van het recht naar de auteur wanneer de uitgeverij het werk uit de handel neemt of niet (of niet voldoende) in herdruk neemt. Aangenomen dat dit beding zakelijke werking heeft en dus vóór het pandrecht gaat, staat de pandhouder met lege handen als hij wil executeren¹²⁰.

9.4.4 Auteursrecht op muziekproducties

Individuele muziek-auteursrechthebbenden laten doorgaans hun belangen collectief behartigen door een bemiddelingsorganisatie. De bekendste Nederlandse organisaties op dat gebied zijn Buma en Stemra. Dergelijke organisaties controleren waar en wanneer muziek gebruikt wordt en zorgen ervoor dat muzikauteurs de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben. Een en ander wordt bewerkstelligd doordat de muzikauteurs hun exploitatierechten overdragen aan Buma/Stemra¹²¹. Verpanding van individuele muzikauteursrechten zal in de praktijk dus niet veel voorkomen omdat de auteur zijn rechten heeft overgedragen aan Buma/Stemra. Hetzelfde geldt voor verpanding van naburige rechten. Doorgaans zal de houder zijn rechten hebben overgedragen aan een bemiddelingsorganisatie. In Nederland is de belangrijkste organisatie op dat gebied Sena¹²².

¹¹⁸ Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 462 en Hof Amsterdam 23 december 1999, r.o. 4.10, te kennen uit HR 20 september 2002, NJ 2002, 610 m. nt. Du Perron (ING Bank/Mr Muller qq)

¹¹⁹ Zie bijvoorbeeld Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 462 en Gräler 2007, p. 163

¹²⁰ Zie ook J.H. Spoor, *Onzekere zekerheid en lastig beslag. Zekerheden en beslag in het auteursrecht*, BIE, 1990, p. 358-363

¹²¹ Zie ook <http://www.bumastemra.nl/over-bumastemra/organisatie>

¹²² Zie <http://www.sena.nl>

Een aparte vermelding verdient een betrekkelijk nieuw fenomeen dat in plaats van verpanding kan voorzien in de financieringsbehoefte van houders van grote en waardevolle pakketten muziek-auteursrechten en naburige rechten. Het betreft securitisatie¹²³. Dit is het proces waarbij financiële activa, zoals auteursrechten, worden omgezet in verhandelbare effecten. De auteursrechten worden door de rechthebbende aan een speciaal daarvoor opgerichte rechtspersoon verkocht, die deze aankoop financiert door de uitgifte van verhandelbare effecten. Het voordeel van een dergelijke constructie is dat de uit het auteursrecht verwachte royalty's vóóraf worden geïnd. Zo kan de muziek-auteursrechthebbende een voorschot nemen op toekomstige inkomsten¹²⁴. Bij dergelijke financieringsbehoeften vormt deze constructie een aantrekkelijke optie¹²⁵.

Voor het overige zal verpanding van muziek-auteursrechten vooral een zaak zijn van muziekuitgeverijen (platenmaatschappijen). Hiervoor wordt verwezen naar de opmerkingen hierover in de vorige alinea.

9.4.5 Auteursrecht op filmproducties

Zowel in de financiële- als in de filmwereld bestaat veel ervaring met de exploitatie en financiering van films. Een juridisch voordeel van het filmauteursrecht is dat het niet snel tot versnippering leidt. Dit heeft te maken met het bestaan van artikel 45d Aw. Dit artikel bepaalt dat degenen die een creatieve bijdrage hebben geleverd aan de film weliswaar als (mede)auteurs van de film worden beschouwd, maar dat het recht om de bijdrage te gebruiken vermoed wordt te zijn overgedragen aan de filmproducent¹²⁶. Behoudens afwijkende contractuele bedingen heeft de filmproducent dus de rechten in handen.

Verpanding van filmrechten zal hoofdzakelijk geschieden met betrekking tot *bestaande* filmrechten. Aangezien het financieren van een nog te produceren film een bijzonder risicovolle onderneming is, zullen voor dergelijke financieringen vaak andere vormen van zekerheid prevaleren. Bijvoorbeeld overdracht van de exploitatierechten. Omdat de belangrijkste investeerders vaak degenen zijn die de film exploiteren, zullen zij meer interesse hebben in een dergelijke constructie¹²⁷.

¹²³ Securitatie is niet voorbehouden aan de muziekindustrie, het kan ook worden ingezet door uitgeverijen of softwarebedrijven.

¹²⁴ C.P.M. Van Houte, Securitatie van Intellectuele eigendomsrechten, WFR 2002/6491, p. 1093-1101

¹²⁵ Securitatie van muziekrechten is inmiddels 'big business' zie bijvoorbeeld http://www.z24.nl/bedrijven/media_reclame/artikel_81782.z24 en <http://fd.nl/Archief/2009/07/03/dood-jackson-lichtpuntje-voor-abp>

¹²⁶ Zie ook het door de Commissie Auteursrecht opgestelde Supplement betreffende de filmregeling en het fictief makerschap behorende bij het Advies aan de Minister van Justitie over het voorontwerp van wet inzake het auteurscontractenrecht van 14 oktober 2010

¹²⁷ Zie ook J.H. Spoor, *Onzekere zekerheid en lastig beslag. Zekerheden en beslag in het auteursrecht*, BIE, 1990, p. 358-363

Hoofdstuk 10, Het topografierecht

10.1 Inleiding

Computers, auto's, afwasmachines, mobiele telefoons en vele andere gebruiksvoorwerpen hebben met elkaar gemeen dat zij bestuurd worden door chips. Een chip is een geïntegreerde elektronische schakeling (ook wel: een halfgeleider) waarin alle componenten gefabriceerd zijn op een plaatje silicium, dat in een keramische of plastic behuizing met metalen pootjes gelijmd of gegoten wordt¹²⁸. Het driedimensionale ontwerp van een chip noemt men een topografie¹²⁹.

Voor het ontwerpen van chips zijn doorgaans enorme investeringen nodig en om de belangen van investeerders en makers van chips veilig te stellen is het topografierecht in het leven geroepen¹³⁰. Van dit beschermingsysteem wordt echter niet veel gebruik gemaakt. Vanaf het jaar 2003 tot en met het jaar 2010 bedroeg het aantal Nederlandse registraties 29¹³¹. Een aantal oorzaken liggen hieraan ten grondslag. De Topografiewet is een typisch voorbeeld van gelegenheidswetgeving. Vóór inwerkingtreding van de wet was het auteursrecht de aangewezen beschermingsvorm voor topografieën¹³². De regeling is in het leven geroepen om bescherming van Nederlandse topografieën in de Verenigde Staten mogelijk te maken. In de wet komen typisch Amerikaanse constructies voor zoals de uitzondering voor 'reverse engineering' en het ontbreken van een bepaling dat de rechthebbende zich kan verzetten tegen bewerkingen of nabootsing in gewijzigde vorm. Dit beperkt de beschermingsomvang tot het verveelvoudigen van de gedeponeerde topografie. Voorts kan het exclusieve recht niet worden uitgeoefend tegen verkrijgers te goeder trouw ('innocent infringers'). Ook wanneer van goede trouw geen sprake (meer) is, en de derde bekend is met het topografierecht hoeft hij de rechthebbende slechts een billijke vergoeding te betalen, in tegenstelling tot een lucratief licentiecontract¹³³.

10.2 Topografierecht

Het topografierecht wordt geregeld in de Topografiewet¹³⁴. De wet is alleen van toepassing op vrij beperkt gedefinieerde producten¹³⁵. Het recht op een topografie ontstaat van rechtswege op het moment van schepping van de topografie. Om het recht te laten voortbestaan en om het recht te kunnen uitoefenen dient men een depot te verrichten bij het Octrooicentrum Nederland¹³⁶. Voorwaarde voor de bescherming is dat de topografie oorspronkelijk is.

¹²⁸ www.wikipedia.nl

¹²⁹ Wichers Hoeth 2007, p. 100

¹³⁰ Buitenlandse ontwikkelingen speelden hierbij een rol. Het was niet toegestaan om in de VS gebruik te maken van de daar bestaande topografiebescherming omdat deze bescherming niet in Nederland bestond. Door de Topografiewet werd het mogelijk om wel bescherming in de VS te verkrijgen. Zie voor een uitgebreide beschrijving hiervan ook Wichers Hoeth, p. 100-102

¹³¹ <http://register.octrooicentrum.nl/register/zoekformulier>

¹³² Het auteursrecht is krachtens artikel 25 Topografiewet niet van toepassing op topografieën die na 7 november 1987 tot stand zijn gekomen

¹³³ zie ook Engelen 1994, p. 114 - 117 en Wichers Hoeth 2007, p. 108 en 109

¹³⁴ Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten

¹³⁵ Wichers Hoeth 2007, p. 102

¹³⁶ Artikelen 5 lid 2, 7 en 8 Topografiewet

Hiervan is sprake wanneer de topografie niet aan andermans topografie ontleend is, maar onafhankelijk tot stand is gebracht¹³⁷.

Artikel 5 Topografiewet bepaalt dat het topografierecht de uitsluitende bevoegdheid verleent om de topografie te vermenigvuldigen, een halfgeleiderproduct te vervaardigen waarin de topografie is vervat en een exemplaar van de topografie of het halfgeleiderproduct te exploiteren, aan te bieden, in voorraad te hebben of in te voeren.

De beschermingsduur bedraagt 10 jaar, te rekenen na depot of eerste exploitatie, waarbij de vroegste datum geldt of 15 jaar, te rekenen vanaf de scheppingsdatum als er nog geen depot of exploitatie is geweest.

Naast temporele begrenzingen wordt het recht verder begrensd door de regeling inzake 'reverse engineering'¹³⁸. Dit houdt in dat de houder van het topografierecht niet op kan treden tegen derden die de chip kopiëren ter analyse van het halfgeleiderproduct waarop de beschermde topografie van toepassing is. Ook kan de houder niet optreden tegen verveelvoudiging van de topografie voor gebruik in de privésfeer voor niet-commerciële of onderwijsdoeleinden¹³⁹. Voorts wordt het topografierecht begrensd door de regelingen inzake inbreuk te goeder trouw en uitputting¹⁴⁰.

Tegen de verlening van het depot kan beroep worden ingesteld. De Algemene Wet Bestuursrecht is van toepassing, met dien verstande dat de rechtbank te Den Haag bij uitsluiting bevoegd is¹⁴¹.

Het topografierecht eindigt¹⁴²:

- Door doorhaling van de inschrijving van het depot op verzoek of door het verstrijken van de geldigheidsduur;
- Indien niet binnen uiterlijk twee jaren na exploitatie het depot van de topografie heeft plaatsgevonden;
- Door nietigheid van het depot, bijvoorbeeld omdat de topografie niet oorspronkelijk is in de zin van artikel 2 Topografiewet of omdat de ontwerper niet valt onder de in artikel 26 Topografiewet genoemde personen.

10.3 Overdracht en verpanding. Bijzondere bepalingen inzake pandrecht

Uit artikel 14 van de Topografiewet blijkt dat het recht op een topografie vatbaar is voor overdracht en derhalve kan er ook een pandrecht op het recht gevestigd worden.

De levering van het recht en de vestiging van het pandrecht geschiedt door een daartoe bestemde akte. Het pandrecht kan pas na inschrijving van de pandakte in het door het Octrooiencentrum Nederland beheerde register aan derden worden tegengeworpen (artikel 14 lid 3 Topografiewet). Inschrijving van de pandakte is ook van belang omdat de houder alleen dan toestemming van de pandhouder nodig heeft indien hij het recht wil laten doorhalen (artikel 12 Topografiewet).

De pandhouder is voor wat betreft een vordering tot schadevergoeding of het afdragen van winst door een inbreukmaker afhankelijk van het instellen van een vordering door de rechthebbende. Een dergelijke vordering kan alleen door de rechthebbende namens de

¹³⁷ Engelen 1994, p. 114

¹³⁸ Artikel 15 Topografiewet

¹³⁹ Wichers Hoeth 2007, p. 108

¹⁴⁰ Artikelen 6 en 16 Topografiewet

¹⁴¹ Artikel 20 Topografiewet

¹⁴² Wichers Hoeth 2007, p. 113 en artikelen 7 en 12 Topografiewet

pandhouder worden ingesteld (artikel 17 lid 5 Topografiewet). De pandhouder heeft ook de bevoegdheid tussen te komen om rechtstreeks de geleden schade vergoed te krijgen of om winstafracht te vorderen. Een zelfstandige vordering kan de pandhouder slechts met toestemming van de rechthebbende instellen. Het lijkt mij verstandig dat de pandhouder zijn positie versterkt door bij het aangaan van het pandrecht te bedingen dat deze toestemming bij voorbaat wordt verleend.

10.4 Het topografierecht als onderpand. Auteursrecht

Doordat de commerciële exploitatiemogelijkheden van het topografierecht beperkt zijn is naar mijn mening het recht als zekerheidsobject ook minder interessant. Een alternatief kan mijns inziens het octrooirecht zijn. De topografie moet dan voldoen aan de vereisten van artikel 2 ROW 1995. Ook een halfgeleiderproduct of halfgeleiderwerkwijze komt voor octrooi in aanmerking. Het object van de bescherming is anders dan bij een topografie omdat het achterliggende idee wordt beschermd en niet, zoals bij de topografie, de concrete uitwerking. Het achterliggende idee kan op verschillende manieren worden uitgewerkt en deze technische uitwerkingen vallen onder het octrooi. De beschermingsomvang is dus ruimer. Ook wordt het octrooi niet beperkt door 'reverse engineering' en gebruikers te goeder trouw. Dit maakt het octrooirecht commercieel interessanter. Er is sneller sprake van inbreuk. Dit vergroot de exploitatiemogelijkheden van de rechthebbende. Hij kan optreden tegen inbreukmakers en zo zijn eigen exploitatie maximaliseren en hij heeft de mogelijkheid om lucratieve licentiecontracten af te sluiten¹⁴³.

Ondanks de uitsluiting van auteursrechtelijke bescherming op topografieën die na 7 november 1987 tot stand zijn gekomen, kan er wel auteursrecht bestaan op de in een chip besloten liggende elektronische schakeling. Soms zal ook het ontwerp (de tekening) hiervan beschermd kunnen zijn¹⁴⁴.

Mijns inziens doet de pandhouder er goed aan zijn recht te versterken door in de pandakte een beding opnemen dat, indien het topografierecht achteraf ongeldig blijkt te zijn, eventueel bestaand auteursrecht als onderpand zal dienen.

¹⁴³ Uit het octrooiregister blijkt dat er legio octrooiaanvragen zijn die betrekking hebben op 'chips'. Alle octrooiaanvragen worden geklasseerd volgens de Internationale Patent Classification (IPC, ca. 70.000 onderverdelingen). Octrooiaanvragen die geïntegreerde elementen omvatten, worden o.a. geklasseerd in IPC klasse H01L 21, welke klasse meer dan 400.000 octrooidocumenten (!) bevat. Bron: Octrooiencentrum, Agentschap NL

¹⁴⁴ Wichers Hoeth 2007, p. 89 en Pres. Rb. Zwolle 22 juli 1983, BIE 1983, 332 (Koezender), Pres. Rb. Breda 13 februari 1991, BIE 1992, 19 (Psion)

Hoofdstuk 11, Het databankrecht

11.1 Inleiding

Een databank is een gegevensverzameling waarin informatie over een bepaald onderwerp handmatig of per computer gezocht kan worden. Voordat de Databankenwet in 1999 van kracht werd konden producenten van databanken niet altijd optreden tegen inbreukmakers. Op het octrooirecht konden zij geen beroep doen omdat er geen sprake is van een uitvinding. Auteursrecht is wel van toepassing op een databank maar alleen voor zover het oorspronkelijke onderdelen daarvan betreft. Binnen het auteursrecht is de leer van de geschriftenbescherming ontstaan, maar deze bescherming is vrij beperkt en niet onomstreden¹⁴⁵. Sinds het van kracht worden van de Databankenwet kunnen producenten van databanken zich beroepen op een nieuw IE-recht: het databankrecht.

In onze informatiemaatschappij zijn burgers, bedrijven en overheid structureel anders met elkaar gaan communiceren. Er is een nieuwe informatiestructuur ontstaan waarin beschikbare (open) data zowel economisch als maatschappelijk een grote rol spelen¹⁴⁶. Databanken zijn een essentieel onderdeel van deze nieuwe informatiestructuur. Zij worden niet alleen gebruikt voor interne opslag en archivering van gegevens. Zowel de overheid¹⁴⁷, het bedrijfsleven¹⁴⁸ als de wetenschap¹⁴⁹ stellen hun databanken ook ter beschikking aan externe gebruikers en deze kunnen al dan niet commercieel geëxploiteerd worden.

11.2 Databankrecht

Op het databankrecht is de Databankenwet (Dw) van toepassing¹⁵⁰. Het databankrecht ontstaat van rechtswege door het maken of produceren van de databank (artikel 2 Dw).

Het object van bescherming is de databank¹⁵¹. Artikel 1 lid 1 sub a Dw omschrijft een databank als een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn. Deze definitie omvat vrijwel alle soorten verzamelingen van literaire, artistieke, muzikale of andersoortige werken of van enig ander materiaal zoals tekst, geluid, beeld, cijfers, feiten en gegevens¹⁵². Bescherming kan alleen

¹⁴⁵ Zie P.B. Hugenholz, *Auteursrecht op informatie*, dissertatie 1989, Amsterdam: Amsterdam University Press 2005, p. 42 e.v

¹⁴⁶ Zoals ook gesignaleerd door onderzoeksinstituut TNO, zie bijvoorbeeld: http://www.tno.nl/content.cfm?context=thema&content=thema_hoofd&laat1=897&item_id=897

¹⁴⁷ Bijvoorbeeld Rechtspraak.nl, een databank waarin rechterlijke uitspraken te raadplegen zijn (<http://www.rechtspraak.nl>)

¹⁴⁸ Bijvoorbeeld Funda.nl. (<http://www.funda.nl>)

¹⁴⁹ Bijvoorbeeld Max Planck Encyclopedia of Public International Law: Dit is een uitgebreide databank op het gebied van de internationaal recht (<http://www.mpepil.com>)

¹⁵⁰ Wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse regelgeving aan richtlijn 96/9/EG van het EP en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, Stb. 1999, 303.

¹⁵¹ Geen bescherming komt toe aan de in artikel 8 Dw bedoelde databanken van de overheid waarvan de inhoud bestaat uit door de overheid uitgevaardigde wetten, besluiten en verordeningen alsmede rechterlijke uitspraken en administratieve beslissingen. Dit artikel houdt verband met het beginsel van de democratische rechtstaat dat juridische teksten die de rechtspositie van de burger bepalen vrij toegankelijk dienen te zijn, zie ook Wicher Hoeth 2007, p. 553.

¹⁵² Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 613

verkregen worden voor een databank waarvoor een substantiële op die databank gerichte investering is gedaan¹⁵³.

In artikel 2 lid 1 staan de handelingen opgesomd die zijn voorbehouden aan de rechthebbende. Hij heeft het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor het gebruik van een *substantieel* deel van de inhoud van de databank. Het gebruik van niet-substantiële delen wordt niet beschermd, tenzij dat gebruik in strijd is met de normale exploitatie van de databank of onrechtmatige schade toebrengt aan de belangen van de producent¹⁵⁴.

De beschermingstermijn van het databankrecht bedraagt vijftien jaar (artikel 6 Dw). Er ontstaat een nieuw recht met opnieuw een termijn van vijftien jaar als de databank aanzienlijk gewijzigd wordt (artikel 6 lid 3 Dw).

Naast deze temporele begrenzing wordt het databankrecht door de in artikel 5 Dw opgesomde beperkingen begrensd¹⁵⁵. Uit dit artikel volgt dat de rechthebbende niet kan optreden tegen (i) privégebruik van een niet-elektronische databank, (ii) gebruik voor niet-commerciële doeleinden, zoals onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en (iii) gebruik in het belang van de openbare veiligheid of voor een administratieve of rechterlijke procedure. Tenslotte wordt het recht beperkt door de uitputtingsregel van artikel 2 lid 3 Dw.

11.3 Overdracht en verpanding. Bijzondere bepalingen inzake pandrecht

Het databankrecht wordt blijkens artikel 2 lid 4 Dw overgedragen door middel van een akte. Door deze bepaling is aan de eis van artikel 83 lid 3 BW voldaan en kan het recht dus met een zekerheidsrecht bezwaard worden.

De Databankenwet bevat geen bijzondere bepalingen over pandrecht. De algemene regels van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

11.4 Het databankrecht als onderpand

Holzhauser is van mening dat een pandrecht op databanken moeilijk voor te stellen is¹⁵⁶. Voor interne databanken is dat inderdaad het geval. Echter, naar mijn mening is niet in te zien waarom rechten op commercieel geëxploiteerde databanken, zoals bijvoorbeeld Funda.nl, niet als zekerheidsobject in aanmerking zouden komen. Dergelijke databanken en de daarop bestaande rechten vertegenwoordigen een economische waarde¹⁵⁷ en zijn daardoor ook interessant als zekerheidsobject.

¹⁵³ Zie voor een uitgebreide bespreking van de vraag wanneer sprake is van een substantiële investering Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 621 ev

¹⁵⁴ Zie voor een uitgebreide bespreking van de vraag wanneer sprake is van een substantieel deel Spoor/Verkade/Visser, p. 628 ev

¹⁵⁵ Deze beperkingen hebben betrekking op het gebruik van een ‘substantieel deel’ van de databank als bedoeld in artikel 2 lid 1 DW aangezien niet-substantiële delen vallen onder de vrijstelling van artikel 2 lid 1 DW

¹⁵⁶ Holzhauser 2005, p. 111

¹⁵⁷ Funda heeft verschillende bronnen van inkomsten. De belangrijkste zijn webververtising, e-mailmarketing en sponsoring van onderdelen van de funda-website(s). Zie: <http://www.funda.nl/about/default.aspx?pagina=/nl/algemene-teksten-funda-sites/fundanl/over-funda/funda-factsheet>

Doordat het databankrecht een ongeregistreerd recht is, is het echter naar mijn mening een kwetsbaar onderpand. Er is geen zekerheid of de databank voldoet aan de beschermingsvereisten van de Databankenwet en ook het leveren van bewijs voor het bestaan en de ontstaansdatum van het recht kan problematisch blijken. Een bijkomend nadeel is de beperkte beschermingstermijn van 15 jaar. Omdat elke keer dat de databank een aanzienlijke wijziging ondergaat een nieuw recht ontstaat, kan door het regelmatig updaten van de databank de bescherming tot in het oneindige verlengd worden¹⁵⁸. Juridisch gezien is er echter geen sprake van verlenging van de beschermingsduur, maar van het ontstaan van een nieuw recht¹⁵⁹. Het lijkt mij verstandig als partijen in de pandakte vastleggen dat het pandrecht zich ook zal uitstrekken over dit soort toekomstige, nieuw ontstane databankrechten.

11.5 Auteursrecht

Naast de Databankenwet is ook de Auteurswet op de bescherming van databanken van toepassing. Artikel 3 lid 1 Dw bepaalt dat het auteursrecht ter beschikking staat voor databanken die door de keuze of de rangschikking van de stof een eigen intellectuele schepping van de maker vormen. Daar waar de Databankenwet de *inhoud* van de databank beschermt, beschermt het auteursrecht de *structuur* van de databank voor zover deze een oorspronkelijk karakter draagt¹⁶⁰. Op grond van het auteursrecht kan de rechthebbende optreden tegen het verveelvoudigen en openbaar maken van de databank (artikel 12 en 13 Aw). De beschermingsduur is zeventig jaar na de dood van de maker¹⁶¹. Bij het vestigen van zekerheid dienen partijen dus naast het databankenrecht ook het auteursrecht dat rust op de databank in onderpand te geven casu quo te aanvaarden.

11.6 Geschriftenbescherming

Naast het auteursrecht en het databankenrecht kan in bepaalde gevallen ook op geschriftenbescherming een beroep worden gedaan. Het databankrecht en het auteursrecht vullen elkaar aan. De geschriftenbescherming is van toepassing op niet-oorspronkelijke databanken waarvoor de producent geen substantiële investering heeft gemaakt. Hierdoor wordt samenloop met het databankrecht uitdrukkelijk uitgesloten (artikel 10 lid 4 Auteurswet)¹⁶². De rechthebbende kan optreden tegen het verveelvoudigen en openbaar maken van de databank (12 en 13 Auteurswet). De beschermingsduur is zeventig jaar na de dood van de maker. Door het naast elkaar bestaan van de geschriftenbescherming en het databankenrecht kan het voorkomen dat databanken waar *minder* (niet-substantieel) in is geïnvesteerd, onder omstandigheden meer of langer beschermd worden dan databanken waarin *meer* (wel substantieel) in is geïnvesteerd¹⁶³. Of een databank voldoet aan het vereiste van een substantiële investering is vaak niet op voorhand duidelijk¹⁶⁴. Deze onzekerheid kan

¹⁵⁸ Wichers Hoeth 2007, p. 565-566

¹⁵⁹ Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 635

¹⁶⁰ Wichers Hoeth 2007, p. 561

¹⁶¹ Zie ook Spoor/Verkade/Visser 2005 p. 608-612

¹⁶² Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 639

¹⁶³ Spoor/Verkade/Visser 2005, p. 640

¹⁶⁴ In Hof Den Haag 21 december 2000 (*De Telegraaf/NVM*) oordeelde het Hof dat er geen sprake is van een substantiële investering indien de data niet door de databankhouder zelf maar grotendeels door derde(n) is verzameld. De Hoge Raad (HR 22 maart 2002) oordeelde in cassatie dat een databank die een bijproduct (spin-

mijns inziens worden ondervangen door in de pandakte op te nemen dat ingeval het databankrecht ongeldig blijkt te zijn, het zekerheidsrecht komt te rusten op het recht dat voortvloeit uit de geschriftenbescherming. Bijkomend voordeel is de langere beschermingsduur van de geschriftenbescherming.

off) is van een andere, wel beschermde databank is alleen beschermd als voor die andere databank een substantiële investering is gedaan. Daar is geen sprake van als de gegevens slechts een bijproduct vormen van een ander proces. Het Europese Hof (HvJEG, 9 november 2004, British Horseracing Board v William Hill) oordeelde dat de in deze zaak betrokken ‘spin-off’ (waarin wel substantieel was geïnvesteerd) niet voor databankbescherming in aanmerking kwam omdat de investering gericht was op een andere activiteit (het organiseren van races) en niet op de databank (de verzameling race-uitslagen).

Hoofdstuk 12, Het merkrecht

12.1 Inleiding

Een merk is een teken ter onderscheiding van de waren of diensten van een onderneming. Het merkrecht geeft de rechthebbende een exclusief recht op zo'n teken. De grondslag voor de bescherming van merken is de noodzaak van een zo ongestoord mogelijke marktwerking¹⁶⁵. Consumenten kunnen door merken producten identificeren (herkomstfunctie). Ondernemingen kunnen aandacht vestigen op hun product (reclamefunctie), communiceren met andere marktdeelnemers (communicatiefunctie) en er goodwill mee kweken (investeringsfunctie)¹⁶⁶.

Voor ondernemingen zijn merken sterke wapens waarmee zij zich kunnen onderscheiden van andere ondernemingen en een marktpositie kunnen veroveren. Alleen al in de Benelux is ruim een half miljoen merken geregistreerd. Jaarlijks komen er zo'n 20.000 bij¹⁶⁷. Een onderneming als Unilever heeft wereldwijd meer dan 90.000 merken en AKZO ongeveer 20.000¹⁶⁸. Een merk kan zich ontwikkelen tot een zeer waardevol bezit. Het merkenadviesbureau Interbrand publiceert ieder jaar een lijst met de 100 meest waardevolle merken ter wereld¹⁶⁹. In 2011 staat het merk Coca Cola bovenaan de lijst met een waarde van ruim 71,8 miljard dollar. De top drie Nederlandse merken in de lijst zijn Philips (nr. 41), Shell (nr. 74) en Heineken (nr. 91).

12.2 Merkrecht

Aan de basis van in Nederland beschermde merkrechten kunnen drie soorten merkaanvragen staan: een Benelux-, een communautaire of een internationale aanvraag. De eerste twee aanvragen leiden tot zelfstandige merkrechten: het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk. Het Beneluxmerk geldt in Nederland, België en Luxemburg en heeft de nationale systemen van die landen vervangen. Het Gemeenschapsmerk heeft gelding in de (thans) 27 landen die deel uitmaken van de Europese Gemeenschap maar bestaat náást de nationale systemen van de afzonderlijke landen. De internationale aanvraag leidt niet tot een mondiaal merkrecht maar is gecreëerd om de aanvraag en registratie in meerdere afzonderlijke landen goedkoper en eenvoudiger te maken. Inhoudelijk valt het ontstane merkrecht onder de nationale wetgeving van het aangewezen land.

Op het Beneluxmerk is het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) van toepassing. Het registrerende bureau is het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het Gemeenschapsmerk wordt geregeld in de Gemeenschapsmerkenverordening¹⁷⁰ (GMVo). De Office for Harmonisation in the Internal Market (OHIM) is het registrerende bureau. Een internationale aanvraag wordt beheerst door het Verdrag van Madrid (VvM)¹⁷¹ en het aanvullende protocol van Madrid¹⁷² met als registrerend bureau het World Intellectual Property Office (WIPO).

¹⁶⁵ Wichers Hoeth 2007, p. 201

¹⁶⁶ Zie het L'Oréal/Bellure-arrest (HvJ EG 18 juni 2009, *IER* 2009/43, m.nt. Gielen)

¹⁶⁷ Bron: jaarverslag 2010 Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom

¹⁶⁸ Holzhauser/Gellaerts 2008, p. 196

¹⁶⁹ Zie voor 2011: <http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/Best-Global-Brands-2011.aspx>

¹⁷⁰ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

¹⁷¹ Verdrag van Madrid van 14 juli 1967 betreffende de internationale inschrijving van merken

¹⁷² Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 27 juni 1989

Een merkrecht wordt verkregen door het te deponeren bij het merkregistrerende bureau¹⁷³. Het BBIE en het OHIM toetsen het merkdepot op formele vereisten en voeren een onderzoek uit op absolute gronden. Wanneer het bureau tot de conclusie komt dat het merk niet aan deze vereisten of gronden voldoet dan wordt inschrijving geweigerd (artikel 2.11-2.13 BVIE en artikel 7 en 8 GMVo). De aanvraag voor een internationale registratie moet gebaseerd zijn op een depot van het merk in het land van oorsprong van de aanvrager. In het land van oorsprong wordt een onderzoek gedaan naar de vormvereisten en wordt het verzoek doorgestuurd naar het WIPO (artikel 3 VvM). Het WIPO onderzoekt of aan alle formele vereisten is voldaan en registreert het merk als dat het geval is.

Na het deponeren van het merk heeft de deposant zes maanden de tijd om het merk in andere landen te deponeren met behoud van de eerste depotdatum (prioriteitsrecht, artikel 2.6 BVIE en artikel 29 GMVo).

Het object van bescherming is het merkteken. Een merk kan bestaan uit alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van een andere onderneming (artikel 2.1 BVIE en artikel 4 GMVo). Geen merkrecht wordt verkregen op een teken waarop een absolute weigeringsgrond van toepassing is¹⁷⁴. De rechthebbende heeft een exclusief recht om binnen de grenzen van artikel 2.20 BVIE en artikel 9 GMVo aan een ander te verbieden het merk of een overeenstemmend teken in het economisch verkeer te gebruiken¹⁷⁵.

Benelux en Gemeenschapmerken zijn tien jaar geldig (2.9 lid 1 BVIE, artikel 46 GMVo). Een internationale registratie is twintig jaar geldig (artikel 6 lid 1 VvM). Tegen betaling van vernieuwingstaksen kunnen de registraties telkens en onbeperkt met tien jaar worden verlengd.

Het merkrecht wordt begrensd doordat de rechthebbende niet kan optreden tegen gebruik van het teken door een derde wanneer het overeenkomt met diens naam of adres. Ook kan niet opgetreden worden tegen aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging of andere kenmerken van waren of diensten. Hetzelfde geldt wanneer gebruik van het teken nodig is om de bestemming van een waar of dienst, met name als accessoire of onderdeel, aan te geven (2.23 BVIE en artikel 12 GMVo).

Voorts begrenst de uitputtingsregel van artikel 2.23 lid 3 BVIE en 13 GMVo het recht van de merkhouder. Hij kan zich niet tegen gebruik van het merk door derden verzetten voor zover de gemerkte waren of diensten door hemzelf of met zijn toestemming in het verkeer zijn gebracht.

Zowel tegen het Benelux als het Gemeenschapsmerkdepot kan oppositie worden ingesteld (artikel 2.14-2.17 BVIE en 42 ev GMVo). Derden die menen dat het depot strijdig is met hun oudere recht kunnen binnen een termijn van twee maanden (Benelux) casu quo drie maanden (Gemeenschapsmerk) na publicatie van het depot oppositie instellen. Als de oppositie

¹⁷³ Op deze regel bestaat één uitzondering: het algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs

¹⁷⁴ Niet toegestaan zijn bijvoorbeeld tekens die beschrijvend zijn of in strijd met de goede zeden en de openbare orde, zie ook artikel 2.4 BVIE en artikel 7 GMVo

¹⁷⁵ De merkhouder kan niet optreden tegen een identiek of overeenstemmend merk dat voor andere waren en diensten wordt gebruikt dan die waarvoor het merk is ingeschreven of wanneer er geen gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat. Wanneer een derde ongerechtvaardigd voordeel trekt uit een met het merk gelijkend of overeenstemmend teken of afbreuk doet aan de reputatie van het merk kan wel opgetreden worden tegen gebruik voor andere waren en diensten.

gegrond wordt verklaard dan weigert het registrerende bureau het merk in te schrijven. Tegen deze beslissing staat beroep open (2.17 BVIE en 57 ev GMVo).

Het merkrecht eindigt:

- Door het verstrijken van de geldigheidsduur en verval wegens niet-betaling van de verschuldigde vernieuwingstaksen (artikel 2.26 BVIE en artikel 46 ev GMVo);
- Door doorhaling op verzoek/afstand (artikel 2.25 BVIE en artikel 49 GMVo);
- Door nietigverklaring na een bij het registrerende bureau ingediend verzoek daartoe (artikel 2.27 BVIE en artikel 50 GMVo)¹⁷⁶. Vervallenverklaring wordt gegrond verklaard wanneer (i) het merk in een periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt, (ii) het merk is verworpen tot een soortnaam of (iii) het misleidend is voor het publiek.
- Door vernietiging in een rechterlijke procedure;
- Door herroeping in een oppositieprocedure (artikel 2.14-2.17 BVIE en 42 ev GMVo);
- Voor internationale registraties: deze vervallen wanneer binnen vijf jaar bescherming in het land van oorsprong wegvalt¹⁷⁷.

12.3 Overdracht en verpanding

Ingeschreven Benelux- en Gemeenschapsmerken kunnen door middel van een akte worden overgedragen (artikel 2.31 lid 1 BVIE en artikel 17 lid 1 GMVo). Op deze rechten kan dus probleemloos een pandrecht gevestigd worden. Voor het Beneluxdepot en het Gemeenschapsdepot geldt dat zij waarschijnlijk overdraagbaar zijn, maar er is geen ondubbelzinnige bepaling aan te wijzen die daarin voorziet. Ook bestaat er onzekerheid over de overdraagbaarheid van een internationale aanvraag en -registratie¹⁷⁸.

Voor de prioriteitsrechten geldt dat er geen bepaling is aan te wijzen die in de overdraagbaarheid daarvan voorziet. Zij zijn waarschijnlijk niet voor overdracht vatbaar¹⁷⁹.

Partijen doen er naar mijn mening dus goed aan terughoudend te zijn met het vestigen van pandrecht op prioriteitsrechten en gedeponeerde maar nog niet geregistreerde Beneluxmerken. Ook voor internationale registraties is een zekere terughoudendheid op zijn plaats, zij het in mindere mate. Het WIPO gaat er namelijk van uit dat aantekening van een pandrecht mogelijk is¹⁸⁰. Hetzelfde kan gesteld worden voor het Gemeenschapsmerkdepot. Het OHIM bepaalt in haar gedragsregels dat een pandrecht hierop gevestigd kan worden¹⁸¹.

12.4 Bijzondere bepalingen inzake pandrecht

¹⁷⁶ Vervallenverklaring wordt gegrond verklaard wanneer (i) het merk in een periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; (ii) het merk door toedoen of nalaten van de merkhouders tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het is ingeschreven; (iii) het merk het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of plaats van herkomst van deze waren of diensten; (iv) de merkhouders niet meer voldoet aan de voorwaarden op grond waarvan hij aanspraak kan maken op de hoedanigheid van houder van een Gemeenschapsmerk.

¹⁷⁷ Zie toelichting in alinea 'het merkrecht als onderpand'

¹⁷⁸ Engelen 2003, p. 81-85 acht het onwaarschijnlijk dat deze rechten kunnen worden overgedragen. Gielen gaat wel uit van de overdraagbaarheid van internationale registraties: zie Ch. Gielen, IE rechten, acquisities en joint ventures, Ondernemingsrecht 2002, 439-447

¹⁷⁹ Engelen 2003, p. 86

¹⁸⁰ http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm19.pdf

¹⁸¹ http://oami.europa.eu/pdf/forms/recordal_note_en.pdf

Artikel 2.33 BVIE en 23 lid 1 GMVo bepalen dat een pandrecht slechts aan derden kan worden tegengeworpen nadat het in het register is ingeschreven. Artikel 23 GMVo bepaalt voorts dat een niet ingeschreven pandrecht ook kan worden tegengeworpen aan derden die van het pandrecht op de hoogte waren op het moment dat zij rechten op het merk verwierven. Artikel 2.25 lid 1-4 BVIE en artikel 49 lid 3 GMVo bepalen dat afstand van het merkrecht slechts kan geschieden met medewerking van de pandhouder.

In de wettelijke regelingen zijn aan de pandhouder geen bevoegdheden toegekend die verband houden met vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht of het optreden tegen inbreuk. Artikel 3:245 van het Burgerlijk Wetboek geeft de pandhouder wel de bevoegdheid om rechtsvorderingen in te stellen ter bescherming van het verpande goed¹⁸². Echter, Van Nispen is van mening dat een door een pandhouder ingestelde merkinbreukactie zich niet verhoudt met het stelsel van de Benelux Merkenwet (inmiddels vervangen door het BVIE). Hij meent dat enkel de actie door merkhouders zelf hierin past¹⁸³. Om problemen te voorkomen doet de pandhouder er derhalve goed aan om hierover reeds in de pandakte afspraken te maken.

Zowel het BBIE¹⁸⁴ als het OHIM¹⁸⁵ hebben gedragsregels gepubliceerd voor het aantekenen van een pandrecht in het register¹⁸⁶. Partijen dienen bij hun verzoek tot aantekening van het recht het merkregistratienummer te vermelden alsmede de naams- en adresgegevens van de pandhouder. Bij het verzoek dient een kopie of uittreksel van de door partijen getekende akte te worden overgelegd waaruit het recht op het merk blijkt. Beide bureaus vereisen de medewerking van de pandhouder bij doorhaling van het pandrecht. Het BBIE gaat alleen op verzoek van de pandhouder over tot doorhaling. Bij het OHIM mogen zowel de pandgever als de pandhouder een verzoek doen maar daarbij moeten zij bewijs aanleveren dat het zekerheidsrecht niet meer bestaat of een verklaring van de pandhouder aanleveren waaruit blijkt dat hij toestemming geeft voor de doorhaling.

12.5 Het merkrecht als onderpand

Naar mijn oordeel heeft het merkrecht een aantal juridische eigenschappen die het tot een geschikt onderpand kunnen maken¹⁸⁷.

Ten eerste heeft het recht een onbeperkte geldigheidsduur. Vooral bij lang lopende financieringsovereenkomsten is dat een voordeel. IE-rechten met een beperkte beschermingsduur zijn voor dergelijke overeenkomsten minder geschikt. Als de beschermingsduur verstreken is, gaat het IE-recht teniet en staat de pandhouder met lege handen. Echter, ook een merkrecht kan door tijdsverloop teniet gaan wanneer niet op tijd instandhoudingstaksen worden betaald. Juist bij de verpanding van merkrechten speelt dit een rol omdat merkrechten vaak verpand worden op het moment dat een onderneming al in financiële problemen verkeert¹⁸⁸. Wanneer een pandgever/schuldenaar in zwaar weer

¹⁸² Zie ook hoofdstuk 3

¹⁸³ C.J.J.C. van Nispen, *Beslag en zekerheden in het merkenrecht*, BIE 1990, p. 355-358

¹⁸⁴ Zie <https://www.boip.int/wps/portal/site/trademarks/maintain/maintain-mutation>

¹⁸⁵ http://oami.europa.eu/pdf/forms/recordal_note_en.pdf

¹⁸⁶ Voor de gedragsregels van WIPO, zie: http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm

¹⁸⁷ Omdat een merkrecht een grote waarde kan vertegenwoordigen is het ook vanuit financieel oogpunt een aantrekkelijk onderpand. Daarbij moet echter wel aangetekend worden dat merken erg kwetsbaar zijn: een schandaal of imagoschade kan de waarde sterk doen afnemen.

¹⁸⁸ Zie bijvoorbeeld de verpanding van het merk Spyker en de onrust die daardoor veroorzaakt werd onder beleggers: <http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2680/Economie/article/detail/842712/2007/05/24/Spyker-verpandde-merk-aan-Friesland-Bank.dhtml>

verkeert, dan is de kans groot dat merkrechtregistraties uit gebrek aan financiële middelen niet tijdig zijn of worden vernieuwd. Een pandhouder doet er mijn inziens goed aan om tijdig zorg te dragen voor de instandhouding van zijn onderpand. Mochten de instandhoudingstaksen niet op tijd zijn betaald, dan kan nog een beroep worden gedaan op de zgn. ‘*delai de grâce*’ (artikel 2.9 lid 4 BVIE en 47 lid 3 GMVo). Dit is een periode van zes maanden na de vervaldatum. Binnen die termijn wordt een vernieuwingsverzoek alsnog in behandeling genomen tegen een verhoogde takse (vijftig procent van de gewone takse). Na de *delai de grâce* is de merkregistratie definitief vervallen en kan men alleen nog een beroep doen op het merkrecht als het kwalificeert als algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs¹⁸⁹. Een tweede aantrekkelijke eigenschap van een merkrecht is dat het een geregistreerd recht betreft dat vooraf inhoudelijk door het registrerende bureau is getoetst. Deze toetsing verkleint de kans dat het merkrecht op een later tijdstip nietig blijkt te zijn op een van de absolute gronden. Daarnaast doorlopen zowel het Benelux als het Gemeenschapsmerk een oppositieperiode. Derden met een ouder recht hebben dus al de kans gehad om hun bezwaren kenbaar te maken. De kans dat later een derde alsnog een beroep doet op een ouder recht is niet uitgesloten maar wel aanzienlijk verkleind.

In vergelijking met het Gemeenschaps- en internationale regime geeft naar mijn mening het Beneluxmerkrecht juridisch gezien de meeste zekerheid. Een Gemeenschapsmerk heeft als nadeel dat het geen voorrang heeft boven nationale merkrechten in de afzonderlijke EG-landen. Wanneer in één van de landen oppositie wordt ingesteld en toegewezen, dan leidt dat tot weigering van inschrijving van het Gemeenschapsmerk. Ook na het verstrijken van de oppositietermijn is het Gemeenschapsmerk nog niet veilig. Een later ingestelde rechterlijke procedure in één van de EG-landen kan alsnog tot doorhaling leiden. De merkhouders heeft dan wel de mogelijkheid om zijn merkrecht te converteren naar een nationaal recht in de landen waar de inschrijving niet wordt betwist (artikel 108 ev GMVo). Een dergelijke conversie is echter een dure aangelegenheid. Voor elk land waar bescherming gewenst is moeten de normale taken en kosten worden betaald.

Voor wat betreft de internationale merkregistratie wijs ik op twee addertjes onder het gras. Het WIPO registreert het merk na een kort formeel onderzoek. Dit wil echter niet zeggen dat op dat moment het merk in alle aangewezen landen als geregistreerd mag worden beschouwd. De nationale fase van de procedures moet nog beginnen (artikel 3 e.v. VvM). Elk aangewezen land behandelt de aanvraag afzonderlijk en naar eigen wetgeving. Zo kan een internationale inschrijving in het ene land geweigerd worden terwijl het in het andere land aanvaard is. Een internationale registratie is dus pas een geschikt onderpand wanneer de nationale fases zijn afgerond en er zekerheid bestaat over het aantal landen waar het merk beschermd is.

Ten tweede wordt een internationale registratie op basis van een depot in het land van oorsprong van de aanvrager gebaseerd. De geldigheid van de internationale inschrijving hangt gedurende de eerste vijf jaar af van het lot van de basisinschrijving in het land van oorsprong (artikel 6 lid 2 VvM). Als deze wegvalt, valt ook de internationale registratie weg. Pandhouders dienen zich dus bewust te zijn van dit risico bij internationale registraties jonger dan vijf jaar.

¹⁸⁹ Er worden strenge eisen gesteld aan een beroep op artikel 6bis Verdrag van Parijs, zie ook Wichers Hoeth 2007, p. 327-328

Naast deze procedurele kenmerken kan ook het type merkregistratie van invloed zijn op de kracht van het merkrecht. Het grootste deel van de merkregistraties in Nederland bestaat uit een woordmerk, een beeldmerk of een combinatie daarvan¹⁹⁰. Een woordmerk is een registratie van het woord waaruit het merk bestaat (bijvoorbeeld: “Apple”). Een beeldmerk is een registratie van het logo (in het geval van Apple: een tekening van een appel met een hap eruit). Daarnaast kan men een gecombineerd woord/beeldmerk deponeren (de tekening van de appel met het woord “Apple” erbij). Van deze drie typen merkregistraties is het woordmerk het sterkste recht. Omdat een logo vaak een meer algemeen karakter heeft (bijvoorbeeld een appel in plaats van een abstracte tekening) worden strenge eisen gesteld aan de mate van overeenstemming die er tussen de tekens moet bestaan. Een woordmerk biedt meer mogelijkheden om succesvol op te treden tegen inbreukmakers. De houder van het woordmerk “Apple” zal niet alleen succesvol op kunnen treden tegen het woordmerk “Appel” maar bijvoorbeeld ook tegen de tekening van een appel¹⁹¹.

Een bijkomend praktisch probleem is dat ondernemingen de lay-out van hun logo nogal eens wijzigen. Een dergelijke wijziging valt doorgaans niet onder de bescherming van het geregistreerde beeldmerk. Vaak vergeten ondernemingen voor een dergelijk gewijzigd logo een nieuw beeldmerk te deponeren. Gevolg is dat de bestaande merkregistratie en daarmee het onderpand waardeloos is geworden.

In de merkrechtelijke praktijk pleegt men derhalve merkhouders te adviseren een afzonderlijke registratie van een woordmerk en een beeldmerk te deponeren omdat dit de sterkste bescherming geeft.

Een pandhouder doet er mijns inziens wel goed aan om te controleren of de registratie van het beeldmerk nog up-to-date is voordat hij het als onderpand accepteert.

¹⁹⁰ Er zijn ook nog andere mogelijkheden zoals een vormmerk, een geurmerk of een kleurmerk, maar dit komt verhoudingsgewijs niet veel voor

¹⁹¹ Zie hoofdstuk 5 van Cohen Jehoram/Nispen/Huydecoper 2008 voor een uitgebreide behandeling van dit onderwerp

Hoofdstuk 13, Het model- en tekeningenrecht

13.1 Inleiding

Modellen en tekeningen (in het Nederlandse spraakgebruik vaak samen als modellen aangeduid) worden beschermd door het model- en tekeningenrecht. De bescherming heeft betrekking op siermodellen. Dat zijn modellen die zien op vormgevingskenmerken. Gebruiksmodellen (vormgeving die geheel door een technische functie wordt bepaald) worden niet beschermd door het tekeningen- en modellenrecht¹⁹².

Modelrechten zijn voor ondernemingen in de creatieve sector belangrijke wapens tegen inbreuk en nabootsing¹⁹³. Ondernemingen investeren veel geld in het ontwerp en de vormgeving van hun producten. Om te voorkomen dat concurrenten het resultaat daarvan ongestraft kunnen kopiëren en exploiteren kunnen deze investeringen beschermd worden door een modelrecht.

13.2 Modelrecht

Aan de basis van een in Nederland geldend tekening- of modelrecht (hierna: modelrecht) kan evenals in het merkenrecht een Benelux-, Gemeenschaps- of internationale aanvraag staan.

Het Benelux tekeningen- en modellenrecht is geregeld in het ook voor het merkenrecht geldende BVIE. Het registrerende bureau is het BBIE. Het Gemeenschapsmodel is geregeld in de Gemeenschapsmodellenverordening (GMOVo)¹⁹⁴. Het registrerende bureau is het OHIM. Een internationale aanvraag wordt geregeld door de Overeenkomst van 's-Gravenhage van 1925 (OvG). Via een rechtstreeks depot bij het WIPO kan bescherming verkregen worden in de bij de OvG aangesloten landen. De internationale aanvraag leidt niet tot een mondiaal modelrecht maar is gecreëerd om de aanvraag en registratie in meerdere afzonderlijke landen goedkoper en eenvoudiger te maken. Inhoudelijk valt het ontstane modelrecht onder de nationale wetgeving van het aangewezen land.

Een modelrecht ontstaat door het depot van een grafische afbeelding van het model en de inschrijving daarvan in het register van het BBIE (artikel 3.5 BVIE) of in het geval van een Gemeenschapsmodel bij het OHIM (artikel 48 GMOVo). Het depot moet voldoen aan een aantal formele vereisten (artikel 3.9 BVIE en artikel 45 GMOVo). Afgezien van een toetsing aan de openbare orde en de goede zeden (3.13 BVIE en artikel 47 GMOVo) blijft een verdere toetsing door het BBIE en het OHIM achterwege. Het Gemeenschapsmodel kent in tegenstelling tot het Beneluxmodel ook een niet-geregistreerde variant¹⁹⁵.

Anders dan bij internationale merkinschrijvingen is voor een internationaal modeldepot geen basisdepot nodig. Men kan het model rechtstreeks bij het WIPO deponeren. Evenals in het merkenrecht verifieert het WIPO of het depot voldoet aan de vormvereisten. Na inschrijving wordt het ontstane modelrecht beheerst door de nationale wetgeving van het aangewezen land¹⁹⁶.

¹⁹² Wichers Hoeth 2007, p. 141

¹⁹³ Recentelijk deed het beroep van Louis Vuitton op zijn modelrecht in de zaak tegen kunstenaar Nadia Plesner nog een hoop stof opwaaien. Zie <http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/04/toch-geen-boete-wegens-vuitton-tas-op-schilderij/>

¹⁹⁴ Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

¹⁹⁵ Zie voor een uitgebreidere bespreking de alinea 'Het modelrecht als onderpand'

¹⁹⁶ Wichers Hoeth 2007, p. 198 en 199

Artikel 3.3 lid 5 BVIE en 41 GMOVo bepalen dat op het recht van voorrang (prioriteitsrecht) kan worden ingeroepen binnen een termijn van zes maanden na depotdatum.

Als tekening of model kan worden beschermd het nieuwe uiterlijk van een voortbrengsel met een eigen karakter (deze materiële vereisten staan beschreven in artikel 3.1 en 3.3 BVIE en 5 en 7 GMOVo). Onder tekening moet worden verstaan het tweedimensionale patroon van een weefsel, stof of behangselpapier. Niet de tekening zelf is beschermd maar het voortbrengsel dat daardoor een nieuw uiterlijk krijgt. Een model is driedimensionaal en kan zelf het beschermde voortbrengsel zijn¹⁹⁷. Niet in aanmerking voor modelbescherming komen voortbrengselen waarvan de uiterlijke kenmerken uitsluitend worden bepaald door de technische functie en het uiterlijk van een verbindingsstuk (artikel 3.2 BVIE en artikel 8 GMOVo). Voorts mag een model niet in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde (artikel 3.6 BVIE en artikel 9 GMOVo).

Op basis van zijn exclusieve modelrecht kan de houder anderen verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van voortbrengselen met hetzelfde uiterlijk of met een uiterlijk dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt (artikel 3.16 lid 1 BVIE en artikel 10 GMOVo).

De volgende begrenzingsen zijn aangebracht op het modelrecht. Het modelrecht heeft een maximale geldigheidsduur van vijftientig jaar (artikel 3.14 BVIE en artikel 12 GMOVo). Na inschrijving is het recht vijf jaar geldig. De inschrijving kan daarna tegen betaling van vernieuwingstaksen vier achtereenvolgende termijnen van vijf jaar worden verlengd.

Uit de artikelen 3.19 BVIE en 20 GMOVo blijkt voorts dat de houder van het modelrecht zich niet kan verzetten tegen handelingen die plaats vinden in de particuliere sfeer en voor niet commerciële doeleinden. Datzelfde geldt voor handelingen ten behoeve van experiment en onderwijs. Voorts kan de modelrechthouder in bepaalde gevallen niet optreden tegen gebruik ten behoeve van reparaties van voertuigen¹⁹⁸.

Op het modelrecht is tenslotte ook de uitputtingsregel (artikel 3.19 BVIE en 21 GMOVo) en het voorgebruiksrecht (artikel 3.20 BVIE en 22 GMOVo) van toepassing¹⁹⁹.

In tegenstelling tot het merkenrecht is er noch voor het Beneluxmodel noch voor het Gemeenschapsmodel voorzien in een oppositieprocedure.

Een modelrecht eindigt:

- Door vrijwillige doorhaling/afstand (artikel 3.21 BVIE en artikel 51 GMOVo);
- Door het verstrijken van de geldigheidsduur en verval wegens niet-betaling van de verschuldigde vernieuwingstaksen (artikel 3.22 BVIE en artikel 12 GMOVo);
- Door nietigverklaring na een bij het OHIM ingediend verzoek daartoe (artikel 24 GMOVo). Nietigheid van een Beneluxmodel kan alleen voor de rechter worden ingeroepen (artikel 3.23 BVIE);
- Door vernietiging in een rechterlijke procedure;
- Het modelrecht gaat subjectief teniet door opeising (artikel 3.7 BVIE en artikel 14 jo. artikel 21 GMOVo).

13.3 Overdracht en verpanding

¹⁹⁷ Kooij 2010, p. 58

¹⁹⁸ Zie voor een meer uitgebreide bespreking van deze reparatieclausule Wichers Hoeth 2007, p. 177-178

¹⁹⁹ Zoals hiervoor omschreven in hoofdstuk 12

Artikel 3.25 BVIE bepaalt dat het modelrecht overgedragen kan worden en dat dit schriftelijk moet worden vastgelegd. Artikel 28 GMOVo verklaart niet ondubbelzinnig dat het modelrecht overgedragen kan worden. Van Engelen is er niet zeker van dat (de aanspraak op en de aanvraag tot) Gemeenschapsmodellen overdraagbaar zijn²⁰⁰. Hij wijst er bovendien op dat de regeling alleen van toepassing is op ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodellen acht hij niet voor overdracht vatbaar. Voorts acht hij het onzeker dat de aanspraak op een Beneluxmodel, de (aanvraag tot de) internationale modelinschrijving en voorgebruiksrechten voor overdracht vatbaar zijn. Vanwege de onzekerheid die bestaat over de overdraagbaarheid van deze rechten lijkt het mij verstandig dat partijen terughoudend zijn met het vestigen van een pandrecht daarop. Echter, dit geldt niet voor het Gemeenschapsmodel. Ondanks het feit dat er onzekerheid bestaat over de overdraagbaarheid ervan moet toch aangenomen worden dat een pandrecht daarop tot de mogelijkheden behoort. Artikel 29 GMOVo bepaalt namelijk uitdrukkelijk dat het recht vatbaar is voor het vestigen van een pandrecht daarop.

13.4 Bijzondere bepalingen inzake pandrecht

Artikel 3.27 BVIE en 33 GMOVo bepalen dat een pandrecht alleen aan derden kan worden tegengeworpen nadat deze is ingeschreven in het register. Voorts bepalen artikel 3.21 BVIE en artikel 51 lid 4 GMOVo dat de houder van het modelrecht slechts afstand kan doen van zijn recht met toestemming van de pandhouder. In de wettelijke regelingen zijn aan de pandhouder geen bevoegdheden toegekend die verband houden met vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht of het optreden tegen inbreuk. Voor dergelijke bevoegdheden dient terug gevallen te worden op de algemene regeling van het Burgerlijk Wetboek.

Voor de door het BBIE en het OHIM gepubliceerde gedragsregels voor het aantekenen van een pandrecht in het register wordt verwezen naar de opmerkingen die hierover zijn gemaakt in hoofdstuk 12.

13.5 Het modelrecht recht als onderpand. Auteursrecht

Opvallend aan het modelrecht is dat er vrijwel geen enkele inhoudelijke toetsing plaats vindt door de registrerende bureaus. De enige inhoudelijke toets betreft eventuele strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden waar dan nog bij aangetekend moet worden dat het een vereiste is dat vrijwel geen praktische betekenis heeft²⁰¹. Gevolg van dit systeem is dat er veel modelrechten in de registers zijn geregistreerd die eigenlijk niet voldoen aan de materiële vereisten van het modelrecht. Dit maakt het modelrecht mijns inziens tot een kwetsbaar onderpand. Derden kunnen met succes de nietigheid inroepen van modelrechten die op het moment van inschrijving niet nieuw waren of niet voldoende een eigen karakter hebben.

Die kwetsbaarheid wordt naar mijn mening nog vergroot door het ontbreken van een oppositieprocedure. Derden met oudere rechten kunnen op ieder moment opduiken om de nietigheid van de modelregistratie in te roepen.

Een voordeel van het modellenrecht is mijns inziens dat er geen gebruiksverplichting gekoppeld is aan de geldigheid van het recht zoals dat in het merkenrecht wel het geval is.

²⁰⁰ Van Engelen 2003, p. 93

²⁰¹ Wichers Hoeth 2007, p. 156

Door de beperkte beschermingsduur van vijftientig jaar acht ik het modelrecht minder interessant als onderpand voor langlopende financieringsovereenkomsten. Dit geldt in het bijzonder voor het ongeregistreerde Gemeenschapsmodel dat een beschermingsduur van slechts drie jaar kent. Dit ongeregistreerde modelrecht komt kosteloos en vormvrij (het hoeft niet te worden aangevraagd of ingeschreven) tot stand. Het laagdrempelige beschermingsregime komt tegemoet aan de behoeftes van bedrijfstakken waar in korte tijd grote aantallen modellen met een korte levensduur worden geproduceerd (zoals de mode-industrie)²⁰². Dit ongeregistreerde recht vervult een nuttige functie voor modelhouders die nabootsende concurrenten willen aanpakken. Door de korte beschermingsduur en ongeregistreerdheid is het mijns inziens als onderpand minder geschikt.

Een model kan tegelijkertijd door een modelrecht als door het auteursrecht worden beschermd. Na verval of nietigverklaring van het modelrecht is voor het voortbestaan van het auteursrecht geen instandhoudingsverklaring meer nodig, zoals dat onder de wetgeving van voor de inwerkingtreding van het BVIE het geval was²⁰³. De pandhouder versterkt naar mijn mening zijn recht door in de pandakte een beding op te nemen dat, indien het modelrecht achteraf ongeldig blijkt te zijn, het auteursrecht als onderpand zal dienen.

²⁰² Wichers Hoeth 2007, p. 195

²⁰³ Wichers Hoeth 2007, p. 187

Hoofdstuk 14, Het handelsnaamrecht

14.1 Inleiding

Het handelsnaamrecht beschermt degene die met een handelsnaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer tegen gebruik van die handelsnaam door derden. Omdat de Nederlandse wet niet uitdrukkelijk een exclusief recht op de handelsnaam erkent is het geen klassiek IE-recht, zoals het octrooirecht en het merkenrecht. In 2004 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap echter wel bepaald dat het handelsnaamrecht een recht is dat onder de uitdrukking ‘intellectuele eigendom’ valt²⁰⁴.

Handelsnamen hebben van oudsher een beschrijvende functie. Zij geven informatie over de eigenschappen van de onderneming zoals het type rechtsvorm, of over degene die de onderneming drijft. In de loop der tijd hebben handelsnamen ook een meer onderscheidende functie gekregen en zo zijn zij naar het merkteken toegegroeid. Daar waar een merkteken een middel is om waren en diensten te onderscheiden, is de handelsnaam een middel om ondernemingen van elkaar te onderscheiden²⁰⁵. In veel gevallen vallen de twee samen. Een voorbeeld daarvan is de handelsnaam ‘Philips’ ter aanduiding van de onderneming Koninklijke Philips Electronics N.V., en het merk ‘Philips’ ter aanduiding van een productgroep van die onderneming zoals elektronica.

Handelsnaamrechten behoren tot de immateriële activa van een onderneming en vertegenwoordigen derhalve een economische waarde die uitgebaat kan worden.

14.2 Handelsnaamrecht

Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de Handelsnaamwet (Hw)²⁰⁶. Het recht ontstaat doordat men de naam rechtmatig gaat voeren²⁰⁷. Registratie van de handelsnaam bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel is geen ontstaansvereiste, ook niet als daar een wettelijke verplichting toe bestaat²⁰⁸.

Artikel 1 Hw bepaalt dat het object van bescherming de naam is waaronder een onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam mag, in tegenstelling tot een merk, ook zuiver beschrijvend zijn²⁰⁹.

Artikel 5 Hw geeft de rechtmatige houder van de handelsnaam het recht om op te treden tegen het gebruik van de handelsnaam door derden. Dit recht bestaat alleen als dat gebruik aanleiding geeft tot misleiding of verwarring bij het publiek.

In de artikelen 3 tot en met 5b Hw worden beperkingen gesteld aan het gebruik van handelsnamen. Artikel 3 Hw verbiedt het voeren van een handelsnaam die in strijd met de waarheid aanduidt dat de onderneming geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort. Blijkens artikel 4 Hw mag een handelsnaam niet in strijd met de waarheid aanduiden dat de onderneming gedreven wordt door een (ander soort) rechtspersoon, zoals een naamloze vennootschap of een stichting. Artikel 5a verbiedt het voeren van een handelsnaam als die handelsnaam het merkteken van een derde bevat, voor zover er bij het publiek verwarring

²⁰⁴ Wichers Hoeth 2007, p. 385 en HvJEG 16 november 2004, NJ 2006, 569 (Anbeuser Busch)

²⁰⁵ Wichers Hoeth 2007, p. 387

²⁰⁶ Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, *Stb.* 1921, 842

²⁰⁷ Wichers Hoeth 2007, p. 388

²⁰⁸ HR 24 december 1976, BIE 1977, 236 m.nt. SB (Tandem/Tendum)

²⁰⁹ Wichers Hoeth 2007, p. 387

omtrent de herkomst van waren te duchten is. Tenslotte bepaalt artikel 5b dat het verboden is een handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft van de onderneming, voor zover daardoor misleiding bij het publiek te duchten is. Hierbij moet men denken aan handelsnamen die misleidend zijn ten aanzien van aard, karakter, nationaliteit of betekenis van de onderneming²¹⁰.

Het handelsnaamrecht eindigt door beëindiging van het gebruik daarvan. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als de onderneming wordt opgeheven of als de onderneming wordt overgedragen zonder overdracht van de handelsnaam²¹¹.

14.3 Overdracht en verpanding

Artikel 2 Hw verklaart de handelsnaam vatbaar voor overdracht maar verbindt daar een beperking aan. Overdracht kan slechts plaatsvinden in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven. Deze beperking gold ook in het merkenrecht maar is daar inmiddels afgeschaft²¹². Vanwege de ongewenste praktische implicaties gaan er meerdere stemmen op om deze beperking ook voor de handelsnaam af te schaffen. Wichers Hoeth signaleert bijvoorbeeld dat er een scheve verhouding is ontstaan met het merkenrecht. Aangezien handelsnamen en merken elkaar dikwijls overlappen is het onwenselijk dat onder de huidige wetgeving de een wel en de ander niet los van de onderneming overgedragen kan worden²¹³. Holzauer is van mening dat artikel 2 Hw in de weg staat aan licenties en agentuurrelaties. Hij meent dat dergelijke relaties strikt genomen onverenigbaar zijn met artikel 2 Hw, maar wijst er op dat zij in het bedrijfsleven volkomen normaal zijn en op ruime schaal gehanteerd worden. Voor wat betreft het vestigen van een pandrecht op een handelsnaam acht Holzauer dit mogelijk op grond van artikel 3:6 van het Burgerlijk Wetboek²¹⁴. Van Engelen noemt artikel 2 Hw een ‘aftandse’ wetsbepaling en wijst er wel op dat onder de huidige wetgeving verpanding van het handelsnaamrecht niet tot de mogelijkheden behoort. Een oplossing kan gevonden worden door naast het handelsnaamrecht tevens rechten op een aantal andere vermogensbestanddelen van de onderneming te verpanden. Van Engelen vindt deze oplossing verdedigbaar maar wijst erop dat er wel enige onzekerheid blijft bestaan omdat niet duidelijk is hoeveel vermogensbestanddelen verpand dienen te worden om te voldoen aan de eis van verbinding met de onderneming die onder die naam gedreven wordt²¹⁵.

Ik ben het niet eens met Holzauer dat afzonderlijke verpanding van het handelsnaamrecht mogelijk is onder huidige wetgeving. Opvallend genoeg besteedt hij geen aandacht aan de problematiek van 3:83 lid 3 BW. Zijn conclusie dat een pandrecht op een handelsnaam(recht) gevestigd kan worden lijkt dan ook te kort door de bocht. Artikel 3:83 lid 3 staat hieraan in de weg, omdat het recht niet los van andere vermogensbestanddelen overdraagbaar is.

Hoewel er in de praktijk wel behoefte bestaat aan een afzonderlijk overdraagbare en exploiteerbare handelsnaam is naar mijn mening voorzichtigheid geboden bij het vestigen van een pandrecht op het handelsnaamrecht. De door Van Engelen voorgestelde oplossing is alleen toepasbaar in gevallen waarin meerdere vermogensbestanddelen verpand worden. Ook

²¹⁰ Wichers Hoeth 2007, p. 403

²¹¹ Holzauer 2005, p. 287

²¹² Holzauer 2005, p. 286

²¹³ Wichers Hoeth 2007, p. 408

²¹⁴ Holzauer 2005, p. 287

²¹⁵ Th.C.J.A. van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten*, MvV 2008, p. 147-157

dan blijft het de vraag hoeveel vermogensbestanddelen verpand moet worden om te voldoen aan de eis van verbinding met de onderneming. Totdat de wettelijke regeling op dit punt is aangepast, is het mijns inziens af te raden om een pandrecht op een los handelsnaamrecht te vestigen. Wanneer men kiest voor de door Van Engelen aangedragen oplossing, dient men het nog het onderstaande in overweging te nemen.

14.4 Het handelsnaamrecht als onderpand

In de door Van Engelen voorgestelde oplossing zal een handelsnaamrecht dus steeds in combinatie met andere vermogensbestanddelen verpand moeten worden. Over de juridische waarde van de handelsnaam als onderdeel van een dergelijk onderpand nog de volgende opmerkingen.

De waarde van een handelsnaam hangt, evenals een merknaam, samen met het onderscheidend vermogen dat die naam heeft. De economische waarde van een dergelijke handelsnaam is groter omdat het publiek de onderneming makkelijker kan herkennen identificeren en lokaliseren (bijvoorbeeld bij het zoeken op internet). Ook is een onderscheidende naam juridisch sterker. Handelsnamen met beschrijvende aanduidingen hebben minder waarde vanwege de beperktere beschermingsomvang. De mogelijkheden om op te treden tegen gebruik door derden van een veel voorkomende beschrijving zijn bijna nihil. Een onderscheidende handelsnaam heeft derhalve een veel ruimere beschermingsomvang.

Er zijn een aantal factoren aan te wijzen die een handelsnaamrecht naar mijn mening tot een kwetsbaar recht kunnen maken. Deze factoren hangen samen met het wettelijke uitgangspunt dat wanneer verschillende personen aanspraak maken op hetzelfde handelsnaamrecht, degene die de naam het eerst rechtmatig heeft gevoerd wordt beschermd. De kans dat er een ouder gerechtigde op staat die het gebruik van een handelsnaam kan verbieden is een niet te verwaarlozen risico. Onderzoek en inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschaft geen zekerheid over het al dan niet bestaan van ouder gerechtigden. Ten eerste hoeft een handelsnaam niet geregistreerd te zijn om voor bescherming in aanmerking te komen en ten tweede is het handelsregister een vervuild en onvolledig register²¹⁶. Een bijkomend nadeel is mijns inziens dat het onderzoek van en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel zich beperkt tot een bepaald geografisch gebied²¹⁷. Als een onderneming groeit en zijn activiteiten gaat uitbreiden over de grenzen van dat geografische gebied, dan is het niet ondenkbaar dat er in dat nieuwe werkterrein derden opduiken die oudere rechten hebben op de handelsnaam.

²¹⁶ Holzhauser 2005, p 272

²¹⁷ De Kamers van Koophandel zijn in Nederland verdeeld over 12 regio's, zie <http://www.kvk.nl/lokale-informatie>

Hoofdstuk 15, Domeinnamen

15.1 Inleiding

Een domeinnaam is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd²¹⁸. Het is, anders gezegd, een adres op het internet. In Nederland kan een domeinnaam worden geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), een zelfregulerend orgaan dat als non-profit organisatie niet gelieerd is aan de Nederlandse overheid²¹⁹.

Vaak zal een rechthebbende zijn domeinnaam kunnen beschermen op grond van een merkrecht omdat de domeinnaam dezelfde tekens bevat als een door de rechthebbende gedeponeerd merk. Het houden van een merkrecht of het voeren van een handelsnaam is echter geen vereiste voor het registreren van een domeinnaam.

Wanneer er geen merkrechtelijke bescherming van de domeinnaam bestaat, kan het recht op een domeinnaam zelf dan aangemerkt worden als een (quasi-) intellectueel eigendomsrecht? De meeste schrijvers gaan ervan uit dat het domeinnaamrecht geen absoluut recht is²²⁰. Het is wel een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 Burgerlijk Wetboek omdat het er (mede) toe strekt de houder stoffelijk voordeel te verschaffen²²¹.

Ondanks het feit dat het juridisch verdedigbaar is dat een recht op een domeinnaam niet als absoluut recht te kwalificeren is, is men in de praktijk het recht wel als rechtsobject van een absoluut recht gaan beschouwen²²². Regelmatig is er beslag gelegd op een domeinnaam en het overdragen van een domeinnaam komt veelvuldig voor, ook al is er geen wettelijke bepaling aan te wijzen die voorziet in de overdraagbaarheid ervan.

Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de juridische status van (het recht op) de domeinnaam is het vestigen van een pandrecht daarop een onzekere aangelegenheid. Van Engelen meent dat het vestigen van een pandrecht op een domeinnaam in de praktijk geen probleem oplevert omdat een domeinnaam in ieder geval (ook) is aan te merken als een relatief recht²²³. Namelijk een vorderingsrecht op de SIDN. Een dergelijk recht is gewoon overdraagbaar en vatbaar voor verpanding²²⁴.

Hoewel de oplossing van Van Engelen wat gekunsteld aandoet is het naar mijn mening een aanvaardbare oplossing omdat domeinnamen wel degelijk overgedragen en verpand worden in de praktijk. De discussie op welke rechtsgrond dat gebeurt is een puur theoretische discussie. Beschouwd men het recht op de domeinnaam als een vordering op naam op de SIDN, dan is deze vordering overdraagbaar is op grond van 3:83 lid 1 BW. Levering vindt plaats door een daartoe bestemde akte en mededeling aan de SIDN (3:94 BW). Een dergelijke overdraagbare vordering op naam is ex 3:228 BW ook vatbaar voor verpanding.

²¹⁸ <https://www.sidn.nl/nc/kennisbank/begrippenlijst/char/D>

²¹⁹ Esch/Prins 2002, p. 215

²²⁰ Vgl. P.L. Reeskamp in *Computerrecht* 2000/6, p. 275-283, Esch/Pins 2001, Engelen 2003, p. 99, en p. 218, Steur 2003, p. 283. In het artikel *De domeinnaam in het civiele recht*, NJ 2001/18, p. 841-848 betogen Falkena, Gihuis en Wefers Bettink dat een domeinnaamrecht wel als absoluut recht te kwalificeren is

²²¹ Domeinnamen kunnen een grote economische waarde vertegenwoordigen: volgens

<http://www.ondernemeninternet.nl/waarde-van-een-domeinnaam.html> leverde de domeinnaam business.com eind 1999 8 miljoen dollar op

²²² Steur 2003, p. 283

²²³ Th.C.J.A. van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten*, MvV 2008, p. 147-157

²²⁴ 3:83 lid 1 BW

15.2 Verpanding domeinnaamregistratie

Voor het vestigen van een zekerheidsrecht op een (toekomstige) domeinnaamregistratie doen partijen er derhalve goed aan om de regels van verpanding van een vorderingsrecht op naam in acht te nemen. Een dergelijke verpanding vindt plaats bij akte en mededeling daarvan aan de schuldenaar²²⁵. Na het opstellen van de pandakte dienen partijen derhalve mededeling te doen aan de SIDN van de verpanding en, om de verpanding aan derden kenbaar te maken, het pandrecht aan laten tekenen in het register van de SIDN.

De SIDN heeft een gedragslijn gepubliceerd met betrekking tot de registratie van verpandingen²²⁶. Daaruit blijkt dat de SIDN op de volgende wijze dient geïnformeerd te worden over de verpanding. Een (kopie van de) pandakte wordt gestuurd aan de SIDN met daarbij de NAW gegevens van de pandhouder en het e-mailadres en telefoon- en faxnummer van de contactpersoon bij de pandhouder. In de begeleidende brief dient duidelijk aangegeven te worden om welke domeinnamen het gaat. De verpanding kan niet worden ingeschreven als er voor de domeinnaam een label staat²²⁷.

De SIDN werkt alleen mee met overdracht en beëindiging van het abonnement van een verpande domeinnaam als de pandhouder hiertoe toestemming geeft.

Wanneer de SIDN het verpande abonnement wenst te beëindigen geeft zij de pandhouder 30 dagen de gelegenheid het abonnement over te nemen. De pandhouder moet in dat geval alle verplichtingen op grond van het abonnement van de houder overnemen.

De SIDN beëindigt de aantekening van de verpanding alleen als de pandgever en de pandhouder een verklaring ondertekenen waaruit blijkt dat de verpanding is beëindigd en deze verklaring naar de SIDN is verzonden.

²²⁵ Artikel 3:236 lid 2 jo. 3:94 BW. Zie Asser 2010, p. 206 ev voor een uitgebreide behandeling van verpanding van vorderingen op naam

²²⁶ <https://www.sidn.nl/nc/over-nl/geschillen-en-klachten/verpanding-domeinnaam/>

²²⁷ Een label is een onderdeel van een domeinnaam of hostnaam. www.example.nl heeft bijvoorbeeld drie labels: 'www', 'example' en 'nl'.

Hoofdstuk 16, Internationale intellectuele eigendomsrechten en licenties

16.1 Inleiding

Een onderneming kan zijn IE-portefeuille op meerdere manieren exploiteren.

Ten eerste kan de onderneming zijn recht te gelde maken door het zelf uit te oefenen. Als monopolist kan de onderneming zijn concurrenten verbieden het beschermde recht te exploiteren en zo zijn eigen winst maximaliseren. Veel ondernemingen opereren grensoverschrijdend en hun IE-portefeuille zal dan ook uit nationale en internationale IE-rechten bestaan. Vanzelfsprekend zullen partijen ook deze internationale rechten als zekerheidsobject willen inbrengen.

Ten tweede kan de onderneming zijn rechten exploiteren door middel van het verlenen van licenties. Licenties geven de houder ervan toestemming om tegen betaling van een vergoeding het beschermde IE-recht te exploiteren. Door licentieverlening kan de onderneming sneller zijn onderzoeks- en ontwikkelingskosten terug verdienen. Bij moeilijk toegankelijke markten kan de onderneming bijvoorbeeld gebruik maken van een lokaal werkende licentienemer die de markt beter kent en het product beter kan introduceren. Ook kan de keuze voor het verlenen van een licentie ingegeven worden door de kwetsbaarheid van het IE-recht. Als het om een zwak IE-recht gaat kan licentieverlening aan potentiële inbreukmakers verstandig zijn om zo kostbare conflicten te vermijden²²⁸.

Tenslotte zal een onderneming vaak niet alleen licenties verlenen, maar ook licenties verwerven. Dat kan lucratief zijn wanneer de onderneming niet zelf geld wil investeren in onderzoek en ontwikkeling van een product. Wanneer dit een exclusieve licentie is, kan men een monopoliepositie verwerven. Ook kan het voorkomen van conflicten een rol spelen bij de keuze een licentie te verwerven²²⁹.

Al met al kan licentieverlening een belangrijke bron van inkomsten voor een onderneming zijn. Met de licentiehandel zijn miljarden gemoeid²³⁰. Door de economische waarde die licentierechten vertegenwoordigen zijn zij ook een interessant zekerheidsobject. Bij het vestigen van een zekerheidsrecht op de IE-portefeuille van de onderneming zullen partijen deze rechten dan ook als zekerheidsrecht onder willen brengen.

16.2 Internationale IE-rechten

Naast nationale rechten kunnen de volgende (geregistreerde) rechten in een IE-portefeuille van een internationaal opererende onderneming worden aangetroffen.

1. Communautaire rechten. Onder deze categorie zijn het communautaire kwekersrecht, merkrecht en modelrecht te scharen. Het betreft zelfstandige IE-rechten die gelding hebben in de gehele Europese Gemeenschap en geregeld worden door de toepasselijke EG-verordening.
2. Nationale rechten met een communautaire basis. In deze categorie treffen we het Europese octrooi aan. De aanvrager wijst in zijn aanvraag de Europese landen aan waar hij bescherming wenst te verkrijgen en na verlening van het Europese octrooi, wordt het octrooirecht geregeerd door de nationale wetgevingen van de

²²⁸ Holzhauser 2005, p. 28-29

²²⁹ Holzhauser 2005, p. 28-29

²³⁰ Holzhauser 2005, p. 28-29

aangewezen landen. Het Europese octrooi valt dus uiteen in een bundel nationale octrooien.

3. Nationale rechten met een internationale basis. In deze categorie vallen het internationale merkrecht, modelrecht en octrooi. Er ontstaat geen mondiaal recht. De aanvrager wijst de landen aan waar hij bescherming wenst te krijgen. Na aanvraag en registratie door het WIPO valt de aanvraag uiteen in een bundel nationale registraties. Deze nationale registraties worden beheerst door het betreffende nationale recht.
4. Losse nationale rechten. ‘Losse’ (buitenlandse) nationale registraties van octrooi-, merk- en modelrechten. Het betreft doorgaans registraties in landen die niet zijn aangesloten bij de internationale verdragen die de hiervoor onder 3. genoemde rechten beheersen. Ook voor deze registraties geldt dat zij beheerst worden door het betreffende nationale recht.

De rechten in een IE-portefeuille kunnen dus onderworpen zijn aan een veelheid van jurisdicties. Is het nu mogelijk om al deze verschillende IE-rechten te verpanden naar Nederlands vermogensrecht? Voor de communautaire IE-rechten levert dit geen probleem op. Daar wordt een communautair IE-recht voor de gehele Europese Gemeenschap beheerst door het recht van één lidstaat²³¹. Of ook voor losse nationale rechten een rechtskeuze voor het Nederlandse vermogensrecht kan worden gemaakt is onzeker. Van Engelen acht dat mogelijk, in aansluiting op het systeem dat de communautaire IE-rechten kennen. Hij waarschuwt er echter voor dat dat niet direct betekent dat die rechtskeuze ook erkenning vindt bij de handhaving en executie van het pandrecht in een buitenlandse jurisdictie. De pandhouder doet er goed aan om vooraf duidelijkheid te hebben over de geldigheid van zijn pandrecht in de betreffende jurisdicties²³².

Het valt niet binnen het bereik van deze scriptie om de afzonderlijke internationale rechten op hun bijzonderheden en kwaliteiten als onderpand te beoordelen. Een dergelijk onderzoek zou wel interessant zijn. Vooral wanneer het zich richt op Europese, Japanse en Amerikaanse intellectuele eigendomsrechten. Triadische octrooien worden doorgaans door internationaal opererende ondernemingen aangevraagd voor uitvindingen waarvan verwacht wordt dat ze grote commerciële toepassingsmogelijkheden hebben. Het gaat dan doorgaans om hightechoctrooien (octrooien op het gebied van communicatietechnologie, lasers en micro-organische en genetische techniek). Zoals ook in Hoofdstuk 7 aangegeven, ziet het CBS het hoge aantal Nederlandse hightechoctrooien als belangrijke indicator voor de aanwezigheid van Nederlandse bedrijven op innovatieve markten.

16.3 Licenties

Een licentierecht geeft de houder ervan het recht om ondanks het exclusieve recht van de licentiegever handelingen te verrichten welke zonder de licentie verboden zouden kunnen worden. Doorgaans wordt de licentie verkregen via een schriftelijke overeenkomst tussen de licentiegever en de licentienemer waarbij de licentiegever toezegt zijn uitsluitend recht niet

²³¹ Zie artikel 74 EOV dat bepaalt dat de Europese Octrooiaanvraag in zijn hoedanigheid van vermogensobject wordt beheerst door het recht van het land van de nationale aanwijzing.

²³² Th.C.J.A. van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten*, MvV 2008, p. 147-157

tegen de licentienemer geldend te maken. Daar tegenover staat een licentievergoeding van de licentienemer aan de licentiegever tegenover²³³.

Zowel op vorderingen voortvloeiende uit een door een pandgever *verleend* licentierecht als een door een pandgever *gehouden* licentierecht kan een pandrecht gevestigd. Op vorderingsrechten op naam kan een stil of een openbaar pandrecht worden gevestigd.

Dat er uit het verlenen van een licentierecht een vorderingsrecht voortvloeit is niet moeilijk voor te stellen. Dit vorderingsrecht zal bestaan uit de vordering op de licentienemer tot betaling van de licentievergoeding.

Men zou zich evenwel af kunnen vragen of een door de pandgever *gehouden* licentierecht als vorderingsrecht kwalificeert. Het recht vertoont enige goederenrechtelijke trekken. Zo is er afhankelijkheid van het IE-recht waar het op gevestigd is: als het IE-recht teniet gaat zal het licentierecht gewoonlijk ook teniet gaan. Daarnaast is er in de rechtspraak en de wetgeving meermalen derdenwerking toegekend aan het recht²³⁴. Deze derdenwerking kan een argument opleveren om een dergelijk recht niet als een vorderingsrecht maar als een beperkt recht te kwalificeren. Als dat laatste het geval is, dan gelden andere regels voor de verpanding van dat recht. Immers, de eisen die het Burgerlijk Wetboek stelt aan vestigen van een zekerheidsrecht op een goed zijn afhankelijk van de juridische kwalificatie van dat goed.

Hoewel een licentierecht goederenrechtelijke trekken vertoont ben ik ht met de meeste IE-juristen eens dat het geen beperkt recht is. Het mijns inziens belangrijkste argument om een licentierecht als vorderingsrecht aan te merken in plaats van een beperkt recht wordt gevonden in het gesloten goederenrechtelijke systeem van het Burgerlijk Wetboek²³⁵.

De regels uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot verpanding van vorderingen op naam zijn derhalve van toepassing op vorderingen voortvloeiende uit het licentierecht²³⁶.

Om deze regeling te verduidelijken wordt hieronder uitgegaan van de vestiging van een pandrecht op de vordering op de licentienemer tot betaling van de licentievergoeding (het betreft dus een door de pandgever *verleende* licentie).

In het geval van de vestiging van een pandrecht op een *verleend* licentierecht houdt dat het volgende in. Een pandrecht op een dergelijke vordering kan openbaar of stil worden gevestigd. Openbaar pandrecht wordt gevestigd bij akte en door mededeling van de verpanding aan de licentiehouders (artikel 3:236 lid 2 jo 3:94 BW). Bij een stil pandrecht wordt er geen mededeling gedaan aan de licentiehouders. Vestiging van een dergelijk pandrecht geschiedt bij akte en registratie van die akte (3:239 BW). Tot aan het moment dat de pandhouder zijn pandrecht kenbaar maakt aan de licentiehouders kan deze de licentievergoedingen uitsluitend bevrijdend betalen aan de IE-rechthebbende (6:32 BW). Na mededeling van het pandrecht wordt de pandhouder inningsbevoegd (3:246 lid 1 BW). In het geval van faillissement van de IE-rechthebbende is de curator bevoegd om de licentievergoedingen te innen zolang er geen mededeling aan de licentienemer is gedaan.

Met betrekking tot pandrecht op vorderingen strekkende uit een door de pandgever *gehouden* licentie wijst Van Engelen erop dat een pandhouder er goed aan doet om na te gaan of het

²³³ Holzhauser 2005, p. 28-29

²³⁴ Als voorbeelden van wetgeving zijn te noemen: Artikel 2.32 lid 4 en lid 6 BVIE, artikel 3.26 BVIE, Artikelen 56 lid 2 en 70 lid 5 ROW 1995 en artikel 46 lid 3 ZPW 2005. Voor in de rechtspraak toegekende derdenwerking zie HR, 24 februari 1989, NJ 1989, 701 en HR, 23 april 1993, AMI 1993, p. 152.

²³⁵ Zie voor een uitgebreide behandeling van deze problematiek: F.C. Folmer, T.J. de Graaf en A.M.E. Verschuur, *Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht*, MvV 2008, nr. 7/8, p. 168-178

²³⁶ Zie Asser 2010, p. 206 ev

licentierecht daadwerkelijk kan worden voortgezet na executie van het pandrecht. Is dat niet het geval dan is de kans groot dat de pandhouder met lege handen komt te staan vanwege een onverkoopbaar onderpand²³⁷.

²³⁷ Th.C.J.A. van Engelen, *Zekerheidsrechten op Intellectuele Eigendomsrechten*, MvV 2008, p. 147-157

Conclusie

In deze scriptie stond de vraag centraal of het mogelijk is om een sterk zekerheidsrecht te vestigen op intellectuele eigendomsrechten. Het onderzoek viel in twee delen uiteen.

In het eerste deel is onderzocht of het naar Nederlands recht mogelijk is om een zekerheidsrecht op intellectuele eigendomsrechten te vestigen en zo ja, wat de wettelijke regeling inhoudt die hierop van toepassing is. Voorts werd in dit deel onderzocht in hoeverre een pandhouder zijn recht kan handhaven ten opzichte van derden.

Uit onderzoek naar het rechtskarakter van intellectuele eigendomsrechten kwam naar voren dat IE-rechten hoogstwaarschijnlijk géén registergoederen zijn, en dat derhalve het *pandrecht* het aangewezen zekerheidsrecht is. Pandrecht kan echter alleen op *overdraagbare* goederen worden gevestigd. Een complicerende factor wordt gevormd door artikel 3:83 lid 3 BW waaruit blijkt dat IE-rechten slechts overdraagbaar zijn voor zover een wettelijke bepaling dat bepaalt. Na analyse van de IE-wetgeving bleek de wet voor de meeste IE-rechten in een dergelijke bepaling te voorzien. Echter voor een aantal rechten was dat niet het geval. Dit probleem doet zich enerzijds voor bij een aantal rechten die bestaan vóórdát een octrooi-, kwekers-, merk- of modellenrecht is gevestigd, zoals rechten die voortvloeien uit aanvragen en aanspraken op dergelijke rechten en prioriteitsrechten. Anderzijds zagen wij dat ook voor bepaalde gevestigde rechten, zoals internationale merkrechten, Gemeenschapsmodellen, (losse) handelsnaamrechten en domeinnamen de overdraagbaarheid niet expliciet uit een wetsbepaling blijkt. Er kan dus niet met zekerheid worden gesteld dat op deze rechten een pandrecht gevestigd kan worden.

Voorts richtte het onderzoek zich op de wettelijke vereisten voor vestiging van het pandrecht. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat voor vestiging van het pandrecht een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid van de pandgever en een vestigingsformaliteit vereist zijn. De titel zal doorgaans voortvloeien uit een overeenkomst van geldlening. Aan de vestigingsformaliteit wordt voldaan door het neerleggen van de rechtsverhouding in een akte. Uit analyse van de regelgeving van de afzonderlijke IE-wetten met betrekking tot de aanwijzing van de rechthebbende op het betreffende IE-recht kwam naar voren dat de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever bijzondere aandacht verdient. De gecompliceerdheid van deze regels in combinatie met de omstandigheid dat bij een aantal IE-rechten meerdere personen aanspraak kunnen maken op het betreffende recht, vergroten de kans dat er problemen ontstaan met betrekking tot de bevoegdheid van de pandgever om al dan niet of niet volledig over het onderpand te kunnen beschikken.

Tenslotte werd in deel 1 onderzocht in hoeverre de pandhouder zijn recht tegen derden in kan roepen. De kenbaarheid van het recht bleek een belangrijke rol hierbij te spelen.

Het tweede deel van het onderzoek richtte zich op het onderpand.

Het onderpand dient zowel ten tijde van het aangaan van de rechtsverhouding als ten tijde van uitwinning voldoende waarde te hebben om de onderliggende vordering te kunnen dekken. Is dat niet het geval, dan staat de pandhouder met lege handen op het moment dat de debiteur niet aan zijn verplichtingen voldoet. Om deze waarde en waardevastheid vast te stellen zijn de IE-rechten afzonderlijk onderzocht. Daarbij werd zowel aan procedurele als aan inhoudelijke aspecten aandacht besteed.

Uit het onderzoek bleek dat geregistreerde rechten (te weten het octrooi-, kwekers-, topografie-, merk- en modellenrecht) over het algemeen sterkere rechten opleveren dan ongeregistreerde rechten (zoals het auteursrecht en de naburige rechten) omdat het bestaan en de omvang van het recht makkelijker aan te tonen zijn. Wanneer een recht ook nog eens onderhevig is aan een inhoudelijke (materiële) toetsing door een registrerende instantie en indien derden de mogelijkheid hebben gehad om bezwaar tegen het betreffende IE-recht aan te tekenen op basis van een ouder recht (oppositie), dan versterkt dat het recht nog verder. De kans dat het recht later vervallen verklaard of vernietigd wordt, wordt hierdoor namelijk aanzienlijk verkleind. Het Beneluxmerk en het Gemeenschapsmerk zijn IE-rechten die deze procedures doorlopen en zijn daardoor als sterk onderpand aan te merken.

Ook de beschermingsomvang van het recht bleek een waardebeïnvloedende factor te zijn. Rechten die de houder een monopoliepositie verlenen, zoals het octrooirecht, zijn als sterker en (commercieel) waardevoller aan te merken dan rechten waarvan de beschermingsomvang beperkt is (zoals het topografierecht).

Uit het onderzoek bleek ook dat voor bepaalde IE-rechten de mogelijkheid bestaat om een keuze te maken in beschermingsregime. Zo kan er bij het octrooirecht, het kwekersrecht, het merkrecht en het modellenrecht een keuze gemaakt worden tussen een nationaal of een communautair beschermingsregime. De verschillen tussen deze regimes zijn onderzocht en in bepaalde gevallen bleek de keuze voor een bepaald regime een sterkere bescherming te geven. Zo is een communautair octrooirecht een sterker onderpand dan het nationale octrooi terwijl het omgekeerde geldt in het merkenrecht. Het Gemeenschapsmerk biedt minder zekerheid dan het Beneluxmerk.

Voorts bleek dat voor bepaalde producten of prestaties meerdere IE-rechten in aanmerking kunnen komen. Onderzocht is welk IE-recht in zulke gevallen de beste bescherming oplevert. Zo zagen wij bijvoorbeeld dat voor de ontwikkeling van plantenrassen in bepaalde gevallen een octrooirecht een sterker onderpand oplevert dan een kwekersrecht. Wanneer er meerdere IE-rechten van toepassing zijn op één bepaald product of op één bepaalde dienst, dan kan dat ook een voordeel opleveren als één van de toepasselijke IE-rechten vervallen wordt verklaard. Soms kan er namelijk nog een beroep worden gedaan op een ander IE-recht. Zo kan het voorkomen dat het auteursrecht van toepassing is op een product waarvan het modelrecht is vervallen.

Ook kan het voorkomen dat op bepaalde producten of diensten meerdere IE-rechten van toepassing zijn. Een stapeling van IE-rechten kan het onderpand versterken, bijvoorbeeld bij een nieuw ontwikkeld plantenras de combinatie van een kwekersrecht (voor het nieuw ontwikkelde ras) en een merkrecht (voor de naam van het ras).

Tenslotte zijn de wijzen van tenietgaan en verval per IE-recht onderzocht om vast te stellen of het IE-recht zijn waarde in de toekomst zal behouden. Sommige IE-rechten hebben een beperkte beschermingsduur, zoals het octrooirecht, terwijl andere rechten tot in de eeuwigheid geldig kunnen zijn, zoals het merkrecht. Dit laatste maakt het merkrecht voor wat betreft dit aspect een sterker onderpand. Ook de mogelijkheden voor pandhouders om op te treden tegen waardevermindering, bijvoorbeeld als gevolg van inbreuk, zijn onderzocht. Het is gebleken dat geen van de wettelijke regelingen de pandhouder de bevoegdheid geven om direct op treden tegen inbreukmakers. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, is de pandhouder altijd afhankelijk van de rechthebbende om een vordering tot winstafdracht, schadevergoeding of een verbod tegen de inbreukmaker in te stellen.

Uit het onderzoek vloeiden de volgende aanbevelingen voort voor het vestigen van een pandrecht op intellectuele eigendomsrechten.

Ten eerste dienen partijen zich er van te vergewissen of en op welke wijze op het beoogde onderpand een pandrecht gevestigd kan worden. Men dient na te gaan of het IE-recht voor overdracht vatbaar is en dientengevolge ook vatbaar voor verpanding. Voorts dient men de vestigingsvereisten voor het pandrecht in acht te nemen. Het pandrecht wordt gevestigd door middel van een akte. Om het bestaan en de omvang van het pandrecht aan te tonen dient deze akte op heldere wijze geredigeerd te worden. Ook zagen wij dat de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever bijzondere aandacht verdient. De pandnemer doet er mijns inziens goed aan vooraf een gedegen onderzoek te doen naar de beschikkingsbevoegdheid van de pandgever. Op deze wijze kan hij zichzelf een hoop narigheid besparen. In het geval van geregistreerde rechten houdt dat in elk geval een onderzoek van de registers in. Bij het vestigen van toekomstige IE-rechten doet de pandnemer er naar mijn mening goed aan de pandgever te laten bewijzen dat hij zijn toekomstige rechtverkrijging op deugdelijke wijze contractueel heeft vastgelegd. Tenslotte kunnen bewijsstukken als overdrachtsakten gebruikt worden voor het vaststellen van de beschikkingsbevoegdheid van een pandgever van ongeregistreerde IE-rechten.

Ten tweede dient men zich ervan te verzekeren dat het recht tegen derden kan worden ingeroepen. Een heldere redactie van de pandakte is wederom op zijn plaats om de omvang en het bestaan van het pandrecht aan te kunnen tonen. Ook dient het pandrecht zoveel mogelijk kenbaar gemaakt te worden. Voor de geregistreerde rechten geldt dat, mocht de mogelijkheid of de verplichting bestaan om het pandrecht aan te tekenen in de registers, dat ook dient te geschieden. Als dit achterwege blijft wordt de kans dat het pandrecht tegen derden geldend gemaakt kan worden onaanvaardbaar klein. Voor die IE-rechten die geen register kennen, of een register kennen waarin geen pandrecht kan worden aangetekend, is het mijns inziens raadzaam om een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte op te laten maken. Hierdoor wordt de bewijspositie versterkt in geval van beslag of faillissement van de pandgever.

Tenslotte dient men zich te verdiepen in de waarde en de waardevermindering van het onderpand. Het onderpand moet niet alleen voldoende waarde hebben op het moment van vestiging van het pandrecht maar ook op het moment van uitwinning van het onderpand. Een gedegen onderzoek naar de hierboven genoemde procedurele en inhoudelijke kenmerken van het betreffende IE-recht voorkomt dat de pandhouder bij uitwinning met lege handen komt te staan.

Bij het vestigen van een pandrecht op toekomstige IE-rechten doen partijen overeenkomen er mijns inziens goed aan om afspraken te maken over de keuze van het te vestigen IE-recht en van het te vestigen beschermingsregime. Door selectie van het sterkste recht en beschermingsregime kan het sterkste onderpand gecreëerd worden. Het onderpand kan nog verder versterkt worden door het, daar waar mogelijk, 'aan te kleden' met meerdere IE-rechten.

Voor wat betreft de waardevermindering van het onderpand adviseer ik partijen om reeds bij het aangaan van het pandrecht afspraken te maken over het voorkomen van waardevermindering of verlies van het onderpand. De pandhouder doet er goed aan om een beding op te nemen die

hem een zelfstandige bevoegdheid geeft om op te treden tegen inbreuk of andere waardebedreigende situaties en om maatregelen te nemen in geval van dreigend verval of tenietgaan van het onderpand.

Het vestigen van een zekerheidsrecht op IE-rechten is een aangelegenheid die nogal wat haken en ogen kent. Om een sterk recht te creëren is de nodige know-how en nauwlettendheid vereist. Partijen doen er goed aan actief en gedegen onderzoek te verrichten. Dit geldt bij het aangaan van de rechtsverhouding om een zo sterk mogelijk recht te creëren. Echter ook gedurende de looptijd daarvan om waardevermindering en/of waardeverlies van het onderpand te voorkomen.

LITERATUURLIJST

Asser 2006

F.H.J. Mijnsen, P. de Haan, C.C. van Dam, *Goederenrecht, Algemeen goederenrecht*, Deventer: Kluwer 2006

Asser 2010

A.I.M. van Mierlo, F.H.J. Mijnsen, A.A. van Velten, deel 3-VI*, *Goederenrecht-zekerheidsrechten*, Deventer: Kluwer 2010

Cohen Jehoram/Nispen/Huydecoper 2008

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom, deel 2, Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008

Engelen 1994

Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, dissertatie, Zwolle: Tjeenk Willink: 1994

Engelen 2003

Th.C.J.A. van Engelen, *Onverkoopbare Vermogensrechten – artikel 3:83(3) BW nader beschouwd*, Serie Onderneming en Recht, deel 26, Deventer: Kluwer 2003

Esch/Prins 2002

R.E. van Esch en J.E.J. Prins, *Recht en Elektronische handel*, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Kluwer 2002

Franken/Kaspersen/De Wild 2004

H. Franken, H.W.K. Kaspersen, A.H. De Wild, *Recht en computer*, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Kluwer 2004

Gräler 2007

J.G. Gräler e.a., *Pandrecht in de notariële praktijk*, Ars Notariatus 136, Deventer: Kluwer 2007

Holzhauer 2005

R.W. Holzauer, *Inleiding intellectuele rechten*, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2005

Holzhauer/Gellaerts 2008

R.W. Holzauer, S.L. Gellaerts, *Van Idee naar IE*, Deventer: Kluwer 2008

Huydecoper/Van Nispen 2002

J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom, deel 1, Bescherming van Innovatie*, Deventer: Kluwer 2002

Kooij 2010

P.A.C.E. van der Kooij, S.J.A. Mulder en D.J.G. Visser, *Hoofdzaken Intellectuele Eigendom*, Deventer: Kluwer 2010

Spoor/Verkade/Visser 2005

J.H. Spoor, D.W.F. Verkade, D.J.G. Visser, *Auteursrecht: auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht*, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Kluwer 2005

Stein 2004

P.A. Stein, *Zekerheidsrechten*, Deventer: Kluwer 2004

Steur 2003

J.C. van der Steur, *Grenzen van rechtsobjecten*, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Kluwer 2003

Wichers Hoeth 2007

L. Wichers Hoeth, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2007