

licht op sommige punten voor verbetering en onderlinge harmonisatie vatbaar, maar dit is al in mindere mate het geval dan in de jaren negentig. De EG-richtlijnen die sindsdien hun sporen in die wetgeving achtergelaten hebben, hebben al een belangrijke harmoniserende werking gehad en zijn aangegepen om de diverse wetten te stroomlijnen. Dit geldt vooral voor de uitvoering van de richtlijn betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.<sup>32</sup> Met name de hiervoor geschetste verschillen die in de rapportage van Brinkhof zijn genoemd over het onderwerp 'schadevergoeding en winstafdracht' zijn in de wet tot uitvoering van deze richtlijn vrijwel allemaal verdwenen, maar ook de belangrijkste verschillen op het punt van beslag tot afgifte uit de desbetreffende rapportage zijn verdwenen. Ik kan mij dan ook wel vinden in de gedachte van Arkenbout, dat met de implementatie van die richtlijn toch een stukje Boek 9 is binnengehaald, zij het niet in het BW maar in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.<sup>33</sup> Daarin zit nu in het Derde Boek een titel 15 over 'rechtspleging in zaken betreffende rechten van intellectuele eigendom'.

De enige die vooralsnog de discussie zou kunnen doen herleven, is de Europese Commissie. Wanneer zij het plan opvat om voor de vermogensrechtelijke aspecten van het IE-recht eenzelfde exercitie te gaan uitvoeren als zij voor de handhaving heeft gedaan (en zo zij daarvoor de bevoegdheid zou hebben), dan zullen we ons in Nederland opnieuw moeten beraden: gaan we de uitvoering van die harmonisatie ter hand nemen door middel van wijziging van de huidige zeven nationale wetten, één Rijkswet en één Benelux-verdrag inzake IE-rechten of moeten we dan het voorbeeld van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering volgen en Boek 9 alsnog realiseren?

Maar intussen heeft Nederland in ieder geval een stukje 'Boek 9'.

*Mr. drs. N. Hagemans,  
wetgevingsjurist bij de directie Wetgeving  
(sector privaatrecht) van het ministerie van Justitie<sup>34</sup>*

## Zekerheidsrechten op intellectuele-eigendomsrechten: een heikel avontuur

### Inleiding

Zekerheidsrechten dienen een solide bezit voor de zekerheidsrechthebbende/financier te zijn en tegen lage transactiekosten gevestigd te kunnen worden. Dat is de taak waar de Nederlandse en internationale rechtsorde zich voor gesteld zien. De opkomst van open innovatiemodellen – waarbij technologie niet alleen maar 'in house' wordt ontwikkeld en geëxploiteerd, maar in de markt wordt ingekocht of aangeboden – creëert markten voor technologieën en voor het benodigde risicokapitaal. Om op die markten vraag en aanbod tegen lage transactiekosten op elkaar te kunnen laten aansluiten, is het noodzakelijk dat ondernemingen hun intellectuele kapitaal – immateriële activa als octrooi- en merkenportefeuilles – eenvoudig als onderpand voor financiers en investeerders kunnen gebruiken.

Die markten zijn eigenlijk per definitie internationaal. Innoverende Biotech- of IT-ondernemingen bewegen zich op een internationaal speelveld, niet alleen wat betreft hun producten of personeel, maar ook als het gaat om het aantrekken van durfkapitaal en financieringen. Ook financiële markten laten zich – evenals de objecten van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: IE-rechten) – weinig aan landsgrenzen gelegen liggen.

Voor het vermogensrecht geldt daarentegen het tegenovergestelde; daar heerst het primaat van het nationale recht dat van land tot land fors kan verschillen. En dat gaat dan nog in versterkte mate op voor het goederenrecht. Dat is met name een aangelegenheid van nationaal recht en wordt vaak gekenmerkt door diepgewortelde tradities. Die tradities gelden dan overigens vooral voor het klassieke vermogens- en goederenrecht, zoals we dat kennen voor zaken en vorderingsrechten. Intellectuele eigendomsrechten zijn van oudsher in de meeste vermogensrechtelijke tradities stiefmoederlijk bedeed. Dat laat zich verklaren doordat die rechten van oudsher vooral gezien werden als tot het voor de concurrentiestrijd noodzakelijke wapenarsenaal behorende exclusieve verbodsrechten, waarmee je concurrenten 'om de oren kon slaan'. Pas de laatste tien tot twaalf jaar is men IE-rechten ook gaan zien als een *asset* – een kapitaalgoed – dat door een actief management van het intellectuele kapitaal van een onderneming – zoals door een licentieprogramma – op legio manieren te gelde gemaakt kan worden.<sup>1</sup>

32. Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van IE-rechten, PbEG L 195. Zie voor de wet ter uitvoering van die richtlijn Stb. 2007, 108 en Kamerstukken II/I 30 392.

33. E.J. Arkenbout, Handelsnamenrecht: geen echt nieuws, en dat is goed nieuws, Bij Bijblad, Liber Amicorum Feer Verkade, Bijblad 2008, nr. 4, p. 4.

34. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

1. Zie daarover: Henry Chesbrough, Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Cambridge: Mass., Harvard Business School Press, 2003, p. 4-19; Th.C.J.A. van Engelen, Tijden veranderen: stilstaand ga je achteruit (oratie Utrecht), Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2008; Kevin G. Rivette and David Kline, Rembrandts in the Attic, Unlocking the Hidden Value of Patents, Cambridge, Mass., Harvard Business School Press, 2000. Rigby and Zook, Open-market Innovation, Harvard Business Review, Oktober 2002, p. 80-89; Von Hippel, Democratizing Innovation, Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2005.

Op het internationale speelveld heeft deze ontwikkeling ertoe geleid dat Uncitral – de *United Nations Commission on International Trade Law* – zich over het vestigen van zekerheidsrechten op IE-rechten gebogen heeft. Working Group VI, die zich bezighoudt met Security Interests, had voor zijn 13<sup>e</sup> Sessie, die van 19-23 mei van dit jaar in New York plaatsvond, het onderwerp op de agenda staan in een poging om tot een *Uncitral Secured Transactions Guide* voor IE-rechten te komen.<sup>2</sup> Dat dit voornemen een pad opvoert dat mogelijk met ‘voetangels en klemmen’ bezaaid is, blijkt onder meer uit de omstandigheid dat in het document bij herhaling gesteld wordt dat de *Guide Defers to national law and international agreements* voor wat betreft het IE-recht als zodanig. Voor de fijnproevers is duidelijk dat hier een zekere *clash of cultures* – c.q. stammenstrijd – gaande is tussen de klassieke IE-specialisten en de vermogens- en faillissementsrechtelijke specialisten. Die gescheiden kampen hebben er op nationaal Nederlands niveau ook aan bijgedragen dat het door Meijers voorgenomen Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek ‘tussen de planken is gevallen’, nadat de toenmalige regeringscommissaris Brinkhof in 1997 zijn onderzoeksoopdracht inleverde.<sup>3</sup>

De wereld van innoverende ondernemingen en hun aandeelhouders en geldschietters draait echter gewoon door en de rechtspraktijk zal dan ook naar huidig recht een antwoord moeten kunnen bieden op de vraag of zekerheidsrechten op IE-rechten gevestigd kunnen worden en wat daar zoal bij komt kijken. Het antwoord op die vragen is niet alleen voor de praktijk van alledag van belang, maar heeft ook als prettige bijkomstigheid dat het bijdraagt aan het antwoord op de vraag of er behoefte is aan een Boek 9 BW.

#### Een zekerheidsrecht op ‘alle intellectuele eigendomsrechten’

Een beetje financieringsovereenkomst pleegt een *catch all*-bepaling te bevatten, waarin is bepaald dat de lener zekerheidsrechten op ‘alles wat los en vast zit’, waaronder alle IE-rechten en daarop betrekking hebbende licenties en vorderingen, aan – kort gezegd – de bank dient te verschaffen. Het niet voldoen aan die verplichting levert in beginsel wanprestatie op en kan zowel het verkrijgen – als het voortbestaan – van de financiering in gevaar brengen. Bovendien zal de lener ervoor moeten instaan dat hij aan deze verplichting heeft voldaan en zal – met name in een internationale context – een *legal opinion* van zijn advocaat onderdeel van de documentatie vormen. In zo’n *legal opinion* verklaart de advocaat van de lener aan de bank dat sprake is van *valid, binding and enforceable* zekerheidsrechten en wanneer achteraf mocht blijken dat daarvan toch geen sprake is geweest, riskeert die advocaat van de lener een zelfstandige aansprakelijkheid ten opzichte van de bank. Die advocaat bevindt zich daarmee dus in eenzelfde bevoor-

rechte positie als die waarin de notaris zich steeds bevindt, namelijk dat hij ten opzichte van alle bij de transactie betrokkenen partijen verantwoordelijk is voor het door die partijen beoogde rechtsgevolg. Alle reden derhalve om je goed af te vragen of het vestigen van een zekerheidsrecht op alle IE-rechten wel mogelijk is naar Nederlands recht, en daarbij past dan dezelfde diepserieuze grondhouding die zo kenmerkend is voor de gemiddelde notaris (en door de gemiddelde advocaat soms slechts met moeite geveinsd kan worden).

Op het vestigen van zekerheidsrechten op licenties en andere vorderingsrechten ter zake van IE-rechten ga ik hier niet specifiek in. Dat zijn per saldo vorderingsrechten uit overeenkomst of uit onrechtmatige daad en daarvoor geldt in beginsel wat voor de verpandbaarheid van alle vorderingsrechten geldt.

Voor de overzichtelijkheid beperk ik me hier eerst tot de vraag of het vestigen van zekerheidsrechten op alle Nederlandse IE-rechten mogelijk is. Een beetje onderneming heeft echter een IE-portefeuille, waarin zich ook IE-rechten in andere jurisdicties binnen en buiten Europa bevinden, en een beetje financier zal die ook allemaal willen hebben, zeker als die IE-rechten in het desbetreffende buitenland corresponderen met marktposities of revenuen die van substantieel belang zijn. Bij de impact daarvan sta ik aan het eind van dit artikel nog – kort – stil.

Voor het kunnen vestigen van een zekerheidsrecht is ingevolge art. 3:228 BW noodzakelijk dat het recht waarop dat zekerheidsrecht gevestigd wordt overdraagbaar is. De eerste horde die genomen moet worden, is dus hoe het met de overdraagbaarheid van IE-rechten naar Nederlands recht gesteld is.

#### Overdraagbaarheid IE-rechten?

Het antwoord op de vraag of het naar Nederlands recht mogelijk is een zekerheidsrecht op alle mogelijke IE-rechten te vestigen, is simpel te geven. Dat gaat namelijk niet lukken. Spelbreker is art. 3:83 lid 3 BW dat bepaalt dat ‘alle andere rechten’ – dat wil zeggen andere dan de ‘eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten’ van lid 1 – ‘slechts overdraagbaar zijn, wanneer de wet dit bepaalt’. Dit is duidelijk een minder geslaagd onderdeel van de – overigens indrukwekkende – erfenis van Meijers, die deze bepaling al in zijn eerste ontwerp had opgenomen, maar niet de moeite heeft genomen daar in zijn toelichting een uitleg voor te verschaffen. Naar oud burgerlijk recht gold de regel, die we nu in art. 3:83 lid 1 BW nog terugvinden, dat (die) rechten overdraagbaar zijn, ‘tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen overdracht verzet’. Die regel heeft naar oud burgerlijk recht tot tevredenheid gefunctioneerd, zodat het dan ook slechts gissen is (en blijft) naar het antwoord op de vraag welk probleem Meijers veronderstelde hiermee op te lossen.

Nadat deze problematiek bij de introductie van het Nieuw BW in 1992 signaleerd was, leek het er rond de millenniumwisseling op dat een wetswijziging in het verschieft lag. Dat sloot aan bij de wensen van regerings-

2. Zie <[www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working\\_groups/6/Security\\_Interests.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/6/Security_Interests.html)>.

3. Brief minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 15 april 1997, vergezeld van een Tussenbalans. Zie: BIE 1997, p. 279 e.v.

commissaris Brinkhof in zijn Tussenbalans van 1997 en de interdepartementale werkgroep ‘Verhandelbare Rechten’ uit 2000 (die zich concentreerde op administratiefrechtelijke rechten c.q. vergunningen; samen met IE-rechten de voornaamste ‘slachtoffergroep’ van art. 3:83 lid 3 BW). Die plannen zijn echter op effectieve wijze ‘de ijskast ingeboord’ door een negatief advies van de Commissie Auteursrecht en de glasheldere kritiek daarop van voormalig regeringscommissaris Snijders heeft daar geen verandering in mogen brengen. Voorlopig zitten we dus met ‘de gebakken peren’.

Consequentie van dit systeem is dus dat we bij ieder ‘IE-achtig recht’ dat we menen te kunnen onderscheiden ons direct de vraag moeten stellen of er een wettelijke bepaling is die in de overdraagbaarheid van dat recht voorziet. Is een dergelijke bepaling niet aan te wijzen, dan is het ‘einde oefening’ voor wat betreft het kunnen vestigen van een zekerheidsrecht op dat recht. Overdraagbaarheid van het recht dat als object van een zekerheidsrecht – of in zijn algemeenheid een beperkt recht – fungeert, is immers een *conditio sine qua non*, zoals art. 3:81 lid 1 BW ons leert. Over de verdere merites en subtiliteiten van art. 3:83 lid 3 BW zal ik hier niet verder uitweiden. Daarvoor verwijs ik gemakshalve naar het aan dat artikel gewijde boek van mijn hand uit 2003.<sup>4</sup> Kort, zij hier nog het volgende opgemerkt.

Dat betekent allereerst dat alle ongeschreven IE-rechten c.q. die IE-rechten die niet een duidelijke wettelijke basis hebben niet overdraagbaar zijn en dus ook niet als onderpand kunnen worden gebruikt.<sup>5</sup> Dan hebben we het dus over rechten op bedrijfsgeheimen c.q. knowhow,<sup>6</sup> portretrechten, rechten inzake slaafse nabootsingsbescherming en rechten van organisatoren van sportevenementen. Voor zover men een recht op een internetdomeinnaam ook als een ongeschreven *sui generis* IE-recht zou willen kwalificeren – en niet in ieder geval een vorderingsrecht op de domeinnaam uitgevende instantie – betekent dit dat ook dat recht niet overdraagbaar c.q. verpandbaar is. Voor ons onderwerp vallen al dergelijke rechten – los van wat er verder over de aard, inhoud en waarde van die rechten valt op te merken – buiten de zekerheidsrechtelijke boot en zijn zij dus voor een financiering in die vorm niet interessant.

Dit betekent ook dat wanneer dergelijke rechten toch van belang zijn voor de waarde van de onderneming, men – als dat mogelijk is – zijn toevlucht zal moeten zoeken tot – anders niet direct voor de hand liggende – wettelijke IE-rechten. Dat is een kwestie die bijvoorbeeld kan spelen bij de overname van een uitgeverij van vaktijdschriften met bijvoorbeeld honderd gerenommeerde – maar vaak sterk be-

schrijvende – titels. Die titels genieten op grond van ongeschreven recht waarschijnlijk een zekere bescherming, met name wanneer een concurrent met ‘spat dezelfde’ titel zou komen. De aan het ongeschreven recht te ontleen rechten zijn in die vorm echter niet over te dragen of te verpanden aan een bank. Daarvoor is dan deponering van die titels als merk noodzakelijk, hetgeen direct tot een substantiële kostenpost aan registratiekosten leidt, zeker wanneer het internationale tijdschriften betreft en dus een Gemeenschapsmerk reëler is dan een Benelux-inschrijving. Daar komen dan nog eens vervolggkosten bij, zoals de kosten die gemoeid zijn met het debat met het merkenbureau over de vraag of die titels wel onderscheidend vermogen als merk hebben. Voor je het weet, praat je over kosten die in de (honderd)duizenden euro’s lopen, en die daarvoor niet gemaakt behoeften te worden.

Het leed is echter niet tot ongeschreven IE-rechten beperkt. Ook bij wettelijke IE-rechten zal steeds een wettelijke bepaling moeten kunnen worden gevonden die in de overdraagbaarheid van het desbetreffende recht voorziet.

Vraag 1 is dan wat zoal als een wettelijke bepaling in de zin van art. 3:83 lid 3 BW kwalificeert? Dat is duidelijk niet een bepaling van een lagere (provinciale of gemeentelijke) wetgever, maar hoe zit het met een ‘hogere’ wetgever, zoals een verdragswetgever of de Europese Unie? Met de handboeken op schoot is dat antwoord niet zonder aarzelen in positieve zin te geven, maar een teleologische interpretatie is hier bittere noodzaak. De consequentie zou anders zijn dat naar Nederlands vermogensrecht Gemeenschaps-IE-rechten (Gemeenschapsmerken, -modellen en -kwekersrechten) niet overdraagbaar zouden kunnen zijn, evenals bijvoorbeeld aanspraken op en aanvragen voor internationale en Europese octrooirechten. Zolang dit punt echter in de rechtspraak niet is bevestigd, is het waarschijnlijk wel verstandig hier in een *legal opinion* een aanname of kwalificerende opmerking aan te spenderen.<sup>7</sup>

Vraag 2 is hoe duidelijk de wettelijke bepaling moet ‘bepalen’ dat het recht overdraagbaar is? Ook hier geldt dat ‘de vraag stellen’ hetzelfde dient te zijn als ‘de vraag beantwoorden’, omdat anders ook hier legio rechten buiten de boot dreigen te vallen.<sup>8</sup> Verdedigbaar is dat voldoende zou moeten zijn dat ‘wanneer de wet dit bepaalt’ gelezen zou moeten mogen worden als ‘wanneer dit uit het stelsel van de wet voortvloeit’, maar het is voor de rechtspraak van belang voor ogen te houden dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat de Hoge Raad deze gewenste uitkomst daadwerkelijk zal decreteren. Zolang dat nog niet heeft plaatsgevonden, vallen bijvoorbeeld (1) Nederlandse octrooiaanvragen, de aanspraak op een Europees octrooiaanvraag en een internationale octrooiaanvraag,<sup>9</sup> (2) aanvragen voor Nederlandse kwekersrechten en aanspraken op Gemeenschapskwekersrechten,<sup>10</sup> (3) nog niet ingeschreven Benelux

4. Th.C.J.A. van Engelen, *Onverkoopbare vermogensrechten – Artikel 3:83(3) BW nader beschouwd*, Serie onderneming en recht, deel 26, Deventer: Kluwer 2003. Ook – evenals alle andere genoemde publicaties van mijn hand – te raadplegen op <www.dickvanengelen.nl>. Alle genoemde rechtspraak met een IEPT-nummer is te vinden op <www.iept.nl>.

5. Zie Van Engelen 2003, nr. 3.12.

6. Zie Van Engelen 2003, nr. 3.12.1.

7. Zie Van Engelen 2003, nr. 2.4.2.

8. Zie Van Engelen 2003, nr. 2.4.1.

9. Zie Van Engelen 2003, nr. 3.1 (B), (F) en (G).

10. Zie Van Engelen 2003, nr. 3.8 (B) en (F).

merkendepots en internationale merkinschrijvingen onder de Overeenkomst van Madrid,<sup>11</sup> en verkeren (4) nog niet ingeschreven Beneluxmodeldepots en Gemeenschapsmodelrechten in de gevarenzone.

Dat laatste geldt overigens ook voor het ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht. De Gemeenschapsmerkenverordening kent in art. 17 lid 1 de bepaling dat het Gemeenschapsmerk onafhankelijk van de onderneming kan overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Dat artikel is niet geschreven voor de Nederlandse art. 3:83 lid 3 BW-hoofdbreken, maar om duidelijk te maken dat een merk onafhankelijk van de onderneming kan worden overgedragen, zodat de problematiek van een gebonden overdraagbaarheid – zoals wij die nog voor de handelsnaam kennen<sup>12</sup> – niet speelt bij het Gemeenschapsmerk. Ondertussen is het voor het Nederlandse vermogensrecht ‘mooi meegenomen’ dat hier in ieder geval ook bepaald wordt dat het Gemeenschapsmerk overdraagbaar is. Het vervelende is echter dat het equivalent van deze bepaling in de Gemeenschapsmodelverordening (hierna: GMoV) niet voorkomt, eenvoudigweg omdat bij modellen de kwestie van gebonden overdraagbaarheid internationaal nergens speelt. Daarmee zitten we naar Nederlands recht echter wel met ‘de gebakken peren’, omdat we nu geen voorziening in de verordening kunnen vinden waarin bepaald wordt dat een Gemeenschapsmodelrecht overdraagbaar is. Dat zou betekenen dat een Gemeenschapsmodelrecht waarop ingevolge het regime van art. 27 GMoV Nederlands vermogensrecht van toepassing is – kort gezegd, in geval van een Nederlandse modelrecht-hebbende – dus ‘klemvast’ zou kunnen zitten. Dat betekent dat een ‘rekkelijke interpretatie’ uiteraard geboden is, maar ondertussen valt niet uit te leggen – noch aan de Nederlandse rechthebbende, noch aan derden – dat dit naar Nederlands recht überhaupt een kwestie is. Ondertussen heeft de Rechtbank Assen in een vonnis van 1 juli 2004<sup>13</sup> het standpunt ingenomen dat op grond van de rechtskeuzebepaling van art. 27 GMoV een Gemeenschapsmodel gelijkgesteld moet worden met een Benelux-modelrecht en dan overdraagbaar is vanwege de daarop betrekking hebbende bepaling in het Benelux-Verdrag. Die benadering verdient alle sympathie en steun, maar het is de vraag of dit stand kan houden. Uit het vonnis blijkt niet dat het debat expliciet betrekking had op de impact van art. 3:83 lid 3 BW, zodat de precedentwaarde om die reden ook minder overtuigend lijkt, maar laten we hopen dat deze Assense zwaluw voor Gemeenschapsmodelrechten een zomer inluidt.

11. Zie Van Engelen 2003, nr. 3.9 (A) en (F).

12. Zie over de historische achtergronden daarvan: Van Engelen, Artikel 2 Handelsnaamwet in historisch perspectief, BIE 1994, p. 279-285; <[www.dickvanengelen.nl/index.php?page\\_id=7114](http://www.dickvanengelen.nl/index.php?page_id=7114)>.

13. Rb. Assen 1 juli 2004, IER 2004, nr. 94, p. 406, IEPT20040701 m.nt. Van Engelen (Bedstede).

Los van deze vragen over de rekkelijkheid van de begrippen ‘wet’ en ‘bepalen’, zoals gebruikt in art. 3:83 lid 3 BW, ook bij de wettelijke IE-rechten de nodige weeskinderen resteren echter, die naar Nederlands vermogensrecht niet overdraagbaar – en daarmee niet verpandbaar – lijken, al was het maar omdat er in de toepasselijke wet (c.q. verdrag) geen aanknopingspunt te vinden is voor het antwoord op de vraag of dat recht overdraagbaar is. Dit betreft bijvoorbeeld de aanspraak op een Beneluxmodelrecht: het recht om een modelrecht aan te vragen. Dat recht komt ingevolge art. 3.7 c.q. 3.8 Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen (BVIE) toe aan de ontwerper. Het verdrag bepaalt echter nergens – evenmin als voorheen de Benelux Tekeningen- en Modellenwet – dat die aanspraak overdraagbaar is, zoals bijvoorbeeld de Rijsoctrooiwet dat in art. 64 lid 1 voor de aanspraak op octrooi wel doet. Het waarom van dit verschil laat zich aan belanghebbenden wederom niet uitleggen. Zo zijn om dezelfde reden de verschillende prioriteits- c.q. voorrangrechten voor octrooien, merken, modellen en kwekersrecht, zoals het Unieverdrag van Parijs, de Rijsoctrooiwet 1995, het BVIE, de Zaaizaad- en Plantgoedwet, het UPOV 1991 (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) en de verordeningen voor Gemeenschapsmerken, -modellen en -kwekersrechten die kennen, evenmin overdraagbaar.

Kortom, ter zake van IE-rechten kan je het vergeten dat die naar Nederlands vermogensrecht eenvoudig overdraagbaar zijn, maar zul je van recht tot recht moeten nagaan of – en op welke basis – het overdraagbaar is en daarmee wel of niet met een zekere mate van waarschijnlijkheid als object van een zekerheid kan fungeren.<sup>14</sup> Dat betekent dus ‘werk aan de winkel’, ofwel *due diligence* in de terminologie van de in overnames en financieringen ingevoerde juristen.

Het vestigen van een zekerheidsrecht op alle IE-rechten van een rechthebbende – *lock, stock & barrel* – is dus naar Nederlands vermogensrecht een onmogelijkheid. Wanneer men zich realiseert dat een financier met een zekerheidsrecht vooral controle over de vermogenswaarde van bepaalde activa – zoals een onderneming, een uitvinding of merk, dan wel een octrooi-, merken- of auteursrechtportefeuille – wil, dan bewijst het Nederlandse vermogensrecht de praktijk hier een slechte dienst. Gedupeerde is met name de rechthebbende zelf, die deze vermogensbestanddelen niet op eenzelfde simpele wijze als zijn andere vermogensbestanddelen, zoals onroerend goed, handelsvoorraden of -vorderingen, als zekerheid voor financieringen kan aanwenden. Zeker wanneer IE-rechten het enige actief zijn, zoals bij een start-up biotechnologisch of IT-bedrijf, wordt het aldus voor derge-

14. Voor een overzicht: Van Engelen 2003, par. 3.13, p. 103-109.

lijke ondernemingen nodeloos moeilijker om hun vermogen optimaal te benutten. Als we innovatieve ondernemingen willen stimuleren en faciliteren, is dit regime dus een duidelijke handicap, waarmee Nederland zich als mogelijk vestigingsland voor dergelijke ondernemingen binnen Europa in negatieve zin onderscheidt. Tegelijkertijd een onderwerp waar het in 2003 opgerichte Innovatieplatform, dat ten doel heeft Nederland tot de internationale top 5 te laten behoren op het gebied van innovatie,<sup>15</sup> vrij simpel een praktisch resultaat zou kunnen behalen.

### Domeinnamen?

In het verlengde van de problematiek van art. 3:83 lid 3 BW ligt de vraag hoe het recht op een domeinnaam gekwalificeerd dient te worden. Een domeinnaam zal vaak overeenstemmen met een naam die ook als merk of als handelsnaam door een onderneming wordt gebruikt. De rechthebbende op dat merk of die handelsnaam zal in de meeste gevallen vanuit dat merk- of handelsnaamrecht ook het gebruik van de domeinnaam kunnen controleren, omdat dit waarschijnlijk als inbreukmakend gebruik op dat merken- of handelsnaamrecht zal kwalificeren. Voor die gevallen waarin dat niet speelt, rijst met name de vraag of er tevens sprake kan zijn van een quasi-IE-recht op een domeinnaam, in het verlengde van het recht op een handelsnaam.

Vooropgesteld zij dat naar het mij voorkomt er geen ruimte is voor de bescherming van een domeinnaam die niet tevens een merk- of een handelsnaam oplevert. Een domeinnaam is niet meer en niet minder dan een adres binnen het world-wide-web. De mogelijkheden voor een IE-rechtachtige bescherming tegen 'verwarringwekkende' domeinnamen sec lijken mij niet reëel, indien niet tevens sprake is van een merk of handelsnaam. Een adres als 'dorpsstraat xx' biedt de bewoner van dat adres ook geen bescherming tegen het adres van de burens op 'dorpsstraat yy' of 'dorpsstraat aa', ook al zal de postbode zich af en toe vergissen. Vanuit een vermogensrechtelijk perspectief is deze exercitie momenteel in ieder geval een onzalige, aangezien een dergelijk ongeschreven recht in ieder geval niet overdraagbaar is bij gebreke van een wettelijke bepaling die daarin voorziet.

In de praktijk levert dit echter geen probleem op aangezien een recht op een domeinnaam in ieder geval (ook) is aan te merken als een vorderingsrecht op – uit hoofde van de overeenkomst met – de domeinnaam-uitgevende instantie. Dat vorderingsrecht is conform het bepaalde in art. 3:83 lid 1 BW in beginsel gewoon overdraagbaar en daarmee verpandbaar. Er is dus vanuit een vermogensrechtelijk perspectief geen probleem voor wat betreft de verpandbaarheid van het recht op een domeinnaam.<sup>16</sup>

15. Zie <[www.innovatieplatform.nl](http://www.innovatieplatform.nl)>.

### Handelsnamen?

Handelsnamen zijn belangrijke activa van een onderneming en in de praktijk is het dan ook belangrijk dat een recht op een handelsnaam, evenals een recht op een merk overdraagbaar en verpandbaar is, al was het maar omdat in de praktijk veelal sprake zal zijn van een vloeiende overgang tussen een handelsnaam – de naam voor een onderneming – en een identiek merk – de naam voor de door die onderneming aangeboden waren of diensten, zoals bijvoorbeeld bij ondernemingen als Philips, Heineken of McDonalds.

Toch moeten we constateren dat een recht op een Nederlandse handelsnaam waarschijnlijk niet verpandbaar is, omdat een handelsnaam ingevolge het bepaalde in art. 2 van de Handelsnaamwet slechts 'in verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven' overdraagbaar is. Het bestaansrecht van deze gebonden c.q. afhankelijke overdraagbaarheid is al lang achterhaald – en het is ook goed verdedigbaar dat de rechter deze 'aftandse' wetsbepaling ter zijde mag schuiven<sup>17</sup> – maar ondertussen bevat de Handelsnaamwet nog steeds deze voorwaarde.

Boekman lijkt van oordeel dat deze hindernis genomen zal kunnen worden door in ieder geval naast het recht op de handelsnaam tevens rechten op een aantal andere tot de verbonden onderneming behorende vermogensbestanddelen te verpanden.<sup>18</sup> Dat lijkt mij ook zeker verdedigbaar, maar tegelijkertijd rijst dan wel de vraag hoeveel van dergelijke andere vermogensbestanddelen evenzeer verpand dienen te worden om van de vereiste 'verbinding met de onderneming, die onder die naam wordt gedreven' te kunnen spreken. Dat blijft vooralsnog in behoorlijke mate gissen bij gebreke van duidelijk richtinggevende jurisprudentie. Zoals Boekman in hetzelfde artikel 'verzucht', missen we hier dat het recht op een 'onderneming' als zelfstandig rechtsobject, waarin het Nieuw BW aanvankelijk wel voorzag, de parlementaire eindstreep niet gehaald heeft. Voor de praktijk

16. Zie over de status van het recht op de domeinnaam: F.B. Falkena, K. Gilhuis en H.W. Wefers Betting, De domeinnaam in het civiele recht, NJB 2001, p. 841-848, die een quasi-IE-recht op de domeinnaam bepleiten. Anders: P.L. Reeskamp, De .nl domeinnaam in het .nl vermogensrecht, Computerrecht 2000, p. 275-283; R.D. Chavannes, Stichting Internet Domeinregistratie: verlichte despoort of slordige monopolist? De vermogensrechtelijke en regulatoire status van domeinnamen, Mediaforum 2000, p. 332-333; De domeinnaam in het civiele recht, NJB 2002, afl. 25; Th.C.J.A. van Engelen, Overdraagbaarheid van 'alle rechten' – wetswijziging mogelijk in aantocht?!, NJB 2001, p. 334; W. Snijders, De openheid van het vermogensrecht, van syndicaatszekerheden, domeinnamen en nieuwe contractsvormen, in: Onderneming en 10 jaar Nieuw BW, Serie Onderneming en recht, deel 24, Deventer: Kluwer 2002, p. 44; R.B. Bakels, De vermogensrechtelijke status van de domeinnaam bestaat niet, NJB 2002, p. 399-402; R.S. Le Poole, Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten, TvI 2002, p. 267; Van Engelen 2003, nr. 3.12.2.

17. Zie Van Engelen 1994, p. 279-285.

18. S. Boekman, Handelsnaamrecht en beslag en zekerheden, BIE 1990, p. 342-343. Zie ook: E. Arkenbout, Handelsnamen en merken, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 25; Le Poole, TvI 2002, p. 267.

betekent het in ieder geval dat verpanding van een recht op een handelsnaam *sec* gelijkstaat aan ‘de goden verzoeken’ en men er verstandig aan doet om tevens de nodige tot de ondernemingsbestanddelen behorende ‘toeters en bellen’ mee te verpanden. Wederom leidt dat echter tot de nodige discussie en voorbehouden wanneer een adviseur gevraagd wordt ‘maar even te bevestigen’ dat het recht op de handelsnaam ‘volgens de regels der kunst’ verpand is.

### Registergoederen?

Als we in kaart gebracht hebben op welke IE-rechten een zekerheidsrecht gevestigd *kan* worden en in overleg met alle spelers – financiers en de gefinancierde – besloten hebben op welke rechten we in ieder geval een zekerheidsrecht *willen* hebben, dient dat zekerheidsrecht daadwerkelijk gevestigd te worden. Zekerheidsrechten kent het Nederlands recht in twee smaken: pand of hypotheek. Daarbij heeft de klant geen vrije keuze. Indien sprake is van een registergoed, dan dient een zekerheidsrecht bij wege van hypotheek te worden gevestigd en voor alle andere goederen c.q. vermogensrechten dient dat bij wege van een pandrecht te geschieden, zoals art. 3:227 BW aangeeft.

Sommige IE-rechten kennen registers. Dat geldt voor octrooien, merken, modellen, kwekersrechten, handelsnaamrechten en rechten op topografieën van halfgeleiders (‘chips’). Zijn die IE-rechten dan eventueel als registergoed in de zin van Boek 3 BW aan te merken?

De heersende leer is dat deze IE-rechten geen registergoederen zijn en met die heersende leer ben ik het graag eens. Deze eensluidende meningen zijn echter niet beslissend. Of een bepaald recht een registergoed is, wordt primair door de wet en het wettelijk systeem bepaald en de vraag dient dan ook te zijn of dat systeem ook duidelijk maakt dat het uitgesloten is dat IE-rechten, ondanks deze *communis opinio*, als registergoederen kunnen worden aangemerkt. Dat laatste is naar het mij voorkomt geen uitgemaakte zaak.

Voor een uitgebreide analyse van deze problematiek verwijs ik naar eerdere publicaties van mijzelf en anderen.<sup>19</sup> Kort samengevat komt het erop neer dat art. 3:10 BW leert dat sprake is van een registergoed indien voor de *overdracht*

*of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.* Voor de overdracht is dat bij geen van de IE-rechten noodzakelijk. Inschrijving van de overdracht is alleen van belang in verband met de derdenwerking van die overdracht, maar tussen partijen is die inschrijving in het register niet van belang. De schoen wringt bij het begrip ‘vestigen’. Met dat begrip heeft de wetgever waarschijnlijk het oog gehad op het vestigen van een beperkt recht op een ander recht, maar taalkundig is de betekenis van deze term naar het mij voorkomt breder en kan ook zien op het ‘ontstaan’ van een recht. Wanneer die uitleg zou worden gevolgd, dan betekent dit dat bijvoorbeeld onder de Rijksoctrooiwet verleende Nederlandse octrooien – in tegenstelling tot Europese octrooien – evenals Nederlandse kwekersrechten, Benelux-merken en Benelux-modellen, evenals Gemeenschapsmerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen naar Nederlands recht als een registergoed kunnen kwalificeren. Ook dit is geen uitgemaakte zaak, aangezien de verschillende regelingen ervan uitgaan dat hier geen sprake is van registergoederen, doordat zij bijvoorbeeld spreken over te vestigen pandrechten in plaats van hypotheekrechten. Evenzeer lijkt het duidelijk dat de wetgever ook niet uitdrukkelijk beoogd heeft dat IE-rechten registergoederen zijn en er lijkt ook geen enkel redelijk doel dat daarmee gediend zou worden. Kortom, alle reden om van mening te zijn dat ook deze IE-rechten geen registergoederen in de zin van Boek 3 BW zijn, en dat standpunt onderschrijf ik dan ook van harte.<sup>20</sup>

Een cliënt is echter niet alleen geïnteresseerd in de mening van zijn adviseur – hoe vernuftig ook – maar wil graag gewoon zekerheid. Die zekerheid, in de zin dat uitgesloten is dat de rechter deze IE-rechten als registergoederen zal aanmerken, lijkt mij momenteel niet zo spijkerhard te geven. Zo noemde Meijers in zijn toelichting octrooien en rechten op modellen als voorbeeld van registergoederen, zonder dat overigens verder te onderbouwen.<sup>21</sup> Maar ook in het *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht* van Wichers Hoeth wordt – wellicht in navolging van Meijers – zowel in de achtste als in de negende druk gesteld dat octrooi- en modelrechten registergoederen zouden zijn.<sup>22</sup> Alle reden dus om in de praktijk hier wel bij stil te staan. Daarvoor is ook reden, omdat – anders dan bij de problematiek rond de overdraagbaarheid van IE-rechten – hier wel een duidelijke oplossing voorhanden is. Wanneer men eenvoudigweg zijn toevlucht neemt tot een notariële akte en deze inschrijft in het desbetreffende register, dan lijkt er geen discussie mogelijk over de rechtsgeldigheid van de overdracht van het desbetreffende IE-recht dat misschien

19. Zie C.J.J.C. van Nispen, Beslag en zekerheden in het merkenrecht, BIE 1990, p. 355-358; Brinkhof, Tussenbalans, p. 5 (BIE 1997, p. 280) (en Bijlage II, Overdracht van rechten van intellectuele eigendom); M.J. De Boer, Zekerheidsrechten op toekomstige intellectuele eigendomsrechten, IER 2002, p. 174-178; Th.C.J.A. van Engelen, Intellectuele eigendomsrechten registergoederen?, IER 2002, p. 275-281; R.S. Le Poole, Zekerheidsrechten op intellectuele eigendomsrechten, TVI 2002, p. 265-270; W.A.J. Hoorneman, De octrooiaanspraak en het faillissement, TvI 2002, p. 258-264; M.J. de Boer, Naschrift bij recentelijk verschenen artikelen omtrent zekerheidstelling op IE-rechten – hoe verdere hoofdbreken te voorkomen?, IER 2003, p. 141; Ch.A.M. Domingus, Inschrijving van IE-rechten en rechtshandelingen betreffende IE-rechten: het blijft een lastig vraagstuk, IER 2003, p. 142-145; Th.C.J.A. van Engelen, Nawoord bij reacties Domingus & De Boer, IER 2003, p. 145-146.

20. Zie ook Van Engelen 2007, p. 36.

21. Toelichting Meijers, bij art. 3.1.1.10, Parl. Gesch. Boek 3, 1981, p. 96.

22. L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2000. Op p. 137 wordt gesteld (Hermans) dat octrooi- en modelrechten, in tegenstelling tot de daar behandelde topografierechten, registergoederen zijn. Dat standpunt wordt daar echter niet – noch elders – nader onderbouwd. In de negende druk (2005, nr. 143) is die passage wederom te vinden.

een registergoed is en zal het gevestigde zekerheidsrecht als hypotheek kwalificeren. In de praktijk gebeurt dit echter veelal niet, al was het maar omdat – als partijen zich überhaupt al gerealiseerd hebben dat dit probleem zou kunnen spelen – een notariële akte en inschrijving in het register een duidelijk kostenverhogende factor zijn, die met name aantikt indien een volledige portefeuille IE-rechten aan de orde is. Ook geeft menig partij er de voorkeur aan om voor de buitenwereld niet zichtbaar te hebben dat een deel van het ‘immateriële tafelzilver’ tot zekerheid van een financiering dient.

In de praktijk lijkt het een praktische oplossing te kunnen zijn om bij het vestigen van een zekerheidsrecht op deze IE-rechten er vooralsnog van uit te gaan dat geen sprake is van een registergoed, maar bijvoorbeeld wel expliciet overeen te komen dat de rechthebbende op eerste verzoek van de financier zijn medewerking zal moeten verlenen aan het alsnog vestigen van het zekerheidsrecht bij notariële akte en de inschrijving daarvan in het desbetreffende register. Wanneer men dat zo probleemloos mogelijk kan doen, dan verdient het aanbeveling die volmacht bij notariële akte te laten opmaken, zoals De Boer suggereerde.<sup>23</sup>

De rechtspraak heeft zich nog niet uitgelaten over de vraag in hoeverre IE-rechten mogelijk registergoederen zijn. De procedure die leidde tot het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 1 september 1999<sup>24</sup> zag op verpanding van een drietal onder de oude Rijksoctrooiwet van 1910 verleende octrooien, die – anders dan de wet van 1995 – inschrijving in het register niet als voorwaarde voor verlening van octrooi kende.<sup>25</sup> In 2005 ontweek de rechtbank Utrecht deze vraagstelling door te oordelen dat partijen geen belang zouden hebben bij de door hen gevraagde verklaring voor recht over de overdracht van Benelux- en Gemeenschapsmerken, omdat voor hen ook de mogelijkheid bestond om desgewenst de overdracht in de vorm van een notariële akte te laten plaatsvinden.<sup>26</sup>

### Vestiging zekerheidsrecht

Als we de perikelen rond het al dan niet kwalificeren als registergoed even vergeten, dan geldt dat een pandrecht op een IE-recht gevestigd wordt bij onderhandse akte. Dat volgt uit art. 3:236 lid 2 BW dat bepaalt dat pandrecht op andere dan de in lid 1 genoemde goederen gevestigd wordt op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald. Daarmee komen we uit bij de hoofdregel van art. 3:95 BW dat bepaalt dat de daar bedoelde goederen – waartoe IE-rechten behoren – worden geleverd bij een daartoe bestemde akte.

Deze uit hoofde van het BW geldende *lex generalis* sluit aan bij de bijzondere regels die de verschillende IE-wetten, -verdragen en -verordeningen kennen en waar evenzeer een akte wordt voorgeschreven voor de overdracht.<sup>27</sup> Op detailniveau is het nog van belang stil te staan bij art. 65 lid 1 ROW 1995 dat voorschrijft dat de leveringsakte bij een overdracht de verklaring moet bevatten van de rechthebbende dat hij aan de verkrijger overdraagt en van de verkrijger dat hij de overdracht aanneemt. Om discussie te voorkomen, lijkt het raadzaam die tekst letterlijk – en *mutatis mutandis* voor het verstrekken van een zekerheidsrecht in plaats van de overdracht – in de akte te op te nemen.

De Rijksoctrooiwet kent overigens ook het voorschrift in art. 67 lid 2 dat de pandhouder verplicht is in een door hem ondertekende verklaring – bij het bureau ter inschrijving in te zenden – woonplaats dient te kiezen in Den Haag en dat wanneer hij die keuze niet gedaan heeft het bureau als gekozen woonplaats geldt. Ditzelfde voorschrift vinden we eveneens in art. 67 lid 2 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet.

### Vestiging pandrecht op toekomstige IE-rechten

Het vestigen van een pandrecht op toekomstige IE-rechten is naar huidig BW geen probleem. Art. 3:97 lid 1 BW bepaalt dat toekomstige goederen bij voorbaat kunnen worden geleverd en ingevolge art. 3:98 BW is dit voorschrift ook van toepassing op de vestiging van een beperkt recht. Hetzelfde art. 3:97 lid 1 BW leert overigens ook dat dit niet geldt voor registergoederen, zodat het lot van die IE-rechten die mogelijk als registergoederen zouden dienen te worden aangemerkt daarmee op dit punt ook bezegeld is.

Naar oud BW was de overdracht of verpanding van toekomstige goederen problematisch, omdat de Hoge Raad in zijn arrest van 13 februari 1936 over de rechten op de film *Das Blaue Licht* had geoordeeld dat overdracht van een toekomstig auteursrecht niet mogelijk was.<sup>28</sup> De reden daarvoor was dat de Hoge Raad aansluiting zocht bij het regime dat destijds gold voor de overdracht van vorderingen op naam, waarbij de eis gesteld werd dat de vordering op het moment van levering bij akte diende te bestaan. Art. 3:97 lid 1 BW heeft in ieder geval die hindernis uit de weg geruimd.<sup>29</sup>

Voor levering is in zijn algemeenheid echter ingevolge art. 3:84 lid 2 BW bij de voor overdracht c.q. verpanding noodzakelijke titel vereist dat *het goed met voldoende bepaaldheid omschreven* is. De jurisprudentie heeft geleerd dat die eis nogal liberaal wordt opgevat. De akte moet zodanige gegevens bevatten dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld welke goederen partijen op

23. De Boer 2003, p. 141.

24. Rb. Den Haag 1 september 1999, IEPT19990901, BIE 2000, nr. 52, p. 216 (Rabobank/HBT en ATO).

25. Zie daarover: Van Engelen 2002, p. 277.

26. Rb. Utrecht 30 november 2005, IEPT20051130; IER 2006, nr. 24, p. 89 m.nt. De Wit (Van Engelen/Ventoux). Hoger beroep daarvan is ahangig.

27. Art. 65 lid 1 en 2 ROW 1995; art. 72 EOv; art. 2 lid 2 Aw; art. 9 WNR; art. 2 lid 4 Dbw; art. 14 lid 3 Halfgeleiderwet; art. 65 lid 2 ZPW; art. 23 lid 2 Gemeenschapskewersrechtverordening; art. 2.31 lid 2 BVIE; art. 17 lid 3 GMeV; art. 3.25 lid 2 BVIE.

28. HR 13 februari 1936, NJ 1936, 443 m.nt. Meijers; IEPT19360213 m.nt. Van Engelen (Das Blaue Licht II).

29. Zie daarover Th.C.J.A. van Engelen, Overdracht van toekomstig auteursrecht naar Nieuw BW, Informatierecht/AMI 1992, p. 48-49.

het oog hadden.<sup>30</sup> Daarmee lijkt duidelijk dat voor verpanding van een toekomstig IE-recht niet de eis gesteld dient te worden dat bijvoorbeeld een auteursrechtelijk werk naar vorm en inhoud in grote lijnen vast zou staan en met de uitvoering een begin is gemaakt.<sup>31</sup> Het bij voorbaat verpanden van alle werken van een bepaalde auteur lijkt aan de eis van een voldoende mate van bepaaldheid te voldoen.<sup>32</sup>

Bij de omschrijving van de in pand te geven toekomstige goederen doet men er verstandig aan die zo ruim mogelijk te omschrijven om te voorkomen dat een te 'zuinige omschrijving' tot nodeloze discussie kan leiden. Zo kan men met name bij de IE-rechten die door verlening/inschrijving ontstaan, verschillende stadia onderscheiden, zoals de aanspraak op het IE-recht – zoals bij een octrooi het recht om octrooi aan te vragen dat ontstaat door het doen van de uitvinding – de ingediende aanvraag tot octrooi en het uiteindelijk verleende octrooi. Omdat deze drie stadia zo hun eigen – te onderscheiden – juridische gevolgen hebben, is het zaak om bij de omschrijving van de in pand te geven rechten duidelijk te maken dat men al deze rechten op het oog heeft, inclusief alle overige daaruit voortvloeiende c.q. afgeleide rechten.<sup>33</sup> Bij de uitleg van een dergelijke bepaling lijkt het waarschijnlijk dat de rechter een ruime uitleg zal behoren te accommoderen, al was het maar omdat niet gauw te verklaren zal zijn dat iemand wel een pandrecht op een aanspraak op octrooi, maar niet op de daarop gebaseerde aanvraag, dan wel het daarop verleende octrooi, zou bedoelen. Zo oordeelde de Rechtbank Den Haag in haar vonnis van 1 september 1999<sup>34</sup> dat de zinsnede 'alle vorderingen en rechten uit voormelde octrooien respectievelijk octrooiaanvragen' met zich bracht dat ook de op de verpande octrooiaanvragen verleende octrooien onder het pandrecht vielen. Bij de uitleg van een contractuele bepaling wint de taalkundige uitleg in de jurisprudentie van de Hoge Raad echter weer aan belang ten opzichte van het primaat van de redelijkheid en billijkheid van de *Haviltex*-norm, waarmee het helder redigeren van een contractuele bepaling evenzeer aan belang wint, zeker wanneer die goederenrechtelijke consequenties – en dus derdenwerking – teweegbrengt.<sup>35</sup>

Wil de verpanding van het toekomstige IE-recht daadwerkelijk gerealiseerd worden, dan is het vervolgens nog

wel zaak dat de IE-rechthebbende op het toekomstige moment van het ontstaan van het desbetreffende recht daadwerkelijk beschikkingsbevoegd is, zoals art. 3:84 lid 1 BW (jo. art. 3:98 BW) ook als eis voor overdracht/verpanding stelt. Een toekomstig faillissement van de IE-rechthebber frustrereert dus de verpanding van toekomstige IE-rechten.<sup>36</sup>

### Derdenwerking inschrijving zekerheidsrecht

Die IE-rechten die in een register worden ingeschreven, kennen tevens als regel de bepaling dat een overdracht c.q. verpanding pas tegen derden kan worden ingeroepen na inschrijving daarvan in dat register. Dit geldt voor octrooien, kwekersrechten, merken, modellen en topografieën van halfgeleiders,<sup>37</sup> althans voor zover die beheerst worden door de desbetreffende Nederlandse wet c.q. het Benelux-Verdrag. Handelsnamen en topografieën voor halfgeleiders kennen wel een register, maar een dergelijke bepaling ontbreekt in die wetten.

De Gemeenschapsmerken, -modellen en -kwekersrechtverordeningen kennen deze regel niet expliciet voor verpanding, maar wel voor de overdracht.<sup>38</sup> Daarmee lijkt dat voorschrift – *mutatis mutandis* – ook van toepassing op het vestigen van een pandrecht, mede gelet op het bepaalde in art. 3:236 lid 2 en art. 3:98 BW.

Voor de Europese octrooiaanvraag geldt op grond van het voorschrift van art. 74 EOV dat, tenzij in het verdrag anders aangegeven, die aanvraag als deel van het vermogen in elke aangewezen verdragsluitende staat en met de rechtsgevolgen die in die staat gelden, onderworpen is aan het recht dat in die staat geldt voor nationale octrooiaanvragen. Daarmee komen art. 65 lid 1 en art. 67 lid 1 ROW 1995 in beeld. Art. 65 ROW 1995 bepaalt voor de overdracht van *het octrooi of het recht voortvloeiende uit een octrooiaanvraag* dat die overdracht eerst werkt tegenover derden na inschrijving daarvan in het register. Art. 67 lid 1 ROW 1995 kent hetzelfde voorschrift voor *pandrecht op een octrooi*, maar zwijgt vreemd genoeg over een pandrecht op *het recht voortvloeiende uit een octrooiaanvraag*. Of daaruit afgeleid mag worden dat een verpanding van een Nederlandse c.q. Europese octrooiaanvraag naar Nederlands recht ook derdenwerking heeft zonder dat sprake is van inschrijving in het register, lijkt mij de vraag. In de praktijk lijkt het raadzaam om daar maar niet van uit te gaan.

Dezelfde kwestie speelt overigens ook bij het kwekersrecht, aangezien art. 67 lid 1 ZPW 2005, in navolging van art. 67 lid 1 ROW 1995, ook alleen maar spreekt over het pandrecht op een kwekersrecht en niet ook over een pandrecht op de kwekersrechtenaanvraag.

30. HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 447 m.nt. WMK, IEPT19941014 (Spaarbank Rivierenland/Gispens qq); HR 20 september 2002, NJ 2004, 182, IEPT20020920 (Mulder qq/Rabobank) en HR 20 september 2002, NJ 2002, 610 m.nt. du Perron, IEPT20020920 (ING Bank/Muller qq).

31. Aldus A.P. Meijboom, Zekerheid op software naar NBW, Bedrijfsjuridische berichten 1992, p. 14.

32. Aldus Van Engelen, Informatierecht/AMI 1992, p. 49; De Boer 2002, p. 177; Le Poole 2002, p. 268.

33. Zie ook De Boer 2002, p. 176.

34. Rb. Den Haag 1 september 1999, IEPT19990901, BIE 2000, nr. 52, p. 216 (Rabobank/HBT en ATO).

35. Zie HR 13 maart 1981, NJ 1981, 635 m.nt. Brunner; IEPT19810313 (Haviltex); HR 19 januari 2007, NJ 2007, 525, IEPT20070119 (Meyer Europe/Pontmeyer); HR 29 juni 2007, NJ 2007, 576 m.nt. Wissink, IEPT20070629 (Derksen/Homburg).

36. Zie ook De Boer 2002, p. 177.

37. Art. 65 lid 3 jo. art. 67 lid 1 ROW 1995; art. 67 lid 1 ZPW; art. 2:33 BVIE; art. 3:27 BVIE; art. 14 lid 3 Halfgeleiderwet. Zie ook: E.R. Vollebregt, Verpanding van merken: inschrijven of niet?, IER 2000, p. 245-247.

38. Art. 17 lid 6 jo. art. 19 GMeV; 28 onder b jo. art. 29 GMoV; art. 23 lid 4 GKwV.



Waaruit bestaat het 'inroepen' van een pandrecht tegenover een derde, waarover de wet hier spreekt? Dat inroepen lijkt vooral betrekking te hebben op het zich tegenover derden beroepen op het feit dat men pandhouder is en de aan die positie te ontnemen rechten tegenover een derde geldend willen maken. Dat speelt naar zijn aard tegenover (a) rechtsopvolgers – onder algemene of bijzondere titel – van de IE-rechthebbende, (b) rechthebbenden met later gevestigde beperkte rechten op het IE-recht, (c) derden die beslag leggen op het IE-recht en – uiteraard – (d) de curator in een faillissement van de IE-rechthebbende. Dit is bevestigd door de Rechtbank Den Haag in Rabobank/ HBT en ATO van 1 september 1999, waar de rechtbank oordeelde dat de Rabobank de pandrechten op de octrooien niet kon inroepen tegen de rechtsopvolgend octrooihouder ATO.<sup>39</sup> De rechtbank oordeelde in die zaak overigens wel dat dit anders zou zijn indien ATO, ondanks het ontbreken van de inschrijving van het pandrecht, wist van de pandrechten op het moment van de overdracht van de octrooien aan ATO, maar dit speelde in die zaak niet.

#### Rechten pandhouder ter zake van licenties of inbreuk?

De vraag rijst of de pandhouder zijn pandrecht ook kan inroepen tegen andere derden dan de hiervoor bedoelde derden-rechtsopvolgers. Daarbij kan men met name denken aan derden die inbreuk maken op het IE-recht en derden-licentienemers en de door hen aan de IE-rechthebbende verschuldigde licentievergoedingen.

Wat licentienemers betreft, kan gewezen worden op art. 67 lid 3 ROW 1995. Die bepaling luidt:

'Bedingen in de pandakte betreffende na inschrijving te verlenen licenties gelden van het ogenblik af, dat zij in het octrooiregister zijn aangetekend, ook tegenover derden. Bedingen betreffende vergoedingen voor licenties die op het ogenblik van de inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover de houder van de licentie na aanzegging aan deze bij deurwaardersexploit.'

Eenzelfde bepaling vinden we in het gelijkkluidende art. 67 lid 3 Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005. Zoals Huydecoper/ Van Nispen opmerken<sup>40</sup> betekent dit echter niet dat verpanding van een octrooi (of kwekersrecht) de pandhouder van rechtswege aanspraak op de licentieopbrengsten geeft. Dat recht dient apart bedongen te worden en wanneer dat gebeurt, faciliteert de Rijksoctrooiwet dat die bedongen bevoegdheid na inschrijving in het register kan worden ingeroepen. Bij andere IE-rechten ontbreken dergelijke wetsbepalingen. Terugvallend op het reguliere regime voor pand, lijkt ervan uitgegaan te moeten worden dat een pandrecht op een IE-recht geen recht op de exploitatieopbrengsten van

dat IE-recht geeft. Dat was ook het oordeel van de Rechtbank Den Haag in het al eerder aangehaalde vonnis van 1 september 1999 in de zaak Rabobank/HBT en ATO.<sup>41</sup> Daarvoor is een verpanding van de desbetreffende vorderingsrechten van de IE-rechthebbende op licentienemers noodzakelijk.

Art. 3:229 BW inzake de 'substitutie' speelt hier geen rol. Dat artikel bepaalt dat 'het recht van pand of hypotheek van rechtswege een pandrecht meebrengt op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het gebonden goed treden, waaronder vorderingen ter zake van waardevermindering van het goed'. Bij licentieopbrengsten is er immers geen sprake van dat de licentie in de plaats treedt van het IE-recht, ofwel dat het IE-recht vervangen wordt of verdwijnt en de licentie daarvoor in de plaats komt. Evenmin is door een licentie sprake van een waardevermindering van het IE-recht. Het tegendeel zal als regel juist het geval zijn.

Waardevermindering – c.q. schade – speelt daarentegen als regel wel bij een inbreuk op het IE-recht. Kan de pandhouder dan op grond van art. 3:229 BW een vordering tegen een inbreukmaker instellen? Voor de beantwoording van die vraag dient tevens stilgestaan te worden bij art. 3:245 BW dat zowel de pandgever als de pandhouder bevoegd is 'tot het instellen van rechtsvorderingen tegen derden ter bescherming van het verpande goed, waarbij dan wel de voorwaarde geldt dat hij zorg draagt dat de ander tijdig in het geding wordt betrokken'. Bij Molenaar<sup>42</sup> en Mijnsen<sup>43</sup> is te lezen dat deze ook bij vruchtgebruik en erfpacht voorkomende bevoegdheid ziet op het optreden in geval van *feitelijke inbreuk of rechtsinbreuk*. Daaruit lijkt te volgen dat de pandhouder dus in geval van een inbreuk op een IE-recht op grond van deze bepaling zelf een vordering tegen de inbreukmaker kan instellen.<sup>44</sup> Aangezien die vordering is *ter bescherming van het verpande goed*, lijkt dat dus met zich te brengen dat de pandhouder een inbreukverbod kan vorderen.

Het is bij de uitoefening van deze bevoegdheid door de pandhouder wel zaak dat de pandhouder ervoor zorg dient te dragen dat de IE-rechthebbende tijdig in het geding wordt geroepen, zoals art. 3:245 BW bepaalt. Die bepaling is echter 'wederkerig' geformuleerd, zodat de keerzijde van deze aan de pandhouder gegeven bevoegdheid is dat ook de IE-rechthebbende zelf ervoor zorg dient te dragen dat ook steeds de pandhouder 'tijdig in het geding wordt geroepen' wanneer de rechthebbende zelf een vordering ter bescherming van het verpande IE-recht instelt.

In het verlengde van deze met het nieuw BW geïntroduceerde algemene regel is in de Rijksoctrooiwet, de Zaa-

39. Rb. Den Haag 1 september 1999, IEPT19990901, BIE 2000, nr. 52, p. 216 (Rabobank/HBT en ATO).

40. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, *Industriële eigendom*, deel 1, *Bescherming van innovatie*, Deventer: Kluwer 2002, nr. III.7.4.7.

41. Rb. Den Haag 1 september 1999, IEPT19990901, BIE 2000, nr. 52, p. 216 (Rabobank/HBT en ATO).

42. F. Molenaar, *Pandrecht*, Monografieën Nieuw BW, Losdelig handboek, deel B12A, Deventer: Kluwer 1991, p. 70-71.

43. Asser-Mijnsen, deel 3-III, *Goederenrecht – zekerheidsrechten*, Deventer: Kluwer 2003, nr. 46a.

44. E.P.M. Thole, *Software, een novum in het vermogensrecht*, diss., Serie Informatica en recht, deel 14, Deventer: Kluwer 1991, noot 48 op p. 266.

zaad- en Plantgoedwet en de Topografieën van halfgeleiderwet te lezen dat de IE-rechthebbende een ‘vordering tot schadevergoeding of het afdragen van de winst ook namens of mede namens licentienemers of pandhouders’ kan instellen, onverminderd hun bevoegdheid in die procedures tussen te komen.<sup>45</sup> Vervolgens voorzien deze bepalingen erin dat de pandhouder ook zelfstandig die vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht kan instellen, zij het dat daarvoor dan wel de toestemming van de IE-rechthebbende nodig is c.q. die bevoegdheid bedongen dient te zijn. In dat geval lijkt de pandhouder die vorderingen aanhangig te kunnen maken zonder de IE-rechthebbende/pandgever evenzeer in het geding te hoeven betrekken. Bij de overige Nederlandse en Benelux IE-rechten vinden we het equivalent van deze bepaling niet voor wat betreft het pandrecht, maar enkel ter zake van de licentie.<sup>46</sup> Thole<sup>47</sup> is van oordeel dat de pandhouder dit recht dan toch evenzeer toekomt – en zelfs *a fortiori* – omdat pandrecht een beperkt recht is, terwijl dat bij de licentie nog maar de vraag is. Die argumentatie overtuigt wat mij betreft niet. Een pandhouder kan tegen derden optreden die zijn pandrecht schenden, maar een inbreukmaker doet dat in beginsel niet. Door de enkele inbreuk door een derde lijkt een pandhouder geen directe schade te ondervinden. Wel heeft hij er belang bij dat het object van zijn pandrecht niet in waarde daalt, zodat hij op het toekomstige moment dat hij zijn pandrecht executeert niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Om die reden heeft hij belang om tegen een inbreuk te kunnen optreden en die mogelijkheid wordt vervolgens ook door art. 3:245 BW geboden. Wanneer de pandhouder schade ondervindt door een derde, bijvoorbeeld doordat de waarde van het IE-recht afneemt tot een zodanig niveau dat de pandhouder niet meer volledig voldaan kan worden, dan lijkt de pandhouder die schade in beginsel gewoon te kunnen vorderen van die derde, wanneer ten minste aan de overige vereisten voor schadeplichtigheid uit onrechtmatige daad wordt voldaan. Die bevoegdheid hoeft hij niet specifiek te hebben bedongen van de IE-rechthebbende. De hier besproken artikelen in de Rijksoctrooiwet, Zaaizaad- en Plantgoedwet en de Topografieën van halfgeleiderwet lijken hier de positie van de pandhouder te beperken door te verlangen dat hij dit recht expliciet bedongen dient te hebben.

### Executie pandrecht

Executie van een pandrecht op een IE-recht geschiedt in beginsel volgens de normale pandrechtelijke regels, inhoudende dat de pandhouder de verpande IE-rechten in beginsel openbaar zal moeten verkopen conform de regels van art. 3:248 e.v. BW.

45. Art. 70 lid 5 ROW 1995; art. 70 lid 7 Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005; art. 17 lid 5 Halfgeleiderwet.

46. Art. 27 lid 2 Aw; art. 16 lid 3 WNR; art. 2.21 jo. art. 2.32 BVIE (merk) en art. 3.17 jo. art. 3.26 BVIE (model).

47. Thole 1991, noot 48 op p. 266.

De Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en Plantgoedwet 2005 kennen speciale regels in art. 69 door voor te schrijven dat de verkoop in het openbaar ten overstaan van een *notaris* dient plaats te vinden en verder een aantal bepalingen uit het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering inzake de executie van beslag van toepassing te verklaren.

Het belangrijkste voor de pandhouder – los van de daadwerkelijke executie – is uiteraard dat hij separatist is in het faillissement van de IE-rechthebbende en zodoende in belangrijk mindere mate geschaad wordt door dat faillissement. Dat leidt tevens tot de waarneming dat het juist de curator in faillissement is die de rechtsgeldigheid van het pandrecht zal dienen te toetsen en, wanneer hij van oordeel is dat het zekerheidsrecht niet rechtsgeldig is, dat zal behoren aan te vechten. Die curator zal om die reden zich dus ook met name moeten bekommeren om de vraag of er al dan niet sprake is van registergoederen en of het object van het zekerheidsrecht wel overdraagbaar is.

### Een IE-portefeuille: licenties en IPR

De waarde van een IE-recht dat op zichzelf staat, zal vaak niet zo groot zijn. Die waarde neemt pas toe wanneer het object van het recht daadwerkelijk wordt geëxploiteerd. Daarbij zal het in de praktijk vaak voorkomen dat de IE-rechthebbende naast zijn eigen IE-rechten tevens gebruik dient te maken van IE-rechten van derden op grond van aan hem verstrekte licenties (*licenses in*). Tevens zal een belangrijk deel van de revenuen misschien gerealiseerd worden door derden die royalties voldoen uit hoofde van aan hen verleende licenties (*licenses out*).

De pandhouder op een IE-recht doet er dus verstandig om tevens pandrechten te verkrijgen op deze aan die licenties verbonden vorderingsrechten, al was het maar om de waarde van het verpande IE-recht zo optimaal mogelijk te gelde te kunnen maken. Op de verpanding van die vorderingen uit licenties zijn de gewone regels inzake de verpanding van vorderingen op naam – ‘tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten’ – van toepassing. Wanneer de pandhouder helemaal ‘grondig te werk wil gaan’ is het waarschijnlijk ook nog opportuun om stil te staan bij de mogelijkheden van contractsovername van voor de exploitatie kritische licenties, zodat in geval van een deconfiture de pandhouder, althans degene die van de pandhouder koopt in geval van executie van het pandrecht – daadwerkelijk de exploitatie van het IE-recht zoals die door de rechthebbende plaatsvond, kan voortzetten. Of dit allemaal nodig en realiseerbaar is, hangt uiteraard af van de aard van het verpande IE-recht en de krachtsverhoudingen ten tijde van het vestigen van het pandrecht.

IE-rechten zijn rechten op onstoffelijke objecten – het tegenovergestelde van de ‘zaken’ van art. 3:2 BW: ‘voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten’. Die onstoffelijke objecten laten zich weinig aan landsgrenzen gelegen liggen en zijn letterlijk met één druk op de knop wereldwijd te distribueren via het internet. De rechtsbescherming is via het voor IE-rechten kenmerkende netwerk aan verdragen – zoals het Unieverdrag van Parijs van

1883, de Berner Conventie van 1886 en de TRIPs-Agreement van 1995 – ook een internationale aangelegenheid. Een IE-rechthebbende kan in beginsel steeds een bundel van corresponderende, nationale IE-rechten hebben. Voor een pandhouder zal het dan ook vaak van belang zijn dat hij niet alleen een (Nederlands) pandrecht heeft op de Nederlandse IE-rechten, maar evenzeer geldige pandrechten op die corresponderende buitenlandse IE-rechten. De behandeling van de internationaal privaatrechtelijke puzzels die dan kunnen ontstaan, gaat het bestek van dit artikel te buiten, zodat ik daarvoor verwijs naar mijn boek uit 2007 daarover.<sup>48</sup> Daarbij speelt voor de praktijk met name de vraag of een goederenrechtelijke rechtskeuze mogelijk is, inhoudende de verpanding van verschillende nationale IE-rechten door het nationale vermogensrecht van één land – waarvoor ik het begrip *lex proprietatis* reserveer – te laten beheersen.<sup>49</sup> Naar Nederlands recht lijkt mij dat mogelijk, in aansluiting op het systeem dat de Gemeenschaps-IE-rechten kennen. Daar wordt een Gemeenschaps-IE-recht voor de hele Gemeenschap ook beheerst door het recht van één lidstaat, in afwijking van het systeem dat het Europees Octrooiverdrag voor de Europese octrooiaanvraag kent. Voor diezelfde praktijk is echter ook van belang dat bij de handhaving en executie van het pandrecht in een buitenlandse jurisdictie die toepassing van het aldus toepasselijk verklaarde recht ook gehonoreerd wordt, of dat naar het daar toepasselijke internationaal privaatrecht de op het IE-recht toepasselijke nationale recht – de *lex protectionis* – voorgaat. Om die reden ontkomt de verstandige pandhouder er niet aan de geldigheid van zijn pandrecht ook te laten verifiëren naar het recht van de voor het desbetreffende IE-recht meest relevante jurisdicties. Dat blijft daarmee een complexe – en dus kostbare – aangelegenheid.

### Conclusie

We begonnen deze exercitie met de stelling: *Zekerheidsrechten dienen een solide bezit voor de zekerheidsrechthebbende/financier te zijn en tegen lage transactiekosten gevestigd te kunnen worden.* Het voorgaande leert wat mij betreft dat de Nederlandse en de internationale rechtsorde nog wat hobbels te nemen hebben voordat deze taak volbracht is.

Op nationaal niveau zien we een onoverzichtelijk geheel van regels die van IE-recht tot IE-recht verschillen en waarbij ook niet direct duidelijk is in hoeverre die helder aansluiten op de algemene vermogensrechtelijke bepalingen van Boek 3 BW. Deze onduidelijkheden leiden in de praktijk ook tot een grotere kans op fouten en hogere transactiekosten en werpen onnodige drempels op voor het optimaal kunnen benutten en uitbaten van de waarde van immateriële activa door rechthebbenden. Om die reden is het weer oppakken van het onderzoek naar de wenselijkheid van een Boek 9 BW dan ook geen overbodige luxe wanneer

we Nederland als kenniseconomie en als vestigingsplaats voor innovatieve ondernemingen op de kaart willen zetten.<sup>50</sup>

Het internationale karakter van IE-portefeuilles onderstreept ook de behoefte aan internationale harmonisatie van het op de verpanding van IE-rechten toepasselijke internationale privaatrecht en nationale vermogensrecht. Het initiatief van Uncitral om IE-rechten onderdak te verlenen in de *Uncitral Secured Transactions Guide*<sup>51</sup> verdient om die reden alle lof en steun. Dat we daarbij zullen moeten inleveren op onze ingesloten Nederlandse goederenrechtelijke dogma's is dan onoverkomelijk, maar nu dat Nederlandse vermogensrecht ter zake van IE-rechten eigenlijk nauwelijks 'van de grond is gekomen', hoeven we daar wat mij betreft niet al te dramatisch over te doen.

*Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen,  
hoogleraar Technologie Overdracht bij het CIER/  
Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en  
advocaat bij Ventoux Advocaten te Utrecht*

48. Th.C.J.A. van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, p. 138-144.

49. Zo bijvoorbeeld Hof Den Haag 20 september 2007, IEPT20070920 (Technip Kinetisch stroomschema).

50. Zie in dit verband het op 28 mei 2008 verschenen rapport *Innovatie vernieuwd* van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: <[www.wrr.nl](http://www.wrr.nl)>.

51. Zie <[www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working\\_groups/6\\_Security\\_Interests.html](http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/6_Security_Interests.html)>.