



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht. Een verkenning van de grond- en reikwijdte

Graaf, T.J. de; Folmer, F.C.; Verschuur, A.M.E.

Citation

Graaf, T. J. de, Folmer, F. C., & Verschuur, A. M. E. (2008). Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht. Een verkenning van de grond- en reikwijdte. *Maandblad Voor Vermogensrecht*, 7(8), 168-178. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/47283>

Version: Not Applicable (or Unknown)

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/47283>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht

Een verkenning van de grondslag en reikwijdte van de derdenwerking van intellectueel-eigendomsrechtlicenties in het goederen-, verbintenissen- en intellectueel-eigendomsrecht

Inleiding

Intellectuele-eigendomsrechten (hierna: IE-rechten) zijn absolute vermogensrechten: absoluut omdat ze jegens eenieder kunnen worden ingeroepen, vermogensrechten omdat ze vallen binnen de begripsomschrijving in art. 3:6 BW. De rechthebbende op een intellectueel eigendomsrecht kan een derde het recht verlenen gebruik te maken van het IE-recht. Dat geschiedt door middel van een licentie (ook wel: 'gebruiksrecht').

In de praktijk komt het vaak voor dat een rechthebbende op een IE-recht een licentie op dat IE-recht verleent en vervolgens het betreffende IE-recht overdraagt aan een derde. In dat verband rijzen in ieder geval twee lastig te beantwoorden vragen: (1) kan de licentienemer zijn licentierecht of licentieovereenkomst tegenwerpen aan de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht en zo ja, (2) wat is de inhoud van de tegen te werpen rechten?

Dat het antwoord op deze vragen lastig te vinden is, is met name het gevolg van het feit dat de desbetreffende wetgeving ten aanzien van IE-recht geen definitie van het begrip 'licentie' bevat en ook niet voorziet in een vermogensrechtelijke kwalificatie van een licentie. Wel worden in die wetten bepaalde rechten toegekend aan de licentienemer (met name ten aanzien van inbreukmakers¹) en geven wetten betreffende geregistreerde IE-rechten (zoals merken en octrooien) aan dat aan licenties na inschrijving derdenwerking toekomt, doch zonder echter te bepalen wat die derdenwerking inhoudt. Het is onbevredigend en in de praktijk ook onpraktisch dat de strekking en reikwijdte van voornoemde derdenwerking niet vaststaat.

Wij hebben getracht te onderzoeken of de derdenwerking vanuit enerzijds goederenrechtelijke en anderzijds verbintenissenrechtelijke grondslag nader kan worden ingevuld. Uit ons onderzoek bleek uiteindelijk dat de probleemstelling niet echt in het systeem van ons huidige goederen- en verbintenissenrecht is in te passen. Met dit artikel hebben wij een overzicht willen geven van eerder in de literatuur ingenomen standpunten met betrekking tot genoemde derdenwerking en wij doen dat aan de hand van een drietal intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken en

octrooien). Wij hebben vervolgens op het snijvlak van deze drie invalshoeken de aldaar geboden oplossingen bij wijze van confrontatie tegen elkaar afgezet en daarna bij wijze van compromis met elkaar trachten te verenigen.² Ook hebben wij een aantal nieuwe gezichtspunten toe willen voegen en ten slotte in de vorm van onze conclusie een eerste aanzet willen geven voor een verdere mogelijke oplossing van de onduidelijkheid omtrent de derdenwerking van intellectuele-eigendomsrechtlicenties.³

Goederenrechtelijke invalshoek: licentierecht

Goederenrechtelijk gezien rijst de vraag hoe het licentierecht moet worden gekwalificeerd. De twee meest voor de hand liggende mogelijkheden zijn kwalificatie als een beperkt recht en kwalificatie als een vorderingsrecht.⁴

Wordt het licentierecht als beperkt recht gekwalificeerd, dan kan de beperkt gerechtigde wegens het aan een beperkt recht verbonden zaaksgeslacht zijn licentierecht tegenwerpen aan degene die het intellectuele eigendomsrecht (ter zake waarvan het licentierecht is verleend) verkrijgt en dient de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht het daaraan verbonden licentierecht dus te respecteren.

Wordt het licentierecht daarentegen als vorderingsrecht gekwalificeerd, dan blijft het licentierecht niet van rechtswege rusten op het intellectuele eigendomsrecht en dient vanuit een verbintenissenrechtelijke (of intellectueel eigendomsrechtelijke) invalshoek te worden bekeken of de verkrijger van het IE-recht het licentierecht of de licentieovereenkomst dient te respecteren. Wel is het zo dat, anders dan in de situatie dat een licentierecht als een beperkt recht wordt gekwalificeerd (en behoudens indien een bijzondere wettelijke bepaling ruimte biedt voor beperking van de overdraagbaarheid van een licentie als beperkt recht), de overdraagbaarheid van het licentierecht als vorderingsrecht door een beding tussen (in dit geval) licentiegever en licentienemer kan worden uitgesloten op grond van art. 3:83 lid 2 BW.⁵ Dat gebeurt in de praktijk ook bijna altijd; er zijn maar weinig licentieovereenkomsten waarin niet is bepaald dat het licentierecht niet overdraagbaar is, of dat overdracht uitsluitend binnen de groep van de licentienemer is toegestaan.

1. Inbreukmakers zijn in dit kader derden die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht ter zake waarvan een licentie is verleend.

2. De gedachten van confrontatie en compromis zijn ontleend aan J.H. Nieuwenhuis, *Confrontatie en Compromis*, Deventer: Kluwer 2006.
3. Teneinde de beantwoording van deze vragen niet nog verder te compliceren, laten wij de leerstukken van uitputting en wettelijke gebruiksrechten (bijv. art. 45j Aw) buiten beschouwing.
4. J.L.R.A. Huydecoper, *Faillissement van de gebruiker van (andermans) octrooien of knowhow*, TvI (2002) 8, p. 287-288 en de aldaar genoemde literatuur.
5. Zie over deze vorm van onoverdraagbaarheid uitgebreid F.E.J. Beekhoven van den Boezem, *Onoverdraagbaarheid van vorderingen krachtens partijbeding*, Serie Recht en Praktijk nr. 126 (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2003.

Overdracht in strijd met een zodanig beding leidt niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder (hetgeen door art. 3:86 BW kan worden geheeld), maar tot niet-overdraagbaarheid van het licentierecht en dus ongeldigheid van de overdracht (dit zou ook gelden indien het gaat om een beperkt recht waarvan de overdraagbaarheid ingevolge een bijzondere wettelijke bepaling kan worden beperkt).

In de literatuur is door enkelen beargumenteerd dat de licentie op het gebruik van een IE-recht een beperkt recht is. Dit begrip wordt in art. 3:8 BW als volgt gedefinieerd:

‘Een beperkt recht is een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard.’

Een licentierecht dat is afgeleid van een IE-recht kan immers niet bestaan zonder het IE-recht waarop de licentie betrekking heeft. Gaat het IE-recht teniet, dan gaat in het algemeen ook het licentierecht teniet (art. 3:81 lid 2 sub a BW).⁶

Wentink kwalificeert een licentierecht als een beperkt recht, voornamelijk om economische redenen.⁷ Van Engelen vindt dat licentierechten ‘quasi’ beperkte rechten zijn.⁸ Hij meent dat aangezien de wet op verschillende plaatsen aan de licentienemer (van een IE-recht) bevoegdheden tegenover inbreukmakers toekent en de rechtspraak ook aan licentienemers de mogelijkheid biedt een verbodsactie in te stellen, de licentie naar Nederlands vermogensrecht meer en meer trekken van een beperkt recht vertoont. Volgens Van Engelen brengt deze door rechtspraak en wetgever aan de licentie toegekende derdenwerking met zich dat een licentie vanuit een goederenrechtelijk perspectief méér is dan alleen maar een vorderingsrecht.

Er zijn echter ook argumenten tegen de kwalificatie van het licentierecht als een beperkt recht. Ten eerste kent de wet blijkens art. 3:81 lid 1 BW een gesloten stelsel van beperkte rechten. Licentierechten ten aanzien van IE-rechten worden niet als zodanig als beperkte rechten in de wet gekwalificeerd en vallen dientengevolge buiten dit gesloten stelsel, zo wordt wel beargumenteerd. Sommige schrijvers merken

echter op dat het niet nodig is dat de wet uitdrukkelijk een dergelijke kwalificatie toekent.⁹

Ten tweede zijn de regels met betrekking tot de overdracht van een goed ingevolge art. 3:98 BW van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een beperkt recht op dat goed, behoudens een afwijkende bijzondere wettelijke regeling. Aangezien IE-rechten in de regel door middel van een akte dienen te worden overdragen (zie bijv. art. 2 Aw, art. 2:31 BVIE, art. 17 GMerkVo. en art. 65 ROW 1995), maar licenties met betrekking tot auteursrechten, merken en octrooien, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen, vormvrij kunnen worden verleend, zijn, indien deze redenering wordt doorgetrokken, in ieder geval licentierechten die niet uit een schriftelijke licentieovereenkomst ondertekend door beide partijen¹⁰ voortvloeien, geen beperkte rechten.

Tot slot zijn er nog andere argumenten die betrekking hebben op de (dis)kwalificatie van een licentierecht als een beperkt recht en die voortvloeien uit het specifieke karakter van het IE-recht ter zake waarvan de licentie is verleend. Die argumenten zullen wij in het hiernavolgende nader de revue laten passeren.

Auteursrecht

Auteursrechten zijn, anders dan merk- en octrooirechten, ongeregistreerde rechten. Er is geen auteursrechtregister waar men een registratie moet doen om een auteursrecht te verkrijgen; het auteursrecht ontstaat door de enkele creatie van een werk. Er is dus ook geen register waar men auteursrechtlicenties kan inschrijven.

Wat de discussie of licentierechten als beperkte rechten betreft, zijn aan te merken, concludeert Quaadvlieg, dat licenties zogenoemde ‘hybride’ trekken vertonen, aangezien zij meer of minder vergaande absoluutrechtelijke eigenschappen hebben, maar dat die absolute eigenschappen niet zodanig overheersend zijn dat licenties als beperkte rechten zouden moeten worden aangemerkt.¹¹ Die trek-

6. Voor octrooien geldt in het in art. 75 lid 8 ROW 1995 beschreven geval dat het licentierecht niet tenietgaat als het moeder intellectuele eigendomsrecht tenietgaat. Hoewel betoogd kan worden dat om die reden een octrooilicentierecht niet of moeilijk als een beperkt recht kan worden gekwalificeerd, kan evenzeer worden betoogd dat ook in Boek 5 BW uitzonderingssituaties met betrekking tot beperkte rechten zijn opgenomen en dat niet afdoet aan de kwalificatie als beperkt recht.

7. B.C. Wentink, De licentie in het vermogensrecht, Studiepockets Privatrecht nr. 51, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995, p. 22-24.

8. Th.C.J.A. van Engelen, *Intellectuele Eigendom en Internationaal Privatrecht*, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2007, nr. 388; webversie: <www.dickvanengelen.nl/index.php?pageId=3480>.

9. Zie Van Engelen, die meent dat de rechter dergelijke rechten op grond van ongeschreven recht kan erkennen, Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994, p. 358 (webversie, zie <www.dickvanengelen.nl>). Ook Hoyng meent dat het gesloten systeem niet automatisch dodelijk is: W.A. Hoyng, *De octrooilicentie in een faillissement*, in: M.S. Bijleveld e.a. (red.), *Recht vooruit – Opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW*, Deventer: Kluwer Juridisch 1988, p. 81. Zie ook T.H.D. Stuycken, *De numerus clausus in het goederenrecht* (diss. Nijmegen). Serie *Onderneming en Recht* deel 37, Deventer: Kluwer 1997, par. 2.5.2 (in het bijzonder p. 108, noot 243), par. 2.5.3, 5.5 en 9.4.1.3.

10. Een akte is een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen (art. 156 lid 1 Rv). Zie echter voor gelijkstelling van elektronische aktes met ondertekende papieren aktes het Wetsvoorstel inzake elektronische berichtenverkeer en schriftelijkheid, Kamerstukken II 2007/08, 31 358.

11. A.A. Quaadvlieg, *Overdraagbaarheid van licenties naar NBW: hetzelfde en toch iets anders*, in: W.C.L. van der Grinten e.a. (red.), *Onderneming en Nieuw Burgerlijk Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 488 e.v. Zie ook A.A. Quaadvlieg, *Intellectuele-eigendomslicenties in ‘Boek 9 Fw’*, NTBR 1995/9-10, p. 227 en in het bijzonder ook de in noot 6 aangehaalde literatuur.

ken van absolute rechten zien met name op situaties waar de bescherming van de licentienemer of -gever in het geding is. Genoemd worden met name de derdenwerking na inschrijving van de licentie, maar bijvoorbeeld ook het feit dat een licentie op een octrooi dat nietig wordt verklaard omdat er een ander octrooi is met betere aanspraken, geldig blijft tegenover dit 'betere octrooi'. Bij auteursrechtlicenties zijn die absoluutrechtelijke trekken volgens Quaadvlieg nog het minst aanwezig: de licentiehouder moet het daar doen met de bevoegdheid bepaalde beslag- en handhavingsbevoegdheden uit te oefenen. Deze aspecten brengen – wat Quaadvlieg betreft – echter niet met zich dat een licentierecht voor de toepassing van art. 3:83 BW als een beperkt recht moet worden aangemerkt. Hij acht dergelijke 'trekken' niet overheersend en bovendien acht hij de gevolgen die de overdraagbaarheid van beperkte rechten met zich mee brengt niet zonder nuancering van toepassing op licenties op intellectuele eigendomsrechten. Hierbij geldt bovendien dat de intellectuele eigendomsrechten zijns inziens zelf al voldoende regels bevatten en het algemeen vermogensrecht dus niet nodig is.¹²

Spoor/Verkade/Visser haken aan bij het gesloten systeem van beperkte rechten.¹³ Volgens hen kan men niet 'op eigen houtje' dergelijke rechten creëren. Het BW noch de Auteurswet erkent het licentierecht expliciet als beperkt recht. Ook de omstandigheid dat tegenwoordig (sinds 1989) art. 27a en 28 Aw aan de licentienemer uitdrukkelijk enige rechtstreekse aanspraken jegens derden-inbreukmakers toekennen, is voor hen geen aanleiding het licentierecht als beperkt recht aan te merken. Voornoemde wetswijziging was immers het gevolg van de wens tot piraterijbestrijding en had niets te maken met het creëren van een goederenrechtelijk recht. Aan Quaadvlieg wordt wel toegegeven dat met de erkenning van enige bijzondere door de licentienemer jegens derden in te roepen rechten, aan licentierechten bepaalde 'hybride trekken' worden gegeven, maar dat brengt nog niet met zich mee dat wat een vorderingsrecht is, in zijn algemeenheid in de categorie beperkte rechten terechtkomt.¹⁴

Merkrecht

Merkrechten ontstaan door registratie van een merk in een merkenregister.¹⁵ De licentie op een merkrecht kent geen vormvereiste. De licentie kan in het merkenregister worden ingeschreven, maar dat is geen constitutief vereiste voor de verkrijging van een licentie. Inschrijving daarvan verschaft echter wel derdenwerking.¹⁶

Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), dat onder meer de wettelijke regels inzake Benelux-merken bevat, biedt licentienemers enkele bevoegdheden ten aanzien van derden, waaronder het – doch uitsluitend tezamen met de merkhouder of met diens toestemming – vorderen van vergoeding van schade die merkhouder en licentienemer als gevolg van inbreukmakend handelen door een derde hebben opgelopen (art. 2.32 lid 4 jo. art. 2.21 BVIE). Heel uitgebreid is de regeling ten aanzien van licenties op merkrechten echter niet, in tegenstelling tot de regelingen van de door de wet in Boek 3 en 5 BW specifiek benoemde beperkte rechten. Voor de zogenoemde 'Gemeenschapsmerken' (merkrechten met gelding in de hele EU) zijn de wettelijke bepalingen neergelegd in de Gemeenschapsmerken Verordening (GMerkVo.).

Gielen acht het verdedigbaar dat merklicentierechten worden aangemerkt als beperkte rechten, omdat zij 'immers [zijn] afgeleid uit het meeromvattende merkrecht',¹⁷ doch verwijst ter onderbouwing van zijn standpunt enkel naar Meijers' argumenten in zijn toelichting op Boek 3 BW ten aanzien van octrooiligenties en vertaal- en reproductierechten (zie het volgende onderdeel over octrooirecht). Qua karakter komt het merklicentierecht volgens Gielen met de door Meijers bedoelde licenties overeen. Hij stelt voorts:

'Hartkamp (...) wijst erop dat beperkte rechten een absoluut karakter hebben (werking tegen derden-verkrijgers). Licenties nemen wat dit betreft een bijzondere positie onder de beperkte rechten in, doordat de werking tegen derden-verkrijgers slechts geldt voor zover deze van het bestaan van de licentie op de hoogte zijn, hetgeen bij de inschrijving van de licentie zonder meer wordt verondersteld (...).'¹⁸

Deze redenering wordt ook enigszins gebezigd door Spoor/Verkade/Visser, die merk- (en octrooi-) licentierechten niet zo snel buiten de categorie beperkte rechten willen scharen als auteursrechtlicenties:

'Meer twijfel bestaat omtrent ingeschreven octrooi- en merklicenties (vgl. art. 33 lid 2 ROW 1995 en art. 11.C BMW) waaraan althans in de literatuur een verdergaande derdenwerking (ook bij faillissement) verbonden wordt, welke overigens niet los gezien kan worden van de inschrijving van die licenties in daartoe bestemde openbare registers. (...) Deze kwestie is bij auteursrecht-licenties evenwel niet aan de orde.'¹⁹

Echter, er zijn ook andere geluiden waar te nemen in de literatuur. Quaadvlieg meent dat het merklicentierecht qua absoluutrechtelijke trekken tussen auteurs- en octrooi-

12. Quaadvlieg 1991, p. 493.

13. H.J. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, Auteursrecht. Auteursrecht, naburige rechten en databankrechten, Serie Recht en Praktijk nr. 42, Deventer: Kluwer 2005, p. 437 e.v.

14. Spoor 2005, p. 437.

15. Dit kan zowel het Beneluxmerkenregister zijn, welke registratie een Beneluxmerkrecht oplevert, als het Gemeenschapsmerkenregister, welke registratie in een merkrecht met gelding in de gehele EU voorziet.

16. Art. 2.33 BVIE; art. 23 GMerkVo. De vraag door welk recht in geval van een Gemeenschapsmerklicentie de derdenwerking wordt beheerst, zal moeten worden vastgesteld o.g.v. de regeling van art. 16 GMerkVo.

17. Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle: Tjeenk Willink 1992, p. 338.

18. Gielen 1992, p. 330.

19. Spoor 2005, p. 438, noot 97.

licentierechten in zit, maar vindt alledrie uiteindelijk geen beperkt recht.²⁰

Octrooirecht

Octrooirechten zijn, net als merkrechten, rechten die ontstaan na inschrijving daarvan in de daartoe bestemde octrooiregisters. Blijkens art. 56 lid 2 ROW 1995 ontstaat een octrooilicentie door een overeenkomst, een aanvaarde uiterste wilsbeschikking of door een beschikking van de minister of rechterlijke uitspraak (in de laatste twee gevallen is sprake van een dwanglicentie). Octrooilicenties behoeven niet te worden ingeschreven, maar de door een overeenkomst of een aanvaarde uiterste wilsbeschikking ontstane octrooilicentie werkt tegenover derden (pas) nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven.

In de parlementaire geschiedenis wordt de octrooilicentie door Meijers²¹ binnen de categorie 'beperkte rechten' geschaard en in de memorie van toelichting (op de Wijziging van Rijksoctrooiwet in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het NBW) wordt de vraag of een octrooilicentierecht een beperkt recht is als een non-discussie afgedaan op een manier die wat kort door de bocht is, zoals al vaker in de literatuur is aangegeven.²²

'Men kan de vraag stellen of een licentie moet worden gezien als een beperkt recht (...). Deze vraag kan echter moeilijk praktische consequenties hebben, nu de wijze van ontstaan en de rechtsgevolgen van de licentie inmiddels in de Rijksoctrooiwet zelf uitvoerig zijn geregeld. Voor zover vragen mochten zijn open gebleven en men deze zou willen beantwoorden aan de hand van de algemene regels betreffende beperkte rechten, zal men zich toch altijd moeten afvragen of de bijzondere aard van het recht van licentie geen afwijkende oplossing insluit, hetgeen een kwestie is van uitleg van de Rijksoctrooiwet.'²³

Zoals eerder aangegeven meent ook Wentink dat licentierechten (waaronder octrooilicentierechten) beperkte rechten zijn, zich beroepend op de 'economische ratio' van de wetgeving.²⁴ Eerder zag Drucker al een economisch belang in een kwalificatie als beperkt recht en stelde daartoe onder meer:

'Het belang van den licentiehouder brengt dan mee, dat zijn recht een zakelijk karakter heeft. Voortbestaan van zijn recht bij overgang van het octrooirecht in vreemde handen is voor hem onmisbaar. Ontkenning hiervan zou hem bij verkoop van het octrooirecht (een zaak geheel afhankelijk van het goedgevallen van den octrooihouder) in de noodzakelijkheid kunnen brengen, ingrijpende veranderingen aan te brengen in zijn bedrijf, misschien dit stil te zetten, iets wat ook van algemeen maatschappelijk standpunt bezien, niet wenschelijk is. Hij zou dan wel is waar een vordering hebben tegen den octrooihouder, maar dit kan hem alleen schadevergoeding opleveren.'²⁵

Huydecoper vermeldt voorts dat ook Pitlo-Brahn een octrooilicentierecht tot de beperkte rechten van art. 3:8 BW rekent en geeft aan dat deze kwalificatie rechtstreeks ontleend is aan voornoemde toelichting Meijers.²⁶ Volgens Huydecoper lijkt Pitlo-Brahn er aan voorbij te gaan dat het BW een gesloten stelsel van beperkte rechten kent.

In de literatuur wordt in het algemeen aangenomen dat de absoluutrechtelijke trekken bij een octrooilicentie het sterkst aanwezig zijn²⁷ (ten opzichte van een auteurs- of merklicentierecht). Toch is het volgens Quaadvlieg de vraag of enige 'trekken' op zichzelf reden genoeg zijn het octrooilicentierecht ook als beperkt recht te kwalificeren.²⁸

Het voorgaande leidt ertoe dat de heersende leer onder de intellectueel eigendomsrechtelijke geschoolde juristen onvoldoende grond ziet om een licentie op een intellectueel eigendomsrecht als een beperkt recht te kwalificeren.

Verbintenisrechtelijke invalshoek: licentieovereenkomst en onrechtmatige daad

Indien men dan het licentierecht enkel als vorderingsrecht kwalificeert, heeft dat tot gevolg dat het licentierecht niet van rechtswege blijft rusten op het onderliggende intellectuele eigendomsrecht. Gezien het feit dat, zoals hiervoor is aangegeven, sommigen het licentierecht als vorderingsrecht kwalificeren, is het gerechtvaardigd te onderzoeken of vanuit verbintenisrechtelijke (of intellectueel eigendomsrechtelijke) invalshoeken te construeren valt dat de verkrijger van het onderliggende intellectuele eigendomsrecht een daarop rustend licentierecht of -overeenkomst tegen zich dient te laten gelden.

20. Quaadvlieg 1991, p. 488 e.v. Zie ook Quaadvlieg 1995, p. 227. Zie ook hiervoor onder 'Auteursrecht'.

21. C.J. van Zeben, J.W. du Pon en M.M. Olthof, Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 3. Vermogensrecht in het Algemeen, Deventer: Kluwer 1981, p. 93 (T.M.).

22. Zie bijv. Hoyng 1988, p. 94-95; Gielen 1992, p. 330; Ch.A.M. Dominicus, Enkele rechtsgevolgen van het faillissement van octrooi- of merkhouder als licentiegever, TvI (2002) 8, p. 298.

23. Wijziging van Rijksoctrooiwet (Stb.1979, 61) in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek, Kamerstukken II 1984/85, 19 144 (R 1297), nr. 3, p. 7 (M.v.T.).

24. Wentink 1995, p. 22.

25. W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking met het buitenlandsche recht, Den Haag: Martinus Nijhoff 1924, p. 401-402; zie ook p. 406.

26. J.L.R.A. Huydecoper, De overgang van ondernemingen en de overgang van rechten uit licentieovereenkomsten, AMI (1992) 4, p. 66-67.

27. Quaadvlieg 1991, p. 488, en Quaadvlieg 1995, p. 227.

28. Zie ook Quaadvlieg 1995, p. 227; Hoyng, 1988, p. 81 (althoewel hij ook argumenten vóór het zakelijk karakter naar voren brengt).

Verbintenissenrechtelijk gezien zijn er de volgende mogelijkheden om werking van een licentierecht of -overeenkomst tegen de verkrijger te bewerkstelligen. Hetzij (1) door de licentieovereenkomst als huurovereenkomst te kwalificeren; hetzij (2) door aan te nemen dat de licentieovereenkomst en de koopovereenkomst met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht (ter zake waarvan de licentie is verleend) zodanige samenhang vertonen dat de licentienemer rechten jegens de verkrijger geldend kan maken; dan wel (3) door het leerstuk van de onrechtmatige daad op deze probleemstelling toe te passen en wel door te construeren dat de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht profiteert van de wanprestatie van de vervreemder, aldus onrechtmatig handelt jegens de licentienemer en bij wijze van schadevergoeding in natura de licentienemer zijn licentierechten jegens de vervreemder mag uitoefenen. Elk van deze mogelijkheden zullen wij hierna bespreken. Alvorens dat te doen, merken wij echter volledigheidshalve op dat overeenkomsten in beginsel uitsluitend gelden tussen partijen.²⁹ De onder (1) en (2) aangedragen oplossingsrichtingen betreffen een wettelijke respectievelijk rechterlijke uitzondering op dat beginsel. Bij de oplossingsrichtingen wordt, anders dan bij voorgaande goederenrechtelijke invalshoek, niet (uitsluitend) gekeken naar het *licentierecht* (d.w.z. het gebruiksrecht), maar naar de *licentieovereenkomst*.

Huurovereenkomst

De eerste mogelijkheid om derdenwerking te realiseren, zou kunnen zijn om de licentieovereenkomst als een huurovereenkomst aan te merken. Huur kan immers ook op vermogensrechten betrekking hebben, voor zover de strekking van die bepalingen of de aard van het recht zich daartegen niet verzet (art. 7:201 lid 2 BW). Aangezien wij hebben vastgesteld dat licentierechten vermogensrechten zijn, staat het ons vrij de licentieovereenkomst als huurovereenkomst te kwalificeren. Abas stelt als aanvullende eis dat alleen vermogensrechten die vatbaar zijn voor overdracht (of voor overdracht van gebruik) in aanmerking komen voor verhuur.³⁰ Ook aan die eis is voldaan. In het vorenstaande hebben wij immers geconcludeerd dat licentierechten vatbaar zijn voor overdracht.

De kwalificatie van een licentieovereenkomst als een huurovereenkomst heeft blijkens art. 7:226 BW tot gevolg dat de in dat artikel opgesomde rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de licentieovereenkomst en opeisbaar na de overdracht van rechtswege overgaan op de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht ter zake waarvan de licen-

tieovereenkomst is gesloten. De verkrijger 'wordt slechts gebonden door die bedingen van de huurovereenkomst, die onmiddellijk verband houden met het doen hebben van het gebruik van de zaak tegen een door de huurder te betalen tegenprestatie', aldus art. 7:226 lid 3 BW.³¹

Maar valt een licentieovereenkomst wel als een huurovereenkomst te kwalificeren? Thole heeft die vraag in haar dissertatie bevestigend beantwoord.³² Huur wordt in de wet gedefinieerd als de 'overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie' (art. 7:201 lid 1 BW). Dé kenmerken van huur zijn derhalve het verschaffen van het gebruik van een zaak door de verhuurder en het verrichten van een tegenprestatie hiervoor door de huurder. Meestal zal de tegenprestatie een bepaalde geldsom betreffen (hetzij eenmalig, hetzij periodiek), maar het is vaste rechtspraak dat het ook iedere andere vorm van tegenprestatie kan betreffen mits de tegenprestatie voldoende vastomlijnd is.³³

Uit de parlementaire geschiedenis met betrekking tot de huurtitel blijkt echter dat de wetgever bedenkingen heeft bij het verhuren van intellectuele eigendomsrechten. Hij schrijft:

'In de eerste plaats zijn de meeste huurbepalingen gere- digeerd met het oog op het normale geval van huur van een lichamelijke zaak. In de tweede plaats moet er rekening mee worden gehouden dat deze bepalingen zich in het geheel niet lenen voor toepassing met betrekking tot voor een tegenprestatie in gebruik gegeven vermogens- rechten, waar geheel andere behoeften kunnen bestaan dan in deze titel onder ogen zijn gezien. Men denke bij- voorbeeld aan intellectuele eigendom.'³⁴

De wetgever heeft dan ook niet voor het systeem gekozen dat ingebruikgeving van intellectuele eigendomsrechten als huur wordt aangemerkt. De wetgever hanteert niet zonder reden de woorden 'licentienemer' respectievelijk 'licentiehouder' in de Auteurswet (art. 27a lid 2 en 28 lid 7 Aw), BVIE (art. 2:32 lid 2-6 BVIE) en ROW 1995 (art. 56 lid 3 ROW 1995). Als de wetgever een gelijkstelling tussen licentiëren en verhuren had gewild, had de wetgever vermoedelijk wel de woorden 'huurder' en 'verhuurder' gebruikt in plaats van deze terminologie.

Niet iedere vorm van ingebruikgeving van zaken valt als huur te kwalificeren. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van pacht³⁵ of bruikleen ('bruikleening', art. 7A:1777 BW).

29. Dit beginsel van relativiteit van overeenkomsten was vroeger neergelegd in art. 1376 OBW en geldt ook voor het huidige BW, zij het dat de wetgever dit beginsel niet in het BW wilde opnemen om de verdere ontwikkeling van uitzonderingen op en nuanceringen van dit beginsel niet af te snijden, zie C.J. van Zeven, J.W. du Pon, M.M. Olthof, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 6. Algemeen Gedeelte van het Verbintenissenrecht, Deventer: Kluwer 1981, p. 916-919.

30. P. Abas, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht. Huur. 7-II, Deventer: Kluwer 2007, nr. 8.

31. Zie over hetgeen in dat kader wel en niet overgaat Struycken 2007, p. 390-391.

32. E.P.M. Thole, Software, een 'novum' in het vermogensrecht. Beschouwingen over de positie van het auteursrecht op software in het vermogensrecht (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1991, p. 165-166.

33. Zie HR 16 mei 1975, NJ 1975, 437 (Drost/Van Donselaar).

34. Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek, Kamerstukken II 1997/98, 26 089, nr. 3, p. 10.

35. Art. 7:201 lid 3 BW bepaalt zelfs uitdrukkelijk dat pacht geen huur is.

Net zo min is bij iedere vorm van ingebruikgeving van intellectuele eigendomsrechten sprake van verhuur. Uiteraard kan een intellectueel eigendomsrecht wel worden verhuurd, maar daarvoor is meer nodig dan de enkele ingebruikgeving, bijvoorbeeld het gebruik van het woord 'huren' in enige vorm. Hieruit lijkt ons inziens dan ook te volgen dat een licentieovereenkomst niet zonder enig bezwaar als huurovereenkomst kan worden gekwalificeerd.

Samenhangende rechtsverhoudingen

De tweede mogelijkheid om een licentieovereenkomst derdenwerking te verlenen, zou kunnen worden geconstrueerd door het principe van de *samenhangende rechtsverhoudingen* toe te passen. Als inderdaad een licentieovereenkomst moeilijk als huurovereenkomst kan worden aangemerkt en wij, bij gebreke aan andere voor de hand liggende kandidaten voor gelijkstelling, concluderen dat een licentieovereenkomst als een *sui generis* overeenkomst moet worden aangemerkt, herleeft de hoofdregel dat overeenkomsten alleen van kracht zijn tussen de handelende partijen. In rechtspraak over zogeheten samenhangende rechtsverhoudingen heeft de Hoge Raad uitzonderingen op deze regel aanvaard. Wij laten deze rechtspraak kort de revue passeren en trachten deze toe te passen op onze vragen betreffende het tegenwerpen van de licentieovereenkomst door de licentienemer aan de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht.

Radio Modern/Edah³⁶ betrof een klassiek geval van een zogeheten geschakelde of nevenovereenkomst³⁷ waarin verschillende huurders dezelfde branchebeschermende bepalingen waren overeengekomen met dezelfde huurder. Toen een van de huurders de betreffende bepaling overtrad, leverde deze wanprestatie van die ene huurder een onrechtmatige daad jegens de overige huurders op. In ons geval is van twee nagenoeg dezelfde overeenkomsten echter geen sprake: de licentieovereenkomst is een overeenkomst van geheel andere orde dan de koopovereenkomst op grond waarvan het intellectuele eigendomsrecht wordt overgedragen.

Een ander voorbeeld van een samenhangende rechtsverhouding is Jans/FCN.³⁸ In dat arrest oordeelde de Hoge Raad dat een financieringsovereenkomst (op grond waarvan een financier zich verbonden had rechtstreeks aan de huurverkoper van de auto te betalen) vernietigd of ontbonden kon worden als de huurkoopovereenkomst met betrekking tot die auto zou worden vernietigd of ontbonden.³⁹

In onze vraagstelling is een zodanige samenhang evenmin aan de orde. De koopovereenkomst wordt niet gesloten ten behoeve van de licentieovereenkomst en andersom ook niet. Van het gelijktijdig sluiten van beide overeenkomsten of het optreden van de verkoper als gevolmachtigde van de financier is al helemaal geen sprake. Alleen het voorwerp van de koop- en licentieovereenkomst (het IE-recht) is hetzelfde, maar dat op zich levert onvoldoende samenhang in de zin van Jans/FCN op.

De laatste uitspraak waarbij mogelijkerwijs zou kunnen worden aangeknoopt, betreft Mooijman/Netjes.⁴⁰ In die zaak kon de verkoper van serres (zogeheten zonneranda's) nakoming vorderen van de overeenkomst tussen projectontwikkelaar en woningkopers op grond waarvan de projectontwikkelaar verplicht was bouwkundige aanpassingen aan de woningen te verrichten, zodat de zonneranda's van de zonnerandaverkoper konden worden geplaatst. Hoewel de eisen die de Hoge Raad hier aan de samenhang stelt losser zijn geworden dan in de twee hiervoor behandelde arresten, is de samenhang ons inziens nog niet los genoeg om de situatie beschreven in onze vraagstelling daaronder te scharen. Wederom zijn de koop- en licentieovereenkomst onvoldoende op elkaar afgestemd om tot de broodnodige samenhang te komen.

Het voorgaande overziend, zien wij onvoldoende mogelijkheden de gestelde derdenwerking (van een licentie) en de reikwijdte daarvan te ontleen aan het principe van samenhangende rechtsverhoudingen.

Profiteren van de wanprestatie van een derde

Als derde mogelijkheid zullen wij hier het leerstuk van het onechtmatig profiteren van andermans wanprestatie toepassen om te bekijken of vanuit die invalshoek derdenwerking kan worden aangenomen en ingevuld.

Krachtens de licentieovereenkomst geeft de licentiegever aan de licentienemer het recht het intellectuele eigendomsrecht ter zake waarvan die licentie is verleend, te gebruiken. Nadat het onderliggende intellectuele eigendomsrecht aan de verkrijger is verkocht en geleverd, is de licentiegever/vervreemder niet meer in staat dit gebruik te verschaffen en schiet hij tekort in de nakoming van de voordien met de licentienemer gesloten licentieovereenkomst.⁴¹ De verkrijger profiteert daarvan omdat hij, aannemende dat overeenkomsten uitsluitend tussen partijen gelden, zich niets gelegen laat liggen aan de eerder gesloten licentieovereenkomst en (in theorie) de licentienemer op straffe van een inbreukactie kan bewegen een nieuwe licentieovereenkomst met hem te sluiten.

De vraag rijst of deze wijze van profiteren van de wanprestatie van een ander onrechtmatig is en zo ja, wat de gevolgen daarvan zijn. Volgens vaste rechtspraak is wetenschap van de wanprestatie wel een noodzakelijke, maar

36. HR 12 oktober 1979, NJ 1980, 117 (Radio Modern/Edah).

37. J.G.A. Linssen, *Samenhangende rechtsverhoudingen in het contractenrecht*, NJB (1995) 34, p. 1267-1269 en J.B.M. Vranken, *Overeenkomst en derden na tien jaar nieuw BW: een kritische evaluatie*, WPNR (2002) 6472, p. 45-46.

38. HR 23 januari 1998, NJ 1999/97 (Jans/FCN). Zie ook F.W.J. Meijer, *Samenhangende rechtsverhoudingen in ontwikkeling*, WPNR (1998) 6329, p. 617 e.v. en WPNR (1998) 6330, p. 613 e.v.

39. Zie voor een moderne variant art. 7:46e BW, op grond waarvan de ontbinding van een koop op afstand van rechtswege leidt tot ontbinding van de daarmee samenhangende financieringsovereenkomst.

40. HR 29 mei 1998, NJ 1999, 98 (Mooijman/Netjes).

41. Wij laten ingewikkelde transfer-and-license-back-achtige constructies, op grond waarvan dit wel mogelijk zou zijn, buiten beschouwing.

geen voldoende voorwaarde.⁴² Met andere woorden, de verkrijger moet wetenschap hebben van de wanprestatie wil zijn handelen als onrechtmatig kunnen worden bestempeld, maar de enkele wetenschap is niet voldoende om onrechtmatig te handelen. Daarvoor zijn bijkomende omstandigheden vereist.

Een oplossing zou kunnen zijn als bijkomende omstandigheden aan te merken een licentie die is ingeschreven in het desbetreffende register. Die oplossing is echter een schijnoplossing. Ten eerste staat die oplossing op gespannen voet met vaste rechtspraak. Inschrijving in het register heeft immers tot doel dat derden weet kunnen hebben van het ingeschrevene en wetenschap is volgens de Hoge Raad onvoldoende om een onrechtmatige daad aanwezig te achten. Ten tweede zou, als inschrijving wel voldoende zou worden geacht (bijv. vanwege de bijzonder aard van het intellectuele eigendomsrecht), dit slechts een oplossing zijn voor de geregistreerde rechten (zoals merken en octrooien) en niet voor niet-geregistreerde rechten (zoals auteursrechten).

Terugkerend naar onze vraagstelling constateren wij dat de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden niet in algemene zin kan worden aangenomen (door bijv. inschrijving in een register voldoende te achten) en toevlucht moet worden genomen tot de omstandigheden van het geval. Deze omstandigheden van het geval kunnen in een abstracte vraagstelling echter niet worden getoetst. Laten we daarom onze vraagstelling omtrent de positie van de licentienemer na overdracht van het intellectuele eigendomsrecht nader beschouwen aan de hand van het intellectuele eigendomsrecht.

Voordat we dat doen, merken we echter wel alvast op dat als sprake is van profiteren van de wanprestatie van de ander en dit onrechtmatig is, de verkrijger de schade moet vergoeden die de licentienemer daardoor lijdt. Schadevergoeding kan ook anders dan in geld worden uitgekeerd. De licentienemer die niets aan schadevergoeding in geld heeft omdat hij uitsluitend geïnteresseerd is in het mogen blijven gebruiken van hetgeen waarvoor hem licentie is verleend, kan een beroep doen op art. 6:103 BW. Dit artikel biedt de mogelijkheid om een schadevergoeding te vorderen in een andere vorm dan betaling van een geldsom. Op deze wijze kan het gebruik van de licentie alsnog worden veiliggesteld.⁴³

Derdenwerking nader beschouwd vanuit verbinteniserightelijke invalshoek

Uit het voorgaande volgt dat in het leerstuk betreffende onrechtmatig profiteren van andermans wanprestatie mogelijk een aanknopingspunt voor de licentienemer te vinden is om een licentieovereenkomst door de licentienemer aan de verkrijger te kunnen tegenwerpen. Of en zo ja, op welke wijze we van dit leerstuk gebruik kunnen maken, zal naar ons idee mede afhangen van de wijze waarop vanuit intellectueel eigendomsrechtelijk oogpunt naar deze materie wordt gekeken. Om die reden zullen we die invalshoek hierna bespreken aan de hand van het auteurs-, merken- en octrooirecht.

Auteursrecht

De vraag of de verkrijger van een auteursrecht gebonden is aan een door de vervreemder eerder aangegane licentieovereenkomst ten aanzien van het overgedragen auteursrecht is in twee door de Hoge Raad besliste zaken in 1941 en 2003 aan de orde geweest, maar onbeantwoord gebleven.⁴⁴ In het eerste arrest zet de Hoge Raad de verschillende argumenten zo fraai tegen elkaar af, dat wij de desbetreffende overwegingen vrijwel geheel zullen citeren:

‘dat de vraag zich opdringt, of niet in het algemeen hij, aan wien de rechthebbende op het auteursrecht zijn recht heeft overgedragen, gebonden is aan vóórdien door den rechthebbende met derden aangegane overeenkomsten, waarbij toestemming is verleend om te doen, wat zonder dat overeengekomene onrechtmatig zou zijn, als inbreuk makende op het uitsluitend recht van den maker tot het verrichten van die handelingen;

dat enerzijds voor een ontkennende beantwoording van die vraag kunnen worden opgeroepen de scherpe onderscheiding, welke het Burgerlijk Wetboek kent tusschen zakenrecht en verbintenissenrecht, zoomede het beginsel van art. 1376, dat overeenkomsten alleen van kracht zijn tusschen de handelende partijen, in verband met de beperkte strekking van art. 1354,⁴⁵ des dat het aldaar gebezigde “bedingen” niet omvat het zich verbinden;

dat anderzijds de eischen van het verkeer en de wenschelijkheid om in deze voor een groot deel internationaal geregelde materie ten onzent tot gelijke oplossing te komen als elders op grond van die eischen aan deze vraag pleegt gegeven te worden, zoo dikwijls voor absolute rechten als het auteursrecht of het octrooirecht openbare registers, waarin overeenkomsten van gemelde strekking kunnen worden aangeteekend, ontbreken,

42. C.E. du Perron, *Overeenkomst en derden. Een analyse van de relativiteit van de contractswerking* (diss. UvA), Deventer: Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties 1999, p. 152-156 en A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 4-III, *Verbintenissenrecht*, De verbintenis uit de wet, Deventer: Kluwer 2006, nr. 51b en de aldaar vermelde jurisprudentie alsmede HR 23 december 2005, NJ 2006, 33 (Van Oosterom/Baas-van Oosterom).

43. Zie hiervoor onder andere A.S. Hartkamp, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Deel 6-I, *De verbintenis in het algemeen*, Deventer: Kluwer 2004, nr. 311 en (voor een bespreking van het in dat verband mogelijkerwijs ook relevante art. 3:296 BW) nr. 639.

44. HR 28 november 1941, NJ 1942, 205 en HR 21 maart 2003, LJN AF0194 (Intramed/Micromais).

45. Zie over HR 3 maart 1905, W. 8191, WPNR 1844 (Blaauboer/Berlips) als jurisprudentiële basis voor de geslotenheid van het goederenrechtelijk systeem die de Hoge Raad deels grondt op een rechtshistorische interpretatie van art. 1354 OBW Struycken 2007, par. 2.3.1.

er voor pleiten om aan te nemen, dat het systeem van de Auteurswet een bevestigend antwoord van de vraag meebrengt.

Dat intusschen dit geding die vraag niet tot beslissing behoeft te worden gebracht.’

Laten we deze argumenten naar moderne begrippen vertalen en een aantal argumenten daaraan toevoegen.

Het eerste argument *tegen* de stelling dat de verkrijger gebonden is aan de licentieovereenkomst, is dat overeenkomsten (zoals licentieovereenkomsten) alleen gelden tussen contractspartijen en dus derden (zoals verkrijgers) niet regarder.

Het tweede argument is dat het goederen- en verbintenissenrecht scherp van elkaar dienen te worden gescheiden. Hoe het maken van een zodanig scherp onderscheid leidt tot de conclusie dat de verkrijger zich niets gelegen hoeft te laten liggen aan de eerder gesloten licentieovereenkomst, is voor ons echter niet direct duidelijk. We houden het er maar op dat het auteursrecht scherp moet worden onderscheiden van de licentieovereenkomst, dat voor de levering van het auteursrecht een akte is vereist tussen overdrager en overnemer (art. 2 Aw) en voor het doen overgaan van de licentieovereenkomst eveneens is vereist een akte tussen overdrager en overnemer, maar ook toestemming van, in dit geval, de licentienemer (art. 6:159 BW). Aangezien in de akte tussen overdrager en overnemer waarmee het auteursrecht wordt geleverd enkel over het auteursrecht wordt gerept, laat staan sprake is van medewerking van de licentienemer, gaat daarmee enkel het auteursrecht over en niet de licentieovereenkomst.

Het eerste argument *voor* de stelling dat de verkrijger gebonden is aan de licentieovereenkomst is dat, bij gebreke aan een auteursrechtregister, licentieovereenkomsten niet kunnen worden aangetekend. Dat is op zich waar, maar die constatering heeft twee kanten. Enerzijds betekent het feit dat de licentieovereenkomst niet kan worden aangetekend, dat de licentienemer de verkrijger niet kan tegenwerpen dat hij op de hoogte had kunnen zijn van de licentie en dat hij die licentie dientengevolge tegen zich moet laten gelden. Anderzijds betekent dit dat de verkrijger ook niet kan onderzoeken of ter zake van het door hem te verwerven auteursrecht een licentie is verleend die hij na overdracht tegen zich moet laten gelden.

Spoor/Verkade/Visser en Van Lingen menen dat de oudere licentienemer beschermd dient te worden tegen de latere verkrijger als deze verkrijger van de licentie op de hoogte was of behoorde te zijn, maar willen deze verkrijger niet verplichten daarnaar onderzoek te doen.⁴⁶ Wij vragen ons af hoe die mening kan worden onderbouwd aan de hand van het vermogensrecht. Aannemende dat de auteursrechten ex art. 7:1 jo. art. 7:47 BW jo art. 2 Aw worden verkocht,

brenkt art. 7:15 lid 1 BW met zich dat de auteursrechten dienen te worden overgedragen ‘vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard’ en dus, aldus de toelichting Meijers, ook ‘vrij van beperkingen voortvloeiende uit auteursrechten, octrooien en merken (...)’.⁴⁷ Deze verplichting van de verkoper is, zo valt een paar zinnen verderop in de toelichting Meijers te lezen, ‘zo fundamenteel, dat het niet wenselijk geacht wordt een uitzondering te maken voor de lasten die de koper had kunnen kennen, met name door onderzoek te doen in de openbare registers, welk onderzoek dikwijls moeilijk is’. De vraag is echter of onder deze bijzondere lasten en beperkingen ook licenties kunnen worden geschaard. Auteursrechtlicentierechten gaan immers, zo bleek hiervoor, niet van rechtswege mee over, omdat het vorderingsrechten zijn en auteursrechtlicentieovereenkomsten niet, omdat de medewerking van de licentienemer ontbreekt. In die zin zijn auteursrechtlicentie-overeenkomsten en -rechten niet zo ‘bijzonder’.

Onderzoeksplicht of niet, daarmee is nog niet de vraag beantwoord of de licentie ook aan de koper kan worden tegengeworpen. Die vraag beantwoorden Spoor/Verkade/Visser wel, maar helaas onderbouwen zij hun antwoord niet uitgebreid aan de hand van het goederen- of verbintenissenrecht. In het hoofdstuk ‘Confrontatie en compromis’ zullen wij proberen of de mening van Spoor/Verkade/Visser te onderbouwen valt aan de hand van de verbintenissenrechtelijke invalshoek.

Merkenrecht

Voor Benelux-merken bepaalt het BVIE dat het merk voorwerp kan zijn van een licentie en dat de licentie niet aan derden kan worden tegengeworpen dan na inschrijving van het ‘depot van een uittreksel der akte, waaruit van die (...) licentie blijkt, of van een (...) door de betrokken partijen ondertekende verklaring’.⁴⁸ Meer staat er niet.

Een vergelijkbare bepaling is opgenomen in de GMerkVo., zij het dat de GMerkVo. nog uitdrukkelijk bepaalt dat de bedoelde handeling (het vestigen van een licentie) vóór deze inschrijving wel kan worden tegengeworpen aan derden die rechten op het merk verworven hebben ná de datum van die handeling (lees: licentie), maar die op de datum van de overgang van het desbetreffende merk van die handeling op de hoogte waren.⁴⁹ Met andere woorden: ten aanzien van licenties op Gemeenschapsmerken is in ieder geval uitdrukkelijk bepaald dat derdenwerking ook geldt als geen daadwerkelijke inschrijving van de licentie heeft plaatsgevonden, maar de derdeverkrijger wel op de hoogte was van het bestaan van de licentie tussen zijn rechtsvoorganger en de licentienemer.

46. Spoor 2005, p. 426-427 en – impliciet – N. van Lingen, Auteursrecht in hoofdlijnen, Groningen: Noordhoff Uitgevers 2007, p. 193-194.

47. W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Boek 7. Bijzondere Overeenkomsten Titels 1, 7, 9 en 14. Invoering Boeken 3, 5 en 6, Deventer: Kluwer 1991, p. 113 (T.M.).

48. Art. 2:33 BVIE.

49. Art. 23 GMerkVo.

Overigens geldt bij Gemeenschapsmerken nog dat bedoelde derdenwerking in principe wordt beheerst door het recht van het land waar de merkhouders gevestigd is (hetgeen overigens nog een aardige twist kan opleveren als het merk wordt overgedragen door bijvoorbeeld een Nederlandse merkhouders aan een Griekse merkhouders).

Uit de (schaarse) jurisprudentie lijkt te volgen dat kennis van een niet ingeschreven licentie wel degelijk derdenwerking ten gevolge kan hebben.⁵⁰ Zo kende het Hof van Beroep te Brussel in het Apiserum-arrest,⁵¹ in het kader van haar oordeel dat een licentienemer haar licentierecht niet kon invoeren tegen een rechtsopvolger onder bijzondere titel, onder meer belang toe aan het feit dat het overnamecontract geen melding maakte van de licentie (en de verkrijger dus kennelijk niet van het bestaan ervan op de hoogte was).

Voorts is in een iets ander verband door de Rechtbank Rotterdam geoordeeld dat een licentienemer zijn licentie en de daaruit voortvloeiende rechten (tezamen met de merkhouders) tegen een potentiële inbreukmaker kon invoeren, ook al was de licentie niet ingeschreven (en betoogde de inbreukmaker dat de licentienemer niet-ontvankelijk in zijn vorderingen jegens hem was), omdat de vorderingen tezamen met de merkhouders/licentiegever waren ingesteld en de licentie ter zitting door de merkhouders werd bevestigd. Hier was dus geen sprake van derdenwerking jegens een derdeverkrijger maar jegens een derde-inbreukmaker, maar werd even goed derdenwerking aangenomen ook al was de licentie niet ingeschreven.⁵²

Octrooirecht

Ingevolge art. 56 lid 2 ROW 1995 werkt een licentie tegenover derden, wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven. Er zijn echter goede gronden om aan te nemen dat een licentie ook zonder inschrijving derdenwerking kan hebben. In de eerste plaats lijkt de blijkens de wetsgeschiedenis achter de bepaling liggende ratio in deze richting te wijzen. Hierin staat namelijk, dat de inschrijving wenselijk werd geacht opdat ‘vaststa in hoeverre het recht van den octrooihouder door licenties is beperkt.’⁵³ Dit lijkt te betekenen, dat zolang de verkrijger maar kan vaststellen in hoeverre het recht is beperkt, het in essentie niet uitmaakt hoe die kennis heeft verkregen.

Voorts blijkt uit de jurisprudentie dat ook zonder inschrijving derdenwerking mogelijk is.⁵⁴ Zo oordeelde de Hoge Raad in 1950, in verband met een niet-ingeschreven over-

dracht van een octrooi (relevant omdat bij overdracht een vergelijkbare derdenwerking-bepaling geldt) dat:

‘(...) beroep op een niet ingeschreven acte tegenover een derde openstaat in het geval, dat de cessionaris ten opzichte van dien derde – op andere wijze dan door inschrijving – van de door hem verkregen rechten heeft doen blijken’.⁵⁵

En specifiek ten aanzien van een octrooilicentie oordeelde de Groningse rechtbank in 1962:

‘(...) dat [Art. 33 lid 2 ROW 1910] bepaalt, dat “licentie tegenover derden geldig is nadat de titel in de openbare registers van de octrooiraad is ingeschreven” wél zegt dat inschrijving werking tegen derden tot gevolg heeft, maar niet dat dit slechts bij inschrijving het geval is en Wij van oordeel zijn, dat de licentie ook dan tegenover een derde geldig is, als deze van de licentie op de hoogte was, hetgeen hier het geval is (...)’.⁵⁶

Verder kan – hoewel het een merkenrechtelijke kwestie betrof – in het eerder aangehaalde Apiserum-arrest ook een aanwijzing worden gezien dat eventuele kennis van een niet-ingeschreven licentie relevant kan zijn. Tot slot wordt ook in de literatuur in het algemeen aangenomen dat derdenwerking zonder inschrijving van de octrooilicentie mogelijk is, indien de derde met het bestaan van de licentie bekend was.⁵⁷

Confrontatie en compromis

Uit het voorgaande blijkt dat in de literatuur en jurisprudentie wordt verdedigd dat een licentie niet alleen derdenwerking heeft als de licentie is ingeschreven (indien mogelijk), maar ook als de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht wist of behoorde te weten dat ten aanzien van dat intellectuele eigendomsrecht een licentie is verleend. Toch blijven wij met het tweede deel van dit standpunt moeite houden, niet zozeer vanwege het daarbij bereikte resultaat – daarvoor koesteren wij wel enige sympathie – maar omdat wij ons afvragen hoe deze opvatting in het systeem van ons BW moet worden ingebed.

Quaadvlieg was al eerder kritisch op dit punt. Hij noemt het ‘pikant’ dat auteurs zoals (toen nog) Spoor/Verkade en Van Lingen eerst het licentierecht als vorderingsrecht kwalificeren, aldus aan haar het absoluutrechtelijke karakter ontnemen en vervolgens wel, ‘zodra die keuze

50. Vgl. ook Gielen 1992, p. 330.

51. Hof van Beroep te Brussel 30 oktober 1980, BIE 1981, 46 (Apiserum).

52. V.zr. Rb. Rotterdam 17 januari 2007, IER 2007, 48 (Sofradex).

53. MvT op wetsontwerp Rijsoctrooiwet, Handelingen beide kamers der Staten-Generaal, Bijlage 197 III (3) par. 5, p. 19.

54. Uit Rb. Den Haag 18 april 1986, BIE 1987, 32 (Electrolux/Post), zie m.n. sub 4.2, zou het tegendeel kunnen worden afgeleid, maar anderszijds blijkt niet dat anderszins kennis van de licentie bestond.

55. HR 15 december 1950, BIE 1951, 4 (Staat/Philips).

56. Rb. Groningen 1 juni 1962, NJ 1962, 518 (Bodegraven/Hammenga).

57. Zie bijv. B.M. Telders, Nederlandsch octrooirecht. Handboek voor de praktijk, Den Haag: Martinus Nijhoff 1946, p. 374; Wentink 1995, p. 90; E.A. van Nieuwenhoven Helbach, J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen, Industriële eigendom. Deel 1. Bescherming van technische innovatie, Deventer: Kluwer 2002, p. 305; Ch. Gielen (red.), Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, Deventer: Kluwer 2007, p. 89. Anders Drucker 1924, p. 402.

pijn begint te doen', absoluutrechtelijke trekken verbinden door de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht in bepaalde gevallen gebonden te achten aan de eerder overeengekomen licentie.⁵⁸ Quaadvlieg continueert door op te merken dat men zuiver verbintenisrechtelijk beschouwd bij de leer van het profiteren van de wanprestatie van een derde terecht moet en meent dat dit tot 'minder aantrekkelijke vooruitzichten' leidt, daarbij verwijzend naar Curaçao/Boyé (waarin de Hoge Raad besliste dat wetenschap van de wanprestatie jegens een derde op zich het profiteren van die wanprestatie nog niet onrechtmatig maakt).⁵⁹

Laten wij een poging ondernemen deze intellectueel eigendomsrechtelijke opvattingen verbintenisrechtelijk in te bedden aan de hand van hetgeen wij reeds hiervoor de revue lieten passeren.

De kwalificatie van de licentieovereenkomst als huur-overeenkomst valt niet aan te bevelen. Op grond van art. 7:226 BW gaan bepaalde rechten en verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien bij overdracht van hetgeen waarop de huur betrekking heeft *automatisch* over op de verkrijger. Het doet dan niet ter zake of de licentie met betrekking tot een intellectueel eigendomsrecht is ingeschreven of de verkrijger de inhoud van de als huur-overeenkomst gekwalificeerde licentieovereenkomst kende of behoorde te kennen.⁶⁰ Als dit voor het intellectuele eigendomsrecht wordt aangenomen, dan zou de bepaling betreffende derdenwerking van licenties met betrekking tot geregistreerde intellectuele eigendomsrechten (zoals merk- of octrooirechtlicenties) na inschrijving zich daar slecht mee verhouden (want overbodig zijn). Als enerzijds wordt aangenomen dat door inschrijving derdenwerking van licenties ontstaat, kan niet anderzijds worden betoogd dat zelfs als licenties niet zijn ingeschreven, zij wel automatisch (dus onafhankelijk van de omstandigheden van het geval) mee overgaan (want dan hebben ze immers derdenwerking). Er is wellicht plaats voor een billijkheidscorrectie, zoals derdenwerking bij weten of behoren te weten (zoals hiervoor aangegeven), in die gevallen waarin de verkrijger anderszins op de hoogte is van de licentieovereenkomst, maar een automatische overgang verdraagt zich eigenlijk niet met de rechtszekerheid die men door het hebben van registers beoogt te bereiken. Ook met de hiervoor samengevatte opvattingen van Spoor/Verkade/Visser en Van Lingen inzake het auteursrecht is de kwalificatie als huurovereenkomst niet te rijmen. Zij eisen immers 'weten of behoren te weten' en van een automatisme kan huns inziens evenmin sprake zijn.

Dan resteert het leerstuk van het profiteren van de wanprestatie van een derde om de intellectueel eigendomsrechtelijke opvattingen van een grondslag te voorzien. Ook dat leerstuk biedt weinig houvast. Niet alleen hangt het leerstuk erg aan de omstandigheden van het

geval en biedt het daardoor niet de zekere oplossing die we graag zouden vinden (namelijk het vaststellen van de reikwijdte van derdenwerking), ook eist het naast wetenschap van wanprestatie bijkomende omstandigheden. Echter, in de intellectueel eigendomsrechtelijke literatuur en jurisprudentie wordt uitsluitend gesproken over 'weten of behoren te weten' en niet over bijkomende omstandigheden. Door geen bijkomende omstandigheden te eisen, biedt de literatuur en jurisprudentie inzake intellectueel eigendomsrecht onvoldoende houvast voor toepassing van het leerstuk van het onrechtmatig profiteren van de wanprestatie van een derde.

Na deze confrontatie zien wij weinig mogelijkheden tot een compromis. De meningen verkondigd vanuit goederen-, verbintenisrechtelijk en intellectueel eigendomsrechtelijke invalshoeken vallen ons inziens niet goed met elkaar te verenigen. Een keuze maken gaat het bestek van dit artikel te buiten. Opvallend is vooral dat de door ons opgeworpen vragen vooral zijn beantwoord door juristen die zich hebben bekwaamd in het IE-recht. Daarbij heeft het goederenrechtelijk aspect in de regel onvoldoende aandacht gekregen. Eigenlijk zou er diepgaand onderzoek moeten worden verricht vanuit goederenrechtelijk perspectief, waarbij met name de grondslagen van het goederenrecht uitgebreid aan de orde komen, zodat een gefundeerde keuze kan worden gemaakt voor de kwalificatie van het licentierecht en de daaraan verbonden gevolgen, waaronder bestaan en reikwijdte van de derdenwerking, mede in het licht van faillissement.

Naast de vragen die wij eerder opwierpen, dienen daarbij onder andere de volgende vragen beantwoord te worden: in hoeverre kan worden betoogd dat het licentierecht een beperkt recht is dat voor inschrijving in de registers slechts *inter partes* werkt en na inschrijving aan derden kan worden tegengeworpen; in hoeverre noopt het bijzondere karakter van intellectuele eigendomsrechten (zowel geregistreerde als niet-geregistreerde) tot bijzondere nadere regelingen; is voor deze bijzondere nadere regelingen ingrijpen van de wetgever noodzakelijk; in hoeverre gaan analogieën met beperkte rechten op andere rechten dan intellectuele eigendomsrechten op (zowel wat betreft registergoederen als niet-registergoederen)?

Daarbij is ook van belang dat de keuze voor een beperkt recht of een vorderingsrecht vergaande gevolgen heeft. In dit verband kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de overdraagbaarheid van een merklicentierecht dat als beperkt recht wordt gekwalificeerd en, ondanks een contractueel verbod het merklicentierecht over te dragen, wordt overgedragen. Vanuit goederenrechtelijk perspectief kan dat. En dat staat los van een eventuele wanprestatie van de licentienemer jegens de licentiegever. Is dat gewenst voor intellectuele eigendomsrechten waar men juist vertrouwt op de niet-overdraagbaarheid van de merklicentierechten?

58. Quaadvlieg 1991, p. 489-490.

59. HR 17 mei 1985, NJ 1986, 760 (Curaçao/Boyé).

60. Aldus, voor een 'gewone' huurovereenkomst, HR 11 december 1981, NJ 1982, 239 (Van de Veerdonk/Knijnenberg).

Omvang derdenwerking

Ondanks de vele vragen, zullen we toch weergeven hoe IE-rechtjuristen, ervan uitgaande dat de licentie door de licentienemer aan de verkrijger kan worden tegengeworpen, hebben geprobeerd, of vanuit hun optiek zouden kunnen proberen, vast te stellen in welke omvang het kan worden tegengeworpen. Toch blijven wij ons afvragen of we wel zo klakkeloos de literatuur en jurisprudentie in het IE-recht op dit punt moeten volgen. Doordat de daarin gegeven argumenten dogmatische inbedding in ons vermogensrecht ontberen, terwijl zij toch op vermogensrechtelijke kwesties betrekking hebben, verliezen deze argumenten ons inziens aan kracht.

Voor zover wij kunnen beoordelen, is met name in het octrooirecht over de omvang van de derdenwerking gepubliceerd. Om die reden zullen wij, de gedachte van een overzichtsartikel in ogenschouw nemend, ons concentreren op de meningen die in het octrooirecht zijn verkondigd.

Door Telders is gesteld dat in beginsel de licentieovereenkomst onverkort van kracht blijft tussen de oorspronkelijke partijen hierbij, en dat enkel het recht het gelicentieerde octrooi te gebruiken ook jegens de latere verkrijger van het octrooi geldt. Dit betekent dat bijvoorbeeld de verplichting tot betaling van een licentievergoeding door de licentienemer aan de oorspronkelijke octrooihouder blijft bestaan.⁶¹ Drucker is deels een andere mening toegedaan en meent (onder verwijzing naar een tweetal uitspraken inzake art. 1612 oud BW), dat het recht op betaling van een licentievergoeding overgaat op de nieuwe octrooihouder, maar dat 'bijkomstige bedingen uit de licentieovereenkomst' níét tegen de nieuwe octrooihouder kunnen worden ingeroepen.⁶² Hoyng echter lijkt te menen dat ook uit het register blijkende beperkingen, althans bepaalde beperkingen, derdenwerking hebben.⁶³

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat wij niet in staat zijn aan de hand van drie verschillende intellectuele eigendomsrechten de intellectueel eigendomsrechtelijke invalshoek te verenigen met, laat staan in te bedden in, ons vermogensrecht met behulp van de goederen- of verbintenissenrechtelijke invalshoek.

Wij vrezen dat ons niets anders rest dan samen te vatten dat vanuit intellectueel eigendomsrechtelijke invalshoek gezien geldt dat de overdracht van IE-rechten mee *kan* brengen dat de verkrijger in bepaalde gevallen eerder gesloten licentieovereenkomsten, althans het gebruiksrecht van de licentienemer, heeft te respecteren, en wel in die gevallen dat de verkrijger op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn (op basis van registratie in een register of anderszins) van de inhoud van, althans het bestaan van de licentieovereenkomst.

Tegelijkertijd stellen wij teleurgesteld vast dat dit zich niet goed verdraagt met ons goederen- en verbintenissenrecht. Gezien het feit dat het intellectuele eigendomsrecht op dit vermogensrechtelijke onderwerp nu juist móét worden ingebed in het vermogensrecht vragen wij ons af wat dan de waarde is van deze conclusie van de intellectueel eigendomsrechtjuristen als die *niet* wordt ingebed in het vermogensrecht. Het voortdurend beroep op de bijzondere aard van het intellectuele eigendomsrecht wordt in dat verband zo langzamerhand een doodoener en kan simpelweg niet alle problemen die zich in de praktijk voordoen oplossen. Wij zien twee mogelijkheden: ofwel diepgaand goederenrechtelijk onderzoek waarin een gefundeerde keuze wordt gemaakt, met inachtneming van de bijzonderheden die eigen zijn aan de verschillende soorten van IE-rechten, ofwel ingrijpen door de wetgever. Eerlijk gezegd lijkt alleen een combinatie van beide mogelijkheden soelaas te bieden.

Samenvattend: drie IE-rechten, drie invalshoeken en (helaas) toch geen logisch resultaat, het doet ons denken aan Pippi Langkous die zong: 'Drie maal drie is vijf, wiedewiedewie wil van mij leren?'

Mr. F.C. Folmer, mr. dr. T.J. de Graaf en

mr. drs. A.M.E. Verschuur,

*advocaten werkzaam bij NautaDutilh N.V. te Amsterdam*⁶⁴

61. Telders 1946, p. 374.

62. Drucker 1924, p. 407.

63. Hoyng 1988, p. 88, al acht hij het gewenst dat de wetgever duidelijkheid schept, zie p. 94.

64. Zij danken Teun Struycken en Micheline Don voor hun commentaar op een eerdere versie.