

Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid: een overzicht

mr. E.Z. Fonville en mr. E.J. Peerboom-Gerrits¹

Immateriële activa van bedrijven bepalen steeds meer de waarde van ondernemingen. En in toenemende mate worden dergelijke activa ook geactiveerd op de balans. Airbnb en Booking.com, de grootste aanbieders van vakantieaccommodaties, bezitten géén vastgoed. Uber, een van de grootste taxibedrijven, bezit géén auto's. Deze bedrijven zijn exemplarisch voor een bredere ontwikkeling waarbij de belangrijke activa van een onderneming niet meer alleen bestaan uit voorraden, onroerend goed of debiteuren maar (mede) uit IE-rechten. Maar ook meer traditionele bedrijven (groot, klein, start-up en scale-up) beschikken over intellectuele eigendomsrechten die een aanzienlijke waarde kunnen vertegenwoordigen. Denk bijvoorbeeld aan het merk IKEA of aan iconische productvormgeving zoals de lounge chair van Charles en Ray Eames. Intellectuele eigendomsrechten kunnen goed van pas komen als zekerheidsrecht bij behoefte aan (her)financiering.

Dit raakt ook de insolventiepraktijk, waarin moet worden bepaald of zekerheidsrechten op IE-rechten op geldige wijze zijn verkregen en bijvoorbeeld tegen de curator of andere crediteuren kunnen worden ingeroepen. Curatoren plegen de waarde van IE-rechten in een boedel nogal eens te onderschatten. Waardering van IE-rechten is lastig. Daarnaast zijn er ook nog eens diverse waarderingsmethoden die niet allemaal leiden tot uniforme waardebeoordelingen.²

In dit artikel geven wij een overzicht van de gang van zaken rondom het vestigen van pandrechten op verschillende IE-rechten, waarbij actuele ontwikkelingen zullen worden aangestipt.

Eerst wordt ingegaan op de geregistreerde IE-rechten. Daarna bespreken wij het ongeregistreerde auteursrecht en databankenrecht. Tevens zal een kort uitstapje worden gemaakt naar het vestigen van een pandrecht op de aan IE-rechten gerelateerde handelsnaam- en domeinnaamrechten. Ten slotte staan wij stil bij een aantal specifieke aandachtspunten die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de waarde van een pandrecht op een specifiek IE-recht. In dit artikel zal rekening worden gehouden met de Europese en onze nationale IE-regimes. De internationale regimes zullen slechts zijdelings worden aangestipt.

-
1. Esmée Fonville en Evelyn Peerboom-Gerrits zijn beiden werkzaam als advocaat bij Louwers Advocaten en gespecialiseerd in het intellectueel eigendomsrecht.
 2. Voorbeelden van waarderingsmethoden van IE zijn: de inkomstenbenadering (deze benadering meet de waarde van het IE aan de hand van de huidige waarde van het netto-economisch voordeel dat in de levensduur van het IE recht gegeneerd zal worden), de kostenbenadering (deze benadering gaat ervan uit dat de waarde van een het IE gelijk is aan de vervangingskosten van het IE), de marktbenadering (deze benadering waardeert een goed gebaseerd op betaalde prijzen in de markt).

1. IE-rechten in het vermogensrecht

IE-rechten zijn vermogensrechten. Op grond van artikel 3:83 lid 3 BW zijn deze vermogensrechten (nu het geen vorderingsrechten betreffen) slechts overdraagbaar (en dus verpandbaar) als de wet dat bepaalt. Op grond van artikel 3:236 lid 2 BW wordt een pandrecht op een goed gevestigd overeenkomstig de wijze van levering van dat goed, tenzij specifieke bijzondere bepalingen zijn opgenomen in de wet.

VERPANDING GEREGISTREERDE IE-RECHTEN

2. Octrooirecht

2.1. Verkrijging

Een octrooi wordt verleend voor een uitvinding die nieuw en inventief is en die toegepast kan worden op het gebied van de nijverheid.³ Een octrooirecht kan alleen worden verkregen op aanvraag bij een octrooi verlenende instantie. Bij het Octrooiencentrum Nederland kan een Nederlandse octrooiaanvraag worden ingediend. Bij een Europees Octrooi verloopt de aanvraagprocedure via het Europees Octrooibureau ('EOB').

Een verleend Europees octrooi valt uiteen in een bundel nationale octrooien voor de landen waarvoor het octrooi is aangevraagd.⁴ De aanvrager moet na verlening kiezen voor welke landen hij de aanvraag wil laten gelden. Bij de aanvraag van een Europees octrooi vindt er een vooronderzoek plaats, waaruit

-
3. Artikel 2 t/m 7 ROW respectievelijk artikel 52 t/m 57 Europees Octrooi Verdrag ('EOV').
 4. Artikel 2 lid 2 EO.V.

dient te blijken dat het octrooi aan de materiële vereisten (nieuwheid en inventiviteit) voldoet. Binnen het Nederlandse systeem van octrooiverlening vindt zo'n vooronderzoek niet plaats. Wel moet de aanvrager bij of na indiening van de octrooiaanvraag een 'onderzoek naar de stand van de techniek' laten uitvoeren. Maar het Octrooiencentrum Nederland toetst de aanvraag niet inhoudelijk. Een Nederlands octrooi wordt dus pas in een door een partij aanhangig gemaakte (inbreuk)procedure voor het eerst beoordeeld op de materiële vereisten. Een Nederlands octrooi is dus mogelijk een minder sterk octrooi dan een Europees octrooi. Een Europees octrooi wordt immers wel op voorhand getoetst.

2.2. Vereisten Verpanding

2.2.1. Nederlands Octrooi

Artikel 67 Rijksoctrooiwet ('ROW') bepaalt expliciet dat een pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij akte. Hetzelfde artikel bepaalt dat een pandrecht pas tegenover derden werkt op het moment dat de akte is ingeschreven in het octrooieregister (dit geldt ook voor een overdracht). Inschrijving is dus geen constitutief vereiste maar wel benodigd om derdenwerking te verkrijgen. Derdenwerking kan ook ontstaan door een andere wijze van bekendheid.⁵

Onlangs oordeelde de voorzieningenrechter in Rotterdam dat de curator van de octrooigerechtigde niet als 'derde' in de zin van voornoemd artikel kwalificeert. Een curator kan een pandrecht op een octrooi dus niet naast zich neerleggen met het argument dat het niet was ingeschreven.⁶

Hoewel artikel 67 ROW slechts de verpanding van een octrooi noemt, is een verpanding van een octrooiaanvraag ook mogelijk. Dit betreft het formele verzoek om verlening van een octrooi aan een octrooi verlenende instantie. Een octrooiaanvraag wordt doorgaans 18 maanden na aanvraag verleend en gepubliceerd. Deze termijn biedt de indiener de gelegenheid om aan alle formele vereisten voor verlening te voldoen. Verlening van het octrooi werkt terug tot de eerste indieningsdatum. Het is zelfs aanneemelijk dat een toekomstige aanspraak op een octrooi kan worden verpand.⁷ Beide zijn immers vatbaar voor overdracht.⁸ Die laatste aanspraak kan echter niet worden ingeschreven in het octrooieregister. Alleen pandakten ten aanzien van aanvragen en octrooien die al geregistreerd zijn, kunnen worden ingeschreven.⁹

Dit vormt een belangrijk praktisch obstakel voor een inschrijving bij voorbaat op een toekomstige octrooi-aanspraak of Europese octrooiaanvraag (zie hierover de volgende paragraaf). Die laatste is immers ook nog niet bekend bij het Octrooiencentrum Nederland.

In de hiervoor genoemde uitspraak van de voorzieningenrechter Rotterdam is ook overwogen dat uit de ROW niet volgt dat pandrechten op octrooiaanvragen dienen te worden geregistreerd, voordat zij tegen derden werken. De verplichting tot registratie voor de verkrijging van derdenwerking uit artikel 67 lid 1 ROW lijkt dus niet te gelden voor octrooiaanvragen en toekomstige octrooi-aanspraken.¹⁰ Op zich is dat niet onlogisch, omdat octrooiaanvragen ook nog niet gepubliceerd zijn en dus ook niet openbaar zijn voor derden.

2.2.2. Europees octrooi

Zoals hiervoor al is toegelicht, valt een Europees octrooi na verlening uiteen in nationale octrooien. Voor ieder Europees land waarvoor het octrooi is aangevraagd en toegekend, wordt verpanding beheerst door het recht van dat land.¹¹ Het Nederlandse gedeelte van een Europees octrooi wordt dus conform Nederlands recht verpand. Voor een Europese octrooiaanvraag of toekomstige octrooiaanvraag geldt hetzelfde.¹²

2.3. Rechten van de pandhouder op een octrooi

De pandhouder heeft het recht om – met toestemming van de octrooihouder – schadevergoeding of winstafdracht te vorderen van een inbreukmaker.¹³ Hij kan echter geen verbod vorderen jegens de inbreukmaker. Wel heeft de pandhouder het recht om de nietigverklaring van een inbreukmakend octrooi te vorderen.¹⁴

Een pandhouder kan contractueel bedingen dat de pandgever/octrooihouder geen, of enkel met zijn toestemming licenties mag verlenen.¹⁵

Te verlenen licenties na de vestiging en inschrijving van het pandrecht kunnen bovendien aan nadere afspraken tussen de pandgever en pandhouder worden onderworpen. Ten aanzien van al vóór het pandrecht verleende licenties gelden die afspraken – voor

5. HR 15 december 1950, ECLI:NL:HR:1950:17.

6. Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240; Zie voor een uitgebreide bespreking van dit vonnis: J.L. van den Heuvel en K. van Overloop, 'Annotatie bij voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam, 19 november 2019', TvCu 2019, nr. 5/6.

7. P.G.F.A. Geerts en A.M.E. Verschuur, "Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht", Deventer: Wolters Kluwer 2020 nr. 123.

8. Artikel 3:228 BW.

9. B.A. Schuijling 'Levering en verpanding van toekomstige goederen' O&R 2016, nr. 90 5.6.3 (Octrooi en aanspraak op octrooi).

10. Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240.

11. Omdat het Europees Octrooi Verdrag een internationaal – EU verdrag – betreft, is de Brexit niet van invloed op de toekenning en werking van octrooien in het Verenigd Koninkrijk. Brexit heeft geen gevolgen voor Europese octrooien verleend door het Europees Octrooibureau. Ook voor lopende of toekomstige aanvragen voor een Europees octrooi verandert niets.

12. Artikel 74 EOJ jo. 3:236 lid 2 BW jo. 71 jo. 72 EOJ.

13. Artikel 70 lid 6 ROW.

14. Artikel 75 lid 3 ROW.

15. Artikel 67 lid 3 ROW.

zover die bedingen bevatten over vergoedingen voor licenties – pas na deurwaardersaanzegging aan de licentiehouders.¹⁶

Opnieuw geldt hetzelfde regime voor het Nederlandse deel van een Europees octrooi of Europese octrooiaanvraag.¹⁷

2.4. Uitwinning pandrecht op een octrooi-recht

Artikel 69 ROW bepaalt dat de verkoop van een octrooi door de pandhouder geschiedt in het openbaar ten overstaan van een notaris. Een aantal artikelen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ('Rv') over de executoriale verkoop van onroerende zaken zijn van toepassing verklaard op de uitwinning van het pandrecht op octrooien. Dit betreffen onder andere bepalingen over de wijze van executie en de verdeling van de opbrengst van de executie.¹⁸ Een redelijk consistente lijn in de jurisprudentie is dat de rechtbank conform artikel 3:251 BW ook kan bepalen dat het octrooi aan de pandhouder kan worden verkocht (verblijving). Als dragend argument daarvoor geldt dat dit niet expliciet is uitgesloten in de ROW. Wel moet aannemelijk worden gemaakt dat bij openbare verkoop géén hogere prijs kan worden bedongen.¹⁹

De waarde van de octrooien dient bovendien deugdelijk te kunnen worden vastgesteld.²⁰ De prijs die bij openbare verkoop maximaal op het octrooi wordt geboden²¹ of de waardering in een taxatierapport²² kunnen hierbij een uitgangspunt vormen. Wij kunnen ons voorstellen dat de waardebepaling van een verpande octrooiaanvraag volgens dezelfde wijze zou kunnen worden vastgesteld.

3. Merkenrecht

3.1. Verkrijging van een merkenrecht

Een merkenrecht geeft een exclusief recht op een teken dat dient ter onderscheiding van waren of diensten van een onderneming. Merken kunnen een aanzienlijke waarde vertegenwoordigen. Het meest waardevolle merk is op dit moment Apple. Dit merk wordt momenteel gewaardeerd op \$ 323 miljard.²³

Daarna volgt Amazon met een waarde van \$ 200 miljard.²⁴ Een pandrecht op een merk (zeker in samenhang met pandrechten op andere IE-rechten) kan – uiteraard afhankelijk van de waarde van het onderliggende merk - een gedegen zekerheid opleveren. Een Benelux merkrecht wordt verkregen door inschrijving van het merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom ('BBIE'). Een Uniemerik met gelding in de gehele EU dient te worden ingeschreven bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie ('EUIPO').

3.2. Vereisten verpanding van een merkenrecht

Net als voor het octrooirecht kent ook het merkenrecht speciale regels voor de verpanding. Artikel 2.32 bis Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ('BVIE') respectievelijk artikel 22 van de Uniemerikverordening²⁵ ('UMVo') bepalen dat een merk onafhankelijk van de onderneming in pand kan worden gegeven. De verpanding geschiedt – indien Nederlands recht van toepassing is – opnieuw door middel van een akte.²⁶

Artikelen 2.33 BVIE en 27 UMVo bepalen vervolgens dat een pandrecht pas aan derden kan worden tegenovergeworpen als (een uittreksel van) de pandakte is ingeschreven in het BVIE- of Uniemerkenregister. In de literatuur wordt verdedigd dat een andere wijze van bekendheid van een derde met het pandrecht derdenwerking jegens die derde kan meebrengen.²⁷ Anders dan in het octrooirecht vermelden zowel het BVIE als de UMVo niets over bijzondere bevoegdheden van een pandhouder op een merk. Wij gaan er dus vanuit dat hier dient te worden teruggevallen op het algemeen vermogensrecht.²⁸

In relatie tot het faillissementsrecht wordt nog opgemerkt dat het leerstuk van de faillissementspauliana, in ieder geval daar waar het gaat om verplicht verrichte rechtshandelingen (zie artikel 47 Fw) door de rechtbank Amsterdam ruim wordt geïnterpreteerd zodat hier ook de vestiging van een zekerheidsrecht (op IE) onder valt.²⁹

16. Artikel 67 lid 3 ROW.

17. Artikel 2 EOv.

18. Artikel 69 ROW jo. 508, 509, 513 lid 1, 514 lid 2 en 3, 515 – 519, 521 – 529, 551-552 Rv.

19. Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240; Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4621; Voorzieningenrechter Den Haag 18 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1626.

20. Ibid.

21. Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 3 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4621.

22. Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 19 november 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:9240.

23. <https://www.interbrand.com/> laatst geraadpleegd op 17 januari 2021.

24. Ibid.

25. Verordening(EU)2017/1001 inzake het Uniemerik van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017, PbEU 2017, L 154.

26. Artikel 3:95 BW jo. 3:98 BW jo. 3:236 lid 2 BW jo. 2:31 lid 2 BVIE.

27. A.M.E. Verschuur in: *T&C IE*, artikel. 2.33 BVIE (online, bijgewerkt 1 oktober 2020).

28. Zie J. van den Berg en H. Spath, *'Overdracht van merken'*, BMM Bulletin 2/2016, p. 94.

29. Rechtbank Arnhem 29 juni 2011, ECLI:NL:RBARN:2011:BR1199.

3.3. Uitwinning pandrecht op een merkenrecht

Het merkenrecht kent geen aparte regels met betrekking tot de uitwinning van een pandrecht. Dat betekent dat ook hier wordt teruggegrepen naar het algemeen vermogensrecht.³⁰

4. Modelrecht

Een modelrecht betreft een exclusief recht op de vormgeving van een bepaald ontwerp. Het beschermt het – niet technisch bepaalde – uiterlijk van een voorwerp. Dat kan variëren van dessins (zoals een kleurenpatronen van een sjaal) tot de vormgeving van een product (bijvoorbeeld een tafellamp). Het modelrecht heeft veel overlap met het auteursrecht. Er bestaat zowel een Benelux- als een Europees modelrecht ('Gemeenschapsmodel'), die hier achtereenvolgens worden besproken.

4.1. Verkrijging van een Benelux modelrecht en de vereisten voor verpanding

Een Benelux modelrecht wordt verkregen door inschrijving bij het BBIE, en wordt overgedragen bij akte.³¹

Het Benelux modelrecht heeft geen aparte bepaling voor het vestigen van een pandrecht. Op grond van artikel 3:236 lid 2 BW wordt een pandrecht op een model gevestigd overeenkomstig de wijze van levering: bij akte.³² Voor derdenwerking geldt hetzelfde regime als in het merkenrecht. Inschrijving bij het BBIE is hiervoor in beginsel vereist,³³ maar het is aannemelijk dat derdenwerking ook kan ontstaan door een andere wijze van bekendheid.³⁴

Verder is artikel 3.28 BVIE van belang. Dit artikel bepaalt dat overdracht van het modelrecht tevens overdracht van het auteursrecht op dat model inhoudt (en omgekeerd). Hiermee wordt bescherming van derden tegen aanspraken van verschillende rechtshabbers beoogd.³⁵ Bij de vestiging van een pandrecht is het om dezelfde reden aan te raden om die expliciet zowel op het modelrecht als het auteursrecht te vestigen (voor zover dat niet al voortvloeit uit artikel 3:236 lid 2 BW).

4.2. Verkrijging van een Gemeenschapsmodel en de vereisten voor verpanding

Gemeenschapsmodellen vinden hun wettelijke grondslag in de Gemeenschapsmodellenverordening ('GModVo').³⁶ Een Gemeenschapsmodel biedt bescherming in alle landen van de Europese Unie. Binnen het Europees systeem bestaat zowel een geregistreerd als een ongeregistreerd modelrecht. In dit artikel beperken wij ons tot het geregistreerd gemeenschapsmodelrecht. Mede vanwege de beperkte beschermingsduur is een ongeregistreerd modelrecht minder relevant als zekerheid.

Het ingeschreven gemeenschapsmodelrecht ontstaat op het moment van inschrijving bij het EUIPO.³⁷ Een ingeschreven gemeenschapsmodel kan worden verpand en de verpanding dient te worden ingeschreven bij het EUIPO.³⁸ Dit is opnieuw ook noodzakelijk voor derdenwerking.³⁹ Het is niet duidelijk of een andere wijze van bekendheid ook tot derdenwerking kan leiden, maar dit lijkt ons niet onaannemelijk omdat dit in het octrooi- en merkenrecht alsmede het Benelux modelrecht ook geldt.

4.3. Uitwinning pandrecht op een modelrecht

Verder zijn er net zoals in het merkenrecht geen specifieke wettelijke bevoegdheden voor de pandhouder en wordt dus teruggevallen op het algemeen vermogensrecht.

De rechtbank Limburg heeft bij de uitwinning van een pandrecht op een modelrecht een verzoek tot onderhandse verkoop ex artikel 3:251 BW al wel eens toegestaan.⁴⁰ Andere uitspraken die dit ondersteunen zijn ons niet bekend.

5. Kwekersrecht

Het Nederlandse kwekersrecht wordt beheerst door de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005 ('ZPW 2005') en het Europees communautair kwekersrecht door de Gemeenschapskwekersrechtverordening ('GKV') en geeft een exclusief recht op een nieuw plantenras. Omdat kwekersrechten in de praktijk relatief weinig voorkomen beperken wij ons hier tot het signaleren van de hoofdlijn.

30. Artikel 3:250 e.v. BW.

31. Artikel 3.25 BVIE.

32. Artikel 3:236 BW.

33. Artikel 3.27 BVIE.

34. A.M.E. Verschuur in: *T&C IE*, artikel. 2.27 BVIE (online, bijgewerkt 1 oktober 2020).

35. P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *"Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht"*, Deventer: Wolters Kluwer 2020, nr. 258.

36. Verordening (EG) Nr. 6/2002 betreffende Gemeenschapsmodellen, van de raad van 12 december 2001, PbEG 2002, L 3/1.

37. Artikel 12 GModVo.

38. Artikel 29 lid 2 GModVo.

39. Artikel 33 lid 2 GModVo.

40. Rechtbank Limburg 11 november 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:9642.

5.1. Verkrijging van een kwekersrecht

Gekozen kan worden tussen een Europees communautair kwekersrecht of een nationaal kwekersrecht. Een Nederlands kwekersrecht wordt aangevraagd bij de Raad voor de Plantenrassen en geregistreerd bij verlening.⁴¹ In principe geldt het Nederlandse kwekersrecht voor 20 jaar.⁴² Het communautaire kwekersrecht wordt aangevraagd bij het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) of bij de Raad voor de Plantenrassen maar wordt verleend door het CPVO.⁴³ Een communautair kwekersrecht geldt voor het hele grondgebied van de EU en is voor de meeste rassen 25 jaar.⁴⁴

Zowel het kwekersrecht zelf als de aanvraag c.q. de aanspraak erop kunnen worden overgedragen bij akte. De overdracht werkt jegens derden op het moment van inschrijving bij het Nederlands rassenregister.⁴⁵ Dezelfde systematiek geldt voor een Europees kwekersrecht⁴⁶ en vermogensrechtelijk volgt het Europees kwekersrecht in principe het nationale recht van de woonplaats van de houder.

5.2. Vereisten verpanding van een kwekersrecht

Artikel 67 ZPW 2005 bepaalt expliciet dat een pandrecht op een kwekersrecht wordt gevestigd bij akte. Verpanding van een kwekersrechtenaanvraag is ook mogelijk.⁴⁷

5.3. Uitwinning pandrecht op een kwekersrecht

Artikel 69 ZPW 2005 bepaalt expliciet dat de verkoop van een kwekersrecht door een pandhouder in het openbaar moet geschieden ten overstaan van een bevoegd notaris. Een aantal artikelen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over de executoriale verkoop van onroerende zaken is van toepassing op de executoriale verkoop van een kwekersrecht. Dit betreft bepalingen over verschillende pandhouders, overneming van executie, de wijze van executie en de verdeling van de opbrengst van de executie.⁴⁸

41. Artikel 25 ZPW 2005.

42. Voor bepaalde gewassen 30 jaar.

43. Artikel 49 e.v. GKV.

44. Voor gewassen van wijnstokken en bomen 30 jaar.

45. Artikel 63 en 65 ZPW 2005.

46. Verordening 15/2008 (EG) inzake het communautair kwekersrecht, van de raad van 20 december 2007, PbEU 2008, L 8/2 en in het bijzonder artikel 23 t/m 26.

47. Artikel 69 ZPW 2005.

48. Artikel 69 ZPW 2005 jo. 508, 509, 513 lid 1, 514 lid 2 en 3, 515 – 519, 521 – 529, 551-552 Rv.

VERPANDING ONGEREGISTREERDE IE-RECHTEN

6. Auteursrecht

Het auteursrecht is het uitsluitend recht om een werk van wetenschap, letterkunde of kunst openbaar te maken of te verveelvoudigen.⁴⁹ Denk aan tekeningen, boeken, kunstwerken maar ook uiterlijk van producten, software, logo's of websites. Het auteursrecht overlapt vaak met andere IE-rechten; denk daarbij aan modelrechten. Een auteursrecht hoeft niet te worden geregistreerd of aan andere formele vereisten te voldoen voordat het wordt verkregen of voordat het tegen derden geldt.

6.1. Verkrijging van een auteursrecht

Een auteursrecht ontstaat op het moment dat sprake is van een 'eigen intellectuele schepping' van de auteur van een werk.⁵⁰ Het werk dient voldoende nauwkeurig en objectief vastgesteld te kunnen worden.⁵¹ Echter, een 'schepping' die zodanig 'baanaal en triviaal' is dat daarachter geen creatieve arbeid schuilgaat, wordt niet auteursrechtelijk beschermd.⁵²

6.2. Vereisten verpanding van een auteursrecht

Artikel 2 van de Auteurswet ('Aw') bepaalt – evenals bij de hiervoor besproken IE-rechten – dat de overdracht van auteursrecht per akte geschiedt. Voor de verpanding van een auteursrecht gelden geen speciale bepalingen. Op grond van artikel 3:236 lid 2 BW wordt een pandrecht op een auteursrecht dus gevestigd overeenkomstig de wijze van levering van een auteursrecht.

Een overdracht ziet slechts op de bevoegdheden die in de akte staan vermeld of daar noodzakelijkerwijs uit voortvloeien, tenzij het een fictieve maker betreft (een vennootschap).⁵³ Deze regel beoogt bescherming van de maker tegen de overdracht van rechten die hij van tevoren niet voor ogen heeft gehad, bijvoorbeeld niet slechts het recht op herdrukken, maar ook op bewerking.

Het auteursrecht kent, anders dan de meeste andere IE-rechten, geen autonoom EU-stelsel. Er is wel een Auteursrechtlijn⁵⁴ die in de Aw is geïmplementeerd en de Europese rechter bereikt via de richtlijn de facto wel een bepaalde mate van harmonisatie.

49. Artikel 1 Aw.

50. HvJ 16 juli 2009, ECLI:EU:C:2009:465 (*Infopaq I*).

51. HvJ 13 november 2018, ECLI:EU:C:2018:899 (*Levola Hengelo/Smilde Foods*).

52. HR 30 mei 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC2153 (Endstra).

53. Artikel 2 lid 5 Aw.

54. Richtlijn 2001/29 EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij van de raad van 22 mei 2001, PbEG 2001 L 167/10.

6.2.1. Bepaalbaarheidsvereiste

Omdat een auteursrecht voor de verkrijging daarvan niet hoeft te worden geregistreerd, is het van belang dat auteursrechten, die worden verpand, duidelijk in de akte worden omschreven. In de praktijk ontstaat regelmatig discussie over welke auteursrechten zijn verpand. Indien dit niet kan worden vastgesteld, is het pandrecht niet rechtsgeldig gevestigd.⁵⁵

Op 3 april 2020 heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over hoe het bepaalbaarheidsvereiste dient te worden ingevuld.⁵⁶ De verpande goederen dienen identificeerbaar te zijn. In deze zaak speelde de vraag of de ING Bank N.V. een geldig pandrecht had verkregen op software van de in faillissement verkerende Complions B.V. In de pandakte was slechts een zeer generieke omschrijving opgenomen. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest dat eerst aan de hand van het Haviltex-criterium moet worden beoordeeld of het de bedoeling was van partijen om een bepaald goed te verpanden.⁵⁷ Vervolgens dient apart te worden beoordeeld of is voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste. De Hoge Raad oordeelt dat hieraan wordt voldaan als: “de pandakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welk goed het gaat”.⁵⁸ Dit dient te worden vastgesteld aan de hand van objectieve gegevens. Het is volgens de Hoge Raad niet vereist dat het bestaan en de omvang van het auteursrecht kan worden afgeleid uit de administratie van pandgever of op de balans is vermeld.

In twee latere uitspraken⁵⁹ heeft de rechtbank Amsterdam voornoemde overweging van de Hoge Raad overgenomen en toegepast. In deze uitspraken wordt aangenomen dat een algemene omschrijving, zoals “alle intellectuele eigendomsrechten op alle door [overdrager] ten behoeve van [verkrijger] ontwikkelde software en documentatie” niet in de weg hoeft te staan aan een geldige overdracht of verpanding van een auteursrecht. Om welke auteursrechten het concreet gaat, leidt de rechtbank af uit correspondentie en gemaakte afspraken tussen partijen.

6.3. Uitwinning pandrecht op een auteursrecht

Er zijn geen specifieke wettelijke bepalingen ten aanzien van de uitwinning van een pandrecht op auteursrechten en dus wordt teruggevallen op het algemeen vermogensrecht.

55. Artikel 3:84 lid 2 BW, HR 1 december 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8718.

56. Ibid.

57. Zie ook HR 29 juni 2001, ECLI:NL:HR:2001:AB2435 (*Meijs q.q./Bank of Tokyo*) en HR 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268 (*HBL Holding/X*).

58. HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590; zie ook eerder o.a. HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488 (*Spaarbank Rivierenland/Gispén q.q.*) en HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3381 (*ING Bank/Muller q.q.*).

59. Rechtbank Amsterdam 7 mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:5391 en Voorzieningenrechter Amsterdam 4 september 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:4378.

6.4. Verpanding van auteursrechten op software

Bij software kan er zowel een auteursrecht rusten op de interfaces (de look en feel), als op de bron- en objectcode. Het is raadzaam om naast een pandrecht op de auteursrechten van de software ook een vuistpand te bedingen op een gegevensdrager waarop (een kopie van) de software zich bevindt, bijvoorbeeld een gegevensdrager met een kopie van het softwareprogramma waar de auteursrechten op zien.⁶⁰ Zonder de beschikking over een gegevensdrager met een werkende broncode, is het voor de pandhouder lastiger (of zelfs onmogelijk) om de auteursrechten op de software te executeren.

7. Databankenrecht

Het databankenrecht vindt zijn grondslag in de Databankenwet (“DW”). In deze wet is de Europese richtlijn inzake de bescherming van databanken geïmplementeerd.⁶¹ Er is geen afzonderlijk Europees regime. Een databank kan onder ander een verzameling van muzikale en literaire werken, cijfers, feiten, geluid, beeld betreffen.⁶² Een databank is ‘een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk’.⁶³ Een databank kan dus elektronisch zijn, maar kan ook een papieren verzameling betreffen.

7.1. Verkrijging van een databankenrecht

Voorwaarden voor bescherming zijn dat het moet gaan om (i) een verzameling van zelfstandige elementen (ii) die systematisch zijn geordend, (iii) (elektronisch) toegankelijk zijn en (iv) waarvan de verkrijging, controle of presentatie van de inhoud getuigt van een substantiële investering. Het databankenrecht beschermt aldus de gegevens in de databank. Databanken worden meer en meer commercieel geïndexeerd, denk bijvoorbeeld aan Funda, Marktplaats en Booking.com.

De structuur van een databank kan eventueel ook door het auteursrecht worden beschermd. Een databankrecht hoeft niet te worden geregistreerd en ontstaat zodra aan voornoemde voorwaarden is voldaan. De rechthebbende mag het ‘opvragen’ (bijvoorbeeld inhoud overbrengen op een andere drager) of ‘hergebruiken’ van een substantieel deel van de databank verbieden.⁶⁴

Het databankenrecht is vatbaar voor overdracht, en dient te worden geleverd bij akte.⁶⁵

60. HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE3381 (*ING-/Muller q.q.*).

61. Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 PbEG 1996, L 77/20.

62. Voorbeelden: Woordenboeken, een repertorium van gedichten, databanken van zoekmachines zoals Google, Booking.com, Funda, enz.

63. Artikel 1 lid 1 DW.

64. Artikel 2 lid 1 DW.

65. Artikel 2 lid 4 DW.

7.2. Vereisten verpanding van een databankenrecht

De Databankenwet kent geen bijzondere bepaling voor het vestigen van een pandrecht, en wordt dus gevestigd overeenkomstig de wijze van levering; bij akte.⁶⁶

Doordat het databankenrecht – net als het auteursrecht – ongeregistreerd is, is het een relatief kwetsbaar onderpand. Het is op het moment van verpanding meestal niet zeker of de databank aan de beschermingsvereisten voldoet. Bovendien is de beperkingsduur beperkt tot 15 jaar.⁶⁷ Wel ontstaat er telkens een nieuw recht op het moment dat de databank een aanzienlijke wijziging ondergaat. Hierdoor kan de bescherming in principe oneindig worden verlengd. Het is verstandig om in de pandakte vast te leggen dat het pandrecht zich ook zal uitstrekken over die nieuw ontstane databankrechten.

8. Handelsnaamrecht

De naam die een onderneming voert in het zakelijk verkeer komt ook voor bescherming in aanmerking via de Handelsnaamwet ('HNW'). Een handelsnaam betreft een vermogensrecht en kan worden geleverd per akte.⁶⁸

In tegenstelling tot de eerder besproken rechten is een handelsnaamrecht slechts een relatief exclusief recht. Er kan alleen bescherming worden verkregen indien een andere onderneming dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam voert waardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan⁶⁹ of in de handelsnaam een teken gebruikt dat met verwarringsgevaar overeenstemt met het merk van een ander.⁷⁰

8.1. Verkrijging van een handelsnaamrecht

Het recht op een handelsnaam ontstaat door het voeren van die handelsnaam in het economisch verkeer.⁷¹

Handelsnamen kunnen volgens de wet slechts worden overgedragen samen met de gehele onderneming.⁷² Overdracht van de wezenlijke bestanddelen van de bedrijfsvoering is daarbij voldoende.⁷³ Dit verbod van vrije overdracht wordt in de literatuur als verouderd gezien, nu merken wel vrij overdraagbaar zijn.⁷⁴

Gelijktijdige overdracht is overigens niet vereist,⁷⁵ zolang de gehele onderneming maar wordt overgedragen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als de twee ondernemingen los van elkaar kunnen voortbestaan zonder dat er verwarring te duchten is tussen beide (bijvoorbeeld omdat beide zich richten op andere activiteiten).⁷⁶

8.2. Vereisten verpanding van een handelsnaam

Verpanding van een handelsnaam is in het licht van het voorgaande strikt genomen dus alleen mogelijk als de zekerheden van de pandhouder zo ver strekken dat de gehele onderneming executoriaal kan worden overgedragen.⁷⁷

9. Domeinnaamrecht

9.1. Verkrijging van een domeinnaam

Een domeinnaam is in de kern slechts een internetadres. Een domeinnaam kan – indien deze nog vrij is – bij de betreffende registratiebevoegde instelling worden geregistreerd, zoals voor onder andere .nl de Stichting Domeinnaam Registratie ('SIDN'). Een domeinnaam is officieel geen IE-recht. In de literatuur is lang gediscussieerd over de vraag hoe een recht op een domeinnaam juridisch dient te worden gekwalificeerd.⁷⁸

Inmiddels is in twee uitspraken aangenomen dat (het recht dat voortvloeit uit de registratie van) een domeinnaam een vermogensrecht betreft.⁷⁹ Het hof Den Bosch legt aan dat oordeel ten grondslag dat de domeinnaam wordt gebruikt in het kader van ondernemingsactiviteiten, stoffelijk voordeel verschaft en – ondanks het ontbreken van een wettelijke regeling – overdraagbaar is nu de SIDN daar in de praktijk medewerking aan verleent. Het hof verleende ook verlof tot conservatoir leveringsbeslag op een domeinnaam.

Indien voorgaand standpunt juist is, zou dat betekenen dat een domeinnaam overdraagbaar is op grond van artikel 3:83 lid 1 BW.

66. Artikel 3:236 lid 2 BW jo. 2 lid 4 DW.

67. Artikel 6 lid 2 DW.

68. Artikel 3:6 BW jo. 3:1 BW jo. 3:95 BW.

69. Artikel 5 HNW.

70. Artikel 5a HNW.

71. Artikel 1 HNW.

72. Artikel 2 HNW.

73. Hof 's-Gravenhage 27 november 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BY6175 (*Main Freight Carriers/Mainfright*) en President Rechtbank Utrecht 14 mei 1998, ECLI:NL:RBUTR:1998:AM3055.

74. D.W.F. Verkade in: T&C HNW 2020 artikel 2 HNW.

75. HR 24 mei 1968, ECLI:NL:HR:1968:AC4843 (*Jacobs*).

76. Zie bijv. President rechtbank Dordrecht 18 april 1985, KG1985,141 (*Bodewes*); President rechtbank 's-Gravenhage 26 juli 1988, IER 1988, 94 (*Chemeta*).

77. A. Steneker, 'Pandrecht (*Monografieën BW nr. B12a*)', nr. 67 Pandrecht op intellectuele eigendomsrechten, 30 augustus 2012.

78. Zie o.a. G.J.L. Bergervoet, *GS Vermogensrecht*, artikel 83 Boek 3 BW, aant. 10.4.5.

79. Rechtbank Noord-Holland 17 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6239; Hof Den Bosch 17 januari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:AZ6522; zie ook rechtbank Den Bosch 6 augustus 2002, ECLI:NL:RBSHE:2002:AE6299 waarin juist het tegenovergestelde wordt geoordeeld.

9.2. Vereisten voor verpanding

Op grond van het voorgaande is het aannemelijk dat een domeinnaamrecht ook kan worden verpand via het algemene vermogensrecht.⁸⁰ Ook het SIDN gaat er in zijn algemene voorwaarden vanuit dat een domeinnaam kan worden verpand.⁸¹ Volgens het SIDN dient dit per akte te geschieden en wordt het pandrecht door het SIDN ingeschreven in hun register.

10. Overige aandachtspunten

In het voorgaande hebben wij de specifieke regimes voor verpanding van verschillende IE-rechten uiteengezet. In deze laatste paragraaf stippen wij kort en zonder uitputtend te zijn, graag nog een aantal aandachtspunten aan die van belang zijn voor het vestigen van een pandrecht.

De in dit artikel besproken IE-rechten kennen alle verschillende beschermingstermijnen. Zo kent het auteursrecht een maximale beschermingstermijn van 70 jaar na de dood van de langstlevende maker. Het merkenrecht wordt voor 10 jaar verleend, maar kan eindeloos worden verlengd. Een merkenrecht kan bovendien vervallen indien vijf jaar ononderbroken geen 'normaal gebruik' is gemaakt van het merk.⁸²

De verlenging of vernieuwing van een IE-recht dient tijdig te worden aangevraagd en – indien van toepassing – dienen taksen tijdig (en volledig) te worden voldaan, op straffe van verval van het recht. Dit geldt bijvoorbeeld ook in het octrooirecht. Tegen aanvragen kunnen bijvoorbeeld oppositie- of nietigheidsprocedures worden ingesteld en een IE-recht kan door een andere IE-rechthebbende worden aangevallen in een inbreukprocedure. Een pandrecht op IE-rechten is dan ook niet zonder meer een rustige en stabiele zekerheid.

Gezien het bovenstaande is het dan ook raadzaam om in een pandakte op te nemen dat de IE-rechten door pandgever zullen worden onderhouden, eventueel te betalen taksen tijdig worden voldaan en IE-rechten tijdig worden verlengd. Indien de pandgever de taksen niet tijdig voldoet en de IE-rechten niet tijdig worden verlengd, komt het IE-recht te vervallen. Voor de waarde van een IE-recht is het verder relevant dat tijdig wordt opgetreden tegen mogelijke inbreukmakers. Indien dit niet gebeurt, kan dit de beschermingsomvang van een IE-recht schaden of zelfs tenietdoen.

Tot slot moet in aanmerking worden genomen dat IE-rechten in licentie kunnen zijn gegeven. Anders dan bij geregistreerde IE-rechten, is het niet altijd makkelijk om erachter te komen of bijvoorbeeld een

auteursrecht is gelicentieerd. Dit kan effect hebben op de waarde van een pandrecht.

AFSLUITEND

IE-rechten kunnen een hoge waarde vertegenwoordigen en zijn daarom een interessant zekerheidsobject. Maar het is van belang om te beoordelen of het IE-recht wel voldoende zekerheid biedt. Ook is het relevant dat in de pandakte afspraken worden gemaakt ten behoeve van een goed onderhoud van het IE-recht. Voor een aantal IE-rechten gelden specifieke regels, zowel voor de vestiging van een pandrecht als voor de uitwinning daarvan. Voor curatoren die kunnen worden geconfronteerd met verpande IE-rechten, en ook voor pandhouders zelf is het van belang om de specifieke regimes helder voor de geest te hebben of IE-specialisten te raadplegen. Indien een crediteur in een faillissement een pandrecht inroept, zal de curator in het belang van de boedel moeten nagaan of het pandrecht geldig is gevestigd.

80. Artikel 3:84 lid 1 jo. 3:94 lid 1 of lid 3 BW jo. 3:98 BW jo. 3:228 BW jo. 3:236 lid 2 BW.

81. <https://www.sidn.nl/over-sidn/algemene-voorwaarden> (onder 'algemene voorwaarden voor domeinhouders'). Zie voor meer uitleg de pagina 'domeinnaam verpanden', laatst geraadpleegd op 17 januari 2021.

82. Artikel 2.27 lid 2 jo. 2.23bis BVIE.