

# Rechtspraak

## Octrooirecht

### Nr. 12

#### Rechtbank Rotterdam (vzr.) 19 november 2019

IEF 18834; ECLI:NL:RBROT:2019:9240

#### (Wafloma/Curator)

Mr. A.F.L. Geerdes

Beschikking van de voorzieningenrechter  
in de zaak van  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

#### WAFLOMA B.V.,

gevestigd te Westvoorne,

verzoekster,

advocaat mr. R. van der Pas te Eindhoven,

tegen

[naam curator], in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

#### HJ FOREVER PATENTS B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

#### HJ FOREVER B.V.,

kantoorhoudende te Eindhoven,

verweerder,

advocaat mr. J.A.C. Smits te Eindhoven.

Partijen worden hierna Wafloma en de curator genoemd.

### Samenvatting

#### Art. 3:250 en 3:251 BW; art. 69 ROW

*Ingeval een pand wordt uitgewonnen geldt als hoofdregel dat dit gebeurt door middel van een openbare verkoop. Op grond van artikel 3:251 BW is met toestemming door de voorzieningenrechter het verblijven van het pand aan de pandhouder mogelijk.*

#### Art. 3:236 lid 2 BW

*Bij het vestigen van het pandrecht op bepaalde intellectuele eigendomsrechten is inschrijving in een daartoe bestemd register vereist. Die inschrijving is geen constitutief vereiste voor de totstandkoming van het pandrecht, maar zonder die inschrijving heeft het (nog) geen werking tegenover derden.*

### 1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift binnengekomen op 29 juli 2019;
- het verweerschrift binnengekomen op 1 oktober 2019;
- de akte overlegging nadere bijlage van Wafloma;
- de aanvullende producties van de curator;
- de mondelinge behandeling gehouden op 8 oktober 2019.

1.2. Beschikking is nader bepaald op heden.

### 2 De feiten

2.1. Bij vonnissen van 23 april 2019 en 3 mei 2019 zijn HJ Forever B.V. (hierna: HJ Forever) en HJ Forever Patents B.V. (hierna: HJ Forever Patents) in staat van faillissement verklaard met benoeming van de curator als zodanig.

De curator is ook aangesteld in de faillissementen van de aan HJ Forever en HJ Forever Patents gelieerde partijen [naam bedrijf 1] en [naam bedrijf 2] (hierna gezamenlijk: de gefailleerden).

2.2. HJ Forever en/of HJ Forever Patents zijn rechthebbende op de in productie 11 bij verzoekschrift vermelde intellectuele eigendomsrechten, waaronder Uniemerken (1 tot en met 3), Nederlandse octrooien (4 tot en met 7 en 21 tot en met 24), Europese octrooien en octrooiaanvragen (8 tot en met 12 en 25 en 26), Amerikaanse octrooien en een Amerikaanse octrooiaanvraag (13, 19 en 20) en (internationale en nationale) octrooiaanvragen (14 tot en met 18 en 27). Een deel van deze intellectuele eigendomsrechten was in 2014 (uiteindelijk) door HJ Forever Patents verkregen uit een eerder faillissement voor een bedrag van € 500.000,-. Wafloma was bij deze transactie betrokken als financier van de koper. De intellectuele eigendomsrechten hebben kort gezegd betrekking op een component van zogenoemd smart glas, glas dat dimbaar is en waarbij de kleur kan worden ingesteld.

2.3. Daarnaast heeft HJ Forever Patents op 4 februari 2019 een aanvraag voor een Nederlands octrooi ingediend. Deze aanvraag (die nummer [nummer] heeft gekregen) is gelet op artikel 31 ROW nog niet ingeschreven in het octrooiregister.

2.4. Wafloma heeft uit hoofde van verstrekte geldleningen een vorde- ring van € 5.291.805,80, te vermeerderen met 10% rente per jaar op gefailleerden, waarvoor HJ Forever en HJ Forever Patents hoofdelijk aansprakelijk zijn. Tot zekerheid van terugbetaling hebben HJ Forever en HJ Forever Patents bij aktes van 17 juli 2016, 19 december 2017 en 27 maart 2018 ten behoeve van Wafloma een eerste pandrecht gevestigd op de aan hen toebehorende bestaande en toekomstige intellectu- ele eigendomsrechten.

De bij de curator ter verificatie ingediende vordering van Wafloma op gefailleerden bedraagt (inclusief rente) ruim € 7.000.000,-.

2.5. De pandrechten op de onder 1 tot en met 13 (in voormelde produc- tie 11) vermelde intellectuele eigendomsrechten zijn geregistreerd in het Uniemerkenregister, respectievelijk het Nederlands octrooiregister. De pandrechten op de overige intellectuele eigendomsrechten (uitsluitend octrooirechten) zijn niet geregistreerd.

2.6. Wafloma en de curator hebben overeenstemming bereikt over de overname van de inventaris (waaronder laboratoriummateriaal en testresultaten) en immateriële activa uit de boedels van gefailleerden door [naam bedrijf 3] (hierna: [naam bedrijf 3]), een aan Wafloma

gelieerde partij. De zes werknemers van gefailleerden zijn in dienst getreden van [naam bedrijf 3].

2.7. Vanaf de faillissementsdatum heeft Waflo ma de taxen voor de instandhouding van de octrooien voldaan. Daarnaast heeft de curator zijn medewerking verleend aan de wisseling van de octrooigemachtigde.

2.8. Waflo ma heeft [naam] van [naam bedrijf 4] opdracht gegeven de verpande octrooirechten te taxeren. In het (ongedateerde) taxatierapport wordt de waarde (de onderhandse verkoopwaarde) van de octrooien en octrooiaanvragen getaxeerd op een waarde van (nagenoeg) nihil, omdat er volgens het rapport niet of slechts in zeer beperkte mate belangstelling zal zijn voor het bestaande portfolio. In het rapport staat dat:

- de octrooien slechts beperkte geografische dekking hebben;
- de reikwijdte van de conclusies van de octrooien beperkt is;
- er veel *prior art* is en er reeds (alternatieve) technieken in het veld bestaan;
- er geen ontwikkelplan (roadmap) is om tot winstgevend verkoop te komen;
- voor de verdere ontwikkeling van de in de nieuwe aanvraag (van februari 2019) beschreven techniek nog 2 à 3 jaar research nodig is, waarbij het ook nog onzeker is of het octrooi zal worden verleend.

2.9. Waflo ma heeft het taxatierapport op 6 mei 2019 doen toekomen aan de curator.

2.10. Omstreeks juli 2019 heeft Waflo ma de curator aangekondigd een verzoek te doen om de intellectuele eigendomsrechten aan haar als koper te laten verblijven voor een bedrag van € 50.000,-, te verrekenen met haar vordering op gefailleerden. De tweede pandhouder heeft met het verblijvingsverzoek ingestemd.

### 3 Het verzoek

3.1. Waflo ma verzoekt, samengevat:

- I. te bepalen dat de verpande intellectuele eigendomsrechten aan Waflo ma zullen verblijven en op naam van Waflo ma (of een aan haar gelieerde entiteit) mogen worden gezet in de daartoe bestemde registers;
  - II. te bepalen dat de vordering van Waflo ma op HJ Forever Patents en HJ Forever wordt verminderd met een bedrag van € 50.000,- althans (zo begrijpt de voorzieningenrechter) de waarde van de intellectuele eigendomsrechten te bepalen op een in goede justitie te bepalen bedrag, welk bedrag Waflo ma mag verrekenen met haar vordering op gefailleerden;
  - III. te bepalen dat de curator onvoorwaardelijk dient mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van de verpande intellectuele eigendomsrechten, met bepaling dat deze beschikking zo nodig op de voet van artikel 3:300 BW in de plaats treedt van die medewerking;
- een en ander met veroordeling van de curator in de proceskosten.

3.2. Aan dit verzoek legt Waflo ma het volgende ten grondslag. Waflo ma heeft een doorstart gerealiseerd door de activa en de werknemers van gefailleerden over te nemen van de curator. Waflo ma, althans [naam bedrijf 3] is voornemens verder te gaan met de ontwikkeling en het vinden van een markttoepassing voor de verpande intellectuele eigendomsrechten. Deze doorstart kan pas succesvol zijn indien

arbeid en kapitaal (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) bij elkaar blijven. Het merendeel van de intellectuele eigendomsrechten heeft betrekking op verouderde technologie en vertegenwoordigt geen waarde. Waflo ma wenst deze rechten voor defensieve doeleinden te verwerven. Het kost nog minstens twee jaar aan research om de in de meest recente octrooi-aanvraag beschreven technologie verder te brengen. Zouden de octrooien in handen van een (onbekende) derde komen, dan komt de doorstart in gevaar. Die derde kan overigens in beginsel zelf niets met die intellectuele eigendomsrechten, aangezien de knowhow bij de werknemers berust die nu in dienst zijn bij de doorstarter. Uit het taxatierapport volgt dat de waarde van de intellectuele eigendomsrechten nihil is. Waflo ma vindt € 50.000,- een reële prijs, al is zij gelet op de omvang van haar vordering ook bereid om € 100.000,- te betalen. De curator heeft geen belang bij zijn verweren in deze procedure, aangezien er geen koper is die bereid is om ten minste € 7.000.000,- (de vordering van Waflo ma op gefailleerden) voor de intellectuele eigendomsrechten te betalen.

Ook de niet-ingeschreven pandrechten kunnen tegen de curator worden ingeroepen, aangezien de curator niet te beschouwen is als een derde en hij van het bestaan van de pandrechten op de hoogte is. Waflo ma zal alle administratieve handelingen verrichten en de redelijke kosten voor haar rekening nemen om de verpande intellectuele eigendomsrechten op haar naam (of die van een derde) te laten registreren. De curator dient daaraan zijn medewerking te verlenen en alleen voor zover nodig verzoekt Waflo ma te bepalen dat deze beschikking van die medewerking in de plaats treedt.

3.3. De curator voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van het verzochte. Hij voert daartoe het volgende aan.

De waarde van de intellectuele eigendomsrechten is onvoldoende onderbouwd. In het taxatierapport wordt de waarde getaxeerd op nihil, terwijl Waflo ma bereid is daarvoor € 50.000,- te betalen en deze rechten in 2014 voor € 500.000,- zijn aangekocht. Daarnaast zijn in het verleden subsidies verleend. Voorts maken de intellectuele eigendomsrechten deel uit van het businessplan van [naam bedrijf 1] van januari 2018, waaruit volgt dat toonaangevende partijen hebben aangegeven interesse te hebben in de zogeheten Electro Fusion Technology, specifiek voor de toepassing in de eigen producten. Naar de waarde is daarom nader onderzoek nodig. De niet-ingeschreven pandrechten kunnen niet tegen de curator worden ingeroepen, aangezien hij als vertegenwoordiger van alle schuldeisers als derde moet worden beschouwd. De curator is bereid om medewerking te verlenen aan de wijziging van de tenaamstelling van de intellectuele eigendomsrechten, maar hij betwist dat hij gehouden is tot het verlenen van onvoorwaardelijke medewerking, zeker indien daarmee kosten gemoeid zijn.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4 De beoordeling

#### *Bevoegdheid*

4.1. Ambtshalve overweegt de voorzieningenrechter dat hij gelet op de woonplaats van HJ Forever en HJ Forever Patents internationaal bevoegd is tot kennisname van dit geschil. Dit geschil heeft immers geen betrekking op de registratie of de geldigheid van de betrokken intellectuele eigendomsrechten, zodat hiervoor geen andere rechter met uitsluiting bevoegd is. De bevoegdheid is tussen partijen overigens ook niet in geschil.

4.2. Met betrekking tot het toepasselijk recht overweegt de voorzieningenrechter dat Nederlands recht van toepassing is, in ieder geval voor zover het de pandrechten op de Uniemerken, de Nederlandse, Europese en internationale octrooiaanvragen, de Nederlandse octrooien en de Nederlandse delen van de Europese octrooien betreft. Op deze rechten is immers het nationale recht van de merkhouder, aanvrager van het octrooi, respectievelijk van de staat waarin het octrooi werking heeft van toepassing.

4.3. Niet is gesteld of gebleken dat op de verpande octrooiaanvragen octrooien zijn verleend of dat octrooien zijn komen te vervallen, zodat het bestaan van de rechten zoals ze in deze procedure aan de orde zijn gesteld tot uitgangspunt wordt genomen.

4.4. Evenmin is gesteld of gebleken voor welke landen de Europese octrooien gelding hebben.

4.5. Met betrekking tot de (mogelijke) buitenlandse delen van de Europese octrooien en voor de Amerikaanse octrooien en Amerikaanse octrooiaanvragen geldt dat voor de verbintenisrechtelijke aspecten van de verpanding conform de rechtskeuze van partijen Nederlands recht van toepassing is, maar dat de goederenrechtelijke aspecten (geldigheid van de pandrecht en de uitwinning ervan) worden beheerst door het recht van het land waar het octrooi werking heeft, dan wel de bescherming ervan wordt ingeroepen (de *lex protectionis*). Anders dan Wafloma heeft gesteld, is bij pandrechten op octrooien – mede gelet op de belangen van derden – rechtskeuze voor de goederenrechtelijke aspecten (nog) niet mogelijk.

4.6. Dit betekent dat voor de pandrechten op de (mogelijk) buitenlandse (delen van de) Europese octrooien, de Amerikaanse octrooien en de Amerikaanse octrooiaanvragen niet kan worden vastgesteld of deze rechtsgeldig zijn gevestigd en of deze tegen de curator kunnen worden ingeroepen, en ook niet dat de Nederlandse bepalingen met betrekking tot de uitwinning ervan van toepassing zijn.

4.7. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter zich beperken tot een oordeel met betrekking tot de pandrechten op de Uniemerken, de Nederlandse octrooien, de Nederlandse delen van de Europese octrooien en de internationale, Europese en Nederlandse octrooiaanvragen. Voor de overige intellectuele eigendomsrechten (de Amerikaanse octrooien en Amerikaanse octrooiaanvragen (vermeld onder de nummers 13, 19 en 20 van productie 11) en de buitenlandse delen van de Europese octrooien (8, 9, 25 en 26)) wordt het verzoek afgewezen.

#### *Discussie van partijen*

4.8. De curator erkent de vordering van Wafloma op gefailleerden en het bestaan van de pandrechten op de intellectuele eigendomsrechten. Het verweer van de curator valt in twee delen uiteen. Enerzijds betwist hij dat de niet-geregistreerde pandrechten (op de intellectuele eigendomsrechten vermeld onder nummer 14 tot en met 27 vermeld in productie 11 en de recente octrooi-aanvragen) tegen hem kunnen worden ingeroepen. Anderzijds stelt de curator dat Wafloma de waarde van de intellectuele eigendomsrechten onvoldoende heeft onderbouwd. In deze procedure moet dus worden beoordeeld of de curator de pandrechten op de Nederlandse (delen van de) intellectuele eigendomsrechten tegen zich moet laten gelden en of de door Wafloma aan de intellectuele eigendomsrechten toegeschatte waarde reëel is. Daarnaast moet worden geoordeeld over de nevenverzoeken van Wafloma

die strekken tot veroordeling van de curator om zijn medewerking te verlenen aan de tenaamstelling van de intellectuele eigendomsrechten.

#### *Pandrechten – werking ten opzichte van de curator*

4.9. Op grond van artikel 3:236 lid 2 BW geldt als hoofdregel dat een pandrecht dient te worden gevestigd op overeenkomstige wijze als voor levering van het te verpanden goed is bepaald. Bij de vestigen van het pandrecht op bepaalde intellectuele eigendomsrechten is daarnaast inschrijving in een daartoe bestemd register vereist. Die inschrijving is geen constitutief vereiste voor de totstandkoming van het pandrecht, maar zonder die inschrijving heeft het (nog) geen werking tegenover derden. Niet in geschil is dat de pandrechten op (de Nederlandse delen van) de in productie 11 onder 1 tot en met 12 vermelde intellectuele eigendomsrechten zijn ingeschreven in de daartoe bestemde registers. Deze pandrechten kunnen daarom (zij het met uitzondering van hetgeen in rov. 4.7. is overwogen met betrekking tot de buitenlandse delen van de Europese octrooien) tegen de curator worden ingeroepen. Een en ander staat terecht niet ter discussie.

4.10. Met betrekking tot de overige op productie 11 vermelde niet-geregistreerde pandrechten, te weten die op de Nederlandse octrooien, de (Europese, internationale en nationale) octrooiaanvragen en de Nederlandse delen van de Europese octrooien, alsmede de recente Nederlandse octrooi-aanvragen wordt als volgt overwogen.

4.11. Zoals hiervoor is overwogen is inschrijving in het octrooiregister (zie artikel 67 ROW) geen constitutief vereiste voor de totstandkoming van deze pandrechten. Deze inschrijving is, net als die voor licenties, bedoeld om derden te goeder trouw, dus zonder wetenschap van de verpanding, te beschermen. Dat registratie geen absoluut vereiste is, volgt onder meer uit de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 1 september 1999 (BIE 2000, 52), waar is overwogen dat een partij met wetenschap van de verpanding geen beroep kan doen op het ontbreken van de registratie.

4.12. Derden die een beroep kunnen doen op het ontbreken van de registratie zijn onder meer latere verkrijgers, beslagleggers en licentienemers. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de curator in dit geval niet te beschouwen als een derde die een beroep kan doen op deze bescherming. Redengevend daarvoor is het volgende. Op grond van de artikelen 23 en 68 Faillissementswet oefent de curator de vermogensrechten van de gefailleerde uit. De curator heeft daarmee geen andere vermogenspositie dan de gefailleerde zelf. Voorts kent de curator de pandrechten uit de administratie van gefailleerden, zodat aangenomen moet worden dat hij de pandrechten kent of behoort te kennen. Hetgeen door de Hoge Raad is overwogen en beslist in het door de curator aangehaalde arrest *Banque de Suez/Bijkerk q.q.* (HR 13 mei 1988, NJ 1988/748) maakt het voorgaande niet anders, aangezien niet is gesteld of gebleken dat zich hier de situatie voordoet dat een van de andere schuldeisers van gefailleerden beslag heeft gelegd op een van de niet-geregistreerde intellectuele eigendomsrechten en dat dat beslag door het faillissement is komen te vervallen.

4.13. Voor de Nederlandse en internationale octrooiaanvragen geldt de registratie-eis niet. Dat volgt in ieder geval niet uit de wet. Dat pandrechten op (Nederlandse) octrooiaanvragen (ook die zich nog in de geheimhoudingsperiode bevinden) kunnen worden ingeschreven en dat de inschrijving ook wenselijk wordt geacht, maakt dat niet anders.

4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de pandrechten op de Nederlandse octrooien, de Nederlandse delen van de Europese octrooien en de Nederlandse, Europese en internationale aanvragen tegen de curator kunnen worden ingeroepen en dat Waflo ma als separatist bevoegd is om de betreffende intellectuele eigendomsrechten te verkopen alsof er geen faillissement was.

#### *Waardering verpande intellectuele eigendomsrechten*

4.15. Ingeval een pand wordt uitgewonnen geldt volgens de artikelen 3:250 BW en 69 ROW als hoofdregel dat dit gebeurt door middel van een openbare verkoop. Op grond van artikel 3:251 BW is na toetsing door de voorzieningenrechter een afwijkende wijze van verkoop echter mogelijk. Tot de mogelijkheden behoort tevens het verlenen van toestemming door de voorzieningenrechter voor het verblijven van het pand aan de pandhouder, zoals Waflo ma hier wenst. Dit betekent dat daarvoor een prijs dient te worden vastgesteld. Dit is bij faillissement van de pandgever in beginsel niet anders.

4.16. Niet valt in te zien dat deze wijze van executie van pandrecht op octrooien niet mogelijk is. Deze wijze van executie is in de ROW immers niet (expliciet) uitgesloten en er bestaat geen reden om de verkoop van de octrooien in het openbaar te doen plaatsvinden indien daarmee geen meeropbrengst wordt gegenereerd.

4.17. Waflo ma wenst de intellectuele eigendomsrechten in eigendom te verkrijgen tegen € 50.000,- (te verrekenen met haar vordering op gefailleerden) of een andere door de voorzieningenrechter te bepalen prijs. In dit geval geldt voorts dat de verzekerde vordering van Waflo ma op gefailleerden ruim € 7.000.000,- bedraagt. Hieruit volgt dat de voorzieningenrechter het verblijvingsverzoek kan toewijzen indien in voldoende mate vaststaat dat een bij openbare verkoop te verkrijgen koopprijs van de intellectuele eigendomsrechten gelijk of minder is dan het vorderingsrecht waarvoor de pandrechten tot zekerheid strekken. De bij openbare verkoop te verkrijgen koopprijs, waarbij ook Waflo ma een bod zou mogen uitbrengen, zal mede afhangen van het aantal gegadigden.

4.18. Met verwijzing naar het taxatierapport heeft Waflo ma zich op standpunt gesteld dat de waarde van de octrooien (nagenoeg) nihil is en dat zij deze louter voor defensieve doeleinden wenst te verwerven. Zij heeft hierbij onweersproken gesteld dat de in productie 11 vermelde rechten betrekking hebben op verouderde, achterhaalde technologie. Hiertegenover heeft de curator onvoldoende feiten of omstandigheden naar voren gebracht waaruit zou kunnen volgen dat deze intellectuele eigendomsrechten wel een (substantiële) waarde vertegenwoordigen. De enkele omstandigheid dat deze rechten in het verleden zijn aangekocht voor € 500.000,- en dat in een bedrijfsplan van (het eveneens failliete) COLOR CTRL staat vermeld dat er (in januari 2018) geïnteresseerde partijen zijn, is in dat verband onvoldoende, aangezien daaruit niet volgt dat er ook nu nog partijen zijn die deze – kennelijk achterhaalde – technologie verder willen ontwikkelen en/of om andere redenen interesse hebben in deze octrooien. Ook uit de in het verleden toegekende subsidies kan niet zonder meer worden afgeleid dat de intellectuele eigendomsrechten wel waarde vertegenwoordigen. Waflo ma heeft op dit punt gesteld dat het gaat om WSBO-subsidies (verleend op grond van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) en dat deze subsidiebedragen verdampt zijn, zonder dat dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een concreet product. Uit niets blijkt dat er voor de intellectuele eigendomsrechten concrete interesse bestaat en het door de curator gevoerde verweer biedt ook geen aanknopingspunten voor nader onderzoek naar de waarde van die rechten. Bij dit oordeel is

mede in aanmerking genomen dat de curator sinds 6 mei 2019 over het taxatierapport beschikt en dat hij geen eigen onderzoek heeft gedaan naar de waarde van de octrooien.

4.19. Met betrekking tot de recente octrooiaanvraag heeft de curator gesteld dat daarvoor wel concrete interesse is. Hij heeft daarbij evenwel niet gesteld dat de door hem benaderde partijen bereid zijn een hogere prijs te betalen dan Waflo ma, laat staan een bedrag van meer dan € 7.000.000,-. De curator heeft ook niet weersproken dat de in de aanvraag beschreven technologie alleen verder kan worden ontwikkeld met (knowhow van) de werknemers van gefailleerden, die thans in dienst zijn van [naam bedrijf 3]. Voorts is het onzeker of het komt tot octrooiverlening en/of de ontwikkeling van een concreet product. Hoewel dat naar aanleiding van het taxatierapport en het verzoek van Waflo ma wél op zijn weg lag, heeft de curator niet concreet gemaakt dat de boedel gebaat is bij openbare verkoop van deze aanvraag.

4.20. Met betrekking tot de Uniemerkrechten is niet gesteld of gebleken dat deze enige waarde vertegenwoordigen.

4.21. Gelet op het voorgaande acht de voorzieningenrechter het verzoek om de intellectuele eigendomsrechten (met uitzondering van de buitenlandse rechten vermeld in 4.7) aan Waflo ma te laten verblijven toewijsbaar. Hoewel de door Waflo ma aangeboden prijs betrekking heeft op alle intellectuele eigendomsrechten, zal de voorzieningenrechter de door Waflo ma te betalen koopprijs bepalen op dat bedrag, zij het dat deze koopprijs dus niet geldt voor de buitenlandse delen van de Europese octrooien en de Amerikaanse octrooien en de Amerikaanse octrooiaanvraag. Aangezien de waarde van de intellectuele eigendomsrechten volgens Waflo ma nihil is en zij ter zitting heeft verklaard ook een hogere prijs aan te willen bieden, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de prijs te verminderen voor de buitenlandse delen die hier buiten beschouwing blijven. Deze prijsbepaling is overigens alleen van praktisch belang indien in de faillissementen van gefailleerden baten genereerd worden die leiden tot uitdeling.

#### *Medewerking curator*

4.22. In haar verzoekschrift heeft Waflo ma gesteld dat zij alle noodzakelijke handelingen zal verrichten en daarvoor de (redelijke) kosten zal dragen om de intellectuele eigendomsrechten om haar naam (of die van derde) te laten stellen. De curator op zijn beurt heeft toegezegd daaraan zijn medewerking te verlenen. Gelet hierop bestaat thans geen grond tot toewijzing van de nevenverzoeken die strekken tot veroordeling van de curator tot het verlenen van die medewerking.

#### *Slotsom en proceskosten*

4.23. Op grond van het voorgaande zal het verzoek van Waflo ma op de hierna te vermelden wijze worden toegewezen. Indien Waflo ma niet langer wenst dat de intellectuele eigendomsrechten aan haar verblijven, staat het haar vrij om deze rechten alsnog openbaar te verkopen.

4.24. De curator zal als de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

De kosten aan de zijde van Waflo ma worden begroot op:

– griffierecht € 639,00

– salaris advocaat € 1.086 (2,0 punt × tarief € 543,00)

Totaal € 1.625,00

## 5 De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. bepaalt dat de verpande intellectuele eigendomsrechten voor zover het betreft de Uniemerken, de Nederlandse octrooien, de Nederlandse delen van de Europese octrooien en de internationale, Europese en Nederlandse octrooiaanvragen zullen verblijven bij Wafloma en op naam van Wafloma of een door haar aan te wijzen derde mogen worden gezet in de daartoe bestemde registers;

5.2. bepaalt dat de vordering van Wafloma op HJ Forever en HJ Forever Patents wordt verminderd met € 50.000,00;

5.3. veroordeelt de curator in de proceskosten, aan de zijde van Wafloma tot op heden begroot op € 1.625,00;

5.4. verklaart deze beschikking voor zover nodig uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders verzochte.

### Noot

#### *IE-rechten als zekerheid – een onzeker bezit*

##### Inleiding

De feiten van de procedure onderstrepen weer eens dat de waarde van IE-rechten sterk kan fluctueren en dat de waarde van een pandrecht op die rechten datzelfde lot deelt.

Pandhouder Wafloma had bij de curator van de gefailleerde IE-recht-hebbers een door pandrechten gedekte vordering ingediend van meer dan € 7 miljoen. Die vordering zag voor een deel op de financiering van een eerdere aankoop van de IE-portefeuille in 2014 voor een bedrag van € 500.000. De IE-portefeuille bestond uit octrooien, octrooiaanvragen en een drietal Uniemerken. De geoctrooieerde technologie zag op “*zogenoemd smart glas, glas dat dimbaar is en waarbij de kleur kan worden ingesteld*”, zoals de beschikking leert. Inmiddels was de geoctrooieerde technologie verouderd en zou nog 2 à 3 jaar onderzoek nodig zijn voor de verdere ontwikkeling van een product. De bestaande octrooirechten waren dan ook vooral van belang “*voor defensieve doeleinden*” en de waarde daarvan was getaxeerd op nihil. Hetzelfde gold voor de waarde van de Uniemerken. De pandhouder was bereid de IE-rechten te verwerven voor een bedrag van € 50.000, waarmee zijn door de pandrechten gedekte vordering van meer dan € 7 miljoen met dat bedrag zou worden afgeboekt. Een druppel op een gloeiende plaat dus.

De pandhouder was ook betrokken bij een doorstart van de onderneming, waarbij tevens de met de technologie bekende medewerkers betrokken waren. Het belang van Wafloma c.q. de doorstarters was, naar eigen zeggen, dat “*arbeid en kapitaal (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) bij elkaar blijven*”. De curator stelde dat er geïnteresseerden voor de meest recente octrooiaanvragen waren, maar volgens de voorzieningenrechter was niet gebleken dat die bereid waren een hogere prijs te betalen dan pandhouder Wafloma, “*laat staan een bedrag van meer dan € 7 miljoen*”. Er was ook nog sprake van een tweede pandhouder, die met de voorgenomen aankoop door Wafloma instemde. Praktisch betekent dit alles dat bij een openbare verkoop een derde deze beide pandhouders zou moeten overbieden. Omdat niet

concreet was gebleken dat bij een openbare verkoop een hogere waarde gerealiseerd zou kunnen worden, achtte de voorzieningenrechter toekenning van de verpande IE-rechten aan de pandhouder op zijn plaats. Het ging vervolgens per saldo nog om de aan de verpande IE-rechten toe te kennen waarde en die werd door de voorzieningenrechter bepaald op € 50.000 voor – kort gezegd – enkel de Nederlandse delen van de octrooiportefeuille en de Uniemerken.

##### Verblijven aan de pandhouder als koper

De beschikking is gebaseerd op artikel 3:251(1) BW dat de voorzieningenrechter de mogelijkheid biedt om – in afwijking van de hoofdregel van artikel 3:250 BW (en artikel 69 ROW) dat uitwinning van een pandrecht dient plaats te vinden door openbare verkoop van het verpande goed – te bepalen dat het verpande goed “*aan de pandhouder als koper zal verblijven*”. De beschikking bevestigt dat toekenning van de verpande goederen aan de pandhouder op zijn plaats is, indien bij een openbare verkoop geen hogere waarde voor de boedel gerealiseerd zal worden. Praktisch punt bij een artikel 3:251 BW procedure is dat er geen hogere voorziening openstaat, dus de pandhouder heeft in beginsel maar één kans om een openbare verkoop te vermijden.

De beschikking leert dat het bijzondere regime van artikel 3:251 BW ook geldt voor openbare verkoop van octrooien, ondanks dat artikel 69 ROW – in afwijking van de voor executie van pandrechten geldende hoofdregel van artikel 3:250 BW – bepaalt dat de openbare verkoop van een octrooi ten overstaan van een notaris dient te geschieden. Deze ‘notarisbevoegdheid’ voor de executie van pandrechten op octrooien is gebaseerd op het feit dat de octrooiwetgever van 1910 destijds aansluiting zocht bij de executie van hypotheeken, maar getuigt niet van enig bijzonder verondersteld talent van notarissen als het op de verkoop van octrooien en het optimaliseren van de opbrengst daarvan aankomt. De voorzieningenrechter oordeelde dan ook dat de executiewijze van artikel 3:251 BW voor octrooien ook mogelijk was. Dit “*is in de ROW immers niet (expliciet) uitgesloten en er bestaat geen reden om de verkoop van de octrooien in het openbaar te doen plaatsvinden indien daarmee geen meeropbrengst wordt gegenereerd*”. Dat lijkt me een van praktisch inzicht getuigende en juiste wetsuitleg.

De pandrechten boden zekerheid voor een vordering van meer dan € 7 miljoen en de opbrengst van de verpande goederen komt aan de pandhouder toe. Dat betekent dat de boedel – c.q. de overige crediteuren – alleen gebaat worden, wanneer de opbrengst van de verpande rechten hoger zou zijn dan de door die pandrechten gedekte vordering van € 7 miljoen. Tegen die achtergrond verbaast het niet dat de voorzieningenrechter instemt met de verblijving van de verpande IE-rechten bij de pandhouder en het alleen nog maar een kwestie was van het bepalen van de waarde waarmee de openstaande vordering van de pandhouder zou moeten worden afgeboekt. Voor het resterende deel blijft die (voormalig) pandhouder vervolgens een concurrente schuldeiser en naar rato gerechtigd tot een eventuele opbrengst van de faillissementsboedel. Hoewel het feitelijke belang van de zaak vooral rekenkundig was – voor welk bedrag moet de door pandrecht gedekte vordering op de boedel worden afgeboekt – vereist de waardering van de pandrechten wel dat eerst een aantal juridische hobbels genomen moeten worden. Om die reden is de beschikking juridisch intrigerend, al was het maar omdat rechterlijke uitspraken over verpanding van IE-rechten dun gezaaid zijn. Dat beperkte aantal uitspraken is niet representatief voor het aantal verpandingen van IE-rechten in de praktijk, maar laat zich eerder verklaren door het feit dat de waarde van IE-rechten zich vaak moeilijk laat bepalen, zeker wanneer die rechten separaat – los van een bijbehorende onderneming en een bewezen inkomstenstroom – worden aangeboden. In de praktijk is een pandrecht op IE-rechten dan ook vaak meer een

middel voor de pandhouder om grip op een eventuele overdracht of doorstart van een onderneming te hebben.

### Verpanding IE-rechten

Het pandrecht betreft een bonte collectie IE-rechten. Een drietal Uniemerken, maar met name meer dan 25 octrooirechten en aanvragen, te weten 8 Nederlandse octrooien, 8 Europese octrooien en -aanvragen, 2 Amerikaanse octrooien en 1 Amerikaanse aanvraag, en 6 Nederlandse en internationale octrooiaanvragen. Aan de aanvraagkosten zal het dus niet gelegen hebben dat de waarde van deze portefeuille anno 2019 op nihil getaxeerd werd.

Naar Nederlands goederenrecht is voor vestiging van een beperkt recht – zoals een pandrecht – vereist dat sprake is van een overdraagbaar recht (artikel 3:81(1) BW). IE-rechten zijn op grond van artikel 3:83(3) BW alleen overdraagbaar wanneer “de wet dit bepaalt”. Daarop werd in deze procedure niet nader ingegaan. Aangezien de curator tot taak heeft de belangen van de gezamenlijke crediteuren te behartigen, had een betwisting van de rechtsgeldigheid van de verpanding van sommige IE-rechten mogelijk niet misstaan. Voor wat betreft een Nederlandse octrooiaanvraag kan de vraag gesteld worden of artikel 64(2) ROW wel voldoende duidelijk “bepaalt” dat een octrooiaanvraag overdraagbaar is. Die vraag is kennelijk niet opgeworpen en de veronderstelde overdraagbaarheid van de Nederlandse aanvraag lijkt mij niet onjuist.<sup>1</sup> Voor wat betreft de Europese octrooiaanvragen bepaalt artikel 71 EOV dat deze overdraagbaar is en werd kennelijk verondersteld dat het Europees Octrooiverdrag ook kwalificeert als een “wet” in de zin van artikel 3:83(3) BW. Ook die veronderstelling lijkt me niet onjuist.<sup>2</sup> Voor de internationale aanvragen werd ook verondersteld dat deze overdraagbaar zijn. Het equivalent van artikel 71 EOV is in het Octrooisamenwerkingsverdrag echter niet te vinden. Wel bepaalt artikel 18 ROW dat de aanwijzing van Nederland in een internationale aanvraag wordt aangemerkt als een verzoek tot verkrijging van een Europees octrooi, zodat de overdraagbaarheid van de internationale aanvraag via die omweg ook verondersteld kan worden.<sup>3</sup> Al deze veronderstellingen zijn dus niet misplaatst, maar vanwege de spaarzame rechtspraak op dit punt, was het mooi geweest wanneer die vragen door de curator wel waren opgeworpen en door de voorzieningenrechter waren beantwoord.

Dat geldt deels ook voor de vraag of er bij de verschillende octrooirechten mogelijke sprake is van registergoederen, zodat in plaats van verpanding bij onderhandse akte een hypotheek bij notariële akte en inschrijving in de registers noodzakelijk is voor rechtsgeldige vestiging van de bedoelde zekerheidsrechten. Gelet op de inmiddels gevestigde rechtspraak dat geen sprake is van een registergoederen – met een drietal arresten van de hoven te Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden-Arnhem – lijkt ook

deze kennelijke veronderstelling van de curator niet onjuist.<sup>4</sup>

### Toepasselijkheid Nederlands recht

De volgende vraag die opkomt is welk recht van toepassing is op de verpanding van deze internationale octrooi- en Uniemerkenportefeuille. De voorzieningenrechter stelt dat Nederlands recht “in ieder geval voor zover het de pandrechten op de Uniemerken, de Nederlandse, Europese en internationale octrooiaanvragen, de Nederlandse octrooien en de Nederlandse delen van de Europese octrooien betreft”. De motivering daarvoor is dat op deze rechten “immers het nationale recht van de merkhouders, aanvrager van het octrooi, respectievelijk van de staat waarin het octrooi werking heeft van toepassing” is.

Voor wat betreft de Uniemerken klopt dat op grond van artikel 19(1) UMeV het recht van de woonplaats van de merkhouders wordt aangewezen. Deze regel die het recht van de woonplaats van de ‘eigenaar’ van het IE-recht goederenrechtelijk van toepassing verklaart kan men omschrijven als de ‘*lex proprietatis*’ regel.<sup>5</sup>

Voor de Nederlandse octrooien geldt als uitgangspunt dat Nederlands recht als het recht van de staat waar die octrooien werking hebben – de ‘*lex loci protectionis*’ – van toepassing is. Datzelfde beginsel geldt ook voor de Nederlandse octrooiaanvragen. Onduidelijk is echter waarop de voorzieningenrechter baseert dat het “*nationale recht van [...] de aanvrager van het octrooi*” van toepassing zou zijn. Verdedigbaar is dat de *lex proprietatis* regel naar Nederlands internationaal privaatrecht ook van toepassing kan zijn op octrooien of octrooiaanvragen, maar dat is zeker geen uitgemaakte zaak.<sup>6</sup> Daar staat ook tegenover dat artikel 74 EOV er uitdrukkelijk in voorziet dat op “*de Europese octrooiaanvraag als deel van het vermogen in elke aangewezen Verdrag-sluitende Staat en met werking in die Staat [...] het recht dat in die Staat geldt voor nationale octrooiaanvragen*” van toepassing is. Een Europese octrooiaanvraag valt dus goederenrechtelijk uiteen in een bundel van nationale aanvragen voor de aangewezen landen, zodat het Duitse deel van een Europese octrooiaanvraag onderworpen is aan Duits recht en niet aan Nederlands recht. De voorzieningenrechter lijkt dit verdragsrechtelijke regime van artikel 74 EOV voor Europese octrooiaanvragen over het hoofd te zien. Op grond van artikel 18 ROW beschouwen we een onder het Octrooisamenwerkingsverdrag – de ‘PCT’ – ingediende internationale octrooiaanvraag als een Europese aanvraag, zodat diezelfde regel van artikel 74 EOV ook op internationale aanvragen van toepassing lijkt te zijn. Dit brengt met zich dat onduidelijk is op welke grond de voorzieningenrechter meent dat de niet-Nederlandse delen van de Europese en internationale octrooiaanvragen “in ieder geval” onderworpen zijn aan Nederlands recht en de voorzieningenrechter voor de Europese en internationale octrooiaanvragen niet dezelfde benadering

- 1 Zie: Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 2020, nr. 5.2.5(a)(iv).
- 2 a.w., nr 5.2.5(a)(v).
- 3 a.w., nr 5.2.5(a)(vi).
- 4 a.w., nr. 1.8.6.
- 5 Zie daarover: Van Engelen, *Intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht*, 2007, nrs. 70-88.
- 6 Zie bijv. daartegen: Van der Burg, *IER* 2006, p. 132.

7 a.w. 2007, nr. 342-344.

8 Jager en Weenink (VrA 2008, p. 63) concluderen – zij het met enige aarzeling – dat de curator waarschijnlijk als derde in de zin van artikel 56(2) ROW heeft te gelden. In vergelijkbare zin: Beerda, NTBR 2012, 52; Schaik, IER 2009, p. 294; Keur, *Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject* (diss.), Den Haag: Boom Juridisch 2016, p. 137.

9 *Zekerhedenrecht in ontwikkeling* (preadvies voor de KNB), Den Haag: Sdu Uitgevers 2009, p. 115.

10 Spath, NTBR 2017, p. 153.

kiest als voor Europese octrooien, waar de toepasselijkheid van Nederlands recht door de voorzieningenrechter wel uitdrukkelijk beperkt wordt tot “de Nederlandse delen van de Europese octrooien”. Het opzijzetten van de duidelijke regel van artikel 74 EOV lijkt mij onjuist en is zonder nadere motivering in ieder geval niet overtuigend.

De voorzieningenrechter had voor de buitenlandse delen van de Europese en internationale octrooiaanvragen naar het mij voorkomt tot dezelfde conclusie moeten komen als voor de “buitenlandse delen van de Europese octrooien en voor de Amerikaanse octrooien en Amerikaanse octrooiaanvraag”. Dat is “dat de goederenrechtelijke aspecten (geldigheid van de pandrechten en de uitwinning ervan) worden beheerst” door de ‘*lex protectionis*’. De consequentie daarvan is in deze beschikking dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat de rechtsgeldigheid van de vestiging van pandrechten daarop niet kan worden vastgesteld en evenmin of die pandrechten kunnen worden ingeroepen tegen de curator, zodat de voorzieningenrechter het toewijzingsverzoek daarvoor afwijst.

Vermeldenswaardig is verder dat de voorzieningenrechter ook overweegt dat een “*rechtskeuze voor de goederenrechtelijke aspecten*” van pandrechten op octrooien “(nog) niet mogelijk” is, dat “*mede gelet op de belangen van derden*”. Rechtskeuze voor die goederenrechtelijke aspecten laat zich wel voorstellen,<sup>7</sup> maar heeft – anders dan de ‘*lex proprietatis*’-regel – geen basis in de bestaande IE-verdragen en EU-verordeningen. Dat de voorzieningenrechter overweegt dat “(nog) niet mogelijk” is tegen die achtergrond zeker intrigerend (en hoopvol?), maar zet in deze zaak verder geen zoden aan de dijk.

#### **Werking niet-ingeschreven pandrechten tegenover de curator**

De pandrechten waren voor een deel van de octrooirechten niet ingeschreven in het octrooiregister. Omdat artikel 67(1) ROW bepaalt dat pandrecht op een octrooi eerst werkt tegenover derden wanneer de pandakte in het octrooiregister is ingeschreven, rijst de vraag of de faillissementscurator een derde is. Een bevestigend antwoord op die vraag brengt dan met zich dat de curator de pandhouder zou kunnen negeren en die pandhouder niet als separatist bevoegd is de octrooien te verkopen alsof er geen faillissement was.

Die vlieger gaat volgens de voorzieningenrechter niet op. In de literatuur is omstreden of de faillissementscurator als derde in de zin van de goederenrechtelijke bepalingen van de Rijsoctrooiwet moet worden beschouwd.<sup>8</sup> Dat de curator geen derde is, is met name bepleit door Struycken<sup>9</sup> en Spath.<sup>10</sup> Dat standpunt wordt ook ingenomen door de voorzieningenrechter, die er op wijst dat de curator vermogensrechten van de gefailleerde uitoefent en “*daarmee geen andere vermogenspositie dan de gefailleerde*

*zelf*” heeft. Daarbij verwijst de voorzieningenrechter naar artikel 23 Fw – dat bepaalt dat de schuldenaar door de faillietverklaring “*de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen*” verliest – en artikel 68 Fw, waarin de curator wordt aangewezen als degene die “*is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel*”. Een faillissement tast dus de beschikkingsbevoegdheid van de gefailleerde over zijn vermogen aan, maar daardoor verandert de inhoud of omvang van dat vermogen en de daartoe behorende vermogensrechten niet. De omstandigheid dat een faillissement alleen de beschikkingsbevoegdheid van de gefailleerde opzijzet, leidt tot de conclusie dat wanneer een niet-ingeschreven pandrecht tegenover de rechthebbende zelf kan worden ingeroepen, dat ook voor diens vermogensbeheerder – de faillissementscurator – heeft te gelden. Dit oordeel van de voorzieningenrechter lijkt mij dan ook juist. De voorzieningenrechter wijst er ook terecht op dat de inschrijvingseis van artikel 67(1) ROW alleen geldt voor een pandrecht dat is gevestigd “op een octrooi”, zodat dit voorschrift niet geldt voor octrooiaanvragen.

#### **Gedeeltelijke toewijzing aan de pandhouder**

De consequentie van het feit dat de voorzieningenrechter de verzoeken afwijst voor de buitenlandse delen van de Europese octrooien en de Amerikaanse octrooien en octrooiaanvraag, omdat hij de rechtsgeldigheid van de pandrechten daarop en de vraag of de Nederlandse uitwinningbepalingen daarop van toepassing kunnen zijn niet heeft kunnen beantwoorden, brengt met zich dat de beschikking de kwestie slechts gedeeltelijk oplost. De geboden € 50.000 kende de voorzieningenrechter toe voor het verwerven van – kort gezegd – de Nederlandse delen van de octrooiportefeuille. Geografisch bezien en het economisch potentieel van bijvoorbeeld een Duitse, Franse, Engelse of Amerikaanse markt afzetten tegen dat van de Nederlandse markt, zou het niet verbazen als de uitspraak van de voorzieningen door de pandhouder als een pyrrusoverwinning ervaren is. Het betekent waarschijnlijk dat Wafloma en de curator alsnog overeenstemming dienden te bereiken over het niet-Nederlandse deel van de octrooiportefeuille. De onderhandelingspositie van de curator is er door deze beschikking waarschijnlijk dus niet slechter op geworden.

De liefhebbers van deze goederenrechtelijke vraagstukken attendeer ik vast op het binnenkort te verschijnen boekwerk van Marc van der Burg over goederenrechtelijke aspecten van octrooirechten.

*Dick van Engelen\**

\* Prof. mr. Th.C.J.A. van Engelen is bijzonder hoogleraar *Intellectuele Eigendom, Proces- en Transactiepraktijk*, Universiteit Maastricht en advocaat te Utrecht.