

### **Registerwijsheden voor merken en modellen (BMM 2022-1)**

De regel dat de inschrijving van een overdracht, licentie of verpanding van een merk- of modelrecht niet rechtscheppend is, maar alleen nodig is om die overdracht, licentie of verpanding aan derden te kunnen tegengeworpen, geldt zowel voor merken als modellen en zowel naar Benelux als naar EU recht.<sup>1</sup> Als we dan nog in ogenschouw nemen dat zowel het Benelux-Gerechtshof als het Hof van Justitie van de Europese Unie geoordeeld hebben dat ook een niet-ingeschreven licentienemer tegen een inbreukmaker kan optreden,<sup>2</sup> kan de vraag rijzen of inschrijving van een overdracht, licentie of verpanding nu wel zo nodig is. Daarbij speelt met name dat het bestaan van licenties of pandrechten niet steeds iets is wat de merk- of modelhouder aan de grote klok wil handen en de kosten van inschrijving ook in de papieren kunnen gaan lopen wanneer het een groot aantal inschrijvingen of meerdere jurisdicties betreft. Het is dan ook geen uitzondering dat een bank-/pandhouder in de praktijk vooralsnog afziet van inschrijving van een pandrecht, maar wel het recht behoudt die verpanding alsnog in te schrijven, wat met name aan de orde zal zijn in het zicht van een naderend faillissement. Is dit wijs beleid of niet? Bij die vraag en de vraag wat er verder aan goederenrechtelijke perikelen spelen rond registerinschrijvingen staan we in dit artikel stil om daarna met voortgeschreden inzicht verder te kunnen gaan.

#### **1. Rechthebbende**

Of de ingeschreven merk- of modelhouder ook daadwerkelijk de rechthebbende is, wordt niet door het register bepaald.

#### **Merkenrecht**

Merkenrechtelijk is dat iets minder alarmerend, omdat het merkenrecht een attributief stelsel hanteert, dat inhoudt dat de enkele inschrijving van een merk het merkenrecht doet ontstaan en dat merkrecht aan de inschrijver toekent (artikel 5 Merkenrichtlijn 2015, artikel 2.2. BVIE, artikel 6 UMeV). Indien die merkinschrijving te kwader trouw blijkt te zijn ten opzichte van een partij met oudere gebruiksrechten dan is dat een nietigheidsgrond, maar geen grond voor opeising van de inschrijving te kwader trouw. Degene die in het register als eerste houder is ingeschreven kan dus als de merkrechthebbende worden beschouwd.

#### **Modelrecht**

Modelrechtelijk is het vanaf het begin relevanter dat het register niet beslissend is voor de vraag wie de daadwerkelijke rechthebbende is. Het Benelux-modelrecht kent ook een attributief stelsel. Artikel 3.5 BVIE bepaalt dat het uitsluitend recht verkregen wordt door de inschrijving van het depot. Anders dan in het merkenrecht zit daar echter een correctiemechanisme op. Artikel 3.7(1) BVIE leert dat de ontwerper, dan wel degene die

---

<sup>1</sup> De artikelen 2.33 en 3.27 BVIE voor respectievelijk merken en modellen en artikel 27(1) UMeV en artikel 33(2) GMoV.

<sup>2</sup> BenGH 28 februari 2003, *Dreentegel*, NJ 2003, 284, IEPT20030228 en HvJ EU 4 februari 2016, *Hassan v Breiding*, ECLI:EU:C:2016:71; IER 2016, nr. 32, p. 229, m.nt. FE; AA 2016, nr. 758, m.nt. Van Engelen en HvJ EU, 22 juni 2016, *Thomas Philipps v Grune Welle*, ECLI:EU:C:2016:468, IER 2016, nr. 53, m.nt. Eijsvogels, AA 2016, p. 758, m.nt. van Engelen.

volgens artikel 3.8 BVIE als ontwerper wordt beschouwd, zoals een werkgever of opdrachtgever, binnen vijf jaar na de publicatiedatum van de inschrijving het modelrecht kan opeisen. Het Gemeenschapsmodelrecht kent geen attributief stelsel. Artikel 14 GMoV maakt duidelijk dat het Gemeenschapsmodelrecht toekomt aan de ontwerper of diens werkgever. Artikel 15(1) GMoV leert vervolgens dat wanneer een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel geclaimd wordt door een ander dan de ontwerper of wanneer de aanvraag of inschrijving op naam van een ander dan de ontwerper staat, degene die op grond van artikel 14 GMoV rechthebbende is kan vorderen dat hij als rechtmatig houder van het Gemeenschapsmodel wordt erkend. Artikel 15(3) GMoV geeft daarvoor een termijn van drie jaar na publicatie van de inschrijving of het niet-ingeschreven model, maar die termijn geldt niet in geval van kwade trouw op het moment van aanvraag, openbaarmaking of overdracht. Kortom, bij het modelrecht is uiteindelijk beslissend wie de ontwerper is en of degene op wiens naam het modelrecht staat ingeschreven zijn rechten aan die ontwerper ontleent.

### **Rechtsopvolging**

Voor rechtsopvolgers van de eerste merk- of modelhouder is vervolgens van belang of zij rechtsgeldige rechtsopvolgers zijn. Dat kan op grond van een overgang onder algemene titel, zoals een juridische fusie of splitsing, totstandkoming van een huwelijksgoederengemeenschap of vererving. In de praktijk gaat het vooral om overdrachten onder bijzondere titel, zoals een koopovereenkomst of schenking. Het daarvoor op grond van artikel 3:84 BW geldende causale stelstel, brengt met zich dat bij een overdracht onder bijzondere titel sprake moet zijn van (a) een rechtsgeldige titel, (b) een rechtsgeldige leveringshandeling en (c) verrichting daarvan door beschikkingsbevoegde persoon. Bij gebreke van één van die vereisten is er geen overdracht tot stand gekomen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de titel achteraf vernietigd wordt op grond van een wilsgebrek.<sup>3</sup> Voor de levering is van belang dat het merk of model daadwerkelijk schriftelijk “overgedragen wordt” – de leveringshandeling – en de schriftelijke overeenkomst dus niet alleen maar leert dat overgedragen moet of zal gaan worden. In dat laatste geval is alleen maar sprake van een titel tot levering – een leveringsverplichting – maar zonder het daadwerkelijk overdragen – leveren – komt er geen overdracht tot stand. Het omgekeerde is ook waar. Een levering die verricht wordt zonder dat het bestaan van een daartoe strekkende leveringsverplichting duidelijk is, resulteert evenmin in een overdracht. Voor zowel de titel als de leveringsakte geldt de eis dat het over te dragen merk of model daarin met voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn. Aan die eis wordt voldaan indien de inschrijvingsnummers van de betreffende merken of modellen duidelijk vermeld worden of de titelovereenkomst c.q. de leveringsakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld welke rechten overgedragen behoren te worden en overgedragen zijn.<sup>4</sup> De beschikkingsbevoegdheidseis brengt met zich dat sprake moet zijn van een bevoegdlijk vertegenwoordigde rechtspersoon – of een rechtsgeldige volmacht voor een natuurlijke persoon, als die niet zelf tekent – en dat de rechthebbende ten tijde van de titel of levering niet onbevoegd is vanwege een faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. Kortom, in geval van een overdracht van een merk of model valt er buiten het register om het nodige te verifiëren voordat geconcludeerd kan worden dat de zich als de nieuwe rechthebbende presenterende partij inderdaad rechthebbende is. Dit ‘due diligence’-onderzoek is van belang zowel voor toekomstige rechtsopvolgers van die nieuwe rechthebbende als voor derden die op enig moment door die nieuwe rechthebbende van

---

<sup>3</sup> Zie: Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 2020, nr. 6.1 en nr. 6.2.

<sup>4</sup> Zie: daarover: Van Engelen, *De onbepaaldheid van het bepaaldheidsvereiste: ING v de curator c.s. en Lira v Ziggo c.s. in perspectief geplaatst*, AA 2021, p. 284-291.

inbreuk beticht worden.

### **Toepasselijk recht**

Als de rechtsgeldigheid van een overdracht geverifieerd dient te worden, rijst uiteraard de vraag welk recht daarop van toepassing is. Het per 1 maart 2019 in werking getreden artikel 4.8bis(1) BVIE leert dat dit het recht van het Benelux-land is waar, volgens het register, de houder op de aanvraagdatum van de inschrijving zijn woonplaats of zetel had, dan wel een vestiging had. Indien die analyse niet naar een Benelux-land voert dan is Nederlands recht het toepasselijke vermogensrecht (artikel 4.8bis(2) BVIE). Dat toepasselijke recht wordt dus bepaald aan de hand van de datum van de aanvraag om inschrijving en is vervolgens een vaststaand gegeven voor het betreffende merk of model. Daarmee wijkt dit Benelux-regime af van de vergelijkbare regimes die gelden voor Uniemerken en Gemeenschapsmodellen. Artikel 19 UMeV en artikel 27 GMoV schrijven een vergelijkbare analyse voor. Mocht die analyse niet uitkomen bij het recht van een EU-lidstaat, is Spaans recht – het recht van het land van het Bureau – van toepassing. Anders dan in het Benelux-systeem is het ijkmoment steeds het moment van de betreffende vermogensrechtelijke handeling, zodat het toepasselijke recht tijdens de levensloop van het betreffende Uniemerken of gemeenschapsmodel een dynamisch gegeven is. Daarmee kunnen dus ook de voor de rechtsgeldigheid van een te beoordelen overdracht, licentie of verpanding in aanmerking te nemen vereisten substantieel verschillen, afhankelijk van het dan toepasselijke nationale vermogensrecht.

### **Samenloop met auteursrecht**

Modellen en merken kunnen ook auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Voor de ‘*freedom to operate*’ van een ook door een auteursrecht beschermd model of merk dient vastgesteld te worden wie de auteursrechtelijke is en verdient het in beginsel de voorkeur dat zowel die merk- of modelrechten als het auteursrecht dezelfde rechthebbende hebben. Daarin voorziet alleen het Benelux-modelrecht. Artikel 3.29 BVIE bepaalt dat het auteursrecht op een Benelux-modelrecht toekomt aan degene aan wie op grond van artikel 3.8 BVIE dat Benelux-modelrecht toekomt. Een vergelijkbare bepaling ontbreekt voor het Gemeenschapsmodelrecht of het merkenrecht, zodat er dus rekening mee gehouden dient te worden dat een auteursrechtelijke op een merk of Gemeenschapsmodel het gebruik van dat merk of model zou kunnen blokkeren.<sup>5</sup> De registers geven dus ook geen antwoord op de vraag of het gebruik van een ingeschreven Benelux- of Uniemerken of een Gemeenschapsmodel in botsing kan komen met een eventueel op dat merk of model rustend auteursrecht.

### **Registerduidelijkheid?**

De conclusie dient derhalve te zijn dat de merken- en modellenregisters wel duidelijkheid verschaffen voor het antwoord op de vraag ter zake van welke merken en modellen bescherming geclaimd wordt, maar dat de registers slechts een aanwijzing geven voor het antwoord op de vraag wie de rechthebbende is. Dat is met name van belang voor degene die een vermogensrechtelijke transactie betreffende een merk of model aangaat, zoals een koper, licentienemer of pandhouder. Daarvoor is immer vereist dat degene met wie zij zaken doen inderdaad rechtsgeldig over het merk of model kan beschikken. Maar dat geldt ook voor degene die er van beticht wordt inbreuk op een merk of model te plegen. Kortom, een

---

<sup>5</sup> Zie daarover nader: Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 2020, nr. 3.5.2(b)(v) en nr. 3.5.10(b)(i) en (ii); Geerts, *T&C IE*, 2021, artikel 3.29 BVIE, aant. 1.

goederenrechtelijke *due diligence* is bij merken en modellen in geval van een transactie of procedure geen overbodige luxe en kan tot verrassende uitkomsten leiden.

## 2. Licentie

Ook voor de licentie geldt de regel dat inschrijving vereist is om deze aan een derde te kunnen tegenwerpen. Welke derden kan dit zoal betreffen? Dat is een bont gezelschap bestaande uit inbreukmakers, rechtsopvolgers van die merk- of modelhouders en wellicht de curator van een failliete merk- of modelhouder.

### Inbreukmakers

Voor wat betreft inbreukmakers op een gelicentieerd merk of modelrecht is de regel minder hard dan de argeloze lezer van de betreffende verdrags- en verordeningsbepalingen zou denken. Waar de teksten duidelijk voorschrijven dat de licentie niet aan derden kan worden tegengeworpen dan na inschrijving leert zowel de rechtspraak van het Benelux-Gerechtshof als het Hof van Justitie dat ook een niet-ingeschreven licentienemer kon optreden tegen een inbreukmaker, wanneer deze buiten het register om weet heeft van het bestaan van de licentie.<sup>6</sup> In het *Dreentegel*-arrest oordeelde het Benelux-Gerechtshof in 2003 dat inschrijving van de licentie geen vereiste was voor het door een licentienemer kunnen instellen van een schadevordering tegen een inbreukmaker. Het Benelux-Gerechtshof leert dat inschrijvingsvereiste bescherming beoogt te bieden “aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of en zo ja wanneer een merkrecht is overgedragen of een licentie is verleend” en dat dit niet geldt voor een beweerdelijke inbreukmaker. Voor die laatste is volgens het Hof van belang of er sprake is van inbreuk, niet “of een licentieverlening ten tijde van de gestelde inbreuk uit het register kenbaar is.” Dit standpunt werd in 2016 gedeeld door het Hof van Justitie voor zowel het Uniemerkenrecht als het Gemeenschapsmodelrecht in respectievelijk de arresten *Hassan v Breiding* en *Thomas Philipps v Grüne Welle*.<sup>7</sup> Met deze uitkomsten valt wat mij betreft te leven als men van oordeel is dat een inbreukmaker de door hem of haar veroorzaakte schade behoort te vergoeden en dan geen aanspraak kan maken op clementie. Dat doet er echter niet aan af dat de interpreterende rechter het voorschrift dat geïnterpreteerd dient te worden aldus grotendeels weginterpreteert. Daar kan ik ook mee leven, maar het heeft met gepast ontzag voor de wetgevende macht en de scheiding der machten weinig van doen.

### Rechtsopvolgers

Zowel in het *Dreentegel*-arrest van het Benelux-Gerechtshof als in de beide arresten van het Hof van Justitie, gaat de rechter echter niet zover dat het inschrijvingsvereiste voor licenties volledig om zeep geholpen wordt. De interpreterende rechter maakte duidelijk dat het inschrijvingsvereiste in beginsel wel geldt voor rechtsopvolgers van de merkhouders of modelrechthebbende. Ik zeg “in beginsel”, omdat artikel 27 UMeV en artikel 33 GMoV leren dat tegenwerping wel mogelijk is (a) wanneer een rechtsopvolger op het moment van rechtsopvolging bekend was met een verleende, maar niet ingeschreven, licentie en (b) in geval van overdracht van een onderneming of rechtsopvolging onder algemene titel. Het handhaven van het inschrijvingsvereiste voor het kunnen tegenwerpen van een licentie jegens

---

<sup>6</sup> BenGH 28 februari 2003, *Dreentegel*, NJ 2003, 284, IEPT20030228 en HvJ EU, 4 februari 2016, *Hassan v Breiding*, ECLI:EU:C:2016:71; IER 2016, nr. 32, p. 229, m.nt. FE; AA 2016, nr. 758, m.nt. Van Engelen en HvJ EU 22 juni 2016, *Thomas Philipps v Grüne Welle*, ECLI:EU:C:2016:468, IER 2016, nr. 53, m.nt. Eijsvogels, AA 2016, p. 758, m.nt. van Engelen.

<sup>7</sup> Verschuur miskent dat het arrest *Hassan v Breiding* van het Hof van Justitie niet van toepassing is op Benelux-merkenrecht, maar enkel Uniemerkenrecht betreft (T&C IE, 2021, artikel 2.33 BVIE, aant. 1).

rechtsoptvolgers is intrigerend, omdat vervolgens onduidelijk is wat die derdenwerking inhoudt. Artikel 27 UMeV en artikel 33 GMoV bepalen dat die derdenwerking wordt beheerst door het op het Uniemerck of Gemeenschapsmodel toepasselijke nationale recht, zodat dit duidelijk geen zaak van Europees maar van nationaal recht is. Dat nationale recht is ook niet geharmoniseerd, zodat een veelheid aan uitkomsten vervolgens mogelijk is. Zo is het naar Nederlands recht in ieder geval onduidelijk of een rechtsoptvolgend merk- of modelrechthouder aan de licentie gebonden zou zijn, nu het tegenwerpen van de inschrijving in het register niet gezien lijkt te kunnen worden als een vorm van contractsovername in de zin van artikel 6:159 BW. Het niet respecteren van een ingeschreven licentie kan mogelijk als een onrechtmatige daad worden aangemerkt, met als sanctie de verplichting alsnog een licentie te verlenen, al dan niet onder dezelfde of vergelijkbare condities? Bij gebreke van rechtspraak blijft het vooralsnog gissen wat hier rechtens heeft te gelden, zij het dat wel duidelijk is dat de rechtsoptvolger het bestaan van de ingeschreven licentie niet kan negeren. De omstandigheid dat niet direct helder is wat het ‘tegenwerpen’ ten opzichte van een rechtsoptvolger precies inhoudt, doet er niet aan af dat de hiervoor beschreven jurisprudentie leert dat wel aan het inschrijvingsvereiste voldaan dient te worden om een licentie aan een rechtsoptvolger te kunnen tegenwerpen. Een licentienemer doet er dus verstandig aan zijn licentie in het register in te laten schrijven om niet het risico te lopen geen rechtsbescherming te genieten wanneer de merk- of modelrechthebbende het recht zonder licenties mocht overdragen.

### **Faillissementscurator van de licentiegever**

De vraag wat de status is van een licentie in geval van een faillissement van de licentiegever heeft sinds het *Nebula*-arrest van de Hoge Raad van 3 november 2006<sup>8</sup> de gemoederen in Nederland flink bezig gehouden, omdat gevreesd moest worden dat de faillissementscurator niet gehouden was de licentie te respecteren.<sup>9</sup> Al dit tumult in de juridische literatuur zal er debet aan zijn geweest dat de Hoge Raad zich in zijn *Credit Suisse*-arrest van 23 maart 2018 geroepen voelde om – zonder dat die zaak daar direct aanleiding toe gaf – aan te geven wat daar rechtens heeft te gelden.<sup>10</sup> De Hoge Raad stelt voorop dat een faillissement op zich geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten en dat dit voor een licentie betekent dat de curator van de licentiegever niet de mogelijkheid heeft om de licentieplichting niet na te komen. Wel kan die curator – uiteraard – gebruik maken van een eventueel in de licentie zelf voorziene mogelijkheid tot beëindiging in geval van faillissement. Het is dus ten eerste zaak ervoor te zorgen dat een licentie geen bepaling bevat die voorziet in de mogelijkheid van beëindiging van de licentie door faillissement van de licentiegever. Als dat niet het geval is en de licentienemer vervolgens zijn verplichtingen gewoon blijft nakomen, mag die licentienemer door de curator niet gestoord worden in het licentiegenot. Indien de

---

<sup>8</sup> HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838; AA 2007, p. 233. m.nt. Vriesendorp; NJ 2007, 155, m.nt. Van Schilfgaarde, IEPT20061103.

<sup>9</sup> zie: Boekraad, MvV 2007, p. 46-53; Van Oostrom-Streep, WPNR 2007/6720 (p. 667-670); Schollen, IF&Z 1007, p. 179; Vriesendorp, AA 2007, p. 233-240; Schollen, *Journal Insolventie, Financiering & Zekerheden* 2007, p. 179-183; Folmer, de Graaf en Verschuur, MvV 2008, p. 168-178; Wibier, NTBR 2008, p. 445-452; Van Engelen, IER 2009, p. 299-308; Struik, NJB 2013, p. 2994-3000; Louwers & De Laat, *Computerrecht* 2014, p. 113; Spath, NTBR 2017, p. 155-156, Van Zanten, TvI 2014, p. 192; Wibier, WPNR 2015, p. 54; Van Engelen en Hustinx, TvI 2015, p. 62; Van Engelen, AA 2015, p. 405; Van Engelen, *Computerrecht* 2015, p. 177; Keizers, AA 2015, p. 662-672. Van Roeyen, ORP 2015, p. 29.

<sup>10</sup> HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, NJ 2018/290, m.nt. Verstijlen, AA 2018, p. 720, m.nt. Wibier IEPT20180323. Zie daarover ook: Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 2020, nr. 9.2.1. en Van Engelen, De Hoge Raad schijnt zijn licht op de positie van de licentie bij faillissement, AA 2019, p. 361-370.

licentie voorziet in uitbreiding van de gelicentieerde merken of modellen tijdens de duur van die licentie, vallen die uitbreidingen ook na faillissement onder de licentie wanneer die uitbreiding tenminste een automatisme is en niet afhankelijk is van het uitoefenen van een optie. In het dat jaar ook gewezen *Curatoren*-arrest van 9 november 2018<sup>11</sup> leert de Hoge raad vervolgens dat de curator die in strijd met de *Credit Suisse*-leer een licentieverplichting niet nakomt niet alleen een boedelschuld creëert, maar dat een dergelijke schending van deze de curator bindende regels in beginsel in een persoonlijke aansprakelijkheid van de curator resulteert, met name wanneer de curator een persoonlijk verwijt gemaakt kan worden. In die zaak speelde dat de curator er herhaaldelijk op gewezen was dat hij een verhuurverbod zou overtreden door een faillissementsverkoop in het gehuurde te laten plaatsvinden. Het goede nieuws van deze arresten is dat de positie van een licentienemer in geval van een faillissement van diens licentiegever in beginsel stevig is en dat de curator die de licentieverplichtingen niet gestand doet met een persoonlijke aansprakelijkheid geconfronteerd kan worden.

### **Inschrijving licentie**

In het *Credit Suisse*-arrest gaf de Hoge Raad geen aandacht aan de vraag wat de impact is van het inschrijvingsvereiste dat verschillende IE-wetten voor de derdenwerking van licenties kennen. Dat verbaast op zich niet aangezien de in dat arrest voorliggende feiten niets van doen hadden met IE-rechten of licenties. Die vraag is dus nog open. In aanmerking nemende dat de wetteksten op zich helder zijn en de ratio van het inschrijvingsvereiste gelegen is in het informeren van rechtsopvolgers van de licentiegever, mag ervan uitgegaan worden dat het niet denkbeeldig is dat een niet-ingeschreven licentie mogelijk geen beroep toekomt op deze vorm van derdenbescherming bij een faillissement van de licentiegever. De licentienemer doet er dus verstandig aan om de licentie in te laten schrijven in het register om zijn rechtspositie tegenover een curator zoveel mogelijk veilig te stellen. Inschrijving brengt dan niet alleen een onverkort beroep op de *Credit Suisse*-leer met zich, maar brengt ook een persoonlijke verwijtbaarheid en aansprakelijkheid van een wanpresterende curator dichterbij, wat de rechtspositie van de licentienemer ten goede komt. Voor die inschrijving moeten de voorschriften van regel 3.1 van het Uitvoeringsreglement in acht genomen worden. De licentienemer behoeft dus – begrijpelijkerwijs – de medewerking van diens licentiegever voor inschrijving van de licentie in het register.

### **Niet-ingeschreven licentie**

De licentienemer wiens licentie niet is ingeschreven staat nog niet per definitie met lege handen tegenover andere derden dan een inbreukmaker. In de literatuur wordt verdedigd dat een niet-ingeschreven licentie ook aan derden kan worden tegengeworpen wanneer die buiten het register om bekend zijn met de licentie.<sup>12</sup> De gedachte is dan dat de wettelijke bepaling leert dat een ingeschreven licentie tegengeworpen kan worden, maar dat die bepaling geen zogeheten negatieve reflexwerking toekomt, zodat bij gebreke van een inschrijving onder omstandigheden ook tegenwerping mogelijk is ingeval van anderszins verworven kennis van het bestaan van de licentie. Dat standpunt is wat betreft ook goed verdedigbaar, maar tegen de achtergrond van het *Dreentegel*-arrest van het Benelux-Gerechtshof en de *Hassan*- en *Grüne Welle*-arresten van het Hof van Justitie, waarin het inschrijvingsvereiste voor een licentie alleen werd weggeïnterpreteerd vis-à-vis een inbreukmaker, rijst de vraag of de

---

<sup>11</sup> HR 9 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2067, NJ 2018/464, m.nt. Verstijlen, AA 2019, m.nt. Wibier, IEPT20180323. Zie daarover ook vorige noot.

<sup>12</sup> Zie: van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 202, nr. 8.4.5(c); Verschuur, T&C IE, 2021, artikel 2.33 BVIE, aant. 1; Geerts, T&C IE, 2021, artikel 3.27 BVIE, aant. 1; Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, 2008, nr. 16.5.6.

betreffende verdrags- en verordeningsbepalingen wel zo rekkelijk mogen worden uitgelegd vis-à-vis rechtsopvolgers en curatoren. Zolang daar geen nadere duidelijkheid over is gegeven door het Benelux-Gerechtshof of het Hof van Justitie doet een licentienemer er verstandig aan te zorgen dat diens licentie is ingeschreven. Daarmee ontnemt die zichzelf de kans op juridische onsterfelijkheid als partij in een rechtsvormend arrest, maar bespaart die licentienemer zich het risico van slapeloze nachten, waarbij in het midden gelaten kan worden of die door de rechtsonzekerheid of de hoge advocatenkosten veroorzaakt worden (of beiden).

### 3. Pandrecht

Het inschrijvingsvereiste geldt evenzeer voor het kunnen tegenwerpen van een pandrecht. Het spreekt voor zich dat dit inschrijvingsvereiste bescherming beoogt te bieden aan rechtsopvolgende kopers of latere pandhouders, aangezien het voor hen van belang is te weten of er sprake is van een met een pandrecht bezwaard merk- of modelrecht. In de lijn met de *Dreentegel*-, *Hassan*- en *Grüne Welle*-arresten van het Benelux-Gerechtshof en het Hof van Justitie dient er dus rekening mee gehouden te worden dat aan dit inschrijvingsvereiste voldaan dient te worden.

Ook bij het pandrecht rijst de vraag of het tegen derden kan worden ingeroepen ingeval een derde buiten het register om weet heeft van het pandrecht. Het antwoord op die vraag lijkt wellicht eerder ten nadele van de pandhouder uit te vallen, omdat een pandhouder – anders dan een licentiehouder – het merk of model niet als onderdeel van diens bedrijfsvoering gebruikt, maar enkel als verhaalsobject voor het kunnen uitwinnen van het pandrecht als zekerheidsrecht voor betaling van een geldvordering (artikel 3:227 BW). Dat is een andersoortig belang dan het belang van een licentienemer, zodat om die reden een andersoortige waardering van het inschrijvingsvereiste mogelijk en misschien gerechtvaardigd lijkt indien het gaat om de positie van de pandhouder tegen rechtsopvolgende merk- of modelrechthouders van een verpand merk- of modelrecht.

Daar staat tegenover dat de vraag of een curator van een gefailleerde merk- of modelrechthouder tegenover een beslaglegger een verpand merk- of modelrecht als een derde in de zin van deze inschrijvingsvereisten dient te worden aangemerkt, wellicht weer een eigen waardering behoeft. Onder meer *Struycken* en *Path* menen dat onder een derde slechts een verkrijger van een goederenrechtelijk recht verstaan dient te worden, zodat de curator en een beslaglegger in deze context niet als derden kwalificeren.<sup>13</sup> Dat standpunt lijkt me gerechtvaardigd,<sup>14</sup> omdat indien een curator of beslaglegger alleen een ingeschreven pandrecht behoeft te respecteren de schuldeisers een verhaalsmogelijkheid zouden krijgen op een recht dat in die vorm geen onderdeel meer is van het vermogen van de pandgevende IE-rechthebbende. Een pandrecht heeft tegen de IE-rechthebbende zelf rechtskracht door de enkele vestiging daarvan bij akte, zonder dat inschrijving vereist is. Dat zo zijnde, is niet goed te plaatsen dat een beslaglegger of curator die de verkoop van dat verpande IE-recht als vermogensbestanddeel van de schuldenaar kan afdwingen bij de verkoop van dat IE-recht – anders dan de schuldenaar zelf – dat rechtsgeldig daarop gevestigde pandrecht niet zou hoeven te respecteren en dus over een ander – namelijk niet met een pandrecht belast – IE-recht zou kunnen beschikken dan de rechthebbende zelf. De ‘*nemo plus*’-regel lijkt zich daartegen te verzetten. Artikel 23 Fw leert ook dat de schuldenaar door de faillietverklaring “*de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorend vermogen*” verliest en artikel 68 Fw wijst de curator aan als degene die “*is belast met het beheer en de vereffening*”

<sup>13</sup> Struycken in: *Zekerhedenrecht in ontwikkeling, preadvies voor de KNB*, Den Haag, Sdu Uitgevers, 2009, p. 115). Evenzo: Spath, NTBR 2017, p. 153.

<sup>14</sup> Zie: Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 2020, nr. 8.2.4(g).

*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. Het is alleen de beschikkingsbevoegdheid die daardoor geraakt wordt (Asser/Bartels & Van Mierlo, 3-IV, 2013, nr. 285). De omstandigheid dat de curator in plaats van de rechthebbende beschikkingsbevoegd wordt, laat dus onverlet dat niet-ingeschreven rechten van derden die aan de rechthebbende kunnen worden tegengeworpen ook tegenover diens vermogensbeheerder – de curator – dienen te kunnen worden tegengeworpen. Dat was ook het oordeel van de Rotterdamse voorzieningenrechter in diens vonnis van 19 november 2019 in de zaak *Waflooma v curator*, waar het ging om niet-ingeschreven pandrechten op Uniemerken en octrooien.<sup>15</sup> Het mag duidelijk zijn dat het mooie goederenrechtelijke breinbrekers oplevert, aangezien er ook veel te zeggen valt voor het belang van (de gezamenlijke) schuldeisers, die er bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van hun debiteur vanuit mochten gaan dat er sprake was van niet aan derden verpande merk- en modelrechten en vervolgens van een koude kermis thuiskomen als zij moeten ervaren dat zij een niet-ingeschreven pandhouder, die als een duveltje uit een doosje opduikt, voor moeten laten gaan. Een rechterlijk oordeel van de hoogste Benelux- of EU-rechter wordt voorlopig echter node gemist. Een verstandige pandhouder doet er dus evenzeer verstandig aan om de kans op juridische onsterfelijkheid als partij in een rechtsvormend arrest voorbij te laten gaan en het pandrecht eenvoudig in te schrijven.

#### **4. Inschrijven**

Ondanks dat een niet in het register ingeschreven overdracht, licentie of verpanding tegenover de rechthebbende zelf afdwingbaar is en ondanks dat er de nodige geluiden zijn om een niet-ingeschreven overdracht, licentie of verpanding ook tegen een derde inroepbaar te achten, indien die derde buiten het register om met het bestaan van de overdracht, licentie of verpanding bekend was of is, is er alle reden om een rechtsopvolger, licentienemer of pandhouder vooral aan te bevelen om diens recht in het register in te (doen) schrijven. Dat is uiteindelijk een kleine en overzichtelijke inspanning die een hoop juridische hersenkrakers overbodig maakt. Daar komt bij dat wat in het bovenstaande de revue is gepasseerd een analyse naar Nederlands recht is en het bij Benelux-merken of -modellen, Uniemerken en Gemeenschapsmodellen geenszins gezegd is dat Nederlands recht het toepasselijk recht zal blijken te zijn. Dat kan voor een Benelux-merk of -model ook Belgisch of Luxemburgs recht zijn en voor een Uniemerken of Gemeenschapsmodel kan dat het recht van één van de vele EU-lidstaten zijn. Hoe de analyse naar toepasselijk vreemd recht uitvalt laat zich waarschijnlijk inderdaad slechts raden, al was het maar omdat het ook naar Nederlands recht geen eenvoudige of alledaagse juridische kost is. Gevreesd moet dus ook worden dat ander recht dan Nederlands recht onaangename verrassingen voor een rechtsopvolger, licentienemer of pandhouder in petto kan hebben. Een ding is daarbij echter zeker. Indien de rechtsopvolging, licentie of verpanding in het register is ingeschreven worden een aantal kwesties eenvoudig door de betreffende verdrags- of verordeningsbepalingen opgelost en is er daarmee sprake van in ieder geval meer rechtszekerheid dan bij gebreke van die inschrijving. Inschrijven dient dus het motto te zijn. Degene die zich door de daaraan verbonden kosten daarvan laat weerhouden dient zich de vraag te stellen wat de omvang van zijn rechtsbijstandskosten kunnen zijn om die zelf gecreëerde rechtsonzekerheidsknopen te moeten ontwarren. "*Penny wise, pound foolish*", is dan een oude wijsheid die ook na de Brexit niet aan betekenis heeft ingeboet.

---

<sup>15</sup> ECLI:NL:RBROT:2019:9240; IEPT20191119.