

INTELLECTUELE EIGENDOMS-RECHTEN REGISTERGOEDEREN?

DICK VAN ENGELEN*

De heersende leer is dat intellectuele eigendomsrechten ('IE-rechten') géén registergoederen zijn. Bij nadere beschouwing rijst de vraag of dat standpunt (nog) juist is, met name gelet op de veranderingen die de verschillende Europese richtlijnen en verordeningen hebben gebracht.

De Nederlandse IE-wetgever gaat ervan uit dat IE-rechten géén registergoederen zijn. Zo wordt bij overdracht niet gesproken over een notariële akte en wordt inschrijving van de overdracht in het desbetreffende IE-register niet als constitutief vereiste gezien. Ook wordt steeds gesproken over pand als het over een zekerheidsrecht op een IE-recht gaat en niet over hypotheek. Deze veronderstelling van de wetgever is echter niet beslissend voor de vraag of sommige IE-rechten al dan niet als registergoederen in de zin van art. 3:10 BW kwalificeren.

Indien sommige IE-rechten registergoederen zijn, heeft dat vergaande consequenties: voor overdracht of vestiging van een beperkt recht is dan een notariële akte vereist en inschrijving van die akte in het register is dan nodig voor voltooiing van de rechts-handeling. Dat werpt onbedoelde hindernissen op voor met name de overname- en financieringspraktijk waar IE-rechten een steeds belangrijker rol innemen en men bepaald nerveus kan worden van juridische onduidelijkheid. Alle reden dus voor een nadere analyse.

Registergoederen

Art. 3:10 BW definieert registergoederen als goederen voor welke overdracht of vestiging inschrijving in de daartoe bestemde registers noodzakelijk is.

Meijers noemt in zijn *Toelichting* octrooien en rechten op modellen als voorbeeld van registergoederen, maar onderbouwt dat verder niet.¹ Ook in de achtste druk van het *Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht* van Wichers Hoeth wordt – wellicht in navolging van Meijers – gesteld dat octrooi- en modelrechten registergoederen zijn.² Andere schrijvers zien IE-rechten echter niet als registergoederen, waarbij zij zich vooral concentreren op de omstandigheid dat bij deze rechten inschrijving in een register géén constitutief vereiste is voor overdracht.³ Daarmee is deze kwestie echter niet beslist aangezien ook sprake is van een registergoed als inschrijving een constitutief vereiste is voor de vestiging van het recht.

Brinkhof is in zijn als regeringscommissaris voor Boek 9

BW uitgegeven *Tussenbalans* van oordeel dat de vraag of IE-rechten vanwege hun *vestigingseisen* registergoederen zijn ontkennend beantwoord dient te worden omdat art. 8 van de Kadasterwet – dat de openbare registers waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn opsomt – niet in IE-rechten voorziet. Daaruit trekt hij de conclusie dat IE-rechten géén registergoederen in de zin van art. 3:10 BW zijn.

Daartoe bestemd register

Het door *Brinkhof* geschetste systeem maakt duidelijk dat het de onmiskenbare bedoeling van de wetgever is geweest om met de Kadasterwet te voorzien in de in Boek 3 BW voor registergoederen bedoelde relevante openbare registers. Het is echter de vraag of de zaak daarmee is afgedaan zodat wanneer voor een bepaald goed géén register voorzien is in de Kadasterwet dat goed dus géén registergoed in de zin van art. 3:10 BW kan zijn. Dat standpunt is aantrekkelijk door zijn eenvoud en praktische hanteerbaarheid en sluit ook aan bij het wettelijk systeem en de bedoeling van de (Kadaster-)wetgever.

Daar staat echter tegenover dat art. 3:10 BW een op zichzelf staande definitie van registergoederen geeft, die slechts spreekt over een *daartoe bestemd register*. Die definitie beperkt zich niet tot bij wet aangewezen registers. Art. 3:16 lid 2 BW bepaalt vervolgens wel dat de voorschriften voor de registers voor registergoederen *bij de wet* worden geregeld, maar ook die terminologie dwingt niet onontkoombaar tot de conclusie dat dit slechts bij één specifieke wet en niet in meerdere wettelijke regelingen kan gebeuren. Ook lijkt dit

* Mr. Th.C.J.A. van Engelen is advocaat bij Clifford Chance LLP te Amsterdam en fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Nijmegen.

1. Toelichting Meijers, bij art. 3.1.1.10, *Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijke Wetboek, Boek 3, Vermogensrecht in het algemeen*, door C.J. van Zeven en J.W. du Pon, Kluwer Deventer 1981, p. 96.

2. L. Wichers Hoeth (red: Ch. Gielen/H. Hagemans), *Kort begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht*, Zwolle: Tjeenk Willink 2000. Op p. 137 wordt gesteld dat octrooi- en modelrechten, in tegenstelling tot de daar behandelde topografierechten, registergoederen zijn. Dat standpunt wordt daar echter niet – noch elders – nader onderbouwd.

3. H.C.F. Schoordijk, *Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het Nieuwe BW*, Deventer: Kluwer 1986, p. 19 (zie echter ook p. 303); Van Nispen, *BIE* 1990, p. 355; Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992, nr. 741; Van Vondelen, *IER* 1995, p. 204; Brinkhof, *Tussenbalans*, p. 5-6 (*BIE* 1997, p. 280); H.J. Sniijders en E.B. Rank-Berenschot, *Goederenrecht*, Deventer: Kluwer 1996, nr. 57; A.S. Hartkamp, *Compendium van het vermogensrecht volgens het nieuwe Burgerlijk Wetboek*, Deventer: Kluwer 1999, nr. 45; *Vollebregt*, *IER* 2000, p. 245; W.H.M. Reehuis, A.H.T. Heisterkamp, G.E. van Maanen en G.T. de Jong, *Goederenrecht*, Pitlo, *Het Nederlands burgerlijk recht*, deel 3, Deventer: Gouda Quint 2001, nr. 11; M.J. de Boer, *IER* 2002, p. 175.

de mogelijkheid open te laten dat sprake is van een registergoed in de zin van art. 3:10 BW hoewel de door art. 3:16 BW voorgeschreven wettelijke regeling ontbreekt. De Kadasterwet zelf kent vervolgens ook géén bepaling die aangeeft dat wanneer die wet niet in een register voor een bepaalde categorie goederen voorziet daarmee géén sprake kan zijn van registergoederen in de zin van art. 3:10 BW.

Men zou ook nog kunnen bepleiten dat het begrip *daartoe bestemd register* met zich brengt dat de wil van degene die in het register voorziet en daaraan de bestemming geeft doorslaggevend moet zijn. Dan kan men de stelling betrekken dat de wetgever die bestemming in ieder geval aan de Kadasterwet heeft gegeven en impliciet andere, niet in die wet opgenomen registers, daardoor niet *daartoe* heeft *bestemd*. Ook dit argument oogt sympathiek en praktisch maar daar staat tegenover dat diezelfde wetgever ook heeft voorzien in andere registers, zoals registers in verschillende IE-wetten. Wanneer het systeem van zo'n specifieke wet leert dat inschrijving in het in die wet voorziene register noodzakelijk is voor vestiging of overdracht van dat IE-recht kan men niet op voorhand uitsluiten dat de rechter tot het oordeel kan – of mogelijk moet – komen dat diezelfde wetgever dat register kennelijk *daartoe bestemd* heeft in de zin van art. 3:10 BW. Art. 3:10 BW stelt ook geen speciale eisen aan de wijze waarop of de mate waarin van die bestemming door de wetgever moet blijken.

Onzekerheid

Hoewel het standpunt van Brinkhof grote voordelen biedt – en ik dat standpunt op zich ook graag onderschrijf – lijkt het niet zodanig dwingend te zijn dat kan worden uitgesloten dat de rechter tot een ander oordeel kan komen en mogelijk zelfstandige betekenis aan de definitie van art. 3:10 BW toekent. De onzekerheid die kleeft aan een goed verdedigbare stelling is fnuikend wanneer het gaat om vermogensrechtelijke 'eigendoms'-verhoudingen. Een koper van een IE-recht wil weten dat hij rechthebbende is geworden en wordt niet blij van de mededeling dat hij een (zeer) goede kans maakt dat te zijn. Ook een financier wil weten waar hij aan toe is en wil horen dat hij een geldig zekerheidsrechts op een IE-recht heeft. De mededeling dat een pandrecht met een grote mate van waarschijnlijkheid beklijft en de daardoor aangegeven onzekerheid kan dan als een prijsverhogende factor fungeren of zelfs een 'deal breaker' zijn. Ook zal een curator dergelijke onzekerheden soms (moeten) uitbaten en een voor derden, zoals rechtsopvolgers en financiers van de failliet, ongunstige beslissing moeten vragen wanneer dat in het belang van de gezamenlijke crediteuren is.

Rechtsgevolg registergoed

De kwestie of een bepaald IE-recht een registergoed is heeft dus niet een louter academische betekenis, want aan die kwalificatie zijn duidelijke rechtsgevolgen verbonden.⁴ Voor IE-rechten is met name van belang dat deze kwalificatie gevolgen heeft voor (i) de levering van die rechten en (ii) de daarop te vestigen zekerheidsrechten.

Zo bepaalt art. 3:89 lid 4 BW dat de voor een overdracht van een registergoed noodzakelijke levering dient te geschieden door een tussen partijen opgemaakte *notariële* akte gevolgd door *inschrijving* van die akte in een daartoe bestemd register. Levering bij voorbaat van toekomstige re-

gistergoederen is uitgesloten, zoals blijkt uit art. 3:97 lid 1 BW.⁵ Art. 3:227 BW bepaalt vervolgens dat een op een registergoed gevestigd zekerheidsrecht een recht van *hypothec* dient te zijn. Art. 3:260 lid 1 BW schrijft voor dat voor de vestiging van een hypothec evenzeer een tussen partijen opgemaakte *notariële* akte vereist is, gevolgd door *inschrijving* in een daartoe bestemd register. Ingevolge art. 3:98 BW geldt hetgeen in afdeling 2 van Boek 3 BW over de overdracht van een goed is bepaald ook voor de vestiging, overdracht en afstand van een beperkt recht op dat goed. Dit betekent dat bijvoorbeeld voor afstand van een beperkt recht op een IE-recht dat een registergoed is evenzeer een notariële akte en inschrijving in het register nodig is.

Wanneer een bepaald IE-recht een registergoed is en deze eisen niet in acht genomen worden, betekent dit dat het door partijen beoogde rechtsgevolg niet is gerealiseerd. Ofwel: (a) de koper is geen rechthebbende geworden, (b) de financier die een pandrecht kreeg heeft geen zekerheidsrecht verworven en (c) de curator kan zich op het standpunt stellen dat een onjuist overgedragen of bezwaard recht nog tot de boedel behoort of niet met een beperkt recht is belast en dat recht alsnog te gelde maken ten behoeve van de gezamenlijke crediteuren. Alle reden dus om nader te bezien of sommige IE-rechten wellicht als registergoederen in de zin van art. 3:10 en art. 3:16 BW kunnen kwalificeren.

Inschrijving constitutief voor overdracht of vestiging?

Zoals in de *Tussenbalans* door Brinkhof geconstateerd werd is inschrijving in een register in géén van de toepasselijke IE-wetten een constitutief vereiste voor overdracht.⁶

De volgende vraag is dan of er IE-rechten zijn waar inschrijving in een daartoe bestemd register vereist is voor de *vestiging* van dat IE-recht.⁷ Vreemd genoeg wordt in de literatuur aan deze vraag voorbijgaan, terwijl de tekst van art. 3:10 BW toch aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Van een registergoed is sprake wanneer voor overdracht of vestiging inschrijving in een daartoe bestemd register noodzakelijk is.

Men zou kunnen bepleiten dat deze eis dat inschrijving noodzakelijk is voor de vestiging van een goed beperkt dient te worden uitgelegd. In de Toelichting Meijers⁸ is te lezen dat naast de overdracht de vestiging uitdrukkelijk vermeld wordt met het oog op beperkte rechten die niet overdraagbaar zijn of die als afhankelijke rechten wel overdraagbaar zijn, maar zonder inschrijving in de registers. De vestigingseis zou dus primair bedoeld zijn om dergelijke beperkte rechten toch als registergoed te kunnen kwalificeren. Deze bedoeling van de wetgever mag zo beperkt zijn, maar deze beperkte opvatting is niet in de wettekst zelf tot uitdrukking gekomen. Art. 3:10 beperkt zich niet tot beperkte rechten, maar spreekt in algemene termen over *goederen*. Aangezien bij wetgeving het principe *what-you-see-is-what-you-get* toch ook niet zonder betekenis dient te zijn, lijkt een dergelijke benadering mij vanuit teleologisch oogpunt zeker aantrekkelijk, maar niet zodanig dwingend dat de praktijk er nu al gevoelig van kan uitgaan dat de rechter die opvatting ook dient te onderschrijven.

Alle reden dus om toch nog eens stil te staan bij die IE-rechten waarvoor de wetgever een register in het leven heeft geroepen, te weten:

1. octrooien,
2. chipsrechten,

3. kwekersrechten,
4. merkrechten,
5. modelrechten, en
6. handelsnaamrechten.

1. Octrooien

a. Rijksoctrooiwet 1910

De Rijksoctrooiwet 1910 is nog van toepassing op octrooien die zijn gebaseerd op aanvragen die dateren van vóór de inwerkingtreding van de Rijksoctrooiwet 1995 per 1 april 1995.⁹ Deze wet kent een tweetal octrooien:

- i. nationaal verleende octrooien en
- ii. Europees verleende octrooien.

Voor nationaal verleende octrooien is onder de Rijksoctrooiwet 1910 inschrijving in het register van de Octrooiraad géén constitutief vereiste.¹⁰ Vóór de verlening wordt de aanvraag wel binnen het kader van de octrooiverleningsprocedure ingeschreven in het door de Octrooiraad gehouden openbare octrooiregister.¹¹ Die inschrijving is daarmee feitelijk noodzakelijk, maar de wet spreekt niet over die inschrijving. Het is een administratief gegeven, maar daarmee naar mijn oordeel geen constitutief vereiste voor verlening van het octrooi.

Voor Europees verleende octrooien geldt evenzeer dat inschrijving in een register geen constitutief vereiste is. Constitutief voor de vestiging van een Europees octrooi onder de ROW 1910 is publicatie van de beslissing van de Onderzoeksafdeling van het Europees Octrooibureau in het *Europees Octrooiblad*.¹²

b. Rijksoctrooiwet 1995

De Rijksoctrooiwet 1995 kent een drietal octrooien:

- i. een kortlopend, nationaal verleend octrooi (voor de duur van zes jaar na de indieningsdatum dat wordt verleend zonder nieuwheidsonderzoek),
- ii. een langlopend, nationaal verleend octrooi (voor de duur van twintig jaar na de indieningsdatum, dat wordt verleend na toezending van een nieuwheidsonderzoek), en
- iii. een langlopend, Europees verleend octrooi voor de duur van twintig jaar na de indieningsdatum, dat wordt verleend na beoordeling van octrooieerbaarheid door het Europees Octrooibureau.

i. Nationaal verleend kortlopend octrooi, Rijksoctrooiwet 1995

Art. 33 lid 1 ROW 1995 leert dat een zogeheten registratieoctrooi verleend wordt door het Bureau voor de Industriële Eigendom, *zodra de aanvraag in het octrooiregister is ingeschreven*. Dit register is openbaar aangezien het kosteloos door iedereen kan worden ingezien, zoals art. 19 lid 2 ROW 1995 bepaalt. De verlening wordt vervolgens *aangegetekend* in het octrooiregister. Art. 33 lid 3 ROW 1995 bepaalt vervolgens dat de *octrooiverlening geschiedt door het plaatsen van een gedateerde aantekening op de aanvraag*.

Inschrijving in het register is dus niet noodzakelijk voor de verleningshandeling zelf. Anders dan bij de ROW 1910 bepaalt art. 33 lid 1 ROW 1995 echter met zoveel woorden dat het noodzakelijk is dat de aanvraag waarop het octrooi wordt verleend voorafgaand aan de verlening in het octrooiregister is ingeschreven. Inschrijving in het octrooiregister is daarmee niet alleen feitelijk maar ook juridisch

een 'conditio sine qua non' voor de verlening. Daarmee lijkt sprake te kunnen zijn van een *goed voor welke vestiging inschrijving in een daartoe bestemd openbaar register noodzakelijk is*.

Ter zake van een kortlopend, nationaal verleend octrooi onder de ROW 1995 lijkt men dus niet te kunnen uitsluiten dat het als een registergoed in de zin van art. 3:10 BW kwalificeert.

ii. Nationaal verleend langlopend octrooi, Rijksoctrooiwet 1995

Voor het nationaal verleende 20-jaars octrooi kent de Rijksoctrooiwet 1995 eenzelfde stramien. Het octrooi wordt verleend *zodra de octrooiaanvraag in het octrooiregister is ingeschreven*.¹³ Ook dit octrooi kwalificeert dus mogelijk als een registergoed in de zin van art. 3:10 BW.

iii. Europees octrooi, Rijksoctrooiwet 1995

Voor Europese octrooien volgt de Rijksoctrooiwet 1995 het systeem van de Rijksoctrooiwet 1910. Inschrijving in een register is dus niet vereist.

iv. Aanvullende beschermingscertificaten

Het octrooirecht kent ook zogeheten aanvullende beschermingscertificaten die op grond van Europese verordeningen verleend kunnen worden voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen.

Deze rechten worden door de nationale octrooiraden verleend door een bekendmaking en publicatie daarvan.¹⁴

Een aanvullend beschermingscertificaat kan echter alleen verleend worden voor een product waarvoor een octrooi van kracht is.¹⁵ Wanneer voor dat octrooi geldt dat inschrijving in het register constitutief is voor de verlening lijkt dat te impliceren dat daarmee die inschrijving ook constitutief kan zijn voor het op dat octrooi gebaseerde certificaat. Aldus zijn de op basis van onder de Rijksoctrooiwet 1995 nationaal verleende octrooien af te geven aanvullende beschermingscertificaten mogelijk registergoederen.

2. Chipsrechten

Art. 2 van de Chipswet stelt dat de maker van een oorspronkelijke topografie van een halfgeleider een uitsluitend recht

4. Zie: Snijders/Rank-Berenschot 1996, nr. 58 (zie noot 3).

5. M.J. de Boer, *IER* 2002, p. 175, laat dit aspect onbesproken bij de bespreking van zekerheidsrechten op toekomstige IE-rechten.

6. Brinkhof, *Tussenbalans*, p. 5 (*BIE* 1997, p. 280) (en Bijlage II, 'Overdracht van rechten van intellectuele eigendom'). Vgl: art. 38 ROW 1910, art. 65 ROW 1995, art. 72 EOV, art. 48 ZPW, art. 23 Verordening inzake het Gemeenschapskwekersrecht, art. 14 Topografiewet, art. 13 BTMW, art. 11 BMW, art. 17 en art. 23 Gemeenschapsmerkenverordening.

7. Vgl: Snijders/Rank-Berenschot 1996, nr. 57 (zie noot 3).

8. Toelichting Meijers, bij art. 3.1.1.10, p. 96 (zie noot 1).

9. KB 20 februari 1995, *Stb.* 1995, 109.

10. Zie: art. 28 lid 1 ROW 1910.

11. Art. 28A ROW 1910 en art. 34 Octrooiereglement ROW 1910.

12. Art. 29M ROW 1910 en art. 97 lid 4 van het Europees Octrooiverdrag.

13. Art. 36 ROW 1995.

14. Art. 10 en 11 van Verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen en van Verordening (EG) nr. 1610/96 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 1996 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen.

15. Art. 3(a) van beide verordeningen.

heeft op deze topografie. Dit recht *ontstaat* door de enkele creatie van de topografie.

De *uitoefening* en het *voortbestaan* van het recht is echter wel aan formaliteiten gebonden. Zo bepaalt art. 5 lid 2 dat het uitsluitend recht op een chip alleen kan worden uitgeoefend tegenover derden, nadat het depot van de topografie is ingeschreven door het Bureau voor de Industriële Eigendom. Art. 7 bepaalt verder dat het uitsluitend recht op een topografie vervalt, indien niet binnen uiterlijk twee jaren na het tijdstip waarop een exemplaar van de chip voor de eerste maal in Nederland is geëxploiteerd de chip is gedeponeerd en dit depot door het Bureau is ingeschreven in het register. Dit register is openbaar nu iedereen inschrijvingen kan inzien en afschriften daarvan verkrijgen, zoals art. 11 lid 1 van de Chipswet leert.

Het depot of de inschrijving in het register is niet noodzakelijk voor het *ontstaan* van het uitsluitende Chipsrecht. De enkele creatie van de topografie doet het recht ontstaan. Wel is inschrijving van een depot noodzakelijk wanneer men het recht wil *handhaven* tegenover derden of wanneer men wil voorkomen dat het recht binnen twee jaar na eerste exploitatie in Nederland vervalt. Men kan zich wellicht moeilijk een voorstelling maken van een wel bestaand maar niet tegenover derden te handhaven absoluut recht. Dit lijkt iets voor juridische fijnproevers. De rechthebbende op dit nog niet tegenover derden uitoefenbare recht kan echter al wel over dat bestaande recht vermogensrechtelijk beschikken door het over te dragen of te bezwaren met een beperkt recht. Dit nog niet tegenover derden uit te oefenen recht is vermogensrechtelijk dus wel degelijk relevant.

Het verschil tussen ontstaan en handhaving van het recht is dus reëel en tegen die achtergrond kan men zonder aarzeling stellen dat Chipsrechten géén registergoederen zijn.

3. Kwekersrechten

In Nederland kan een beroep worden gedaan op

- i. een nationaal kwekersrecht of
- ii. een Gemeenschapskwekersrecht.

i. Nationaal kwekersrecht

Art. 36 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet schrijft voor dat van de aanvraag tot verlening van kwekersrecht aantekening wordt gedaan in het Nederlands Rassenregister. Het Rassenregister is openbaar, zoals art. 4 ZPW bepaalt. Art. 37 lid 1 ZPW spreekt vervolgens over een *besluit tot verlening* en geeft aan dat daarbij de karakteriserende beschrijving en de benaming van het ras wordt vastgesteld. Art. 37 lid 2 ZPW leert dat bij de inschrijving van het ras in het Nederlands Rassenregister – waarin op grond van art. 18 lid 1 ZPW rassen, *waarvoor kwekersrecht is verleend*, worden ingeschreven – gelijktijdig *aantekening wordt gedaan van de verlening van het kwekersrecht*. Vervolgens bepaalt art. 37 lid 3 ZPW dat *het kwekersrecht als dagtekening verkrijgt en begint te werken* vanaf de dag, nadat deze inschrijving van het ras en aantekening van de verlening van het recht zijn gedaan.

Formeel lijkt er een verschil te zijn tussen enerzijds de verlening van het kwekersrecht door de Raad en de aantekening van die verlening in het Rassenregister. Die aantekening lijkt, gelet op de wettekst, niet constitutief. Daar staat echter tegenover dat het recht pas *begint te werken* – in de terminologie van art. 37 lid 3 ZPW – na de aantekening van de verlening in het Rassenregister. Aangezien ik

niet goed de nuance tussen het verlenen van een recht en het werken van een recht kan doorgronden, komt het mij voor dat de aantekening in het Rassenregister van de verlening van het recht in materieel opzicht noodzakelijk is voor de vestiging van dit recht.

Nationale kwekersrechten zijn dus mogelijk aan te merken als registergoederen in de zin van art. 3:10 BW.

ii. Gemeenschapskwekersrechten

Gemeenschapskwekersrechten vinden hun basis in de Communautaire Kwekersrechtverordening. Art. 62 daarvan geeft aan dat Gemeenschapskwekersrechten verleend worden door het Communautair Bureau voor Plantenrassen. Inschrijving van die verlening in het register van Gemeenschapskwekersrecht is in de verordening zelf niet met zoveel woorden voorzien. Inschrijving in dit register is dus géén constitutief vereiste voor de verlening van een Gemeenschapskwekersrecht.

4. Merkrechten

In de Benelux kan een beroep worden gedaan op

- i. een Benelux merkrecht of
- ii. een Gemeenschapsmerkrecht.

i. Benelux Merkrecht

Art. 3 lid 1 van de Benelux Merkenwet bepaalt dat het uitsluitend recht op een merk verkregen wordt door het eerste *depot*. Het depot is dus constitutief voor het ontstaan van het recht. Dat depot kan twee achtergronden hebben. Het kan (a) een voor de Benelux verricht depot zijn (*Benelux-depot*) of (b) voortvloeien uit een *inschrijving* bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (*internationaal depot*).

a. Benelux merk op basis van Benelux depot

Zoals het Benelux Gerechtshof in zijn Prince-arrest aangaf ontstaat het merkrecht door het enkele depot.¹⁶ Dat depot wordt pas na verloop van tijd ingeschreven in het Benelux Merkenregister, zodat die inschrijving niet constitutief is voor het ontstaan van een merkrecht op grond van een Benelux-depot. Daarmee is dat merkrecht géén registergoed in de zin van art. 3:10 BW.

Bij deze constatering past echter een kanttekening. De Benelux Merkenwet dient per 28 december 1991 in overeenstemming te zijn met het regime van de Europese Merkenrichtlijn.¹⁷ Art. 5 lid 1 van de Merkenrichtlijn bepaalt dat *het ingeschreven merk* de houder een uitsluitend recht geeft.

Rechtspraak en de schrijvers zijn verdeeld over de vraag of de Benelux Merkenwet momenteel in overeenstemming met de richtlijn is.¹⁸ De vraag rijst echter wat het gevolg is wanneer de Benelux Merkenwet op dit punt niet in overeenstemming zou blijken te zijn met de Merkenrichtlijn. De President Arnhem oordeelde dat art. 3 lid 1 BMW zo moet worden uitgelegd dat de bescherming van art. 13A BMW eerst na inschrijving van het merk kan worden ingeroepen.¹⁹ In dat geval, en in ieder geval na aanpassing van de Benelux Merkenwet aan de richtlijn, lijkt een Benelux-merk op basis van een Benelux-depot een registergoed in de zin van art. 3:10 BW.²⁰

b. Benelux-merk op basis van internationaal depot

Art. 3 lid 1 BMW leert dat een uitsluitend recht op een merk niet alleen door een Benelux-depot kan worden verkregen maar ook een depot *voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal depot)*.

Art. 1 lid 2 van de Overeenkomst van Madrid leert dat onderdanen van 'Madrid-landen' zich in alle aangesloten landen kunnen verzekeren van de bescherming van hun *in het land van oorsprong ingeschreven merken* door middel van een depot bij het Internationaal Bureau. Voorwaarde is dus dat men eerst in het land van oorsprong een *ingeschreven merk* heeft. Daarmee is inschrijving in een register noodzakelijk voor vestiging van een merkrecht op grond van een internationaal depot. Die buitenlandse registers zijn bovendien openbaar, gelet op de verplichtingen van art. 12 van het Unieverdrag van Parijs en art. 15 lid 5 TRIPs.

Los van deze eis van inschrijving in het register van het land van oorsprong geldt dat van bescherming uit hoofde van de Overeenkomst van Madrid pas sprake is wanneer het Internationaal Bureau het depot heeft ingeschreven in het door het Bureau beheerde openbare²¹ internationale register.

Al met al zijn dus twee inschrijvingen in openbare registers noodzakelijk: één in het land van oorsprong en één in het internationale register. Het is echter de vraag of daarmee sprake is van een registergoed in de zin van art. 3:10 BW. Als men de tekst van art. 3:10 BW op zichzelf beschouwt lijkt daarmee sprake van registergoederen omdat voor de vestiging inschrijving in een daartoe bestemd openbaar register noodzakelijk is. Leest men art. 3:10 BW echter in samenhang met art. 3:16 BW dan zou men zich op het standpunt kunnen stellen dat alleen als deze registers *bij de wet* geregeld zijn, sprake kan zijn van een register in de zin van art. 3:10 BW. Volgens de schrijvers ziet de term 'wet' in het BW *in beginsel* op een wet in formele zin: een wet die tot stand gekomen is door samenwerking van Koning en Staten-Generaal, conform art. 81 van de Grondwet.²² De registers waar het hier om gaat zijn in buitenlandse wetten en in de Overeenkomst van Madrid geregeld. Naar deze laatste regeling verwijst art. 7A BMW door te bepalen dat de internationale depots volgens de bepalingen van de Overeenkomst van Madrid geschieden. Is dit voldoende voor een regeling *bij de wet* in de zin van art. 3:16 BW. Het lijkt wat mager maar helemaal uitsluiten kan men het ook niet.

De onduidelijkheid zit hem bij de internationale depots dus in de vraag hoe de buitenlandse inschrijvingen en met name de inschrijving in het internationale register kwalificeren in de zin van art. 3:10 BW en art. 3:16 BW.

ii. Gemeenschapsmerkrechten

Art. 6 van de Gemeenschapsmerkenverordening bepaalt dat *het Gemeenschapsmerk wordt verkregen door inschrijving*. Die inschrijving vindt plaats in het openbare register van Gemeenschapsmerken.²³ Daarmee lijkt een Gemeenschapsmerk te kwalificeren als een registergoed. De onduidelijkheid zit hem bij het Gemeenschapsmerk, evenals bij een Benelux-merk op basis van een internationaal depot, in de vraag of een Gemeenschapsverordening kwalificeert als een wet in de zin van art. 3:16 BW.

5. Modelrechten

i. Benelux modelrechten

Art. 3 lid 1 van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet bepaalt dat het uitsluitend recht op een tekening of model verkregen wordt door het *eerste depot* verricht binnen het Benelux-gebied dat is *ingeschreven bij* het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen (Benelux-depot), of is *ingeschreven bij* het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom (internationaal depot). Anders dan de Benelux Merkenwet bepaalt de Benelux Modellenwet dus expliciet dat het recht ontstaat door inschrijving van het depot in het openbare register van Benelux-depots²⁴ of van internationale depots zoals bijgehouden door het Internationaal Bureau. Daarmee lijken deze rechten te kwalificeren als registergoederen in de zin van art. 3:10 BW. Bij internationale merkdepots rijst dan wederom – evenals bij internationale merkregistraties – de vraag of dit register wel kwalificeert als een bij *wet* geregeld register conform art. 3:16 BW.

ii. Gemeenschapsmodelrechten

De in maart 2002 in werking getreden Gemeenschapsmodellenverordening introduceert – naast het Gemeenschapskwekersrecht en het Gemeenschapsmerk – een derde Europees intellectueel eigendomsrecht in de vorm van een Gemeenschapsmodelrecht. De verordening kent een tweetal Gemeenschapsmodelrechten: een *niet-ingeschreven* Gemeenschapsmodel en een *ingeschreven* Gemeenschapsmodel. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is naar zijn aard géén registergoed in de zin van art. 3:10 BW.

Men kan echter ook opteren voor een inschrijving van een Gemeenschapsmodel. In dat geval ontstaat de bescherming als ingeschreven Gemeenschapsmodel ontstaat *na inschrijving door het Bureau* in het register van Gemeenschapsmodellen²⁵ Dit register is openbaar op grond van art. 76 van de verordening.

Het systeem is dus hetzelfde als voor het Gemeenschapsmerk. Dat leidt tot dezelfde conclusie: een ingeschreven Gemeenschapsmodel is een registergoed in de zin van art. 3:10

16. BenGH 21 december 1990, *NJ* 1991, 429, *BIE* 1991, p. 203 (*Prince*).

17. Eerste Richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der lid-staten (*PbEG* 1988, L 40/1).

18. Het standpunt dat de BMW op dit punt niet conform de richtlijn is werd ingenomen door Pres. Arnhem 12 december 2000, *IER* 2001, nr. 15, p. 78, m.nt. Gielen (*Wieland/Ratio*) en De Wit (*IER* 1999, p. 191). In andere zin: Hof Amsterdam 25 februari 1999, *IER* 1999, nr. 36, p. 187, m.nt. De Wit (*e-business*) en Gielen (*IER* 2001, p. 82).

19. Pres. Arnhem 12 december 2000, *IER* 2001, nr. 15, p. 78, m.nt. Gielen (*Wieland/Ratio*).

20. In dit verband is nog van belang te constateren dat de vermogensrechtelijke status van een Benelux-merkrecht ook ambivalent is, omdat de Benelux Merkenwet weliswaar enige vermogensrechtelijke bepalingen bevat – en daarmee sprake is van Benelux-vermogensrecht – maar voor het overige kennelijk het nationale vermogensrecht van toepassing is. Zie: Gielen/Wichers Hoeth 2000, nr. 738-739 (zie noot 2).

21. Art. 5ter Overeenkomst van Madrid.

22. Zie: Jac. Hijma en M.M. Olthof, *Nederlands Vermogensrecht, Leidraad voor het nieuwe BW*, Deventer: Kluwer 1999, nr. 47; Hartkamp 1999, nr. 22 (zie noot 3); O.K. Brahn, *Overdracht*, Monografieën Nieuw BW, B6a, Deventer: Kluwer 1992, p. 7.

23. Art. 83 GMeV.

24. Art. 4 lid 2, 9 lid 2 en 3 BTMW en art. 9 lid 1, 20 lid 1, 22 lid 1 en 23 Uitvoeringsreglement BTMW.

25. Art. 50 Gemeenschapsmodelverordening.

BW. De onduidelijkheid zit hem in de vraag of de verordening kwalificeert als wet in de zin van art. 3:16 BW.

6. Handelsnaamrechten

Het recht op een handelsnaam ontstaat door het enkele gebruik van een naam als handelsnaam voor een onderneming. Die handelsnaam dient op grond van de Handelsregisterwet in het handelsregister te worden ingeschreven, maar die inschrijving is voor de bescherming van de handelsnaam onder de Handelsnaamwet irrelevant. Handelsnaamrechten zijn dus geen registergoederen.

Samenvatting

Voor *alle* IE-rechten geldt dat zij géén registergoederen zijn vanwege de vereisten die gelden voor *overdracht*. De verschillende regelingen stellen inschrijving in een register soms als voorwaarde voor derdenwerking van de overdracht, maar niet voor de werking van de overdracht tussen partijen.

Voor wat betreft de vraag of IE-rechten registergoederen kunnen zijn omdat voor hun *vestiging* inschrijving in een daartoe bestemd openbaar register noodzakelijk is, is het antwoord uiteenlopend. Als men stil staat bij de vraag voor welke IE-rechten geldt dat zij mogelijk als registergoed kunnen worden aangemerkt doemt een bonte en onduidelijke lappendeken op.

Overzicht register IE-rechten die mogelijk registergoederen zijn

IE-recht	Registergoed
<i>Octrooi</i>	
Nederlands octrooi, Rijsoctrooiwet 1910	Waarschijnlijk niet
Europees octrooi, Row 1910	Nee
Nederlands octrooi, kortlopend, Row 1995	Mogelijk
Nederlands octrooi, langlopend, Row 1995	Mogelijk
Europees octrooi, Row 1995	Nee
Aanvullende beschermingscertificaten	Volgen het onderliggende octrooi
<i>Chipsrecht</i>	
Chipswet	Nee
<i>Kwekersrecht</i>	
Nederlands kwekersrecht, ZPW	Mogelijk
Gemeenschapskwekersrecht	Nee
<i>Merkrecht</i>	
Benelux merkrecht, Benelux depot	Mogelijk
Benelux merkrecht, Internationaal depot	Mogelijk
Gemeenschapsmerk	Mogelijk
<i>Modelrecht</i>	
Benelux modelrecht, Benelux depot	Mogelijk
Benelux modelrecht, Internationaal depot	Mogelijk
Niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel	Nee
Ingeschreven Gemeenschapsmodel	Mogelijk
<i>Handelsnaamrecht</i>	
Handelsnaamwet	Nee

Systeem IE-wetgeving

De invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek heeft met zich gebracht dat de verschillende intellectuele eigendoms-wetten op een aantal punten niet goed aansluiten op het algemeen vermogensrecht. Naast het punt van de overdraagbaarheid²⁶ wordt dat ook duidelijk bij de vraag of sommige IE-rechten mogelijk als registergoederen kwalificeren. De conclusie dat sommige IE-rechten mogelijk registergoederen zijn sluit niet aan bij de systematiek van de verschillende IE-wetten.

Zo eisen alle IE-wetten voor de overdracht van het recht slechts een akte en geen notariële c.q. authentieke akte.²⁷ Inschrijving van die overdrachtsakte is op grond van die wetten slechts vereist voor de derdenwerking van die overdracht, maar niet voor de werking tussen partijen.²⁸ Evenzeer spreken alle IE-wetten die zich over de vestiging van zekerheidsrechten uitlaten over pandrechten en niet over hypotheekrechten. Inschrijving van die rechten wordt evenzeer slechts gesteld als voorwaarde voor derdenwerking van die zekerheidsrechten, maar niet voor de werking tussen partijen.²⁹

Wanneer men zich bovendien realiseert dat het vestigen van een zekerheidsrecht op een IE-recht veelal niet tot het Nederlandse IE-recht beperkt zal zijn maar evenzeer buitenlandse corresponderende IE-rechten zal omvatten, is het duidelijk dat de rechtspraktijk niet zit te wachten op al te particuliere voorschriften voor Nederlandse IE-rechten, zoals het vereiste van een notariële akte of inschrijving in het betreffende register als konstitutief vereiste voor overdracht of vestiging van een zekerheidsakte.

Kortom, de rechtspraktijk is niet gediend met de onzekerheden die aan de huidige situatie kleven. Evenmin valt in te zien welk belang ermee gediend wordt wanneer IE-rechten als registergoederen zouden moeten worden aangemerkt. De wetgever lijkt op dit punt blanco, dan wel ervan uit te gaan dat er geen sprake is van registergoederen.³⁰ In ieder geval voelt die wetgever – terecht – geen enkele aandrang om deze rechten daadwerkelijk als registergoederen te behandelen. Tegen deze achtergrond verdient het aanbeveling duidelijkheid voor de rechtspraktijk te verschaffen en expliciet in een wetsbepaling te stipuleren dat IE-rechten géén registergoederen zijn.

Zolang die wetswijziging er echter niet is rijst echter de vraag hoe groot de kans is dat sommige IE-rechten mogelijk als registergoed kwalificeren.

Derogerende werking IE-wetten?

Men kan zich ook op het standpunt stellen dat de verschillende wettelijke bepalingen in de relevante IE-wetten derogeren aan de algemene eisen die door art. 3:89 lid 4 BW worden gehanteerd.

Géén van de IE-wetten die een register kennen spreekt over het vereiste van een notariële akte waar het levering van het recht of de vestiging, overdracht of afstand van een beperkt recht betreft. Steeds wordt slechts de eis van een akte gesteld. Deze regelingen bepalen ook niet dat een overdracht tussen partijen pas rechtsgeldig is na inschrijving in het register. Bij deze regelingen is inschrijving steeds relevant voor de derdenwerking van de levering, maar niet voor de werking tussen partijen.

Zowel de eis van een notariële akte als de eis dat een levering pas voltooid is na inschrijving in het register, lijkt in-

herent te zijn aan het fenomeen registergoed. Doel is dat het register de vermogensrechtelijke verhoudingen weergeeft en dat derden daar op af mogen gaan. Zowel de eis van een notariële akte als de inschrijvingseis bieden in dit opzicht waarborgen.

Daardoor lijkt er niet snel ruimte te bestaan voor afwijkende bepalingen. Daar komt bij dat de huidige wetsbepalingen zich ook vooral richten op de kwestie dat derdenwerking mogelijk ontbreekt bij gebreke van inschrijving in het register, maar zich niet richten op de vermogensrechtelijke posities van de rechthebbende en zijn contractspartij(en). Die verhouding hebben de verschillende IE-wetgevers – en zeker de supranationale wetgevers – veel meer in het midden gelaten, althans men kan moeilijk stellen dat die wetgevers dat onderwerp uitputtend hebben willen regelen en met name niet dat zij van het regulier geldende vermogensrecht hebben willen afwijken. Dit alles leidt tot de nodige aarzeling bij het aannemen van een aan Boek 3 BW derogerende werking voor de regelingen in deze IE-specifieke wetten.

Conclusie

Hoewel duidelijk is dat de wetgever dat niet expliciet gewild heeft en dit ook onwenselijk lijkt, omdat het tot een onnodige belasting voor de Nederlandse rechtspraak leidt, kan niet worden uitgesloten dat de rechter tot het oordeel komt dat bij sommige rechten sprake is van een registergoed.

Betekent dit dat dan steeds een notariële akte gehanteerd dient te worden en men ervan uit moet gaan dat de overdracht of het zekerheidsrecht pas ontstaat na inschrijving in het register? Wanneer men op safe wil spelen en er weinig praktische beletselen zijn lijkt dat een aan te bevelen benadering.

Betekent dit dan dat bij gebreke daarvan men ervan uit moet gaan de bewuste rechtshandeling niet voltooid is? Als we een paar stappen terugdoen dan is evident dat noch de BW-wetgever noch de IE-wetgever IE-rechten als register-

goederen heeft willen kwalificeren en er ook geen klemmende redenen zijn die ertoe dwingen IE-rechten als registergoederen aan te merken. Voor de rechter zijn er dan ook legio argumenten om te oordelen dat deze rechten geen registergoederen zijn. Wanneer dus toch sprake is van slechts een onderhandse in plaats van een notariële akte of inschrijving in het register achterwege is gebleven, is op goede gronden verdedigbaar dat het beoogde rechtsgevolg toch is ingetreden. Het is ook zonder meer wenselijk en redelijk waarschijnlijk dat de rechter uiteindelijk in hoogste instantie dat oordeel zal onderschrijven.

Zolang dat echter nog niet gebeurd is hangt deze 'lichtgrijze wolk' boven de rechtspraak en is het verstandig om te zorgen dat regenkleding – in de vorm van een notariële akte en inschrijving in het register – binnen handbereik is. Dat kan door meteen die vorm te hanteren, dan wel door contractueel vast te leggen dat de partij die overdraagt of een beperkt recht verschaft op eerste verzoek zijn medewerking daaraan zal verlenen of wellicht al een volmacht daartoe afgeeft.

26. Art. 3:83 lid 3 BW. Zie daarover: Van Engelen, 'Overdraagbaarheid van alle rechten – wetswijziging mogelijk in aantocht', *NJB* 2001, p. 333 en 'Rapport Commissie Auteursrecht', AMI 2002, p. 42.

27. Zie: art. 156 lid 2 Rv.

28. Zie: art. 38 ROW 1910, art. 65 ROW 1995, art. 72 EOV, art. 2 lid 2 Aw, art. 9 WNR, art. 11C BMW, art. 17 en art. 23 Gemeenschapsmerkenverordening, art. 48 ZPW, art. 23 Verordening inzake het Gemeenschapskwakersrecht, art. 14 Topografiewet, art. 2 lid 4 Dw, art. 13 BTMW.

29. Zie: art. 40 ROW 1910, art. 67 ROW 1995, art. 11C BMW, art. 19 en art. 23 Gemeenschapsmerkenverordening, art. 49a ZPW, art. 14 Topografiewet.

30. In de MvT bij Kadasterwet stelde de wetgever zich op het standpunt dat IE-rechten geen registergoederen waren omdat inschrijving in een register niet constitutief is voor overdracht zonder op het vereist zijn van inschrijving in een register voor vestiging van die rechten uit te laten.