

Waarom Boek 9 BW er alsnog moet komen (stem en discussieer mee!)

In het mei-nummer van *Ars Aequi* doen Dirk Visser en Hanneke Spath een oproep om (nu echt) te komen tot een Boek 9 BW met een codificatie van (alleen) de vermogensrechtelijke aspecten van de intellectuele eigendom. Deze oproep wordt gesteund door vijftig hoogleraren.

Hieronder is de conclusie van Visser en Spath opgenomen:

[...] De analyse van Brinkhof is nog grotendeels actueel. Het overbrengen van de bijzondere regels van IE-rechten naar verschillende titels in Boek 9 zoals Meijers van plan was, is nog altijd mogelijk, maar heeft net als destijds weinig toegevoegde waarde. Zijn voorstel om onder andere over overdracht van IE-rechten wel in het BW te regelen heeft echter ook zijn waarde behouden. Dit is deel van de *vermogensrechtelijke aspecten*, die slechts in beperkte zin door de diverse IE-regelingen worden bestreken. De afdelingen, die vaak de titel dragen 'het recht als onderdeel van het vermogen',¹ geven meestal niet meer dan een bepaling waaruit overdraagbaarheid blijkt en een leveringsvereiste. Overige vereisten voor overdracht en vestiging van beperkte rechten ontbreken, net als de gevolgen van de vestiging van beperkte rechten, zoals een verdeling van bevoegdheden.² De verdere inbedding wordt overgelaten aan het nationale burgerlijk recht, waarschijnlijk omdat harmonisatie op die onderdelen inhoudelijk en politiek te ingewikkeld is. Niet alleen bij nationale IE-rechten, maar ook bij Europese- en Benelux-regels moet dus nationaal vermogensrecht worden toegepast (nadat op grond van het internationaal privaatrecht is uitgemaakt welk nationaal recht dat is). Boek 3 BW is echter slecht geëquipeerd om direct op andere vermogensrechten dan zaken en vorderingen toe te worden gepast. Het is dus aan het nationale recht om de specifieke regelingen aan te vullen, maar een algemeen kader hiervoor ontbreekt in Nederland.

Het gebrek aan een regeling op dit punt laat zich het sterkst voelen bij de 'lakmoesproef van het goederenrecht': het faillissement. Ten aanzien van de positie van IE-rechten en -licenties in het beslag- en faillissementsrecht is de onzekerheid groot. Niemand kan met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen welke gevolgen de arresten van de Hoge Raad inzake *Nebula*³ en *Berzona*⁴ en de uitspraken *Hassan/Breiding*⁵ en *Thomas Phillips/Grüne Welle*⁶ van het Europese Hof van Justitie in dit verband hebben.⁷ Onzes inziens ligt de wortel van deze vragen bij het ontbreken van een vertaalslag tussen het algemene vermogensrecht van Boek 3 en de bijzondere bepalingen in afzonderlijke regelingen. Kortom: Nederland mist echt het eerste deel van Boek 9. De eerste titel moet bepalingen bevatten die voor alle erkende IE-rechten de vermogensrechtelijke kaders bieden. Daarbij gaat het veelal om technische bepalingen die weinig normatieve lading hebben. Een dergelijke vermogensrechtelijke tussenschakel biedt op zich waarschijnlijk al voldoende handvatten om ook de belangrijkste vragen in geval van beslag en faillissement te beantwoorden. Hierdoor kan dan worden volstaan met minimale aanpassingen van het Wetboek van Rechtsvordering en de, overigens niet al te moderne, Faillissementswet.

¹ Zie bijv. par. 4 ZPW, 'Het kwekersrecht als onderdeel van het vermogen'; par. 4.3 ROW, 'Het octrooi als deel van het vermogen'; hfd II.7 en III.5 BVIE 'Overgang, licentie en andere rechten'; afd. 4 UMeV 'Het Uniemerks als deel van het vermogen'; Titel III GMoV 'Gemeenschapsmodellen als vermogensbestanddelen'.

² Zie bijvoorbeeld: J.A.K. van den Berg & J.B. Spath, 'Overdracht van merken', *BMM Bulletin* 2016, p. 88-94.

³ HR 3 november 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX8838, (*Nebula*).

⁴ HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681 (*Berzona*).

⁵ HvJ EU 4 februari 2016, ECLI:EU:C:2016:71 (*Hassan/Breiding*).

⁶ HvJ EU 22 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:468 (*Thomas Phillips/Grüne Welle*)

⁷ Zie over de vermogensrechtelijke aspecten van IE-rechten uitgebreid: Th.C.J.A. van Engelen, *IE-Goederenrecht. Handboek 2016*, Utrecht: Boek 9 B.V. 2016.

Grote winst zou titel 9.1 BW over IE-rechten als onderdeel van het vermogen onder meer brengen bij de volgende, thans ontoereikend geregelde onderwerpen:

- Wat is de goederenrechtelijke status van de licentie? Is een licentie na inschrijving in een openbaar toegankelijk register vergelijkbaar met een beperkt recht of een kwalitatieve verplichting? Zijn verhaal nemende schuldeisers en curatoren bij de afwikkeling van een faillissement hieraan gebonden of blijft het in de kern een persoonlijke verbintenis tussen contractspartijen?⁸
- Wat is de aanvraag van een merk of octrooi goederenrechtelijk? De overdraagbaarheid van dit vermogensrecht van de aanvrager moet buiten twijfel worden gesteld (art. 3:83 lid 3 BW) en een wettelijke regeling voor de gevolgen van een verpanding of overdracht van een aanvraag is wenselijk. Leidt de overdracht van een aanvraag direct tot verkrijging van het merk of octrooi door de koper en komt bij een verpanding van een aanvraag van rechtswege ook een pandrecht te rusten op het op grond daarvan verkregen IE-recht? Een bevestigend antwoord op deze vraag zou in een nieuwe wet niet misstaan.
- Aanvullende regels voor concrete vereisten voor overdracht en levering zijn wenselijk, omdat niet alle bijzondere regelingen daarin in gelijke mate voorzien. Eenduidigheid over de vorm van de voor levering veelal vereiste akte met helderheid over door wie deze ondertekend moet zijn (alleen vervreemder of ook verkrijger) is welkom. Algemene regels over de mogelijkheid en gevolgen van stille verpanding en openbare verpanding lijken ook in het belang van het rechtsverkeer.
- Wat zijn de gevolgen van de mogelijkheid tot inschrijving van rechtshandelingen met betrekking tot IE-rechten in daartoe bestemde registers? Buiten twijfel moet worden gesteld dat de mogelijkheid van inschrijving IE-rechten geen registergoed maakt in de zin van artikel 3:10 BW, nu in alle bijzondere regelingen wordt uitgegaan van pandrechten en dit veronderstelt dat de betreffende rechten geen registergoed zijn (zie art. 3:227 lid 1, 2e volzin BW). Het is belangrijk dit te regelen om ook voor de toekomst helderheid te houden, ongeacht nieuwe uitspraken van het HvJ EU of het Benelux-gerechtshof (BenGH) over de werking van licenties en vestiging van beperkte rechten na inschrijving.
- Een algemene beheersregeling voor gemeenschappelijke IE-rechten kan ook een plaats vinden in Boek 9. Deze regel zou voornamelijk van aanvullende aard moeten zijn, zodat partijen die zonder zelf een regeling te maken een gemeenschappelijk IE-recht hebben, kunnen terugvallen op een regeling die rekening houdt met de eigen karakteristieken van en bevoegdheden behorende bij IE-rechten.

Maar is voor de oplossing van deze problemen inderdaad wetgeving nodig, sterker nog: een heus codificatieproject? Men zou kunnen betogen dat het relatieve belang van de intellectuele eigendom als rechtsgebied een dergelijke inspanning niet rechtvaardigt en als troost opmerken dat de algemene beginselen van het burgerlijk recht een veilig kompas zijn, en dat de rechter ook hier zijn weg wel zal vinden.

Dat is niet terecht. Om met het laatste te beginnen: het samenstel van onzekerheden in het vermogensrecht van de intellectuele eigendom is te overweldigend en te ambivalent. Het 'kompas' van het burgerlijk recht reikt wel bepaalde mogelijkheden aan, maar onvoldoende oplossingen. De

⁸ Zie over de faillissementsrechtelijke aspecten van een tiental IE-rechten: B. Wessels, *Gevolgen van faillietverklaring (1)* (Wessels Insolventierecht II), Deventer: Wolters Kluwer 2016, par. 2016-2072, en over licentieovereenkomsten en faillissement, par. 2073 en par. 2586.

rechter die zich op expeditie waagt in deze *terra incognita* heeft niets aan een kompas als hij niet ook een landkaart heeft. Dat laatste is de opdracht van de codificatie. De beginselen moeten hun plaats krijgen in regels en daarna kan de rechter aan de slag.

Ten aanzien van het eerste bezwaar geldt dat een codificatie van het vermogensrecht van de intellectuele eigendom thans maatschappelijk veel belangrijker is dan in de tijd van Meijers. De economie van vandaag is op kennis gebaseerd. De functie die het recht vervult bij deze revolutie wordt zwaar onderschat. De digitale omwenteling is een triomf van creatief en inventief vermogen; maar de juridische stroomlijning hiervan stelt voor uitdagingen die niet minder indrukwekkend zijn. Het materiële IE-recht voor deze nieuwe wereld is nog niet uitgekristalliseerd, maar juist op het punt van het IE-vermogensrecht biedt zich een kans voor open doel om degelijk en overzichtelijk recht te bouwen. Dit dient plaats te vinden binnen het geschreven systeem voor het vermogensrecht (het Burgerlijk Wetboek), opdat (i) gebruik kan worden gemaakt van concepten en regels die voor andere vermogensrechten hun waarde hebben bewezen, (ii) dit een duidelijk raamwerk biedt om het bijzondere of de eigen aard van een IE-recht te articuleren, en (iii) de rechter langs deze weg het kenmerk van het Burgerlijk Wetboek, een gebalanceerde bescherming van bij een IE-recht betrokken belangen, gestalte kan geven. Voor een geolied juridisch verkeer in de Nederlandse kenniseconomie is dat even belangrijk als het inhoudelijke gedeelte van de intellectuele eigendom.

Is het vermogensrecht van de intellectuele eigendom dan niet op de eerste plaats een opgave voor Europese codificatie en voor de Brusselse wetgever? Zeker, maar die doet het (nog) niet. Een betere reden om in Nederland nu de hand aan de ploeg te slaan is niet te bedenken. Vroeg of laat is dat Europese IE-vermogensrecht volstrekt onvermijdelijk. Maar een dergelijke codificatie is voor Brussel een grote opgave en zal nog wel enige decennia op zich laten wachten. Als dan een lidstaat met een goede IE-reputatie – Nederland heeft die – een kersverse wet van nationale bodem kan laten zien, kan dat zomaar de *blueprint* worden voor een richtlijn of een verordening. En voor Nederland zelf is het gewoon hoog tijd en van wezenlijk belang voor de transactiepraktijk dat het IE-vermogensrecht eindelijk eenduidig wordt vastgelegd.

De oproep om (nu echt) te komen tot een Boek 9 BW met een codificatie van (alleen) de vermogensrechtelijke aspecten van de intellectuele eigendom wordt onder andere gesteund door:

1. Prof.mr. S.E. Bartels, Radboud Universiteit
2. Prof.mr. S.M. Bartman, Universiteit Leiden
3. Prof.mr. F.E.J. Beekhoven van den Boezem, Radboud Universiteit
4. Prof.mr. W.H. van Boom, Universiteit Leiden
5. Prof.mr. J.J. Brinkhof, Universiteit Utrecht
6. Prof.mr. A.G. Castermans, Universiteit Leiden
7. Prof.mr. M. de Cock Buning, Universiteit Utrecht
8. Prof.mr. T. Cohen Jehoram, Erasmus Universiteit Rotterdam
9. Prof.mr. M.M.M. van Eechoud, Universiteit van Amsterdam
10. Prof.mr. Th.C.J.A. van Engelen, Universiteit Maastricht
11. Prof.mr. P.G.F.A. Geerts, Rijksuniversiteit Groningen
12. Prof.mr. I. Giesen, Universiteit Utrecht
13. Prof.mr. F.W. Grosheide, Universiteit Utrecht
14. Prof.mr. O.A. Haazen, Universiteit Leiden
15. Prof.mr. M. Haentjens, Universiteit Leiden
16. Prof.mr. A.S. Hartkamp, Radboud Universiteit
17. Prof.mr. T. Hartlief, Universiteit Maastricht
18. Prof.mr. J.M. Hebly, Universiteit Leiden

19. Prof.mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Tilburg University en Universiteit van Amsterdam
20. Prof.mr. W.A. Hoyng, Tilburg University
21. Prof.mr. W.G. Huijgen, Universiteit Leiden
22. Prof.mr. J.J.C. Kabel, Universiteit van Amsterdam
23. Prof.mr. A. Kamperman Sanders, Universiteit Maastricht
24. Prof.mr. C.J.M. Klaassen, Radboud Universiteit
25. Prof.mr. M.E. Koppenol-Laforce, Universiteit Leiden
26. Prof.mr. J.S. Kortmann, Universiteit van Amsterdam
27. Prof.mr. S.C.J.J. Kortmann, Radboud Universiteit
28. Prof.mr. H.B. Krans, Universiteit Leiden
29. Prof.mr. M.L. Lennarts, Rijksuniversiteit Groningen
30. Prof.mr. S.D. Lindenbergh, Erasmus Universiteit Rotterdam
31. Prof.mr. A.I.M. van Mierlo, Erasmus Universiteit Rotterdam en Rijksuniversiteit Groningen
32. Prof.mr. C.J.J.C. van Nispen, Vrije Universiteit Amsterdam
33. Prof.mr. A. Oskamp, Open Universiteit
34. Prof.mr. A.A. Quaadvlieg, Radboud Universiteit
35. Prof.mr. R. Raas, Universiteit Leiden
36. Prof.mr. W.A.K. Rank, Universiteit Leiden
37. Prof.mr. J.G.J. Rinkes, Open Universiteit
38. Prof.mr. J.L. Smeehuijzen, Vrije Universiteit Amsterdam
39. Prof.mr. J.M. Smits, Universiteit Maastricht
40. Prof.mr. H.J. Snijders, Universiteit Leiden
41. Prof.mr. J.B. Spath, Radboud Universiteit
42. Prof.mr. J.H. Spoor, Vrije Universiteit Amsterdam
43. Prof.mr. T.H.D. Struycken, Universiteit Utrecht
44. Prof.mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, Tilburg University
45. Prof.mr. D.W.F. Verkade, Universiteit Leiden
46. Prof.mr. F.M.J. Verstijlen, Rijksuniversiteit Groningen
47. Prof.mr. D.J.G. Visser, Universiteit Leiden
48. Prof.mr. R.D. Vriesendorp, Universiteit Leiden
49. Prof.mr. R.J. de Weijs, Universiteit van Amsterdam
50. Prof.mr. B. Wessels, Universiteit Leiden