

onderneming oprichten waarin ie-rechten worden ingebracht. De fiscale aspecten van overdracht van ie-rechten laat ik buiten beschouwing.⁴

2. IE-rechten

2.1. Algemeen

De ie-rechten zijn voor het grootste deel geregeld in afzonderlijke wetten. Deze wetten zijn op hun beurt in de meeste gevallen weer geïnspireerd door en gebaseerd op verdragen en meer in Europese Unie-verband totstandgekomen harmonisatierichtlijnen en verordeningen.

Hoewel ie-rechten, zoals nog zal blijken, ook over landsgrenzen heen kunnen worden verkregen, wordt de vermogensrechtelijke kant over het algemeen nationaal bepaald. Men vindt dit bijvoorbeeld uitdrukkelijk geregeld in de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk die de verkrijging regelt van Gemeenschapsmerken geldig voor het gehele territoir van de Europese Unie.⁵

In sommige ie-wetten treft men vermogensrechtelijke bepalingen aan, maar een uitputtende regeling geven deze wetten niet. Er bestaat dan ook onduidelijkheid over nogal wat vermogensrechtelijke aspecten⁶, zoals de overdraagbaarheid van knowhow (is deze door art. 3:83 lid 3 BW wel of niet mogelijk?)⁷ en het karakter van licenties (is dit een vorderingsrecht of beperkt recht?)⁸.

2.2. Geldingsgebied en voorrangrecht

Een belangrijk beginsel van ie-recht is dat ie-rechten slechts geldig zijn voor het gebied waarvoor zij zijn verkregen. Een

1. Voor een uitgebreide behandeling van de verschillende onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht wordt verwezen naar mr. L. Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 8e druk, Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 2000.
2. Zie hierover D.M. Wille, *De curator en intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2000.
3. In *De Naamloze Vennootschap* van 9 september 1996, p. 227, verscheen een eerste versie van dit artikel. Deze beschouwing is een actualisering daarvan.
4. Ik vermeld wel dat om fiscale redenen nog al eens onderscheid gemaakt wordt tussen juridische en economische eigendom van een ie-recht, een onderscheid dat de verschillende ie-wetten niet kennen. De economisch eigenaar verkrijgt alle exploitatiebevoegdheden. De juridisch eigenaar blijft in de registers ingeschreven als rechthebbende en hij zal dan ook bij inbreuk (of bij een vordering tot nietigverklaring van het ie-recht) in rechte moeten optreden. Voor publicaties over de fiscale aspecten van ie-rechten kan worden verwezen naar E.C.C.M. Kemmeren, 'Fiscale aspecten van immateriële (vaste) activa in Nederland, Frankrijk en Duitsland', *Special Fiscaal Ondernemingsrecht* nr. 29, febr. 1997; C.P.M. van Houte, *Fiscale kijk op auteursrecht*, Fiscale Monografieën, nr. 91, Deventer: Kluwer 2000.
5. Art. 16 e.v. Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, *Vermande Wettenpocket IE*, p. 300.
6. Discussie is mogelijk over de vraag of ie-rechten wel vermogensrechten zijn in de zin van art. 3:6 BW, bij ie-rechten zou het immers niet zozeer gaan om het verschaffen van stoffelijk voordeel, maar om het verschaffen van de vrije beschikking over het desbetreffende ie-recht. Zie bijvoorbeeld H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, *Goederenrecht*, derde druk, nr. 28, Kluwer 2001.
7. Naar aanleiding van de rapportage van de MDW-werkgroep verhandelbare rechten, waarin onder andere de problematiek van de bedrijfsgeheimen ter sprake komt, is een wetsvoorstel tot wijziging, lees: verruiming, van art. 3:83 in voorbereiding. *Kamerstukken II* 2001/02, 24 036, nr. 240 (voortgangsrapportage implementatie MDW). Zie hierover ook Th.C.J.A. van Engelen, 'Vermogensrechten op onstoffelijke goederen', *NJB* 1991, p. 431; B. Wessels, 'Know-how en software in de mangel van het vermogensrecht', *NbBW* nr. 9, sept. 1995.
8. Zie A.A. Quaevliet, 'Intellectuele-eigendomslicenties in "Boek 9 Fw"', *NTBR* 1995-9/10, p. 226, B.C. Wentink & E.J. Arkenbout, 'De licentie in het vermogensrecht', *Themis* 1996/10.

Prof. mr. Ch. Gielen¹

IE-rechten, acquisities en joint ventures

1. Inleiding

Bij veel bedrijfsovernames en joint ventures blijft de betekenis van ie-rechten onderbelicht tot nadeel van beide partijen. Het is daarom van groot belang dat in het kader van due diligence deugdelijk onderzoek wordt gedaan naar de positie van de verschillende ie-rechten. In dit artikel poog ik daartoe een praktische handleiding te geven, die overigens ook dienstig kan zijn bij onderzoek naar ie-rechten in situaties van insolventie (de curatoren zijn zich vaak niet bewust van het bestaan en dus de waarde voor de boedel van ie-rechten en licenties.²), bij privatisering (bij overheidsbedrijven leeft traditioneel de bescherming van ie-rechten niet) of bij financiering (ie-rechten kunnen als waarborg dienen en bij bedrijfsfinanciering is het van belang dat de banken en venture capital-investeerders zich afvragen of de ie-rechten wel deugdelijk zijn beschermd).³

Hieronder zal allereerst kort aandacht worden besteed aan enkele algemene aspecten van ie-rechten waarop men bedacht moet zijn bij een due diligence-onderzoek. Vervolgens komen de verschillende ie-rechten zelf aan bod. Ik bespreek de toepasselijke wetgeving en de wijze van verkrijging, welke van belang is, omdat onderzocht moet worden of ie-rechten zijn verkregen en of deze op naam van de juiste (rechts)persoon staan. Daarbij zal ik onderscheid maken tussen ie-rechten die zonder inschrijving in een register niet kunnen bestaan en rechten waarvoor inschrijving niet of niet altijd van belang is. Bovendien zal aandacht worden besteed aan de wijze van overdracht van de verschillende ie-rechten, wat van belang is wanneer de bedrijfsovername geschiedt door een activatransactie en om te bezien hoe de juiste persoon de ie-rechten (alsnog) kan verkrijgen, bijvoorbeeld in het kader van inbreng in een joint venture.

Daarna komt licentiering van ie-rechten aan de orde (zijn al dan niet exclusieve licenties verleend aan derden of beschikt de over te nemen onderneming zelf over van derden verkregen licentierechten), hetgeen mede van belang is in verband met de mogelijkheid licenties aan een joint venture te geven. Ook wordt kort aandacht besteed aan andere contracten waarin ie-rechten een rol spelen en het belang van onderzoek naar de kartelrechtelijke kant. Ten slotte worden nog enkele opmerkingen gemaakt over op ie-rechten te verkrijgen zekerheden. Het is duidelijk dat ik mij hierbij beperkingen moet opleggen.

Mijn opmerkingen zullen voornamelijk van belang zijn voor acquisities en joint ventures. Bij acquisities denk ik dan aan aandelentransacties en activa-passivatransacties. Bij joint ventures ga ik ervan uit dat de samenwerkende ondernemingen zelfstandig blijven en voor een bepaald gebied een

Nederlands octrooirecht geldt alleen in Nederland. Zoals hierna bij de behandeling van de diverse rechten zal blijken, bestaat er daarnaast voor ieder ie-recht dat door depot wordt verkregen, een verdrag dat het mogelijk maakt om hetzelfde ie-recht met voorrang in andere landen te verkrijgen. Bij onderzoek naar ie-rechten moet dus allereerst onderzocht worden in welke landen de onderneming actief is of zou kunnen zijn en aldaar moet het bestaan van (aanspraken op) ie-rechten worden onderzocht.

In het kader van due diligence kan het zogenaamde voorrangrecht een belangrijke rol spelen. Dit recht is gebaseerd op het op 20 maart 1883 totstandgekomen Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.⁹ Het houdt in dat binnen de in het verdrag genoemde perioden op grond van een eerste aanvraag tot inschrijving van de in het verdrag genoemde ie-rechten in een bij het verdrag aangesloten land, in andere bij dit verdrag aangesloten landen aanvragen kunnen worden gedaan die, indien verleend, de datum dragen van de eerste aanvraag. Het gevolg is dat, indien een derde die bijvoorbeeld in Amerika ontdekt dat een onderneming aldaar voor het eerst een aardig merk heeft gedeponeerd, niet snel met succes dit merkrecht in de Benelux kan verkrijgen. Voor octrooien (en overigens ook voor de in Nederland (nog) niet bestaande gebruiksmodellen) bedraagt deze termijn twaalf maanden, voor merken en tekeningen of modellen van nijverheid zes maanden. Het is van belang bij due diligence te bezien of dergelijke termijnen nog lopen, zodat nog van voorrangrechten gebruik kan worden gemaakt. Voorts geldt dat het voorrangrecht afzonderlijk overdraagbaar is. Men moet dus zorgen dat de verwerfer van ie-rechten eventueel nog lopende aanspraken op een voorrangrecht overgedragen krijgt.

Een laatste algemene opmerking betreft het belang te onderzoeken in hoeverre door de ie-rechtgebende reeds inbreukacties of acties tot nietig- of vervallenverklaring zijn aangezegd of aangespannen. Voor de beoordeling van de positie van de ie-rechten is het van belang vast te stellen in hoeverre derden dergelijke acties hebben aangekondigd of aangespannen.

2.3. Onderscheid

De volgende ie-rechten kunnen worden onderscheiden:

- octrooirecht;
- kwekersrecht;
- merkrecht;
- handelsnaamrecht;
- modelrecht;
- auteursrecht;
- naburige rechten;
- databankenrecht;
- topografieright¹⁰;
- gebruiksmodelrecht (ook wel als kleine technische uitvinding aangeduid; in Nederland niet bestaand, maar wel bijvoorbeeld in Duitsland het zogenaamde Gebrauchsmuster).

Ook van belang voor ons onderwerp is de bescherming van knowhow: bedrijfsgeheimen, geheime technische of commerciële kennis die niet door specifieke ie-rechten is beschermd.¹¹ Daarnaast worden door ondernemingen vaak tekens gebruikt die niet, of niet altijd, onder enige specifieke ie-wetgeving vallen. Ik denk hier aan slagzinnen¹², titels van boeken, films en dergelijke, huisstijl, enz.

Ten slotte speelt tegenwoordig bij vrijwel elke onderneming de domeinnaam of het naam(telefoon)nummer een belangrijke rol. Op dergelijke tekens bestaan geen ie-rechten. Omdat ze veelal merken of handelsnamen bevatten, worden ze echter wel vaak als zodanig behandeld en zullen daarom in dit artikel ook niet onbesproken blijven.

Vier van de bovengenoemde ie-rechten kunnen slechts door inschrijving in een bij de wet aangewezen register wor-

den beschermd. Het betreft het octrooirecht, het merkrecht, het kwekersrecht en het modelrecht. Let wel, ten aanzien van deze rechten kunnen eventueel aanspraken in de onder-neming zweven. Zo kunnen op het moment van onderhandeling over een overname in de research- en developmentafdeling uitvindingen op de plank liggen waarvoor octrooi kan worden aangevraagd. Voor merken geldt dat deze ook zonder depot een zekere bescherming genieten en men zij dus bedacht op het voorkomen van gebruikte, maar niet-gedeponeerde merken (en zoals we zullen zien, omvat dit begrip bijzonder veel). Een aparte categorie vormen de handelsnamen, waarvan inschrijving in het Handelsregister niet verplicht is om bescherming te verkrijgen, zodat men ook hier alert moet zijn welke handelsnamen een onderneming gebruikt. Dan zijn er auteursrechten en naburige rechten voor het ontstaan waarvan, in Nederland, geen depot of inschrijving noodzakelijk en ook niet mogelijk is. Bij due diligence moet hieraan dan ook zeer zorgvuldig aandacht worden besteed. Datzelfde geldt voor slogans, titels en dergelijke wanneer die niet als merk kunnen worden beschouwd of oorspronkelijk zijn zodat zij onder het auteursrecht vallen. Ten slotte dient men bedacht te zijn op de sedert 6 maart 2002 in de Europese Unie bestaande driejarige rechten op ongeregistreerde siermodellen.

Laten we alle afzonderlijke rechten langslopen.

2.4. Octrooirecht

Octrooirechten kunnen worden verkregen voor technische uitvindingen. De belangrijkste wettelijke regelingen zijn de Rijsoctrooiwet 1995¹³ en het Europees Octrooiverdrag.¹⁴

Rijsoctrooien kennen we in twee soorten: een octrooi met een geldingsduur van zes en een van twintig jaar, gerekend vanaf de dag van indiening van de aanvraag. Zij zijn ingeschreven bij het Bureau voor de Industriële Eigendom in 's-Gravenhage.¹⁵ Het verschil is dat in het eerste geval geen en in het tweede geval wel een onderzoek wordt gedaan naar

9. Zie voor de voor Nederland geldende tekst *Trb.* 1969, 144 en *Trb.* 1970, 187 en *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 2. De regeling van het voorrangrecht geldt niet voor auteursrechten (voor bescherming door het auteursrecht is depot of inschrijving immers geen vereiste). Voor het kwekersrecht bestaat ook een voorrangrecht. Dit is geregeld in het zogenaamde UPOV-Verdrag, zie hierna noot 26.
10. Dit recht komt nauwelijks voor en ik laat het verder buiten beschouwing. Het betreft een exclusief recht op, kort gezegd, het driedimensionale patroon van halfgeleiderproducten, ook wel chips genaamd. Men vindt de regeling hiervan in de Wet inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten van 28 oktober 1987, *Stb.* 1987, 484, laatstelijk gewijzigd bij wet van 2 november 1995 *Stb.* 1995, 548, *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 569 e.v. De maker van een oorspronkelijke topografie heeft een exclusief recht. Binnen twee jaren na de eerste exploitatie moet een exemplaar worden gedeponeerd bij het Bureau voor de Industriële Eigendom. Zonder een dergelijk depot kan het recht niet tegenover derden worden ingeroepen. Sinds 1987 zijn elk jaar gemiddeld slechts tien depots ingeschreven.
11. Zie Ch. Gielen, *Bescherming van bedrijfsgeheimen*, preadvies Vereniging Handelsrecht, Deventer 1999.
12. De mogelijkheid bestaat dat een slagzin is ingeschreven in het GVR Slagzinnenregister. Dit door de reclamebranche ingestelde register biedt geen juridische bescherming; zie 'www.gvr.nl'.
13. ROW 1995 *Stb.* 1995, 51, in werking getreden op 1 april 1995. *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 481. In bepaalde gevallen is de oude Rijsoctrooiwet 1910 (*Stb.* 313, laatstelijk gewijzigd bij wet van 15 december 1994, *Stb.* 1995, 51) nog van toepassing met name op octrooiaanvragen (en daarop verleende octrooien) ingediend voor inwerkingtreding van de Rijsoctrooiwet 1995.
14. *EOV, Trb.* 1975, 108 en *Trb.* 1976, 101. *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 405 e.v.
15. Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk; tel.: 070-3986655; fax: 070-3900190, website: 'www.bie.nl'.

de nieuwheid van de uitvinding. De waarde van zesjarige octrooien is, zonder onderzoek naar de stand van de techniek, onzeker. Wanneer de vraag naar die waarde een rol speelt bij de overname, is het dus raadzaam aan een deskundige (het Bureau voor de Industriële Eigendom of een zogenaamde octrooigemachtigde) een advies te vragen over de nieuwheid. Maar daarmee is men er nog niet. Ook bij twintigjarige octrooien (die wel op nieuwheid zijn onderzocht) ontbreekt onderzoek naar de vraag of het octrooi wel een uitvinding bevat. Inventiviteit is immers ook een vereiste voor geldigheid. Ook hier is, teneinde te bepalen of dergelijke octrooien iets voorstellen, advies van een deskundige aan te bevelen.¹⁶

Er bestaan echter ook Europese octrooien die zijn gebaseerd op het Europees Octrooiverdrag. Dat voorziet in de mogelijkheid om door middel van één aanvraagprocedure voor een of meer van de aangesloten landen¹⁷ bij het Europees Octrooibureau in München octrooi te verkrijgen dat in beginsel voor alle aangewezen landen hetzelfde luidt. De duur van een dergelijk octrooi is twintig jaar, gerekend vanaf de indienings- of voorraandsdatum. Dit Europees octrooi wordt verder als een nationaal octrooi behandeld. Het kan voor een of meer van de aangewezen landen nietig worden verklaard of overgedragen. Het voordeel van dit systeem is dat het octrooi op alle vereisten voor octrooieerbaarheid is onderzocht. Het is dus op het eerste gezicht een sterker instrument dan een Rijsoctrooi. Verlening is echter geen garantie voor overleving. Belanghebbenden kunnen binnen negen maanden na verlening van het octrooi oppositie instellen. Ook kunnen zij (ook zonder eerst te opponeren) de rechter vragen het octrooi nietig te verklaren.^{18,19}

Nationale en Europese octrooien en octrooiaanvragen worden in een register bij deze instellingen aangetekend en het is van belang in deze registers te onderzoeken welke octrooien en octrooiaanvragen op naam van de onderneming staan die men wenst over te nemen. Degene op wiens naam het octrooi of de aanvraag staat, wordt als rechthebbende aangemerkt.

Zoals hiervoor al is aangegeven, is het mogelijk dat er nog uitvindingen op de plank liggen waarvoor nog octrooi kan worden aangevraagd. Wanneer de vinding nog niet openbaar toegankelijk is geworden door – bijvoorbeeld – gebruik, verkoop of demonstratie, kan het raadzaam zijn deskundigen te laten onderzoeken of octrooiering haalbaar is. Ook moet men letten op het bestaan van voorrangrechten (zie hiervoor). Wellicht heeft de onderneming in een derde land reeds een aanvraag gedaan en loopt de termijn (van een jaar) nog waarbinnen in Nederland of Europa octrooi aangevraagd kan worden op basis van de eerste aanvraag. Ook andersom kan op basis van een eerste aanvraag in Nederland of Europa elders een aanvraag worden ingediend. Overdracht van een octrooi of een aanvraag geschiedt bij akte. Deze akte werkt tegenover derden pas na inschrijving ervan in het register, zij het dat wordt aangenomen dat die werking ook geldt wanneer de derde op andere wijze van de overdracht heeft kennis gekregen.²⁰ Tenzij de akte uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt de overdracht onbeperkt. De verkrijger te goeder trouw van een octrooi of octrooiaanvraag die van een beschikkingsonbevoegde verkrijgt, wordt in beginsel beschermd, hetgeen volgt uit de uitdrukkelijk toepasselijkverklaring door de Rijsoctrooiwet van art. 3:88 BW.²¹ Het is mogelijk dat een onderneming een vinding in gebruik heeft die onderwerp is van een octrooi van een ander, dat door die ander is aangevraagd nadat dit gebruik startte. Dit voorgebruik kan als recht worden erkend ondanks het bestaan van het octrooi. Het is overdraagbaar, zij het slechts samen met de onderneming.²²

2.5. Kwekersrecht

Nieuwe plantenrassen kunnen kwekersrechtelijk beschermd worden. Deze vorm van bescherming die ten min-

ste twintig jaren bedraagt, is in wezen vergelijkbaar met het octrooirecht (men spreekt ook wel van plantenoctrooien), maar vertoont met de regeling van octrooien wel grote verschillen. In verband met het feit dat dit recht relatief gezien in de praktijk bij slechts een klein deel van de overnames en rol speelt, wordt hierop niet verder ingegaan.²³ Kwekersrecht wordt in Nederland verleend door de Raad voor het Kwekersrecht in Wageningen²⁴ en geschiedt op grond van de Zaaizaad- en Plantgoedwet.²⁵ Het systeem is grotendeels gebaseerd op het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekproducten (naar de Franse afkorting bekend als UPOV-Verdrag).²⁶ In de bij dit verdrag aangesloten landen is kwekersrechtbescherming mogelijk. Tevens is het nu mogelijk voor de gehele Europese Unie een communautair kwekersrecht te verkrijgen door aanvraag bij het Communautaire Bureau voor Plantenrassen.²⁷

2.6. Merkrecht

Naar de ruime definities van de Benelux Merkenwet²⁸ en de daarin geïmplementeerde Eerste Harmonisatierichtlijn Merkenrecht²⁹ omvat een merk alle tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.

In de Benelux wordt het exclusieve recht op een merk verkregen door het eerste depot ervan en wel met gelding voor het gehele territorium van de Benelux Economische Unie. Het bestaan van merkrechten kan worden geverifieerd bij het Benelux Merkenbureau.³⁰

Merken worden gedeponneerd voor bepaalde waren of diensten, gerangschikt in een of meer waren- of dienstklassen (bijvoorbeeld klasse 25: kleding, of klasse 37: schoonmaakdiensten). Op grond van een Benelux-merkde-

16. Het Bureau voor de Industriële Eigendom kan hierbij geen rol spelen. Dit bureau kan over de vraag naar de inventiviteit slechts op verzoek van de rechter adviseren.

17. Per 1 oktober 2001 zijn dat alle lidstaten van de EU, Liechtenstein, Monaco, Zwitserland, Cyprus, Turkije, Bulgarije, Tsjechië, Estland en Slowakije. Er worden overigens zogenaamde uitbreidingsakkoorden gesloten met diverse Oost- en Midden-Europese landen, die dan ook onder dit verdrag zullen vallen.

18. Jaarlijks moet na een bepaalde periode een zogenaamde instandhoudingstaxe worden betaald. Geschiedt betaling niet tijdig, dan vervalt het octrooi.

19. Informatie over Europese octrooien kan worden verkregen bij het Bureau voor de Industriële Eigendom (zie noot 15) of rechtstreeks bij het Europees Octrooibureau (Erhardtstrasse 27, D-80331, München, Duitsland; tel.: (49-89) 2399-0; fax: (49-89) 2399-4465, website: 'www.epo.co.at').

20. Zie HR 15 december 1950, NJ 1951, 469 m.nt. PhANH.

21. Zie art. 65 lid 4 ROW 1995.

22. Zie over dit voorgebruiksrecht: *Kort Begrip*, nr. 67 e.v.

23. Verwezen zij naar *Kort Begrip*, hoofdstuk IV.

24. Raad voor het Kwekersrecht, Marijkeweg 24, Wageningen, Postbus 104, 6700 AC Wageningen, tel.: 0217-478090, website: 'www.kwekersrecht.nl'.

25. *Stb.* 1966, 455, laatstelijk gewijzigd zie *Stb.* 1999, 30.

26. Verdrag van 2 december 1961 laatstelijk ingrijpend gewijzigd op 19 maart 1991, *Trb.* 1993, 153.

27. Verordening van de Raad inzake het communautair kwekersrecht van 27 juli 1994, *PbEG* 1 september 1994, L 227/1, in werking getreden op 27 april 1995. Communautair Bureau voor Plantenrassen, (OCVV) BP 2141-3, Boulevard Maréchal Foch, F-49021 Angers Cedex 02, Frankrijk, tel.: (+33)(0)2-41256400, website: 'www.cvpo.eu.int'.

28. Zie *Trb.* 1962, 58, laatstelijk gewijzigd bij Protocol van 7 augustus 1996, *Trb.* 1996, 225 zie ook *Vermande Wettenspocket IE 2000/2001*, p. 341.

29. Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988, *PbEG* 1 februari 1989, L 40/1 en *Vermande Wettenspocket IE 2000/2001*, p. 332.

30. BMB, Bordewijklaan 15, 2591 XR 's-Gravenhage; tel.: 070-3491111, fax: 070-3475708. Sinds kort kan het Benelux Merkenregister ook, zij het in beperkte mate, on line worden geraadpleegd: 'www.bmb-bbm.org'.

pot kan door middel van één aanvraag bij de World Intellectual Property Organization in Genève (WIPO)³¹ een zogenaamde internationale registratie worden verricht voor een of meer bij de zogenaamde Overeenkomst van Madrid, of het op 1 januari 1996 in werking getreden Protocol bij de Overeenkomst van Madrid, aangesloten landen.³² De aanvraag wordt verder doorgestuurd naar de merkenbureaus van de aangewezen landen en aldaar verder als nationale aanvraag behandeld.

Verder is het sedert 1 april 1996 mogelijk om voor het gehele territorium van de Europese Unie één Gemeenschapsmerkrecht te verwerven.³³ In tegenstelling tot de Internationale Registratie betreft het Gemeenschapsmerk geen bundeling van nationale registraties, maar één ondeelbare registratie met gelding in alle lidstaten van de Unie. Het register van Gemeenschapsmerken wordt beheerd door het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) te Alicante.³⁴

Het exclusieve merkrecht wordt dus door depot verkregen, maar daarbij past onmiddellijk een waarschuwend opmerking. Vele ondernemingen hebben merken in gebruik die (nog) niet zijn gedeponeerd. In tegenstelling tot octrooi en modellen mogen merken wel voor het depot worden gebruikt. Door het gebruik hebben die merken ongetwijfeld waarde voor de onderneming gekregen en men kan dus bij onderzoek niet volstaan met verificatie van de gedeponeerde merken. Men zal aan de hand van brochures, facturen, voorraadlijsten en dergelijke moeten nagaan of niet-gedeponeerde merken in gebruik zijn. Dergelijke merken zijn niet van elke bescherming ontbloot, zij het dat de sterkste bescherming door registratie ontstaat. Deponeren een derde het gebruikte merk zonder toestemming, dan kan daartegen worden opgetreden wanneer die derde dit merk te kwader trouw heeft gedeponeerd, bijvoorbeeld in de wetenschap of niet-verontschuldigebare onwetendheid van het voorgebruik door de onderneming.

Overdracht van gedeponeerde Benelux-, Internationale of Gemeenschapsmerken geschiedt door een schriftelijke overeenkomst (een mondelinge overdracht is nietig). Gedeeltelijke overdracht is alleen mogelijk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het merk is gedeponeerd. Is het merk voor zoetwaren en kleding gedeponeerd, dan kan men het merk voor de zoetwaren aan A en hetzelfde merk voor de kleding aan B overdragen. Men kan een Benelux-merk niet alleen voor Nederland overdragen. Een Internationale Registratie kan onafhankelijk van de basisinschrijving, bijvoorbeeld de Benelux-inschrijving, worden overgedragen, maar blijft wel gedurende vijf jaren na de datum van de Internationale Registratie afhankelijk van de basisinschrijving. Dat wil zeggen dat wanneer in deze periode de basisinschrijving wordt doorgehaald (of na deze periode wordt nietig verklaard in een in die periode aangespannen procedure), ook de Internationale Registratie verdwijnt. Men moet dus, kort gezegd, oppassen wanneer in deze periode een Internationale Registratie in andere handen komt dan die welke de nationale basisinschrijving behoudt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een Internationale Registratie niet of alleen in beperkte mate kan worden overgedragen aan een onderneming in een ander land of andere jurisdictie.

De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de overdracht in het register is aangetekend, zij het dat wordt aangenomen dat derden ook op andere wijze van het bestaan van overdrachten op de hoogte kunnen worden gebracht. Aangenomen wordt dat de in art. 3:88 BW geregelde bescherming van de derde-verkrijger te goeder trouw ook geldt voor verkrijging van een Benelux-merkrecht.

Hiervoor is al opgemerkt dat diverse ondernemingen merken gebruiken die niet zijn gedeponeerd. Gesteld dat een onderneming in het kader van een joint venture of bij een overname van de activa van een ander alle rechten op

merken verkrijgt, omvat zulks dan ook niet-gedeponeerde merken? Art. 3:83 BW lijkt zich hiertegen te verzetten, maar uit de rechtspraak blijkt dat er praktisch gezien geen bezwaar tegen de onmogelijkheid van overdracht bestaat. Degene die zich op het niet-gedeponeerde merk wil beroepen, kan dit alsnog deponeren. Het is wel zinvol overeen te komen dat de gebruiker het gebruik van het merk staakt.³⁵ Het gebruik dat van het niet-gedeponeerde merk is gemaakt, kan bij het gebruik door degene die dit merk overnam worden opgeteld, hetgeen met name van belang kan zijn bij toepassing van de kwade trouw regeling.

Bij onderzoek naar de positie van merkrechten speelt verder een belangrijke rol of de rechthebbende het merk goed onderhouden heeft. Allereerst moet worden vastgesteld of de inschrijving van het merk (die onbeperkt met telkens een periode van tien jaar kan worden verlengd) tijdig is vernieuwd. Dit is eenvoudig bij het Benelux Merkenbureau vast te stellen. Lastiger is vast te stellen of het merk nog steeds onderscheidend vermogen heeft. Rechthebbenden treden niet altijd alert op tegen inbreukmakers. Dat kan een gevoelig verlies aan onderscheidingskracht en dus aan beschermingsomvang ten gevolg hebben. Laat de rechthebbende derden in de handel toe het woordmerk als soortnaam te gebruiken, dan kan dat verval van het merk opleveren. Voorts bepaalt de wet dat een merk op normale wijze moet worden gebruikt, dit betekent dat het gebruik niet enkel dient om het recht op het merk in stand te houden, doch dat het is gericht op het verkrijgen van een commercieel interessante afzet. Begin van gebruik of het geuite voornemen tot gebruik kan voldoende zijn.

Ook moet het merk worden gebruikt op de wijze zoals het is gedeponeerd; slechts minieme afwijkingen zijn toegestaan. Van het recht op een merk dat niet aldus binnen vijf jaren na depot op normale wijze is gebruikt, kan de vervallenverklaring worden gevorderd. Wordt men daarop echter niet aangesproken, dan kan met behoud van de oorspronkelijke depotdatum het recht worden hersteld door het alsnog op de juiste normale wijze te gaan gebruiken. Het is wel zaak te onderzoeken hoe het merk is gebruikt en of er nog geen aankondigingen van vorderingen tot vervallenverklaringen zijn gedaan; dergelijke aankondigingen kunnen tot gevolg hebben dat het merkrecht niet meer hersteld kan worden.

Wat betreft het Gemeenschapsmerk wordt er nog op gewezen dat dit pas door registratie van de aanvraag ontstaat. De aanvraagprocedure kan geruime tijd in beslag nemen, zeker wanneer tegen de aanvraag door houders van betere rechten wordt geopponereerd, hetgeen mogelijk is binnen drie maanden na publicatie van de depot.³⁶ Na registratie kan een

31. Informatie over Internationale Registraties is te verkrijgen bij het BMB (zie noot 30) of het WIPO 34, Chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20, Zwitserland, tel.: 41 22 338 91 11, fax: 41 22 733 54 28, website: 'www.wipo.org'.

32. Zie voor de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken van 14 april 1891, laatstelijk herzien te Stockholm: *Trb.* 1969, 143 en 1970, 186 en voor het Protocol van 28 juni 1989, *Trb.* 1990, 44; zie ook *Vermande Wettenpocket IE* 2000/2001, p. 236 en 278.

33. Dit systeem is gebaseerd op de Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993, *PbEG* 1 januari 1994, L 11/1. Aanvragen moeten worden ingediend hetzij bij het nationale of (of in ons geval) Benelux Merkenbureau of rechtstreeks bij OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market), Avenida de Aguilera 20, E-03080 Alicante, Spanje; tel. (34-6) 5139100; fax (34-6) 5139159, website: 'oami.eu.int'.

34. Register is on line te raadplegen, zie noot 33.

35. BenGH 16 juni 1995, *NJ* 1996, 470 m.nt. DWFV en *IER* 1995, p. 195 m.nt. ChG.

36. De status van een aanvraag kan worden opgevraagd via de in noot 33 genoemde website van het OHIM.

Gemeenschapsmerk op verzoek van belanghebbenden alsnog nietig worden verklaard, bijvoorbeeld als deze derden betere rechten hebben. Ook voor een Gemeenschapsmerk geldt dat dit binnen de Europese Unie normaal moet worden gebruikt, bij gebreke waarvan het verval kan worden ingeroepen.

2.7. Domeinnamen

Dat de juiste domeinnaam van belang en van waarde is voor een onderneming is inmiddels boven iedere twijfel verheven. Handel in, beslaglegging op en afgedwongen overdracht van domeinnamen zijn ondertussen gebruikelijke rechtshandelingen. Toch is de kwalificatie van het recht op een domeinnaam nog altijd een punt van discussie in juridische kringen.³⁷

In tegenstelling tot octrooien en merken zijn domeinnamen op zich geen voorwerp van specifieke juridische bescherming. De registratie van een domeinnaam is niet vergelijkbaar met de registratie van een octrooi of merk. Een domeinnaam is eerder vergelijkbaar met een telefoonnummer: met de registratie verkrijgt de aanvrager niets meer dan een persoonlijk gebruiksrecht op de domeinnaam, dat alleen kan worden ingeroepen tegen de desbetreffende uitgevende instantie. Deze instantie behoudt de uiteindelijke zeggenschap over de domeinnaam en kan deze intrekken en ter beschikking stellen van derden. Na toewijzing wordt de aanvrager geen eigenaar, maar houder van de domeinnaam.

De meeste domeinnaamregisters zijn vrijelijk op het internet te raadplegen. Deze registers bevatten gegevens over de status, de houder, de financieel verantwoordelijke en de provider.

Een domeinnaam is een vermogensrecht ex. art. 3:6 BW en kan derhalve worden overgedragen. De procedure voor de overdracht van domeinnamen is afhankelijk van het soort domeinnaam, maar geschiedt meestal door middel van een door beide partijen ondertekende schriftelijke opdracht aan de provider die de domeinnaam voor de houder heeft doen inschrijven.

Voor .nl domeinnamen geldt dat indien de houder een domeinnaam wenst over te dragen aan een derde, hij de betrokken deelnemer (provider) een door beide partijen ondertekend overdrachtsformulier en een door de nieuwe houder ondertekende vrijwaringverklaring moet overleggen conform de door de SIDN³⁸ opgestelde modellen, waarna de betrokken deelnemer bij de stichting een aanvraag indient om de overdracht van de domeinnaam in te schrijven in het register.

Een derde kan overdracht van een .nl domeinnaam op zijn naam alleen bewerkstelligen tegen overlegging van een authentiek afschrift van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis, waarbij is bepaald dat de domeinnaam moet worden overgedragen aan die derde.

Het is ook mogelijk om het gebruiksrecht op een domeinnaam te verpanden of in licentie te geven. Ook kan het voorkomen dat beslag is gelegd op de domeinnaam. Inschrijving van zakelijke rechten of beslag is niet mogelijk en het is daarom zaak om zich ervan te vergewissen dat het gebruiksrecht onbezwaard wordt overgedragen.

Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de zogenaamde naamnummers. Deze, in Nederland nog relatief onbekende, telefoonnummers kenmerken zich door een met de achterliggende cijfers overeenstemmend woord of merk. Door bijvoorbeeld 0800-BLOEMEN in te toetsen wordt feitelijk contact gemaakt met minder eenvoudig te onthouden informatienummer 0800-2563636.³⁹

2.8. Modelrecht

Net als voor merken is de bescherming van modellen van nijverheid voor de gehele Benelux uniform geregeld en wel in de Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen (BT-

MW).⁴⁰ Omdat inmiddels op dit gebied ook een Europese harmonisatierichtlijn van kracht is geworden (zie einde van deze paragraaf) en nu de implementatiewetgeving nog niet tot stand is gekomen (dit had moeten gebeuren voor 28 oktober 2001⁴¹), moet de rechter de bestaande BTMW richtlijn conform uitlegen.

De wet geeft bescherming aan het nieuwe uiterlijk van gebruiksvoorwerpen. Het model moet nieuw zijn. Deze nieuwheid is echter minder absoluut dan in het octrooirecht. Eerst wanneer het model in de vijftig jaar voorafgaande aan het depot in de belanghebbende kringen van handel en nijverheid in de Benelux bekendheid heeft gehad, is het model niet meer nieuw en kunnen aan het depot geen rechten worden ontleend. Het is echter mogelijk dat een onderneming over (ontwerpen voor) modellen of dessins beschikt die nog niet zijn gedeponeerd, nog geen bekendheid in vorenbedoelde kringen hebben (of niet meer) en dus wel alsnog gedeponeerd kunnen worden.

In 1999 is de BTMW de termijn van respijt (*terme de gr ce*) opgenomen. Dit houdt in dat de nieuwheid van een model niet wordt aangetast wanneer de deposant dat model zelf bekend heeft gemaakt in de belanghebbende kring van nijverheid of handel in het Beneluxgebied, of wanneer die bekendmaking is geschied door een derde die zijn kennis over het model direct of indirect aan de deposant heeft ontleend. Deze bekendheid kan de deposant niet worden tegengeworpen indien hij zijn model binnen twaalf maanden na die bekendmaking deponert. De termijn geeft depositanten in spe de mogelijkheid hun producten te testen in de markt of te tonen aan ge nteresseerden, zonder dat deze de vereiste nieuwheid verliezen. Bij due diligence moet ook hierop worden gelet.

Ook bestaat de mogelijkheid voor de deposant om bij depot te verzoeken de publicatie van een depot twaalf maanden op te schorten, teneinde het model buiten de publiciteit te houden. Bij verificatie bij het Benelux Tekeningen en Modellen Bureau⁴² vindt men die depots dan niet en zekerheidshalve moet naar het bestaan hiervan worden gevraagd.

Een modelrecht geldt vijf jaren na depot en kan maximaal tweemaal worden verlengd. Zo nodig moet nagegaan worden of dit is geschied.

Degene op wiens naam het modelrecht staat, wordt als rechthebbende beschouwd. De werkelijke rechthebbende die geen toestemming tot depot gaf, de werkgever (een recht op een model valt in beginsel aan de werkgever toe) of de opdrachtgever kan het depot wel opeisen.

Lang niet alle in de praktijk gebruikte modellen zijn als model gedeponeerd. Dat betekent niet dat zij onbeschermd zijn. Oorspronkelijke modellen zijn krachtens het auteursrecht beschermd en zoals wij hierna zullen zien, is daarvoor geen depot of inschrijving nodig. Ook na afloop van model-

37. Zie bijvoorbeeld F. Falkena, K. Gilhuis & W. Wefers Bettink, 'De domeinnaam in het civiele recht', *NJB* 2001/25; Remy Chavannes, 'De domeinnaam in het civiele recht', *NJB* 2001; J.M. Boukema & H.B. Krans, 'Laat de wetgever met rust', *NJB* 2001/33; R.B. Bakels, 'De vermogensrechtelijke status van de domeinnaam bestaat niet', *NJB* 2002/9, p. 399-402; P. Reeskamp, 'De .nl domeinnaam in het .nl vermogensrecht', *Computerrecht* 2000/6; R.D. Chavannes, 'Stichting Internet Domeinnaamregistratie: verlichte despoot of slordige monopolist?', *Mediaforum* 2000/10.

38. Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland, Postbus 9035, 6800 ET Arnhem, tel.: 026-3563681, website: 'www.sidn.nl'.

39. Zie voor meer informatie: 'www.opta.nl'.

40. *Trb.* 1966, 292, laatstelijk gewijzigd bij Protocol van 7 augustus 1999, *Trb.* 1996, 226; zie ook *Vermande Wettenpocket IE* 2000/2001, p. 541.

41. Zie voor de tekst van het implementatieprotocol: *Trb.* 2002, 192.

42. Dit Bureau is gelieerd aan het Benelux Merken Bureau en is op dezelfde wijze bereikbaar: zie noot 30.

lenbescherming blijven oorspronkelijke modellen auteursrechtelijk beschermd, mits de deposant binnen een jaar voorafgaande aan het verval een verklaring in het modellenregister doet inschrijven waarin hij de instandhouding van het auteursrecht claimt. Doet hij dat niet, dan vervalt tegelijk met het modelrecht ook het auteursrecht.⁴³ Het is dus van belang te verifiëren of dergelijke verklaringen zijn afgelegd.

Wat de overdracht van het modelrecht betreft, geldt hetzelfde als hiervoor voor de overdracht van het merkrecht is gezegd. Er zijn echter twee bijzonderheden. De eerste is dat in het modelrecht, net als in het octrooirecht, een voorgebruiksrecht bestaat, dat slechts samen met het bedrijf waarin de voorgebruikshandelingen zijn verricht, kan worden overgedragen. De tweede is dat de wetgever heeft willen voorkomen dat auteursrecht en modelrecht op hetzelfde model in verschillende handen terecht komen. Zo is bepaald dat de deposant van een model ook vermoed wordt auteursrecht hebbende te zijn (dit vermoeden geldt niet ten opzichte van de werkelijke ontwerper of zijn rechtverkrijgende) en dat overdracht van modelrecht tevens overdracht van auteursrecht impliceert en omgekeerd. Dit aspect moet bij overdracht van modelrechten of auteursrechten terdege in de gaten worden gehouden.

Er bestaat ook een internationaal depotsysteem. Dit is gebaseerd op de Overeenkomst van 's-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid van 6 november 1925.⁴⁴ Anders dan bij de Internationale Registratie van merken kan van een model rechtstreeks (dat wil zeggen zonder dat een basisinschrijving nodig is) een depot in Genève worden verricht met rechtstreekse werking in de aangewezen landen. Informatie is te verkrijgen bij de WIPO in Genève.⁴⁵

De aanpassing van de BTMW aan de richtlijn zal tamen ingrijpende wijzigingen tot gevolg hebben. Ten eerste zal de vereiste nieuwigheid niet meer aan een termijn gebonden zijn: voortaan dient, kort gezegd, het hele, redelijkerwijs in de EU bekende, vormgevingsvergoed in aanmerking te worden genomen. Een andere ingrijpende wijziging voor de BTMW zal zijn, dat een model niet meer alleen nieuw zal moeten zijn, maar ook een eigen karakter moet hebben. Van een eigen karakter is volgens de richtlijn sprake als de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de depotdatum voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Ook de totale beschermingsduur wordt aanzienlijk verlengd: van vijftien naar vijfentwintig jaar.

Inmiddels is, op 6 maart 2002, eveneens de Verordening inzake het Gemeenschapsmodel (vergelijkbaar met het Gemeenschapsmerk) in werking getreden.⁴⁶ Een bijzonderheid van deze verordening is dat naast geregistreerde modeldepots ook niet-geregistreerde modellen gedurende een periode van drie jaren na openbaarmaking voor bescherming in aanmerking kunnen komen. Bij due diligence is dus ook op het bestaan van dergelijke rechten te letten.

2.9. Handelsnaamrecht

Een bijzondere categorie betreft de handelsnamen. Aangenomen wordt dat uit de Handelsnaamwet, een recht op de handelsnaam voortvloeit.⁴⁷ De handelsnaam dient om de onderneming te onderscheiden en vaak in zekere mate ook te beschrijven, denk aan *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij*. De Handelsregisterwet schrijft inschrijving van de handelsnaam voor, voorzover die afwijkt van de statutaire naam van de vennootschap. Voor het ontstaan van bescherming is inschrijving in het register echter geen voorwaarde. Sterker nog: inschrijving alleen, dat wil zeggen zonder gebruik in het handelsverkeer, geeft geen bescherming. Voor bescherming is gebruik nodig. Een onderneming kan ver-

schillende handelsnamen gebruiken en het is dus zaak te onderzoeken welke namen in gebruik zijn.

Handelsnamen behoeven niet uit woorden alleen te bestaan. Enkele letters of zelfs cijfers (het beroemdste voorbeeld is 4711) kunnen als zodanig dienen. Met name in de dienstverlenende branche is het onderscheid tussen een handelsnaam en een dienstmerk vaak niet erg groot. Het is van belang erop te letten dat in dergelijke gevallen bij overdracht niet het (dienst)merk in andere handen komt dan de handelsnaam.

Volgens art. 2 van de Handelsnaamwet kan de naam slechts samen met de onderneming die onder die naam werd gedreven, worden overgedragen. De wet noch de rechtspraak eist dat alle activa van de onderneming worden overgedragen; het moet gaan om voor de bedrijfsvoering wezenlijke bestanddelen.

Overigens wordt hieraan in de praktijk niet al te zwaar getild. Men kan in een overeenkomst afspraken maken die onder meer inhouden dat de overdragende onderneming zelf geen gebruik van de handelsnaam zal maken ten behoeve van het door de verkrijger te starten gebruik. De vraag is dan of het oude gebruik bij het nieuwe kan worden opgeteld. Dat speelt echter alleen wanneer een derde zijn staart roert met een beter recht dan de verkrijger. Zo nodig vergewisse men zich van de voortdurende steun van de overdrager voor zo'n geval.

Gelijktijdige overdracht van naam en onderneming is niet nodig; integendeel, tijdens de liquidatie kan de oude onderneming de naam blijven voeren, om deze na het einde van de liquidatie alsnog over te dragen. Wel moet de onderneming geheel worden overgedragen onder de handelsnaam; na de overdracht mag niet een gedeelte bij de oorspronkelijke recht hebbende achterblijven, tenzij de beide ondernemingen onder dezelfde handelsnaam naast elkaar kunnen voortbestaan, zonder dat verwarring te duchten is, bijvoorbeeld omdat verschillende activiteiten die voorheen door één onderneming werden verricht, zijn gesplitst.

De problematiek van overdracht met of zonder onderneming speelt natuurlijk alleen bij activatransacties en inbreng in bijvoorbeeld een joint venture. Het is niet zo dat overdracht van een onderneming ook overdracht van de handelsnaam impliceert. Voor de overdracht is geen akte vereist, tenzij de rechter alsnog een subjectief recht op de handelsnaam zou aanvaarden (art. 3:95 BW). Wel is een akte altijd aan te bevelen.

2.10. Auteursrechten en naburige rechten

Alle oorspronkelijke en zintuiglijk waarneembare werken van, zoals de wet het uitdrukt, letterkunde, wetenschap of kunst zijn door auteursrecht beschermd. Dit omvat een veelheid aan mogelijkheden. Beschermd kunnen worden zaken als reclamemateriaal, software (belangrijk bij bedrijfsovernames), databanken, originele slogans, drukwerk, huisstijl, inhoud personeelsblad, kaarten, industriële vormgeving, textiel- en andere dessins, ontwerptekeningen, enz. Uitgesloten zijn onvoldoende uitgewerkte concepten, ge-

43. Dit formele verval van het, in beginsel niet aan formaliteiten gebonden, auteursrecht is in buitenlandse situaties in strijd geoordeeld met de Conventie van Bern (zie HR 26 mei 2000, NJ 2000, 671 m.nt. DWFV (*Cassina/Jacobs*)), maar niet in binnenlandse situaties (zie HR 11 mei 2002, NJ 2002, 55 m.nt. J.J. Spoor (*Vredestein*)).

44. *Trb.* 1963, 188; *Vernande Wettenpocket IE* 2000/20001, p. 524.

45. Zie noot 31.

46. Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen. *PbEG* 5 januari 2002, L 003.

47. Wet van 5 juli 1921, *Sib.* 842, laatstelijk gewijzigd bij wet van 22 maart 1991, *Sib.* 1991, 128; zie ook *Vernande Wettenpocket IE* 2000/2001, p. 200 e.v.

dachten en ideeën, omdat die in beginsel niet waarneembaar zijn.

De bescherming is geregeld in de Auteurswet 1912, die voor een belangrijk deel is gebaseerd op de zogenaamde Berner Conventie en voorts enkele malen is gewijzigd als gevolg van Europese richtlijnen.⁴⁸ Op deelterreinen van het auteursrecht bestaan Europese harmonisatierichtlijnen, zoals ten aanzien van de duur van het auteursrecht en de bescherming van software.⁴⁹ Kenmerk van de bescherming is dat deze door de enkele schepping van het werk ontstaat, zonder dat enige formaliteit nodig is. Er is dus ook geen register waarin men het bestaan van auteursrechten kan verifiëren. Men zal dus in de onderneming op zoek moeten gaan naar auteursrechtelijk beschermde werken en goed moeten opletten wie rechthebbende is. De duur van het auteursrecht is in beginsel zeventig jaren na de dood van de maker of, indien het gaat om auteursrecht van een rechtspersoon, zeventig jaren na het jaar van eerste openbaarmaking.

Als rechthebbende op het auteursrecht geldt in beginsel de maker van het werk. De wet kent echter een aantal fictieve makers, zoals de werkgever (voorzover het maken van het werk tot de normale werkzaamheden van de werknemer hoort) en de vennootschap die een werk openbaar maakt, zonder daarbij een natuurlijk persoon als maker te vermelden. Dit laatste doet zich bijvoorbeeld voor wanneer een onderneming naar buiten treedt met een reclamecampagne die door een reclamebureau is gemaakt. In zo'n geval geldt de onderneming als maker, mits het duidelijk is om welke rechtspersoon het gaat. Diverse reclame-uitingen vermelden immers geen rechtspersonen, doch alleen een handelsnaam, die ook door andere tot de groep behorende ondernemingen kan worden gebruikt. Verder treft men nogal eens een zogenaamd copyright notice (©) aan, met vermelding van een (rechts)persoon en jaartal. Dit levert geen fictie van makerschap op, doch slechts een bewijsvermoeden dat de vermelde onderneming de maker is. Dit vermoeden kan echter worden weerlegd. Een voorbeeld. Bij het onderzoek wordt in bepaalde computersoftware een copyright notice aangetroffen met daarin de naam van de over te nemen onderneming. Men mag hierop niet blindvaren. Het is immers mogelijk dat de software is ontworpen door een softwarebureau en dat dit bureau nog steeds auteursrechthebbende is. Er ontstaan dan problemen wanneer het auteursrecht door de onderneming wordt overgedragen. Verificatie van de ontwerpers en kennisgeving van de contracten is dus nodig.

Auteursrecht kan uitsluitend bij akte worden overgedragen (het is naar burgerlijk recht een vermogensrecht, zie art. 3:95 BW). Het is aan te raden die akte zorgvuldig te formuleren en liefst door beide partijen te laten ondertekenen. Verdedigd wordt dat ondertekening door de overdrager met duidelijke (andersoortige) aanvaarding ook tot overdracht leidt.⁵⁰ Het moet niet voor twijfel vatbaar zijn dat het auteursrecht op het concreet genoemde werk wordt overgedragen. In dit verband wijst ik op art. 2 lid 2 Auteurswet dat hierop neerkomt dat onduidelijkheden in de akte ten nadele van de overdrager werken. Omdat het auteursrecht op verschillende wijzen splitsbaar is en ook afgesplitste bevoegdheden kunnen worden overgedragen, moet zonneklaar zijn welke bevoegdheden worden overgedragen. Wanneer het de bedoeling is het volledige auteursrecht over te dragen, ware dit met zoveel woorden te stellen. Zoals gezegd, kunnen ook bepaalde uit het auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden worden overgedragen, zoals bijvoorbeeld het verfilmingrecht van een boek. Ook overdracht naar territorium is mogelijk. Dergelijke gedeeltelijke overdrachten kunnen in het kader van joint ventures een belangrijke rol spelen. Als gevolg van art. 3:97 BW wordt verdedigd dat men ook toekomstige auteursrechten kan overdragen, mits duidelijk is omschreven waarop die auteursrechten rusten (bijvoorbeeld alle toekomstige afleveringen van een bepaald tijdschrift).⁵¹

Ook na overdracht van het auteursrecht behoudt de maker altijd een stukje van zijn oorspronkelijk recht: zijn zogenaamde morele- of persoonlijkheidsrechten. Deze rechten hebben betrekking op de hem persoonlijk toebehorende band met zijn eigen creatie. Zo mag hij zich verzetten tegen bepaalde wijzigingen en tegen verminkingen of misvormingen van zijn creatie. Zelfs bij de overdracht van onroerend goed kan de verkrijger zo voor een ierechtelijke verrassing komen te staan: een voorgenomen verbouwing kan stuiten op de morele rechten van de oorspronkelijke architect. Persoonlijkheidsrechten kunnen niet worden overgedragen; van sommige kan onder omstandigheden wel afstand worden gedaan.

Naburige rechten, rechten die verwant zijn aan auteursrechten, zullen alleen in specifieke ondernemingen worden aangetroffen. Het betreft op grond van de Wet op de naburige rechten verleende exclusieve rechten van uitvoerende kunstenaars (ten aanzien van hun uitvoeringen), fonogrammenproducenten (ten aanzien van door hen vervaardigde fonogrammen) en omroeporganisaties (ten aanzien van door hen uitgezonden programma's).⁵² De regeling van deze rechten lijkt sterk op die van het auteursrecht zodat ik hieraan geen afzonderlijke aandacht zal besteden.

Een naburige recht van recente datum is het volgrecht.⁵³ Dit nog niet in nationale wetgeving geïmplementeerde recht voorziet in een vergoeding voor de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk bij doorverkoop.

2.11. Het i-depot

Het is mogelijk om bij het BBTM⁵⁴ een zogenaamd i-depot van een creatie te verrichten. Wie een dergelijk depot aanvraagt, krijgt een tweedelige envelop toegestuurd. In beide delen moet een identiek (verder vormvrij) document worden gestopt, waarin de deposant zijn creatie omschrijft. Na ontvangst voorziet het bureau beide delen van een datum en een identificatienummer. Het ene deel bewaart het bureau ongeopend gedurende vijf jaar, het andere deel wordt teruggezonden naar de deposant. Het i-depot kan bij latere twisten als bewijs ten aanzien van het moment waarop de gedeponeerde of gedateerde zaken zijn ontstaan of reeds bestonden, worden gebruikt. Echter, het depot creëert geen enkel recht.

48. Auteurswet 1912, wet van 23 september 1912, *Stb.* 308, laatstelijk gewijzigd bij wet van 8 juli 1999, *Stb.* 1999, 303; zie *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 162. De Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst van 9 september 1886; zie voor de voor Nederland geldende herzieningen, *Trb.* 1972, 114 en 157; *Trb.* 1974, 227; *Trb.* 1980, 39; *Trb.* 1984, 154; *Trb.* 1985, 151; zie ook *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 70.

49. Gielen & Verkade, *Tekst & Commentaar IE*, Auteurswet 1912, Inleidende opmerkingen, aant. 6.

50. Spoor & Verkade, *Auteursrecht*, Deventer 1993, nr. 237.

51. Zie Spoor & Verkade, t.a.p., nr. 242 en Van Engelen, *AMI* 1992, p. 48.

52. Wet van 18 maart 1993, *Stb.* 1993, 178, laatstelijk gewijzigd 23 maart 2000, *Stb.* 2000, 138; zie ook *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 181. Zie ook de hieraan ten grondslag liggende verdragen: Internationaal Verdrag inzake bescherming van uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen en omroeporganisaties (*Trb.* 1986, 182; *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 110) en Overeenkomst ter bescherming van producenten van fonogrammen tegen het ongeoorloofd kopiëren van hun fonogrammen (*Trb.* 1986, 183; *Vermande Wettenpocket IE 2000/2001*, p. 117).

53. Richtlijn nr. 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk, *PbEG* 13 oktober 2001, L 272.

54. Zie noot 30.

2.12. Databankrecht

De op 21 juli 1999, in aansluiting op de Europese Richtlijn betreffende de rechtsbescherming van databanken, in werking getreden Databankenwet heeft een geheel nieuw intellectueel eigendomsrecht in het leven geroepen: het recht van de producent van een databank.⁵⁵ Het recht verleent de producent bescherming tegen het zonder zijn toestemming 'opvragen' en 'hergebruiken' van 'substantiële' delen van zijn databank. Ter onderscheiding van de mogelijk op oorspronkelijke databanken toepasselijke auteursrechtelijke bescherming en ter benadrukking van het eigensoortige karakter van de databankbescherming krachtens de Databankenwet (Dw) wordt het databankrecht doorgaans aangeduid als het sui generis databankrecht.

Art. 1 lid 1 sub *a* Dw omschrijft een databank als 'een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering'.

De in art. 2 Dw omschreven rechten komen toe aan de producent van de databank.⁵⁶ Art. 1 lid sub *b* omschrijft deze producent als 'degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investering'. De richtlijn noemt de rechthebbende op het databankrecht fabrikant en omschrijft deze als degene die het initiatief neemt tot en het risico draagt van de investering.

Het databankrecht is vatbaar voor overdracht. De overdracht kan betrekking hebben op een deel van de tot het databankrecht behorende bevoegdheden. Het databankrecht kan bijvoorbeeld uitsluitend worden overgedragen voor on line terbeschikkingstelling van de databank waarop het recht rust. Levering van het databankrecht dient te geschieden bij akte (art. 2 lid 4). De overdrachtsakte is een op overdracht gericht stuk dat door de overdrager is ondertekend. De reikwijdte van de overdracht dient volgens de normale algemene regels van het overeenkomstenrecht door uitleg te worden vastgesteld. Bij due diligence moet dus onderzoek gedaan worden naar het bestaan van in huis gemaakte databanken.

2.13. Knowhow en andere ie-gerelateerde zaken

Zoals hiervoor al aangegeven, is er een categorie van zaken die net als de objecten van de hiervoor besproken ie-rechten het resultaat zijn van creaties en prestaties. Het is niet goed mogelijk in het bestek van dit artikel alle mogelijke vormen te bespreken. Vastgesteld moet worden dat zij in elk geval vermogensrechtelijk onderbedeeld zijn. Naar burgerlijk recht is overdracht van knowhow niet mogelijk vanwege het bepaalde in art. 3:83 lid 3; er is geen wettelijke regeling van de overdracht van knowhow voorzien.⁵⁷ Vanzelfsprekend is het mogelijk om de fysieke eigendom van documentatie, software en dergelijke die geheime kennis bevat, over te dragen. De kennis die zich echter elders (bijvoorbeeld in de hoofden van marketeers en technici) bevindt, is niet overdraagbaar. Datzelfde geldt voor andere niet door ie-rechten beschermde prestaties en creaties, zoals verkoopsystemen, karakteristieken van inrichtingen, niet als merk te beschermen slogans, titels van boeken die niet door auteursrecht beschermd kunnen worden, enz. In het kader van bedrijfsovernames kunnen uitsluitend pogingen aangewend worden hiervan een goede inventarisatie te maken en vervolgens deugdelijke afspraken te maken over wie in de toekomst van deze zaken gebruik kan maken onder de verplichting van de 'overdrager' er zelf geen gebruik meer van te maken en ze geheim te houden.

3. Licenties

3.1. Algemeen

De meest geëigende vorm van exploitatie van ie-rechten is de verlening van licenties. Een licentie is niet meer dan de bevoegdheid geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van het exclusieve ie-recht. De overheersende mening is dat de licentie als een vorderingsrecht moet worden getypeerd, zij het met absolute trekken.

3.2. De afzonderlijke regelingen

Sommige ie-wetten zoals de Rijksoctrooiwet, de Zaaizaaden Plantgoedwet en de beide Benelux-wetten kennen specifieke bepalingen over de licentie en de inschrijving in de desbetreffende registers, die, kort gezegd, inhouden dat aan licenties derdenwerking wordt toegekend wanneer deze zijn ingeschreven in het desbetreffende register.⁵⁸ Ook wanneer derden anderszins op de hoogte zijn van de licentieovereenkomst wordt verdedigd dat deze inzetbaar is tegen die derden.⁵⁹ Licentienemers hebben onder omstandigheden de bevoegdheid zelfstandig in rechte op te treden en kunnen daarmee dus de licentie tegen derden inzetten.

Voor het exclusieve auteursrecht en de naburige rechten kunnen ook licenties worden verleend; men kan dus aan derden voor een beperkte tijd bevoegdheid geven bepaalde normaal aan de auteursrechthebbende toekomende bevoegdheden uit te oefenen. Wanneer men een dergelijke licentieovereenkomst tegenkomt, moet men er wel op bedacht zijn dat zo'n overeenkomst soms zodanig is geformuleerd dat het in feite gaat om een (niet meer opzeggbare) afgesplitste overdracht van auteursrecht.⁶⁰ Licenties op andere objecten ten aanzien waarvan geen exclusieve rechten bestaan, zoals handelsnamen, domeinnamen en knowhow, plegen in de praktijk wel te worden verleend en dergelijke overeenkomsten die ook neerkomen op het verlenen van gebruiksrechten, worden algemeen aanvaard.⁶¹ Voor het totstandkomen van licentieovereenkomsten is een schriftelijk stuk niet vereist. Mondelinge licenties zijn geldig, maar voor de inschrijving in registers is een schriftelijke verklaring of overeenkomst nodig. Bij verificatie is de procedure dus dat men eerst de registers controleert en wanneer deze geen uitsluitel over het bestaan van licenties geven, bij de onderneming informeert of men aan derden licentie heeft verstrekt of van derden licenties heeft verkregen.

-
55. Databankenwet, wet van 8 juli 1999, houdende aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn nr. 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, *Stb.* 1999, 303. Over de Databankenwet en haar geschiedenis: Verkade & Visser, *Inleiding en parlementaire geschiedenis Databankenwet*, Den Haag 1999.
 56. Zie over het begrip producent in de Databankenwet Quaedvlieg, *BIE* 1998, p. 404, e.v.
 57. Zie noot 7.
 58. Zie voor deze regelingen: art. 56, 20 lid 5 en 78 lid 4 ROW 1995, art. 46 ZPW, art. 11, 13A lid 5 en 13bis lid 4 BMW en art. 13 BTMW, art. 28 lid 7 Auteurswet en art. 16 lid 2 Wet naburige rechten. Zie hierover met name Spoor & Verkade, *Auteursrecht*, nr. 245.
 59. Zie onder meer Gielen & Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, nr. 806. Zie voor deze regelingen: art. 56, 20 lid 5 en 78 lid 4 ROW 1995, art. 46 ZPW, art. 11, 13A lid 5 en 13bis lid 4 BMW en art. 13 BTMW, art. 28 lid 7 Auteurswet en art. 16 lid 2 Wet naburige rechten. Zie hierover met name Spoor & Verkade, *Auteursrecht*, nr. 245.
 60. Zie hierover met name Spoor & Verkade, *Auteursrecht*, nr. 245.
 61. Zie hierover: Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, p. 23; Huydecoper, *Informatierecht/AMI* 1992, nr. 4, p. 69.

3.3. Overdraagbaarheid

Voor ons onderwerp is voornamelijk van belang wat ten aanzien van de overdracht van licenties geldt. Daarbij laten zich de volgende situaties onderscheiden. Bij aandelentransacties verandert er niets. Licenties die zijn verleend door of aan de onderneming waarvan aandelen worden overgenomen, blijven bestaan. Het kan wel zijn dat de licentieovereenkomst bepalingen bevat omtrent beëindiging bij overdracht van aandelen aan een onwettige derde. Bij activatransacties moet wij onderscheid maken tussen de situatie dat de over te dragen onderneming licenties heeft verleend onder haar toekomstige ie-rechten en die waarbij deze onderneming over licenties van derden beschikt. In het eerste geval gaat men ervan uit dat met overdracht van het ie-recht ook de rechten uit de licentieovereenkomst overgaan. Problemen kunnen rijzen wanneer de overnemer niets van de licentie weet (de licentie is niet ingeschreven en ook anderszins is de overnemer er niet van op de hoogte). Met Huydecoper meen ik dat in een dergelijk geval de overnemer de licentie niet behoeft te respecteren. Ik teken aan dat de licentieovereenkomst een beding kan bevatten op grond waarvan de licentienemer toestemming moet verlenen bij overdracht van het ie-recht. Daarover moet dan eerst een regeling worden getroffen. Het tweede geval (de over te nemen onderneming beschikt over licenties van derden) ligt eenvoudig wanneer de licentieovereenkomst een beding van niet-overdraagbaarheid kent, hetgeen meestal zo is. Dan zal voor de overdracht eerst toestemming van de ie-rechthebbende moeten worden verkregen. Is een dergelijk beding niet gemaakt, dan geldt ingevolge de heersende opvatting (de licentie is een vorderingsrecht) dat, wanneer de aard van het recht zich niet tegen overdraagbaarheid verzet (art. 3:88 lid 1 BW), hetgeen ook uit de omstandigheden kan worden afgeleid, de licentierechten overdraagbaar zijn.⁶² Met name bij auteursrechten en naburige rechten kan zich nogal eens de situatie voordoen dat de aard zich tegen overdracht verzet. Voorstelbaar is dat de rechthebbende op een artikel geschreven voor *NRC Handelsblad* het niet prettig vindt dat de door hem aan deze krant gegeven licentie tot publicatie wordt overgedragen aan *De Telegraaf*.⁶³ Is wel een beding van niet-overdraagbaarheid gemaakt, dan zou dit een hinderpaal kunnen vormen voor de overdracht van de onderneming. Onder omstandigheden kan zulks misbruik van bevoegdheid opleveren. Gaat het om de oprichting van een joint venture, dan zullen partijen goed moeten overwegen of zij de aan hen individueel toekomende ie-rechten aan de joint venture overdragen (met de verplichting dit recht bij ontbinding te retrocederen), dan wel licenties aan deze onderneming willen geven waardoor zij zelf zeggenschap over de rechten behouden. In dat geval moet zeker worden onderzocht of de deelnemende partijen de licentie onbezwaard kunnen verlenen en of niet reeds aan derden licenties zijn verleend.

4. Andere ie-contracten

Men komt bij de exploitatie van ie-rechten ook wel andere contractsvormen tegen. Ik wijs in het bijzonder op zogenaamde merchandising- en franchisecontracten. Merchandising gaat veelal over de mogelijkheid om merken en andere tekens die een bijzondere waarde hebben te exploiteren voor andere doeleinden dan waarvoor die tekens oorspronkelijk bedoeld zijn, zoals het gebruik van het Ajax-logo voor parfums of het merk Coca-Cola voor serviesgoed. Voorzover deze tekens niet zijn gedeponereerd voor die producten, zijn het geen licenties, maar contracten sui generis, waarvoor de normale regels van overdraagbaarheid van contractuele rechten en verplichtingen gelden.⁶⁴ Ook wijs ik op het bestaan van franchisingscontracten, waarbij aan derden rechten op exploitatie van bepaalde systemen van bedrijfsvoering, distributie of marketing worden gegeven. Dergelijke

contracten bevatten vaak licenties van merken of handelsnamen.⁶⁵

5. IE-rechten en zekerheid

In het kader van onderzoek bij overnames en joint ventures moet er ook op gelet worden of zekerheden op bestaande of toekomstige ie-rechten zijn verleend.⁶⁶ Bij octrooien en kwekersrechten is uitdrukkelijk bepaald dat pandrecht wordt gevestigd bij akte en dat dit tegenover derden eerst werkt na inschrijving van de akte in het desbetreffende register.⁶⁷ De Benelux-wetten, noch de Auteurswet noch de Wet naburige rechten bevatten een dergelijke regeling. Alleen de Benelux Merkenwet vermeldt dat pandrecht slechts ten opzichte van derden werkt na inschrijving.⁶⁸ Er bestaat overeenstemming over dat ie-rechten kunnen worden verpand op grond van art. 3:228 jo. 3:236 lid 2 BW. Verpanding geschiedt bij akte. Bij auteursrecht, naburige rechten en domeinnaamregistraties is het probleem dat inschrijving van een pandakte niet mogelijk is. Derden aan wie het met pand bezwaarde ie-recht wordt overgedragen of derden aan wie een tweede pand wordt gegeven, worden niet beschermd.⁶⁹ Ook de handelsnaam is voor verpanding vatbaar.⁷⁰ Sinds Hoge Raad 19 mei 1995⁷¹ lijkt overdracht tot zekerheid van ie-rechten mogelijk. Daardoor zijn zogenaamde sale and lease back-constructies mogelijk.⁷² Denk daarom aan het bestaan van pandrecht of sale and lease back-constructies bij bedrijfsovernames en joint ventures.

6. Conclusie

In het begin van dit artikel heb ik opgemerkt dat ie-rechten bij bedrijfsovernames en joint ventures vaak een onderbe-deelde positie innemen. Mij realiserend hoeveel beperkingen ik mijzelf moest opleggen, heb ik getracht zo veel mogelijk aan te geven waarop bij due diligence moet worden gelet om de positie van ie-rechten en contracten waarin ie-rechten een rol spelen, op juiste wijze in te schatten.

Prof. mr. Ch. Gielen is advocaat te Amsterdam en bijzonder hoogleraar Intellectueel eigendomsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

62. Met uitzondering van de kwekersrechtlicentie; zie art. 46 lid 4 Zaaizaad- en Plantgoedwet.

63. Zie hierover verder, Quaedvlieg, *Onderneming en nieuw burgerlijk recht*, p. 494 en Spoor & Verkade, *Auteursrecht*, nr. 245.

64. D. Stols, 'Character merchandising: Een tussenstand', *IER* 2000/6.

65. A.J.J. van der Heiden, *Franchising, definitie, werkwijze, in- en externe aansprakelijkheid*, Deventer: Kluwer 1999.

66. In het kader van overnames en joint ventures kan het verlenen van zekerheden op ie-rechten ook een belangrijke rol spelen in verband met de financiering.

67. Art. 67 ROW 1995 en art. 49a ZPW.

68. Art. 11C BMW.

69. Dit volgt uit art. 3:88 BW.

70. Zie Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 29.

71. *NJ* 1996, 119 m.nt. MKW (*Keereweer q.q. v. Sogelease*).

72. Zie voor een vergelijking tussen pandrecht en sale and lease back van een merkrecht: B.S.P.M. van Vondelen, 'Verpanden van merken door leaseconstructie achterhaald', *IER* 1995, p. 204.