

De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

TvI 2015/11

Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.² IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan.

Inleiding

Zowel het Nebula-arrest uit 2006³ als het recente ABN AMRO/Berzona-arrest⁴ ging over de gevolgen van een faillissement van de eigenaar op lopende exploitatie van onroerende zaken door het verschaffen van economische eigendom of huurgenot. Dat de IE-praktijk zich desondanks met deze arresten dient te behelpen om te kunnen inschatten wat de impact van een faillissement van een licentiegever is op de continuïteit van de activiteiten van diens licentienemer, wekt verbazing. Voor de niet-faillissementsjurist is bovendien verbazingwekkend dat de nog te beantwoorden vragen zien op onderwerpen die al sinds de totstandkoming van de Faillissementswet van 1893 spelen, maar kennelijk nog steeds niet duidelijk uitgekristalliseerd zijn.⁵ Intrigerend is vervolgens dat de Hoge Raad in deze twee arresten binnen acht jaar drastisch van koers verandert en niettemin de indruk wil wekken dat beide arresten in elkaars verlengde liggen. Dat roept weer nieuwe vragen op in plaats van dat duidelijkheid wordt verschaft.

Eigendom en intellectuele eigendom

Steen en beton hebben als door het eigendomsrecht van art. 5:1 BW beschermde stoffelijke objecten (in termen van art.

3:2 BW: zaken) niet veel gemeen met immateriële objecten als uitvindingen, werken of merken, die het domein van de intellectuele eigendom vormen. Het verschil in fysieke eigenschappen tussen zaken en onstoffelijke objecten die door IE-rechten beschermd worden brengt bovendien enorme verschillen in de economische gebruiksmogelijkheden met zich. Waar een roerende of onroerende zaak locatiegebonden is en als regel niet door meerdere personen tegelijk feitelijk op dezelfde wijze gebruikt kan worden, geldt voor IE-rechten het tegenovergestelde: zij kunnen wereldwijd en gelijktijdig – voor zover de IE-rechthebbende dat toelaat – door ontelbare (rechts)personen worden aangewend zonder dat het gebruik door de een het gebruik door de ander uitsluit. In economische termen betekent dit dat immateriële objecten – anders dan stoffelijke zaken – niet-rivaliserend in het gebruik zijn.⁶

Daar komt nog bij dat gebruik van een IE-recht door meerdere gebruikers niet noodzakelijkerwijs de exploitatiewaarde van dat recht en/of de attractiviteit voor opvolgende gebruikers drukt. Zo zal de waarde van de auteursrechten met betrekking tot een off-the-shelf softwareproduct bij groei van de gebruikersgroep bijvoorbeeld alleen maar toenemen. Ook in die zin is een verplichting om gebruik van een onroerende zaak te dulden dus wezenlijk anders dan een dergelijke verbintenis "ten laste" van een IE-recht.

IE-licenties - plaatsbepaling

De praktijk laat een zeer grote verscheidenheid in IE-licenties zien. Een enkele uitzondering daargelaten⁷ hebben die gemeen dat de IE-rechthebbende zich steeds verbindt om het aan dat IE-recht verbonden wettelijke verbodsrecht niet jegens de licentienemer in te zullen roepen zolang die zich aan de licentievoorwaarden houdt. De kernafpraak van de IE-licentie is dus een (voorwaardelijk) dulden van "gebruik"⁸ van het moederrecht door de licentienemer. Daarnaast bevatten IE-licentieovereenkomsten allerlei verwante, maar andersoortige verplichtingen aan de kant van de licentiegever. Zo verbindt de licentiegever zich soms ook tot positieve prestaties (een "doen"), zoals de verplichting tot instandhouding (waar nodig door registratie en betaling van taksen e.d.) van het IE-recht en handhaving tegen inbreukmakers, als ook tot onthouding van andere (een "niet-doen"). Zo kan bijvoorbeeld een exclusieve IE-licentie worden gekenschetst als verschaffing van een gebruiksrecht onder gelijktijdige afspraak zich van nadere licentieverlening aan derden te onthouden. Ten slotte kan het ook zo zijn dat de

1 J.P. Hustinx is advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek. Th.C.J.A. van Engelen is hoogleraar Industriële Eigendom bij het CIER/Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht en advocaat bij Ventoux.

2 Volgens recent EU-onderzoek gaat in bedrijfssectoren waarin intensief gebruik wordt gemaakt van IE zo'n € 4,7 biljoen per jaar om. Dat is circa 40% van de totale economische activiteit in de EU. Het aandeel van deze bedrijfssectoren in de totale Europese export is zelfs maar liefst 90%. Vgl. 'Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in the European Union', September 2013 (http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm).

3 HR 3 november 2006, IJN AX8838, NJ 2007/155.

4 HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407.

5 Bij deze verbazing weten de auteurs zich gesteund door A-G Huydecoper in diens conclusie vóór het Nebula-arrest (NJ 2007/155): "11. [...] Enigszins tot mijn verbazing moet ik vaststellen dat het antwoord op die vraag zich niet meteen aan de hand van de beschikbare bronnen van faillissementsrecht aandient. Er kunnen hier de nodige regels worden aangewezen die op het probleem van toepassing (kunnen) zijn en die tot andere uitkomsten leiden."

6 Th.C.J.A. Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9, 2014, nr. 1.7.2. Ook te raadplegen op www.boek9.nl.

7 I.e. de know-how 'licentie', die bij gebreke van vermogensrechtelijke status van know-how in feite niet meer is dan een constellatie van contractuele afspraken en feitelijke handelingen. Vgl. J.L.R.A. Huydecoper, 'Know-how en het vermogensrecht', *MvI* 2008, p. 158-162.

8 Toepassing van een beschermd werkwijze, vervaardiging van een beschermd voortbrengsel, verveelvoudiging/openbaarmaking van een beschermd werk, etc.

licentiegever zich committeert in geval van overdracht van het IE-recht óók ervoor zorg te dragen dat de verkrijger de verplichtingen jegens de licentienemer op zich neemt. Hier- tegenover staan de verplichtingen van de licentienemer jegens de licentiegever, zoals verplichtingen inzake betaling van de licentievergoeding (royalty), het licentiegebied en aard en kwaliteit van de producten of diensten.

IE-licenties verschillen verder naar gelang de aard van het moederrecht dat ermee wordt bezwaard. Voor zover voor deze bijdrage van belang, kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen geregistreerde IE-rechten, zoals octrooirechten, merkenrechten en modelrechten enerzijds, en ongeregistreerde IE-rechten anderzijds, van welke categorie auteursrechten het voor de praktijk meest belangrijke voorbeeld zijn. Dit verschil is vooral relevant omdat licenties met betrekking tot geregistreerde IE-rechten op hun beurt voor registratie in de daartoe bestemde registers in aanmerking komen. Dit is voor verlening naar Nederlands recht weliswaar geen constitutief vereiste, maar brengt wel mee dat die licenties na inschrijving ook ten opzichte van derden geldig zijn.⁹ Auteursrechtlicenties moeten het mede door het ontbreken van vergelijkbare registratiemogelijkheden naar Nederlands recht zonder dergelijke wettelijke derdenwerking stellen. Dat geldt a fortiori voor know-how licenties die überhaupt geen wettelijke status hebben.

IE-licenties pre-Nebula

Tot acht jaar geleden waren het faillissementsrecht en het IE-contractenrecht praktisch volmaakt gescheiden ecosystemen. Vrijwel unisono werd in de IE-praktijk ervan uitgegaan dat vorderingen tot nakoming van overeenkomsten die de gefailleerde enkel verplichten iets te dulden of niet te doen – zoals IE-licenties – niet op de voet van art. 26 Fw ter verificatie hoeven te worden ingediend, en de curator IE-licenties diende te respecteren.¹⁰ Daarbij werd veelal gewezen op de in de toelichting op art. 37 Fw verankerde uitgangspunt dat de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten “niet de minste invloed (uitoefent)”.¹¹ Tegengestelde geluiden uit de insolventie-gemeenschap¹² werden hoofdschuddend afgedaan.

Nebula

Aan die vredige toestand kwam met het befaamde, of ze men wil: beruchte, Nebula-arrest in november 2006 abrupt een einde. In Nebula vorderde de curator van de juridische eigenaar van een pand (Nebula) ontruiming van de huurders van woonruimte in dat pand (Mulders c.s.). Die huurders ontleenden hun huurrecht aan een – overigens na faillissement – met de economische eigenaar (Walton) gesloten huurovereenkomst. Het hof wees de vordering af onder vaststelling dat de overeenkomst van economische eigendomsoverdracht door het faillissement van Nebula niet werd geraakt, zodat Walton op basis daarvan nog altijd een huurrecht aan Mulders c.s. kon verschaffen. In cassatie liep dat anders. De Hoge Raad gaf daar aan dat het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten, niet betekent dat de schuldeiser van een duur-overeenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit de overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. De Hoge Raad maakte duidelijk dat daardoor naar zijn oordeel het beginsel van de *paritas creditorum* op onaanvaardbare wijze zou worden doorbroken. Ook de omstandigheid dat de schuldenaar – zoals in het geval van Nebula – slechts het gebruik van zijn zaak hoefde te dulden, maakte dit niet anders (r.o. 3.5).

Met de vaststelling dat een crediteur wiens vordering enkel inhoudt dat de curator “op zijn handen moet blijven zitten” in beginsel hetzelfde lot deelt als zijn medecrediteuren die wel een actieve prestatie van de curator verlangen, gaf de Raad de curator de vrije hand om na faillissement een streep door het contractuele gebruiksrecht van Walton te halen. Daarmee (aldus expliciet r.o. 3.6) viel ook het doel voor het uit dit gebruiksrecht afgeleide huurrecht van Mulders c.s. Balancerend tussen (i) het beginsel dat een faillissement bestaande overeenkomsten onverlet laat; en (ii) het beginsel van de *paritas creditorum*, kende de Hoge Raad dus uitdrukkelijk aan de *paritas creditorum* doorslaggevend gewicht toe.

Nebula in de IE-licentie context

Na Nebula daalde bij IE-juristen massaal het besef in dat met het nieuwe primaat van de *paritas creditorum* een vanuit de navel van de IE-jurist gezien minst genomen onwenselijke regel het IE-contractenrecht was binnengedrongen. Getransponeerd naar die praktijk zou de Nebula-regel – bij kwalificatie van de IE-licentie als zuiver obligatoire aanspraak¹³ – immers mee kunnen brengen dat de curator in geval van faillissement van een IE-licentiegever voortaan het keuzerecht zou toekomen om zijn verplichtingen jegens licentienemer (waaronder het dulden van diens voortgezet

9 Zie voor de derdenwerking van licenties door inschrijving met betrekking tot octrooien, Benelux merkenrechten, Gemeenschapsmerkenrechten, Benelux modelrechten, Gemeenschapsmodelrechten, rechten op topografieën van halfgeleiders en Nederlandse kwekersrechten respectievelijk: art. 56 lid 2 ROW 1995; art. 2.33 BVIE; art. 23 GMeV; art. 14 lid 3 van de Halfgeleiderwet en art. 63 lid 2 ZPW.

10 W.A. Hoyng, 'De octrooilicentie in faillissement', in: *Recht vooruit*, Deventer: Kluwer 1988, p. 73-96; B.J. Lenselink, 'De verlening van exploitatiebevoegdheden in het auteursrecht', Deventer: Kluwer 2005, p. 1293-186; Ch.A.M. Domingus, 'Enkele rechtsgevolgen van het faillissement van octrooi- of merkhouders als licentiegever', *Tvl* 2002/Special, p. 293-302.

11 Zie Van der Feltz, *Parl. Gesch.* deel I, p. 409.

12 S.C.J.J. Kortmann in zijn noot bij HR 26 april 2002, *NJ* 2005/180; F.M.J. Verstijnen, 'De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement', in: *Preadviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk recht*, Deventer: Kluwer 2006, p. 113-122.

13 Over de vraag of een IE-licentie inderdaad een zuiver obligatoir recht is, wordt verschillend gedacht. Sommige auteurs hebben verdedigd dat een IE-licentie als een beperkt recht in de zin van art. 3:8 BW of quasi-beperkt recht met *droit de suite* zou moeten worden aangemerkt. Zie voor een samenvatting van die discussie C.J. Jager en R.E. Weening, 'Licentie in faillissement', *VrA* 2008/2, p. 49-68.

“gebruik”) in het belang van de boedel niet na te komen en op deze grond de licentienemer het voortgezet gebruik van de licentie zou kunnen verbieden. De licentienemer moest zijn vordering ter zake van het gebruiksrecht en/of ter vergoeding van schade maar ter verificatie indienen. In de literatuur heeft slechts een enkeling kritische noten geplaatst bij de vraag of – onder meer met het oog op de wezenlijke verschillen tussen economisch eigendom van (onroerende) zaken en IE-licenties – wel klakkeloos moet worden aangenomen dat met Nebula inderdaad het laatste woord over IE-licenties was gesproken.¹⁴ Afgezien daarvan werd algemeen de premisse aanvaard dat de IE-licentie na Nebula in faillissement voortaan op de tocht zou staan.¹⁵ Daarbij speelde uiteraard een rol dat Nebula in de insolventiegemeenschap met grote instemming is onthaald.¹⁶ Bovendien is bepaald niet zonder gewicht geweest dat toenmalig Advocaat-Generaal Huydecoper – een gelauwerd specialist in het IE-recht – zowel in zijn lezenswaardige conclusie voorafgaand aan het Nebula-arrest als in een artikel daarna,¹⁷ aangaf dat de lessen van de Nebula-leer ook voor IE-licenties zouden (moeten) opgaan. Ten slotte leek de tekst van het arrest geen evidente openingen te bevatten, waardoor duidelijk zou zijn dat het door de Hoge Raad overwogene beperkt uitgelegd moet worden, zodat het niet van toepassing zou zijn op IE-licenties.

De IE-licentie praktijk post-Nebula

Opvallend genoeg is in de rechtspraak na Nebula een richtinggevend uitspraak over de toepasselijkheid van de Nebula-leer in de IE-licentie context uitgebleven.¹⁸ In de praktijk zijn in de tussentijd evenwel allerlei wegen gevonden om in gevallen waarin het voortbestaan van een IE-gebruiksrecht geen twijfel mag lijden om het Nebula-risico heen te structureren. Zo zijn in de praktijk structuren ontwikkeld waarin als alternatief voor IE-licenties naar vrucht-

gebruik van IE-rechten werd uitgeweken, veelal in combinatie met daarvoor speciaal opgerichte, met *ring-fencing* constructies omgeven licentievehikels. Ook andere goederenrechtelijke structuren, zoals de eigendomsoverdracht onder opschortende voorwaarde van faillissement zijn gaandeweg in zwang geraakt.¹⁹ Uit een recente sondering van de Nederlandse Vereniging voor Industriële Eigendom VIE / AIPPI Nederland²⁰ blijkt dat dit soort constructies in de “big ticket” licensing praktijk de traditionele licentiestructuren de laatste jaren goddeels hebben verdrongen.

Nebula revisited

Recent heeft de Hoge Raad klaarblijkelijk met de Nebula-leer gebroken. Dat deed hij in het Berzona-arrest van 11 juli 2014, dat sindsdien in de literatuur om voor de hand liggende redenen de nodige aandacht heeft gehad, zij het ditmaal met een meer gemengde pers. Waar dit arrest in de IE-wereld met gejuich is ontvangen, zijn *opinion leaders* in de insolventierechtsgemeenschap kennelijk bepaald minder enthousiast. Verstijlen vraagt zich hardop af of de Hoge Raad “echt om is, of zich slechts heeft vergist”.²¹ Van Zanten stelt in de september editie van *TvI*, waarin het arrest door hem overtuigend wordt gefileerd, dat de koers die de Hoge Raad thans kiest “vanuit dogmatisch oogpunt moeilijk is te rechtvaardigen” en voorts dat hij dat doet “op een wijze die niet de schoonheidsprijs verdient”.²² Deze kritiek kent twee niveaus. Beide auteurs achten vanuit systematisch en dogmatisch oogpunt de leer van Nebula “better law”. Beiden hekelen bovendien de wijze waarop de Hoge Raad met terugwerkende kracht in Berzona de Nebula-leer herinterpreteert (“omkat”) zodat het erop lijkt dat iedereen het steeds verkeerd heeft gezien. In elk geval de kritiek op dat laatste niveau lijkt terecht.

Net als in Nebula lag in Berzona de vraag voor wat de positie van een huurder is in geval van faillissement van de juridisch eigenaar van een pand, zij het dat het in Berzona ging om de rechtstreekse verhouding tussen verhuurder en huurder, zonder de tussenschakel van een economisch eigenaar.²³

De Hoge Raad stelt opnieuw voorop dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande overeenkomsten en niet leidt tot wijziging van de daaruit voortvloeiende verbin-tenissen. Opmerkelijk is dat de Hoge Raad hier echter met geen woord rept over de *paritas creditorum*, terwijl dat beginsel in het Nebula-arrest nog van hogere orde werd geacht dan het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. Dat is

14 Th.C.J.A. Van Engelen, ‘Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven’, *IER* 2009/75.

15 Zie o.m. Jager en Weening, 2008 (zie S.C.J.J. Kortmann in zijn noot bij HR 26 april 2002, *NJ* 2005/180; F.M.J. Verstijlen, ‘De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement’, in: *Preadviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk recht*, Deventer: Kluwer 2006, p. 113-122.), P.R.W. Schaink, ‘Enkele bespiegelingen door de bril van een faillissementscurator’, *IER* 2009/74; E.D.C. Neppelenbroek, ‘De softwaregebruikslicentie bij de overdracht van het auteursrecht en in het faillissement van de licentiegever’, *TvI* 2011/25; G.A.J. Boekraad, ‘Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator. Naar aanleiding van het Nebula-arrest’, *MvV* 2007, p. 46-53; en B. Wessels, *Insolventierecht. Deel II. Gevoegen van faillietverklaring (1)*, Deventer: Kluwer 2009, nr. 2586, met verdere literatuurverwijzingen.

16 T.T. van Zanten, *De overeenkomst in het insolventierecht*, Deventer: Kluwer 2012, p. 237 met verdere literatuurverwijzingen.

17 J.L.R.A. Huydecoper, ‘Insolventie en rechten van intellectuele eigendom’, in: *De bewindvoerder, een octopus*, Serie Onderneming en Recht, deel 44, Deventer: Kluwer 2008, p. 657.

18 De in dit verband vaak aangehaalde uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter in de Flodder 3 zaak (Rb. (vzr.) Amsterdam 16 augustus 2007, *JOR* 2007/258) biedt geen aanknopingspunten omdat partijen in deze zaak beide de toepasselijkheid van Nebula op de in deze zaak aan de orde zijnde IE-licentie tot uitgangspunt hadden genomen. Rechtbank Amsterdam 11 juni 2008, *ECLI:NL:RBAMS:2008:BD6619* biedt evenmin soelaas, omdat hier weliswaar een IE-recht, maar geen licentieovereenkomst aan de orde was.

19 Zie over deze figuur B. Winters, ‘Overdracht onder voorwaarde van faillissement (in beginsel) niet paulianeus’, *WPNR* 2011/6895 in reactie op W.M.T. Keukens en R.M. Wibier ‘Overdracht onder voorwaarde van faillissement: voorwaardelijke wetenschap van benadeling’, *WPNR* 2011/6684. Winters heeft het onzes inziens bij het juiste eind.

20 <https://www.aippi.org/download/committees/241/GR241netherlands.pdf>.

21 F.M.J. Verstijlen in zijn noot bij het arrest in *NJ* 2014/407.

22 T.T. Van Zanten, ‘Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!’, *TvI* 2014/36.

23 En zij het in een wat andere context, namelijk in het kader van de vraag of een vordering tot verschaffing van huurgenot zich voor verificatie leent.

met name opvallend, omdat het resultaat dat de Hoge Raad vervolgens bereikt *tegengesteld* is aan de uitkomst voor de economisch eigenaar bij Nebula. In Berzona wordt duidelijk gemaakt dat de curator het voortgezet huurgenot van een aan de failliet in eigendom toebehorende zaak in ieder geval dient te dulden.

De ogenschijnlijke onverenigbaarheid van beide uitkomsten noopt de Hoge Raad tot een motivering waarom in Nebula geen ander oordeel besloten zou hebben gelegen. Dat arrest, zo verklaart hij nu met "*hindsight*", had slechts betrekking op de vraag of de curator gebonden is aan een huurovereenkomst die na het faillissement van de juridische eigenaar van de verhuurde zaak is aangegaan door de economisch eigenaar daarvan op grond van een hem daartoe door de juridische eigenaar verleende contractuele bevoegdheid. Alleen die specifieke vraag zou in Nebula ontkenkend zijn beantwoord. Het probleem in Nebula zou, kortom, niet zijn geweest dat door het faillissement van de juridisch eigenaar de economisch eigenaar niet langer meer zijn gebruiksrecht van het pand aan de curator kon tegenwerpen, zoals de Raad indertijd nog uitdrukkelijk in r.o. 3.6 stelde, maar dat hij na faillissement door het aangaan van een huurovereenkomst had beschikt over tot de boedel behorende zaken.²⁴

Om door Van Zanten al helder uiteengezette redenen²⁵ achten ook wij deze motivering weinig overtuigend. Maar als de Hoge Raad dit zegt "dan zij dit zo" en tellen wij onze zegeningen: duidelijk is in elk geval immers, dat de regel dat de curator niet gehouden was een bestaande wederkerige overeenkomst te respecteren die slechts een dulden van gebruik inhoudt, niet langer geldend recht is en dat is vanuit het "gemiddelde IE-perspectief" toe te juichen.

De Berzona-leer

Berzona behelst dus een her-duiding van Nebula, en daarmee een bijstelling van de spelregels. Het in art. 37 lid 1 Fw verankerde keuzerecht van de curator om wederkerige overeenkomsten niet gestand te doen, is natuurlijk niet van de baan. De Hoge Raad verbijzondert in r.o. 3.6.3 alleen dat de mogelijkheid van de curator om uit overeenkomst voortvloeiende verbintenissen ("passief") niet na te komen, verbintenissen betreft "die uit of ten laste van de boedel moeten worden voldaan", zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht. Ook overweegt hij in r.o. 3.6.4 dat het faillissement in elk geval niet tot gevolg heeft dat de curator ook ("actief") een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Bovendien leert r.o. 3.6.5, als gezegd, dat onder vigeur van beide arresten de curator in elk geval óók het recht heeft een huurder van een zaak zijn gebruiksrecht te ontzeggen, wanneer hem dat recht na faillissement door de economisch eigenaar is verleend.

De lessen van Berzona voor IE-licenties

Wat betekent dit alles nu eigenlijk voor de IE-contractpraktijk? Vooropgesteld zij, dat het transponeren van arresten over de faillissementsbestendigheid van huurovereenkomsten betreffende een onroerende zaak naar de IE-praktijk een hachelijk avontuur is. Niet in de laatste plaats omdat Nebula en Berzona leren dat de koers van de Hoge Raad vooralsnog niet standvastig is. De vanuit insolventierechtelijk perspectief niet onbegrijpelijke dogmatische bezwaren tegen Berzona van Van Zanten en Verstijlen indachtig, is immers niet uitgesloten dat de brij na het Berzona-arrest nog steeds niet is uitgedraaid.²⁶

Bij verdere exegese van Nebula en Berzona door IE-specialisten dient vooropgesteld te worden dat de Hoge Raad in deze beide arresten met géén woord sprak over IE-rechten of licenties, en met betrekking tot Nebula zelfs met zoveel woorden in r.o. 3.6.5 van Berzona duidelijk heeft gemaakt – ondanks de voorafgaande conclusie van Huydecoper – alleen de specifieke casuspositie van dit arrest voor ogen te hebben gehad. Een arrest in cassatie is voornamelijk een einduitspraak over een rechtsvraag, zoals die voorligt in een concrete procedure tussen specifieke partijen en zoals die wordt gekleurd door de aan die procedure eigen feiten en omstandigheden. Men moet er dus voor waken niet te veel in een arrest te willen lezen en niet vergeten dat de rechter – en dus ook de Hoge Raad – in een procedure soms in de rol van wetgever-plaatsvervanger gedwongen wordt, maar uiteindelijk geen plaatsvervangend wetgever is. Het kunnen extrapoleren van deze uitspraken over het al dan niet moeten dulden door de curator van het gebruik van een zaak naar het moeten dulden door de curator van het gebruik van een immaterieel object is niet vanzelfsprekend.

Geen actief beëindigingsrecht

Dit gezegd hebbende, lijkt op grond van Berzona in elk geval de voorzichtige conclusie gerechtvaardigd dat het faillissement van een IE-rechthebbende c.q. licentiegever bij de huidige stand van het recht niet tot gevolg heeft dat diens curator ("actief") een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de licentieovereenkomst niet toekent zolang die overeenkomst nog loopt. Dat betekent onzes inziens niet alleen dat de curator geen actief beëindigingsrecht met betrekking tot de IE-licentie toekomt voor zover dat in licentieovereenkomst geen steun vindt, maar de curator evengoed het recht mist om een rechtsovereenkomst tot staking van gebruik (wegens vermeende inbreuk op het in de boedel vallende moederrecht) tegen de licentienemer in te stellen zolang die zich aan de licentievoorwaarden houdt.²⁷ Overigens roept de kwalificatie van de regel dat de curator geen bevoegdheid of vordering toekomt "*die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising*"

24 (Alleen) dat zou een te vergaande inbreuk op de gelijkheid van schuldeisers vormen; HR 11 juli 2014, ECLI:NL:HR:2014:1681, NJ 2014/407, r.o. 3.6.5.

25 T.T. Van Zanten, 'Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatiel', *TvI* 2014/36.

26 Ook de leerstellingen van A-G Huydecoper in verband met Nebula hebben ondanks Berzona natuurlijk niet aan zeggingskracht in geboet.

27 In die zin ook (over de gelding van Berzona met betrekking tot softwarelicenties): R. Chavannes en N. Van der Laan, 'Kroniek technologie en recht', *NJB* 2014/1836.

met de opmerking “als de [...] overeenkomst nog loopt” nog de vraag op hoe tegen stilzwijgende verlenging van een (licentie)overeenkomst aangekeken dient te worden. Zou een stilzwijgende verlenging meebrengen dat de overeenkomst “nog loopt”, waar deze auteurs van uitgaan, dan geldt op grond van Berzona immers een ander regime dan wanneer stilzwijgende verlenging geldt als het opnieuw verlenen van een recht “ten laste van de boedel” vergelijkbaar met “de vestiging van een recht”. In dat laatste geval zou de curator wel degelijk het recht van “passieve” wanprestatie toekomen.

Wél recht om moederrecht te vervreemden

Het is voor de IE-licentiepraktijk verder van belang dat de curator op grond van art. 26 Fw en Berzona de handen vrij zou hebben om aan de IE-licentie verwante verplichtingen tot een “doen” (passief) niet na te komen. Dergelijke verplichtingen die de curator wél in de wind zou mogen slaan omvatten in ieder geval bijvoorbeeld de verplichting om het moederrecht ten laste van de boedel in stand te houden, of al dan niet mede ten behoeve van licentienemer tegen inbreukmakers op te treden. Een in de praktijk nog belangrijkere verplichting tot een “doen” is die om in geval van overdracht van het IE-recht, waartoe de curator onverkort gerechtigd blijft, de IE-licentie mee over te dragen. Omdat ook die verplichting zich voor passieve niet-nakoming leent, bestaat dus in faillissement voor de licentienemer nog steeds het risico dat de curator het recht verkoopt en levert aan een derde, aan wie de IE-licentie niet kan worden toegeworpen.

Daarmee blijft dus ook onder vigeur van Berzona de vraag actueel in hoeverre IE-licenties tegen opvolgende verkrijgers van het moederrecht kunnen worden toegeworpen. Die vraag wordt in de internationale context door nationaal (IE-)vermogensrecht geregeerd, en het antwoord verschilt van land tot land.²⁸ Naar Nederlands recht wordt aangenomen dat de wettelijke derdenwerking die het gevolg is van registratie van licenties met betrekking tot IE-rechten die een register kennen zaaksgevolg meebrengt.²⁹ Daarmee is inschrijving van octrooi- en merkrechtlicenties dus een verstandige maatregel ter afwending van het risico dat de curator door overdracht te goeder trouw het moederrecht eenvoudig van gebruiksrechten ontdoet. Voor licenties ter zake van IE-rechten die geen register kennen, zoals auteursrechten, geldt dit echter niet. Dergelijke licenties blijven naar Nederlands recht dus onverkort kwetsbaar voor verval door vervreemding van het moederrecht.³⁰

28 In sommige landen is (bewijs van) feitelijke bekendheid met een IE-licentie voldoende voor derdenwerking. Veelal is echter inschrijving in de daartoe bestemde registers een constitutief vereiste.

29 Dat geldt in elk geval voor octrooiligenties. Met betrekking tot merkrechtlicenties is dit niet omstreden. Vgl. Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom 2*, Deventer: Kluwer 2008, nr. 16.9.7. Zie verder; Van Engelen, *IE-Goederenrecht*, 2014, nr. 8.4.5.(f) en nr. 9.2.2.

30 Vgl. F.C. Folmer, T.J. De Graaf en A.M. Verschuur, ‘Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele eigendomsrecht’, *MvV* 2008, p. 174-175.

Exclusiviteitsverplichtingen

Waar Berzona weliswaar het voortbestaan van gebruiksrechten uit hoofde van wederkerige overeenkomsten in faillissement van de verstrekker van die rechten veilig lijkt te stellen, lijkt een eventueel overeengekomen exclusiviteit van dat gebruiksrecht niet te profiteren van de uit Berzona voortvloeiende vrijstelling van faillissementsgevolgen voor verplichtingen tot een dulden. Met Van Zanten³¹ verwachten wij dat de curator in dit geval het keuzerecht van niet-nakoming toekomt, omdat het feitelijk in zijn macht ligt om te wanpresteren. Aannemelijk is kortom dat de houder van een exclusieve IE-licentie zich schending door de curator van het exclusiviteitsbeding moet laten welgevalen en de daaruit voortvloeiende (schadevergoedings)vordering alleen ter verificatie kan indienen.

Conclusie

Met het Berzona-arrest heeft de Hoge Raad een nieuw antwoord gegeven op de vraag of een curator verplicht kan worden om uit een overeenkomst voortvloeiende gebruiksrechten te dulden. Waar na het Nebula-arrest de afgelopen acht jaren gevreesd moest worden dat het antwoord voor IE-licenties ontkennend zou zijn, lijkt nu aangenomen te mogen worden dat de vraag bevestigend beantwoord kan worden. Daarmee is de dreiging voor het voortbestaan van IE-licenties die van het Nebula-arrest uitging dus grotendeels ingedamd met het Berzona-arrest, voor zover deze beide arresten zich ook over IE-licenties zouden uitstrekken. Of dit het geval is, was en blijft voorlopig onzeker. Bovendien lopen IE-licentienemers ook ingeval van een-op-een-toepasselijkheid van Berzona op IE-licentieovereenkomsten het risico dat hun gebruiksrecht het faillissement van hun licentiegever niet of niet onverkort overleeft, bijvoorbeeld omdat het moederrecht door de curator vrij van licentie wordt verkocht of een exclusiviteitsverplichting wordt geschonden.

Hoewel er vanwege de fysieke en economische verschillen tussen stoffelijke zaken en immateriële objecten veel voor te zeggen is dat de juridische gevolgen van een faillissement van een eigenaar van onroerend goed op lopende exploitatieovereenkomsten anders kunnen – en waarschijnlijk ook behoren – uit (te) pakken dan bij faillissement van een IE-rechthebbende en diens exploitatieovereenkomsten met betrekking tot dat recht, blijft het vooralsnog wachten op richtinggevende rechtspraak in die zin. Tot die tijd zullen de alternatieve beschermingsconstructies die IE-juristen in de nasleep van Nebula hebben opgetrokken om de continuïteit van IE-gebruiksrechten in faillissement te verzekeren hun waarde behouden.

31 T.T. Van Zanten, ‘Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!’, *TvI* 2014/36.