

# ENKELE GOEDERENRECHTELIJKE ASPECTEN VAN OCTROOIRECHTEN

Certains aspects du droit des biens relatifs au droit des brevets  
(avec un résumé en français)

Some property law aspects of patent rights  
(with a summary in English)

## Proefschrift

ter verkrijging van de graad van doctor aan de  
Universiteit Utrecht

op gezag van de rector magnificus,  
prof. dr. H.R.B.M. Kummeling, ingevolge het besluit  
van het college voor promoties in het openbaar te  
verdedigen op maandag 24 augustus 2020 des ochtends  
te 11.00 uur door

Marc Willem Dirk van der Burg

geboren te Rotterdam

PROMOTOREN

Prof. dr. Th.C.J.A. van Engelen  
Prof. dr. J.W.A. Biemans

Sluitingsdatum: afgesloten per 1 oktober 2019.

Latere ontwikkelingen zijn slechts incidenteel meegenomen.

Vormgeving: Studio Asja Keeman  
Omslag: Asja Keeman & Benthe van der Burg

Druk: Zwaan Printmedia

© M.W.D. van der Burg, 2020

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit dit proefschrift mag zonder voorafgaande toestemming worden vervoelvoudigd of openbaar worden gemaakt. Hoewel aan de totstandkoming van dit proefschrift de uiterste zorg is besteed, aanvaardt de universiteit of promovendus geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als direct of indirect gevolg van het proefschrift. Het is raadzaam contact op te nemen met een gekwalificeerd adviseur bij vragen of aangelegenheden.

All rights reserved.

No part of this thesis may be reproduced in any form or by any means, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission. While every care has been taken when writing this thesis, no responsibility can be accepted by the university or the student for any loss or damage for acting or refraining from action as a result of the contents of this thesis. It is recommended to consult a qualified advisor in case of questions or issues.

# INHOUD

LIJST MET AFKORTINGEN	xi
1. INLEIDING	1
1.1 Aanleiding voor dit onderzoek	1
1.2 Vraagstelling	1
1.3 Opbouw van het onderzoek	2
1.4 Grenzen van het onderzoek	4
1.5 Gevolgde methode	5
1.6 Belang van het onderzoek	7
2. VERKENNING 1: KERNASPECTEN OCTROOI, POSITIE BINNEN HET VERMOGENSRECHT, VERKRIJGING EN VERLIES	9
2.1 Inleiding	9
2.2 Kernaspecten van een octrooi	9
2.2.1 Verleend door de overheid	9
2.2.2 Omvang van het recht	10
2.2.3 Handhaving van het recht	11
2.2.4 Octrooibewijs	11
2.2.5 Octrooiregister	12
2.2.6 Samenvatting	12
2.3 Octrooi als vermogensrecht	12
2.4 Octrooi als absoluut recht	15
2.5 Goederenrechtelijk absoluut en octrooirechtelijk absoluut	16
2.6 Verrijking van een octrooi onder algemene titel	18
2.6.1 Inleiding	18
2.6.2 Natuurlijke personen	20
2.6.3 Rechtspersonen	21
2.7 Verrijking van een octrooi onder bijzondere titel	22
2.7.1 Overdracht	23
2.7.2 Verrijgende verjaring	23
(a) Verrijgende verjaring bij bezit te goeder trouw	23
(b) Verrijgende verjaring na verjaring rechtvordering rechthebbende	25
2.7.3 Onteigening	27
2.7.4 Verlening	29
2.7.5 Opeising	30
(a) Aanspraak op het octrooi	30
(b) Bijzonderheden verkrijging	31
(c) Gedeeltelijke aanspraak op een octrooi	34
(d) Verjaringstermijn	36
(e) Grondslag verjaringstermijn	37

	(f) Verschil tussen opeising en revindicatie	38
2.8	Verlies van een octrooi	38
2.9	Samenvatting	41
3.	VERKENNING 2: OCTROOIREGISTER EN REGISTER VAN STUKKEN	45
3.1	Inleiding	45
3.2	Het octrooiregister	45
3.2.1	Inleiding	45
3.2.2	De registers onder de (Rijks)octrooiwet (1910)	48
	(a) Overzicht relevante bepalingen in het Octrooiereglement	52
	(b) Voorbeeld	52
	(c) Gedeeltelijke overname van een akte	54
	(d) Aanpassingen en verdwijning register van stukken	54
3.2.3	Register(s) onder de Rijsoctrooiwet 1995	55
	(a) Register van stukken	57
	(b) Restbepaling inschrijvingen	58
	(c) Inschrijving van octrooiaanvragen	60
	(d) Aantekening verlening in het octrooiregister	63
	(e) Inlichtingen, uittreksels en afschriften	63
3.3	Inschrijvingen in het octrooiregister	63
3.3.1	Inleiding	63
3.3.2	Ambtshalve inschrijvingen	64
3.3.3	Inschrijvingen op verzoek	65
	(a) Verzoek tot inschrijving van een akte van overdracht	65
	(i) Het verzoek	67
	(ii) De bijlage	68
	(iii) Verwerking verzoek door Octrooiencentrum Nederland	68
	(b) Verzoeken tot inschrijving met betrekking tot een licentie of een pandrecht	70
	(c) Verzoeken tot inschrijving van andere stukken	71
3.3.4	De betekenis van inschrijvingen	71
	(a) Constitutief	72
	(b) Tegenwerping aan derden	72
	(c) Inschrijvingen zonder rechtsgevolg	73
3.3.5	Rangorde	74
3.4	Het kadaster en de openbare registers	75
3.4.1	Inleiding	75
3.4.2	Het kadaster	75
3.4.3	De openbare registers	77
3.4.4	Onvolledig negatief stelsel	80
3.4.5	Openbare registers en derdenbescherming	83
3.5	Vergelijking van de registers voor octrooien met de registers voor onroerende zaken	85
3.6	Samenvatting	87

4.	OVERDRACHT	91
4.1	Inleiding	91
4.2	Wetsgeschiedenis artikel 65 Row 1995	91
4.2.1	Invoering Rijsoctrooiwet 1995	91
4.2.2	Wetswijziging invoering Boeken 3, 5, en 6 BW	92
4.2.3	Periode 1905 tot 1992	94
4.2.4	Totstandkoming wetsontwerp	97
4.2.5	Slotsom	101
4.3	Titel	101
4.3.1	Causale overdracht	101
4.3.2	Drucker	102
4.3.3	Telders	102
4.3.4	De zaak Vonk tegen Lamp	104
4.3.5	Discussie	105
4.3.6	Wetswijziging	109
4.3.7	Artikel 65 Row 1995	110
4.3.8	Begrip titel	110
4.3.9	Bepaaldheid van de titel	114
4.3.10	Geldigheid titel ten tijde van levering	116
4.3.11	Voorwaardelijke titel	118
	(a) Opschortende voorwaarde	119
	(b) Ontbindende voorwaarde	121
4.3.12	Verbintenis onder een tijdsbepaling	123
	(a) Conversie overdracht onder een ontbindende tijdsbepaling	123
	(b) Conversie overdracht onder een opschortende tijdsbepaling	124
4.4	Beschikkingsbevoegdheid	125
4.4.1	Tijdstip	126
4.4.2	Bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid	127
4.4.3	Derdenbescherming onder artikel 3:88 lid 1 BW	128
	(a) Goede trouw	130
	(b) Oorzaak onbevoegdheid	135
	(i) Titelgebreken	136
	(ii) Leveringsgebreken	136
	(iii) Beschikkingsonbevoegdheid	136
	(c) Gevolgen derdenbescherming	137
4.4.4	Derdenbescherming in de Rijsoctrooiwet 1995	137
	(a) Bij vernietiging	138
	(b) Bij opeising	139
	(c) Bij niet-ingeschreven nietigheidsdagvaarding	140
4.5	Levering	142
4.5.1	Goederenrechtelijke overeenkomst	142
4.5.2	Leveringsformaliteiten	146
4.5.3	Inschrijving in het octrooiregister	151
4.5.4	Verschil tussen titel en akte	159
4.5.5	Elk voorbehoud de overdracht betreffende	160

4.5.6	Uitleg van de akte van levering	170
	(a) Inleiding	170
	(b) Uitleg van contracten in het overeenkomstenrecht	170
	(c) Uitleg van akten van levering in het goederenrecht	176
	(i) Subjectieve uitleg van de akte van cessie	176
	(ii) Objectieve uitleg van de akte van levering van registergoederen	177
	(d) Uitleg van octrooiakten	180
4.5.7	Levering bij voorbaat van toekomstige octrooien	182
4.6	Slotsom voor artikel 65 Row 1995	185
5.	MODERNISERING ARTIKEL 65 LID 3 ROW 1995	189
5.1	Inleiding	189
5.2	Octrooioverdracht onder buitenlands recht	190
	5.2.1 Inleiding	190
	5.2.2 Overdracht volgens het Franse recht	190
	5.2.3 Overdracht volgens het Duitse recht	195
	5.2.4 Overdracht volgens het Engelse recht	200
	5.2.5 Overdracht volgens het Zwitserse recht	205
	5.2.6 Vergelijking van de verschillende systemen van overdracht	208
5.3	De positie van derden na een stille overdracht	208
	5.3.1 Onderzoek aan de hand van vier vragen	208
	5.3.2 Vraag 1a: Verhaal op het octrooi	210
	(a) Het Franse recht	210
	(b) Het Duitse recht	211
	(c) Het Engelse recht	211
	(d) Het Zwitserse recht	211
	(e) Het Nederlandse recht	212
	(f) Samengevat	214
	5.3.3 Vraag 1b: Parallele overdrachten	215
	(a) Het Franse recht	215
	(b) Het Duitse recht	217
	(c) Het Engelse recht	218
	(d) Het Zwitserse recht	220
	(e) Het Nederlandse recht	221
	(f) Samengevat	222
	5.3.4 Vraag 2a: Handhaving van het octrooi	223
	(a) Richtlijn handhaving IE-rechten	223
	(b) Het Franse recht	223
	(c) Het Duitse recht	226
	(d) Het Engelse recht	227
	(e) Het Zwitserse recht	228
	(f) Het Nederlandse recht	229
	(g) Samengevat	231
	5.3.5 Vraag 2b: Bestuursrechtelijk rechtsverkeer	232
	(a) Het Franse recht	232

	(b) Het Duitse recht	233
	(c) Het Engelse en Zwitserse recht resp. het EO	233
	(d) Het Nederlandse recht	233
	(e) Samengevat	234
	5.3.6 Geharmoniseerd octrooirecht?	234
5.4	Modernisering artikel 65 lid 3 Row 1995	235
	5.4.1 Relatieve eigendom' kan niet	235
	5.4.2 Artikel 65 lid 3: een onmogelijke bepaling	237
	5.4.3 Van derdenwerking naar derdenbescherming	239
	5.4.4 Vraag 1a: Verhaal op het octrooi	239
	5.4.5 Vraag 1b: Parallele overdrachten	247
	5.4.6 Vraag 2a: Handhaving van het octrooi	250
	5.4.7 Vraag 2b: Bestuursrechtelijk rechtsverkeer	251
	5.4.8 Samenvatting modernisering	252
6.	BEZIT	255
6.1	Inleiding	255
6.2	Literatuur en jurisprudentie	256
	6.2.1 Drucker	256
	6.2.2 Telders	256
	6.2.3 Van Engelen	257
	6.2.4 Arresten bezit van merken	258
	(a) Hof Den Haag (Spirits/FKP)	259
	(b) Hof Arnhem-Leeuwarden (Waarschip)	259
6.3	Titel 3,5 BW 'Bezit en houderschap' en octrooien	260
	6.3.1 Inleiding	260
	6.3.2 Wetsgeschiedenis	261
	6.3.3 Kenmerken bezit	263
	6.3.4 Houderschap	265
	6.3.5 Wie heeft het bezit?	265
	6.3.6 Verkrijging, overdracht en verlies van bezit	267
	(a) Verkrijging van bezit van een octrooi	267
	(b) Overdracht van bezit	268
	(c) Bezitsverkrijging door opvolging onder algemene titel	269
	(d) Verlies van bezit	270
	6.3.7 Processuele functie van bezit	270
	6.3.8 Burgerlijke vruchten	274
	6.3.9 De goederenrechtelijk en politionele functie van bezit	277
	6.3.10 Verjaring	277
6.4	Samenvatting en slotsom	279
	6.4.1 Probleemloze toepassingen van enkele bezitsbepalingen	279
	6.4.2 Toepassing van enkele bezitsbepalingen niet goed voorstelbaar	280
	6.4.3 Slotsom	280

7.	PAND	283
7.1	Inleiding	283
7.2	Kernaspecten pandrecht	284
7.3	Wetsgeschiedenis van artikel 67 Row 1995	286
7.3.1	Rapport Subcommissie	286
7.3.2	Parlementaire geschiedenis 1905/1910	286
7.3.3	Meijers (1912)	287
7.3.4	Wetswijziging invoering Boeken 3, 5, en 6 BW	287
7.3.5	Invoering Rijsoctrooiwet 1995	288
7.3.6	Implementatie Verdrag inzake octrooirecht	288
7.3.7	Slotsom	289
7.4	Het ontstaan van pandrecht op een octrooi	289
7.4.1	Schakelbepaling artikel 3:98 BW	289
7.4.2	Titel	290
7.4.3	Beschikingsbevoegdheid	291
7.4.4	Vestiging	291
7.4.5	Gekozen woonplaats	295
7.4.6	Bedingen	296
7.4.7	Andere wijze van ontstaan dan door vestiging	300
7.5	Derdenbescherming	301
7.5.1	Derdenbescherming onder artikel 3:88 lid 1 BW	302
7.5.2	Parallele transacties: van derdenwerking naar derdenbescherming	302
7.5.3	Derdenbescherming bij niet-ingeschreven nietigheidsvordering	306
7.5.4	Derdenbescherming bij opeising	307
7.6	Uitoefening pandrecht	310
7.6.1	Handhaving octrooi jegens inbreukmakers	310
7.6.2	Wetsgeschiedenis artikel 70 Row 1995	311
7.6.3	Openbare verkoop ten overstaan van een notaris	313
7.6.4	Onderhandse verkoop na toestemming van de voorzieningenrechter	316
7.6.5	Onderhandse verkoop na overeenstemming tussen partijen	318
7.7	Tenietgaan pandrecht	319
8.	LICENTIE	323
8.1	Inleiding	323
8.2	Inhoud van de licentie	323
8.3	Positie licentienemer jegens inbreukmakers	325
8.3.1	Schadevergoeding of winstafdracht	325
8.3.2	Geen inbreukverbod	327
8.4	Ontstaan licentie	330
8.4.1	Overeenkomst	331
8.4.2	Aanvaarde uiterste wilsbeschikking	331
8.4.3	Beschikking van Onze Minister	332

8.4.4	Rechterlijke uitspraak	333
8.4.5	Koninklijk besluit	334
8.4.6	Euratom-verdrag	334
8.4.7	Hierna alleen licenties ontstaan uit een overeenkomst	335
8.5	Gevolgen inschrijving licentie in het octrooiregister	335
8.5.1	Discussies in de Subcommissie	335
8.5.2	Drucker	338
8.5.3	Telders	340
8.5.4	Hoyng	341
8.5.5	Huydecoper en Van Nispen	343
8.5.6	Van Engelen	343
8.5.7	Discussie	344
8.6	Enkele goederenrechtelijke situaties rond licenties	348
8.6.1	Overdracht octrooi	348
8.6.2	Verpanding octrooi	349
8.6.3	Opeising octrooi	350
8.6.4	Licentie gaat over op een ander octrooi	351
8.6.5	Overdracht licentie door de licentienemer	353
8.6.6	Verpanding licentie door de licentienemer	356
8.6.7	Verpanding toekomstige licentiebetalings door de octrooihouder	357
8.7	Einde licentieovereenkomst	358
8.8	Discussie huidige regeling licentie	359
8.9	Rechtsvergelijkend onderzoek octrooilicenties	360
8.9.1	Inleiding	360
8.9.2	Het Britse recht	361
8.9.3	Het Franse recht	366
8.9.4	Het Duitse recht	370
8.9.5	Het Zwitserse recht	378
8.9.6	Samenvatting van de verschillende regelingen	389
8.10	Twee wegen voor modernisering	391
8.10.1	Inleiding	391
8.10.2	Tweedeling langs de bekende vermogensrechtelijke lijnen	394
	(a) De gewone licentie als relatief recht	395
	(b) De exclusieve licenties als een absoluut recht	395
	(c) Verschillen tussen beide typen bij beëindiging licentie wegens wanbetaling	396
	(d) Aanpassing Rijsoctrooiwet 1995	397
8.10.3	Obligatoire licenties met verzakelijkte eigenschappen	398
8.10.4	Vergelijking van de twee wegen	400
8.11	Slotsom en moderniseringsaanwet	402

9.	CONCLUDERENDE SLOTOPMERKINGEN	407
9.1	Inleiding 521	
9.2	Octrooi als absoluut vermogensrecht; verkrijging en verlies	407
9.3	Octrooiregister en register van stukken	408
9.4	Octrooioverdracht	409
9.5	Modernisering artikel 65 lid 3 Row 1995	411
9.6	Bezit	413
9.7	Pandrecht	414
9.8	Licentie	415
9.9	Slotopmerking	418
	RÉSUMÉ EN FRANÇAIS	421
	SUMMARY IN ENGLISH	435
	VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR	449

## LIJST VAN AFKORTINGEN

aant.	aantekening
BIE	Bijblad bij de Industriële Eigendom
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BW	Burgerlijk Wetboek
Cc	Code civil
CPI	Code de la Propriété Intellectuelle
EOB	Europees Octrooibureau
EOV	Europees Octrooiverdrag
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
HR	Hoge Raad
INPI	Institut national de la propriété industrielle
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht
jo.	juncto
JOR	Jurisprudentie Onderneming en Recht
Kw	Kadasterwet
MvV	Maandblad voor Vermogensrecht
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
PA 77	Patents Act 1977
PatG	Patentgesetz
PIBD	Propriété industrielle - Bulletin documentaire
Rb.	Rechtbank
rdnr.	randnummer
r.o.	rechtsoverweging
Rv.	Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Row (1910)	Rijksoctrooiwet (1910)
Row 1995	Rijksoctrooiwet 1995
Stb.	Staatsblad
sPatG	(Schweizerisches) Patentgesetz
Trb.	Tractatenblad
TRIPS	Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
WPNR	Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie



## HOOFDSTUK 1

# INLEIDING

### 1.1 AANLEIDING VOOR DIT ONDERZOEK

“De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven.”

Deze zin uit artikel 65 lid 3 Row 1995 is niet goed te begrijpen voor juristen die het goederenrecht hebben geleerd onder het huidige Burgerlijk Wetboek, ingevoerd op 1 januari 1992. Het huidige Burgerlijk Wetboek is immers zo ingericht dat in beginsel een levering naar buiten blijkt en daarmee de overdracht publiciteit heeft. Door publiciteit kunnen derden zien dat een goed is overdragen.<sup>1</sup> Voor octrooien blijkt dit anders te zijn. Lid 1 van artikel 65 Row 1995 bepaalt dat de overdracht van een octrooi (meer specifiek: de levering) bij akte geschiedt. Van deze vermogensverschuiving blijkt in beginsel niets naar buiten. De overdracht is daarmee ‘stil’; derden zijn in beginsel onwetend over de overdracht van het betreffende octrooi. Ter geruststelling lijkt lid 3 er te zijn: de overdracht werkt niet tegenover derden zonder inschrijving in het octrooiregister. Maar, zo vroeg schrijver dezes zich af, wat is een overdracht die niet tegenover derden werkt? Of is lid 3 een derdenbeschermingsbepaling? Dat lijkt niet het geval omdat goede trouw of wetenschap van de overdracht volgens lid 3 niet relevant is voor de werking tegenover derden. In de derdenbeschermingsbepalingen uit het BW wordt altijd goede trouw uitdrukkelijk vereist, zie bijvoorbeeld de artikelen 3:86 lid 1 en 3:88 lid 1 BW. Wat is dan precies de betekenis van de inschrijving van de akte van levering in het octrooiregister? Is een octrooi *de facto* toch een registergoed? Aanleiding voor schrijver om een onderzoek uit te voeren naar de werking van de overdracht van een octrooi en de rol van het octrooiregister daarbij.

### 1.2 VRAAGSTELLING

Het centrale probleem is de vraag wat de betekenis is van de huidige overdrachtsbepaling in de Rijsoctrooiwet 1995, artikel 65 Row 1995, afgezet tegen het goederenrechtelijk systeem van het Burgerlijk Wetboek zoals ingevoerd op 1 januari 1992. De aanleiding is zoals hierboven aangegeven, de vraag hoe artikel 65 lid 3 Row 1995 zou moeten worden begrepen nu enerzijds een octrooi geen registergoed lijkt te zijn, maar anderzijds er wel een openbaar register is waarin de overdracht van octrooien kan worden aangetekend. Doordat tijdens het onderzoek zal blijken dat artikel 65 Row 1995 terugvoert tot het begin van de vorige eeuw,

<sup>1</sup> De stille cessie uit artikel 3:94 lid 3 BW is pas in 2004 ingevoerd (Stb. 2004, 314). Voor de overdracht van een vordering op naam was voor die tijd de mededeling aan de schuldeiser uit artikel 3:93 lid 1 BW nog als vast vormvereiste voorgeschreven.

is tevens de vraag onderzocht hoe de bepaling zou kunnen worden gemoderniseerd zonder daarbij uit de pas te gaan lopen met de ons omringende belangrijke octrooilanden, zoals Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, en tegelijk goed passend binnen het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

In het verlengde hiervan is ook gekeken naar de regeling van pandrecht op octrooien in artikel 67 Row 1995. De vestiging van een pandrecht verloopt immers in beginsel systematisch geheel analoog aan de overdracht. Artikel 67 lid 1 Row 1995 bepaalt namelijk:

“Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte *en werkt tegenover derden eerst wanneer de akte door het bureau in het octrooiregister is ingeschreven.*” (cursivering MB)

De vraag wat de betekenis is van de inschrijving van een pandakte in het octrooiregister is dezelfde als bij de overdracht. De spanning tussen enerzijds stille vestiging en anderzijds inschrijving in het (openbare) octrooiregister is geheel identiek bij pandrecht. Ook voor artikel 67 Row 1995 wordt bekeken of de bepaling goed past binnen het systeem van het huidige Burgerlijk Wetboek, dan wel hoe artikel 67 Row 1995 zou kunnen worden gemoderniseerd omdat ook deze bepaling terugvoert tot het begin van de vorige eeuw.

Voor de volledigheid is ook de goederenrechtelijk regeling van de octrooilicentie onderzocht. Op een octrooi kan een (stille) licentie worden verleend. Echter, ook licenties kunnen in het octrooiregister worden ingeschreven. De tweede zin van artikel 56 lid 2 Row 1995 bepaalt:

“De door een overeenkomst (...) ontstane licentie *is tegenover derden geldig, nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven.*” (cursivering MB)

Na inschrijving van de licentie in het octrooiregister is deze dus ‘tegenover derden geldig’. Ook hier komt de vraag op wat de inschrijving van een octrooilicentie in het octrooiregister goederenrechtelijk betekent. Is de betekenis van de inschrijving van een licentie hetzelfde als de inschrijving van een akte van overdracht of verpanding? Uit het onderzoek zal blijken dat ook deze bepaling inmiddels meer dan 115 jaar oud is. Net als bij overdracht en pand wordt ook hier onderzocht of de goederenrechtelijke regeling van de licentie zou kunnen worden gemoderniseerd.

### 1.3 OPBOUW VAN HET ONDERZOEK

Het resultaat van het onderzoek wordt in de navolgende hoofdstukken uiteengezet. De kern van het onderzoek, het onderzoek naar de huidige regeling van de overdracht van een octrooi en hoe deze regeling kan worden gemoderniseerd, is neergelegd in de hoofdstukken 4 en 5. Omdat het goederenrecht een zeer systematische structuur kent waarmee bij de regeling van de overdracht van octrooien rekening moet worden gehouden, is het onderzoek verbreed met twee inleidende verkenningen om tot een goede inbedding van de overdracht van een

octrooi in de bestaande structuur van het goederenrecht te komen. Allereerst zal in hoofdstuk 2 de plaats van het octrooi binnen het vermogensrecht worden onderzocht. Daarnaast zullen de andere wijzen van verkrijging en verlies van octrooien dan door overdracht worden geïnventariseerd. In hoofdstuk 3 zal de werking van het octrooiregister en het register van stukken nader worden bekeken. Dit maakt vergelijking en het trekken van parallellen met de openbare registers en het kadaster voor onroerende zaken inzichtelijker. Het hoofdstuk maakt voorts duidelijk wat een verkrijger in de registers had kunnen raadplegen als hij zich op goede trouw beroept. Na deze twee voorbereidende hoofdstukken, zal (zoals hierboven al aangegeven) in hoofdstuk 4 worden ingegaan op de regeling van de overdracht van een octrooi, waarbij alle vereisten voor een geslaagde overdracht van een octrooi (titel, beschikkingsbevoegdheid en levering) worden onderzocht. Hier zal tevens blijken wat de herkomst van artikel 65 lid 3 Row 1995 is, waardoor duidelijk wordt wat de huidige bewoording oorspronkelijk betekende. Om de huidige regeling van artikel 65 lid 3 Row 1995 te verbeteren, zal in hoofdstuk 5 worden onderzocht hoe in de ons omringende landen met de spanning tussen enerzijds stille overdracht en anderzijds het (openbare) octrooiregister wordt omgegaan. Vervolgens zal worden bekeken langs welke lijnen artikel 65 lid 3 Row 1995 kan worden gemoderniseerd. Hiervoor worden vier situaties nader bekeken. In alle vier de gevallen heeft er een overdracht plaatsgevonden, doch is de overdracht niet ingeschreven in het octrooiregister. Onderzocht wordt de werking van een stille overdracht jegens:

- schuldeisers;
- een parallelle verkrijger;
- inbreukmakers; en
- het octrooibureau.

Op beslagrecht en faillissementsrecht in verhouding tot de stille overdracht zal in beginsel niet worden ingegaan. Bij de modernisering van lid 3 in hoofdstuk 5 zal wel worden onderzocht welke gevolgen het nieuwe lid 3 heeft voor de vraag of een stil overgedragen octrooi vatbaar is voor verhaal krachtens beslag door een schuldeiser van de vervreemder. Wat betreft faillissement zal aan de orde komen of een stil overgedragen octrooi nog in het faillissementsvermogen van de vervreemder valt, als de overdracht niet in het octrooiregister is aangetekend. In hoofdstuk 6 wordt onderzocht of de bepalingen van bezit kunnen worden toegepast. De wetgever heeft immers in 1992 bepaald dat Titel 5 van Boek 3 BW (‘Bezit en houderschap’) ook van toepassing is op vermogensrechten. In het hoofdstuk wordt bekeken hoe deze bezitsbepalingen uitwerken voor octrooien. Pandrecht op een octrooi zal in hoofdstuk 7 worden onderzocht. Ook voor dit recht zal bekeken worden of de huidige regeling in de Rijsoctrooiwet 1995 voldoet, dan wel eveneens zou moeten worden gemoderniseerd. In hoofdstuk 8 zullen de goederenrechtelijke aspecten van de octrooilicentie worden onderzocht, waaronder de vraag of een licentie een beperkt recht is dat op een octrooi rust en de vraag wat hier de betekenis is van inschrijving in het octrooiregister. In dit hoofdstuk zal tevens worden verkend langs welke lijnen de octrooilicentie (vanuit vermogensrechtelijk oogpunt) kan worden gemoderniseerd. Tot slot bevat het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9, concluderende opmerkingen.

Samenvattend valt het onderzoek dus uiteen in drie delen. Het eerste deel, de hoofdstukken 2 en 3, is verkennend van aard. Het tweede deel van het onderzoek, de hoofdstukken 4 tot en met 6 betreffende de overdracht van een octrooi, derdenwerking, inschrijving en bezit, vormt de kern van het onderzoek. Het derde deel, de hoofdstukken 7 en 8, behandelt twee belangrijke rechten met betrekking tot een octrooi, zijnde pand en licentie.

#### 1.4 GRENZEN VAN HET ONDERZOEK

Bij aanvang van het onderzoek bleek al snel dat de overdracht van een octrooi en de rol van het octrooiregister daarbij, reeds een voldoende complex onderzoeks-onderwerp was. Er is derhalve geen onderzoek verricht naar de overdracht van octrooiaanvragen. Een extra complicatie bij octrooiaanvragen is namelijk dat deze in de regel de eerste achttien maanden geheim zijn. Het naar buiten laten blijken van een overdracht is in die fase vele malen lastiger, omdat de octrooiaanvraag nog niet is ingeschreven in het octrooiregister. Militaire octrooiaanvragen (zie artikel 40 e.v. Row 1995) zijn eveneens buiten beschouwing gelaten, omdat deze octrooiaanvragen in beginsel altijd geheim blijven. Ook internationale octrooiaanvragen (ook bekend als ‘PCT-aanvragen’) en Europese octrooiaanvragen zijn buiten beschouwing gelaten, omdat naast de geheime fase daar ook nog eens een internationaal privaatrechtelijke component bij komt kijken. Hetzelfde geldt voor Europese octrooien met eenheidswerking, waar in de verordening (EU) nr. 1257/2012<sup>2</sup> in artikel 7 een verwijzingsregel staat, die bepaalt welk nationaal recht van toepassing is. Ook andere belangrijke rechten in het octrooirecht, zoals het recht van voorrang<sup>3</sup> en het aanvullend beschermingscertificaat, zijn eveneens buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek heeft zich strikt beperkt tot (alleen) octrooien, die verleend zijn op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 of het Europees Octrooiverdrag (mits verleend en gevalideerd voor Nederland). De beperking tot alleen octrooien biedt zoals hierna zal blijken het belangrijke voordeel dat de relevante bepalingen vervolgens uitgebreid kunnen worden onderzocht. Omdat (zoals hierboven aangegeven) ons goederenrecht zeer systematisch van opzet is, kunnen echter de bevindingen en inzichten van dit onderzoek waarschijnlijk in veel gevallen analoog worden toegepast op voornoemde rechten.

Tot slot wordt opgemerkt dat ook de gemeenschap van een octrooi en de onderlinge verhoudingen tussen de deelgenoten buiten het onderzoek zijn gehouden om het onderzoek eenvoudig en overzichtelijk te houden.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Verordening (EU) nr. 1257/2012 van de Raad van 17 december 2012 tot het uitvoering geven aan nauwere samenwerking op het gebied van de instelling van eenheidsoctrooibescherming.

<sup>3</sup> Voor uiteenzettingen over de overdraagbaarheid van het recht van voorrang, zie De Lange (2018), Van Engelen (2018) en Boelens (2018). Voor uitspraken inzake een overdracht van een recht van voorrang, zie het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 1 februari 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:563, en het arrest van het Gerechtshof Den Haag van 30 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2019:1962.

<sup>4</sup> Dat de verhouding tussen de deelgenoten extra complexiteit toevoegt, blijkt bijvoorbeeld uit de Franse wettelijke regeling van de mede-eigendom van een octrooi (‘copropriété d’un brevet’), zie artikelen L. 613-29 tot en met L. 613-32 CPI.

#### 1.5 GEVOLGDE METHODE

Voor het onderzoek zijn de literatuur, de jurisprudentie en de wets- en rechts-geschiedenis geraadpleegd. Tijdens het onderzoek bleek al snel dat octrooi-goederenrechtelijke jurisprudentie zeer schaars is. Dit heeft tot gevolg dat de beschikbare literatuur over het onderzoeksonderwerp eveneens niet ruim bemeten is. Een grote nadruk is komen te liggen op de wets- en rechtshistorie van de goederenrechtelijke bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1995. De huidige bepalingen voeren terug op de bepalingen van de Octrooiwet uit 1910. Het voorstel voor deze wet (alsmede de bijbehorende memorie van toelichting) is voorbereid en opgesteld door de speciaal hiervoor ingestelde ‘Subcommissie voor het Octrooi-aanvraagstuk’, een subcommissie van de ‘Commissie voor de Handelspolitiek’. De notulen van de in totaal tweeënvijftig vergaderingen van de Subcommissie (over een eerste periode van 20 december 1901 tot 19 oktober 1903 en een tweede periode van 2 oktober 1908 tot 22 mei 1909), gebundeld in het Rapport betreffende het octrooi-aanvraagstuk (1903), bieden, zoals in de volgende hoofdstukken veelvuldig zal blijken, een verhelderend inzicht in de overwegingen die ten grondslag liggen aan de totstand-koming van de diverse bepalingen die (soms op enkele kleine aanpassingen na) ook vandaag de dag nog geldend zijn. Het defintieve wetsontwerp van de regering van 3 mei 1905 verschilt maar zeer weinig van het ontwerp van Subcommissie. Het onderzoek heeft derhalve een beduidende historische inslag, maar dit gebeurt steeds met het oog op de huidige bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1995.

Op enkele plaatsen wordt een rechtsvergelijking uitgevoerd. Een uitgebreide interne rechtsvergelijking wordt in hoofdstuk 3 gemaakt met het kadaster en de openbare registers zodat de overdracht van een octrooi goed vergeleken kan worden met de overdracht van een registergoed.

Een intern rechtsvergelijkend onderzoek met het merkenrecht lijkt voor de hand te liggen. De problematiek van een stille overdracht is immers bij merken sterk vergelijkbaar met octrooien. Ook voor merken bestaat een door de overheid bijgehouden register en lijkt voor levering van een merk inschrijving in dit merkenregister geen constitutief vereiste. Er wordt desalniettemin in dit boek geen interne rechtsvergelijking met het merkenrecht gemaakt. Uit de bestudering van de overdracht van het Beneluxmerk, thans geregeld in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE – en zoals nader uiteengezet in Van der Burg (2006) – blijkt dat de goederenrechtelijke analyse hier aanzienlijk complexer is dan van een octrooi. Het BVIE moet immers aansluiten op het goederenrecht van niet één BW, maar van drie BWs. Daarbij kent het Belgische BW, net als de Franse Code civil (meer hierover in paragraaf 5.2.2), het consensuele stelsel (zie artikel 1583 van het Belgische BW), terwijl in het Nederlandse BW een onderscheid wordt gemaakt tussen de obligatoire koopovereenkomst enerzijds en de goederenrechtelijke overdracht anderzijds. Het verloop van de koop en de overdracht van een Beneluxmerk hangt daarmee af van het betreffende toepasselijke nationale BW (Belgisch, Nederlands of Luxemburgs).

Gezien de problemen<sup>5,6</sup> bij de overdracht van een merk wordt in dit boek het merkenrecht in beginsel<sup>7</sup> buiten beschouwing gelaten.

Een uitgebreide externe rechtsvergelijking met de rechtstelsels van enkele belangrijke Europese octrooilanden, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wordt in hoofdstuk 5 uitgevoerd om een breed inzicht te krijgen welke rol het octrooiregister kan spelen bij de (stille) overdracht van een octrooi. In hoofdstuk 8 wordt wederom een externe rechtsvergelijking uitgevoerd naar de regeling van de licentie in de voornoemde landen om gevoel te krijgen welke mogelijkheden bestaan voor het moderniseren van de licentieregeling.

Bij het formuleren van nieuwe oplossingsrichtingen is steeds het streven te komen tot een rechtvaardige, rechtszekere en doelmatige goederenrechtelijke regeling van octrooien in de Rijsoctrooiwet 1995, welke coherent en consistent is met de goederenrechtelijke systematiek van het Burgerlijk Wetboek. De oplossingsrichtingen dienen dan ook bescherming aan derden te goeder trouw te verlenen in geval van ontbrekende publiciteit in het octrooiregister (bij voorkeur vergelijkbaar met de reeds bestaande goederenrechtelijke derdenbeschermingsbepalingen uit Boek 3 BW). De oplossingsrichting dient voorts zoveel als mogelijk in de pas te lopen met de, in de externe rechtsvergelijking onderzochte belangrijke buitenlandse rechtstelsels om ook tot een praktisch werkbaar oplossing te komen.

5 Tijdens het onderzoek van de overdracht van een Beneluxmerk in 2006 bleek bovendien dat een goederenrechtelijke verwijzingsregel voor het Beneluxmerk in het BVIE ontbrak (zie Van der Burg (2006)). De verwijzingsregel is pas vrij recent aan het verdrag toegevoegd in het nieuwe artikel 4.8bis BVIE met als opschrift 'Toepasselijk recht op merken en tekeningen of modellen als vermogensbestanddeel', zie Trb. 2018, 35.

6 In deel II van het artikel Van der Burg (2006) is ook het Gemeenschapsmerk geanalyseerd. De ordening (thans Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerkt) bevat in artikel 19 een goederenrechtelijk verwijzingsregel op grond waarvan (in beginsel) het nationale recht van de merkhouders die staat ingeschreven van toepassing is. Hierdoor bestaat, net als bij roerende zaken die de grens overgaan, het internationaal privaatrechtelijke 'conflict mobile'. Als bijvoorbeeld een EU-merk wordt verkocht en geleverd door een in Spanje gevestigde merkhouders aan een in Frankrijk gevestigde koper (en de overdracht wordt aangetekend) en deze verkrijger het merk enige jaren later weer verkoopt en levert aan een koper, gevestigd in Denemarken (en ook deze overdracht wordt aangetekend), dan is achtereenvolgens het Spaanse goederenrecht, het Franse goederenrecht en het Deense goederenrecht van toepassing. Het wordt natuurlijk een internationaal privaatrechtelijke puzzel als tussentijds het merk zou worden verpand, of nog erger de koopovereenkomst tussen het Spaanse en het Franse bedrijf zou worden vernietigd. Onder Nederlands recht zou dit toepassing van artikel 3:88 lid 1 BW opleveren, maar de vraag is of een vergelijkbare derdenbeschermingsbepaling in het toepasselijke recht bestaat, en zo ja, hoe dit uitpakt bij conflict mobile. (Blijft dit bovendien werken indien een van de nationale rechtstelsels een abstracte overdracht zou kennen?) Deze vragen zijn zeker oplosbaar, maar komen ver af te liggen van het onderhavige onderzoeksonderwerp waarin de aansluiting tussen de Row 1995 en het BW centraal staan. Schrijver dezes heeft derhalve ook het EU-merkrecht in dit boek (met uitzondering van voetnoot 190 in paragraaf 8.9.6) buiten beschouwing gelaten.

7 Enkele specifieke uitzonderingen daargelaten.

## 1.6 BELANG VAN HET ONDERZOEK

In onze huidige maatschappij zijn innovaties van groot economisch belang. Daarmee zijn de intellectuele eigendomsrechten, in het bijzonder de octrooirechten waarmee technische innovaties worden beschermd, eveneens van veel gewicht. Indien een koper van een octrooi een aanzienlijke som geld betaalt voor een octrooi, is voor hem een goed begrip van de overdracht van een octrooirecht essentieel om er zeker van te kunnen zijn dat hij daadwerkelijk rechthebbende op het octrooi is geworden. De koper zal zich afvragen wat de rol is van het octrooiregister nu het octrooi geen registergoed is. Welke risico's ontstaan er als hij zich niet laat registreren als de nieuwe rechthebbende in het octrooiregister? En wat zijn redenen om de overdracht wel te laten inschrijven? Zoals hierboven aangegeven is de beschikbare literatuur hierover schaars. In goederenrechtelijke handboeken wordt slechts summierlijk aandacht aan octrooien geschonken.<sup>8</sup> Daarentegen wordt in octrooirechtelijke handboeken meer, doch ook niet heel ruim aandacht geschonken aan de goederenrechtelijke aspecten van octrooien.<sup>9</sup> Alleen in het handboek 'IE-Goederenrecht' van Van Engelen<sup>10</sup> wordt diep ingegaan op het goederenrecht van intellectuele eigendomsrechten. Daarin wordt het goederenrecht van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het kwekersrecht, etc., behandeld. Ook het octrooirecht komt aan bod. Het onderhavige onderzoek onderscheidt zich van dit handboek doordat het diepgaander van aard is, mede door het uitgebreide rechtshistorische karakter van het onderzoek, hetgeen nieuwe inzichten oplevert zoals in de volgende hoofdstukken zal blijken. Daarnaast blijkt schrijver dezes tijdens het onderzoek niet altijd bij ieder onderwerp tot dezelfde conclusie te komen als Van Engelen in zijn handboek. Hopelijk vormt de publicatie van de resultaten van dit onderzoek dan ook een verrijking van de schaarse literatuur op dit rechtsgebied.

8 Zie onder meer Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 363; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nrs. 298, 357, 369, 390 en 507; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nrs. 130b, 177, 290a en 294. De behandeling beperkt zich in de regel tot het vermelden van de betreffende goederenrechtelijke artikelen van de Rijsoctrooiwet 1995.

9 Zie Drucker (1924), nrs. 317-371; Telders (1946), nrs. 414-426; Huydecoper & Van Nispen (2016), nrs. 3. 7.4.1-3, 7.4.12.

10 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018).

## HOOFDSTUK 2

# VERKENNING 1: KERNASPECTEN OCTROOI, POSITIE BINNEN HET VERMOGENSRECHT, VERKRIJGING EN VERLIES

### 2.1 INLEIDING

In dit eerste verkennende hoofdstuk zal allereerst de positie van octrooien binnen het goederenrecht worden onderzocht. Het zal blijken dat octrooien vermogensrechten zijn in de zin van artikel 3:6 BW. In dit hoofdstuk zullen de wijzen van verkrijging van octrooien worden onderzocht, onder algemene titel dan wel bijzondere titel, zoals onteigening of opeising. Overdracht is immers slechts een van de wijzen van verkrijging (en verlies) van octrooien. De hier opgedane inzichten zullen nuttig blijken in de navolgende hoofdstukken. Zo is het voor licentiehouders evident dat verkrijgers van een octrooi onder algemene titel een licentie moeten respecteren, doch dat bij overdracht van een octrooi – een verkrijging onder bijzondere titel – dit op voorhand geen uitgemaakte zaak is. Allereerst zal echter het octrooi worden getypeerd aan de hand van enkel kernaspecten.

### 2.2 KERNASPECTEN VAN EEN OCTROOI

#### 2.2.1 VERLEEND DOOR DE OVERHEID

Een octrooi is een recht, dat is verleend aan de aanvrager ervan voor een technische uitvinding die nieuw en inventief is ten opzichte van de stand van de techniek en industrieel toepasbaar is.<sup>1</sup> Een octrooi wordt verleend door de overheid, Octrooiencentrum Nederland dan wel het Europees Octrooibureau, indien aan de voor verlening gestelde voorwaarden is voldaan. De octrooiverlening behoort derhalve tot het publiekrecht, in het bijzonder het bestuursrecht.<sup>2</sup> Het recht blijft maximaal twintig jaar van kracht, gerekend vanaf de datum van indiening van de octrooiaanvraag.<sup>3</sup> Octrooien vervallen echter vaak eerder wegens het niet betalen van de jaarlijks verschuldigde instandhoudingstaks.<sup>4</sup> Octrooien zijn derhalve tijdelijke rechten, met een maximale, niet verlengbare duur.

1 Zie artikel 2 lid 1 Row 1995, artikel 52 lid 1 EOV, artikel 27 lid 1 TRIPS en artikel 1 van het Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht (*Trb.* 1964, 173 en 1987, 148; in het octrooirecht ook vaak aangeduid als het 'Verdrag van Straatsburg')

2 Het octrooirecht als geheel wordt echter tot het handelsrecht gerekend, zie bijvoorbeeld Telders (1946).

3 Zie artikel 36 lid 6 Row 1995, artikel 63 lid 1 EOV (en artikel 33 TRIPS).

4 Zie de artikelen 61 en 62 Row 1995.

## 2.2.2 OMVANG VAN HET RECHT

De kernbepaling in de Rijksoctrooiwet 1995, waar het de meeste octrooihouders om te doen is, is artikel 53 lid 1 Row 1995, welke luidt:

“Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht:

- a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben;
- b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te hebben.”

In de bepaling zijn de woorden ‘het uitsluitend recht’ van belang, hetgeen met zich brengt dat derden (in beginsel) niet gerechtigd zijn de vermelde handelingen te verrichten. Volgens lid 2 van artikel 53 Row 1995 wordt de beschermingsomvang van een octrooi bepaald door de conclusies van het octrooischrift:

“Het uitsluitend recht wordt bepaald door de conclusies van het octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen tot uitleg van die conclusies.”<sup>5</sup>

De conclusies, die in het octrooischrift na de beschrijvingsinleiding en de beschrijving van de uitvinding aan de hand van een of meer uitvoeringsvoorbeelden volgen, geven de omschrijving van datgene waarvoor de octrooihouder uitsluitend recht heeft gevraagd<sup>6</sup> en verkregen. Meestal wordt in de conclusies een product aan de hand van technische maatregelen omschreven, dan wel als de uitvinding een werkwijze is, aan de hand van technische werkwijzestappen.<sup>7</sup> De beschrijving en de tekeningen van het octrooischrift dienen tot uitleg van die conclusies.<sup>8</sup>

Het object van bescherming van het octrooi is dus de uitvinding zoals die beschreven staat in de conclusies. Indien de uitvinding een product is, heeft de octrooihouder het uitsluitende recht om het geoctrooieerde product in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te verkopen, te gebruiken, etc. (zie artikel 53 lid 1 sub a Row 1995).

<sup>5</sup> Zie ook artikel 69 lid 1 EOv.

<sup>6</sup> Vergelijk artikel 24 lid 1 sub e Row 1995 en artikel 84 EOv voor octrooiaanvragen.

<sup>7</sup> Zie regel 43 EOv.

<sup>8</sup> Zie in dit verband ook artikel 1 van het Protocol inzake de uitleg van artikel 69 EOv, dat (kort gezegd) bepaalt dat het midden moet worden gehouden tussen een strikt grammaticale uitleg van de conclusies (het ene uiterste), en een uitleg waarbij het wezen van het octrooi bepalend is (het andere uiterste). Opgedragen wordt een billijke bescherming voor de uitvinder en een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden te combineren.

Indien de uitvinding een werkwijze is, heeft de octrooihouder het uitsluitende recht om de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen, etc. (zie artikel 53 lid 1 sub b Row 1995). Een derde die in zijn huiselijke omgeving (dus niet in of voor zijn bedrijf) de geoctrooieerde uitvinding (product of werkwijze) niet-commercieel wil toepassen, is daar derhalve vrij in. Het octrooi is een industrieel eigendomsrecht<sup>9</sup> en de bescherming strekt zich niet uit tot handelingen in de particuliere sfeer voor niet commerciële doeleinden.<sup>10</sup>

## 2.2.3 HANDHAVING VAN HET RECHT

Op grond van artikel 70 lid 1 Row 1995 kan de octrooihouder zijn octrooi handhaven jegens een ieder die een van de in artikel 53 lid 1 Row 1995 genoemde handelingen verricht. Artikel 70 lid 1 Row 1995 luidt:

“De octrooihouder kan zijn octrooi handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53, eerste lid, genoemde handelingen verricht.”

Het octrooi geeft de octrooihouder het recht derden te verbieden het geoctrooieerde product te maken, toe te passen, etc.; een octrooi is dan ook een negatief recht. Hoewel het octrooi door de overheid is verleend, geeft een octrooi aan de octrooihouder niet het recht om de geoctrooieerde uitvinding te maken, toe te passen, etc. (denk bijvoorbeeld aan octrooien op vuurwapens of chemische installaties); een octrooi is derhalve geen positief recht.

## 2.2.4 OCTROOIBEWIJS

Met de verlening van het octrooi verstrekt de octrooiverlenende instantie een octrooibewijs aan de octrooihouder (zie artikel 36 lid 3 Row 1995 *jo.* artikel 24 Uitvoeringsbesluit Row 1995 voor rijksoctrooien en zie regel 74 EOv voor Europese octrooien). Dit octrooibewijs bevat gegevens betreffende het verleende octrooi, alsmede de beschrijving, conclusies en tekeningen waarop octrooi is verleend. Voor de geldigheid van het octrooi is het octrooibewijs niet van belang. Het in het ongerede raken van het octrooibewijs, raakt het bestaan van het octrooirecht niet. Overhandiging van het octrooibewijs bij de overdracht van het octrooi, is bijvoorbeeld niet vereist.<sup>11</sup> Ook indien de rechter het octrooi heeft vernietigd of het octrooi is vervallen wegens het niet betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks, behoeft het octrooibewijs niet te worden afgegeven. Het octrooibewijs is vooral een feestelijk, ceremonieel document voor de aanvrager, die daarmee een tastbaar bewijs krijgt toegestuurd dat op zijn uitvinding octrooi is verleend.

<sup>9</sup> Zie artikel 1 lid 2 Verdrag van Parijs.

<sup>10</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 131 (R 1295), nr. 3, blz. 25.

<sup>11</sup> Zie ook paragraaf 4.5.2.

## 2.2.5 OCTROOIREGISTER

Wanneer een octrooi is verleend, wat de maximale beschermingsduur is, of een octrooi van kracht is of niet, wie als de octrooihouder bekend staat, e.d., kan worden opgezocht in het octrooiregister. Op grond van artikel 19 lid 1 Row 1995 houdt Octrooiencentrum Nederland het octrooiregister bij waaruit de stand van zaken omtrent octrooiën kan worden afgeleid. Inzage in het register is altijd al kosteloos geweest en het octrooiregister kan tegenwoordig via internet eenvoudig worden geraadpleegd.<sup>12</sup> Het octrooiregister is de plaats waar een ieder kan nagaan of een octrooi in Nederland van kracht is. In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid op het register worden ingegaan.

## 2.2.6 SAMENVATTING

Het voorgaande kan als volgt worden samengevat:

- het octrooi is een exclusief recht, dat door de overheid is verleend aan aanvrager;
- de inhoud van het octrooierecht wordt door artikel 53 lid 1 Row 1995 bepaald;
- de beschermingsomvang van een octrooi wordt door de conclusies ervan bepaald;
- het recht kan jegens derden worden gehandhaafd op grond van artikel 70 lid 1 Row 1995;
- het octrooibewijs speelt vooral een ceremoniële rol; en
- in het octrooiregister kan een ieder gegevens met betrekking tot octrooiën opzoeken en nagaan of een octrooi van kracht is of niet.

Op basis van bovenstaande kernbegrippen kan een octrooi hierna binnen het vermogensrecht, in het bijzonder het goederenrecht, worden gerubriceerd.

## 2.3 OCTROOI ALS VERMOGENSRECHT

In Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek worden in Afdeling 1 van Titel 1 een aantal vermogensrechtelijke begripsbepalingen gegeven. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het hier geen definities betreft,<sup>13</sup> maar begripsbepalingen die uit

12 Het Nederlandse octrooiregister dient te worden onderscheiden van Espacenet. Dit is een wereldwijde database van alleen octrooi-publicaties. In deze database kan dus bijvoorbeeld niet worden nagegaan of een bepaald octrooi nog wel van kracht is of dat het octrooi is overgedragen aan een derde.

13 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 62–63, waar staat:

“De regeringscommissaris geeft te kennen dat hier geen sprake is van “definities” in de eigenlijke zin van het woord. Men vindt hier geen wetenschappelijk verantwoord omschrijvingen, maar een aantal begripsbepalingen die uit een oogpunt van wetstechniek noodzakelijk zijn.”

een oogpunt van wetstechniek noodzakelijk zijn.<sup>14</sup> In artikel 3:1 BW wordt het centrale begrip ‘goed’ (of ‘vermogensbestanddeel’<sup>15</sup>) als volgt omschreven:

“Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten.”

De twee begrippen, ‘zaak’ en ‘vermogensrecht’, staan nader omschreven in de artikelen erna. Vermogensrechten staan in artikel 3:6 BW omschreven als:

“Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.”

Uit de toelichting van Meijers op deze bepaling blijkt dat Meijers het meeste belang hechtte aan de mogelijkheid van overdraagbaarheid van een recht.<sup>16</sup> Immers, rechten die overdraagbaar zijn, zijn verhandelbaar en hebben daarmee vermogenswaarde voor de rechthebbende en behoren daarmee tot het vermogen van die rechthebbende. Echter, ook niet-overdraagbare rechten kunnen vermogensrechten zijn, namelijk rechten die de rechthebbende stoffelijk voordeel verschaffen zoals een niet-overdraagbaar recht van vruchtgebruik. Om twijfel te voorkomen of een recht een vermogensrecht is (welk recht niet-overdraagbaar behoeft de zijn), heeft Meijers aan het artikel toegevoegd, dat uit overeenkomst voortvloeiende rechten die verkregen zijn in ruil voor verstrekt (of in het vooruitzicht gesteld) stoffelijk voordeel, ook vermogensrechten zijn.<sup>17</sup> Als voorbeeld noemt Meijers een blinde die met een persoon heeft afgesproken dat hij tegen betaling wordt voorgelezen. Het uit de overeenkomst voortvloeiende recht van de blinde om te worden voorgelezen, wordt gerekend tot de vermogensrechten van de blinde.

Zaken staan in artikel 3:2 BW omschreven als:

“Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.”

In artikel 3:2 BW staat dus dat alleen materiële (stoffelijke) voorwerpen zaken zijn. Artikel 5:1 BW bepaalt dat eigendom het meest omvattende recht is dat een persoon op een zaak kan hebben. Het begrip eigenaar staat dus alleen open met betrekking tot zaken. Een persoon kan dus niet de eigenaar van een recht worden genoemd (de persoon is *rechthebbende* van het recht).

14 Aan de hand van de begrippen wordt immers in de rechtspraak bijvoorbeeld vastgesteld wat de vereisten zijn voor de levering van een zaak. De vereisten zijn voor een onroerende zaak anders dan voor een roerende zaak. Om te kunnen vaststellen of een zaak roerend of onroerend is, is het voor de praktijk noodzakelijk dat de wet tevens begripsbepalingen bevat om vast te kunnen stellen of een zaak roerend of onroerend is. Ook artikel 3:5 BW, waarin omschreven staat wat onder een inboedel moet worden verstaan, kan als een begripsbepaling worden beschouwd. Hoewel de regeringscommissaris onderstreept dat het geen definities zijn, maar slechts begripsbepalingen, bestaat bij schrijver dezes de indruk dat enkele artikelen zoals artikel 3:1 BW toch wel heel erg dicht tegen definities aan zitten.

15 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 63.

16 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 89.

17 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 90.



Binnen deze onderverdeling (goederen, zaken, vermogensrechten) is een octrooi een vermogensrecht. Een octrooi is immers overdraagbaar op grond van artikel 64 lid 1 Row 1995.<sup>18,19</sup> Bovendien verschafft een octrooi de rechthebbende veelal stoffelijk voordeel. Ook de wetgever is blijkens de parlementaire geschiedenis van mening dat een octrooi een vermogensrecht is.<sup>20</sup> Daarmee is een octrooi tevens een goed in de zin van artikel 3:1 BW. Een gevolg van de constatering dat een octrooi een vermogensrecht is, is dat de octrooihouder geen 'eigenaar' is van het octrooi (eigendom heeft immers alleen betrekking op zaken, welke nader zijn geregeld in Boek 5 BW<sup>21</sup>), maar de 'rechthebbende' is van het octrooi.

Overigens bestaat binnen het octrooirecht ook een voorbeeld van een recht dat niet altijd overdraagbaar is, maar toch een vermogensrecht is, namelijk de licentie. De overdracht van een contractuele licentie kan zijn uitgesloten ingevolge artikel 3:83 lid 1 of lid 2 BW.<sup>22</sup> In vele gevallen worden voor een (niet-overdraagbare) licentie royalty's betaald. Daarmee is de licentie een vermogensrecht, gezien de begripsbepaling in artikel 3:6 BW. Maar ook als niet voor een licentie wordt betaald (bijv. een kruislicentie of een stilzwijgende licentie aan een dochtervennootschap), zal een licentie als een vermogensrecht worden beschouwd, omdat het recht ertoe strekt de licentienemer stoffelijk (in de regel financieel) voordeel te verschaffen.

Een voorbeeld uit het octrooirecht van een recht dat naar mening van schrijver dezes geen vermogensrecht is, is het recht van de uitvinder om op het octrooi als uitvinder te worden vermeld (zie artikel 14 Row 1995, artikel 62 EOv en artikel 4 *ter* Verdrag van Parijs). Artikel 14 Row 1995 luidt:

“1. Degene die de uitvinding heeft gedaan, waarvoor octrooi is aangevraagd, doch op grond van artikel 12, eerste, tweede of derde lid, of op grond van een overeenkomst, gesloten met de aanvrager of diens rechtsvoorgangers, geen aanspraak op octrooi kan doen gelden, heeft het recht in het octrooi als de uitvinder te worden vermeld.

2. Elk beding, waarbij van het vorige lid wordt afgeweken, is nietig.”

18 Daarmee wordt voldaan aan artikel 28 lid 2 TRIPS.

19 Octrooien zijn overigens in het verleden niet altijd vrij overdraagbaar geweest. Onder de Nederlandse Octrooiwet van 1817 (die in 1869 buiten werking is gesteld door geen nieuwe octrooien meer te verlenen) was namelijk bepaald, dat voor een overdracht goedkeuring van de koning was vereist. Die goedkeuring moest voorafgaand aan de overdracht worden verkregen. Artikel 11 van het uitvoeringsreglement van de oude Octrooiwet (1817) bepaalde namelijk:

“De bezitters van octrooien, welke zouden wenschen geheel of gedeeltelijk van hunne regten afstand te doen ten behoeve van anderen, zullen gehouden zijn, daarop vooraf 's konings goedkeuring te vragen. (...)”

Zie Doorman (1947), blz. 52.

20 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nrs. 1–3, blz. 6.

Dat octrooien goederen zijn, lijkt ook indirect te volgen uit de toelichting van Meijers op art. 3:80 BW, waar de verlening van een octrooi wordt genoemd als een voorbeeld van een verkrijging van een goed onder bijzondere titel, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 307.

21 Zie in het bijzonder artikel 5:1 lid 1 BW, welke luidt:

“Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.” (cursivering MB)

22 Zie nader hierover hoofdstuk 8.

Dit recht op vermelding wordt als een zogenaamd 'persoonlijke recht' getypeerd. Van Engelen typeert dit tevens als een 'moreel recht'.<sup>23</sup> Voor zover dat niet reeds uit de aard van het recht volgt,<sup>24</sup> zou ook uit lid 2 van artikel 14 Row 1995 kunnen worden afgeleid dat dit recht niet vervreemdbaar is. Het recht strekt er evenmin toe de uitvinder (direct) stoffelijk voordeel te verschaffen. Immers, het recht van de uitvinder op een eventuele financiële beloning is al neergelegd in artikel 12 Row 1995. Artikel 14 Row 1995 geeft slechts de uitvinder het recht om als zodanig te worden genoemd. Ook Meijers had in zijn toelichting op artikel 3:6 BW de persoonlijkheidsrechten genoemd als voorbeeld van rechten die geen vermogensrechten zijn, zij het in verband met auteursrecht.<sup>25</sup> Schrijver dezes meent dan ook dat het recht op naamsvermelding dat toekomt aan de uitvinder geen vermogensrecht is.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de uitvinding zelf geen zaak is, noch een vermogensrecht.<sup>26</sup> Hoewel een stoffelijk voortbrengsel dat voldoet aan artikel 3:2 BW een uitvinding kan belichamen, bijvoorbeeld een verbeterde boormachine, is de uitvindingsgedachte immaterieel en daarmee geen zaak.<sup>27</sup> Hetzelfde geldt voor een werkwijze, bijvoorbeeld een verbeterd proces voor het raffineren van olie, welke een uitvinding kan zijn. Een (immateriële) uitvinding is ook geen vermogensrecht. Het uitsluitende recht dat op bepaalde toepassingen van de uitvinding kan worden verkregen, is het octrooirecht. De uitvinding is het voorwerp van het octrooirecht. Zoals hiervoor reeds aangegeven is een octrooirecht wel een goed. Het doen van een uitvinding resulteert evenwel in het ontstaan van een vermogensrecht, namelijk de aanspraak op octrooi. Artikel 8 Row 1995 bepaalt namelijk dat de aanspraak op octrooi in beginsel<sup>28</sup> toekomt aan de uitvinder en in artikel 64 lid 1 Row 1995 is bepaald dat deze aanspraak overdraagbaar is.<sup>29</sup> Daarmee is de aanspraak op octrooi verhandelbaar en is het een vermogensrecht dat in het vermogen van de uitvinder valt zodra hij zijn uitvinding heeft gedaan. Het doen van een uitvinding resulteert dus in het ontstaan van een vermogensrecht. Maar de uitvinding zelf is dus vermogensrechtelijk niets.

## 2.4 OCTROOI ALS ABSOLUUT RECHT

Vermogensrechten worden veelal onderscheiden in absolute rechten en relatieve rechten.<sup>30</sup> Absolute rechten zijn rechten die tegen een ieder kunnen worden ingeroepen; relatieve rechten zijn rechten die slechts jegens een bepaalde persoon (of groep van personen) kan worden ingeroepen. Het onderscheid valt min of meer

23 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 1.4.3.

24 Zie ook overwegingen 6.8–6.11 in het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 10 februari 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:1107.

25 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 90.

26 Zie ook Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 28; en Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 1.5.

27 Vergelijk Van der Steur (2003), nr. 2.1.6.2.

28 Voor uitzonderingen hierop, zie artikel 12 Row 1995.

29 Zie Brinkhof (1997), blz. 13–15 en 17.

30 Zie onder meer Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 22 e.v.; Nieuwenhuis (2013), nr. 121; Van der Steur (2003) nr. 2.1.9. In Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 22 e.v. wordt de voorkeur gegeven aan het (vermogensrechtelijke) onderscheid tussen rechten op goederen enerzijds en persoonlijke rechten anderzijds.



samen met het aloude onderscheid tussen rechten op zaken (*iura in re*), zoals het eigendomsrecht, en persoonlijke rechten (*iura in personam*), zoals verbintenissen.<sup>31</sup> Het object van het eigendomsrecht is een zaak; het object van een verbintenis is een prestatie van een andere persoon. Het eigendomsrecht kan tegen een ieder worden gehandhaafd en werkt dus *erga omnes*. Een verbintenis betreft een prestatie, te verrichten door een bepaalde persoon en geldt (in beginsel) alleen *inter partes*.<sup>32</sup>

In artikel 53 lid 1 Row 1995 is geregeld dat de octrooihouder een *uitsluitend recht* heeft op de commerciële exploitatie van zijn uitvinding. Dat de octrooihouder dit uitsluitend recht kan handhaven, is geregeld in artikel 70 lid 1 Row 1995, op grond waarvan de octrooihouder zijn octrooi kan handhaven jegens een ieder die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, een der in artikel 53, eerste lid, genoemde handelingen verricht. Aangezien de octrooihouder zijn octrooi kan handhaven *jegens een ieder* die inbreuk pleegt op zijn octrooirecht, kan worden gezegd dat een octrooirecht *erga omnes* werkt en dus als een absoluut recht kan worden beschouwd.<sup>33</sup> En aangezien een octrooi een vermogensrecht is, is het octrooi daarmee een absoluut vermogensrecht.

## 2.5 GOEDERENRECHTELIJK ABSOLUUT EN OCTROOIRECHTELIJK ABSOLUUT

Bij een nadere beschouwing van het eigendomsrecht staat in de relatie tussen de eigenaar (persoon) en zijn zaak het eigendomsrecht. Preciezer gezegd komt het eigendomsrecht aan de persoon toe en bepaalt het eigendomsrecht wat derden wel en niet met betrekking tot de betreffende zaak mogen en welke handelingen inbreuk op het eigendomsrecht vormen. Daarmee komt de tweeledige functie van het eigendomsrecht, zoals die in het Duits handboeken wordt onderscheiden,<sup>34</sup> naar voren, namelijk: (i) de 'Abwehrfunktion' en (ii) de 'Zuordnungsfunktion'. De 'Abwehrfunktion', de afweerfunctie, van het eigendomsrecht bepaalt

31 Een verbintenis wordt meestal omschreven als een vermogensrechtelijk rechtsbetrekking tussen twee (of meer) personen, waarbij de één verplicht is tot een bepaalde prestatie tegenover de andere persoon die tot die prestatie gerechtigd is, zie Hijma & Olthof (2017), nr. 299. De vordering is de actiefzijde van de verbintenis en de schuld is de passiefzijde van de verbintenis. Bij een verbintenis staat tegenover de rechtsplicht van de één een vorderingsrecht van de ander, dat een bestanddeel van diens vermogen is, zie Parl. Gesch. Boek 6, blz. 38.

32 Dit onderscheid kan worden teruggevonden in menig burgerlijk wetboek door een boek dat handelt over zakenrecht en een boek dat handelt over verbintenissenrecht. Het octrooirecht is in vergelijking met het zakenrecht en het verbintenissenrecht een nieuwkomer in de lange geschiedenis van het privaatrecht en valt moeilijk in dit systeem in te passen. Meijers heeft met zijn nieuwe indeling van het Burgerlijk Wetboek een centraal Boek 3 gemaakt, dat (althans qua opzet) geldt voor alle goederen, een Boek 5 voor zaken, Boeken 6 en 7 voor verbintenissenrecht en Boek 9 voor intellectuele eigendomsrechten. Met dit laatste boek zouden intellectuele eigendomsrechten een plaats krijgen binnen het Burgerlijk Wetboek. Naar mijn weten is dat in geen enkel ander land het geval en het valt dan ook naar mening schrijver dezes een destijds echt vernieuwende gedachte van Meijers te noemen.

33 Biemans attendeert er echter op, dat voor octrooien en merken altijd betalingen aan de overheid moeten worden verricht om het recht in stand te houden. Als niet voor het octrooi of merk wordt betaald, vervalt uiteindelijk het recht. Dit is volgens Biemans juist een eigenschap van rechten zoals huur (en niet van het eigendomsrecht op een zaak). Zie voetnoot 16 in Biemans (2009). Naar mening van schrijver dezes is de betaling een voorwaarde voor het bestaan van het recht, niet voor de vraag jegens wie het octrooirecht kan worden gehandhaafd. Zolang het octrooirecht van kracht is kan het jegens een ieder worden gehandhaafd en acht schrijver dezes het dan ook een absoluut recht. Daarentegen zal in hoofdstuk 8 uiteen worden gezet dat een (vrijwillige) licentie onder de Rijsoctrooiwet (in beginsel) een relatief recht is...

34 Wieling (2006), blz. 14; Prütting (2017), nr. 17.

welke handelingen van derden ten aanzien van zijn zaak inbreuk vormen. De 'Zuordnungsfunktion' van het eigendomsrecht bepaalt aan wie een zaak toekomt. Hier staat centraal aan welke persoon een bepaalde zaak toebehoort.<sup>35</sup> Bij de eerste functie gaat het erom welke handelingen een inbreuk vormen op het eigendomsrecht; bij de tweede functie gaat het om een ordenende functie, waarbij het gaat om het toebehoren van de zaak aan een persoon. In beide functies is het eigendomsrecht absoluut en werkt het *erga omnes*. Immers – kort door de bocht geformuleerd – een ieder moet in beginsel van een zaak van een ander afblijven; of anders gezegd: niemand mag inbreuk maken op het eigendomsrecht. De afweerfunctie is dan ook absoluut. Bij de 'Zuordnungsfunktion' gaat het erom aan wie de zaak toekomt. Een voortvloeiend uit de 'Zuordnungsfunktion' is dat de eigenaar van een zaak, deze zaak kan revindiceren onder iedere derde die de zaak (als bezitter niet-rechthebbende) onder zich heeft. Dit wordt ook wel aangeduid als *droit de suite*.<sup>36</sup> Ook de 'Zuordnungsfunktion' werkt absoluut.<sup>37</sup>

Het voorgaande kan min of meer analoog worden toegepast op octrooirechten. Ook daar staat in de relatie tussen de persoon en de exclusieve commerciële toepassing van de geoctrooieerde uitvinding het octrooirecht. Het octrooirecht komt enerzijds aan een bepaalde persoon toe en het octrooirecht bepaalt anderzijds welke handelingen wel en welke geen inbreuk vormen op het octrooirecht. Bij de afweerfunctie gaat het erom welke handelingen van derden inbreuk vormen en welke handelingen niet. Ook bij octrooirechten is de afweerfunctie absoluut. Bij de 'Zuordnungsfunktion' gaat het bij octrooirechten om de vraag aan wie het octrooi toekomt. Het octrooi behoort in beginsel aan een persoon toe, namelijk de rechthebbende. Dit aspect is in het octrooirecht in de regel veel minder zichtbaar, maar zeker aanwezig. Het octrooi komt immers maar aan één bepaalde persoon

35 Zie ook Struycken (2007), blz. 105:

“een goederenrechtelijk recht is de vermogensrechtelijke relatie tussen een rechtssubject en een rechtsobject.”

36 In de Nederlandse literatuur lijkt een enigszins vergelijkbaar onderscheid te worden gemaakt. Zie bijvoorbeeld Nieuwenhuis (2013), nr. 1.2.1, waar staat:

“Eigendom is een absoluut recht. Het kan worden gehandhaafd jegens een ieder. Dit absolute karakter van de eigendom heeft twee aspecten: exclusiviteit en 'gevolg' (droit de suite).” (cursivering MB)

En ook Struycken (2007), blz. 105:

“In de benadering waarin 'toebehoren' een grote rol speelt, wordt soms onderscheid gemaakt tussen, in het kader van het eigendomsrecht, de bevoegdheden tot het eigendomsrecht en de bevoegdheden uit het eigendomsrecht.” (cursivering Struycken)

En voorts Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 1.5.2, die schrijft:

“Voor de goederenrechtelijke rechtsverhouding geldt dat steeds sprake is van absolute en exclusieve rechten. Absoluut omdat deze rechten tegen eenieder niet slechts tegen één of meer bepaalde personen kunnen worden ingeroepen. Exclusief omdat het bewuste recht de rechthebbende exclusieve bevoegdheden ter zake van het genot of gebruik van het object van het recht toekent” (cursivering Van Engelen).

37 Schrijver dezes realiseert zich dat het onderscheid in twee functies leerstellig is en in de praktijk een continuüm tussen beide functies bestaat. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Desalniettemin zal blijken dat dit onderscheid toch nuttig kan zijn voor de gedachtevorming bij het oplossen van overdrachtsproblemen.

toe.<sup>38</sup> De rechthebbende op het octrooi kan zijn octrooi dan ook revindiceren onder iedere derde die het octrooi bezit (doch niet de rechthebbende is), zoals in hoofdstuk 6 zal worden uiteengezet. Indien bijvoorbeeld na een overdracht de titel van de overdracht wordt vernietigd, doch de verkrijger zijn bezit van het octrooi niet wil opgeven, dan moet de vervreemder – die na vernietiging weer rechthebbende op het octrooi is geworden – het octrooi kunnen revindiceren om weer het bezit van het octrooi te verkrijgen.<sup>39</sup> *Droit de suite* geldt ook voor octrooien.<sup>40</sup> Ook de ‘Zuordungsfunktion’ werkt bij octrooirechten absoluut.

Vanuit octrooirechtelijk standpunt bekeken (zoals de handhaving tegen inbreukmakers) is het octrooi een absoluut recht. Maar ook vanuit goederenrechtelijk standpunt bekeken (zoals revindicatie door de rechthebbende; *droit de suite*) is zijn recht absoluut. Van dit onderscheid zal in de hoofdstukken 5 en 6 gebruik worden gemaakt bij de analyse van derdenbescherming respectievelijk bezit.

## 2.6 VERKRIJGING VAN EEN OCTROOI ONDER ALGEMENE TITEL

### 2.6.1 INLEIDING

Deze paragraaf en de volgende handelen over de verkrijging van octrooien door een persoon. Het betreft dus de aankomst van een octrooi in een vermogen van een persoon. Een overzicht zal worden gegeven van de mogelijke wijzen van verkrijging. Artikel 3:80 lid 1 BW bepaalt ten aanzien van de verkrijging van goederen:

“Men kan goederen onder algemene titel en onder bijzondere titel verkrijgen.”

Met ‘men’ worden hier vanzelfsprekend personen bedoeld (natuurlijke personen en rechtspersonen); schrijver dezes zal hierna ook soms ‘men’ gebruiken. In het BW zelf wordt niet aangegeven wat verkrijging onder algemene titel en wat verkrijging onder bijzondere titel is of inhoudt, maar van de twee wijzen van verkrijging worden in lid 2 en lid 3 van artikel 3:80 BW voorbeelden gegeven. Meijers geeft in zijn toelichting aan dat het onderscheid van belang is voor de vraag of de verkrijger de rechtspositie van de voorganger voortzet of als derde-verkrijger moet worden aangemerkt.<sup>41</sup>

38 Natuurlijk daargelaten het geval waarbij het octrooi aan verscheidene personen gezamenlijk toekomt als bedoeld in artikel 66 Row 1995.

39 Het voorbeeld kan gemakkelijk worden gecompliceerd, bijvoorbeeld doordat de verkrijger het octrooi weer heeft overgedragen aan een derde die mede in het complot zit (en dus niet te goeder trouw is). De rechthebbende op het octrooi kan het octrooi in beginsel revindiceren onder iedere derde. Een derde kan een revindicatie afweten als hij een beroep kan doen op een derdenbeschermingsbepaling, zoals bijvoorbeeld artikel 3:88 lid 1 BW, waarmee hij alsnog rechthebbende op het octrooi is geworden

40 Bij de behandeling van het pandrecht in hoofdstuk 7 zullen de begrippen ‘droit de priorité’ en ‘droit de préférence’ worden behandeld. Daar zal blijken dat ook het pandrecht op een octrooi (vanuit goederenrechtelijk optiek) eveneens absoluut werkt.

41 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 307.

Indien een geheel vermogen overgaat, worden goederen verkregen onder algemene titel. De verkrijger verkrijgt het gehele (of een evenredig deel) van het vermogen. Het vermogen gaat *en bloc*<sup>42</sup> over, dus zowel alle activa als alle passiva. De verkrijger zet de volledige rechtspositie van zijn voorganger voort. Dus een verkrijger onder algemene titel verkrijgt niet alleen octrooien, maar is ook gebonden aan bijvoorbeeld alle licentie-overeenkomsten met derden die zijn rechtsvoorganger met betrekking tot de octrooien heeft gesloten.

Bij een verkrijging onder bijzondere titel behoeft de verkrijger (in beginsel)<sup>43</sup> persoonlijke verplichtingen die de vervreemder was aangegaan niet te respecteren.<sup>44</sup> De verkrijger verkrijgt slechts een of meerdere goederen en staat (in beginsel) buiten de persoonlijke verplichtingen die de vervreemder ten aanzien van het betreffende goed met derden was aangegaan. De verplichting is persoonlijk, bindt alleen de vervreemder en staat (in beginsel) los van het goed dat door de verkrijger wordt verkregen.

De verkrijging onder bijzondere titel onderscheidt zich van de verkrijging onder algemene titel daarin dat niet een geheel vermogen wordt verkregen, maar slechts een of meerdere goederen, en voorts dat verplichtingen bij een verkrijging onder algemene titel wel overgaan, doch bij een verkrijging onder bijzondere titel de verkrijger (in beginsel) niet bindt.

Naast bovengenoemde onderscheiding kunnen verkrijgingen ook op andere aspecten worden onderverdeeld in verschillende categorieën. Hieronder worden enkele andere onderscheidingen<sup>45</sup> kort genoemd:

- verkrijging bij wege van rechtshandeling, zoals verkrijging na overdracht door levering of de verlening van een octrooi, versus de verkrijging van rechtswege na een rechtsfeit, zoals verkrijging door erfopvolging na overlijden zonder testament;
- originare of oorspronkelijke verkrijging versus derivatieve of afgeleide verkrijging;<sup>46</sup> bij een afgeleide verkrijging wordt het recht verkregen van een voorganger, zoals bijvoorbeeld verkrijging door overdracht of door erfopvolging, terwijl bij een oorspronkelijke verkrijging het recht niet wordt verkregen van een ander, maar ontstaat bij de rechthebbende, zoals de verlening van een octrooi aan de aanvrager;<sup>47</sup> en
- voorts kan worden onderscheiden tussen verkrijging onder bezwarende titel, zoals de overdracht na een koop versus verkrijging om niet, zoals de overdracht na een schenking.<sup>48</sup>

42 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 199; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 91.

43 Uitzonderingen bestaan bijvoorbeeld bij huurovereenkomsten.

44 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 199.

45 Terré & Simler (2018), nr. 366 e.v.

46 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 94; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 244; Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.

47 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.1.

48 Dit onderscheid kan van belang zijn voor het al dan niet in aanmerking komen van derdenbescherming, zie bijvoorbeeld artikel 3:86 lid 1 BW.

Een verkrijging onder bijzondere titel, kan zowel een originele verkrijging betreffen, zoals de verlening van een octrooi, alsook een derivatieve verkrijging, zoals de overdracht van een octrooi. Een verkrijging onder algemene titel is logischerwijze altijd een afgeleide verkrijging, omdat het goed is verkregen van een voorganger, wiens positie door de verkrijger wordt voortgezet.

In de volgende paragraaf, paragraaf 2.7, zullen de verschillende wijzen van verkrijging van een octrooi onder bijzondere titel worden langsgelopen. In deze paragraaf worden hierna de verschillende wijzen van verkrijging van een octrooi onder algemene titel besproken.

In artikel 3:80 lid 2 BW wordt een opsomming gegeven van de wijzen van verkrijging onder algemene titel:

“Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 van Boek 2, door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2 en door de goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de artikelen 3:159l, 3:159p en 3:159s van de Wet op het financieel toezicht.”

## 2.6.2 NATUURLIJKE PERSONEN

Natuurlijke personen kunnen goederen onder algemene titel slechts verkrijgen door erfopvolging of door boedelmenging bij huwen of geregistreerd partnerschap in algehele gemeenschap van goederen. Indien een van de huwelijkspartners rechthebbende van een octrooi is en recht heeft op royaltybetalingen en hij/zij huwt onder huwelijkse voorwaarden in algehele gemeenschap van goederen, dan vallen deze goederen direct na de huwelijksvoltrekking in de gemeenschap.<sup>49</sup> Hetzelfde geldt analoog voor geregistreerd partnerschap indien het octrooi in de gemeenschap valt.

<sup>49</sup> Dit zal na de wijziging van artikel 1:94 BW voor huwelijken die zijn gesloten na 1 januari 2018 in beginsel niet meer voorkomen. Waar vroeger partners in algehele gemeenschap van goederen trouwden als zij geen huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt, is dit na de wijziging van Boek 1 BW waarschijnlijk nog maar weinig voorkomend. Onder het huidige recht zijn huwelijkse voorwaarden noodzakelijk om te trouwen in algehele gemeenschap van goederen. Indien geen huwelijkse voorwaarden zijn overeengekomen, ontstaat de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen die in beginsel (uitzonderingen daargelaten) alleen de goederen omvat die tijdens het huwelijk zijn verkregen, zie Stb. 2017, 117 (“Wet van 24 april 2017 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken”) en Verstappen (2017).

## 2.6.3 RECHTSPERSONEN

Rechtspersonen kunnen goederen onder algemene titel verkrijgen als erfgenaam,<sup>50</sup> bij een juridische fusie zoals bedoeld in artikel 2:308 BW of bij een juridische splitsing zoals bedoeld in artikel 2:334a BW. Een juridische fusie<sup>51</sup> staat gedefinieerd in artikel 2:309 BW, welke luidt als volgt:

“Fusie is de rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij een van deze het vermogen van de andere onder algemene titel verkrijgt of waarbij een nieuwe rechtspersoon die bij deze rechtshandeling door hen samen wordt opgericht, hun vermogen onder algemene titel verkrijgt.”

Het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon gaat onder algemene titel over op het vermogen van de verkrijgende rechtspersoon. Als een nieuwe rechtspersoon als onderdeel van de fusie wordt opgericht, is de verkrijgende rechtspersoon tevens de verschijnende rechtspersoon.<sup>52</sup> De verschijnende rechtspersoon verkrijgt het vermogen van de verdwijnende rechtspersonen, die ophouden te bestaan.<sup>53</sup> Bij een juridische fusie gaan de octrooien onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. In de praktijk komt dit regelmatig voor.<sup>54</sup>

Bij juridische splitsing gaat het geheel of een deel van het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel over op een of meer andere rechtspersonen. De juridische splitsing is geregeld in artikel 2:334a BW welke luidt:

1. Splitsing is zuivere splitsing en afsplitsing.
2. Zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen.
3. Afsplitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door een of meer andere

<sup>50</sup> De verkrijging van octrooien via erfopvolging door rechtspersonen is schrijver dezes in de praktijk nog niet tegengekomen.

<sup>51</sup> Een juridische fusie dient te worden onderscheiden van de niet-juridische begrippen ‘aandelenfusie’ en ‘bedrijfsfusie’. Met aandelenfusies wordt in de regel de koop en levering van aandelen bedoeld. De ene vennootschap neemt de aandelen van een andere vennootschap over of een gezamenlijke vennootschap (holding) wordt opgericht die de aandelen van de fuserende vennootschappen overneemt. Met bedrijfsfusie wordt in de regel de koop en levering van een onderneming bedoeld. Alle activa en passiva gaan afzonderlijk over, waarbij dus een octrooi afzonderlijk moet worden overgedragen. In beide gevallen vindt dan ook geen verkrijging van octrooien onder algemene titel plaats.

<sup>52</sup> Van Schilfgaarde (2017), nr. 131.

<sup>53</sup> Artikel 2:311 lid 1 BW bepaalt namelijk:

“Met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon houden de fuserende rechtspersonen door het van kracht worden van de fusie op te bestaan.”

<sup>54</sup> Zij het dat het geen fusie is op grond van artikel 2:308 BW (genoemd in artikel 3:80 lid 2 BW), maar – omdat de meeste octrooihouders niet in Nederland zijn gevestigd – op grond van een overeenkomstige buitenlandse bepaling.

rechtspersonen waarvan ten minste één overeenkomstig het bepaalde in deze of de volgende afdeling lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.”

Bij een zuivere splitsing gaat het vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel over op twee of meer verkrijgende rechtspersonen. Als er octrooien zijn, bepaalt de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving naar welke verkrijgende rechtspersoon deze overgaan. Bij een afsplitsing blijft de splitsende rechtspersoon bestaan, doch gaat een deel van het vermogen onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving over op verkrijgende rechtspersonen. Deze beschrijving kan vanzelfsprekend een of meer octrooien van de splitsende rechtspersonen vermelden, die dan onder algemene titel overgaan op de verkrijgende rechtspersoon.<sup>55,56</sup>

## 2.7 VERKRIJGING VAN EEN OCTROOI ONDER BIJZONDERE TITEL

In artikel 3:80 lid 3 BW wordt ten aanzien van verkrijging onder bijzondere titel bepaald:

“Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.”

Bij een verkrijging van een goed onder bijzondere titel, verkrijgt men (zoals hierboven reeds uiteengezet) een of meer bepaalde goederen. Voor verkrijging onder bijzondere titel is niet vereist dat het goed aan een ander toebehoorde. Een voorbeeld is het in bezit nemen van zaken.<sup>57</sup> Indien het goed aan een ander toebehoort, is voor verkrijging onder bijzondere titel de medewerking van de rechthebbende (eigenaar in geval van een zaak) evenmin altijd een vereiste, zoals het geval is bij natrekking van zaken, zaaksvorming, verjaring of onteigening. Maar indien de rechthebbende wel meewerkt, zoals bij overdracht, wordt de rechtspositie van de voorganger ten aanzien van het goed in beginsel niet voortgezet. Bijvoorbeeld licenties die de vervreemder met betrekking tot het overgedragen octrooi aan derden heeft verleend, binden in beginsel de nieuwe rechthebbende niet (dit zal in hoofdstuk 8 nader worden onderzocht). Uit lid 3 van

55 De in artikel 3:80 lid 2 BW genoemde ‘goedkeuring van een overdrachtsplan als bedoeld in de artikelen 3:159l, 3:159p en 3:159s van de Wet op het financieel toezicht’ is alleen relevant voor financiële ondernemingen in nood en wordt derhalve buiten beschouwing gelaten.

56 Afgevraagd zou kunnen worden of de opsomming in artikel 3:80 lid 2 BW limitatief is. De heersende leer lijkt te zijn dat de opsomming inderdaad limitatief is, zie onder meer E.B. Rank-Berenschot, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:80 BW, aant. 2. Een voorbeeld zou echter kunnen zijn de privatisering van een staatsbedrijf bij wet. Op grond van deze wet gaan onder algemene titel alle activa en passiva van het staatsbedrijf over van de staat op de nieuwe (privaatrechtelijk) rechtspersoon. De overgang onder algemene titel wordt daarbij dan in de wet expliciet bepaald en vormt daarmee dan een *lex specialis* ten opzichte van artikel 3:80 lid 2 BW. (Dit voorbeeld is ontleend aan de privatisering van France Telecom.)

57 Bijvoorbeeld het vangen van een vis uit de Waddenzee.

artikel 3:80 BW volgt echter ook dat goederen slechts op in de wet aangegeven wijzen van rechtsverkrijging kunnen worden verkregen. Zonder een wettelijke bepaling kunnen goederen niet worden verkregen.<sup>58</sup>

Hieronder zullen, in de volgorde van artikel 3:80 lid 3 BW, overdracht, verjaring en onteigening worden besproken, en voorts de overige, in de wet voor octrooien aangegeven wijzen van rechtsverkrijging, zijnde verlening en opeising.

### 2.7.1 OVERDRACHT

Als eerste verkrijging onder bijzondere titel noemt artikel 3:80 lid 3 BW de overdracht. Een octrooi kan worden verkregen door overdracht. Dat octrooien overdraagbaar zijn, is bepaald in artikel 64 lid 1 Row 1995. De vereisten voor een overdracht zijn neergelegd in artikel 3:84 lid 1 BW. In artikel 65 lid 1 Row 1995 zijn de leveringsformaliteiten vastgelegd. In hoofdstuk 4 zal op de overdracht van octrooien uitgebreid in worden gegaan.

### 2.7.2 VERKRIJGING DOOR VERJARING

Als tweede wijze van verkrijging onder bijzondere titel noemt artikel 3:80 lid 3 BW de verjaring. Verrijking door verjaring is geregeld in Afdeling 3 van Titel 4, in de artikelen 3:99 tot en met 3:106 BW. Er zijn twee verschillende wijzen van verkrijging door verjaring, namelijk (a) verkrijging door verjaring bij bezit te goeder trouw (of zoals Meijers het noemde ‘de gewone verjaring van de bezitter te goeder trouw’<sup>59</sup>) en (b) verkrijging door verjaring indien de rechtsvordering van de ware rechthebbende om het bezit van de ander te beëindigen verjaart, die aan bezitters niet te goeder trouw tegemoet komt. Verwezen wordt hier ook naar hoofdstuk 6, waar het bezit van een octrooi (het belangrijkste aspect van verjaring) uitgebreid wordt behandeld.

#### (A) VERKRIJGING DOOR VERJARING BIJ BEZIT TE GOEDER TROUW

Verrijking door verjaring bij bezit te goeder trouw is in artikel 3:99 lid 1 BW geregeld, welke luidt:

“Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.”

58 Onder wettelijke bepaling moeten tevens verdragsrechtelijke bepalingen worden verstaan. Op grond van een verdragsrechtelijke bepaling kan men immers ook goederen (onder bijzondere titel) verkrijgen, zoals de verlening van een Europees octrooi voor Nederland door het Europees Octrooibureau (zie artikel 97 lid 1 EOJ jo. artikel 64 lid 1 EOJ jo. artikel 49 lid 1 Row 1995).

59 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 416.

Meijers noemt als voorbeeld van de ‘andere goederen’ auteursrechten.<sup>60</sup> Octrooien (vermogensrechten zoals hierboven in paragraaf 2.3 uiteengezet) vallen ook onder de ‘andere goederen’. Dit betekent dat voor verkrijging van octrooien door verjaring een onafgebroken bezit van tien jaar is vereist.<sup>61</sup> Tien jaar is lang, maar aangezien een octrooi tot twintig jaar na indiening van kracht kan blijven, is het niet onmogelijk. Daar staat tegenover dat de gemiddelde duur van een octrooi (gerekend vanaf de indieningsdatum) rond de twaalf jaar ligt, dus het praktische belang van verkrijging door verjaring is daarmee gering. Naast een onafgebroken bezit van tien jaar is voorts vereist dat de bezitter te goeder trouw is. Volgens de toelichting van Meijers is slechts noodzakelijk dat de goede trouw bij de aanvang van het bezit aanwezig moet zijn.<sup>62</sup> Dit is in de memorie van antwoord herhaald:

“Is eenmaal aan de eisen voor bezit te goeder trouw voldaan, dan wordt de bezitter geacht te goeder trouw te blijven, onverschillig of hij nadien ontdekt dat aan zijn rechtsverkrijging iets haperde.”<sup>63</sup>

Dit betekent dat alleen op het moment van verkrijging van het bezit de verkrijger van het bezit te goeder trouw dient te zijn.<sup>64</sup> Zie tevens artikel 3:118 lid 2 BW waar bepaald is dat als een bezitter eenmaal te goeder trouw is, hij geacht wordt dit te blijven.<sup>65</sup> Dit geldt ook voor degene die het bezit onder algemene titel opvolgt op grond van artikel 3:102 lid 1 BW.<sup>66</sup> De goede of niet goede trouw van een verkrijger onder algemene titel is niet relevant. Daarentegen bepaalt lid 2 van dit artikel dat de verkrijger onder bijzondere titel (net als zijn voorganger) te goeder trouw dient te zijn om de lopende verjaring voort te zetten.

Goede trouw is nader omschreven in artikel 3:11 BW, waarvan de eerste zin luidt:

“Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. (...)”

60 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 409.

61 Van Engelen is van mening dat bezit van octrooien onmogelijk is en in lijn daarmee verkrijging door verjaring ook niet mogelijk is; zie Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6 en nr. 4.3.1.

62 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 408.

63 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 410.

64 Dit is in het Duitse recht anders:

“Im Jahre 1215 bestimmte Paps Innocenz III., daß eine Ersitzung nur dann eintreten dürfe, wenn der Besitzer bis zum Ende der Ersitzungsfrist gutgläubig gewesen sei. Denn es sei sündhaft, eine Sache zu behalten, von der man wisse, daß sie einem anderen gehöre. Diese Entscheidung ist bis heute anerkannt.”

Zie Wieling (2006), blz. 421.

65 Artikel 3:118 lid 2 BW luidt:

“Is een bezitter eenmaal te goeder trouw, dan wordt hij geacht dit te blijven.”

66 Artikel 3:102 BW luidt:

“1. Hij die een ander onder algemene titel in het bezit opvolgt, zet een lopende verjaring voort.  
2. Hetzelfde doet de bezitter te goeder trouw die het bezit van een ander anders dan onder algemene titel heeft verkregen.” (cursivering MB)

De eerste regel brengt met zich mee dat bij registergoederen de openbare registers dienen te worden geraadpleegd. Dit is neergelegd in artikel 3:23 BW, dat luidt:

“Het beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend.”

Naar de mening van schrijver dezes zou dit ook dienen te gelden voor octrooien bij de invulling van artikel 3:11 BW. De bezitter kan in beginsel niet te goeder trouw worden geacht met betrekking tot feiten die door raadpleging van het octrooiregister (en het register van stukken<sup>67</sup>) kunnen worden gekend. Als bijvoorbeeld een pandrecht op een octrooi is ingeschreven in het octrooiregister, kan de verkrijger niet te goeder trouw stellen dat hij het pandrecht niet kende.<sup>68</sup> Bij de behandeling van de overdracht zal de goede trouw bij de verkrijging van octrooien nader worden behandeld. Hier wordt volstaan met de opmerking dat artikel 3:23 BW analoog kan worden toegepast op octrooien bij invulling van artikel 3:11 BW voor verkrijging door verjaring bij bezit te goeder trouw.

Na tien jaar onafgebroken bezit, versterkt de bezitter te goeder trouw zijn recht op het octrooi. De oude rechthebbende verliest zijn recht op het octrooi ten koste van de bezitter die de nieuwe rechthebbende wordt. Met Meijers is schrijver dezes van mening dat tien jaar ruim voldoende is voor de rechthebbende om voor de handhaving van zijn recht op te komen.<sup>69,70</sup>

## (B) VERKRIJGING NA VERJARING RECHTVORDERING RECHTHEBBENDE

Naast verkrijging door verjaring bij bezit te goeder trouw bestaat verkrijging na de (bevrijdende) verjaring van de rechtsvordering van de ware rechthebbende om het bezit van de ander te beëindigen.<sup>71</sup> De verkrijging door verjaring komt aan bezitters ten goede die hun bezit niet te goeder trouw hebben verkregen.

67 Zie hoofdstuk 3.

68 Vergelijk ook artikel 78 Row 1995 waaruit naar voren komt dat na inschrijving van de opeisingsdagvaarding geen beroep meer kan worden gedaan op de goede trouw.

69 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 409.

70 Gezien de korte levensduur van een gemiddeld octrooi zou de duur voor verkrijging door verjaring van octrooien ook korter mogen zijn, misschien zelfs maar drie jaar. Immers, bij de betaling van de jaarlijkse instandhoudingstaksen voor het octrooi zal ofwel de bezitter, ofwel de rechthebbende zijn geld terugkrijgen van Octrooicentrum Nederland. Als de bezitter zijn geld terugkrijgt en het er verder bij laat zitten, zou mogelijk niet meer kunnen worden gesproken van onafgebroken bezit. Als de rechthebbende zijn geld terugkrijgt, is dat reden voor hem om te bewerkstelligen het bezit van het octrooi weer terug te krijgen. Aangezien al vrij snel na verlening instandhoudingstaksen moeten worden betaald (zie artikel 61 Row 1995), lijkt schrijver dezes drie jaar lang genoeg voor verkrijging door verjaring door de bezitter te goeder trouw. Daarmee bepleit schrijver dezes echter niet dat artikel 3:99 BW dient te worden aangepast in verband met octrooien omdat, zoals hierboven al aangegeven, verkrijging door verjaring in de octrooi-praktijk onbelangrijk is, temeer als er een adequate derdenbeschermingsregeling bij de overdracht bestaat.

71 Of zoals Advocaat-Generaal Rank-Berenschot het heeft verwoord in haar conclusie:

“verkrijging in aansluiting op de extinctieve verjaring van de rechtsvordering tot beëindiging van het bezit” (cursivering MB)

Zie paragraaf 2.2.1 in ECLI:NL:PHR:2016:532 (Gemeente Heusden/verweerders).

Deze verkrijging door verjaring is neergelegd in artikel 3:105 lid 1 BW, welke luidt:

“Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.”

De in lid 1 bedoelde vordering is de ‘rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende’, geregeld in artikel 3:314 lid 2 BW.<sup>72</sup> Indien deze rechtsvordering van de rechthebbende tot afgifte van het goed wegens verjaring teniet is gegaan, wordt de bezitter rechthebbende op het goed, ook al was het bezit niet te goeder trouw. Deze verkrijging door verjaring bestaat omdat het recht zich op den duur bij de feiten dient aan te sluiten, in het bijzonder als de rechtsvordering van de rechthebbende om de feitelijke situatie te veranderen ook verjaard is en dus geen verandering meer kan worden afgedwongen.<sup>73</sup> Op grond van artikel 3:306 BW verjaart de voorvermelde rechtsvordering door verloop van twintig jaar.<sup>74</sup> Aangezien een octrooi na twintig jaar expireert wegens het bereiken van de maximale beschermingsduur, is deze verkrijging door verjaring een rechtsfiguur die voor octrooien niet van belang kan zijn.

72 Artikel 3:314 lid 2 BW luidt:

“De termijn van verjaring van een rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende begint met de aanvang van de dag, volgende op die waarop een niet-rechthebbende bezitter is geworden of de onmiddellijke opheffing gevorderd kon worden van de toestand waarvan diens bezit de voortzetting vormt.”

73 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 416. De rechthebbende die zijn goed heeft verloren aan de bezitter te kwader trouw, kan echter zijn goed weer terugvorderen. Hoge Raad overweegt in het arrest ECLI: NL:HR:2017:309, NJ 2018/141 (Gemeente Heusden/verweerders) namelijk (ten overvloede) als volgt:

“Die keuze van de wetgever laat evenwel onverlet dat de zojuist bedoelde partij bloot kan staan aan een vordering uit onrechtmatige daad van de (voormalige) rechthebbende die zijn eigendom aan die partij heeft verloren door de werking van art. 3:105 BW. Een persoon die een zaak in bezit neemt en houdt, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, handelt tegenover die eigenaar immers onrechtmatig. Dat brengt mee dat deze laatste, mits aan de overige voorwaarden daarvoor is voldaan, kan vorderen dat hem door de bezitter de schade wordt vergoed die hij als gevolg van dat onrechtmatig handelen lijdt. Daaraan staan, gelet op de hiervoor in 3.7.2 vermelde bedoeling van de wetgever, het stelsel van de wet en in het bijzonder de door art. 3:105 BW teweeggebrachte eigendomsverkrijging, niet in de weg. In een dergelijk geval ligt het voor de hand dat de rechter, indien de gedeposeerde dat vordert en de occupant nog steeds eigenaar is, op de voet van art. 6:103 BW de bezitter veroordeelt bij wijze van schadevergoeding de wederrechtelijk in bezit genomen zaak aan de benadeelde in eigendom over te dragen. Een en ander strookt met de opmerkingen die de minister in 2004 over de werking van art. 3:105 lid 1 BW heeft gemaakt:

“Op grond van de algemene regeling van artikel 3:105 lid 1 BW jo artikel 3:306 BW wordt de bezitter inderdaad na 20 jaren eigenaar van de gestolen zaak, ook al is hij niet te goeder trouw. (...) Een en ander sluit niet uit dat na het intreden van de verjaringstermijn zowel de dief als de koper aansprakelijk zijn uit onrechtmatige daad waarbij vergoeding van de schade «in natura» kan plaatsvinden, namelijk door teruggave van de gestolen zaak.” (Aanhangsel Handelingen II nr. 332, Vergaderjaar 2004–2005)<sup>74</sup>

74 Artikel 3:306 BW luidt:

“Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.”

### 2.7.3 ONTEIGENING

Als derde wijze van verkrijging onder bijzondere titel noemt artikel 3:80 lid 3 BW de onteigening. Minder bekend is dat ook octrooien door onteigening kunnen worden verkregen. Onteigening ten algemene nutte is volgens de memorie van toelichting op de Octrooiwet van 1910 ingevoerd om het monopolie van de octrooihouder te temperen.<sup>75</sup> Vermeld werd dat in Duitsland en Engeland gewerkt wordt met licenties op vordering van de overheid, doch Oostenrijk en Zwitserland wel de onteigening van octrooien kenden.<sup>76</sup> De licentiedwang werd destijds niet afdoende geacht. Maar onteigening ten behoeve van de Staat werd in het algemeen ook niet nodig geacht. Daarop vervolgt de memorie van toelichting echter:

“Slechts in één geval kan het van belang zijn, dat de Staat niet slechts bevoegdheid maar een uitsluitend recht tot toepassing eener uitvinding verkrijgt, en dat wel wanneer die toepassing voor de landsverdediging noodig is.”<sup>77</sup>

Dus voor het uitzonderlijke geval waarin toepassing van de geöctrooieerde uitvinding nodig is voor de verdediging van het land werd onteigening noodzakelijk geacht. Daarnaast vermeldt de memorie van toelichting de wens om geöctrooieerde uitvindingen, zoals werkwijzen tot bereiding van voedings- en geneesmiddelen, tot het publiek domein te kunnen maken. Dit doel zou alleen middels onteigening ten behoeve van de Staat kunnen worden bereikt.<sup>78</sup> Aangegeven werd dat onteigening (i) algemeen belang veronderstelt en (ii) schadeloosstelling van de octrooihouder overeenkomstig de bepalingen van de Grondwet is vereist.<sup>79</sup>

Uit het voorlopig verslag van de Tweede Kamer<sup>80</sup> blijkt dat de Kamerleden de toevoeging van de onteigening van octrooien aan het destijds geldende onteigeningsrecht een principiële zeer belangrijke uitbreiding vonden. Voorts vroegen de leden zich af in hoeverre het stelsel van de Onteigeningswet zich al dan niet tegen deze nieuwe soort van onteigening zou verzetten. In de memorie van antwoord stelden hierop de ministers:

75 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 36.

76 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 36.

77 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 36.

78 Uit het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903) blijkt dat de leden van de Subcommissie het al heel snel eens waren dat octrooien onteigend moeten kunnen worden. Al op de zesde vergadering in april 1902 (zie blz. 20 van het Rapport) werd besloten, dat de Staat een octrooi moet kunnen onteigenen, zowel met het doel om het octrooi op te heffen, als met het doel om het octrooirecht voor de verdere duur zelf uit te oefenen.

79 Zie ook artikel 14 Grondwet.

80 Tweede Kamer, zitting 1907–1908, 35, voorlopig verslag, nr. 1, blz. 19.



“Naar het oordeel van de ondergetekenden, kan men zeer goed hier van “onteigening” spreken. Het ontwerp zegt ook in artikel 37, dat het octrooi vatbaar is voor overdracht in vollen of in mede-eigendom, terwijl het tweede lid van de artikel zegt, dat het octrooi als eene roerende zaak wordt beschouwd. Door van eigendom van een octrooi te spreken volgt de wet het juridische spraakgebruik, dat eigendom van rechten kent. Waar onze wetgeving nu reeds onteigening van onroerende en van roerende zaken regelt, kunnen ondergetekenden niet inzien, waarom onteigening van het als roerende zaak beschouwde octrooi principieel niet zoude gerechtvaardigd zijn. Immers, gelijk het in den loop der tijden noodzakelijk is gebleken, het uitsluitend eigendomsrecht van lichamelijke zaken te beperken door onteigening, zoo bestaan er dezelfde redenen, om het uitsluitend recht van genot, aan het octrooi verbonden, tegen schadeloosstelling op te offeren, als het algemeen nut zulks vordert.”<sup>81</sup>

Uit het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903) blijkt dat destijds Josephus Jitta, lid van de Subcommissie voor het Octrooivraagstuk<sup>82</sup> die het concept van de eerste Octrooiwet inclusief memorie van toelichting heeft opgesteld, alle bepalingen voor de onteigening van octrooien heeft opgesteld.<sup>83</sup> Het nieuwe artikel 97 van de Ontheingingswet luidde (en luidt thans nog steeds):

“Ontheigening van octrooien kan ten name van den Staat plaats vinden: 1°. wanneer het belang van leger of vloot<sup>84</sup> vordert, dat de Staat een uitsluitend recht op eene uitvinding verkrijge; 2°. wanneer het algemeen nut vordert, dat iedereen in de gelegenheid worde gesteld de uitvinding toe te passen.”

Bij de regeling van de onteigening is zoveel mogelijk aangesloten bij de destijds reeds bestaande ontheingingsregelingen.<sup>85</sup> De onteigening heeft plaats krachtens een wet.<sup>86</sup> De ontheingingsprocedure in de artikelen 98 tot en met 103 van de

81 Tweede Kamer, zitting 1909–1910, 24, memorie van antwoord, nr. 1, blz. 27–28.

82 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 1. De commissie was een subcommissie van de Commissie voor de Handelspolitiek. Josepsephus Jitta wordt in de verslagen van de Subcommissie aangeduid met ‘de heer Jitta’, zie het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903). Schrijvers dezes volgt hierna deze aanduiding.

83 Zie blz. 70 en blz. 208 van het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903).

84 De luchtmacht ontbreekt hier begrijpelijkerwijze. (De gebroeders Wright maakten hun eerste vlucht in december 1903. Ze vroegen daarna overigens octrooi aan bij het Amerikaanse octroobureau voor ‘new and usefull Improvements in Flying Machines’.)

85 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 61.

86 Ontheigening bij Koninklijk Besluit heeft de Subcommissie ook overwogen. Dit was voorzien voor ontheigening in het algemeen belang. Jitta was tegen ontheigening bij wet omdat hij dit een te tijdrovende procedure vond terwijl de duur van het octrooi maar vijftien jaar was. Daarentegen was Enschede, ook lid van de Subcommissie, juist voor:

“De gelden voor de ontheigening van het octrooi benodigd, zullen toch op de Staatsbegroting moeten komen en zijn aan de goedkeuring der Staten-Generaal onderworpen.”

Zie Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 194. Uiteindelijk werd besloten door de opstellers om alleen ontheigening bij wet mogelijk te maken, omdat er anders twee verschillende ontheingingsprocedures voor octrooien zouden bestaan (zie Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 209).

Ontheingingswet is duidelijk en behoeft hier verder geen toelichting. In de procedure speelt het octrooiregister evenwel een belangrijke rol. Bovendien bepaalt artikel 100, sub c, van de Ontheingingswet thans nog steeds:

“dat het octrooi de plaats inneemt van de te ontheigenen onroerende zaak; de registers van het in artikel 98, tweede lid, bedoelde bureau, die van de basisregistratie kadaster; de licentiehouders, die van de huurders; de pandcrediteuren, die van de hypotheekhouders.”

Daarbij moet worden bedacht dat Jitta niet alleen deze bepaling van de Ontheingingswet heeft opgesteld, maar ook de artikelen inzake het octrooi als deel van het vermogen, thans de artikelen 64 tot en met 69 Row 1995. Jitta heeft dus bij het opstellen van de Octrooiwet een parallel getrokken tussen de octrooiregisters en die van het kadaster, tussen licentiehouders en huurders, en tussen pandhouders en hypotheekhouders. Deze parallel (die ook thans nog geldend recht is) zal in de volgende hoofdstukken nog nader worden bekeken.

Zover schrijver dezes kon nagaan, is onteigening van een octrooi bij wet in Nederland nog nooit voorgekomen.<sup>87</sup> Op moment van schrijven is de wet al aangenomen om de octrooigerelateerde ontheingingsbepalingen te schrappen (maar nog niet in werking getreden).<sup>88</sup>

## 2.7.4 VERLENING

Artikel 3:80 lid 3 BW vermeldt dat naast overdracht, verjaring en onteigening, goederen onder bijzondere titel ‘voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverrijking’ kunnen worden verkregen. Ten aanzien van deze verrijkingen onder bijzondere titel stelt Meijers in zijn toelichting:

“De vele andere wijzen van verrijking van goederen, die in dit artikel niet zijn genoemd, zijn eigen aan de bijzondere soort van goederen; zo o.a. bij de rechten op zaken: de inbezitneming, de zaaksvorming, de natrekking; bij de vorderingsrechten: de overeenkomst en de onrechtmatige daad; bij de auteursrechten: de vervaardiging van een voorwerp van auteursrecht;

87 De regeling uit 1910 lijkt inmiddels ook grotendeels ingehaald door nieuwere ontwikkelingen. Allereerst is er de regeling voor militaire octrooiaanvragen (‘octrooiaanvragen in het belang van de verdediging van het Koninkrijk of zijn bondgenoten’), thans neergelegd in de artikel 40 tot en met 46 Row 1995 (die wel wordt gebruikt). Daarnaast kan op grond van artikel 59 lid 1 Row 1995 bij koninklijk besluit, indien het belang van de verdediging van het Koninkrijk dit vordert, de Staat een octrooientie verkrijgen. Daarmee is het nut van de mogelijkheid van een onteigening op grond 97 sub 1 van de Ontheingingswet voor leger en vloot voor een belangrijk deel verdwenen. Bovendien kan de Minister van Economische Zaken, indien het algemeen belang dit naar zijn oordeel vordert, een licentie aan een door hem aangewezen persoon verlenen op grond van artikel 57 lid 1 Row 1995. Vergelijken met dit instrument is de onteigening van een octrooi op grond van artikel 97 sub 2 van de Ontheingingswet een tamelijk ingrijpend instrument.

88 Zie artikel 2.6, onderdeel A, van Stb. 2020, 112. Zie voorts de memorie van toelichting waarin het verval van de octrooigerelateerde ontheingingsbepalingen wordt besproken (Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 133, nr. 3, blz. 130).

bij merkenrechten: het gebruik en de inschrijving van een merk; *bij octrooirechten: de verlening van het octrooi; enz.*<sup>89</sup> (cursivering MB)

In de praktijk is verlening verreweg de belangrijkste wijze van verkrijging van octrooien. Het octrooi wordt verkregen op grond van publiekrecht, meer in het bijzonder, op grond van het bestuursrecht. De overheid verleent het octrooi aan de aanvrager op basis van de ingediende octrooiaanvraag. Octrooien worden verleend door Octrooiencentrum Nederland op grond van artikel 36 lid 1 Row 1995 en door het Europees Octrooibureau op grond van artikel 97 lid 1 EOV.

### 2.7.5 OPEISING

De opeising van een octrooi is eveneens een verkrijging onder bijzondere titel 'op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging', genoemd in artikel 3:80 lid 3 BW. De opeising is geregeld in artikel 78 Row 1995. Lid 1 van dit artikel bepaalt:

“Een octrooi kan geheel, gedeeltelijk of wat betreft een aandeel daarin worden opgeëist door degene die krachtens artikel 11, 12 of 13 dan wel, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag aanspraak of mede aanspraak heeft op dat octrooi.”

De bepaling regelt dat degene die 'aanspraak heeft op het octrooi', het octrooi kan opeisen van een ieder die het octrooi houdt. De aanspraak op het octrooi is derhalve een belangrijk recht.

#### (A) AANSPRAAK OP HET OCTROOI

Een aanvrager kan de uitvinding van zijn octrooiaanvraag zonder toestemming van de uitvinder aan diens modellen, tekeningen of beschrijvingen hebben ontleend.<sup>90</sup> De uitvinder heeft in een dergelijk geval vanzelfsprekend aanspraak op octrooi, niet de aanvrager om octrooi die de uitvinding heeft ontleend aan de uitvinder. Het octrooibureau waar de aanvraag is ingediend, Octrooiencentrum Nederland dan wel het Europees Octrooibureau, kan in beginsel niet constateren dat de uitvinding is ontleend.<sup>91</sup> Indien de aanvraag wordt gepubliceerd of octrooi wordt verleend op de ontleende uitvinding, kan de uitvinder er achter komen dat de (inmiddels) octrooihouder zijn uitvinding aan hem heeft ontleend. De uitvinder kan als degene die aanspraak heeft op het octrooi, het octrooi van de octrooihouder

<sup>89</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 307.

<sup>90</sup> Bijvoorbeeld door bedrijfsspionage.

<sup>91</sup> Alleen als twee verschillende aanvragers vlak achter elkaar een nagenoeg identieke uitvinding indienen, zullen bij de onderzoeker vermoedens rijzen. Doch dan nog is niet duidelijk of er sprake is van ontlening, dan wel welke aanvrager de uitvinder is en welke aanvrager de uitvinding heeft ontleend. Indien de ontlening uitkomt is de eerder ingediende aanvraag van de ontleners niet colliderend voor de aanvraag van de uitvinder (zie de laatste zin van artikel 11 Row 1995).

opeisen op grond van artikel 78 lid 1 Row 1995.<sup>92,93</sup> De dagvaarding tot opeising dient in het octrooiregister te worden ingeschreven op grond van artikel 78 lid 2 Row 1995.<sup>94</sup> De opeiser dient de ontlening te bewijzen.<sup>95</sup> In zijn vonnis zal de rechter de opeising toe- of afwijzen. In geval van toewijzing wisselt het octrooi van rechthebbende. Daarmee is de opeising een verkrijging onder bijzondere titel 'op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging'.

#### (B) BIJZONDERHEDEN VERKRIJGING

Aan de verkrijging na een opeising kunnen evenwel een aantal bijzonderheden kleven. Ten eerste mag een octrooihouder die het betreffende octrooi te goeder trouw had verkregen van de ontleners, na de opeising voortgaan met de commerciële exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding op de voet van artikel 55 (waarin voor- en tussengebruik is geregeld).<sup>96</sup> Een verkrijger te goeder trouw wordt derhalve niet in die mate beschermd, dat hij rechthebbende op het octrooi blijft.<sup>97</sup> Ook de verkrijger te goeder trouw dient het octrooi af te staan aan degene

<sup>92</sup> Alternatief kan een nietigheidsvordering worden ingesteld op grond van artikel 75 lid 1 sub e Row 1995. Lid 3 van artikel 75 Row 1995 bepaalt dat deze vordering alleen door degene die aanspraak heeft op het octrooi kan worden ingesteld. Volgens het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 117, is de reden hiervoor:

“Aldus wordt besloten na eenige bespreking, waarbij door den heer Verrijn Stuart de opmerking wordt gemaakt, dat het zeer wenselijk is in het geval sub b (MB: thans sub e) niet aan een ieder het recht tot instellen van de actie te geven, anders zou een comp.re (MB: origineel is onleesbaar; concurrent?) van den ontleener bijv. door instelling van eene actie tot nietigverklaring eene actie tot opeising illusoir kunnen maken.”

<sup>93</sup> Indien artikel 5 lid 1 sub a Row 1995 van toepassing is, zou de uitvinder ook kunnen overwegen om een nieuwe octrooiaanvraag in te dienen.

<sup>94</sup> Hiermee wordt ten eerste voorkomen dat de octrooihouder afstand kan doen van het octrooi langs de weg van artikel 63 Row 1995. Of de houder van een Europees octrooi zijn octrooi centraal kan herroepen op grond van een verzoek om herroeping op basis van artikel 105a EOV is onzeker. Het zou schrijver dezes niet bevreemden indien het Europees Octrooibureau regel 15 EOV analoog zou toepassen op de centrale herroepingsprocedure in de artikelen 105a en 105b EOV. Overwogen zou dus kunnen worden om de dagvaarding tot opeising niet alleen in het Nederlandse octrooiregister te laten inschrijven, maar ook naar het Europees Octrooibureau op te sturen indien het een Europees octrooi betreft. Aldus wordt voorkomen dat in Nederland van het octrooi afstand kan worden gedaan (op grond van artikel 63 lid 2 Row 1995 is hiervoor de toestemming van de opeiser vereist), dan wel dat een Europees octrooi centraal wordt herroepen door het Europees Octrooibureau. Het tweede gevolg van de inschrijving in het (Nederlandse) octrooiregister is dat bij een eventuele overdracht van het betreffende octrooi de verkrijger niet te goeder trouw kan stellen dat hij onbekend was met de opeising. Bij raadpleging van het octrooiregister had de verkrijger immers de opeisingdagvaarding moeten opmerken. Verkrijgers te goeder trouw worden beschermd op grond van artikel 78 lid 3 Row 1995 in die zin dat zij mogen voortgaan met de exploitatie van de (ontleende) uitvinding (zie hierna en tevens paragraaf 4.4.4(b)).

<sup>95</sup> In het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903) staat op blz. 181-182:

“De heer Jitta zegt, dat het bewijs, dat de inhoud van eene octrooi-aanvraag is ontleend aan hetgeen reeds door anderen werd vervaardigd, wel moeilijk, maar niet onmogelijk is te leveren. Wie in zijn bewijs niet slaagt, zal zijn eisch zien afwijzen. Dit is zoo op velerlei gebied. Men vereenigt zich met het standpunt van den heer Jitta.”

<sup>96</sup> Dit recht gaat ingevolge artikel 55 lid 4 Row 1995 alleen met het bedrijf op anderen over en is daarmee niet vrij overdraagbaar.

<sup>97</sup> Vergelijk de derdenbescherming voor pandhouders bij opeising (zie hieronder) en de derdenbescherming onder artikel 3:86 BW bij roerende zaken.



die aanspraak heeft op het octrooi. De bescherming van de verkrijger te goeder trouw bestaat er in, dat hij na opeising op grond van artikel 78 lid 3 Row 1995 'ten aanzien van de nieuwe octrooihouder bevoegd tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 55' blijft.<sup>98</sup>

Ten tweede blijven licenties die te goeder trouw zijn verkregen, geldig tegenover de nieuwe octrooihouder op grond van artikel 78 lid 4 Row 1995.<sup>99</sup> De nieuwe octrooihouder dient derhalve deze licenties te respecteren en voort te zetten. Daarmee worden licentienemers die te goeder trouw zijn, volledig beschermd.<sup>100</sup> Naar analogie met de verkrijging door verjaring bij bezit te goeder trouw, dient naar mening schrijver dezes op dezelfde gronden de goede trouw alleen te bestaan bij het afsluiten van de licentie. De nieuwe octrooihouder heeft recht op de nog verschuldigde royalty's op grond van artikel 78 lid 4 Row 1995<sup>101</sup> jo. artikel 56 lid 3 Row 1995<sup>102</sup>. Indien dit niet voldoende kan worden geacht, kan de nieuwe octrooihouder zich verhalen op de oude octrooihouder op grond van de laatste zin van artikel 56 lid 3 Row 1995.

Ten derde worden pandhouders, die te goeder trouw waren bij de vestiging van hun beperkt recht, eveneens volledig beschermd op grond van artikel 78 lid 6 Row 1995.<sup>103</sup> Een pandhouder te goeder trouw behoeft derhalve een opeising niet te vrezen.<sup>104</sup> De nieuwe octrooihouder ziet zich na de opeising evenwel geconfronteerd

98 Artikel 78 lid 3 Row 1995 luidt:

"De octrooihouder, die bij zijn aanvraag te goeder trouw was, of die het octrooi voor de inschrijving van de dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft ten aanzien van de nieuwe octrooihouder bevoegd tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 55."

99 Lid 4 vereist niet dat de licenties ook in het octrooiregister zijn ingeschreven.

100 Zie ook paragraaf 8.6.3.

101 Artikel 78 lid 4 Row 1995 luidt:

"Te goeder trouw voor de inschrijving (MB: van de opeisingsdagvaarding in het octrooiregister, zie lid 2 van artikel 78 Row 1995) verkregen licenties blijven geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, die overeenkomstig artikel 56, derde lid, recht verkrijgt op de voor de licenties verschuldigde vergoeding."

102 Artikel 56 lid 3 Row 1995 luidt:

"Indien het recht op een vergoeding voor een licentie ingevolge artikel 75, achtste lid, of artikel 78, vierde lid, op een ander overgaat, wordt door de nieuwe rechthebbende aanspraak verkregen op een deel van de in het geheel voor de licentie betaalde en te betalen vergoeding in verhouding tot de tijd, gedurende welke de licentie in normale omstandigheden nog van kracht moet blijven. Is hetgeen de licentiehouder nog moet betalen niet voldoende om de nieuwe rechthebbende te verschaffen wat hem toekomt, dan heeft deze voor het ontbrekende verhaal op de vroegere."

103 Artikel 78 lid 6 Row 1995 luidt:

"Pandrecht, door een vroegere octrooihouder gevestigd, zijn alleen geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, indien zij te goeder trouw zijn verkregen en voor de inschrijving van de dagvaarding gevestigd. Zij zijn nimmer tegenover deze geldig in het geval, bedoeld in het vorige lid."

Lid 6 vereist dus eveneens niet dat het pandrecht in het octrooiregister is ingeschreven en lijkt derhalve ook op niet-ingeschreven pandrechten betrekking te hebben.

104 Zie ook paragraaf 7.5.4.

met een beperkt recht dat rust op zijn octrooi, waar (anders dan bij licenties) niets tegenover staat. Indien de vorige octrooihouder (die de uitvinding had ontleend) zijn schulden niet betaalt, kunnen de pandhouders zich verhalen op het octrooi van de nieuwe octrooihouder (degene die aanspraak op het octrooi heeft).

De opeising betreft derhalve een verkrijging onder bijzondere titel, waarbij alle licenties op het octrooi moeten worden overgenomen door de verkrijger. De oude octrooihouder die te goeder trouw was bij verkrijging van het octrooi, mag voortgaan met de commerciële exploitatie van de uitvinding. Voorts blijven te goeder trouw gevestigde pandrechten rusten op het octrooi.

Het voorgaand is (deels) niet van toepassing in het (bijzondere) geval dat degene die aanspraak op het betreffende octrooi heeft, zelf ook octrooi heeft aangevraagd voor de uitvinding en voorts binnen drie maanden na verlening de dagvaarding tot opeising in het octrooiregister heeft ingeschreven. In dat geval is artikel 78 lid 5 Row 1995<sup>105</sup> van toepassing en is sprake van een verkrijging onder bijzondere titel, waarbij alleen het octrooi wordt verkregen en bestaande licenties niet behoeven te worden gerespecteerd, bestaande pandrechten teniet gaan en de vorige octrooihouder te goeder trouw niet bevoegd blijft tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 55.

Zodra de eindbeslissing in kracht van gewijsde is gegaan (of de instantie is vervallen), dient deze in het octrooiregister te worden ingeschreven op grond van artikel 78 lid 8 Row 1995.<sup>106</sup> Uit deze bepaling kan niet worden afgeleid dat de inschrijving van de eindbeslissing een vereiste is voor de verkrijging van het octrooi door opeising.<sup>107</sup>

105 Artikel 78 lid 5 Row 1995 luidt:

"Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing ingeval degene, die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëist, reeds door zelf octrooi aan te vragen zijn aanspraken had doen gelden en de dagvaarding, waarbij de vordering tot opeising werd ingesteld, binnen drie maanden na de verlening van het octrooi of, indien het een Europees octrooi betreft, na de publicatie overeenkomstig artikel 97, vierde lid (MB: derde lid), van het Europees Octrooiverdrag van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het octrooiregister was ingeschreven."

106 Artikel 78 lid 8 Row 1995 luidt:

"Zodra een eindbeslissing aangaande een vordering tot opeising in kracht van gewijsde is gegaan of de instantie is vervallen, wordt daarvan op verzoek van de meest gereede partij in het octrooiregister aantekening gedaan."

107 De bepaling ziet bovendien ook op de situatie dat de opeisingsvordering door de rechter is afgewezen.

(C) GEDEELTELIJKE AANSPRAAK OP EEN OCTROOI

Hierboven werd uitgegaan van de situatie dat de geoctrooieerde uitvinding in zijn geheel was ontleend aan de uitvinder. Daarentegen kan de situatie zich ook voordoen dat de aanvrager slechts een deel van de uitvinding heeft ontleend aan de uitvinder. De ontlenaar kan vervolgens zijn voortgegaan met de ontwikkeling. De uiteindelijk uitvinding die is neergelegd in de octrooiaanvraag is dan deels ontleend en deels een eigen ontwikkeling. De vraag is wat met het octrooi dient te gebeuren indien het octrooi wordt opgeëist. Bij volledige toewijzing van de vordering krijgt de eiser teveel, bij afwijzing van de vordering krijgt de eiser niet waar hij recht op heeft. Daarbij wordt voorts algemeen aangenomen dat het octrooi ondeelbaar is. Ook in de memorie van toelichting op de Octrooiwet van 1910 staat:

“Verdeeling van een octrooi moet uitgesloten zijn.”<sup>108</sup>

en

“(…) derhalve kan splitsing van een octrooi niet worden toegelaten.”<sup>109,110</sup>

Het thans geldende artikel 78 Row 1995 komt nagenoeg geheel overeen met het opeisingsartikel in het ontwerp van wet voor de Octrooiwet van 1910. De ontwerpers van de Octrooiwet van 1910 hebben de mogelijkheid van gedeeltelijke opeising met elkaar besproken. In het Rapport betreffende het Octrooivraagstuk (1903) staat op blz. 84:

“Bij artikel 48 wordt door den heer Everwijn gevraagd, of niet ook gedeeltelijke opeising moet worden voorzien en zoo ja, of men goed zou vinden daartoe in den aanhef van het eerste lid “geheel of gedeeltelijk” in te voegen en in de bepalingen sub *a*, *b* en *c* van dat lid “wanneer” te vervangen door “voor-zoover”. Zulks wordt goedgekeurd. Uit de thans volgende discussie blijkt, dat men als doel van de gedeeltelijke opeising aanneemt de verkrijging van een nieuw zelfstandig octrooi, bestaande uit een gedeelte van het oude octrooi. Daarnaast acht men ook opeising van mede-eigendom van een octrooi mogelijk en wenschelijk. Besloten wordt derhalve den aanhef te lezen “Een octrooi kan geheel, gedeeltelijk of in mede-eigendom worden opgeëischt””

Deze aanhef is thans nog geldend, zij het dat ‘in mede-eigendom’ met de invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1992<sup>111</sup> is vervangen door ‘wat betreft een aandeel daarin’. Uit bovenstaande passage blijkt dat bij een gedeeltelijke aanspraak het octrooi gedeeltelijk kan worden opgeëist. Bij een gedeeltelijke opeising heeft de eiser een keuze:

108 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 37.

109 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 37.

110 De ondeelbaarheid van het octrooi is een verschijningsvorm van de numerus clausus in het goederenrecht, zie Struycken (2007).

111 Zie Stb. 1986, 369 en Stb. 1991, 57.

- ofwel een aandeel in het octrooi kan worden gevorderd;
- ofwel ‘een nieuw zelfstandig octrooi, bestaande uit een gedeelte van het oude octrooi’ kan worden gevorderd.

Met deze laatste mogelijkheid vormt opeising de (voor zover schrijver dezes weet: de enige) uitzondering op de hoofdregel dat een octrooi niet deelbaar of splitsbaar is. De achterliggende reden hiervoor is volgens het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), dat het niet wenschelijk is:

“dat de dief en de bestolene tezamen een octrooi verkrijgen”.<sup>112</sup>

Hetgeen ontleend is dient natuurlijk wel voldoende te zijn voor een zelfstandig octrooi.<sup>113</sup> De ontleende uitvinding dient bijvoorbeeld nieuw en inventief te zijn ten opzichte van de stand van de techniek. Het nieuwe zelfstandige octrooi staat immers ook bloot aan de nietigheidsvorderingen van derden (zie artikel 75 lid 1 Row 1995). De octrooihouder (ontlener) behoudt zijn octrooi voor zijn eigen materie.<sup>114</sup> De uitvinding van het overgebleven octrooi dient eveneens nieuw en inventief te zijn ten opzichte van de stand van de techniek.<sup>115</sup> Immers, ook tegen dit octrooi kunnen nietigheidsvorderingen worden ingesteld.

112 Zie het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 102:

“De heer Van Citters stelt de vraag, of het ontleende wel steeds octrooieerbaar zal zijn. Men kan een denkbeeld ontleenen en dit dan nader uitwerken. De heer Snijder vraagt of het de bedoeling is, dat art. 9 in zoover afwijkt van art. 11 dat nu de bestolene octrooi verkrijgt voor de geheele uitvinding, dus ook voor dat deel dat door den dief is uitgevonden. De heer Enschedé beantwoordt deze laatste vraag ontkennend. De artikelen staan naast elkaar. De bestolene krijgt krachtens art. 9 octrooi voor het ontleende zoo dit eene zelfstandige uitvinding is, is de uitvinding gedeeltelijk door den dief, gedeeltelijk door den bestolene gedaan, dan wordt volgens art. 11 aan beiden gezamenlijk octrooi verleend. De heer Jitta acht het niet wenschelijk, dat de dief en de bestolene tezamen een octrooi verkrijgen. Om dat te voorkomen zal hij op art. 11 eene wijziging voorstellen. Hier zou hij nu in het tweede lid willen lezen: “Deze laatste heeft, voor zooveel hetgeen hem onrechtmatig ontleend is voor octrooi vatbaar is, aanspraak op octrooi.” Is het ontleende niet vatbaar voor octrooi dan wordt in het geheel geen octrooi verleend. De door den heer Jitta voorgestelde redactie wordt aangenomen.”

113 Zie de aangehaalde passage op blz. 102 uit het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903) in voorgaande noot.

114 Hetgeen een afhankelijk octrooi zal zijn, indien de uitvinding direct voortbouwt op de (geoctrooieerde) uitvinding die is ontleend. (Niet uitgesloten is dat vervolgens een strijd zal worden gevoerd over een dwanglicentie op grond van artikel 57 lid 4 Row 1995, indien de uitvinder aan wie de uitvinding is ontleend (dan wel degene die aanspraak had op octrooi) weigert voor het opgeëiste octrooideel een licentie te verlenen.)

115 De vraag is hier waar de stand van de techniek uit bestaat. Natuurlijk is dat de gewone stand van de techniek ten tijde van de indieningsdatum. De vraag is hier of ook de ontleende uitvinding tot de stand van de techniek voor het overgebleven octrooi vormt. Naar mening van schrijver dezes weegt hier zwaar dat de ontlenaar slechts octrooi dient te verkrijgen indien hij geheel zelfstandig een uitvinding heeft gedaan. Nu de ontleende uitvinding niet zijn verdienste is, zou deze eveneens tot de stand van de techniek moeten worden gerekend. Ten tijde van het doen van zijn uitvinding, kende immers de ontlenaar al de ontleende uitvinding. Ook ten opzichte van deze ontleende en dus aan hem bekende uitvinding, dient zijn eigen uitvinding nieuw en inventief te zijn.

Het artikel inzake de aanspraak op octrooi, artikel 11 Row 1995, is dienovereenkomstig geredigeerd dat het complementair is aan artikel 78 lid 1 Row 1995, namelijk:

“Deze laatste behoudt, voor zover hetgeen ontleend werd voor octrooi vatbaar is, zijn aanspraak op octrooi.”<sup>116</sup>

Voor zover schrijver dezes bekend, is op grond van een opeisingsvordering nog nooit een octrooi door de Nederlandse rechter gesplitst.

Degene die slechts gedeeltelijk aanspraak heeft op het octrooi kan ook een aandeel in het octrooi opeisen. In dat geval ontstaat een gemeenschap waarbij – in de woorden van Jitta – ‘de dief en de bestolene tezamen een octrooi verkrijgen’. Hoewel dit op het eerste gezicht onwenselijk lijkt, zou dit toch kunnen worden overwogen in het geval dat bij splitsing geen uitvinding resteert die octrooibaar is. Een ander geval waarin opeising van een aandeel onvermijdelijk is, is de situatie waarin de uitvinders volgens afspraak hebben samengewerkt en samen de uitvinding hebben gedaan. In dat geval hebben zij op grond van artikel 13 Row 1995 gezamenlijk aanspraak op octrooi.<sup>117</sup> Indien een van de uitvinders heimelijk zou zijn buitengesloten bij het aanvragen van het octrooi, kan deze zijn aandeel in het octrooi opeisen.

#### (D) VERJARINGSTERMIJN

In artikel 78 lid 7 Row 1995<sup>118</sup> is bepaald dat de opeisingsvordering vijf jaar na verlening van het octrooi verjaart. Echter, degene die bij verlening van het octrooi wist of had moeten weten, dat hij geen aanspraak had op het octrooi, kan zich niet op deze verjaring beroepen. Hetzelfde geldt voor de verkrijger die wist of had behoren te weten, dat de persoon die het octrooi aan hem overdroeg, geen aanspraak had op het octrooi. Na de overdracht kan deze verkrijger zich niet op deze verjaring beroepen.

116 Deze zinsnede is opgesteld door Jitta, zie de aangehaalde passage op blz. 102 uit het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903) in noot 122.

117 Artikel 13 Row 1995 luidt:

“Indien een uitvinding is gedaan door verscheidene personen, die volgens een afspraak tezamen hebben gewerkt, hebben zij gezamenlijk aanspraak op octrooi.”

118 Artikel 78 lid 7 Row 1995 luidt:

“De vordering, bedoeld in het eerste lid, verjaart, wanneer vijf jaren zijn verstreken na de dag van verlening van het octrooi of, indien het een Europees octrooi betreft, na de datum, waarop overeenkomstig artikel 97, vierde lid (MB: derde lid), van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd; nochtans kan degene, die bij het verkrijgen van het octrooi wist of had moeten weten, dat hij of de persoon, die het hem overdroeg, geen aanspraak had op het octrooi, zich niet op deze verjaring beroepen.”

Het lijkt erop dat de ontwerpers van de Octrooiwet van 1910 een onderscheid hebben willen maken tussen octrooihouders te goeder trouw en octrooihouders niet te goeder trouw. Octrooihouders niet te goeder trouw kunnen geen beroep doen op de verjaring. Anders geformuleerd zou kunnen worden gesteld dat de opeisingsvordering niet verjaart jegens octrooihouders niet te goeder trouw. Daarentegen worden octrooihouders te goeder trouw na vijf jaar beschermd tegen opeisingsvorderingen van degene die aanspraak heeft op het octrooi.

#### (E) GRONDSLAG VERJARINGSTERMIJN

Dat de vordering tot opeising na vijf jaar verjaart, wordt in de memorie van toelichting op de Octrooiwet van 1910 als volgt gemotiveerd:

“Bij de regeling der nietigverklaring werd de vordering op objectieve gronden (MB: niet nieuw of niet inventief) slechts binnen 5 jaar na de octrooiverlening, de vordering op subjectieve gronden (MB: geen aanspraak op octrooi, zie thans artikel 75 lid 1 sub e Row 1995) te allen tijde toegelaten. Bij laatstvermelde vordering gold in deze voornamelijk de overweging, dat het niet aanging twee octrooiën van gelijke strekking naast elkaar te doen bestaan, en dat het dus niet raadzaam was na verloop van eenigen termijn nietigverklaring uit te sluiten. Bij de opeisingsvordering geldt die overweging niet, daarentegen blijft van kracht hetgeen bij de nietigverklaring op objectieve gronden werd opgemerkt, nl. dat eens de beslissing van de overheid op de aanvraag in kracht van gewijsde moet gaan en dat het niet wenschelijk is nog lang na die verlening debat over de al of niet juistheid der beslissing toe te laten. Voorgesteld wordt daarom te bepalen, dat de vordering tot opeisingsvordering met een termijn van 5 jaar verjaart.”<sup>119</sup>

Voor de verjaringstermijn van de vordering tot opeising werd derhalve nadrukkelijk aangesloten bij de verjaringstermijn voor de nietigverklaring. Die werd gesteld op vijf jaar omdat ‘de beslissing van de overheid op de aanvraag in kracht van gewijsde moet gaan en dat het niet wenschelijk is nog lang na die verlening debat over de al of niet juistheid der beslissing toe te laten’. Met andere woorden, vijf jaar na verlening diende het octrooi onaantastbaar te worden. Niet alleen wat betreft de vernietiging, ook wat betreft de verjaring van de vordering tot opeising jegens een octrooihouder te goeder trouw. Wat betreft de geldigheid is de gedachte dat het octrooi op een zeker moment onaantastbaar moet worden, in 1956 verlaten. Sindsdien kan een nietigheidsvordering te allen tijde worden ingesteld. De termijn van de verjaring van de vordering tot opeising is echter niet meer aangepast.

Dat de ontwerpers van de Octrooiwet van 1910 de verjaringstermijn hebben laten starten vanaf de verleningsdatum is logisch. Destijds werd pas vlak voor verlening de octrooiaanvraag voor het eerst gepubliceerd en kon de uitvinder (of degene die aanspraak heeft op het octrooi) pas dan constateren dat zijn uitvinding was

119 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 37.

ontleend. Sinds 1963 worden octrooiaanvragen echter al achttien maanden na indiening gepubliceerd, of nog eerder op verzoek van de aanvrager. Naar mening van schrijver dezes is daarmee een verjaringstermijn die loopt vanaf de verleningsdatum voor de betrokkenen een willekeurige geworden, omdat – zeker bij Europese octrooien – de tijdsduur van de verlening per octrooi sterk verschilt. In het geval dat direct na publicatie het octrooi wordt verleend, heeft degene aan wie de uitvinding is ontleend (dan wel aanspraak heeft op het octrooi) vijf jaren de tijd om op te treden; bij een lange verleningsduur heeft degene die aanspraak heeft op het octrooi soms wel tien jaar om op te treden (vijf jaar tussen publicatie van de octrooiaanvraag en verlening erop, plus vijf jaar vanaf de verlening). In plaats van het moment van verlening zou naar de mening van schrijver dezes kunnen worden overwogen om de verjaringstermijn te laten starten vanaf de publicatiedatum van de octrooiaanvraag.

#### (F) VERSCHIL TUSSEN OPEISING EN REVINDICATIE

Tussen opeising en revindicatie bestaan belangrijke verschillen.<sup>120</sup> Het belangrijkste verschil is dat bij een revindicatie van een octrooi degene die de revindicatievordering instelt wel de rechthebbende is, maar niet de bezitter, terwijl bij opeising de octrooihouder zowel bezitter als rechthebbende is van het octrooi (en degene die de opeisingsvordering instelt noch bezitter noch rechthebbende is). De revindicatievordering beoogt de rechthebbende weer in zijn bezit te herstellen. Bij een opeisingsvordering wil de uitvinder/degene die aanspraak heeft op het octrooi, niet alleen het bezit verkrijgen maar ook rechthebbende op het octrooi worden (de ontleener is immers rechthebbende op het octrooi (of in termen van het oud BW: eigenaar van het octrooi)). Een voorbeeld is een overdracht van een octrooi, welke overdracht achteraf nietig blijkt te zijn, doch de verkrijger zijn bezit van het octrooi desondanks niet wil opgeven. De rechthebbende zal dan het octrooi moeten revindiceren. Daarentegen is bij een opeising degene die de opeisingsvordering instelt *niet* de rechthebbende. Met de opeisingsvordering beoogt degene die aanspraak heeft op het octrooi, juist rechthebbende op het betreffende octrooi te worden.

#### 2.8 VERLIES VAN EEN OCTROOI

Deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk handelt over het verlies van octrooien door personen. Het betreft het vertrek of het verdwijnen van een octrooi uit het vermogen van een persoon. Een overzicht zal worden gegeven van de mogelijke wijzen van verlies van een octrooi.

Artikel 3:80 lid 4 BW bepaalt inzake het verlies van goederen:

Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.”

<sup>120</sup> Zie ook Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 4.3.2.(d).

In de parlementaire geschiedenis wordt geen toelichting op deze bepaling gegeven. Blijkbaar was de wetgever van mening dat de bepaling geheel voor zich spreekt. Voor de volledigheid zal hier wel worden stilgestaan bij verlies van een octrooi, doch vergeleken met de verkrijging van een octrooi is het resultaat een stuk korter.

Men zou eenvoudig kunnen stellen, dat als iemand een goed verkrijgt, iemand anders een goed verliest. Dit is echter slechts gedeeltelijk waar. Voor een overdracht is dit juist: het goed verdwijnt uit het vermogen van de vervreemder en gaat over in het vermogen van de verkrijger. Hetzelfde geldt bij verkrijging door verjaring: de rechthebbende verliest zijn goed aan de bezitter (die rechthebbende wordt). Ook bij een opeising of onteigening is dit het geval: de een verkrijgt een goed ten koste van de ander die het goed verliest. Daarentegen kan bij erfopvolging niet worden volgehouden dat als iemand een goed verkrijgt, iemand anders een goed verliest. Het goed wordt immers verkregen omdat de erflater is overleden. Hetzelfde geldt voor de andere wijzen van verkrijging onder algemene titel, zoals fusie of (zuivere) splitsing, waarbij de verdwijnende rechtspersoon niet langer bestaat. Tot slot geldt de stelling, dat als iemand een goed verkrijgt, iemand anders een goed verliest, ook niet met betrekking tot de verlening van octrooien. Alle verkrijgingen van een octrooi overziend (en indachtig de stelling aan het begin van de alinea), kan men een octrooi verliezen (i) door overdracht, (ii) door verjaring, (iii) door onteigening en (iv) door opeising. Daarbij zijn de eerste drie algemeen en is alleen de vierde specifiek voor octrooien. Daarnaast kan men octrooien verliezen op specifiek voor octrooien in de wet (de Row 1995 en het EOv) aangegeven wijzen. Deze wijzen zullen hieronder worden opgesomd.

Ten eerste kan een octrooihouder zijn octrooi verliezen door verval wegens het niet meer betalen van een verschuldigde instandhoudingstaks. Om een octrooi in stand te houden moet op grond van artikel 61 Row 1995 jaarlijks een instandhoudingstaks worden betaald aan Octrooiencentrum Nederland, voor het eerst voor de aanvang van het vierde jaar na indiening. Indien de instandhoudingstaks voor een octrooi niet wordt betaald, vervalt het octrooi op grond van artikel 62 Row 1995. De instandhoudingstaksen nemen toe in de tijd. De octrooihouder moet ieder jaar een hoger bedrag betalen om zijn uitsluitend recht in stand te houden. Het niet meer betalen van de instandhoudingstaks is in de praktijk de meeste voorkomende wijze waarop men zijn octrooi verliest.

Ten tweede kan een octrooihouder zijn octrooi verliezen door expiratie bij het bereiken van de maximale beschermingsduur. Ook als de octrooihouder jaarlijks de instandhoudingstaks betaalt, verliest hij uiteindelijk zijn octrooi. Artikel 36 lid 6 Row 1995 bepaalt dat een octrooi van kracht blijft tot het verstrijken van een termijn van twintig jaar, te rekenen vanaf de indieningsdatum.<sup>121</sup> Voor Europese octrooien is de beschermingsduur eveneens twintig jaar (zie artikel 63 lid 1 EOv). Slecht een klein percentage van de octrooien bereikt in de praktijk de maximale beschermingsduur.

<sup>121</sup> Dit is in lijn met artikel 33 TRIPS, dat bepaalt dat de minimale beschermingsduur twintig jaar is, te rekenen vanaf de datum van indiening.

Ten derde kan een octrooihouder zijn octrooi verliezen door vernietiging van het octrooi door de rechter. In artikel 75 lid 1 Row 1995 zijn de gronden neergelegd op basis waarvan een rechter een octrooi kan vernietigen. Een zeer belangrijke nietigheidsgrond is dat het octrooi niet inventief is ten opzichte van de bekende stand van de techniek. In verhouding tot het aantal van kracht zijnde octrooien, komt verlies van een octrooi door vernietiging relatief weinig voor. Dit is meestal alleen het geval als de octrooihouder een derde heeft beschuldigd van inbreuk op zijn octrooi. Die derde zal zich dan verweren door onder meer te stellen dat het octrooi door de rechter vernietigd dient te worden.

Ten vierde kan een octrooihouder zijn octrooi verliezen door er afstand van te doen (zie artikel 63 Row 1995). De octrooihouder kan Octrooiencentrum Nederland verzoeken een akte van volledige afstand in te schrijven in het octrooiregister. De afstand geschiedt door de inschrijving van de akte (de inschrijving is derhalve constitutief voor de afstand). Op grond van artikel 63 lid 2 Row 1995 schrijft het bureau de akte niet in zolang er personen zijn, die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen, het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend. Pandhouders en licentienemers die hun rechten hebben ingeschreven in het octrooiregister dienen derhalve toestemming te verlenen voor de afstand. Voorts is toestemming vereist indien een rechtsvordering betreffende het octrooi is ingesteld. Indien dit niet het geval zou zijn, zou een opeising van het octrooi in rechte illusoir kunnen worden omdat de octrooihouder gedurende het proces eenvoudig afstand van het octrooi zou kunnen doen.

Tot slot zijn er voor Europese octrooien nog drie wijzen waarop een octrooihouder zijn octrooi kan verliezen. Ten eerste kan een houder van een Europees octrooi zijn octrooi verliezen door niet binnen drie maanden na verlening een vertaling in te dienen bij Octrooiencentrum Nederland en de verschuldigde taks te betalen (zie artikel 52 lid 1 Row 1995), dan wel geconstateerde vormgebreken in de vertaling niet op te heffen. Op grond van artikel 52 lid 4 Row 1995 verliest de octrooihouder zijn Europees octrooi voor Nederland. Ten tweede kan een octrooihouder zijn Europees octrooi verliezen doordat de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau zijn octrooi herroept, zie artikel 101 lid 2 en lid 3 sub b EOV. Ten derde kan de houder van een Europees octrooi zijn octrooi door het Europees Octrooibureau laten herroepen. De octrooihouder doet hiertoe een verzoek, waarna het Europees octrooi voor alle lidstaten waarvoor het is verleend, wordt herroepen (zie de artikelen 105a en 105b EOV).

Samenvattend kan men zijn octrooi verliezen:

- door overdracht;
- door verjaring;
- door onteigening;
- door opeising;
- door verval wegens niet betalen van de instandhoudingstaks;
- door expiratie bij het verstrijken van de maximale beschermingsduur;
- door vernietiging door de rechter;

- door inschrijving van een akte van afstand in het octrooiregister op verzoek van de octrooihouder;
- door niet-indienen van de vertaling van een Europees octrooi of betaling van de verschuldigde taks, of het niet opheffen van geconstateerde vormgebreken in de vertaling;
- door herroeping van een Europees octrooi door de oppositieafdeling van het Europees Octrooibureau; en
- door herroeping door het Europees Octrooibureau op verzoek van de octrooihouder.<sup>122</sup>

De bovenstaande opsomming overziend, zijn er twee categorieën van verlies van het octrooi:

- 'extinctief verlies'; en
- 'niet-extinctief verlies'.

Bij 'extinctief verlies' gaat het octrooi zelf verloren: het octrooi vervalt, expireert, wordt vernietigd, wordt herroepen, etc. Bij 'niet-extinctief verlies' blijft het octrooi bestaan en gaat het op een ander over: door overdracht, door opeising, door onteigening of door verjaring.

## 2.9 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is de positie van octrooien binnen het goederenrecht onderzocht. Allereerst zijn de kernaspecten van het octrooi bekeken. De kernaspecten van het octrooi zijn dat het een exclusief recht is, door de overheid verleend aan de aanvrager voor een uitvinding op het gebied van de technologie, die nieuw is, op uitvinderswerkzaamheid berust (inventief) en industrieel toepasbaar is. Het octrooi kan worden gehandhaafd tegen een ieder die inbreuk maakt op de uitsluitende rechten van de octrooihouder. Het octrooi is tevens overdraagbaar. Octrooien zijn daarmee vermogensrechten in de zin van artikel 3:6 BW. De technische uitvinding zelf is een zaak noch een vermogensrecht en is dus goederenrechtelijk niets.

122 Artikel 3:80 lid 4 BW luidt thans:

"Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen."

Gezien de opsomming hierboven, is 'voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen' eigenlijk wat beperkt; overdracht en verjaring vallen hier immers niet onder. Alle mogelijkheden van verlies van een octrooi overziend, zou artikel 3:80 lid 4 BW ook kunnen luiden:

"Men verliest goederen [onder bijzondere titel] door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverlies."

Dan is de opbouw van lid 4 gelijk aan artikel 3:80 lid 3 BW welke luidt:

"Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht, door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverrijking."

Het praktisch belang van artikel 3:80 lid 4 BW is niet groot. Dat de redactie ervan misschien niet optimaal is, heeft dan ook niet of nauwelijks gevolgen. Verbeteren ervan evenmin.

Het doen van een uitvinding resulteert wel in het ontstaan van een vermogensrecht, namelijk 'de aanspraak op octrooi' welk recht kan worden overgedragen door de uitvinder. Omdat het octrooi als uitsluitend recht kan worden gehandhaafd tegen een ieder die inbreuk maakt op het octrooi, werkt het octrooi dus *erga omnes*. Vanuit octrooirechtelijk standpunt bekeken (zoals de handhaving van het octrooi tegen inbreukmakers) is het octrooi dus een absoluut recht. Maar ook vanuit goederenrechtelijk standpunt bekeken (zoals revindicatie door de rechthebbende; droit de suite) is zijn recht absoluut.

Octrooien kunnen worden verkregen onder algemene titel. Natuurlijke personen kunnen onder algemene titel octrooien verkrijgen door erfopvolging en boedelmenging. Rechtspersonen kunnen octrooien onder algemene titel verkrijgen als erfgenaam, door (juridische) fusie of door splitsing. Verkrijgers onder algemene titel zetten de positie van hun rechtsvoorganger voort en als de nieuwe rechthebbende op het octrooi dienen zij dus bijvoorbeeld bestaande (stille) pandrechten en (stille) licenties te respecteren.

Daarnaast kunnen octrooien worden verkregen onder bijzondere titel door overdracht, verjaring, onteigening, alsmede verlening en opeising. De overdracht van een octrooi zal hierna in hoofdstuk 4 worden onderzocht. Bij verkrijging door verjaring door een bezitter te goeder trouw van een octrooi gedurende tien jaren, wordt de bezitter van rechtswege tevens rechthebbende. Bij bezit niet te goeder trouw kan verkrijging door verjaring zich bij octrooien niet voordoen. De verjaringstermijn van de rechtsoverdracht is immers twintig jaar terwijl een octrooi twintig jaar na de indieningsdatum van de aanvraag expireert. De onteigening van een octrooi door de Staat in het landsbelang is geregeld in de Onteigeningswet. Voor de onteigeningsprocedure van octrooien heeft de wetgever parallellen getrokken tussen het octrooiregister en het kadaster, tussen licentienemers en huurders, en tussen pandhouders en hypotheekhouders. De parallellen zullen in de volgende hoofdstukken terugkomen. Onteigening van een octrooi is evenwel nog nooit in de praktijk voorgekomen. Daarnaast kunnen octrooien worden verkregen onder bijzondere titel door verlening door Octrooiencentrum Nederland of door het Europees Octrooibureau. Dit is veruit de belangrijkste wijze van verkrijging van een octrooi. Tot slot kan een octrooi onder bijzondere titel verkregen worden door opeising door degene die aanspraak op het octrooi heeft. Derden die te goeder trouw waren bij het verkrijgen van het octrooi van de ontlener, zijn pas vijf jaar na verlening veilig omdat dan eerst de opeisingsvordering verjaart. Tot die tijd geniet de verkrijger te goeder trouw een beperktere vorm van derdenbescherming: de verkrijger verliest weliswaar het octrooi, maar mag doorgaan met de exploitatie van de geoctrooieerde uitvinding. Licentienemers te goeder trouw en pandhouders te goeder trouw genieten bij opeising een ruimere bescherming, omdat hun rechten door de opeising niet worden geraakt. Een octrooi kan slechts gedeeltelijk worden opgeëist, indien de geoctrooieerde uitvinding slechts deels is ontleend. Als de vordering tot gedeeltelijke opeising door de rechter wordt toegewezen, ontstaat een nieuw, zelfstandig octrooi bestaande uit een gedeelte van het oude octrooi.

Verlies van een octrooi is eveneens onderzocht. Verlies onder algemene titel is niet goed voorstelbaar. Een vermogen gaat meestal onder algemene titel aan een ander over, omdat de rechthebbende zelf verdwijnt (zoals bij overlijden of fusie). Verlies onder bijzondere titel is systematisch bezien het tegenovergestelde van verkrijging onder bijzondere titel: alleen het betreffende octrooi verdwijnt uit iemands vermogen. Verlies onder bijzondere titel kan worden onderscheiden tussen niet-extinctief verlies en extinctief verlies. Bij niet-extinctief verlies blijft het octrooi bestaan en is mogelijk door verlies van het octrooi (i) door overdracht aan een derde, (ii) door verkrijging door verjaring door een bezitter te goeder trouw, (iii) door onteigening van het octrooi door de Staat of (iv) door opeising door degene die aanspraak heeft op het octrooi. Bij extinctief verlies gaat het octrooi teniet. Dit is mogelijk door verval wegens het niet betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks (de gemeest gebruikelijke wijze van verlies van een octrooi), expiratie van het octrooi na twintig jaar, vernietiging van het octrooi door de rechter of door afstand van het octrooi door de octrooihouder. Europese octrooien kunnen voorts teniet gaan als de verplichte vertaling niet tijdig wordt ingediend of door herroeping van het Europese octrooi door de oppositieafdeling van het EOB of op verzoek van de octrooihouder zelf.

## VERKENNING 2: OCTROOIREGISTER EN REGISTER VAN STUKKEN

### 3.1 INLEIDING

Alvorens de overdracht van een octrooi te onderzoeken, zal ook eerst gekeken worden naar de werking van het octrooiregister. Het al dan niet inschrijven van een akte van levering na een overdracht is immers een factor die meespeelt bij de werking van de overdracht jegens derden (zie artikel 65 lid 3 Row 1995). Een goed begrip van wat de inschrijving inhoudt is daarom essentieel.

In dit hoofdstuk zal eerst nader worden ingegaan op het octrooiregister. Het is daarbij behulpzaam om te onderzoeken hoe de registers onder de oude Octrooiwet uit 1910 werkten. In het bijzonder zal worden ingegaan op welke wijze een akte van levering werd ingeschreven. Het minder bekende 'register van stukken' blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Daarna wordt onderzocht hoe thans een akte van overdracht in het octrooiregister wordt ingeschreven. Ook onder de huidige Rijsoctrooiwet 1995 blijkt het register van stukken een belangrijke rol te spelen.

Daarna zal in worden gegaan op de werking van de openbare registers voor onroerende zaken en het samenspel met het kadaster, om vervolgens een vergelijking te kunnen maken tussen de registers voor onroerende zaken en de registers voor octrooien. Tussen beide registers bestaan parallellen wat betreft hun werking en zijn daardoor min of meer vergelijkbaar. Het register van stukken lijkt op de openbare registers, terwijl het octrooiregister op de kadastrale registratie lijkt. Op basis hiervan kunnen enkele conclusies over de octrooiregisters worden getrokken.

### 3.2 HET OCTROOIREGISTER

#### 3.2.1 INLEIDING

Op grond van artikel 19 Row 1995 is Octrooiencentrum Nederland verantwoordelijk voor het octrooiregister.<sup>1</sup> In het octrooiregister kan de gehele levensloop van een octrooi worden nagegaan. De belangrijke voorvallen zoals indiening, verlening en verval of vernietiging staan daarin aangetekend. In het register staan

<sup>1</sup> Artikel 19 lid 1 Row 1995 luidt:

"Het bureau is verantwoordelijk voor een octrooiregister waaruit de stand van zaken omtrent octrooiaanvragen en octrooien kan worden afgeleid en waaruit voor dit doel gegevens kunnen worden verstrekt aan derden."



zowel alle rijksoctrooien, verleend op grond van de Rijksoctrooiwet 1995, als ook alle Europese octrooien die voor Nederland verleend zijn.<sup>2,3</sup> Voor ieder octrooirecht staat onder meer vermeld:

- het rechtsoort (rijksoctrooi of Europees octrooi);
- het nummer van het betreffende recht;
- de korte aanduiding van de uitvinding (de titel);
- de IPC-klasse (technisch gebied);
- de datum van indiening;
- de eventuele voorrangsaanvraag(n) met voorrangdatum;
- de datum van inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister;
- de verleningsdatum van het octrooi;
- de status van het recht;
- de expiratedatum;
- de naam en het adres van de octrooihouder;
- de naam en de woonplaats van de uitvinder (tenzij deze heeft verklaard geen prijs te stellen op vermelding); en
- de naam van de eventuele octrooigemachtigde.

Voor Europese octrooien wordt tevens vermeld:

- het aanvraagnummer;
- de datum van ontvangst van de vertaling; en
- de procestaal bij het Europees Octrooibureau.

Daarnaast geeft het register voor ieder recht een overzicht van onder meer:

- gevoerde correspondentie;
- publicaties in het Hoofdblad;
- ingeschreven akten, zoals akten van overdracht, pandakten en licenties; en
- de laatste betaling van de jaartaks.

Heden ten dage is het octrooiregister via het internet (kosteloos<sup>4</sup>) in te zien.<sup>5</sup> Zie detailafbeeldingen 5.1 en 5.2 voor hoe een octrooirecht in het octrooiregister ter inzage wordt aangeboden aan het publiek.

2 Europese octrooien zijn immers na verlening (voor Nederland) gelijk aan een rijksoctrooi op grond van artikel 2 lid 2 EOv en artikel 49 lid 1 Row 1995.

3 Daarnaast staan in het register ook aanvragen en octrooien, ingediend respectievelijk verleend op grond van de (Rijks)octrooiwet (1910). De aanvullende beschermingscertificaten staan eveneens in het octrooiregister. Ook oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten worden in hetzelfde register bijgehouden (zie artikel 1 sub d en artikel 9 lid 3 van de 'Wet van 28 oktober 1987, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten'). Overigens is het erg gemakkelijk om in het digitale register op de afzonderlijke groepen van rechten te zoeken. Dat de rechten gezamenlijk in een register staan, vormt voor de gebruiker die het register raadpleegt geen enkel bezwaar.

4 Hiermee wordt voldaan aan de tweede zin van artikel 19 lid 2 Row 1995, dat het register voor een ieder kosteloos ter inzage is.

5 Het register kan worden ingezien via de webpagina's van RVO/Octrooiencentrum Nederland.

## Details

**2011912** Titel: **Novel genome alteration system for microorganisms.**

Register	Dossier
<b>Basisgegevens</b>	
Publicatienummer:	2011912
Soort:	Nederlands octrooi
Status:	Octrooi van kracht
<b>Datums</b>	
Ingediend:	06/12/2013
Eerste indiening:	06/12/2013
Verzoek onderzoek:	06/12/2013
Onderzoeksrapport verstuurd:	13/11/2014
Verleend:	09/06/2015
<b>Aanvrager/octrooihouder</b>	
Van:	16/09/2015
Naam:	Heineken Supply Chain B.V.
<b>Historische Aanvrager/octrooihouder</b>	
Van:	06/12/2013
Naam:	Technische Universiteit Delft
<b>Gemachtigde</b>	

Abbeelding 3.1 Detailweergave van een octrooirecht in het octrooiregister

Voorts is er het 'register van stukken'. Dit register omvat alle afschriften van ingediende stukken, zoals akten van levering, pandakten, beslagen, dagvaardingen, etc. die zijn ingeschreven in het octrooiregister. Ieder ter inschrijving aangeboden stuk krijgt in het register van stukken een nummer. Zie afbeelding 3.2 voor het stuknummer van de ingeschreven akte van overdracht (zijnde nummer 'RC201525100A').



3	
Rubriek:	NP2
Editienummer:	2015/25
<b>Akte</b>	
<b>Wijziging aanvrager/octrooihouder</b>	
Soort:	Overdracht
Aktenummer:	RC201525100A
Ingeschreven:	16/09/2015
Toegevoegde aanvrager/octrooihouder	
Naam:	Heineken Supply Chain B.V.
<b>Jaartaks</b>	
Jaartaks verschuldigd :	31/12/2018
Nummer jaartaks:	6

Afbeelding 3.2 Detailweergave van de vermelding van het aktenummer in het octrooieregister

Voor een goed begrip van de werking van het huidige octrooieregister onder de Rijksoctrooiwet 1995, is het behulpzaam om de inrichting van het register onder de oude Rijksoctrooiwet (1910) te bestuderen. Het samenspel tussen beide registers is namelijk in de loop der tijd in wezen niet veranderd.

### 3.2.2 DE REGISTERS ONDER DE (RIJKS)OCTROOIWET (1910)

In de oude Octrooiwet uit 1910 was in artikel 15 lid 2 sub e ten aanzien van de registers bepaald dat deze nader in een algemene maatregel van bestuur zouden worden geregeld. De relevante bepalingen in dit artikel luidden bij inwerkingtreding:

“Artikel 15 Octrooiwet.

1. De verdere inrichting en de wijze van werken van den Octrooiraad worden met inachtneming van de bepalingen van dit hoofdstuk bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld.
2. In den in het vorige lid bedoelden algemeenen maatregel worden onder andere geregeld: (...)

- e. de ingevolge deze wet te houden registers en de wijze, waarop andere stukken dan aanvragen om octrooi in die registers zullen worden ingeschreven, met vermelding van het loon, dat voor inschrijving van zulke stukken kan worden gevorderd ;
- f. de eischen, waaraan andere stukken dan aanvragen om octrooi, welke krachtens deze wet in registers zijn in te schrijven, hebben te voldoen; (...)
- h. de wijze, waarop van registers van den Octrooiraad door het publiek kennis kan worden genomen, met vermelding van het loon, dat voor afgifte van afschriften of uittreksels kan worden gevorderd; (...).”

In het bestaan van de oude Octrooiwet zijn bovenstaande bepalingen, op enkele redactionele aanpassingen na, inhoudelijk niet gewijzigd. In de algemene maatregel van bestuur, het Octrooiereglement van 15 december 1914, bepaalde artikel 18 lid 1 dat door de Octrooiraad vier verschillende registers moesten worden bijgehouden:

“De ingevolge de Octrooiwet te houden registers zijn:

- a. een register van aanvragen om octrooi tot en met openbaarmaking;
- b. een register van openbaar gemaakte aanvragen om octrooi, vermeldende ook het tijdstip van indiening en het nummer der aanvraag; (...);
- c. een register van verleende octrooiën;
- d. en register van stukken die ingevolge de Octrooiwet moeten worden ingeschreven.”<sup>6</sup>

Al enkele jaren na de start van de Octrooiraad zijn de eerste drie registers (bij de invoering van het Octrooiereglement in 1921) samengevoegd tot een enkel register. Dit nieuwe register noemde men het octrooieregister. In paragraaf 5 ‘Registers en hun inhoud’ van het Octrooiereglement bepaalde artikel 15 uiteindelijk:

“1. De ingevolge de Octrooiwet te houden registers zijn:

- a. een *octrooieregister*;
  - b. een *register van stukken*, die worden overgeschreven en waarvan aantekening gehouden wordt in het Octrooieregister.
2. De Octrooiraad stelt de inrichting van de in het eerste lid genoemde registers vast met inachtneming van het in de artikelen 16–16C bepaald.”<sup>7</sup> (cursivering MB)

<sup>6</sup> Zie hiertoe artikel 18 lid 1 van het “Octrooi-reglement”, Stb. 1912, 106, ook gepubliceerd in Moorrees (1912), deel I, blz. 367. De laatste zin van artikel 18 lid 2 van het Octrooiereglement uit 1912 bepaalde dat de registers b, c en d openbaar waren. Octrooiaanvragen waren geheim tot aan openbaarmaking van de aanvraag. Een openbaarmaking geschiedde pas als door de Aanvraagafdeling van de Octrooiraad de octrooiaanvraag voor verlening geschikt werd geacht, waarna afschriften van de aanvraag ter inzage werden gelegd. (Pas na de wetswijziging in 1963, Stb. 1963, 260, werd iedere octrooiaanvraag na achttien maanden ter inzage gelegd; een innovatie die wereldwijd is overgenomen.)

<sup>7</sup> De tekst van artikel 15 Octrooiereglement is overgenomen uit Editie Schuurman & Jordens, Octrooiwet (1965).

Er bleven dus twee registers over: enerzijds het octrooiregister en anderzijds het register van stukken die overgeschreven waren. Van alle overgeschreven stukken werd ‘aantekening gehouden’ in het octrooiregister. Dijckmeester (ondervoorzitter van de Octrooiraad) heeft inzicht gegeven in de opzet en de werking van de registers en voorts de reden voor samenvoeging van de drie registers:

“Vóór de wijziging van het Octrooireglement in 1921 was het houden van de navolgende registers voorgeschreven:

- A. een register van aanvragen om octrooi tot openbaarmaking,
- B. een register van openbaargemaakte aanvragen om octrooi,
- C. een register van verleende octrooien. De gegevens, vermeld in register A, moesten in hun geheel in register B worden overgeschreven, vervolgens in register C. Bij reglementswijziging werd de inrichting der registers aan de Centrale Afdeling overgelaten. Deze drie registers werden nu tot één register verenigd, welk resultaat verkregen werd door invoering van een voorlopig losbladig systeem. Voor elke octrooiaanvraag wordt nu een feuille aangelegd, waarop op het geheime gedeelte de noodige gegevens der aanvraag worden getypt. Deze feuilles worden per 250 in een band samengehouden. Wordt een aanvraag openbaar gemaakt, dan wordt hiervan aantekening gehouden op het gedeelte der feuille, dat hiervoor is gereserveerd, terwijl op dit gedeelte tevens worden ingeschreven de ingekomen bezwaar- en verzoekschriften, benevens de daarop volgende beslissingen der Afdelingen. Bij octrooiverlening wordt de betreffende feuille uit den band gelicht, de vereischte notitiën worden bijgetypt, de feuille gerangschikt naar het octrooinummer en per 250 exemplaren in één band gebonden. *De achterzijde van de feuille biedt gelegenheid tot aantekening van ingekomen akten van overdracht van het octrooi, van licenties, overeenkomsten, beslag, enz.*

Dit systeem van aantekeningen, waarbij het geheele verloop, van de indiening der octrooiaanvraag af tot aan de verlening van het octrooi toe, benevens boeking van de verschuldigde jaarcijzen en wat verder bij het octrooi dient te worden vermeld, op één feuille worden genoteerd, bevorderde ten zeerste het overzicht en gaf belangrijke arbeidsbesparing. *Hierbij kan nog worden vermeld, dat het voorheen gebruikelijk was de ingekomen akten van overdracht, licenties of andere overeenkomsten, hierboven genoemd, in extenso over te schrijven in een afzonderlijk register (register D). (MB: het register van stukken, zie artikel 18 lid 1 sub d Octrooireglement) Een belangrijke vereenvoudiging werd verkregen door het maken van fotografische afschriften dezer stukken, welke in een strookenboek worden ingeplakt.”<sup>8</sup> (cursivering MB)*

Uit het octrooiregister kon men dus de octrooirechtelijke status opmaken van de aanvraag, of er bezwaarschriften waren ingediend, de beslissingen van de Afdelingen, de verlening, de betaling van de jaartaksen, of het octrooi nog van kracht was, etc. Ingekomen akten die op het octrooi betrekking hadden, zoals bijvoorbeeld een overdrachtsakte of een licentie, werden in het octrooiregister

<sup>8</sup> Dijckmeester (1937), blz. 28–29.

op de achterzijde van de feuille van het betreffende octrooi aangetekend. De ingekomen akten zelf werden in de begintijd integraal overgeschreven in het register van stukken. Al snel konden blijkbaar ook een soort van fotokopieën van de akten worden gemaakt en werden deze fotokopieën in het register van stukken opgeborgen.

Het samenspel tussen het octrooiregister en het register van stukken kan zeer goed worden opgemaakt uit de artikelen 16 t/m 16C van het Octrooireglement. In artikel 16 was neergelegd dat aanvragen om octrooi werden ingeschreven in het octrooiregister, en deze inschrijving geschiedde door vermelding van het volgnummer van de aanvraag, de datum van indiening, de naam van de aanvrager, de naam van de eventuele octrooigemachtigde, de korte aanduiding, de klasse, etc. (vergelijkbaar met de gegevens die ook thans worden ingeschreven in het octrooiregister op grond van artikel 3 Uitvoeringsbesluit Row 1995 voor een octrooiaanvraag; inhoudelijk is aan de bepaling nauwelijks iets veranderd). Artikel 16A lid 1 van het Octrooireglement bepaalde dat voorts in het octrooiregister werden ingeschreven:

- a) de in de Rijksoctrooiwet bedoelde verzoekschriften, bezwaarschriften en memories van grieven;
- b) aan de Octrooiraad aangeboden stukken, niet zijnde stukken als onder a bedoeld, waarvan ingevolge de Rijksoctrooiwet ambthalfve of op verzoek inschrijving in de registers moet geschieden;
- c) aan die raad aangeboden stukken, niet zijde stukken als onder a en b bedoeld, waarin sprake is van recht of verplichtingen van een octrooi-aanvrager, een octrooihouder of een derde, betrekking hebbende op een aanvraag om octrooi of een octrooi;
- d) aan die raad aangeboden stukken, waaruit blijkt van de naamswijziging van een rechthebbende met betrekking tot een aanvraag om octrooi of een octrooi.”<sup>9</sup>

Lid 2 van artikel 16A van het Octrooireglement bepaalde dat de *inschrijving* in het *octrooiregister* geschiedde door vermelding van de aard en het onderwerp van het stuk, alsmede het tijdstip van indiening van het stuk. Daarentegen werden de in artikel 16A lid 1, onder b, c en d bedoelde stukken (hierboven vermeld), *overgeschreven* in het *register van stukken* op grond van artikel 16C van het Octrooireglement. Artikel 16A lid 2 van het Octrooireglement luidde:

“De *inschrijving* geschiedt door vermelding van de aard en het onderwerp van het stuk, het tijdstip van indiening van het stuk, alsmede, voor wat verzoekschriften, bezwaarschriften en memories van grieven betreft, de naam van degene, die het stuk heeft ingediend.”<sup>10</sup> (cursivering MB)

Na inschrijving in het octrooiregister werd een stuk als bedoeld onder in artikel 16A lid 1, onder a (bijvoorbeeld een verzoekschrift of een bezwaarschrift) aan het

<sup>9</sup> De tekst van artikel 16A lid 1, sub a t/m d, Octrooireglement is overgenomen uit Editie Schuurman & Jordens, Octrooiwet (1965).

<sup>10</sup> Zie Editie Schuurman & Jordens, Octrooiwet (1965).

dossier toegevoegd. Daarentegen luidde artikel 16C van het Octrooiereglement:

“In het register van stukken worden *overgeschreven* de in artikel 16A, eerste lid, onder *b*, *c* en *d*, bedoelde stukken.”<sup>11</sup> (cursivering MB)

Anders dan bijvoorbeeld bezwaarschriften die aan het dossier werden toegevoegd, dienden ingediende akten van overdracht, pandaktes, licentieovereenkomsten, etc. na overschrijven te worden teruggestuurd naar de indiener.

#### (A) OVERZICHT RELEVANTE BEPALINGEN IN HET OCTROOIREGLEMENT

Voor het gemak is in het kader een overzicht van de artikelen 15 t/m 16D van het Octrooiereglement geplaatst (zoals deze luiden in 1965). Bij nalezing van de onderstreepte artikelen in het licht van hetgeen hierover hierboven werd opgemerkt, komt de wisselwerking tussen het octrooieregister en het register van stukken duidelijk naar voren.

#### (B) VOORBEELD

Een voorbeeld illustreert het samenspel tussen de inschrijving in het octrooieregister en de overschrijving in het register van stukken. Stel, een pandakte met betrekking tot een bepaald octrooi werd aan de Octrooiraad aangeboden door een pandhouder. Een pandakte behoort tot de categorie stukken van artikel 16A lid 1 sub b van het Octrooiereglement, omdat artikel 40 lid 1 van de Octrooiwet (1910) bepaalde dat deze in de openbare registers van de Octrooiraad kon worden ingeschreven. De inschrijving in het octrooieregister geschiedde overeenkomstig artikel 16A lid 2 van het Octrooiereglement door in het octrooieregister op het blad van het betreffende octrooirecht ('feuille') een aantekening te maken van de pandakte met vermelding van het tijdstip van indiening van de akte. De pandakte zelf werd overgeschreven in het register van stukken en na overschrijving weer teruggestuurd aan de pandhouder. In het register van stukken had de overgeschreven pandakte een eigen volgnummer gekregen. Dit stuknummer in het register van stukken werd tevens vermeld in het octrooieregister bij de ingeschreven pandakte. Als vervolgens een derde het octrooieregister raadpleegde om te bekijken of er op het betreffende octrooi een pandrecht rustte, zag hij in het octrooieregister de betreffende pandakte met het stuknummer in het register van stukken vermeld. Aan de hand van het stuknummer kon de derde vervolgens het register van stukken raadplegen en de daarin overgeschreven pandakte doorlezen (voor het belang van het nalezen van de bedingen in een pandakte, zie de eerste zin van artikel 67 lid 3 Row 1995<sup>12</sup> en paragraaf 7.4.6).

<sup>11</sup> Zie Editie Schuurman & Jordens, Octrooiwet (1965).

<sup>12</sup> De eerste zin van artikel 67 lid 3 Row 1995 luidt:

“Bedingen in de pandakte betreffende na inschrijving te verlenen licenties gelden van het ogenblik af, dat zij in het octrooieregister zijn aangetekend, ook tegenover derden.”

#### OCTROOIREGLEMENT

Hoofdstuk I *Inrichting en wijze van werken van de Octrooiraad*

##### Paragraaf 5. Registers en hun inhoud

**Art. 15. 1.** De ingevolge de Octrooiwet te houden registers zijn:

- a.* een octrooieregister;
- b.* een register van stukken.

**2.** De Octrooiraad stelt de inrichting van de in het eerste lid genoemde registers vast met inachtneming van het in de artikelen 16–16C bepaalde.

**Art. 16. 1.** Aanvragen om octrooi worden ingeschreven in het octrooieregister.

**2.** De inschrijving geschiedt door vermelding in het octrooieregister van:

- a.* het tijdstip van indiening en het volgnummer van de aanvraag, alsmede, indien het betreft een aanvraag om een aanvullingsoctrooi, het volgnummer van de openbaarmaking van de hoofdaanvraag of het volgnummer van de hoofdaanvraag, en indien het betreft een nieuwe aanvraag om octrooi als in artikel 8A van de Octrooiwet bedoeld, het tijdstip van indiening en het volgnummer van de oorspronkelijke aanvraag;
- b.* de naam en de woonplaats – of, indien het een rechtspersoon betreft, de plaats van vestiging – van de aanvrager, alsmede, indien een gemachtigde is gesteld, de naam van deze gemachtigde;
- c.* de korte aanduiding van de uitvinding en de aanduiding van de klasse, welke aan de aanvraag is toegekend;
- d.* het beroep op een recht van voorrang als in artikel 7 van de Octrooiwet bedoeld, met vermelding van de datum en, indien door de aanvrager opgegeven, het nummer der buitenlandse aanvraag, waarop de aanvrager dit beroep doet steunen, en het land, waarin deze aanvraag werd ingediend;
- e.* het beroep op een bescherming op grond van artikel 8 van de Octrooiwet, onder vermelding van de naam, de plaats en het tijdstip van opening van de betreffende tentoonstelling, alsmede van de datum, waarop blijkens de bij de aanvraag over te leggen verklaring het betreffende voortbrengsel ter tentoonstelling aanwezig was of ter tentoonstelling met het aanschouwelijk maken van de betreffende werkwijze was aangevangen.

**Art. 16A. 1.** Onverminderd het in artikel 17, eerste lid, van de Octrooiwet bepaalde, worden in het octrooieregister voorts ingeschreven:

- a.* de in de Octrooiwet bedoelde verzoekschriften, bezwaarschriften en memories van grieven;
- b.* aan de Octrooiraad aangeboden stukken, niet zijnde stukken als onder *a* bedoeld, waarvan ingevolge de Octrooiwet ambtshalve of op verzoek inschrijving in de registers moet geschieden;
- c.* aan die raad aangeboden stukken, niet zijnde stukken als onder *a* en *b* bedoeld, waarin sprake is van rechten of verplichtingen van een octrooiaanvrager, een octrooihouder of een derde, betrekking hebbende op een aanvraag om octrooi of een octrooi;
- d.* aan die raad aangeboden stukken, waaruit blijkt van de naamswijziging van een rechthebbende met betrekking tot een aanvraag om octrooi of een octrooi.

**2.** De inschrijving geschiedt door vermelding van de aard en het onderwerp van het stuk, het tijdstip van indiening van het stuk, alsmede, voor wat verzoekschriften, bezwaarschriften en memories van grieven betreft, de naam van degene, die het stuk heeft ingediend.

**Art. 16B. 1.** In het octrooieregister wordt aantekening gedaan van:

- a.* feiten, waarvan ingevolge de Octrooiwet ambtshalve aantekening in de registers moet geschieden;
- b.* de indiening of terinzagelegging van andere dan in de in artikel 16A bedoelde stukken, alsmede andere dan de onder *a* bedoelde feiten, waarvan de aantekening naar het oordeel van de Octrooiraad nodig is voor een duidelijk overzicht van al hetgeen geschiedt ten aanzien van aanvragen om octrooi en octrooien.
- 2.** De aantekening geschiedt door vermelding van de aard en het tijdstip van het feit alsmede, indien het een aantekening van de indiening of terinzagelegging van een stuk betreft, van de aard van dat stuk.
- 3.** De aantekening van de verlening van een octrooi geschiedt onder het nummer van de openbaarmaking van de aanvraag, welke tot het octrooi heeft geleid.

**Art. 16C.** In het register van stukken worden overgeschreven de in artikel 16A, eerste lid, onder *b*, *c* en *d* bedoelde stukken.

**Art. 16D.** De in artikel 15 bedoelde registers zijn geheim:

- a.* voor wat betreft aanvragen om octrooi en de daarop betrekking hebbende stukken en feiten, zolang de terinzagelegging van de aanvraag overeenkomstig artikel 22C of 25, derde lid, van de Octrooiwet niet heeft plaatsgevonden;
- b.* voor wat betreft octrooien als bedoeld in afdeling III van hoofdstuk II van die wet en daarop betrekking hebbende stukken en feiten.

Bron: Editie Schuurman & Jordens, Octrooiwet (1965)

### (C) GEDEELTELIJKE OVERNAME VAN EEN AKTE

De vraag die zou kunnen opkomen is of de Octrooiraad destijds het gehele stuk, bijvoorbeeld de gehele akte van overdracht met inbegrip van de koopsom, overschreef in het register van stukken. Dit was niet het geval. Reeds in de memorie van toelichting werd hierover opgemerkt:

“De wijze, waarop stukken in de registers zullen worden ingeschreven (...) is van belang met het oog op de omstandigheid, *dat het niet wenschelijk wordt geacht alle akten, die moeten worden ingeschreven, in hun geheel over te nemen.* Zoo zal bijv. van eene akte tot overdracht van een octrooi slechts dat gedeelte, dat voor derden van belang kan zijn, dus niet bijv. de bepaling van den prijs, behoeven te worden overgenomen. Aan den anderen kant zal ook moeten worden gewaakt, dat de akte omtrent de feiten, die voor het publiek van belang zijn, volledig licht geeft.”<sup>13</sup> (cursivering MB)

Alleen de passages in de stukken (akten van overdracht, pandakten, licenties, etc.) die voor derden relevant kunnen zijn, zoals ontbindende voorwaarden, dienden te worden overgeschreven in het register van stukken. Andere passages in de stukken, die bijvoorbeeld de koopsom van een octrooi of andere bedingen betreffen (welke misschien zelfs als bedrijfsgeheim zou kunnen worden beschouwd), behoeven volgens de memorie van toelichting niet te worden overgeschreven in het register van stukken.

### (D) AANPASSINGEN EN VERDWIJNING REGISTER VAN STUKKEN

Uit het voorgaande blijkt dat het register van stukken derhalve de verzameling van alle aangeboden akten is, op volgorde van indiening in dit register overgeschreven. Daarentegen kan in het octrooiregister de actuele stand van zaken worden nagegaan ten aanzien van de octrooihouder, titels van aankomst, ingeschreven licenties of pandrechten. Het overschrijven van de akten in het register van stukken, gebeurde aanvankelijk met de hand, doch werd echter al snel gemoderniseerd door de akten te fotokopiëren in plaats van over te schrijven (zie de passage van Dijkmeester hierboven). Het systeem is in de loop der tijd steeds aangepast. Medio jaren tachtig van de vorige eeuw werden de afschriften van de stukken (veelal akten van overdracht, licenties en pandakten) opgeborgen in het (papieren) dossier van het betreffende octrooi. De binnengekomen akten kregen nog steeds een aktenummer en werden ingeschreven in het octrooiregister. Had een akte betrekking op meerdere octrooien, dan werd in het dossier van ieder octrooi een

<sup>13</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 43.

kopie van de akte opgeborgen. Bij de wijziging van het Octrooiereglement in 1990<sup>14</sup> verdwijnt het register van stukken uit het Octrooiereglement. Het gewijzigde artikel 15 lid 1 wordt verkort tot:

“De Octrooiraad houdt een register ingevolge de bepalingen van de Rijksoctrooiwet, genaamd octrooiregister.”

Het register van stukken was daarmee verdwenen uit het Octrooiereglement. Ook artikel 16C inzake het overschrijven van akten in het register van stukken werd geschrapt. En voorts werd ook artikel 16D van het Octrooiereglement, dat bepaalde dat de delen van de registers die betrekking hadden op nog niet ter inzage gelegde octrooiaanvragen geheim waren, geschrapt. Daarmee was er een scheiding gekomen tussen de interne administratie van de Octrooiraad enerzijds en het octrooiregister anderzijds. Alles wat in het octrooiregister stond, had betrekking op octrooien en voorts op octrooiaanvragen die niet langer in de geheime fase waren. De hiervoor beschreven artikelen inzake de inschrijving van octrooiaanvragen (artikel 16) en de inschrijving van stukken (artikel 16A) bleven verder onveranderd.<sup>15</sup>

### 3.2.3 REGISTER(S) ONDER DE RIJKSOTTOOIWET 1995

Met de komst van de Rijksoctrooiwet 1995 is wat betreft de inhoud van de hierboven besproken bepalingen nauwelijks iets gewijzigd. Het oude artikel 15 lid 1 van het Octrooiereglement is in artikel 19 lid 1 Row 1995 neergelegd, namelijk dat het bureau (Octrooiencentrum Nederland) verantwoordelijk is voor een octrooiregister.

<sup>14</sup> In de nota van toelichting staat hieromtrent te lezen:

“Het bepaalde in de artikelen 15 en 16C omtrent het register van stukken is vervallen. Van een overschrijving van stukken, zoals het oude artikel 16C bepaald, was geen sprake meer. In feite ging het hierbij niet om een register, maar om de archivering van de bij de Octrooiraad berustende, op een aanvraag om octrooi of een octrooi betrekking hebbende stukken. Nagenoeg al deze stukken vallen thans rechtstreeks onder de werking van artikel 28A van de Rijksoctrooiwet (MB: inzage in het dossier). Daarbij is niet van belang of zij al dan niet in een register zijn opgenomen. (...) Uiteraard zullen de stukken wel op een zodanige wijze door de Octrooiraad gearriveerd moeten worden dat een goede uitvoering van het genoemde artikel 28A is verzekerd.”

Dit nieuwe art. 28A Row (1910) luidde:

“Na de terinzagelegging van de aanvraag of, indien deze eerder plaatsvindt, na de openbaarmaking overeenkomstig artikel 25 van de aanvraag kan een ieder desverlangd kennis nemen van alle op de aanvraag of het daarop verleende octrooi betrekking hebbende stukken die de Octrooiraad hebben bereikt of die de raad aan de aanvrager of aan derden heeft doen uitgaan in het kader van de bepalingen van deze Rijkswet.”

Hoewel de bepaling vooral erop zag dat alle openbare stukken uit de (bestuursrechtelijke) octrooi-verleningsprocedure konden worden ingezien (zie de memorie van toelichting bij de wijziging van de Rijksoctrooiwet in de jaren tachtig, Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19131 (R1295), nr. 3, blz. 14 en 15), blijkt dus uit de toelichting op de wijziging van het Octrooiereglement dat de bepaling eveneens betrekking had op goederenrechtelijke stukken, zoals akten van overdracht.

<sup>15</sup> Ook artikel 16B van het Octrooiereglement betreffende andere aantekeningen in het octrooiregister – waarover hieronder meer – is ongewijzigd gebleven. Voor de uiteenzetting hier is van belang dat artikel 16C inzake het register van stukken was geschrapt.

Op grond van artikel 19 lid 3 Row 1995 zijn in hoofdstuk 2, paragraaf 1, 'Het octrooiregister', (bestaande uit de artikelen 2 t/m 5) van het Uitvoeringsbesluit Row 1995 nadere regels gesteld omtrent het octrooiregister. Artikel 15 lid 2 van het oude Octrooiereglement (zie hierboven) is neergelegd in artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995, welke thans luidt:

“Het bureau stelt, met inachtneming van de artikelen 3 tot en met 5, de inrichting van het octrooiregister vast.”

Artikel 15 lid 2 van het oude Octrooiereglement (zie hierboven) is naar mening van schrijver dezes hierin volledig herkenbaar. De inschrijving van octrooiaanvragen in het octrooiregister, voorheen artikel 16 van het Octrooiereglement, is nagenoeg onveranderd in artikel 3 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995 neergelegd. De inschrijving van stukken, zoals geregeld was in artikel 16A lid 1 en 2 van het Octrooiereglement, is eveneens inhoudelijk nagenoeg onveranderd neergelegd in artikel 4 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995, welke luidt:

“1. In het octrooiregister worden voorts ingeschreven:

- a. aan het bureau aangeboden stukken waarvan ingevolge de wet ambts-halve of op verzoek inschrijving in het octrooiregister moet geschieden;<sup>16</sup>
  - b. aan het bureau aangeboden stukken, niet zijnde stukken als onder a bedoeld, waarin sprake is van rechten of verplichtingen van een octrooiaanvrager, een octrooihouder of een derde, betrekking hebbende op een aanvraag om octrooi of een octrooi;<sup>17</sup>
  - c. aan het bureau aangeboden stukken, waaruit blijkt van de naams-wijziging van een rechthebbende met betrekking tot een aanvraag om octrooi of een octrooi;<sup>18</sup>
2. De inschrijving geschiedt door vermelding van de aard en het onderwerp van het stuk, alsmede de datum van indiening van het stuk.”

De onderdelen a, b en c van artikel 4 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 komen overeen met artikel 16A lid 1 onderdelen b, c en d van het Octrooiereglement (zie hierboven). Onderdeel a uit dit artikel, welke betrekking had op 'de in de Rijksoctrooiwet bedoelde verzoekschriften, bezwaarschriften en memories van grieven', is niet teruggekomen in artikel 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995. De achtergrond hiervan is schrijver dezes niet duidelijk, nu verzoeken om een onderzoek naar de stand van de techniek (nieuwheidsonderzoek; artikel 32 Row 1995), verzoekschriften om advies (artikel 84 Row 1995) en verzoekschriften om herstel in de vorige toestand (artikel 23 Row 1995) kunnen worden ingediend en deze worden vanzelfsprekend in het octrooiregister aangetekend. Hetzelfde geldt voor bezwaarschriften, beroepen bij de rechtbank en hoger beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indien op de verzoeken (zoals herstel in de vorige toestand) de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is.

<sup>16</sup> Bijvoorbeeld akten van overdracht, licentieovereenkomsten en pandakten.

<sup>17</sup> Bijvoorbeeld een akte van vruchtgebruik, welke niet in de Rijksoctrooiwet 1995 vermeld staat.

<sup>18</sup> Bij een naamswijziging verandert de persoon van de rechthebbende niet, maar wordt bijvoorbeeld de statutaire naam van een rechtspersoon gewijzigd.

Het bij de invoering van het Uitvoeringsbesluit Row 1995 niet overnemen van een bepaling die inhoudelijk vergelijkbaar is met artikel 16A lid 1 onderdeel a van het Octrooiereglement lijkt schrijver dezes dan ook een verschrijving van de wetgever, waarschijnlijk gemaakt onder invloed van de gedachte dat met het verdwijnen van de Octrooiraad en de komst van een 'registratieoctrooi' er geen procedures over octrooien meer zouden worden gevoerd voor het bureau. Het rechtzetten hiervan zou door de wetgever overwogen kunnen worden, doch zal voor de praktijk weinig verschil maken nu deze stukken al worden aangetekend op grond van artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995.

Het is echter verrassend om te constateren dat alle bepalingen ten aanzien van de inschrijving van stukken in het octrooiregister sinds 1921 vrijwel onveranderd zijn gebleven. Alleen het register van stukken lijkt onderweg te zijn verdwenen, zowel uit de regelgeving, als uit de administratie van de Octrooiraad en daarna het bureau. Doch hier komt de schijn uit de regelgeving niet geheel overeen met de praktijk.

#### (A) REGISTER VAN STUKKEN

Uit de hierboven beschreven artikelen ontstaat een schijn die anders is dan de werkelijkheid. Akten en stukken hebben altijd – zowel toen als nu – een eigen volgnummer gekregen. Eerst werden zij in het register van stukken op een vaste plaats bijgehouden, later werden zij verspreid over de papieren dossiers opgeborgen. Op het moment dat Octrooiencentrum Nederland van papieren dossiers is overgeschakeld op digitale dossiers, is het register van stukken min of meer weer herleefd. Een octrooiaanvraag en alle bijbehorende (vervolg)stukken worden gescand en in een digitaal dossier opgeslagen. Na inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister kan het deel van het dossier dat voor het publiek toegankelijk is<sup>19</sup> door derden worden ingezien (zie artikel 21 lid 1 Row 1995). Binnengekomen stukken als bedoeld in artikel 4 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 (zoals akten van overdracht, pandakten, licenties, etc.) werden niet meer in de papieren of digitale dossiers opgeslagen, maar apart. Binnengekomen stukken worden gescand en van een stuknummer (ook wel 'aktenummer' genoemd) voorzien. De gescande stukken (bestanden) worden vanuit technische oogpunt bezien net als een digitaal dossier voor een octrooiaanvraag opgeslagen, maar dan onder hun stuknummer. Binnen de administratie van Octrooiencentrum Nederland wordt dan ook weer over het register van stukken (soms ook 'het register van akten') gesproken. Alle stukken worden weer (net als vroeger) tezamen opgeslagen, nu bij elkaar in een database, afzoekbaar op volgnummer van het betreffende stuk. Met deze technische oplossing bestaat er dus weer een 'register van stukken'.

Het register van stukken wordt in de praktijk van Octrooiencentrum Nederland tot het wettelijk octrooiregister gerekend en in die optiek kan de wettelijke basis voor het bijhouden van het register van stukken als onderdeel van het octrooi-

<sup>19</sup> Een dossier bevat soms ook voor het publiek niet toegankelijk delen, zoals bijvoorbeeld de schriftelijke verklaring van de uitvinder dat hij geen prijs stelt op vermelding als uitvinder in het octrooi, zie artikel 24 lid 1 sub b Row 1995 en artikel 21 lid 3 Row 1995. Deze stukken blijven geheim. (Vergelijk regel 144 EO.)

register, worden gevonden in artikel 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995. Het is immers de technische oplossing voor artikel 4 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 gelezen in samenhang met artikel 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995. Het register van stukken, dat meer dan honderd jaar na zijn invoering nog steeds wordt gehanteerd, speelt ten opzichte van het deel van het octrooiregister dat via het internet kan worden ingezien (hetgeen kan worden aangeduid als het octrooiregister in nauwe zin), een afzonderlijke rol als onderdeel van het octrooiregister. Het hierboven beschreven samenspel van het deel van het octrooiregister, dat zichtbaar is via internet (het deel dat vroeger als het octrooiregister werd beschouwd – het octrooiregister in nauwe zin), en het register van stukken (register van akten), vindt nog altijd plaats. Binnengekomen stukken (bijvoorbeeld akten van overdracht) krijgen nog steeds een eigen nummer in het register van stukken. De stukken worden niet meer overgeschreven of gefotokopieerd, maar gescand en in het (digitale) register van stukken opgeslagen. De stukken worden vervolgens overeenkomstig artikel 4 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995 ingeschreven in het octrooiregister met vermelding van het stuknummer (of ‘aktenummer’) in het register van stukken. Derden die het octrooiregister raadplegen kunnen afschriften van de stukken die bij een octrooirecht staan ingeschreven, opvragen op grond van artikel 19 lid 4 Row 1995 onder opgave van de betreffende stuknummers tegen betaling van het in artikel 26 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 vastgelegde bedrag. Naar mening van schrijver dezes is vermelding van het register van stukken (of register van akten) in het Uitvoeringsbesluit Row 1995 niet strikt noodzakelijk en zal ook geen rechtsgevolgen kennen, maar zou het wel verhelderend zijn om de werking van de inschrijving van akten en stukken beter te begrijpen. De rol die het register van stukken nu speelt (en altijd al heeft gespeeld) is enigszins onzichtbaar geworden. Uit de regelgeving is het register van stukken en haar werking niet meer kenbaar en zou dus daarin weer kunnen worden opgenomen.

Een goed begrip van het octrooiregister (in nauwe zin) en het register van stukken zal in hoofdstukken 4, 5 en 7 van belang blijken. Anders dan op grond van de regelgeving, zoals hierboven betoogd, zou kunnen worden verstaan, zal hierna onder het octrooiregister meestal niet het register van stukken mede worden verstaan. Het octrooiregister en het register van stukken worden hierna in de regel als aparte registers behandeld.

## (B) RESTBEPALING INSCHRIJVINGEN

Naast de inschrijving van octrooiaanvragen in artikel 3 Uitvoeringsbesluit Row 1995 en de inschrijving van stukken genoemd in artikel 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995 (zoals akten van overdracht, licenties, pandakten, naamswijzigingen, etc.), bepaalt artikel 5 Uitvoeringsbesluit Row 1995:

“1. In het octrooiregister wordt aantekening gedaan van:

- a. feiten, waarvan ingevolge de wet ambtshalve aantekening moet geschieden;
- b. de indiening van andere dan de in artikel 4 bedoelde stukken, alsmede andere dan de onder a bedoelde feiten, waarvan de aantekening naar

het oordeel van het bureau nodig is voor een duidelijk overzicht van al hetgeen geschiedt ten aanzien van aanvragen om octrooi en octrooien.

2. De aantekening geschiedt door vermelding van de aard en de datum van het feit alsmede, indien het de aantekening van de indiening van een stuk betreft, van de aard van dat stuk.”

De bepaling voert rechtstreeks terug op het oude artikel 16B van het Octrooi-reglement (zie kader in paragraaf 3.2.2(a) en is inhoudelijke vrijwel niet gewijzigd. Het kan worden gezien als een soort restbepaling voor inschrijvingen (het artikel spreekt echter over ‘aantekening’<sup>20</sup>) in het octrooiregister.

De in lid 1 sub a genoemde feiten – feiten waarvan ingevolge de wet ambtshalve aantekening moet geschieden – zijn bijvoorbeeld de verlening van octrooi (artikel 36 lid 1 Row 1995), de intrekking van een octrooiaanvraag (artikel 39 lid 3 Row 1995), het instellen van oppositie tegen een Europees octrooi (artikel 51 lid 2 Row 1995) en het verval van een octrooi (artikel 62 Row 1995). Andere feiten, waarvan de wet niet heeft voorgeschreven dat deze dienen te worden ingeschreven, maar waarvan de aantekening in het octrooiregister naar het oordeel van Octrooiencentrum Nederland nodig is, kunnen op grond van sub b worden ingeschreven. Te denken valt aan het verstrijken van een octrooi wegens het bereiken van de maximale beschermingsduur. De wet schrijft nergens voor dat dit moet worden ingeschreven (artikel 62 Row 1995 betreft alleen verval wegens het niet betalen van de instandhoudingstaks), doch ook dit wordt aangetekend in het octrooiregister zodat het derden duidelijk is dat het octrooi is vervallen wegens het bereiken van de maximale beschermingsduur.

De in artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 bedoelde ingediende stukken, zijnde andere stukken dan de in artikel 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995 bedoelde stukken, kunnen eveneens worden aangetekend, indien de aantekening naar het oordeel van het bureau nodig is voor een duidelijk overzicht van al hetgeen geschiedt ten aanzien van octrooiaanvragen en octrooien. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld verzoekschriften om advies (artikel 84 Row 1995), verzoekschriften om herstel in de vorige toestand (artikel 23 Row 1995) of dagvaardingen betreffende goederenrechtelijke aspecten van een octrooi, zoals de revindicatie van een octrooi of de vernietiging van een koopovereenkomst van een octrooi welke vernietiging goederenrechtelijk effect zal hebben. Hetzelfde geldt voor bezwaarschriften en beroepen bij de rechtbank en hoger beroepen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State indien op de verzoeken (zoals herstel in de vorige toestand) de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit zijn stukken die vergelijkbaar zijn met de stukken in artikel 16A sub a van het Octrooiereglement (de in de Rijksoctrooiwet (1910) bedoelde verzoekschriften, bezwaarschriften en memories van grieven) welke (waarschijnlijk abusievelijk,

<sup>20</sup> Tussen enerzijds de inschrijving van een dagvaarding tot opheffing van een octrooi (zie art. 78 lid 2 Row 1995) en anderzijds de aantekening van een dagvaarding tot revindicatie van een octrooi (op grond van artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995) bestaat vanuit het register bezien praktisch geen verschil. Beide stukken worden in de praktijk op dezelfde wijze verwerkt en in het register vermeld.



zie hierboven) niet zijn overgenomen in artikel 4 Uitvoeringsbesluit Row 1995. De stukken worden thans op basis van artikel 5 lid 1 sub b en lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995 aangetekend in het octrooiregister en na scannen toegevoegd aan het (digitale) octrooidossier.<sup>21</sup>

### (C) INSCHRIJVING VAN OCTROOIAANVRAGEN

Naast de octrooien staan in het octrooiregister ook octrooiaanvragen ingeschreven. In het octrooiregister staan echter niet alle onder de Row 1995 ingediende octrooiaanvragen ingeschreven.<sup>22</sup> Een octrooiaanvraag wordt namelijk in de regel eerst achttien maanden na de datum van indiening, dan wel de oudst ingeroepen voorrangdatum, in het octrooiregister ingeschreven. Dit is geregeld in artikel 31 lid 1 Row 1995, welke luidt:

“Het bureau schrijft een octrooiaanvraag in het octrooiregister in zo spoedig mogelijk na verloop van achttien maanden:

- a. na de in artikel 29, eerste lid, bedoelde datum van indiening of,
- b. indien het een aanvraag betreft waarvoor een beroep is gedaan op een of meer rechten van voorrang, na de eerste datum van voorrang.”

Ten aanzien van de inschrijving van de octrooiaanvraag bepaalt artikel 3 Uitvoeringsbesluit Row 1995 (welke nagenoeg geheel identiek is aan oude artikel 16 lid 2 van het Octrooireglement):

“De inschrijving van aanvragen om octrooi geschiedt door vermelding in het octrooiregister van:

- a. de datum van de indiening en het volgnummer van de aanvraag, (...);
- b. de naam en de woonplaats van de aanvrager, alsmede, indien een gemachtigde is gesteld, de naam van deze gemachtigde;
- c. de naam en woonplaats van degene, die de uitvinding heeft gedaan, tenzij deze schriftelijk heeft verklaard geen prijs te stellen op vermelding als uitvinder;
- d. de korte aanduiding van de uitvinding en de aanduiding van de klasse, waarin de aanvraag is ingedeeld (...);
- e. de volledige tekst van het uittreksel, behorende bij de octrooiaanvraag;
- f. indien toepassing is gegeven aan artikel 25, tweede lid, van de wet: de instelling waarbij, het nummer waaronder en de datum waarop de cultuur van het desbetreffende micro-organisme is gedeponeerd;

21 Geheel in lijn met de gang van zaken onder de Row 1910. Onder de oude wet werden deze stukken ook aan het dossier toegevoegd en niet ingeschreven in het register van stukken, omdat op grond van artikel 16C van het Octrooireglement de overschrijving van stukken in dit register was beperkt tot de in artikel 16A lid 1 sub b, c en d genoemde stukken (thans artikel 4 lid 1 Uitvoeringsbesluit Rijsoctrooiwet 1995). Deze laatstgenoemde stukken (veelal akten) worden immers na inschrijving weer geretourneerd.

22 De stand van zaken met betrekking tot (gepubliceerde) Europese octrooiaanvragen en procedures met betrekking tot Europese octrooien voor het Europees Octrooibureau, zoals oppositie, kan worden opgemaakt uit het Europees Octrooiregisters, geregeld in artikel 127 EOv en regel 143 EOv.

g. het beroep op een recht van voorrang als in artikel 9 van de wet bedoeld, met vermelding van de datum en het nummer van de aanvraag, waarop de aanvrager dit beroep doet steunen, en het land waarin of de organisatie waarbij deze aanvraag werd ingediend.”

Van de onderdelen a t/m d, f en g acht schrijver het logisch dat deze worden ingeschreven in het octrooiregister. Het betreft immers essentiële administratieve gegevens. De volledige tekst van het uittreksel, hierboven genoemd in onderdeel e van artikel 3 Uitvoeringsbesluit Row 1995, wordt in afwijking van het bepaalde in voornoemd artikel, in de praktijk niet in het octrooiregister gepubliceerd. Het uittreksel bevat een korte samenvatting van de octrooiaanvraag. Mogelijk was bij invoering van onderdeel e. de gedachte geweest, dat in het (digitale) octrooiregister met steekwoorden in de uittreksels kon worden gezocht om octrooien op een bepaald technisch gebied te kunnen vinden. Dit is echter achterhaald. Het zoeken naar octrooien met steekwoorden kan immers beter worden gedaan in de octrooidatabanken die hiervoor speciaal zijn ingericht, zoals Espacenet.<sup>23</sup> Als bijvoorbeeld in deze database relevante Nederlandse octrooi-publicaties zijn gevonden, kan in het octrooiregister de status van de betreffende Nederlandse rechten worden bekeken (bijvoorbeeld of al octrooi is verleend op de aanvraag, of het octrooi nog van kracht is, of er procedures tegen het octrooi lopen, etc.). Er is dan ook geen nut (meer) mee gediend met het inschrijven van de tekst van het uittreksel in het octrooiregister. Naast de in artikel 3 vermelde gegevens worden in een octrooiregister voor een octrooiaanvraag voorts de status van de aanvraag en gegevens betreffende het onderzoeksrapport ingeschreven.

Op grond van artikel 31 lid 2 Row 1995 kan de aanvrager om vervroegde inschrijving in het octrooiregister van zijn octrooiaanvraag verzoeken. Derhalve is het mogelijk dat een aanvraag al daags na indiening wordt ingeschreven in het octrooiregister op verzoek van de aanvrager. Voor een aanvrager kan het soms onwenselijk zijn dat zijn octrooiaanvraag pas na een termijn van achttien maanden wordt ingeschreven. Pas na inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister heeft de aanvrager op grond artikel 71 Row 1995 recht op een billijke vergoeding van derden die in het tijdvak tussen de inschrijving van de aanvraag in het octrooiregister en de verlening van het octrooi handelingen als genoemd in artikel 53 lid 1 Row 1995 (kort gezegd: handelingen die na verlening inbreuk vormen) hebben verricht. Om deze billijke vergoeding niet mis te lopen, kan de aanvrager baat hebben bij vervroegde inschrijving in het octrooiregister. Een aanvrager kan echter ook om vervroegde inschrijving verzoeken om de verlening van zijn octrooi te bespoedigen. Op grond van de eerste zin van artikel 36 lid 1 Row 1995 kan immers door Octrooiencentrum Nederland pas octrooi worden verleend als de aanvraag in het octrooiregister is ingeschreven. Een aanvrager kan na de inschrijving in het octrooiregister om versnelde verlening van octrooi verzoeken op grond van de laatste zin van artikel 36 lid 1 Row 1995, mits het rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek (zie artikel 34 Row 1995) gereed is. Is dit rapport reeds verzonden

23 Te benaderen via <http://nl.espacenet.com>.

naar de aanvrager, dan kan daags na het verzoek verlening plaatsvinden.<sup>24</sup> Het recht op een billijke vergoeding voor het tijdvak tot aan verlening, dan wel versnelling van de verlening, kunnen dus redenen vormen voor een verzoek tot versnelde inschrijving van een octrooiaanvraag in het octrooiregister.

Hier staat tegenover dat zodra een octrooiaanvraag in het octrooiregister is ingeschreven, een ieder op grond van artikel 21 lid 1 Row 1995 het dossier kan inzien.<sup>25</sup> Indien niet direct na de inschrijving van de aanvraag octrooi wordt verleend (bijvoorbeeld omdat het rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek nog niet gereed is), wordt de aanvraag als octrooidocument gepubliceerd (de zgn. A-publicatie).<sup>26</sup> Aangezien het overgrote deel van de aanvragen na inschrijving direct wordt verleend, kan worden gesteld dat het merendeel van de octrooiaanvragen niet in het octrooiregister is ingeschreven en zich nog in de zgn. ‘geheime fase’ van achttien maanden bevindt.

- 24 Indien een aanvrager zeer veel haast zou hebben met de bescherming van zijn uitvinding, kan hij – met het oog op de billijke vergoeding uit artikel 71 Row 1995 – bij indiening tevens verzoeken om vervroegde inschrijving van zijn aanvraag in het octrooiregister. Dan zal daags na indiening zijn aanvraag in het octrooiregister worden ingeschreven. Indien voorts het onderzoek van de aanvraag door een examiner van Octrooiencentrum Nederland of het Europees Octrooibureau op zijn verzoek versneld is opgepakt en het rapport is verzonden naar de aanvrager, zou zelfs mogelijk binnen een maand na indiening van de aanvraag, octrooi kunnen worden verleend op de uitvinding.
- 25 Het dossier van een aanvraag die nog niet in het octrooiregister is ingeschreven, kan op grond van artikel 21 lid 2 Row 1995 alleen met toestemming van de aanvrager worden ingezien. Zonder toestemming kan het dossier worden ingezien, indien de betrokkene aantoont dat de aanvrager zich tegenover hem heeft beroepen op zijn octrooiaanvraag. (Vergelijk artikel 128 lid 2 EOv voor Europese octrooiaanvragen.)
- 26 Waar onder de Rijsoctrooiwet 1995 een octrooiaanvraag pas wordt gepubliceerd, nadat deze eerst in het octrooiregister is ingeschreven, is dit onder het Europees Octrooiverdrag precies andersom. Op grond van artikel 127 EOv kan een Europese octrooiaanvraag pas worden ingeschreven in het Europees Octrooiregister, nadat de aanvraag eerst is gepubliceerd. Dit verschil komt terug bij collisie: artikel 4 lid 3 Row 1995 luidt:

“Tot de stand van de techniek behoort tevens de inhoud van eerder ingediende octrooiaanvragen, die op of na de in het tweede lid bedoelde dag overeenkomstig artikel 31 in het octrooiregister zijn ingeschreven.” (cursivering MB)

terwijl artikel 54 lid 3 EOv luidt:

“Als behorend tot de stand van de techniek wordt tevens aangemerkt de inhoud van Europese octrooiaanvragen, zoals die zijn ingediend, waarvan de datum van indiening gelegen is vóór de in het tweede lid genoemde datum en die eerst op of na die datum zijn gepubliceerd.” (cursivering MB)

Het eerste moment waarop een octrooiaanvraag niet langer geheim is:

- is in Nederland het moment van inschrijving in het octrooiregister (waarna op grond van artikel 21 lid 1 Row 1995 een ieder het dossier kan inzien), maar
- is onder het Europees Octrooiverdrag het moment van (digitale) publicatie van de octrooiaanvraag. Voor de praktijk maakt dit verschil in de regel nauwelijks iets uit, omdat in Nederland vrijwel direct na inschrijving de aanvraag wordt gepubliceerd, terwijl door het Europees Octrooibureau vrijwel direct na publicatie de aanvraag in het Europese octrooiregister wordt ingeschreven.

## (D) AANTEKENING VERLENING IN HET OCTROOIREGISTER

Na verlening van octrooi op de aanvraag bepaalt artikel 36 lid 1 Row 1995 dat de verlening dient te worden aangetekend in het register. In tegenstelling tot de inschrijving van een octrooiaanvraag bevat het Uitvoeringsbesluit geen bepalingen omtrent de gegevens die bij de verlening moeten worden aangetekend in het octrooiregister. In ieder geval worden door Octrooiencentrum Nederland de verleningsdatum en de expiratedatum aangetekend bij het betreffende octrooi. Overigens heeft Octrooiencentrum Nederland hier de nodige vrijheid op grond van de reeds hierboven vermelde artikelen 2 en 5 Uitvoeringsbesluit Row 1995, dat de ruimte biedt om de inrichting van het octrooiregister zelf nader vast te stellen en om feiten die Octrooiencentrum Nederland van belang acht in te schrijven (‘aan te tekenen’). Ook de verlening van Europese octrooiën voor Nederland wordt in het octrooiregister aangetekend op grond van artikel 51 lid 1 Row 1995. Begin 2019 stonden in het octrooiregister ongeveer 213.408 van kracht zijnde (en dus te beheren) octrooiën ingeschreven.<sup>27</sup>

## (E) INLICHTINGEN, UITTREKSELS EN AFSCHRIFTEN

Tot slot bepaalt artikel 19 lid 4 Row 1995 dat tegen betaling van een bedrag – zie artikel 26 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 voor de hoogte ervan – een ieder het bureau kan verzoeken om schriftelijke inlichtingen omtrent, dan wel gewaarmerkte uittreksels uit, het octrooiregister of om stukken welke betrekking hebben op een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvraag of octrooi, alsmede om afschriften van laatstgenoemde stukken. Sinds het octrooiregister via het internet kan worden benaderd, is het belang van deze mogelijkheid sterk afgenomen. In hoofdstuk 5 zal echter blijken dat het in artikel 19 lid 4 Row 1995 genoemde gewaarmerkt uittreksel – voordat een gewaarmerkt uittreksel wordt afgegeven, wordt ook de nog niet in het octrooiregister verwerkte octrooi-post doorgelopen – en het kunnen opvragen van afschriften van stukken in de praktijk soms nuttig kan zijn.

## 3.3 INSCHRIJVINGEN IN HET OCTROOIREGISTER

### 3.3.1 INLEIDING

Hierboven zijn diverse inschrijvingen reeds kort vermeld. In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de inschrijvingen. Allereerst zal onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds ambtshalve inschrijvingen en anderzijds inschrijvingen op verzoek.<sup>28</sup> Voorts zal de werking van de inschrijving (bijvoorbeeld of de inschrijving constitutief is) worden behandeld. Tot slot zal de rangorde van de inschrijvingen aan de orde komen.

<sup>27</sup> BIE 2019, nr. 1.

<sup>28</sup> Zie ook Benkard/Schäfers, PatG (2015), § 30, rdnr. 2 (‘Eintragungen von Amts wegen’) en nr. 9 (‘Eintragungen auf Antrag’).



### 3.3.2 AMBTSHALVE INSCHRIJVINGEN

De ambtshalve inschrijving in het octrooiregister – inschrijvingen die Octrooiencentrum Nederland uit eigen beweging verricht – geschiedt in ieder geval als de Rijksoctrooiwet 1995 inschrijving voorschrijft. In de volgende artikelen is dit het geval:

- de aantekening van een toegekend herstel in de vorige toestand, geregeld in artikel 23 lid 4 Row 1995;
- de inschrijving van octrooiaanvragen na achttien maanden, geregeld in artikel 31 Row 1995;
- de aantekening van de verlening van octrooi, geregeld in artikel 36 lid 1 tweede volzin Row 1995;
- de aantekening van de verlening van een Europees octrooi, geregeld in artikel 51 lid 1 Row 1995;
- de aantekening van het instellen van een oppositieprocedure, een beperkingsprocedure of een herroepingsprocedure met betrekking tot een Europees octrooi en van de beslissingen door het Europees Octrooibureau ter zake van deze procedures, geregeld in artikel 51 lid 2 Row 1995;
- de aantekening van de ontvangst van de vertaling in behoorlijke vorm, geregeld in artikel 52 lid 3 Row 1995;
- de aantekening dat de vertaling niet tijdig is ontvangen, de taks ervoor niet is betaald, dan wel de vertaling niet aan de vereiste vormvoorschriften voldeed, met als gevolg dat het Europees octrooi geacht wordt van de aanvang af niet de in artikel 49 Row 1995 bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad, geregeld in artikel 52 lid 5 Row 1995;
- de aantekening dat een verbeterde vertaling is ontvangen, geregeld in artikel 52 lid 7 Row 1995;
- de aantekening van het verval van een octrooi wegens niet betaling van de verschuldigde jaartaks, geregeld in artikel 62 Row 1995;
- de aantekening van de vertaling van een Europese octrooiaanvraag, geregeld in artikel 72 lid 5 Row 1995; en
- de inschrijving van gegevens betreffende aanvullende beschermingscertificaten, geregeld in artikel 96 lid 2 Row 1995.

Daarnaast verricht Octrooiencentrum Nederland nog ambtshalve inschrijvingen (aantekeningen) die niet in de Rijksoctrooiwet 1995 staan voorgeschreven. Te denken valt aan de aantekening van het verval van een octrooi wegens het verstrijken van de maximale beschermingsduur.

De inschrijving van aanvragen (artikel 31 Row 1995) geschiedt overeenkomstig artikel 3 Uitvoeringsbesluit Row 1995; de overige hierboven genoemde inschrijvingen ('aantekeningen') geschieden overeenkomstig artikel 5 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995.

### 3.3.3 INSCHRIJVINGEN OP VERZOEK

Derden kunnen Octrooiencentrum Nederland verzoeken om de inschrijving van stukken of feiten in het octrooiregister te doen.<sup>29</sup> In het merendeel van deze verzoeken wordt naast het verzoek tevens een stuk toegevoegd als bijlage. De bijlage, bijvoorbeeld een akte van levering of een dagvaarding, is het stuk dat moet worden ingeschreven in het octrooiregister (en – ouderwets gezegd – overgeschreven in het register van stukken). De eisen die worden gesteld aan verzoekschriften voor inschrijvingen worden voor een groot deel beheerst door het Reglement van uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht<sup>30</sup>, in het bijzonder door regel 16, 'Verzoekschrift tot inschrijving van een wijziging van de aanvrager of eigenaar<sup>31</sup>'.

Hieronder zal de gang van zaken rond het verzoek tot inschrijving van een akte van overdracht (zie artikel 64 lid 2 en artikel 65 lid 3 Row 1995) nader worden behandeld.

#### (A) VERZOEK TOT INSCHRIJVING VAN EEN AKTE VAN OVERDRACHT

De implementatie van de hierboven vermelde regel 16 uit het Reglement van uitvoering van het Verdrag inzake Octrooirecht, met als opschrift 'Verzoekschrift tot inschrijving van een wijziging van de aanvrager of eigenaar', in de Rijksoctrooiwet 1995 is hier van belang. Regel 16 van het Verdrag inzake Octrooirecht is in de Rijksoctrooiwet 1995 geïmplementeerd via artikel 22 lid 2 Row 1995, welke luidt:

"Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden regels gesteld ter uitvoering van het bepaalde bij of krachtens het Verdrag inzake octrooirecht over wijzigingen ten aanzien van de aanvrager of de houder van een octrooi."

In de memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt:

"Het Reglement (MB: van het Verdrag inzake Octrooirecht) kent in regel 15 en 16 bepalingen met betrekking tot verzoeken tot inschrijving van een wijziging van een naam of adres en verzoeken tot inschrijving van een wijziging van de aanvrager of eigenaar. De in de uitvoeringsregeling op te nemen voorschriften zijn niet nieuw voor het bureau. In het algemeen brengt het bureau deze regels, die op hoofdlijnen ook voorkomen in de Algemene wet bestuursrecht, ook al op dit moment in de praktijk. Implementatie is echter noodzakelijk om deze regels, die meer gedetailleerd zijn dan de regels in de Algemene wet bestuursrecht, in de Nederlandse regelgeving vast te leggen."<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Zie tevens de 'Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister', versie 2.4, 10 juli 2018, een uitgave van RVO/Octrooiencentrum Nederland, opgesteld door A. Hunck en schrijver dezes.

<sup>30</sup> Het op 1 juli 2000 te Genève tot stand gekomen Patent Law Treaty, zie *Trb.* 2001, 120.

<sup>31</sup> Hier zal 'rechthebbende' of 'houder' bedoeld zijn (in het Engels staat er 'owner').

<sup>32</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29 874 (R 1777), nr. 3, blz. 14.

Het gegeven dat regel 16 erg veel administratieve details kent, maakt dat deze niet geschikt is om in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen. (Ook in het Verdrag inzake Octrooirecht zijn de regels opgenomen in het Reglement van uitvoering.) Aan artikel 22 lid 2 Row 1995 is gevolg geven in de artikelen 12 en 13 van '§ 4. Implementatie Verdrag inzake octrooirecht' in het Uitvoeringsbesluit Row 1995.

Allereerst bepaalt artikel 12 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 ten aanzien van de taal van het verzoek tot inschrijving van een wijziging in de persoon van de octrooihouder:

“Indien een verzoek tot inschrijving van een wijziging in de persoon van de aanvrager of houder van een octrooi en de daarbij overgelegde documenten niet in het Nederlands of het Engels zijn gesteld, kan het bureau een vertaling in het Nederlands of het Engels verlangen.”

In de praktijk worden veelal Engelstalige documenten als bijlage overlegd. Naast het in het lid 1 genoemde Engels, worden in de regel ook akten van overdracht in het Frans of Duits zonder vertaling geaccepteerd door Octrooiencentrum Nederland. Voorts bepaalt lid 2 van artikel 12 ten aanzien van het verzoek en bijvoorbeeld een overgelegde akte van overdracht:

“Indien het bureau redelijke grond voor twijfel heeft over de juistheid van het verzoek of een daarbij overgelegd document, kan het ter zake bewijs of nader bewijs verlangen.”

De verlening van deze bevoegdheid aan Octrooiencentrum Nederland is de implementatie van regel 16 lid 6 van het Reglement van uitvoering bij het Verdrag inzake Octrooirecht. De verdere details uit regel 16 zijn neergelegd in de Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995, waarnaar in artikel 13 Uitvoeringsbesluit Row 1995 wordt verwezen, welke luidt:

“Bij ministeriële rijksregeling worden nadere regels gesteld over:

- a. (...), en
  - b. wijziging van naam of adres van een aanvrager om een octrooi of octrooihouder als bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de wet.
2. Indien het bureau redelijke grond voor twijfel heeft over de juistheid van een gegeven als bedoeld in het eerste lid kan het ter zake bewijs of nader bewijs verlangen.”

De zinsnede 'wijziging van naam of adres van de octrooihouder' lijkt meer te zien op de implementatie van regel 15 van het Verdrag inzake octrooirecht, maar aangenomen mag worden dat hier ook wijziging van de persoon van de octrooihouder van regel 16 bedoeld is. Dit zou kunnen worden afgeleid uit de verwijzing naar artikel 22 lid 2 Row 1995. Anderzijds lijkt artikel 13 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995 (het nader verlangen van bewijs) weer erg veel op artikel 12 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995, wat op het tegendeel zou kunnen wijzen. In ieder geval zijn er in de Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995 twee paragrafen die de uitwerking van artikel 13 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995 vormen,

namelijk “§ 3. Verzoek tot wijziging van naam of adres” en “§ 4. Verzoek tot wijziging van aanvrager om octrooi of octrooihouder”, welke laatste van belang is voor de inschrijving van een akte van overdracht. Laatstgenoemde paragraaf vormt de implementatie van regel 16 van het Reglement van uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht.

#### (I) HET VERZOEK

Allereerst is het van belang om het schriftelijk verzoek om inschrijving los te zien van de akte van overdracht zelf. De akte is een bijlage bij het verzoek. De vereisten waaraan het verzoek om inschrijving in het octrooiregister van een akte van overdracht moet voldoen, zijn neergelegd in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995. Lid 2 van artikel 16 van de Uitvoeringsregeling bepaalt dat een verzoek tot inschrijving onder meer bevat:

- de vermelding dat om inschrijving van een wijziging van de octrooihouder 33 wordt verzocht;
- de reden van de verzochte wijziging (hier: de overdracht van het octrooi);
- het nummer van het octrooi;
- de naam en het adres van de in het octrooiregister geregistreerde octrooihouder;
- de naam en het adres van de nieuwe octrooihouder (de verkrijger); en
- de ondertekening door de verzoeker.

Op grond van zowel de tweede zin van artikel 65 lid 3 Row 1995,<sup>34</sup> als artikel 16 lid 1 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995<sup>35</sup> kan het verzoek om inschrijving worden ingediend door – en dus worden ondertekend door – de geregistreerde octrooihouder (de vervreemder), dan wel de nieuwe octrooihouder (de verkrijger)<sup>36</sup>.

<sup>33</sup> In artikel 16 lid 2 sub a Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995 staat abusievelijk 'eigenaar'.

<sup>34</sup> Artikel 65 lid 3 Row 1995 luidt:

“De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven. Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.” (cursivering MB)

<sup>35</sup> Artikel 16 lid 1 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995 luidt:

“Wanneer een wijziging plaatsvindt in de persoon van een aanvrager om een octrooi of een octrooihouder aanvaardt het bureau een door de aanvrager of de houder dan wel van diens rechtsopvolger ondertekend en ingediend verzoek tot inschrijving van de wijziging in het octrooiregister.” (cursivering MB)

<sup>36</sup> In de praktijk wordt vaak het verzoek ingediend door de octrooigemachtigde van de verkrijger (en dus ook door hem ondertekend). In deze kan echter de verkrijger ook iemand anders machtigen dan zijn octrooigemachtigde (zie artikel 27k Uitvoeringsbesluit Row 1995), mits deze persoon een volmacht overlegt.

## (II) DE BIJLAGE

Als bijlage bij het verzoek dient op grond van artikel 16 lid 3 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995 te zijn bijgesloten:

- hetzij de originele akte van overdracht (akte van levering) als bedoeld in artikel 65 lid 1 Row 1995
  - o met in deze akte van levering de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt (zie artikel 65 lid 1 Row 1995);
  - o de handtekening van de ondertekenaars onder de originele akte van levering dient origineel te zijn;<sup>37</sup>
  - o bij voorkeur is de akte van levering voorzien van de datum en de plaats van ondertekening;
  - o in geval van rechtspersonen als partijen vermeldt de akte van levering bij voorkeur de functie van de ondertekenaars;
- hetzij een notarieel gewaarmerkt afschrift van voornoemde akte;
- hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van voornoemde akte.<sup>38</sup>

Op grond van de laatste zin van artikel 64 lid 2 Row 1995<sup>39</sup> is voorts vereist dat de kosten voor de inschrijving zijn betaald. Het bedrag dat hiervoor verschuldigd is, is neergelegd in artikel 8 lid 2 Uitvoeringsbesluit Row 1995 en bedraagt momenteel 27 euro per octrooinummer.

## (III) VERWERKING VERZOEK DOOR OCTROOICENTRUM NEDERLAND

Na de bezorging per post wordt in de postkamer van Octrooicentrum Nederland op het verzoek de datum van ontvangst gestempeld. Vervolgens wordt door een medewerker het verzoek en de akte gescand, krijgt de akte een stuknummer voor opname in het register van stukken en wordt de akte gecontroleerd op de formele vereisten, waaronder betaling van het verschuldigde bedrag. Tot slot wordt de akte aangetekend in het octrooiregister bij het betreffende octrooi (of de betreffende octrooien, indien de akte op meerdere octrooien betrekking heeft) onder de rubriek 'Akten' (zie afbeelding 3.2) en wordt de verkrijger als octrooihouder aangetekend in het octrooiregister.<sup>40</sup> Zowel het verzoek als de ingediende akte worden door

<sup>37</sup> Zie paragraaf 4.5.2.

<sup>38</sup> Deze mogelijkheid staat niet specifiek vermeld in art. 16 lid 3 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995, doch wordt op grond van de memorie van toelichting hierboven vermeld, dan wel artikel 16 lid 2 sub ii Reglement van Uitvoering bij Verdrag inzake Octrooirecht toelaatbaar geacht. Het Verdrag inzake Octrooirecht stelt immers alleen de maximumeisen vast.

<sup>39</sup> Dan wel het algemener geformuleerde artikel 19 lid 3 Row 1995, welke luidt:

"Bij algemene maatregel van rijksbestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent het register. Daarbij kan worden bepaald dat de inschrijving van bepaalde gegevens in het register afhankelijk is van het betalen van een bedrag door degene die om inschrijving verzoekt."

<sup>40</sup> Het aantal in het octrooiregister ingeschreven overdrachten bedraagt ongeveer 1.200 per jaar. Bron: RVO/Octrooicentrum Nederland.

Octrooicentrum Nederland per aangetekende post teruggestuurd naar de indiener van het verzoek met een begeleidende brief van Octrooicentrum Nederland dat deze zijn ingeschreven.

Een derde die het octrooiregister voor het betreffende octrooirecht raadpleegt, ziet onder meer dat er een akte van overdracht is ingeschreven, de datum van inschrijving van de akte en het stuknummer (zie bijvoorbeeld afbeelding 3.2). Indien de derde de akte wil raadplegen, kan hij Octrooicentrum Nederland verzoeken om een afschrift van de betreffende akte toe te sturen op grond van artikel 19 lid 4 Row 1995, welke luidt:

"Tegen betaling van bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedragen kan een ieder het bureau verzoeken om schriftelijke inlichtingen omtrent dan wel gewaarmerkte uittreksels uit het octrooiregister of om stukken welke betrekking hebben op een in het octrooiregister ingeschreven octrooiaanvraag of octrooi, alsmede om *afschriften van laatstgenoemde stukken.*" (cursivering MB)

Het verschuldigde bedrag is in artikel 26 lid 1 sub Uitvoeringsbesluit Row 1995 neergelegd:

"1. Aan een ieder wordt op daartoe strekkend verzoek als bedoeld in artikel 19, vierde lid, van de wet, waarbij wordt aangegeven op welke aanvraag om octrooi of welk octrooi en welke stukken dat verzoek betrekking heeft:  
a. (...);  
b. (...);  
c. afschriften van in het octrooiregister ingeschreven stukken verstrekt tegen betaling van een door het bureau voor elk voor verstrekking in aanmerking komend afschrift te bepalen en in het in artikel 27, derde lid, genoemde Bijblad bekend te maken bedrag van ten hoogste € 1 per bladzijde."

In de praktijk worden niet alleen afschriften op papier verstrekt, maar kan ook desgewenst tegen betaling de pdf-file van de betreffende akte per email toegestuurd worden.

Een verzoek mag op grond van artikel 17 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995 (hetgeen de implementatie vormt van artikel 16 lid 5 Reglement van uitvoering bij het Verdrag inzake octrooirecht) betrekking hebben op meerdere octrooien. De betreffende akte krijgt een enkel volgnummer in het register van stukken. In het octrooiregister wordt vervolgens bij ieder octrooi de akte samen met het stuknummer aangetekend en vervolgens de octrooihouder gewijzigd. De akte uit het register van stukken wordt derhalve in dit geval bij meerdere octrooien in het octrooiregister aangetekend.

(B) VERZOEKEN TOT INSCHRIJVING MET BETREKKING TOT EEN LICENTIE OF EEN PANDRECHT

Naast een akte van overdracht kan ook een licentie op een octrooi worden ingeschreven.<sup>41</sup> Anders dan bij overdracht kan bij de licentie ook de beëindiging ervan worden ingeschreven (doorhaling van de licentie) alsook wijzigingen van de licentieovereenkomst. Voor de inschrijving geldt dezelfde systematiek als voor de inschrijving van de akte van levering: een schriftelijk verzoek om inschrijving vergezeld van het betreffende stuk als bijlage en betaling van het verschuldigde bedrag. Als bijlage bij het verzoek dient te worden overgelegd, hetzij de originele licentieovereenkomst, hetzij een notarieel gewaarmerkte afschrift van de licentieovereenkomst, hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de licentieovereenkomst (waarbij de vertrouwelijke passages in de overeenkomst zijn afgedekt, dan wel een samenvatting van de rechten uit de licentieovereenkomst).

Daarnaast kunnen ook pandrechten op een octrooi worden aangetekend. Indien door cessie van de vordering de pandhouder wijzigt, kan dit eveneens in het octrooiregister worden aangetekend.<sup>42</sup> Het verzoek om inschrijving van een pandrecht in het octrooiregister<sup>43</sup> dient aan dezelfde vereisten te worden voldaan als voor licenties. Voor inschrijving van een pandrecht is derhalve een verzoek vereist. Als bijlage dient te worden ingediend, hetzij de originele akte van verpanding, hetzij een door een notaris gewaarmerkte afschrift van die akte, hetzij een notarieel gewaarmerkt uittreksel van de akte van verpanding (waarbij de vertrouwelijke passages in die akte mogen zijn afgedekt, dan wel een samenvatting van de rechten uit de akte van verpanding).

Een pandrecht vervalt als afhankelijk recht van rechtswege zodra de geldvordering is voldaan.<sup>44</sup> Na verval van het pandrecht kan om doorhaling van de verpanding in het octrooiregister worden verzocht.<sup>45</sup> Voor de doorhaling van een pandrecht in het octrooiregister is een verzoek van de pandgever/octrooihouder of van de pandhouder vereist. Als bijlage (zie artikel 67 lid 4 Row 1995<sup>46</sup>) kan worden ingediend, hetzij een originele akte waarin de pandhouder verklaart dat het pandrecht teniet is gegaan of krachteloos is geworden, hetzij een door een notaris gewaarmerkte afschrift van die akte.

41 Zie tevens de 'Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister', versie 2.4, 10 juli 2018, een uitgave van RVO/Octroocentrum Nederland.

42 Zie tevens de 'Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister', versie 2.4, 10 juli 2018, een uitgave van RVO/Octroocentrum Nederland.

43 Het aantal inschrijvingen van pandaktes bedraagt ongeveer 60 per jaar. Bron: RVO/Octroocentrum Nederland.

44 Zie ook paragraaf 7.2.

45 Zie tevens de 'Leidraad inschrijvingen in het octrooiregister', versie 2.4, 10 juli 2018, een uitgave van RVO/Octroocentrum Nederland.

46 Artikel 67 lid 4 Row 1995 luidt:

"Akten, waaruit blijkt, dat het pandrecht heeft opgehouden te bestaan of krachteloos is geworden, worden door het bureau in het octrooiregister ingeschreven."

(C) VERZOEKEN TOT INSCHRIJVING VAN ANDERE STUKKEN

Andere stukken die kunnen worden ingeschreven<sup>47</sup> in het register van stukken en aangetekend in het octrooiregister zijn onder meer:

- naamswijzigingen en wijzigingen van rechtsvorm;
- verkrijgingen onder algemene titel zoals fusies en erfopvolgingen;<sup>48</sup>
- beslagen<sup>49</sup> en doorhalingen van gelege beslagen;
- proces-verbaal van toewijzing na de openbare verkoop van een octrooi;
- dagvaardingen inzake nietigverklaring, opeising of een dwanglicentie alsmede de einduitspraken van de rechter hierop; en
- akten van afstand van een octrooi.

De wijze van inschrijving is wederom hetzelfde. Een verzoek om inschrijving wordt ingediend met het betreffende stuk als bijlage. De wijze van verwerking van het verzoek door Octroocentrum Nederland is nagenoeg hetzelfde als bij de inschrijving van een akte van overdracht.

3.3.4 DE BETEKENIS VAN INSCHRIJVINGEN

In de memorie van toelichting op artikel 19 Row 1995 betreffende het octrooiregister geeft de wetgever aan dat de juridische gevolgen van de diverse inschrijvingen verschillend zijn. De wetgever schrijft namelijk:

"De gegevens die ingevolge de wet in het openbaar octrooiregister moeten worden ingeschreven zijn uiteenlopend van aard. De rechtsgevolgen van de inschrijving zijn per geval geregeld. Soms heeft een inschrijving geen rechtsgevolg, zoals bijvoorbeeld de vermelding dat een verzoek om een nieuwheidsonderzoek is ingediend (artikel 31, vierde lid), soms is een inschrijving constitutief, zoals bij de verlening van een dwanglicentie (artikel 58, vijfde lid) en in andere gevallen kan een bepaald feit pas na inschrijving aan derden worden tegengeworpen, zoals bijvoorbeeld de overdracht van een octrooi (artikel 65, derde lid)."<sup>50</sup>

De wetgever maakt dus onderscheid tussen drie categorieën inschrijvingen:

- a) inschrijvingen die constitutief zijn voor het intreden van een rechtsgevolg;
- b) inschrijvingen die verzekeren dat rechtsgevolgen tegen derden kunnen worden ingeroepen; en
- c) inschrijvingen die geen rechtsgevolg hebben.

De inschrijvingen zullen hieronder worden onderzocht.

47 In totaal wordt ongeveer 2.400 maal per jaar verzocht om een stuk in het octrooiregister in te schrijven. Bron: RVO/Octroocentrum Nederland.

48 Op de registratie van de verkrijging van een octrooi bij legaat zijn de vereisten voor de inschrijving van een overdracht van toepassing. Het legaat vormt de titel voor de overdracht van het octrooi; de erfgenamen zijn beschikkingsbevoegd en de levering van het octrooi geschiedt bij akte overeenkomstig artikel 65 lid 1 Row 1995.

49 Ongeveer 10 tot 15 maal per jaar wordt een beslag op een octrooi in het octrooiregister ingeschreven. Bron: RVO/Octroocentrum Nederland.

50 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991–1992, 22 604 (R1435), nr. 3, blz. 22.

(A) CONSTITUTIEF

In de eerste categorie is de inschrijving constitutief. De inschrijving is derhalve een van de vereisten voor het intreden van het rechtsgevolg. De Rijksoctrooiwet 1995 bevat slechts enkele gevallen waarvoor de inschrijving vereist is voor het rechtsgevolg. De wetgever noemde als voorbeeld de inschrijving van een dwanglicentie overeenkomstig artikel 58 lid 5 Row 1995. In dit lid staat:

“De licentie werkt eerst na de inschrijving (...)”

Derhalve is de inschrijving een constitutief vereiste voor de werking van een dwanglicentie.

Voorts is voor de afstand van een octrooi inschrijving in het octrooiregister vereist voor het optreden van het rechtsgevolg. Artikel 63 lid 2 Row 1995 bepaalt namelijk:

“De afstand geschiedt door de inschrijving van een daartoe strekkende akte in het octrooiregister. (...)”

Zonder inschrijving van de akte komt dus geen afstand tot stand.

Het derde voorbeeld van een inschrijving die vereist is voor het optreden van het rechtsgevolg is de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing – opgemaakt door de notaris na de openbare verkoop van het octrooi – in het octrooiregister. In artikel 69 lid 1 Row 1995 wordt onder meer artikel 525 lid 1 Rv van overeenkomstig toepassing verklaard. Artikel 525 lid 1 Rv luidt:

“De koper verkrijgt het recht op de verkochte zaken door inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing.”

Doordat de bepalingen inzake de executoriale verkoop van onroerende zaken van overeenkomstig toepassing zijn op de executoriale verkoop van octrooien, is de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in het octrooiregister vereist voor de verkrijging van het gekochte octrooi.<sup>51</sup>

De constitutieve inschrijvingen overziend, betreffen het allemaal ‘overschrijvingen’ in het register van stukken en vervolgens inschrijving (aantekening) in het octrooiregister.

(B) TEGENWERPING AAN DERDEN

In de tweede categorie heeft de inschrijving als gevolg dat deze aan derden kan worden tegengeworpen. Derden kunnen zich niet beroepen op onbekendheid met de gegevens of feiten die in het octrooiregister zijn ingeschreven. Een voor de hand liggend voorbeeld is de inschrijving van een beslag. Een vervreemding,

<sup>51</sup> Zie ook paragraaf 7.6.3.

bezwaring of verlening van een licentie totstandgekomen na de inschrijving van het proces-verbaal, kan tegen de beslaglegger niet meer worden ingeroepen (zie artikel 68 lid 2 Row 1995<sup>52</sup>). Een ander voorbeeld is de inschrijving van een dagvaarding waarin een octrooi wordt opgeëist. Een bezwaring van het octrooi met een pandrecht na inschrijving van de dagvaarding, is niet geldig tegenover de nieuwe octrooihouder die het octrooi succesvol heeft opgeëist (zie artikel 78 lid 6 Row 1995<sup>53</sup>). Een licentie, ontstaan door een overeenkomst, is na inschrijving in het octrooiregister tegenover derden geldig op grond van artikel 56 lid 2 Row 1995.<sup>54</sup> Tot slot vermeldt de wetgever de overdracht van een octrooi, die op grond van artikel 65 lid 3 Row 1995 na inschrijving aan derden kan worden tegengeworpen. Artikel 67 lid 1 Row 1995 bepaalt hetzelfde ten aanzien van de vestiging van pandrecht.<sup>55</sup>

De bovenstaande inschrijvingen die erop gericht zijn om ze tegen te kunnen werpen aan derden, betreffen allemaal ‘overschrijvingen’ in het register van stukken en vervolgens inschrijving (aantekening) in het octrooiregister.

(C) INSCHRIJVINGEN ZONDER RECHTSGEVOLG

De derde categorie betreft inschrijvingen zonder rechtsgevolg, maar veeleer voorlichting van het publiek of bijwerking van het register. Dit zijn de meeste inschrijvingen in het octrooiregister. Voorbeelden zijn de ambtshalve inschrijvingen (zie hierboven), zoals de inschrijving van de octrooiaanvraag in het octrooiregister, de aantekening van de verlening van een Europees octrooi of de ontvangst van een verbeterde vertaling. Maar er zijn ook voorbeelden van inschrijvingen op verzoek die geen rechtsgevolg hebben. Te denken valt aan de inschrijving van een eindbeslissing inzake de vernietiging van een octrooi of de doorhaling van een ingeschreven beslag indien de geldschuld is voldaan. In deze gevallen is de inschrijving niet

<sup>52</sup> Artikel 68 lid 2 Row 1995 luidt:

“Een vervreemding, bezwaring, onderbewindstelling of verlening van een licentie, totstandgekomen na de inschrijving van het proces-verbaal, kan tegen de beslaglegger niet worden ingeroepen.”

<sup>53</sup> Artikel 78 lid 6 Row 1995 luidt:

“Pandrechten, door een vroegere octrooihouder gevestigd, zijn alleen geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, indien zij te goeder trouw zijn verkregen en voor de inschrijving van de dagvaarding gevestigd. Zij zijn nimmer tegenover deze geldig in het geval, bedoeld in het vorige lid.”

<sup>54</sup> De tweede zin van artikel 56 lid 2 Row 1995 luidt:

“De door een overeenkomst of aanvaarde wilsbeschikking ontstane licentie is tegenover derden geldig, nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven.”

<sup>55</sup> Artikel 67 lid 1 Row 1995 luidt:

“Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte en werkt tegenover derden eerst wanneer de akte door het bureau in het octrooiregister is ingeschreven.”

constitutief voor het rechtsgevolg of noodzakelijk om aan derden tegen te kunnen werpen. Met de inschrijving wordt veeleer het publiek op de hoogte gebracht van een reeds ontstane situatie.

De inschrijvingen zonder rechtsgevolg overziend zijn het zowel inschrijvingen (aantekeningen) in het octrooiregister, als ook ‘overschrijvingen’ in het register van stukken en vervolgens inschrijving (aantekening) in het octrooiregister.

### 3.3.5 RANGORDE

De verschillende inschrijvingen in het octrooiregister kunnen concurrerend met elkaar zijn, waarbij het moment van inschrijving doorslaggevend is. Stel dat een verzoek tot inschrijving van een pandrecht wordt aangeboden als ook een dag later een verzoek tot inschrijving van een akte van afstand (zonder toestemming van de pandhouder). Indien de pandakte als eerste is ingeschreven, wordt de inschrijving van de akte van afstand geweigerd omdat de ingeschreven pandhouder geen toestemming heeft gegeven voor de afstand.<sup>56</sup> Als echter de akte van afstand eerder dan de pandakte is ingediend, wordt de akte van afstand ingeschreven, en wordt de pandakte geweigerd omdat het octrooi (met terugwerkende kracht) niet meer van kracht is.<sup>57</sup> De rangorde van inschrijvingen is derhalve soms van groot belang.

De rangorde was in de oude Octrooiwet geregeld in artikel 16 (Rijks)octrooiwet (1910), welke luidde:

“De rangorde der rechten, die voortvloeien uit de inschrijving in registers van den Octrooiraad van andere stukken dan aanvragen om octrooi, wordt bepaald door de tijdstippen, waarop de stukken bij den Octrooiraad ter inschrijving zijn ingekomen.”

Het tijdstip van binnenkomst was op grond van artikel 16 bepalend voor de rangorde van de rechten. Artikel 4 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit Row 1995 bepaalt thans:

“De inschrijving geschiedt door vermelding van de aard en het onderwerp van het stuk, alsmede *de datum van indiening* van het stuk.” (cursivering MB)

56 De tweede zin van artikel 63 lid 2 Row 1995 luidt namelijk:

“Het bureau schrijft de akte niet in zolang er personen zijn, die krachtens in het octrooiregister ingeschreven stukken rechten op het octrooi of licenties hebben verkregen of rechtsvorderingen, het octrooi betreffende, hebben ingesteld en deze personen tot de afstand geen toestemming hebben verleend.”

57 De tweede zin van artikel 63 lid 1 Row 1995 luidt:

“De afstand heeft terugwerkende kracht overeenkomstig artikel 75, vijfde tot en met zevende lid.”

De datum van indiening geldt daarmee als datum van inschrijving (vergelijkbaar met artikel 3:19 lid 2 BW<sup>58</sup>).

## 3.4 HET KADASTER EN DE OPENBARE REGISTERS

### 3.4.1 INLEIDING

Om de parallellen tussen het octrooiregister en het register van stukken enerzijds en de openbare registers en het kadaster anderzijds te kunnen onderzoeken, dient eerst een goed beeld te worden verkregen wat precies de openbare registers zijn en hoe deze werken. Daartoe zal hieronder de werking van de openbare registers, en ook het samenspel met het kadaster worden uiteengezet. Er bestaat namelijk een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de openbare registers en het kadaster. Allereerst zal de werking van het kadaster kort worden beschreven.<sup>59</sup> Daarna zal op de openbare registers worden ingegaan. Tot slot wordt nagegaan of de openbare registers positief of negatief zijn en zullen enkele relevante verschillen tussen het kadaster en de openbare registers worden besproken.

### 3.4.2 HET KADASTER

Het kadaster is aan het begin van de negentiende eeuw ingevoerd met als primair doel om tot een juiste heffing van de grondbelasting te komen.<sup>60</sup> Daartoe werden alle onroerende zaken in Nederland opgemeten en alle percelen in kadastrale kaarten vastgelegd. Van ieder perceel werd vervolgens in de registers van het kadaster aangetekend wie de eigenaar ervan was, de grootte ervan, de aard van het perceel (bos, weiland, woning, etc.), alsmede andere relevante gegevens.<sup>61</sup> De kadastrale aanduiding bleek al snel zeer geschikt om onroerende zaken in akten van levering nader te specificeren. De bewaarder hield ook sinds het begin van de negentiende eeuw de openbare registers bij. De akten die in de openbare register werden ingeschreven vormden een belangrijke bron voor het bijhouden van de kadastrale registers. Als een akte van overdracht werd aangeboden, werd aan de hand van de inhoud van deze akte in het kadaster de nieuwe eigenaar aangetekend onder vermelding van de in het openbaar register ingeschreven akte van levering. Niet lang daarna bleken de aantekeningen in de kadastrale registratie de ideale ingang te zijn om met betrekking tot een perceel alle relevante akten in de openbare register te kunnen opzoeken om deze te raadplegen.<sup>62</sup>

58 Artikel 3:19 lid 2 BW luidt:

“Als tijdstip van inschrijving geldt het tijdstip van aanbidding van de voor de inschrijving vereiste stukken.”

59 De beschrijving van het kadaster en de openbare registers zal beknopt gebeuren. Moderne ontwikkelingen zoals het elektronisch aanleveren van akten door notarissen zal buiten beschouwing worden gelaten. Dit is immers niet mogelijk voor octrooien.

60 Brouwer (2010), blz. 17 en Louwman (2018), par. 2.

61 Brouwer (2010), blz. 18.

62 Brouwer (2010), blz. 18.

Het kadaster (of de kadastrale registratie<sup>63</sup>) is heden ten dage geregeld in de Kadasterwet<sup>64</sup> (hierna: Kw). De Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (een zelfstandig publiekrechtelijk bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid), vaak kortweg aangeduid met ‘de Dienst’ of ‘het Kadaster’, houdt het kadaster en de openbare registers. Dit is geregeld in sub a en sub b van artikel 3 lid 1 Kw, welke luidt:

“De Dienst heeft, (...) tot taak:  
a het houden van de openbare registers;  
b het houden *en bijwerken* van de basisregistratie kadaster;  
(...)” (cursivering MB)

Het bijwerken van de basisregistratie kadaster vindt onder meer plaats op grond van veranderingen die blijken uit de in de openbare registers ingeschreven stukken, voor zover die betrekking hebben op onroerende zaken en rechten waaraan die zaken zijn onderworpen (zie artikel 54 lid 1 sub a Kw). Maar ook andere bronnen kunnen aanleiding zijn tot bijwerking, zoals waarnemingen van een met meting belaste ambtenaar (zie artikel 54 lid 1 sub d Kw). De bijwerking van het kadaster geschiedt op grond van artikel 56 Kw luidende:

“De wijze van bijwerking wordt, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur geregeld in dier voege:  
a. dat na een inschrijving de bijwerking terstond aanvangt, en  
b. dat tenminste ingeval een bijwerking leidt tot het *wijzigen* of aanvullen van de in de basisregistratie kadaster vermeld staande gegevens *betreffende de eigenaars* of beperkt gerechtigden, de kadastrale aanduiding dan wel de grootte, *in de registratie wordt vermeld op grond van welk ingeschreven of ander stuk een bijwerking heeft plaatsgevonden.*” (cursivering MB)

Hieruit volgt dat zodra een akte in de openbare registers is ingeschreven, de kadastrale registratie zo snel mogelijk wordt bijgewerkt (zie sub a). In geval van bijvoorbeeld wijziging van de eigenaar, wordt vermeld op grond van welk stuk de bijwerking van de kadastrale administratie heeft plaatsgevonden (zie sub b).

Het kadaster vormt het portaal tot de openbare registers. Alleen via het kadaster kan men de akten in de openbare registers terugvinden. In het kadaster kan onder meer gezocht worden door middel van (i) de kadastrale aanduiding van een onroerende zaak, en (ii) de naam van de eigenaar van een onroerende zaak (zie artikel 48 lid 1 Kw). In de basisregistratie kadaster kunnen de volgende gegevens worden gevonden (zie artikel 48 lid 2 Kw):

“2. De basisregistratie kadaster bevat:  
a. de kadastrale aanduiding van onroerende zaken (...);

<sup>63</sup> Beide benamingen worden hier als synoniemen gebruikt. Veelal wordt ook gesproken van de ‘basisregistratie kadaster’ of de ‘basisadministratie kadaster’.

<sup>64</sup> Wet van 3 mei 1989, houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen, alsmede met betrekking tot het kadaster.

b. naam, voornamen, adres, geboortedatum en burgerlijke staat van de eigenaar van (...) een onroerende zaak (...);  
c. de wettelijke benaming van de beperkte rechten waaraan een onroerende zaak is onderworpen, en van de beslagen (...);  
d. de kadastrale grootte van een perceel;  
(...)  
g. ten aanzien van een eigenaar en beperkt gerechtigde als bedoeld in onderdeel b: een verwijzing naar alle in de openbare registers ingeschreven of geboekte stukken, (...);  
h. *ten aanzien van een onroerende zaak (...): een verwijzing naar alle daarop betrekking hebbende, in de openbare registers ingeschreven of geboekte stukken, (...);*  
(...)” (cursivering MB)

In de basisregistratie kadaster staan dus onder meer het perceelnummer (sub a), de (huidige) eigenaar (sub b), beperkte rechten en beslagen (sub c), en de vindplaatsen van akten en andere stukken in de openbare registers (sub g en h) vermeld. Op deze wijze vormt de kadastrale administratie de ingang tot opzoeken van akten in de openbare registers. De basisregistratie kadaster omvat tevens de landelijke kadastrale kaart.<sup>65</sup> Op grond van artikel 100 lid 1 Kw verleent de Dienst inzage in de basisregistratie kadaster en verstrekt de Dienst afschriften of uittreksels daarvan.

### 3.4.3 DE OPENBARE REGISTERS

Via de openbare registers wordt aan de overdracht van een onroerende zaak publiciteit gegeven. Sinds eind jaren dertig van de negentiende eeuw zijn de openbare registers en de administratie van het kadaster in dezelfde kantoren ondergebracht.<sup>66</sup> Ingeleverde stukken ter inschrijving in de openbare registers werden:

“alle nog met de pen overgeschreven in grote registers met 200 bladzijden. De overschrijving van elk stuk werd door de bewaarder voor kopie conform getekend. Het schrijfwerk in de registers werd per regel betaald en werd als stukwerk uitgevoerd. Geen wonder dat de zgn. ‘bladschrijvers’ zich haastten om een voldoende aantal regels per dag te maken; het schrift was dientengevolge meestal zeer slecht en bij het raadplegen van de kopieën valt het vaak niet mee te ontcijferen wat er staat.”<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Zie artikel 48 lid 3 Kw welke luidt:

“De basisregistratie kadaster bevat voorts de landelijke kadastrale kaart. Die kaart is toegankelijk (...) door middel van de kadastrale aanduiding van een perceel. De landelijke kadastrale kaart bevat:  
a. de afbeelding van de kadastrale grenzen van een perceel (...);  
b. de kadastrale aanduiding van een perceel;  
c. de rijksgrens en de grens van een provincie of gemeente;  
d. een voorstelling van de omtrek van een hoofd- of bijgebouw op een perceel (...).”

<sup>66</sup> Konings (1990), blz. 25.

<sup>67</sup> Van Riessen (jaren '50), blz. 50.



In de oude openbare registers werden alle stukken direct achter elkaar, op volgorde van binnenkomst overgeschreven. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de overschrijving met pen vervangen door het in bewaring nemen van een afschrift van een aangeboden stuk.<sup>68</sup>

De openbare registers zijn thans geregeld in Afdeling 2 van Titel 1 van Boek 3 BW. Artikel 3:16 lid 1 BW bepaalt dat feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, in de openbare registers worden ingeschreven. Lid 2 van artikel 3:16 BW voegt hieraan toe:

- welke deze openbare registers zijn;
- waar en op welke wijze een inschrijving in de registers kan worden verkregen;
- welke stukken daartoe aan de bewaarder moeten worden aangeboden;
- wat deze stukken moeten inhouden;
- hoe de openbare registers worden ingericht;
- hoe de inschrijvingen daarin geschieden; en
- hoe de openbare registers kunnen worden geraadpleegd,

bij wet wordt geregeld. Deze, in lid 2 bedoelde uitvoeringswet is de Kadasterwet, waarvan in het bijzonder Hoofdstuk 2, 'Openbare registers voor registergoederen', van belang is. De verhouding tussen Afdeling 3.1.2 BW en de Kadasterwet, is dat Afdeling 3.1.2 BW de hoofdzaken van de openbare registers regelt en de Kadasterwet veelal de uitvoeringsdetails. Zo is bijvoorbeeld in artikel 3:16 lid 1 BW bepaald dat er openbare register worden gehouden, doch welke de openbare registers zijn, is nader bepaald in artikel 8 lid 1 Kw. In lid 2 van dit artikel wordt aan het bestuur van de Dienst de bevoegdheid verleend om regels te stellen met betrekking tot de vorm van deze registers.

Artikel 3:17 lid 1 BW geeft een overzicht van feiten (veelal stukken) die in de openbare registers kunnen worden ingeschreven:

“Behalve die feiten waarvan inschrijving krachtens andere wetsbepalingen mogelijk is, kunnen in deze registers de volgende feiten worden ingeschreven:

- a. rechtshandelingen die een verandering in de rechtstoestand van registergoederen brengen of in enig ander opzicht voor die rechtstoestand van belang zijn;
- b. erfopvolgingen (...);
- c. vervulling van de voorwaarde, gesteld in een ingeschreven voorwaardelijke rechtshandeling, en de verschijning van een onzeker tijdstip, aangeduid in de aan een ingeschreven rechtshandeling verbonden tijdsbepaling, (...);
- d. reglementen en andere regelingen die tussen medegerechtigden in registergoederen zijn vastgesteld;
- e. rechterlijke uitspraken (...);

<sup>68</sup> Van Riessen (jaren '50), blz. 51. Van Riessen zet op blz. 54 voorts uiteen dat de term 'overschrijving' betrekking heeft op akten die zakelijke genotsrechten betreffen, zoals akten van overdracht (levering), vestiging van erfdienstbaarheid, erfpacht, opstal, vruchtgebruik, etc. (Hypotheek nr. 4) en dat de term 'inschrijving' betrekking heeft op de vestiging van hypotheek (Hypotheek nr. 3).

- f. instelling van rechtsvorderingen (...);
- g. executoriale en conservatoire beslagen op registergoederen;
- h. naamsveranderingen (...);
- (...)"

Voor het inschrijven van bovengenoemde stukken in de openbare registers, zijn in de Kadasterwet in Hoofdstuk 2 de nadere vereisten neergelegd waaraan de in te schrijven stukken moeten voldoen. In Titel 2 van dit hoofdstuk bevat Afdeling 1 (artikelen 18 t/m 23 Kw) de algemene vereisten waaraan in te schrijven stukken moeten voldoen. Zo bepaalt bijvoorbeeld artikel 20 lid 1 Kw dat ieder in te schrijven stuk altijd de kadastrale aanduiding van de onroerende zaak dient te bevatten (naast vermelding van de aard (bos, weiland, etc.) en de eventuele plaatselijke aanduiding (bijvoorbeeld het adres)). Afdeling 2 (artikelen 24 t/m 37a Kw) bevat de bijzondere vereisten, die afhankelijk zijn van het in te schrijven stuk. Zo is in artikel 24 lid 1 Kw bepaald, dat als het in te schrijven stuk een akte van levering is, vereist voor de overdracht van een registergoed, dat dan

- hetzij een authentiek afschrift van de notariële akte betreffende deze levering;
- hetzij een authentiek uittreksel hiervan;

moet worden ingediend (aangeboden). In de andere artikelen zijn eveneens bijzondere vereisten neergelegd, afhankelijk van het aangeboden stuk.

Hieronder een korte opsomming van enkele artikelen betreffende stukken die ook met betrekking tot octrooien kunnen worden ingeschreven:<sup>69</sup>

- artikel 25 Kw: een rechterlijke uitspraak;
- artikel 27 Kw: een verklaring van erfrecht;
- artikel 30 Kw: de vervulling van een voorwaarde;
- artikel 32 Kw: een proces-verbaal van inbeslagneming;
- artikel 33 Kw: een naamsverandering of een fusie; en
- artikel 38 Kw: de inschrijving van een dagvaarding.

Als een in te schrijven stuk in de papieren vorm wordt aangeboden,<sup>70</sup> dient hierbij tevens een afschrift (kopie) van dat stuk, voorzien van een verklaring van eensluidendheid, te worden ingediend (artikel 11 lid 1 Kw). Elk stuk dat ter inschrijving wordt aangeboden, wordt door de bewaarder met bekwame spoed voorzien van een aantekening omtrent dag, uur en minuut van aanbidding en een uniek stukidentificatienummer (artikel 11c lid 1 Kw). Indien de aangeboden stukken aan de wettelijke eisen voldoen, geschiedt de inschrijving in de openbare registers onmiddellijk (zie artikel 3:19 lid 1 BW).<sup>71</sup> De inschrijving in de openbare registers geschiedt wat betreft stukken die in papieren vorm ter inschrijving zijn aangeboden, door het plaatsen op het afschrift van het stuk (de kopie) van een door de bewaarder te ondertekenen aantekening dat het stuk is ingeschreven (artikel 12 lid 1 sub a Kw).

<sup>69</sup> Vergelijk met paragraaf 3.3.3(c) hierboven.

<sup>70</sup> Elektronische indiening wordt hier buiten beschouwing gelaten.

<sup>71</sup> Stukken die niet aan de voorgeschreven vereisten voldoen worden ingeschreven in het register van voorlopige aantekeningen met de vermelding van de gebreken, zie artikel 3:20 lid 1 BW. Ook het register van voorlopige aantekeningen wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.



Het stuk wordt echter feitelijk ingeschreven door het afschrift (de kopie) op te nemen in de openbare registers.<sup>72</sup> Als tijdstip van inschrijving geldt het tijdstip van aanbidding (zie artikel 3:19 lid 2 BW). Na de inschrijving wordt het aangeboden stuk teruggegeven aan de aanbieder, nadat het is voorzien van een door de bewaarder ondertekende verklaring van inschrijving vermeldende ten minste dag, uur en minuut van aanbidding, en het stukidentificatienummer (artikel 13 lid 1 Kw). En zoals hierboven reeds uiteen is gezet, wordt direct na inschrijving van het stuk in de openbare registers, de basisregistratie kadaster bijgewerkt (zie artikel 54 lid 1 sub a en artikel 56 Kw) op basis van het ingeschreven stuk, bijvoorbeeld een akte van levering, met vermelding waar (deel en nummer) in de openbare registers de akte van levering staat ingeschreven.<sup>73</sup> Indien een derde voor het betreffende perceel de basisregistratie kadaster raadpleegt (zie artikel 100 lid 1 Kw), zal hij op de hierin vermelde akte van levering stuiten (zie artikel 48 lid 1 sub h Kw). Deze akte kan hij vervolgens opvragen. Op grond van artikel 99 lid 1 Kw verleent de Dienst inzage in de openbare registers of zendt de Dienst afschriften (of uittreksels) van in de openbare registers ingeschreven stukken betreffende een onroerende zaak. Een derde kan derhalve een afschrift van de betreffende ingeschreven akte van levering opvragen bij het Kadaster. Zoals hierboven reeds was aangegeven vormt de basisregistratie kadaster dan ook de toegang tot de openbare registers.<sup>74</sup>

#### 3.4.4 ONVOLLEDIG NEGATIEF STELSEL

De vraag die geregeld wordt gesteld, is of onze grondboekhouding positief of negatief is. Een negatieve grondboekhouding is een stelsel van aktenregistraties (in het Engels 'registration of deeds') terwijl in een positieve grondboekhouding een stelsel van rechtenregistraties (in het Engels 'registration of title') is.<sup>75</sup> Dat de openbare registers in Nederland in beginsel negatief zijn, is algemeen aanvaard. Van Riessen heeft helder geformuleerd wat het negatief zijn van de openbare registers inhoudt:

“Het systeem van boekhouding op de grond dat hier te lande geldt, huldigt het zgn. negatieve stelsel t.a.v. de rechthebbenden op de grond. Wordt niet over- of ingeschreven, dan mist de in akte of borderel belichaamde transactie haar effect, maar wordt wel over- of ingeschreven, dan wil dit nog niet zeggen, dat daardoor de verkrijger volgens de akte nu ook werkelijk rechthebbende op de grond wordt (...). Hiermede laat de Staat, die de boekhouding verzorgt, zich niet in. Of met andere woorden: de openbaarmaking van akten heeft slechts deze betekenis, dat zonder haar de overgang niet tot stand komt. Het openbare register ontkent het bestaan van wat niet is gepubliceerd, doch waarborgt niet de juistheid van hetgeen wel is gepubliceerd.

<sup>72</sup> Ploeger, in Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 508.

<sup>73</sup> Van Straaten (1992), blz. 13.

<sup>74</sup> Van Straaten (1992), blz. 13.

<sup>75</sup> Ploeger, in Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 465, waar opgemerkt wordt dat er ook tussen-vormen bestaan.

(...) Geen enkel titelgebrek wordt door de overschrijving verholpen. Uit de registers kan men gewaar worden welke overdrachten er in de loopt der jaren t.a.v. een bepaald perceel hebben plaats gehad. Of deze overdrachten zonder gebreken waren blijkt niet positief uit de overgeschreven akten.”<sup>76</sup>

Ook onder het huidige BW zijn de openbare registers negatief. Dit blijkt ook uit de parlementaire geschiedenis, waarin werd aangegeven:

“Ten aanzien van de inschrijving is in beginsel het negatieve stelsel behouden, dat in Nederland steeds bevredigend gewerkt heeft en dat ook beantwoordt aan de eerste conclusie der Tweede Kamer op de haar voorgelegde vraagpunten. Dit stelsel is in deze twee regels samen te vatten:

1. de bewaarder van de registers is niet bevoegd een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de feiten, die in de hem aangeboden stukken vermeld zijn;
2. een door de ambtenaar bewerkstelligde inschrijving is wel een der voorwaarden voor het intreden van een rechtsgevolg, maar niet de enige. *Zij scheidt geen recht, zelfs niet ten aanzien van derden, die op de inschrijving afgaan.* M.a.w. een derde zal niet alleen zich er van moeten overtuigen, dat het door zijn voorganger beweerde recht op een inschrijving steunt, *maar ook* dat de overige voorwaarden, die de wet voor het intreden van het rechtsgevolg stelt, vervuld zijn.”<sup>77</sup> (cursivering MB)

Er bestaat derhalve onder het huidige BW geen zekerheid dat na overschrijving van de akte inderdaad eigendom door levering is verkregen. Dat is allerminst zeker, aangezien de andere vereisten onverminderd gelden, zoals bij een overdracht beschikingsbevoegdheid en de aanwezigheid van een geldige titel. De bewaarders van een negatief register zijn voorts lijdelijk en onderzoeken niet de juistheid van de ter inschrijving vatbare stukken. Daarentegen onderzoeken in een positief stelsel de bewaarders actief de juistheid van de aangeboden gegevens en staat de overheid borg voor de juistheid en volledigheid van de geregistreerde gegevens.<sup>78</sup> De inschrijving scheidt hier wel een recht. In een positief register mag een ieder vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de registers.<sup>79</sup> In geval van een positief register staat niet de inschrijving in de openbare registers (de aktenregistratie) centraal, maar de inschrijving in de kadastrale registratie (de rechtenregistratie). In geval van een positief registersysteem speelt het kadaster de hoofdrol en spelen de openbare registers (de verzameling van alle overgeschreven akten) een ondergeschikte rol.

<sup>76</sup> Van Riessen (jaren '50), blz. 61–62. Van Riessen vervolgt in de volgende alinea dat het negatieve stelsel grote zekerheid biedt voor het behoud van de eigendom, doch een zekere mate van onzekerheid bestaat bij de verkrijging van een onroerende zaak. (MB: In het huidige BW is de onzekerheid een stuk kleiner geworden door ruimere derdenbescherming).

<sup>77</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 109.

<sup>78</sup> Parl. Gesch. Kadasterwet, blz. 19.

<sup>79</sup> In Oostenrijk, waar men een positief stelsel heeft, noemt men dit “*öffentliches Glauben*”.

Tussen negatieve stelsels bestaan schakeringen:

“Absoluut negatief is een stelsel waarin voor elke rechtshandeling betreffende registergoederen publicatie van een akte in de openbare registers wordt vereist. Daarnaast zijn er de onvolledig negatieve stelsels, waarin niet voor alle rechtshandelingen betreffende registergoederen van een akte in de openbare registers is voorgeschreven.”<sup>80</sup>

Rechten op onroerende zaken kunnen in Nederland ook verkregen worden buiten de openbare registers om, bijvoorbeeld door verjaring. Bedacht moet worden dat het kadaster dus gebaseerd is op een negatieve aktenregistratie (juistheid of geldigheid van inschrijvingen is niet duidelijk) en verkrijging soms ook buiten het kadaster om kan plaatsvinden. Er bestaat dus geen garantie op de juistheid en volledigheid van de kadastrale administratie. Echter, derden die te goeder trouw op de openbare registers afaan, worden op grond van de artikelen 3:24 t/m 3:26 BW beschermd in hun vertrouwen op de juistheid en de volledigheid van de openbare registers, waardoor het Nederlandse stelsel van grondboekhouding in de literatuur soms semi-positief wordt genoemd.<sup>81</sup> Andere schrijvers spreken van een negatief stelsel met een grote mate van derdenbescherming.<sup>82</sup>

Volgens Van Riessen vloeit uit het negatieve stelsel van de openbare registers voort, dat de hypotheekbewaarder zich lijdelijk moet opstellen ten opzichte van een akte die wordt aangeboden:

“Een uitvloeisel van het negatieve stelsel is, dat de rol van de hypotheekbewaarder bij de grondboekhouding lijdelijk is. Hij mag in geen geval onderzoeken of de hem aangeboden stukken wel het beoogde rechtsgevolg zullen hebben, of een vervreemder of bezwaarder wel tot vervreemden of bezwaren bevoegd is en hij mag niet de over- of inschrijving van akten of borderellen weigeren of vertragen.”<sup>83</sup> (cursivering MB)

80 Parl. Gesch. Kadasterwet, blz. 19.

81 Ploeger, in Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 487; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 85, maar onderstrepen dat het negatieve karakter van het registerstelsel het uitgangspunt is en blijft. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt dat het behoud van het negatieve stelsel voorop stond (zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 108), terwijl Meijers opmerkte:

“De bescherming die het in het ontwerp gekozen stelsel aan derden biedt, is dus praktisch gesproken niet zoveel minder dan die in een positief stelsel;”

zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 138.

82 Zie bijvoorbeeld Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, Goederenrecht, nr. 57; en voorts genuanceerd Hijma & Olthof (2017), nr.122, waar zij schrijven:

“Aldus wordt het negatieve stelsel verzacht en wordt een systeem verkregen dat in de richting gaat van de semi-positieve registers. Het uitgangspunt blijft echter negatief, nu de bescherming van derden geen hoofdregel is, maar juist in uitzonderingsbepalingen is vervat.” (cursivering Hijma & Olthof)

83 Van Riessen (jaren '50), blz. 65.

De bewaarder zal veelal alleen controleren of de juiste stukken voor de inschrijving zijn aangeboden en of deze aan de vormvereisten voldoen. Wat betreft het bijwerken van het kadaster stelt de bewaarder zich echter een stuk actiever op:

“In tegenstelling tot de openbare registers zijn de kadastrale registers *positief gericht*. Het kadaster vervult als overheidsinstelling een duidelijke functie in het publiekrecht. De kadastrale boekhouding wordt vrijwel geheel bijgehouden ten behoeve van de overheid en *het beginsel van de lijdelijkheid geldt niet*.”<sup>84</sup> (cursivering MB)

Het voorgaande betekent (kort samengevat) dat de openbare registers negatief en onvolledig zijn, terwijl de kadastrale registratie positief gericht is. En voorts dat de bewaarder zich lijdelijk opstelt ten aanzien van inschrijvingen in de openbare registers, maar daarentegen voor de bijwerking van de kadastrale registratie zich niet lijdelijk maar actiever opstelt.<sup>85,86</sup>

#### 3.4.5 OPENBARE REGISTERS EN DERDENBESCHERMING

In Afdeling 3.1.2 BW staat dat een beroep op goede trouw niet wordt aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend (artikel 3:23 BW). Voorts bieden in Afdeling 3.1.2 BW de artikelen 3:24 t/m 3:26 BW bescherming tegen onvolledigheid of onjuistheid van de registers. De vraag die na het voorgaande kan opkomen is of naast de openbare registers hierin ook de kadastrale registratie moet of mag worden meegelezen. Uit de parlementaire geschiedenis<sup>87</sup> blijkt dat het kadaster hier *niet* mag worden meegelezen. Ploeger schrijft hierover:

84 Konings (1990), blz. 157, waar Konings vervolgt met enkele voorbeelden:

“De hypotheekbewaarder als kadasterbewaarder kan en moet zich zelfstandig een oordeel vormen over de gegevens die hij voor de bijwerking van de kadastrale registers ontleent aan de openbare registers. Wanneer de akte bijv. nietig is wegens vormgebreken, degene die in de akte als partij optreedt, in staat van faillissement verkeert of de kadastrale aanduiding van het onroerend goed ontbreekt of onjuist is, zal de hypotheekbewaarder de kadastrale registratie *niet* bijwerken.” (cursivering MB)

85 Ploeger, in Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 488.

86 Tot slot bestaat volgens De Jong een verschil wat betreft rechtsgebied tussen de openbare registers en het kadaster. De Jong schrijft namelijk:

“Inzake de rechtstoestand van registergoederen bestaan twee soorten registraties, die weliswaar nauw samenhangen, maar toch strikt dienen te worden onderscheiden. Het betreft hier enerzijds de *privaatrechtelijke* openbare registers, en anderzijds de *publiekrechtelijke* registraties (het 'kadaster').” (cursivering MB)

Zie G.T. de Jong, T&C Vermogensrecht (2017), Kadasterwet, Hoofdstuk 1, Algemene bepalingen, Inleidende opmerkingen, aant. 1.

87 Parl. Gesch. Inv. Boeken 3, 5 en 6, Boek 3, blz. 1095-1096.

“Degene die op de openbaarmaking wil afgaan, behoort de in de openbare registers gepubliceerde stukken zelf te raadplegen, en zich niet tot in de kadastrale registratie overgenomen gegevens te beperken. Met het negatieve stelsel van openbaarheid zou een zo ver gaande positieve werking als de Raad aan de kadastrale registratie zou willen toekennen niet te verenigen zijn. Deze registratie (MB: de kadastrale) strekt er niet toe, dat derden op de juistheid van de daarin vermelde gegevens zonder nader onderzoek (MB: in de openbare registers) mogen vertrouwen.”<sup>88</sup>

In geval van tegenstrijdigheid tussen gegevens uit de openbare registers en de kadastrale registratie, gaan dan ook de openbare registers voor. Tegen fouten in de kadastrale registratie bieden de artikelen 3:24 t/m 3:26 BW *geen* bescherming. Anderzijds is de kadastrale registratie als toegangspoort tot de openbare registers wel weer medebepalend voor welke feiten uit de openbare registers kunnen worden gekend. Meijers schreef namelijk bij het ontwerp voor huidige artikel 3:23 BW:

“Wanneer registers zo onoverzichtelijk bijgehouden worden, dat zelfs de zorgvuldige raadpleger een inschrijving niet kan ontdekken, kan dit feit de goede trouw van een derde niet schaden.”<sup>89</sup>

Hieruit maakt schrijver op, dat als feiten wel zijn ingeschreven in de openbare registers, maar deze feiten zelfs door een zorgvuldige raadpleger niet kunnen worden ontdekt, bijvoorbeeld door gebreken in de kadastrale registratie uit een ver verleden, deze feiten aan de derde te goeder trouw niet kunnen worden tegengeworpen. Fouten in de kadastrale registratie kunnen derhalve de omvang van de feiten die door een derde uit de openbare registers kunnen worden gekend, beperken. Anderzijds, als de derde bij daadwerkelijke raadpleging van de kadastrale registratie feiten tegenkomt die niet tevens in het openbaar register staan, dan kan zeer waarschijnlijk de derde zich niet meer beroepen op onbekendheid met deze feiten.<sup>90</sup> Van Straaten gaat zelfs nog een stap verder en stelt:

“Wanneer informatie niet uit de openbare registers blijkt, maar wel uit de kadastrale registratie, is niettemin sprake van informatie die een derde *door raadpleging van de registers zou hebben gekend*. Voor toepassing van de artt. 3:24 e.v. is dit niet relevant, omdat voor toepassing van deze bepalingen de strakke regel geldt dat alleen de openbare registers relevant zijn. De informatie uit de kadastrale en ander registratie in het voormelde geval echter wel van belang voor de goede trouw van een derde-verkrijger als het gaat om toepassing van bepalingen, waarvoor het ruime goede-trouw-kriterium van art. 3:11 geldt, zoals voor de artt. 3:88 (bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid) en 3:99 (verjaring).”<sup>91</sup> (MB: cursivering Van Straaten)

88 Ploeger, in Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 513.

89 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 129.

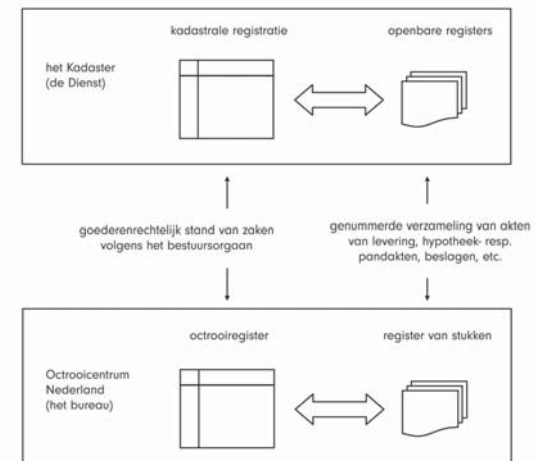
90 Zie W.G. Huijgen, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:23 BW, aant. 2 en Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. Boeken 3, 5 en 6), blz. 1096.

91 Van Straaten (1992), blz. 17, waarbij Van Straaten verwijst naar Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), blz. 1064–1065.

Feiten die uit de kadastrale registratie kunnen worden gekend bij raadpleging van de openbare registers vallen niet binnen het bereik van artikel 3:23 BW, maar kunnen wel meespelen bij de vaststelling van de goede trouw via de algemene ‘goede trouw’-bepaling in artikel 3:11 BW.

### 3.5 VERGELIJKING VAN DE REGISTERS VOOR OCTROOIEN MET DE REGISTERS VOOR ONROERENDE ZAKEN

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk zal een vergelijking tussen de registers voor onroerende zaken enerzijds en de registers voor octrooien anderzijds worden gemaakt. Het is van belang dit te onderzoeken indien in volgende hoofdstukken wordt bekeken of enkele bepalingen uit Afdeling 3.1.2 BW analoog zouden kunnen worden toegepast in het octrooirecht. De registers uit beide rechtsgebieden staan hieronder schematisch afgebeeld:



Afbeelding 3.3 Parallelen tussen de registers voor onroerende zaken en de registers voor octrooien

Uit bovenstaande figuur blijkt dat het octrooiregister de evenknie is van de kadastrale registratie. Immers, net als in de kadastrale registratie wordt in het octrooiregister bijgehouden wie de actuele rechthebbende op het betreffende goed is. Het register van stukken is de evenknie van de openbare registers. Beide registers betreffen een verzameling van akten van levering, processen-verbaal van beslagen, etc., geregistreerd op volgorde van binnenkomst. Ook de wisselwerking tussen het octrooiregister en het register van stukken is nagenoeg geheel vergelijkbaar met de wisselwerking tussen de kadastrale registratie en de openbare registers. Nadat een akte van levering voor een onroerende zaak is ontvangen, wordt de akte

na inschrijving in de openbare registers gebruikt om het kadaster bij te werken. Voor octrooien verloopt dit identiek: nadat een akte van levering voor een octrooi is ontvangen en ingeschreven in het register van stukken, wordt deze gebruikt om het octrooiregister bij te werken. Uit deze vergelijking komt het beeld naar voren dat het octrooiregister net als het kadaster het bestuursrechtelijke register is, terwijl vanuit goederenrechtelijk perspectief het register van stukken, net als de openbare registers, van groter belang is. Ook het opzoeken van akten van levering is sterk vergelijkbaar. Is voor onroerende zaken het kadaster de toegangspoort tot de openbare registers; voor octrooien is het octrooiregister de toegangspoort tot het register van stukken. Net zoals in het kadaster gezocht kan worden op perceelnummer, zo kan in het octrooiregister gezocht worden op octrooinummer. In beide gevallen staan bij het betreffende object de nummers of vindplaatsen van de relevante akten in de akteregisters (openbare registers respectievelijk register van stukken) vermeld.

De neiging (die wellicht op het eerste gezicht zou bestaan) om in het octrooiregister een octrooirechtelijke variant van de openbare registers te zien, is dus bij nadere beschouwing niet precies. Uit het voorgaande blijkt immers dat het octrooiregister juist overeenstemt met de kadastrale registratie, terwijl de octrooirechtelijke evenknie van de openbare registers het register van stukken is.

Voorts kan op basis van de bevindingen uit paragraaf 3.4.4 worden geconcludeerd dat het register van stukken – net als de openbare registers – een negatief register is. De inschrijving van de leveringsakte in het octrooiregister schept immers geen recht. Weliswaar werkt een geslaagde overdracht na inschrijving jegens derden, doch met de inschrijving van de akte worden gebreken in de geldigheid van de titel of eventuele beschikkingsonbevoegdheid niet geheeld. Indien de titel ongeldig is of als de vervreemder beschikkingsonbevoegd is (bijvoorbeeld door faillissement), blijft ondanks de inschrijving van de leveringsakte in het register van stukken, de vervreemder de rechthebbende op het octrooi.

Het register van stukken is tevens onvolledig, omdat de inschrijving van akten van leveringen, pandakten, licenties, etc. geen constitutief vereiste is. Het register van stukken is derhalve niet alleen een negatieve, maar ook een onvolledige aktenregistratie<sup>92</sup>. De openbare registers zijn daarentegen (nagenoeg) absoluut negatief omdat voor elke rechtshandeling betreffende registergoederen publicatie van een akte in de openbare registers wordt vereist.

Voorts de vergelijking op het punt van lijdelijkheid tussen (de directeur van) Octrooiencentrum Nederland en de bewaarder van het Kadaster (zie paragraaf 3.4.4). Uit paragraaf 3.3.3 blijkt dat Octrooiencentrum Nederland zich eveneens lijdelijk opstelt ten aanzien van inschrijvingen in het register van stukken. Alleen op formaliteiten wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld of het octrooinummer

<sup>92</sup> 'Onvolledige negatief' komt van de Parl. Gesch. Kadasterwet, blz. 19:

"Daarnaast zijn er de onvolledig negatieve stelsels, waarin niet voor alle rechtshandelingen betreffende registergoederen van een akte in de openbare registers is voorgescreven."

Zie ook hierboven paragraaf 3.4.4.

is vermeld, of het octrooi nog wel van kracht is, of wel de juiste stukken als bijlage zijn meegestuurd met het verzoek om tot inschrijving te kunnen overgaan, etc. Net als de bewaarder onderzoekt Octrooiencentrum Nederland niet of de vervreemder beschikkingsonbevoegd was dan wel of de titel geldig is. Een inschrijving, ook als die is voorgescreven, schept voorts geen recht als niet tevens aan de overige voorwaarden voor verkrijging van het recht is voldaan. Octrooiencentrum Nederland is derhalve lijdelijk hetgeen past bij een negatief stelsel.

Tot slot de vergelijking van de wettelijke regeling van enerzijds de openbare registers en het kadaster en anderzijds het octrooiregister en het register van stukken. Op dit punt zijn de verschillen groot. Het openbare register en het kadaster kennen een uitgebreide wettelijke regeling (zie de vorige paragraaf). Het octrooiregister is daarentegen summier geregeld (zie paragraaf 3.2). Alleen de inschrijving van stukken kent een meer uitgebreidere regeling (zie paragraaf 3.3), doch is in vergelijking met de openbare registers toch nog steeds beperkt te noemen. Bovendien valt onder de wettelijke terminologie het register van stukken onder het octrooiregister. Dit kan bijvoorbeeld worden opgemaakt uit artikel 65 lid 3 Row 1995, waarin is bepaald dat een akte van overdracht in het octrooiregister wordt ingeschreven. Uit de voorgaande paragrafen, 3.2 en 3.3, volgt dat de akte in het register van stukken wordt ingeschreven en vervolgens de overdracht in het octrooiregister wordt aangetekend. In de Rijksoctrooiwet 1995 is hiervan niets terug te vinden en wordt alles tezamen het octrooiregister genoemd. In de praktijk heeft dit echter geen problemen opgeleverd, doch voor een goed begrip van de werking van het octrooiregister dienen beide registers te worden onderscheiden zoals hierboven is gebleken. In de wettelijke bepalingen blijkt uit de context wel, wat bedoeld wordt. Men zou misschien nog de begrippen 'octrooiregister in de ruime zin' en 'octrooiregister in de nauwe zin' kunnen introduceren, waarbij het octrooiregister in de nauwe zin de evenknie is van het kadaster en het octrooiregister in de ruime zin zowel het octrooiregister in de nauwe zin alsmede het register van stukken omvat. Dit voegt echter naar mening van schrijver dezes voor de praktijk weinig toe, omdat (zoals reeds aangegeven) het vrijwel altijd duidelijk is wat in een wettelijke bepaling wordt bedoeld. Zo is het bij artikel 65 lid 3 Row 1995 zonder meer duidelijk dat de akte van overdracht wordt ingeschreven (overgeschreven) en de overdracht vervolgens wordt aangetekend. Wel zou in het Uitvoeringsbesluit het register van stukken kunnen worden opgenomen voor de duidelijkheid en volledigheid, zoals aangegeven in paragraaf 3.2.3(a).

### 3.6 SAMENVATTING

In dit hoofdstuk is het octrooiregister en de praktische werking van de inschrijving van een akte, zoals een overdrachtsakte of pandakte, onderzocht. Daarbij is gebleken dat in het octrooiregister het register van stukken een aparte rol speelt. Een akte wordt in dit register 'overgeschreven'. Praktisch gezien houdt dat tegenwoordig in dat de akte gescand wordt, een stuknummer krijgt en aan het register van stukken wordt toegevoegd. Vervolgens worden de gevolgen uit de akte (overdracht, pand, etc.) bij het betreffende octrooinummer in het octrooiregister aangetekend onder verwijzing naar het nummer van de akte in het

register van stukken. Een derde die het octrooiregister raadpleegt ziet de nieuwe rechthebbende als ook de oude rechthebbende in het octrooiregister aangetekend, alsmede de vermelding van het nummer van de akte van overdracht. Aan de hand van het nummer kan de akte van overdracht worden opgezocht in het register van stukken.

Daarnaast is de werking van de openbare registers voor onroerende zaken en de kadastrale registratie bekeken. Akten worden ingeschreven (in het verleden: overgeschreven) in de openbare registers. Op basis van de ontvangen akte wordt in de kadastrale registratie de nieuwe eigenaar aangetekend onder verwijzing naar het nummer en vindplaats van de betreffende akte in de openbare registers.

Als een derde een onroerende zaak wil kopen, zou hij de kadastrale registratie kunnen raadplegen. Immers, het beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend (artikel 3:23 BW). In de kadastrale registratie kunnen op basis van de kadastrale aanduiding (het 'kadasternummer') van de betreffende onroerende zaak de nummers en vindplaatsen van eerdere akten van overdracht worden opgezocht. Aan de hand hiervan kan vervolgens in de openbare registers de betreffende akten worden opgezocht om deze na te lezen. In artikel 3:23 BW wordt bedoeld op onbekendheid met feiten die door raadpleging van deze akten gekend zouden zijn.

De werking van beide registers, het octrooiregister respectievelijk het register van stukken, is dus sterk vergelijkbaar met dat van de openbare registers en de kadastrale registratie. De evenknie van de openbare registers voor onroerende zaken is het register van stukken. Beide zijn een genummerde verzameling van akten en andere stukken. De kadastrale registratie is de evenknie van het octrooiregister. In beide registers wordt aangetekend wie de nieuwe eigenaar respectievelijk rechthebbende is, alsmede de vindplaats en/of het nummer van de akte van levering in de openbare registers respectievelijk het register van stukken, op basis waarvan de wijziging is aangetekend. Voor onroerende zaken is de kadastrale registratie de toegangspoort tot de openbare registers, zo is het octrooiregister de toegangspoort tot het register van stukken. Het register van stukken is net als de openbare registers een negatief register, omdat een inschrijving geen recht scheidt. Ook aan de overige vereisten zoals een geldige titel of beschikkingsbevoegdheid moet worden voldaan. Dit wordt echter niet gecontroleerd, de directeur van Octrooiencentrum Nederland is net als de bewaarder van het Kadaster lijdelijk en controleert alleen of de akte aan alle vereisten voldoet. Wat betreft bijwerking van het octrooiregister mag de directeur van Octrooiencentrum Nederland zich net als de bewaarder van het Kadaster actief opstellen.

Doordat beide registers vergelijkbaar werken, kan in de volgende hoofdstukken onderzocht worden of inzichten over de onroerende zaak registers analoog bij de octrooiregisters kunnen worden toegepast. In het volgende hoofdstuk zal bijvoorbeeld worden onderzocht of artikel 3:23 BW analoog zou kunnen toegepast bij octrooien (zie paragraaf 4.4.3(a)).

## HOOFDSTUK 4

# OVERDRACHT

### 4.1 INLEIDING

Dit hoofdstuk zal ingaan op de overdracht van octrooien. Op grond van artikel 3:84 lid 1 BW zijn voor een geslaagde overdracht van een goed, een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een levering vereist. Deze vereisten zullen in dit hoofdstuk nader worden bekeken voor octrooien. In paragraaf 4.3 zal worden ingegaan op het vereiste van de titel. De paragraaf erna gaat in op de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder. Ook zal de derdenbeschermingsbepaling van artikel 3:88 lid 1 BW aan de orde komen. In paragraaf 4.5 zal worden ingegaan op de levering van octrooien. De vereisten waaraan de akte van levering moet voldoen en de vraag of inschrijving al dan niet vereist is, komen daar aan de orde. In deze drie paragrafen zal steeds de samenhang tussen artikel 65 Row 1995 enerzijds en het algemene burgerlijk recht, in het bijzonder Afdeling 3.4.2 BW, anderzijds aan de orde komen.

Voor een goed begrip van de bewoording van artikel 65 Row 1995 blijkt het verhelderend te zijn om inzicht te hebben in de herkomst en de totstandkoming van de bepaling, en de spaarzame aanpassingen die in de loop der tijd zijn aangebracht. Derhalve zal eerst worden gestart met de wetsgeschiedenis van artikel 65 Row 1995.

### 4.2 WETSGESCHIEDENIS ARTIKEL 65 ROW 1995

In deze paragraaf zal de herkomst van artikel 65 Row 1995 nader worden onderzocht. Een goed begrip van de geschiedenis van het artikel en inzicht in de bedoelingen van de opstellers met de bewoording van het artikel, zal behulpzaam blijken bij de toepassing van de bepalingen van het artikel.

#### 4.2.1 INVOERING RIJKSOCTROOIWET 1995

Bij de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 stond in de memorie van toelichting over artikel 64 tot en met 69 het navolgende vermeld:

*“Artikelen 64 tot en met 69. Deze artikelen bevatten de regeling van het octrooi als deel van het vermogen, zoals neergelegd in de artikelen 37 tot en met 42 van de Rijksoctrooiwet. In dit wetsvoorstel is de tekst opgenomen zoals deze is gewijzigd bij Rijkswet van 26 juni 1986 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1986, 369) in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. Voor*

een toelichting op deze artikelen wordt verwezen naar de memorie van toelichting, behorende bij het wetsvoorstel dat tot de genoemde Rijkswet van 26 juni 1986 heeft geleid (Kamerstukken II 1984/85, 1944, nr. 3).<sup>1</sup>

Dit betekent dat bij de invoering van de Rijksoctrooiwet 1995 geen nieuwe bepalingen met betrekking tot de overdracht zijn opgesteld, maar dat de oude bepalingen uit de Rijksoctrooiwet (1910) zijn overgenomen. Artikel 65 Row 1995 is dan ook nagenoeg geheel gelijklopend aan artikel 38 Row (1910). Alleen in het derde lid werd 'het daarvoor bestemde register van de Octrooiraad' vervangen door 'het octrooiregister', hetgeen materieel geen consequenties had, omdat 'het daarvoor bestemde register van de Octrooiraad' reeds het octrooiregister was, geregeld in artikel 15 van het Octrooireglement. De overdracht van octrooien onder de nieuwe Rijksoctrooiwet 1995 is dan ook geheel gelijk aan de overdracht onder de oude Rijksoctrooiwet (1910). Tussen beide wetten bestaan wat betreft de regeling van de overdracht geen verschillen.

#### 4.2.2 WETSWIJZIGING INVOERING BOEKEN 3, 5 EN 6 BW

Bij 'Rijkswet van 26 juni 1986 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet (Stb. 1979, 61) in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het Nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek' (Stb. 1986, 369)<sup>2</sup> is lid 1 van artikel 38 Row (1910) aangepast aan de terminologie van het destijds nieuw in te voeren Burgerlijke Wetboek. Kort gezegd is in de aanvang van lid 1 de zinsnede:

"1. Overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een akte"

vervangen door:

"1. De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een akte".

De reden hiervoor is dat de wetgever heeft aangegeven dat onder meer artikel 3:84 BW (artikel 3.4.2.2 in het Ontwerp BW) van toepassing werd verklaard op octrooien,<sup>3</sup> hetgeen logisch is nu juist voorzien was dat het artikel van toepassing is op alle goederen. Artikel 3:84 lid 1 BW luidt:

- 1 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 604 (R1435), nr. 3, blz. 31.
- 2 In werking getreden op 1 januari 1992, zie Stb. 1991, 57.
- 3 Zie de memorie van toelichting waar staat:

"Een en ander brengt mee dat naar het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek het octrooi en de aanspraak op octrooi moet worden gezien als vermogensrechten van eigen aard, waarop slechts de regels van toepassing zijn voor vermogensrechten in het algemeen. Men zie bijv. de artikelen 3.4.2.2 (MB: art. 3:84 BW), 3.4.2.3b (MB: art. 3:88 BW), 3.4.2.7a (MB: art. 3:95 BW, alleen relevant voor de levering van een aanspraak op octrooi) en 3.4.2.7b (MB: art. 3:96 BW inzake de overdracht van een aandeel) van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek waarvan er verschillende hieronder nog ter sprake zullen komen."

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.

"Voor de overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken."

Het zou inderdaad verwarrend zijn als artikel 38 lid 1 Row (1910) zou blijven bepalen dat de overdracht van een octrooi bij een akte geschiedt. De aanpassing van artikel 38 lid 1 Row (1910) in '1. De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een akte' zorgt ervoor dat artikel 65 lid 1 Row 1995 een leveringsbepaling wordt die tekstueel in lijn is met de andere leveringsbepaling in afdeling 3.4.2 BW, die vaak ook aanvangen met 'De levering, vereist voor de overdracht van (...), geschiedt door (...)'; zie bijvoorbeeld de artikelen 3:90 lid 1 BW en 3:93 BW. De vereisten waaraan volgens artikel 65 lid 1 Row 1995 de akte moet voldoen, zijn verder niet gewijzigd.

Voorts is bij de wetswijziging artikel 3:88 BW van toepassing verklaard in een nieuw lid 4 van artikel 38 Row (1910) met het oog op (destijds) de Nederlandse Antillen.<sup>4</sup> Vanuit het Nederlandse recht bezien, was de invoering van lid 4 in artikel 38 niet noodzakelijk.<sup>5</sup>

De tekstuele wijzigingen die door de wetswijziging in 1992 in artikel 38 Row (1910) zijn aangebracht, zijn dan ook minimaal. De invoering van het Burgerlijk Wetboek in 1992 heeft echter een grote invloed gehad op de regeling van de overdracht van octrooien, hetgeen hierna zal blijken. Anderzijds, deze wijzigingen moeten ook weer niet overschat worden, want in de memorie van toelichting wordt nadrukkelijk aangegeven dat het oude materiële recht met betrekking tot de overdracht van toepassing blijft, tenzij een materiële wijziging met de wetswijziging was beoogd en dit in de memorie van toelichting aangegeven was. In de memorie van toelichting staat namelijk:

"Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat er in het onderhavige ontwerp naar is gestreefd *zo min mogelijk materiële wijziging* in het octrooirecht als deel van het vermogen te brengen. Zoveel mogelijk is daarbij vastgehouden aan de formulering die in de Rijksoctrooiwet reeds voorkwamen, ook waar in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek een andere redactie is gevolgd. *De bestaande rechtspraak en doctrine zal dan haar betekenis ook voor de gewijzigde artikelen in beginsel houden, tenzij een materiële wijziging is bedoeld hetgeen deze toelichting zal geven.*"<sup>6</sup> (cursivering MB)

- 4 In de memorie van toelichting staat met betrekking tot lid 4:

"door de toepasselijkverklaring van de regeling betreffende bescherming van verkrijgers te goeder trouw op grond van artikel 3.4.2.3b van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek in artikel 38, vierde lid. Tegen de achtergrond van het Nederlandse recht is dit een bepaling ten overvloede; voor de Nederlandse Antillen echter niet."

- 5 Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.
- 6 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.



Niet alleen blijven volgens de memorie van toelichting de rechtspraak en doctrine zoals die bestonden onder het oud BW van belang, maar blijven daarmee natuurlijk ook de toelichtingen van de wetgever op de bepalingen die niet zijn veranderd in artikel 38 Row (1910) relevant. Immers, wijzigingen in het materiële recht met betrekking tot de overdracht waren volgens de memorie van toelichting met de komst van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in 1992 niet beoogd, tenzij in de memorie van toelichting anders was aangegeven.

#### 4.2.3 PERIODE 1905 TOT 1992

Gezien het voorgaande is het interessant en relevant te kijken naar de wijzigingen in de periode gelegen tussen de presentatie van het wetsvoorstel (ontwerp) van de Octrooiwet van 3 mei 1905 en de wijziging van de Rijsoctrooiwet (1910) op 1 januari 1992. Hieronder staan de tekst van artikel 38 uit het wetsontwerp en de tekst zoals deze luidde op 31 december 1991 naast elkaar om vergelijkend te vergemakkelijken. Ook de huidige redactie van artikel 65 Row 1995 is toegevoegd, welke nagenoeg gelijk is aan de redactie van artikel 38 Row (1910) vanaf 1 januari 1992.

Artikel 38 Wetsontwerp 3 mei 1905 <sup>7</sup>	Artikel 38 Row (1910) 31 december 1991	Artikel 65 Row 1995 heden
1. Overdracht van het octrooi geschiedt bij eene acte, houdende verklaring van den rechthebbende, dat hij het octrooi op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij deze overdracht aanneemt.	1. Overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een akte, houdende verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi (...) op de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.	1. De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi (...) aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.
2. Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de acte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.	2. Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.	2. Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.

<sup>7</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1904–1905, 197, nr. 2 (Regeling van het octrooirecht voor uitvindingen; Ontwerp van wet).

3. De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de acte in de openbare registers van den Octrooiraad is ingeschreven. Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.	3. De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het daarvoor bestemde register van de Octrooiraad is ingeschreven. Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.	3. De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven. Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.
		4. Artikel 88 van Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

De vergelijking van de teksten in de tabel illustreert dat de bepalingen in de loop der tijd nagenoeg niet zijn gewijzigd. Een aantal detailwijzigingen zijn evenwel zichtbaar. Reeds tijdens de parlementaire behandeling van het ontwerp van de Octrooiwet werd aan het eerste lid van artikel 38 achter de woorden 'Overdracht van het octrooi' toegevoegd 'alsmede van het recht, voortvloeiende uit eene octrooiaanvraag', hetgeen overeenkomstig werd gedaan achter het tweede woord 'octrooi' in lid 1.<sup>8</sup> Ook aan deze toevoeging uit de parlementaire geschiedenis tot aan 1910 is tot op heden verder niets meer veranderd.

Van 1921 tot 1977 heeft een soort overdrachtsbelastingbepaling in artikel 38 lid 1 Row (1910) gestaan. Bij de wetswijziging in 1921 werd aan lid 1 van artikel 38 het navolgende toegevoegd:

<sup>8</sup> In het eerste lid van artikel 38 werd achter het tweede woord 'octrooi' toegevoegd: 'of wel het recht, uit de octrooiaanvraag voortvloeiende', zie Tweede Kamer, zitting 1909–1910, 24, no. 2 (Gewijzigd ontwerp van wet), blz. 10 en Tweede Kamer, zitting 1909–1910, 24, no. 3 (Ontwerp van wet waarin de wijzigingen in rood zijn aangegeven), blz. 9. In de memorie van antwoord van 10/11 mei 1910 staat als toelichting op deze toevoeging:

"Art. 38. Het schein bij nader inzien wenschelijk den vorm der overdracht niet slechts van een octrooi, maar ook van eene aanspraak op octrooi, voorzover daarvan reeds door eene aanvraag bij den Octrooiraad is gebleken, in de wet te bepalen. Vandaar de aanvulling van het eerste lid."

Zie Tweede Kamer, zitting 1909–1910, 24, no. 1 (memorie van antwoord), blz. 25.



“In deze acte (MB: de akte van overdracht) moet tevens worden vermeld het bedrag waarvoor het octrooi of het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag is overgedragen, indien dit bedrag bestaat in eene betaling in eens. Indien dit bedrag niet bestaat in eene betaling in eens, of in het geval van erfopvolging, moet de acte bevatten het bedrag, waarop partijen of — ingeval van erfopvolging — degene, die de inschrijving verzoekt, de waarde van het octrooi of van het recht, voortvloeiende uit de octrooiaanvraag, waarden, welke waardeering de Octrooiraad het recht heeft te doen beëedigen door partijen of door dengene, die inschrijving verzoekt. Voor de inschrijving is verschuldigd een evenredig recht van 2 pct. met een minimum van f 10.”<sup>9</sup>

Het bedrag voor inschrijving van de akte was twee procent van de waarde van het octrooi. Dat het een vorm van een overdrachtsbelasting was, bleek mede uit de toelichting bij de invoering van de bepaling:

“De hier voorgestelde regeling naar een vast percentage kan eene belangrijke bate voor de schatkist opleveren, zonder evenwel de belanghebbenden te zwaar te treffen.”<sup>10</sup>

Deze toevoeging in lid 1 uit 1921 is weer geschrapt in 1977.<sup>11</sup> In de memorie van toelichting staat als reden voor de afschaffing:

“Omtrent het voor die inschrijving verschuldigde bedrag bevat het huidige artikel 38, eerste lid, tweede en verder volzinnen, een gedetailleerde regeling. Deze regeling, die afstemt op een voorgeschreven waardering van het overgegene recht in de akte, blijkt in de praktijk niet te voldoen. Het lijkt daarom juist voor de inschrijving van de onderhavige documenten evenals voor de inschrijving van andere documenten een vast bedrag te bepalen en deze bepaling over te laten aan een algemene maatregel van Rijksbestuur.”<sup>12</sup>

De wijziging in artikel 38 lid 3 Row (1910) van de verwijzing naar ‘de openbare registers van den Octrooiraad’ in ‘het daarvoor bestemde register van den Octrooiraad’ is aangebracht in 1921 bij de invoering van het octrooiregister in artikel 15 van het Octrooiereglement. Zoals in hoofdstuk 3 reeds uiteengezet, had deze wijziging geen materiële gevolgen.

Alle wijzigingen van artikel 38 Row (1910) overziend, is het artikel in de periode gelegen tussen het wetsontwerp van de Octrooiwet en de wetswijziging in 1992 inhoudelijk nagenoeg niet gewijzigd. De invoering van een soort overdrachtsbelasting in 1921 en de afschaffing ervan in 1977 kan de belangrijkste wijziging worden genoemd.

9 Stb. 1921, 15, blz. 13, nr. 30.

10 Tweede Kamer, zitting 1919–1920, toelichting van de nota van wijziging, nr. 3, blz. 4.

11 Stb. 1977, 160, blz. 14.

12 Tweede Kamer, zitting 1974–1975, 13 209 (R 967), nrs. 1–4, blz. 57.

#### 4.2.4 TOTSTANDKOMING WETSONTWERP

Het opstellen van de Octrooiwet van 1910 en alle discussies en overwegingen die daaraan ten grondslag lagen, zijn uitvoerig gedocumenteerd in het ‘Rapport betreffende het Octrooivraagstuk’ welke de verslagen van de vergaderingen van de Subcommissie van de ‘Commissie voor de handelspolitiek’ bevat. De verslagen kunnen licht geven op de gedachten die in de Subcommissie bestonden bij het formuleren van de bepalingen van de Octrooiwet. Dit is ook het geval bij artikel 38. In het Rapport betreffende het Octrooivraagstuk staat (in het verslag van de veertiende vergadering op vrijdag 14 november 1902) hoe tot artikel 38 is gekomen:

“Bij art. II (MB: art. 38 Row (1910); thans art. 65 Row 1995) merkt de heer Jitta op, dat *hij de redactie heeft overgenomen* uit de voorstellen tot herziening van boek II BW van de thans ontbonden Staatscommissie.”<sup>13</sup> (cursivering MB)

Jitta verwijst hier naar het drie jaar eerder uitgebrachte Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek<sup>14</sup> (hierna: Ontwerp BW (1899)). Dit ontwerp zal destijds ongetwijfeld actueel zijn geweest en Jitta zou mogelijk hierbij willen aansluiten, vermoedelijk in de verwachting dat het ontwerp ook wet zou worden. Gezien enerzijds de hierboven aangehaalde opmerking van Jitta bij de introductie van art. II (het latere art. 38 Row (1910) en thans art. 65 Row 1995) in de Subcommissie en anderzijds de bewoording van het voorgestelde art. II zelf, heeft Jitta blijkbaar voor zijn ontwerp van het artikel voor de overdracht van octrooien aansluiting gezocht bij artikel 100 Ontwerp BW (1899) voor de overdracht van onroerende zaken. Beide artikelen zijn hieronder in een tabel weergegeven en voor het gemak is ook het huidige artikel 65 weer opgenomen.

13 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 57.

14 Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899).

Artikel 100 Ontwerp BW (1899)	Artikel 38 Octrooiwet (1910)	Artikel 65 Row 1995
Overdracht van onroerende zaken geschiedt bij eene uitsluitend met dat doel opgemaakte notarieele akte, houdende verklaring van den eigenaar, dat hij den eigendom op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij den eigendom aanneemt.	1. Overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij eene acte, houdende verklaring van den rechthebbende, dat hij het octrooi (...) op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij deze overdracht aanneemt.	1. De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi (...) aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.
Voorbehoud van zakelijke rechten, opschortende of ontbindende voorwaarden en andere bedingen, de eigendomsoverdracht betreffende, moeten in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.	2. Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de acte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.	2. Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.

De overdracht werkt niet, zoolang de akte niet in de openbare registers is overgeschreven; overigens wordt de haar toekomende werking, met eerbiediging van de rechten, door derden in den tusschentijd door eene overschrijving verkregen, beoordeeld naar de omstandigheden van het oogenblik, waarop zij is verleden.	3. De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de acte in de openbare registers van den Octrooiraad is ingeschreven.	3. De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven.
Beide partijen zijn gelijkelijk gerechtigd de akte te doen overschrijven.	(3. vervolg) Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.	(3. vervolg) Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.
Indien de akte afkomstig is van iemand, die ten tijde van het verlijden geen eigenaar was, doch later den eigendom verkreeg, werkt de overdracht van het oogenblik dier verkrijging, indien de akte toen reeds overgeschreven was, en anders van het oogenblik der overschrijving.		4. Artikel 88 van Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

De vergelijking tussen beide artikelen is treffend. Jitta heeft evenwel hier en daar de tekst wat aangepast, maar dit had – voor zover schrijver dezes overziet – inhoudelijk geen gevolgen. Jitta heeft de regeling voor de overdracht van onroerende zaken in het Ontwerp BW (1899) overgenomen voor de regeling van de overdracht van octrooien.

Dit betekent echter niet dat de Subcommissie de gehele regeling van het Ontwerp BW (1899) wilde overnemen. Toen Jitta het voorstel deed om aan het ontwerp voor artikel 38 een derdenbeschermingsbepaling toe te voegen, stuitte dit op verzet in de Subcommissie:

“De heer D’Aulnis kan de beteekenis van de voorgestelde aanvulling niet zoo dadelijk overzien, in elk geval meent hij, dat daardoor wordt afgeweken van de in het burgerlijk wetboek neergelegde beginselen. Met eene dergelijke wijziging kan hij zich niet vereenigen, daar het zijns inziens niet op den weg der commissie ligt het burgerlijk wetboek te verbeteren. De heer Enschedé vraagt of, wanneer de voorstellen van de door den heer Jitta bedoelde Staatscommissie wet worden, zij ook voor de octrooien zullen gelden. Zoo ja, dan kan men hier de bepaling veilig missen, *het is trouwens ook beter, dat de octrooien te dezen aanzien aan het gemeene recht onderworpen blijven*. Met goedvinden van den heer Jitta wordt besloten de aanvulling niet over te nemen, maar er in het rapport of de toelichting melding van te maken.”<sup>15</sup> (cursivering MB)

De Subcommissie was blijkbaar de mening toegedaan dat de octrooien aan het gemene recht onderworpen zijn. Dit is herhaald in 1905 in de memorie van toelichting waarin werd verklaard dat het gewone burgerlijk recht ook van toepassing is op de overdracht van octrooien:

“Voor de overdracht en de vererving van octrooien, en in het algemeen voor het octrooi als deel van het vermogen, *gelden dus als regel de bepalingen van het gemeene recht*. Eenige afwijkingen van die bepalingen, welke noodzakelijk moeten worden geacht, zullen nader bij de toelichting van de artikelen van het wetsontwerp zijn te bespreken.”<sup>16</sup> (cursivering MB)

Hieruit volgt dat het gemene recht van toepassing is (het geldende burgerlijk recht), en dat hier zo min mogelijk van werd afgeweken, namelijk voor zover noodzakelijk. Dit volgt uit de zinsnede ‘afwijkingen van die bepalingen (MB: van het gemene recht), welke *noodzakelijk* moeten worden geacht’.

Hieronder zal blijken dat de aanpak van de Subcommissie voor onduidelijkheden heeft gezorgd. Immers, enerzijds werd het gemene recht van toepassing verklaard, terwijl anderzijds nieuwe bepalingen werden geformuleerd die gebaseerd zijn op het Ontwerp Burgerlijk Wetboek uit 1899 dat een andere systematiek kent dan het destijds geldende algemene recht. Beide regelingen, het destijds geldende BW

(het gemene recht) en het Ontwerp BW (1899), bezitten bovendien op bepaalde onderdelen een botsende systematiek. Waarschijnlijk bestond destijds bij Jitta de gedachte dat het Ontwerp BW (1899) spoedig wet zou worden. Dit is echter niet gebeurd. Hieronder zal uiteen worden gezet dat de Hoge Raad soms bij de systematiek van het destijds geldende BW aanknoopte en soms bij de systematiek van het Ontwerp BW (1899). En voorts zal worden toegelicht dat de redactie van artikel 38 van de Octrooiwet, thans artikel 65 Row 1995, nog steeds zorgt voor een moeizame inpassing in het huidige systeem, omdat de bewoording van het huidige artikel 65 Row 1995 op een systeem is gebaseerd, dat niet het systeem van het algemene vermogensrecht is (destijds niet en ook nu niet).

#### 4.2.5 SLOTSOM

De bovenstaande wetgeschiedenis van artikel 38 Row (1910), thans artikel 65 Row 1995, overziend kan worden geconcludeerd:

- dat artikel 65 Row 1995 nagenoeg gelijklopend is aan artikel 38 Row (1910);
- dat artikel 38 Row (1910) op 1 januari 1992 is aangepast in verband met de invoering van Boeken 3, 5 en 6 van het huidige Burgerlijk Wetboek;
- dat artikel 38 na invoering in 1910 vanuit goederenrechtelijke (zakenrechtelijke) optiek niet is aangepast;
- dat het ontwerp van artikel 38 is gebaseerd op artikel 100 inzake de overdracht van onroerende zaken van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek uit 1899; en
- dat naast artikel 38 Row (1910) respectievelijk artikel 65 Row 1995 ook altijd het algemene vermogensrecht van toepassing is geweest.

#### 4.3 TITEL

##### 4.3.1 CAUSALE OVERDRACHT

Voor de overdracht van een octrooi golden van aanvang af de algemene regels van het Burgerlijk Wetboek, voor zover daarvan in de Octrooiwet niet werd afgeweken. Voor de overdracht van een zaak was onder het algemene recht destijds al een (rechts)titel vereist.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Zie Diephuis (1880), blz. 91, waar staat:

“In de eerste plaats moet er zijn een regttitel van eigendomsovergang. Wij hebben hierbij niet aan een titel te denken in den zin van een schriftelijk stuk, bestemd om tot bewijs te dienen van den overgang of van iets dat daaraan voorafgaat; in dien zin spreekt de wet enkel van een titel. Onder den regttitel, waarvan hier sprake is, hebben wij eene handeling te verstaan, bestemd en geschikt om tot eigendomsovergang te leiden, als koop en verkoop, rulling, schenking, eene handeling, die, hetzij daarvan een titel is opgemaakt of niet, de regtsgrond is, die door de levering den eigendom doet overgaan.”

<sup>15</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 112–113.

<sup>16</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 37.

#### 4.3.2 DRUCKER

Drucker beschrijft in 1924 in zijn handboek van het Nederlands octrooirecht ook de overdracht van het octrooi. Hoewel Drucker start met de beschrijving van de gewone systematiek voor de overdracht van goederen, merkt hij ten aanzien van artikel 38 op:

“Onder deze overdracht van art. 38 is dus te verstaan de handeling, die het recht op het octrooi van den eenen rechthebbende op den andere doet overgaan. Omtrent den verkoop van het octrooi of andere handeling, welk de verplichting tot overdracht van het octrooi kan doen ontstaan, mag uit art. 38 niet worden gelezen.<sup>18</sup> Uit wat de wet noemt als noodzakelijke inhoud van de akte van overdracht blijkt voldoende, dat daarbij alleen gedacht is aan de bloote overdracht of wat in de artt. 667 vlg. B.W. heet ‘levering’.”<sup>19</sup>

Het lijkt erop dat Drucker in artikel 38 lid 1 van de Octrooiwet waar overdracht staat, ‘levering’ leest. Met betrekking tot de overdracht wordt in artikel 38 lid 1 van de Octrooiwet (anders dan in artikel 2 van de Auteurswet) niet over een rechtstitel gerept. Drucker lijkt zich hier op de vlakte te houden.

#### 4.3.3 TELDERS

Telders is in zijn Handboek octrooirecht uit 1938 een stuk uitgesprokener dan Drucker. Telders schrijft hierin namelijk:

“De wijze van overdracht van een octrooi (...) is geregeld in art. 38 O.W., welks redactie — hierop is veel te weinig gelet, vgl. bijv. Meijers in W.P.N.R. 2193; de Haan in Léon-Wijnveldt Supplement pag. 513 — is ontleend aan art. 100 van het Ontwerp voor Boek II, dat in 1899 door de Staatscommissie tot Herziening van het Burg. Wetboek is gepubliceerd (...). Dit beteekent, dat men voor de levering van octrooien het abstracte stelsel heeft aanvaard. Vgl. de toelichting op het Ontwerp 1899 pag. 69. De overdracht geschiedt dus bij een (onderhandsche of authentieke) akte, waarin de zakelijk overeenkomst van levering is belichaamd. Naar de causa der levering wordt niet gevraagd; ook als deze ontbreekt of gebreken zoude vertoonen is de overdracht zelve van kracht.”<sup>20</sup> (cursivering Telders)

Telders stelt dat de wetgever, door voor de overdracht van octrooien aan te sluiten bij artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), impliciet heeft gekozen voor het abstracte stelsel van overdracht (in afwijking van

18 In het handboek staat hier een verwijzing naar een voetnoot waarin staat:

“Anders moet geoordeeld worden ten aanzien van art. 2 Auteurswet, waar blijkens de bewoording der wet gedacht is aan de overeenkomst, die aan de overdracht ten grondslag ligt. (...)”

19 Drucker (1924), nr. 338.

20 Telders (1938), nr. 415.

het destijds geldende vermogensrecht). De bewoording van artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) vermeldt inderdaad geen causa:

“Overdracht van onroerende zaken geschiedt bij eene uitsluitend met dat doel opgemaakte notarieele akte, houdende verklaring van den eigenaar, dat hij den eigendom op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij den eigendom aanneemt.”<sup>21</sup>

In de toelichting op artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899) staat hierover:

“Het thans ingediend ontwerp gaat verder. Het vordert niet de overschrijving van den «titel van aankomst», door gemelde Commissie ook «akte van vervreemding genoemd» maar, gedachtig aan de algemeen gehuldigde leer, dat, wanneer de eigendom door traditie overgaat, die overgang niet plaats heeft op grond van de levering in verband met de *causa*, maar enkel op grond van de in de levering zelve opgesloten overeenkomst, eischt het niets meer dan de overschrijving der akte, welke *die* overeenkomst bewijst. Derden kunnen wel is waar belang er bij hebben te weten uit welke oorzaak de overdracht heeft plaats gehad, doch het vermelden hiervan ligt buiten de bestemming der openbare registers, die slechts hebben aan te toonen, dat er is overgedragen.”<sup>22</sup> (cursivering toelichting)

Hieruit volgt volgens Telders dat op grond van artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) voor de overdracht van een onroerende zaak de rechtstitel (*causa*) niet is vereist. De overdracht is abstract en een geldige titel is voor de overdracht niet vereist. De titel behoeft dan ook niet te worden vermeld in de akte van overdracht. De eigendom van de onroerende zaak gaat volgens het ontwerp over door de in de akte neergelegde (zakenrechtelijke) overeenkomst. Vandaar dat in het ontwerp van artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) (zie de zinsnede ‘houdende verklaring van den eigenaar, dat hij den eigendom op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij den eigendom aanneemt’) grote nadruk ligt op de zakenrechtelijke overeenkomst, die in de akte moet zijn neergelegd, bij gebreke waarvan de eigendom niet is overgegaan. De opmerking van Jitta dat artikel 38 van de Octrooiwet is gebaseerd op artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), heeft Telders aangezet dit nader te onderzoeken. Telders is vervolgens tot de conclusie gekomen dat de wetgever in artikel 38 lid 1 van de Octrooiwet het abstracte stelsel voor de overdracht van octrooien heeft neergelegd.

21 Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 164.

22 Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 373.

#### 4.3.4 DE ZAAK VONK TEGEN LAMP

De vraag of de overdracht abstract of causaal is, was in de jaren dertig van de vorige eeuw in de zaak Vonk tegen Lamp<sup>23</sup> van doorslaggevend belang. Deze zaak was als volgt.<sup>24</sup> Vonk had in 1931 een octrooiaanvraag ingediend. Vonk heeft bij akte van 6 april 1933 zijn octrooiaanvraag overgedragen aan Van de Leemput. De akte is in de registers ingeschreven op 8 april 1933 (twee dagen later). Op 16 juni 1933 is aan Van de Leemput octrooi verleend. Op 1 april 1936 heeft Vonk een proces gestart tegen Van de Leemput. Vonk vordert dat de overeenkomst met Van de Leemput wordt ontbonden wegens wanprestatie en veroordeling van Van de Leemput om het octrooi op naam van Vonk over te schrijven. Na de start van dit proces tussen Vonk en Van de Leemput, heeft Van de Leemput op 31 december 1936 het octrooi verkocht aan Lamp, welke overdracht op 8 februari 1937 in de registers is ingeschreven. Lamp heeft uitdrukkelijk erkend dat hij ten tijde van de koop (en de overdracht) volledig op de hoogte was van de procedure tussen Vonk en Van de Leemput over het octrooi. De overdrachten tussen partijen zijn dus als volgt:

Vonk ——— Van de Leemput ——— Lamp

De vordering van Vonk is op 1 maart 1938 door de rechtbank te 's-Gravenhage toegewezen en dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.<sup>25</sup>

In de verzoekschriftprocedure tussen Vonk en de Voorzitter van de Octrooiraad (dus een tweede zaak van Vonk) voor de rechtbank 's-Gravenhage, verzoekt Vonk dat – zo nodig met uitdrukkelijke nietigverklaring van de overdracht – de inschrijving van 8 februari 1937 (de akte tussen Van de Leemput en Lamp) in het octrooiregister krachteloos wordt verklaard. De rechtbank oordeelt dat de door de wet vereiste publicatie in het octrooiregister de bescherming van derden te goeder trouw beoogt en dat daarop geen beroep kan worden gedaan door derden, die van de werkelijke toestand op de hoogte zijn (zoals Lamp). Het verzoek van Vonk dat de overdracht door Van de Leemput op Lamp nietig wordt verklaard, wordt niet ontvankelijk verklaard, maar de rechtbank is voor het overige van oordeel dat het verzoek van Vonk moet worden toegewezen.<sup>26</sup> Lamp gaat in hoger beroep, maar het gerechtshof 's-Gravenhage<sup>27</sup> bekrachtigt de beschikking van de rechtbank en voegt hieraan toe, dat – al wist Lamp de afloop van de procedure tussen Vonk en Van de Leemput niet met volkomen zekerheid – Lamp er rekening mee moest houden dat de gerede kans bestond dat Van de Leemput het octrooi aan Vonk zou moeten overdragen, omdat Van de Leemput tegenover Vonk wanprestatie had gepleegd.

23 Lamp woonde in België, maar aan dit internationaal privaatrechtelijke aspect is geen aandacht besteed.

24 BIE 1939, blz. 37.

25 BIE 1939, blz. 38.

26 BIE 1939, blz. 38.

27 BIE 1939, blz. 38.

In een noot<sup>28</sup> onder de publiceerde uitspraken in het Bijblad, stelt Telders dat hier de vraag centraal staat of de overdracht abstract of causaal is. Telders stelt dat hij de uitspraak van de rechtbank begrijpt, omdat de rechtbank is uitgegaan van een causaal stelsel. Telders stelt evenwel onder verwijzing naar zijn handboek en de wetsgeschiedenis, dat naar zijn mening de overdracht van een octrooi abstract is. In geval van wanprestatie heeft Vonk slechts recht op schadevergoeding van Van de Leemput, nu het octrooi al is overgedragen aan Lamp.

Lamp is vervolgens in cassatie gegaan. De Procureur-Generaal stelde in zijn conclusie dat Lamp niet bezitter te goeder trouw van het octrooi was geworden en derhalve zich niet op de overdracht kon beroepen, waarna de Procureur-Generaal concludeerde tot verwerping van het beroep. De Hoge Raad overweegt in zijn arrest van 28 april 1939 evenwel anders:

“dat toch artikel 38 der Octrooiwet kennelijk is ontleend aan artikel 100 van het ontwerp tot herziening van het 2de Boek van het Burgerlijk Wetboek, samengesteld door de bij Koninklijk besluit van 22 Augustus 1887 ingestelde Staatscommissie, in welk artikel het zoogenaamde abstracte stelsel ten aanzien van eigendomsoverdracht werd gehuldigd, zoodat mag worden aangenomen, dat dit stelsel ook het stelsel van artikel 38 der Octrooiwet is; dat dit meebrengt dat het recht, hetwelk Lamp aan de overdracht van het octrooi ontleende, niet werd getroffen door het feit, dat de overeenkomst, ter uitvoering waarvan Vonk zijn recht zonder voorbehoud aan Lamp overdroeg, later door ontbinding werd teniet gedaan, en daartoe niet afdoet, dat Lamp, toen het octrooi hem werd overgedragen, van de mogelijkheid dier tenietdoening niet onkundig was;”<sup>29</sup>

De Hoge Raad is in zijn arrest helder: op grond van de wetsgeschiedenis moet de overdracht van een octrooi abstract worden geacht. De wanprestatie van Van de Leemput jegens Vonk en de ontbinding van hun overeenkomst, regardeert de overdracht van het octrooi van Van de Leemput naar Lamp niet, ook al was Lamp niet te goeder trouw ten tijde van de koop en de overdracht.

#### 4.3.5 DISCUSSIE

Er is kritiek gekomen op de uitspraak van de Hoge Raad. Van Oven vond het onverteerbaar dat in geval van sequentiële overdrachten in het abstracte stelsel latere *verkrijgers te kwader trouw* veilig zijn tegen vernietiging van de eerste overeenkomst. Van Oven bepleit een causale overdracht waarbij alleen latere verkrijgers die te goeder trouw zijn, beschermd worden.<sup>30</sup> In de discussie speelde ook mee de vraag of de derdenbescherming van artikel 2014 oud BW<sup>31</sup> van toepassing zou zijn op octrooien. In het Bijblad van 1939 bestreden Telders en

28 BIE 1939, blz. 39.

29 BIE 1939, blz. 87.

30 Van Oven (1940), blz. 453–459.

31 Voor een analyse van artikel 2014 oud BW, zie Salomons (1997).

Meijers hierover elkaars standpunt.<sup>32</sup> Telders meende van wel omdat artikel 37 lid 2 van de Octrooiwet bepaalde dat octrooien als roerende zaken moesten worden beschouwd.<sup>33</sup> Meijers daarentegen achtte dit niet mogelijk op grond van artikel 2014 zelf, omdat het artikel niet van toepassing zou zijn op alle op naam staande onlichamelijk zaken (rechten). De toegevoegde waarde van deze discussie was beperkt, omdat, zoals Van Oven terecht had opgemerkt, artikel 2014 alleen van belang was bij overdrachten volgens het causale stelsel,<sup>34</sup> waar na vernietiging van bijvoorbeeld de overeenkomst tussen bijvoorbeeld A en B, een derde C heeft verkregen van een achteraf (na vernietiging) beschikkingsonbevoegde B. C wordt alleen beschermd als hij te goeder trouw is. In een abstract stelsel heeft artikel 2014 geen nut, nu bij vernietiging van de koopovereenkomst B gewoon beschikkingsonbevoegd is gebleven, en C dus verkregen heeft van een beschikkingsonbevoegde B. Hier wreekt zich dus de (impliciete) keuze voor een abstracte overdracht voor octrooien, terwijl de derdenbeschermingsbepalingen die op grond van het gemene recht van toepassing zijn, enkel op causale overdrachten zijn afgestemd.

Gezien de kritiek op de uitspraak van de Hoge Raad, kan de vraag worden opgeworpen of de beslissing van de Hoge Raad wel juist was.

Vóór de beslissing pleit dat uit de toelichting op artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899) inzake de overdracht van onroerende zaken, blijkt dat in dit artikel is uitgegaan van een abstracte overdracht. Aangezien uit het Rapport van de Subcommissie blijkt dat Jitta aangegeven had deze regeling over te nemen en daarbij dezelfde bewoording heeft gebruikt voor artikel 38 (met een grote nadruk op de zakenrechtelijke overeenkomst in de akte),

<sup>32</sup> BIE 1939, nr. 12, blz. 143.

<sup>33</sup> Artikel 37 lid 2 van de Octrooiwet (1910) luidde destijds:

“Zij (MB: het octrooi en de aanspraak op octrooi, zie lid 1) worden, behoudens de bijzondere voorschriften van deze wet, beschouwd als roerende zaken.”

Ook deze bepaling voert terug op de voorstellen van Jitta. Het oorspronkelijke tekstvoorstel van Jitta luidde:

“Het (MB: het octrooi) wordt, behoudens de bijzondere voorschriften van deze wet, beschouwd als een recht, onderworpen aan de wetsbepalingen voor roerende zaken.”

Zie proefdruk No. 5e, ‘Bepalingen ter aanvulling van het wetsontwerp voorgesteld door den heer Jitta. (Voorloopige redactie)’. In het Rapport van de Subcommissie staat hierover:

“Aan de orde komt nu Art. I van de voorstellen van den heer Jitta. De heer Jitta wijst erop, dat men het octrooi als eene roerende zaak kan beschouwen in analogie met het auteursrecht. De heer Snijder meent, dat het uit zijn aard eerder onroerend is. De heer d’Aulnis stelt voor te lezen “wordt beschouwd als eene roerende zaak” of “is onderworpen aan de wetsbepalingen voor roerende zaken.” De heer Enschedé geeft in overweging nu nog niet in eene beoordeeling der redactie te treden, doch zich te bepalen tot de in de voorstellen neergelegde beginselen.”

Daarna gaat de bespreking verder met de deeloverticht. Zie Rapport betreffende het octrooi-vraagstuk (1903), blz. 56.

<sup>34</sup> Van Oven (1940), blz. 454.

terwijl over een titel niet wordt gerept,<sup>35</sup> is het begrijpelijk dat dan deconclusie wordt getrokken dat de overdracht van octrooien in artikel 38 van de Octrooiwet (1910) eveneens abstract is. Als deze conclusie eenmaal getrokken is, kan de abstracte overdracht van octrooien gezien worden als een afwijking van het gemene recht. De opmerking in de memorie van toelichting dat voor het overige het gemene recht van toepassing is, helpt dan niet. Dat ziet immers niet meer op de vraag of de overdracht abstract of causaal is. In deze visie is immers reeds bepaald dat in artikel 38 van de Octrooiwet een abstracte overdracht is neergelegd.

Tegen de beslissing van de Hoge Raad pleit dat Jitta in eerste instantie de derdenbeschermingsbepalingen uit het Ontwerp BW (1899), neergelegd in de artikelen 101 tot en met 104 van het Ontwerp<sup>36</sup>, buiten beschouwing heeft gelaten. Een abstract tsel dient immers ook derdenbeschermingsbepalingen te hebben. Ook Jitta heeft zich dat kennelijk gerealiseerd en heeft een half jaar na zijn voorstel voor de regeling van de overdracht een toevoeging aan artikel 38 van de Octrooiwet geformuleerd en deze voorgesteld aan de Subcommissie. In het Rapport van de Subcommissie staat hierover:

“Op art. 36 (MB: later vernummerd tot artikel 38 van de Octrooiwet), dat nu aan de orde komt, heeft de heer Jitta eene aanvulling voorgesteld, luidende:

“Indien de overdracht niet is geschied door de rechthebbende, of indien zij nietig is op grond van de minderjarigheid of de curatele van den rechthebbende, werkt de nietigheid, zoo zij wordt ingeroepen, ook tegen hen, die onder bijzonderen titel eenig recht afleiden van dengene, aan wien het was overgedragen, in alle andere gevallen van nietigheid, herroeping of ontbinding, worden rechten te goeder trouw door derden onder bijzonderen titel verkregen geëerbiedigd.”

De heer Jitta meent, dat deze bepaling strekt tot vermeerdering van de rechtszekerheid. Hij heeft bij het ontwerpen der bepaling de voorstellen van de commissie voor de herziening van boek II van het burgerlijk wetboek gevolgd.”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Hierbij kan bedacht worden dat ook thans op grond van artikel 3:90 lid 2 BW de akte van levering voor de overdracht van onroerende zaken de titel van de overdracht nauwkeurig dient te vermelden.

<sup>36</sup> Deze bepalingen luiden als volgt:

“Art. 101. Indien eene overdracht lijdt aan volstrekke nietigheid, werkt deze nietigheid ook tegen hen, die onder bijzonderen titel eenig recht op de zaak afleiden van dengene, aan wien zij was overgedragen. Art. 102. Indien de overdracht verricht is door een minderjarige of onder curatele gestelde, werkt de nietigheid, zoo zij wordt ingeroepen, ook tegen hen, die onder bijzonderen titel eenig recht op de zaak afleiden van dengene, aan wien zij was overgedragen. Art. 103. In alle andere gevallen, waarin de nietigheid slechts door bepaalde personen kan worden ingeroepen, is de overdracht, tenzij voor eenig bijzonder geval anders is bepaald, vernietigbaar in dien zin, dat de nietigheid niet werkt tegen hen, die, vóór de vernietiging, onder bijzonderen titel eenig recht op de zaak verkregen van dengene, aan wien zij was overgedragen. Art. 104. In alle gevallen, waarin hetzij de wet, hetzij de titel, waarop de overdracht steunt, een recht erkent tot herroeping of ontbinding daarvan, werken deze niet tegen hen, die te voren onder bijzonderen titel eenig recht op de zaak verkregen van dengene, aan wien zij was overgedragen.” (cursivering MB)

Zie Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 165.

<sup>37</sup> Rapport betreffende het Octrooi-vraagstuk (1903), blz. 112.

Uit de bewoording en inhoud van de aanvulling kan worden opgemaakt, dat de aanvulling is geïnspireerd op de artikelen 102 en 103 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899). Anderzijds heeft Jitta het vereiste van goede trouw aan de bepaling toegevoegd (in het Ontwerp wordt het vereiste van goede trouw niet genoemd). Mogelijk doelde Jitta met zijn aanvulling op het gevaar dat ook de zakenrechtelijke overeenkomst kan worden vernietigd, herroepen en ontbonden, waarna latere verkrijgers van een beschikkingsonbevoegde hebben verkregen en alle latere overdrachten worden aangetast. Jitta wilde mogelijk hiervoor een derdenbeschermingsbepaling maken om derden die te goeder trouw onder bijzondere titel het octrooi zouden hebben verkregen, te beschermen (hetgeen de rechtszekerheid verhoogt).

Deze derdenbeschermingsbepaling van Jitta is evenwel niet overgenomen door de Subcommissie omdat het gemene recht hierin zou voorzien. Nadat Jitta zijn voorstel had geformuleerd, werd volgens het verslag namelijk als volgt gereageerd:

“De heer D’Aulnis kan de beteekenis van de voorgestelde aanvulling niet zoo dadelijk overzien, in elk geval meent hij, *dat daardoor wordt afgeweken van de in het burgerlijk wetboek neergelegde beginselen*. Met eene dergelijke wijziging kan hij zich niet vereenigen, daar het zijns inziens niet op den weg der commissie ligt het burgerlijk wetboek te verbeteren. De heer Enschedé vraagt of, wanneer de voorstellen van de door den heer Jitta bedoelde Staatscommissie wet worden, zij ook voor de octrooien zullen gelden. Zoo ja, dan kan men hier de bepaling veilig missen, *het is trouwens ook beter, dat de octrooien te dezen aanzien aan het gemeene recht onderworpen blijven*. Met goedvinden van den heer Jitta wordt besloten de aanvulling niet over te nemen, maar er in het rapport of de toelichting melding van te maken.”<sup>38</sup> (cursivering MB)

Hieruit kan worden opgemaakt dat de Subcommissie er vanuit ging, dat in het geval er iets mis zou gaan met de overdracht van een octrooi, de derdenbescherming wordt geregeld door het gemene recht. In dat licht bezien, kan worden geconcludeerd dat de Subcommissie er hoogstwaarschijnlijk vanuit ging, dat op grond van het algemene burgerlijk recht de overdracht van een octrooi causaal was en dat het gemene recht in de derdenbescherming zou voorzien. Voor een geslaagde overdracht is ook immers beschikkingsbevoegdheid nodig (‘nemo plus’-beginsel, zie hierna), hetgeen ook door het gemene recht geregeld wordt. Vanuit dit perspectief bezien wordt artikel 38 van de Octrooiwet veel nauwer geïnterpreteerd en worden hierin slechts de eisen aan de levering gelezen. Zoals Meijers het al in 1912 formuleerde:

“Het gebruik van den term overdracht, in plaats van levering (MB: in artikel 38), zal wel een slordigheid zijn.”<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Rapport betreffende het Octrooiiraagstuk (1903), blz. 112–113.

<sup>39</sup> Meijers (1912), blz. 2.

Als bedacht wordt dat in artikel 37 lid 2 neergelegd was dat octrooien als roerende zaken dienden te worden beschouwd, kan naar mening van schrijver dezes uit bovenstaande passage van het Rapport worden opgemaakt dat de Subcommissie er vanuit ging dat octrooien zo veel als mogelijk aan het gemene recht onderworpen zouden zijn, de overdracht dus net als in het gemene recht causaal zou zijn, de derdenbescherming eveneens door het gemene recht zou worden geregeld, en dat artikel 38 lid 1 slechts zag op de wijze van *levering* van octrooien. Bovendien, veronderstellende dat de leden van de Subcommissie zich daadwerkelijk gerealiseerd zouden hebben dat de overdracht van octrooien in afwijking van het gemene recht abstract zou zijn (hetgeen in het licht van de opmerking van D’Aulnis niet waarschijnlijk is), dan zouden zij waarschijnlijk wel met het voorstel van Jitta mee zijn gegaan en een speciale derdenbeschermingsbepaling (toegesplitst op de abstracte overdracht) hebben toegevoegd aan het ontwerp voor artikel 38. Gezien het voorgaande lijkt me evenzeer goed verdedigbaar dat de overdracht van een octrooi op grond van de wetsgeschiedenis causaal zou zijn.

Op grond van het bovenstaande zijn naar mening van schrijver dezes beide interpretaties van artikel 38 zeer goed verdedigbaar.

De keuze van Jitta van om artikel 38 van de Octrooiwet te baseren op artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) voor de abstracte overdracht van onroerende zaken, is natuurlijk de oorzaak van alle onduidelijkheid. De Hoge Raad heeft met Telders de opmerking van Jitta in ieder geval aangegrepen om te bepalen dat de overdracht van octrooien abstract was. Achteraf bezien was deze keuze van Jitta – ondanks zijn ongetwijfeld goede bedoelingen om een moderne wet te maken – een ongelukkige.

#### 4.3.6 WETSWIJZIGING

Ongeveer 45 jaar later heeft de wetgever duidelijkheid verschaft door op de controverse in te gaan in de memorie van toelichting bij de wetwijziging voor aanpassing van de Rijksoctrooiwet (1910) aan de destijds nieuw in te voeren Boeken 3, 5 en 6 BW. Allereerst herhaalt de wetgever weer de inleidende opmerkingen, dat het gewone vermogensrecht van toepassing is op octrooien:

“Deze regeling gaat ervan uit dat op het octrooi het gemene recht van toepassing is, voor zover daaraan in die afdeling niet wordt afgeweken.”<sup>40</sup>

Bij de toelichting op artikel 38 Row (1910) wordt vervolgens opgemerkt:

“In de thans voorgestelde redactie geldt het eerste lid voor de *leverings*-handeling (MB: cursivering memorie), terwijl voor het overige bij gebrek van een bijzonder regel, de gewone vereisten voor overdracht gelden, nl. de bevoegdheid van de vervreemder en een geldige titel. Daarmee is de bepaling in overeenstemming gebracht met het gemene recht dat zowel in de Nederlandse Antillen geldt als thans in Nederland.

<sup>40</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 5.



Voor het nieuwe Nederlandse recht geldt hetzelfde; verwezen moge worden naar artikel 3.4.2.2 lid 1 van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek (MB: thans artikel 3:84 lid 1 BW), waarop de voorgestelde bepaling aansluit met een soortgelijke wending als is gebezigd in de artikelen 3.4.2.4 e.v. van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek (MB: thans artikel 3:89 BW e.v.). Het voorgaande brengt mee dat voor de overdracht van een octrooi of een recht uit een octrooiaanvraag niet het zgn. abstracte stelsel van levering zal gelden, dat hier in afwijking van het gemene recht werd aangenomen door H.R. 28 april 1939, N.J. 1939, 866. In de eerste plaats is reeds voor het huidige recht de juistheid van de motivering van dit arrest betwist; men zie de noot van Meijers onder het arrest en J.C. van Oven, N.J.B. 1940, p. 453 e.v. In de tweede plaats verliest de rechtvaardiging voor deze afwijking – bescherming van derden – in belangrijke mate haar betekenis, wanneer verkrijgers te goeder trouw op andere wijze worden beschermd, zoals in het onderhavige ontwerp wordt voorgesteld door de toevoeging aan artikel 38 van een vierde lid, dat artikel 3.4.2.3b van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek (MB: thans artikel 3:88 BW) van toepassing verklaart.”<sup>41</sup>

Op grond van het bovenstaande moet aangenomen worden dat – in ieder geval sinds de invoering van het huidige BW in 1992 – de overdracht causaal is en dus een (geldige) titel is vereist voor de overdracht van een octrooi.<sup>42</sup>

#### 4.3.7 ARTIKEL 65 ROW 1995

Zoals hierboven al aangegeven is bij de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 voor de nieuwe artikelen 64 tot en met 69 betreffende het octrooi als deel van het vermogen, door de wetgever gesteld dat deze artikelen de regeling bevatten zoals neergelegd was in de oude artikelen 37 tot en met 42 van de oude Rijsoctrooiwet (1910).<sup>43</sup> De wetsartikelen betreffende het octrooi als deel van het vermogen zijn inhoudelijk niet veranderd bij de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995. De overdracht van octrooien vereist op grond van het gemene recht, artikel 3:84 lid 1 BW, een geldige titel en is derhalve eveneens causaal. Artikel 65 lid 1 Row 1995 betreft de formaliteiten voor de levering.

#### 4.3.8 BEGRIP TITEL

De titel, vereist voor een geslaagde overdracht, is de rechtsgrond, de juridische reden, voor de overdracht. Volgens Meijers is het een feit dat tot levering verplicht.<sup>44</sup> Er bestaat tussen de vervreemder en de verkrijger een bepaalde

41 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 8.  
42 Zie eveneens Brinkhof (1997), blz. 16.  
43 Tweede Kamer, vergaderjaar 1991–1992, 22 604 (R 1435), nr. 3, blz. 31.  
44 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 317.

rechtsbetrekking, die de grondslag vormt voor de levering en haar rechtvaardigt.<sup>45</sup> In deze rechtsbetrekking ligt de rechtvaardiging van de overdracht die door leveren wordt bewerkstelligd.<sup>46,47</sup>

Een veelvoorkomende titel is de verbintenis die ontstaat door het sluiten van een (obligatoire) koopovereenkomst. De koopovereenkomst is de eerste benoemde overeenkomst in Boek 7 BW ('Bijzondere overeenkomsten'). Artikel 7:1 BW luidt:

“Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.”<sup>48</sup>

Een zaak, vermeld in de bepaling, is een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object, zie artikel 3:2 BW. Octrooien zijn evenwel geen zaken, maar vallen onder de vermogensrechten, zie paragraaf 2.3. In Afdeling 7.1.10 BW is geregeld dat een koop ook vermogensrechten kan betreffen. Artikel 7:47 BW luidt:

“Een koop kan ook op een vermogensrecht betrekking hebben. In dat geval zijn de bepalingen van de vorige afdelingen van toepassing voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht.”

45 Zie onder meer Hartkamp (1974), blz. 398; Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 272; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 314; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 115; Hijma & Olthof (2017), nr. 110; Nieuwenhuis (2013), nr. 10.1.3.  
46 Bartels omschrijft de titel als volgt:

“Niemand draagt 'zomaar' zijn spullen over. Niet zomaar. Dus: met reden. De titel is de reden, de oorzaak, de rechtvaardiging van de levering/overdracht. Het verklaart waarom deze levering/overdracht plaatsvindt. Wie zich de vraag stelt wat in een concreet geval de titel van overdracht is, vraagt naar de reden van de overdracht.” (cursivering Bartels)

Zie Bartels (2004), blz. 4.  
47 Struycken schrijft over de causale overdracht:

“Het belangrijkste argument ten gunste van het causale stelsel (...) is een common sense-argument, dat wellicht als een aspect van de billijkheid is te beschouwen: de overdracht van eigendom komt niet uit het niets, maar is gebaseerd op de veronderstelling van de vervreemder dat een feit of een rechtshandeling bestond die hem tot overdracht verplichtte. Het causaliteitsbeginsel brengt vervolgens mee dat de levering in beginsel geen overdracht tot gevolg behoort te hebben gehad, wanneer die veronderstelling onjuist blijkt te zijn geweest. Het zou onbillijk en onnatuurlijk zijn om de vervreemder gebonden te achten aan een overdracht die hij, achteraf gezien, nooit werkelijk heeft gewild.”

Het citaat eindigt met een voetnoot waarin naar H.J. Snijders, Goederenrecht, 2001, nr. 318, wordt verwezen. Zie Struycken (2007), blz. 788.  
48 Door de gelaagde structuur van het BW zijn op de koopovereenkomst ook bepalingen uit Boek 6 BW, 'Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht', en Boek 3 BW, 'Vermogensrecht in het algemeen' van toepassing, waarbij specifieke bepalingen boven algemene gaan. Op het sluiten van de overeenkomst van een octrooikoop zijn onder meer Afdeling 6.5.2 BW, 'Het tot stand komen van overeenkomsten', en Titel 3.2 BW, 'Rechtshandelingen', van toepassing. Het sluiten van de koopovereenkomst is daarmee vormvrij (bij gebreke aan een specifieke bepaling in titel 7.1 BW) en komt tot stand door aanbod en aanvaarding, zie artikel 6:217 lid 1 BW. Indien het sluiten van de overeenkomst is gebeurd onder dwang, bedreiging of misbruik van omstandigheden, kan de koopovereenkomst op grond van artikel 3:44 lid 1 BW worden vernietigd. Als de koop onder invloed van dwaling is gesloten, kan de overeenkomst op grond van artikel 6:228 lid 1 BW worden vernietigd.



Indien artikel 7:47 BW met artikel 7:1 BW wordt gecombineerd en de koop een octrooi betreft, zou de koop van een octrooi kunnen worden omschreven als de overeenkomst waarbij de verkoper zich jegens de koper verbindt een octrooi 'te geven' en de koper zich jegens de verkoper verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen.

De hoofdverplichting van de verkoper is op grond van artikel 7:1 BW, het 'geven' van een zaak. Zoals in voetnoot 18 van paragraaf 2.3 al uiteengezet gaat het niet zoezeer om de zaak zelf, maar om het eigendomsrecht op de betreffende zaak, wordt ook bij koop niet alleen beoogd dat de verkoper de zaak 'geeft' (bewoording artikel 7:1 BW), maar dat de koper het eigendomsrecht op de zaak verkrijgt door levering van de zaak, die in de beoogde overdracht van de zaak (of preciezer geformuleerd: overdracht van het eigendomsrecht op de zaak) resulteert, alsmede dat de koper het bezit van de zaak verkrijgt.<sup>49</sup> Dit is neergelegd in artikel 7:9 leden 1 en 2 BW. De eerste zin van lid 1 luidt:

“De verkoper is verplicht de verkochte zaak met toebehoren *in eigendom over te dragen* en af te leveren.” (cursivering MB)

De zinsnede 'in eigendom over te dragen' betekent dat de verkochte zaak door een beschikkingsbevoegde aan de koper wordt geleverd, opdat het eigendomsrecht van de verkochte zaak op de koper overgaat.<sup>50</sup> In geval van toepassing van de bepaling op de octrooikoop (artikel 7:47 BW bepaalt immers dat de bepaling van toepassing is voor zover dit in overeenstemming is met de aard van het recht), is de verkoper verplicht het verkochte octrooi te leveren om de beoogde overdracht ervan te realiseren. Zoals hierna in paragraaf 4.5 zal worden uiteengezet, houdt het leveren onder meer het opmaken en ondertekenen van de akte van levering in. De eerste zin van artikel 7:9 lid 1 BW (zie hierboven) bepaalt dat de verkochte zaak *met toebehoren* moet worden geleverd. Wat deze toebehoren kunnen zijn, staat in de tweede zin van artikel 7:9 lid 1 BW:

“Onder toebehoren zijn de aanwezige titelbewijzen en bescheiden begrepen; voor zover de verkoper zelf daarbij belang behoudt, is hij slechts verplicht om aan de koper op diens verlangen en op diens kosten een afschrift of uittreksel af te geven.”

Toegepast op de octrooikoop zou gedacht kunnen worden aan het ter hand stellen van het octrooidossier. Omdat echter het gehele octrooidossier in beginsel openbaar toegankelijk is en de koper (net als iedere derde) deze kan inzien,<sup>51</sup> lijkt schrijver dezes de verkoper niet genoodzaakt om het octrooidossier

49 Bij roerende zaken geschiedt de levering in de regel door bezitsverschaffing (zie artikel 3:90 lid 1 BW). Echter, bij onroerende zaken moet naast het opmaken van een notariële akte en inschrijving ervan in de openbare registers (zie artikel 3:89 lid 1 BW) ook nog het bezit van de onroerende zaak worden verschaft. Dit geschiedt bijvoorbeeld door het overhandigen van de sleutels van het woonhuis direct na het opmaken van de notariële akte, zie Asser/Hijma 71 (2019), nr. 436.

50 In de terminologie van artikel 3:84 lid 1 BW is 'leveren' het handelen en 'de overdracht' het (beoogde) rechtsgevolg. 'Eigendom overdragen' wordt echter ook vaak gebruikt, waarbij blijkbaar zowel wordt bedoeld op het handelen ('leveren') door de verkoper en koper, als op het rechtsgevolg (de overdracht van het eigendomsrecht op de zaak in het vermogen van de koper).

51 Zie artikel 21 lid 1 Row 1995; een uitzondering staat in artikel 21 lid 3 Row 1995.

ter hand te stellen, maar zou dit natuurlijk wel kunnen doen. Het ter hand stellen van het octrooibewijs dat verstrekt wordt bij verlening, lijkt schrijver dezes eveneens niet nodig.<sup>52</sup>

Samengevat ontstaan door het sluiten van de koopovereenkomst dus twee verbintenissen: (i) de koper heeft jegens de verkoper de prestatie op zich genomen om de koopprijs te betalen,<sup>53</sup> terwijl (ii) de verkoper jegens de koper de prestatie op zich heeft genomen om het octrooi 'in eigendom over te dragen'. Deze laatste verbintenis vormt een veelvoorkomende titel voor de overdracht van een octrooi.

Maar ook andere verbintenissen, ontstaan uit obligatoire overeenkomsten, kunnen de titel voor een overdracht vormen. Hier kan worden gedacht aan ruilovereenkomsten, schenkingsovereenkomsten of maatschapovereenkomsten. Maar ook een onrechtmatige daad kan de bron vormen van een verbintenis die als titel van een overdracht kan fungeren.<sup>54</sup> Voorts zou verder nog aan een legaat kunnen worden gedacht, waarbij op de erfgenamen de verplichting rust het octrooi aan de legataris over te dragen. Ook een samenstel van twee verbintenissen kan een geldige titel opleveren: indien A een octrooi verkoopt aan B, waarop die het octrooi weer doorverkoopt aan C, dan vormen de beide verbintenissen de titel voor de rechtstreekse overdracht van het octrooi van A naar C.<sup>55</sup>

Artikel 3:84 lid 3 BW bepaalt dat twee soorten titels geen overdracht kunnen bewerken, namelijk (i) verbintenissen waarbij de overdracht beoogt het verschaffen van zekerheid (de zgn. fiduciaire overdrachten). Een dergelijke verbintenis rechtvaardigt niet een overdracht, maar wel de vestiging van een zekerheidsrecht zoals een stil pandrecht.<sup>56</sup> En voorts (ii) verbintenissen die de strekking missen het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, waarbij in de literatuur vaak bepaalde trustverhoudingen als voorbeeld worden genoemd.<sup>57</sup> De bepaling beoogt de geslotenheid van het goederenrechtelijk systeem te bewaken.

52 Naast het 'in eigendom overdragen' (een levering met als rechtsgevolg de overdracht van de eigendom) bepaalt artikel 7:9 lid 1 BW, dat de verkoper de verkochte zaak dient 'af te leveren'. In artikel 7:9 lid 2 BW staat dat hiermee bezitsverschaffing wordt bedoeld:

“Onder aflevering wordt verstaan het stellen van de zaak in het bezit van de koper.”

Indien deze bepaling wordt toegepast op de octrooikoop, dient de koper het bezit van het octrooi te verkrijgen. Op het bezit van een octrooi, alsmede het verkrijgen ervan, zal hierna in hoofdstuk 6 nader worden ingegaan.

53 Zie ook artikel 7:26 lid 1 BW, welke luidt:

“De koper is verplicht de prijs te betalen.”

54 Zie bijvoorbeeld NJ 1968, 42 (Pos/Van den Bosch) en ECLI:NL:HR:2017:309.

55 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 113.

56 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 274, 276 en 277; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 193-195; Hijma & Olthof (2017), nr. 113 en 113a; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 118-119.

57 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 274, 276 en 278; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 200-203; Hijma & Olthof (2017), nr. 113 en 113a; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 120-120b.

### 4.3.9 BEPAALDHEID VAN DE TITEL

In artikel 3:84 lid 2 BW is bepaald:

“Bij de titel moet het goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn.”

In de wetsgeschiedenis wordt geen toelichting op deze bepaling gegeven.<sup>58</sup> In de doctrine is niet duidelijk of dit lid betrekking heeft op de titel of op de levering.<sup>59</sup> Indien het betrekking heeft op de titel, hetgeen uit de letterlijke bewoording en de plaatsing na artikel 3:84 lid 1 BW zou kunnen worden opgemaakt, blijkt onduidelijk te zijn wat het meer biedt dan artikel 6:227 BW, welke luidt:

“De verbintenissen die partijen op zich nemen, moeten bepaalbaar zijn.”

Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 6:227 BW volgt dat aan de bepaalbaarheid van een overeenkomst geen al te strenge eisen mogen worden gesteld:

“Het vereiste van een *bepaald onderwerp* geldt voor alle rechtshandelingen, doch behoeft niet uitdrukkelijk in de wet te worden vermeld. (...) Bepaalbaar zijn de verbintenissen, wanneer de vaststelling naar van te voren vaststaande criteria kan geschieden. De criteria kunnen overigens een subjectief element inhouden. In een overeenkomst kan namelijk de nadere vaststelling van de inhoud aan een derde, ja zelfs aan een der partijen worden opgedragen. Deze laatste moet, gelijk in een constante rechtspraak is aangenomen, bij de uitvoering van deze taak te goeder trouw, dat wil zeggen met inachtneming van wat door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd, te werk gaan.”<sup>60,61</sup> (cursivering Parl.Gesch.)

Dit geldt bij de octrooikoop voor het te leveren octrooi. In plaats van zelf de octrooiën bij nummer te noemen, kunnen verkoper en koper het vaststellen van de verkochte octrooiën ook overlaten aan een derde. Te denken valt aan een situatie waarbij in het kader van de koop van een fabriek ook de octrooiën worden gekocht die op de werkwijze van het fabricageproces zien. Het vaststellen welke octrooiën zijn verkocht, zou bijvoorbeeld aan een octrooigemachtigde kunnen worden overgelaten. De gekochte octrooiën zijn dan (indirect) bepaald door het bij de koop vastleggen van het criterium en de aanwijzing van een derde die op een later tijdstip de afzonderlijke octrooiën aan de hand van het criterium zal bepalen.<sup>62</sup>

58 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 316–319; Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), blz. 1196–1203.

59 E.B. Rank-Berenschot, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:84 BW, aant. 3; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 316.

60 Parl. Gesch. Boek 6, blz. 895–896.

61 Vergelijk voor een recent voorbeeld: Hoge Raad 29 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:765 (Gemeente Amsterdam/Pullens).

62 Ook de hoogte van de te betalen koopprijs moet bepaalbaar zijn. De eis van bepaalbaarheid uit artikel 6:227 BW wordt hier uiterst soepel toegepast, omdat artikel 7:4 BW bepaalt dat wanneer de koop is gesloten zonder dat partijen ook de prijs hebben bepaald, de koper een redelijke prijs is verschuldigd. Artikel 7:4 BW luidt:

“Wanneer de koop is gesloten zonder dat de prijs is bepaald, is de koper een redelijke prijs verschuldigd; bij de bepaling van die prijs wordt rekening gehouden met de door de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gewoonlijk bedongen prijzen.”

Mogelijk is dat artikel 3:84 lid 2 BW ziet op de titels waarop artikel 6:227 BW niet van toepassing is (bijv. een (niet te) ruim geformuleerd legaat). Als aan het vereiste van bepaalbaarheid uit artikel 6:227 BW voor de obligatoire overeenkomst is voldaan, is dit reeds voldoende voor de verbintenis om als titel voor de overdracht te dienen. Aangenomen wordt dat wat betreft bepaaldheid, aan de titel andere eisen gesteld worden dan aan de levering.<sup>63</sup> Bij de levering dient namelijk het betreffende goed (octrooi) te worden geïndividualiseerd,<sup>64</sup> zodat partijen bij de goederenrechtelijke overeenkomst overeenstemming bereiken welk goed uit het vermogen van de vervreemder in het vermogen van de verkrijger over zal gaan. Indien de levering geschiedt bij akte, moet het goed nauwkeurig zijn omschreven in de akte. Een ander woord dat vroeger veelvuldig gebruikt werd voor deze akte is ‘titel’ (schriftelijk stuk, bestemd om tot bewijs te dienen van bijvoorbeeld een overdracht zoals een akte van levering). Zo schrijft Diephuis in 1880 over de causale overdracht:

“In de eerste plaats moet er zijn een regtstitel van eigendomsovergang. Wij hebben hierbij niet aan een titel te denken in den zin van een schriftelijk stuk, bestemd om tot bewijs te dienen van den overgang of van iets dat daaraan voorafgaat; in dien zin spreekt de wet enkel van een titel. Onder den regtstitel, waarvan hier sprake is, hebben wij eene handeling te verstaan, bestemd en geschikt om tot eigendomsovergang te leiden, als koop en verkoop, ruiling, schenking, eene handeling, die, hetzij daarvan een titel is opgemaakt of niet, de regtgrond is, die door de levering den eigendom doet overgaan.”<sup>65</sup>

Uit deze passage van Diephuis blijkt, dat wat nu een akte wordt genoemd, vroeger blijkbaar een ‘titel’ werd genoemd. (En wat wij nu meestal titel noemen, duidt Diephuis aan met ‘regtstitel’.) Bij interpretatie langs deze weg kan artikel 3:84 lid 2 BW ook betrekking hebben op de akte van levering, omdat voor de ‘titel’ ook de ‘akte van levering’ kan worden gelezen. De Hoge Raad lijkt deze interpretatie van artikel 3:84 lid 2 BW te volgen.<sup>66,67</sup>

Indien de koper zich dus niet over de prijs heeft bekommerd, is hij een redelijke prijs verschuldigd. De bepaling lijkt daarmee in het verlengde te liggen van de redelijkheid en billijkheid tussen partijen uit artikel 6:248 BW in afdeling 6.5.4 BW, ‘Rechtsgevolgen van overeenkomsten’, en de redelijkheid en billijkheid uit artikel 6:2 BW in afdeling 6.1.1 BW, ‘Algemene bepalingen’. In de Parlementaire Geschiedenis kon schrijver dezes dit echter niet terugvinden, maar schrijver dezes neemt aan dat de prijs dus ‘redelijke en billijk’ dient te zijn (voor zover dat ook al niet volgt uit beide voornoemde bepalingen). Daarmee is ook de te betalen koopprijs bepaalbaar en wordt in voorkomend geval na het sluiten van de koopovereenkomst vastgesteld. Met artikel 7:4 BW is de prijs, ook al hebben partijen hieromtrent niets afgesproken, alsnog bepaalbaar.

63 Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 316; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 117 en Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.1.3.

64 Zie paragraaf 4.5 betreffende de levering.

65 Zie Diephuis (1880), blz. 91.

66 Zie bijvoorbeeld HR 20 september 2002, NJ 2004, 182 en Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 316.

67 Mogelijk dat de Hoge Raad dit ook opmaakt uit het woord ‘omschreven’ in lid 2, omdat voor de meeste goederen (met uitzondering van roerende zaken, niet registergoederen) een akte voor de levering is vereist, terwijl de titel veelal een verbintenis is uit een (obligatoire) overeenkomst die mondeling werd gesloten. Beide interpretaties (titel gelezen als ‘rechtstitel’ versus titel gelezen als ‘titel van aankomst’ of ‘akte van levering’) lijken mogelijk.

Dit zou ook afgeleid kunnen worden uit de wetgeschiedenis van artikel 6:227 BW waar staat:

“(…) is art. 6.5.2.10 (MB: artikel 6:227 BW) bedoeld als een *versoepeling* voor de obligatoire overeenkomst van de voor alle rechtshandelingen geldende eis van een bepaald onderwerp, en wel één die niet los gezien kan worden van de eisen van redelijkheid en billijkheid waardoor de obligatoire overeenkomst blijktens art. 6.5.3.1 (MB: artikel 6:248 BW) mede wordt beheerst. De regel van art. 6.5.2.10 (MB: artikel 6:227 BW) leent zich dan ook niet voor toepassing op andere rechtshandelingen dan obligatoire overeenkomsten. Dat voor de zakelijke overeenkomst een iets strikter stelsel geldt, blijkt uit de artt. 3.4.2.2 lid 2 (MB: artikel 3:84 lid 2 BW), 3.4.2.4 (MB: artikel 3:89 BW) en 3.4.2.11 (MB: artikel 3:98 BW) waarvan zeker het eerste artikel overigens op een ruime uitleg aanspraak kan maken, in het bijzonder wanneer het om overdracht bij voorbaat van toekomstige goederen gaat.”<sup>68</sup> (cursivering MB)

De wetgever geeft aan dat artikel 6:227 BW een *versoepeling* is die niet los kan worden gezien van de verbintenisrechtelijke redelijkheid en billijkheid tussen partijen. De soepelheid is volgens de wetgever niet van toepassing buiten het verbintenisrecht, in het bijzonder niet voor de zakelijk overeenkomst. Voor de zakelijke overeenkomst geldt volgens de wetgever een *strikter* stelsel, hetgeen zou blijken uit het huidige artikel 3:84 lid 2 BW en 3:89 BW. Het is ook in de literatuur algemeen aanvaard dat de eisen wat betreft bepaalbaarheid die worden gesteld aan de twee titels (‘rechtstitel’ vs. ‘aankomsttitel’) verschillend zijn. De (rechts) titel moet voldoende bepaalbaar zijn om de overdracht van het geleverde goed te rechtvaardigen, terwijl in de titel van aankomst (de akte van levering) het overgedragen goed moet zijn geïndividualiseerd.<sup>69</sup>

#### 4.3.10 GELDIGHEID TITEL TEN TIJDE VAN LEVERING

Voor een geslaagde overdracht dient de titel geldig te zijn ten tijde van levering. Dit volgt uit artikel 3:84 lid 1 BW, waarin expliciet “een levering krachtens *geldige* titel” wordt vereist voor de overdracht. Een geldige *causa* (oorzaak) is vereist voor een geslaagde overdracht.<sup>70</sup> In geval van bijvoorbeeld een door partijen veronderstelde titel die er echter niet is<sup>71</sup> of een titel die van aanvang af nietig is (zie artikel 3:40 BW), is er geen geldige titel en kan de levering niet tot een overdracht leiden, ook al is de vervreemder beschikkingsbevoegd en wordt het octrooi geleverd bij akte en de akte ingeschreven in het octrooiregister (Octrooiencentrum Nederland is

immers lijdelijk, zie paragraaf 3.5). Hoewel het lijkt dat het octrooi is overgegaan, is het octrooi bij de vervreemder achtergebleven nu een geldige titel voor de overdracht ontbreekt. De overdracht is mislukt.

Een geldige titel blijft ook na slagen van de overdracht van belang.<sup>72</sup> Indien naderhand de titel met terugwerkende kracht tot aan in ieder geval de levering wegvalt, heeft dit direct consequenties voor de overdracht. Vernietiging van bijvoorbeeld een koopovereenkomst kan onder meer wegens wilsgebreken, zoals bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden (zie artikel 3:44 lid 1 BW), dwaling (artikel 6:228 BW), geestelijke stoornis (3:34 BW) of wegens Paulianeus gedrag waarbij schuldeisers worden benadeeld (artikel 3:45 lid 1 BW). Bijvoorbeeld als er bedrog in het spel was en de koopovereenkomst wordt vernietigd op grond van artikel 3:44 BW, dan werkt deze vernietiging op grond van artikel 3:53 lid 1 BW terug tot op het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Dit betekent dat de koopovereenkomst met terugwerkende kracht niet bestaan heeft en de verbintenis tot overdracht, welke de titel vormde voor de overdracht, weg is gevallen. Achteraf bezien heeft de levering dan plaatsgevonden zonder dat een geldige titel bestond en is de overdracht van het goed dan ook niet geslaagd. Daarmee valt het octrooi van rechtswege weer in het vermogen van de vervreemder. Het vernietigen van de obligatoire koopovereenkomst heeft het goederenrechtelijke effect, dat het octrooi (een goed) uit het vermogen van de verkrijger van rechtswege terugkeert in het vermogen van de vervreemder alsof dat zijn vermogen nooit heeft verlaten.<sup>73</sup>

De vernietiging van een vernietigbare rechtshandeling, zoals bijvoorbeeld een koopovereenkomst gesloten onder misbruik van omstandigheden, geschiedt op grond van artikel 3:49 BW, hetzij door een rechterlijke uitspraak, hetzij door een buitengerechtigde verklaring. Deze buitengerechtigde verklaring die een rechtshandeling vernietigt, wordt op grond van artikel 3:50 lid 2 BW door hem in wiens belang de vernietigingsgrond bestaat, gericht tot hen die partij bij de rechtshandeling zijn. Bij een standaard koopovereenkomst is dat de wederpartij. Indien de koopovereenkomst een octrooi betreft, is na de vernietiging door de buitengerechtigde verklaring de vervreemder weer rechthebbende vanwege het goederenrechtelijk effect van de vernietiging. Mogelijk is evenwel dat de wederpartij zich op het standpunt stelt dat de koopovereenkomst niet kan worden vernietigd. In het geval dat de wederpartij niet in de vernietiging berust, zal Octrooiencentrum Nederland niet de vervreemder als rechthebbende registreren. Naar mening schrijver dezes geeft artikel 3:50 lid 2 BW hier de richting van de oplossing. Lid 2 luidt:

68 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en t), blz. 1123.

69 Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 316; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 117; E.B. Rank-Berenschot, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:84 BW, aant. 3.

70 Zoals hierboven uiteengezet, gold vroeger de abstracte leer voor de overdracht van octrooien. In een abstract stelsel is de overdracht geabstraheerd van de geldigheid van de titel (zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 273).

71 *Titulus putativus* of putatieve titel, een door partijen ten onrechte veronderstelde titel, bijvoorbeeld ‘het door een later, op het ogenblik der levering nog onbekend, testament herroepen legaat’, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 322.

72 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 275; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 318-320; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 114-115; Hijma & Olthof (2017), nr. 111-112.

73 Bij ontbinding van een wederkerige overeenkomst ontstaan op grond van artikel 6:271 BW tussen de partijen verbintenissen tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties. Bij ontbinding van een koopovereenkomst vormt een van deze verbintenissen de titel voor de “terug-overdracht” van het goed van de verkrijger naar de oorspronkelijke vervreemder. Het goed keert dus niet van rechtswege terug in het vermogen van de vervreemder door de ontbinding.

“Een buitengerechtigde verklaring kan een rechtshandeling met betrekking tot een registergoed die heeft geleid tot een inschrijving in de openbare registers of tot een levering van een registergoed, bestemde akte, slechts vernietigen indien alle partijen in de vernietiging berusten.”

Indien alle partijen in de vernietiging berusten, zouden partijen hieromtrent een akte kunnen opmaken waarin zowel de berusting in de vernietiging door een buitengerechtigde verklaring, als het goederenrechtelijk effect hiervan tot uitdrukking komt. (Aangezien een octrooi geen registergoed is (zie nader hierover paragraaf 4.5 hieronder), is na het opmaken van de akte schriftelijk vastgelegd dat de vervreemder na de vernietiging door de buitengerechtigde verklaring weer rechthebbende is geworden.) De meest gereede partij kan dan Octrooiencentrum Nederland om inschrijving van deze akte verzoeken, waarna in het octrooieregister de vervreemder weer als rechthebbende wordt aangetekend. Indien echter een partij, en in het bijzonder de in het octrooieregister ingeschreven octrooihouder, niet berust in de vernietiging, zal Octrooiencentrum Nederland niet kunnen nagaan of de vernietiging middels een buitengerechtigde vernietiging al dan niet geslaagd is. Bij twist tussen partijen zal geen wijziging in het octrooieregister worden aangetekend. Dan rest slechts het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak, het alternatief genoemd in artikel 3:49 BW. Op grond van artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995 kan de dagvaarding in het octrooieregister worden ingeschreven. Indien de octrooihouder tussentijds het octrooi zou verkopen en leveren aan een derde, wordt deze derde niet te goeder trouw geacht ten aanzien van de vernietigingsprocedure die voor de rechter is gestart.<sup>74</sup> Zodra een eindbeslissing aangaande de vordering tot vernietiging in kracht van gewijsde is gegaan, kan daarvan op verzoek van de meest gereede partij in het octrooieregister aantekening worden gedaan.<sup>75</sup>

#### 4.3.11 VOORWAARDELIJKE TITEL

De titel van een overdracht kan een voorwaardelijke zijn.<sup>76</sup> Artikel 3:38 lid 1 BW bepaalt dat:

“Tenzij uit de wet of uit de aard van de rechtshandeling anders voortvloeit, kan een rechtshandeling onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht.”

Dit brengt zich mee dat de verbintenissen uit een obligatoire overeenkomst ook voorwaardelijk kunnen zijn. In artikel 6:21 BW is dit als volgt geformuleerd:

“Een verbintenis is voorwaardelijk, wanneer bij rechtshandeling haar werking van een toekomstige onzekere gebeurtenis afhankelijk is gesteld.”

<sup>74</sup> En is een beroep door de derde op artikel 3:88 lid 1 BW niet mogelijk.

<sup>75</sup> Vergelijkbaar met artikel 75 lid 9 Row 1995 en artikel 78 lid 8 Row 1995.

<sup>76</sup> Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 121-127f; Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 238-243 en 284; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 321; Hijma & Olthof (2017), nrs.132-133.

De voorwaarde dient een toekomstige onzekere gebeurtenis te betreffen waarvan niet alleen voor partijen, maar ook objectief gezien niet zeker is of zij zal intreden.<sup>77</sup> Daarmee kan de titel van een overdracht eveneens voorwaardelijk zijn. De overdracht is dan ook onder de betreffende voorwaarde geschiedt, hetgeen is neergelegd in artikel 3:84 lid 4 BW:

“Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.”

Bij de uitvoering van een voorwaardelijke overdracht dient de vervreemder beschikkingsbevoegd te zijn en voeren partijen gewoon de levering uit. Partijen doen er verstandig aan de voorwaardelijke titel in de akte van levering te vermelden. Dan kan niet de indruk bij derden ontstaan of tussen partijen onduidelijkheid rijzen, dat na het sluiten van de voorwaardelijke overeenkomst de titel (stilzwijgend) door partijen zou zijn aangepast tot een onvoorwaardelijke.<sup>78,79</sup>

Anders dan vernietiging heeft de vervulling van een voorwaarde geen terugwerkende kracht, hetgeen uitdrukkelijk in artikel 3:38 lid 2 BW bepaald is:

“De vervulling van een voorwaarde heeft geen terugwerkende kracht.”

Hierna zullen de opschortende voorwaarde en de ontbindende voorwaarde kort worden toegelicht.

#### (A) OPSCHORTENDE VOORWAARDE

In geval van een opschortende voorwaarde werkt een verbintenis pas als de (toekomstige, onzekere) gebeurtenis heeft plaatsgevonden. In de eerste zinsnede van artikel 6:22 BW staat dit als volgt geformuleerd:

“Een opschortende voorwaarde doet de werking der verbintenis eerst met het plaatsvinden der gebeurtenis aanvangen;”

<sup>77</sup> W.L. Valk, T&C Vermogensrecht (2017), art. 6:21 BW.

<sup>78</sup> Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 413.

<sup>79</sup> Zie voorts over het opnemen van de voorwaarde(n) in de akte, paragraaf 4.5.5 inzake de voorwaardelijke levering.

Zolang de voorwaarde niet is vervuld, zijn zowel de vervreemder als de verkrijger (dus beiden) voorwaardelijk rechthebbende op het goed (of eigenaar als het een zaak betreft), de vervreemder onder ontbindende voorwaarde en de verkrijger onder opschortende voorwaarde.<sup>80</sup> Pas als de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, verkrijgt de verbintenis en daarmee de titel pas haar werking en groeit de overdracht uit tot een volle overdracht op moment van vervulling van de voorwaarde. Dit gebeurt van rechtswege. Zoals hierboven aangegeven, gaat op grond van artikel 3:38 lid 2 BW het betreffende goed niet over met terugwerkende kracht, maar op het moment van plaatsvinden van de gebeurtenis waardoor de voorwaarde is vervuld. Partijen behoeven (in beginsel, zie het voorbeeld hierna) niets te doen.

Een voorbeeld van de overdracht van een octrooi onder opschortende voorwaarde illustreert het voorgaande: A verkoopt zijn octrooi aan B onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopprijs binnen drie maanden na sluiting van de koopovereenkomst. Partijen maken vervolgens de akte van levering op en vermelden daarin dat het octrooi wordt geleverd op grond van de voorwaardelijke titel, welke de opschortende voorwaarde van betaling binnen drie maanden bevat. De akte van levering kan vervolgens door een van de partijen aan Octrooiencentrum Nederland worden aangeboden ter inschrijving in het octrooieregister.<sup>81</sup> B is hierna slechts voorwaardelijk rechthebbende op het octrooi geworden, afhankelijk van een (toekomstige, onzekere) gebeurtenis. B wordt dan ook niet als rechthebbende in het octrooieregister aangetekend. Zodra B de koopprijs binnen de termijn van drie maanden aan A heeft voldaan, wordt B volledig rechthebbende op het octrooi. Partijen behoeven daarvoor niets meer te doen, na vervulling van de voorwaarde (betaling) geschiedt de volle verkrijging door B van rechtswege. Hoewel inschrijving geen constitutief vereist is (een octrooi is geen registergoed, zie nader hierover paragraaf 4.5 hieronder), doet B er echter verstandig aan de vervulling van de voorwaarde in het octrooieregister te laten inschrijven.<sup>82</sup> Octrooiencentrum Nederland zal hierop B als rechthebbende in het octrooieregister aantekenen. B verkrijgt onvoorwaardelijke recht op het octrooi op het moment van betaling van de koopprijs ingevolge artikel 3:38 lid 2 BW. B verkrijgt dus het octrooi niet met terugwerkende kracht tot aan de levering.

80 Zie r.o. 4.2.3 in HR 3 juni 2016, ECLI:HR:2016:1046, NJ 2016, 290, (Rabobank/Reuser). De Hoge Raad vervolgt hier met:

“en is hun beider beschikkingsbevoegdheid ten aanzien van de desbetreffende zaken dienovereenkomstig beperkt. (...) Wordt een pandrecht (...) op het voorwaardelijk eigendomsrecht gevestigd, dan ontstaat met voltooiing van de vestigingshandeling een onvoorwaardelijk pandrecht op het voorwaardelijke eigendomsrecht.”

De laatste zin betrof het geschilpunt tussen partijen.

81 Immers, ook akten van levering van onroerende zaken met daarin een opschortende voorwaarde kunnen in de openbare registers van het Kadaster worden ingeschreven op grond van artikel 17 lid 1 sub a BW. Inschrijving in het octrooieregister zou kunnen worden gebaseerd op artikel 64 lid 2 Row 1995 of (van overdracht is immers nog geen sprake) subsidiair op artikel 4 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995.

82 De vervulling van een voorwaarde kan immers ook in de openbare registers worden ingeschreven op grond van artikel 3:17 lid 1 sub c BW jo. artikel 30 Kadasterwet. Inschrijving van de voorwaarde in het octrooieregister zou kunnen worden gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995.

Indien B de koopprijs niet tijdig heeft betaald, wordt A weer onvoorwaardelijk rechthebbende. In beginsel behoeft dit niet te worden aangetekend in het octrooieregister, waarin Anogsteedsalsrechthebbendestaatgeregistreerd. Eenderde, hierna aangeduid met C, die zou willen weten wat de voorwaarde precies inhoudt, kan de ingeschreven akte inzien danwel opvragen bij Octrooiencentrum Nederland,<sup>83</sup> deze nalezen, en desgewenst bij partijen navraag kunnen doen naar de voorwaarde en de vervulling ervan. Indien octrooihouder A verklaart dat er betaald is, weet C dat hij zaken moet doen met B. Indien B het octrooi verkoopt en levert aan C, doch A hierna plots mededeelt dat de koopprijs toch niet was betaald, waarmee A nog steeds rechthebbende is en dus B beschikkingsonbevoegd was, komt het schrijver dezes voor dat C een beroep kan doen op de derdenbeschermingsbepaling van artikel 3:36 BW en alsnog rechthebbende wordt ten koste van A die een onjuiste verklaring jegens C heeft gedaan waarop C mocht vertrouwen.<sup>84</sup>

In artikel 3:92 BW is het eigendomsvoorbehoud geregeld, doch dit artikel heeft in beginsel alleen betrekking op roerende zaken, niet-registergoederen uit artikel 3:90 BW. In de parlementaire geschiedenis is echter opgemerkt:

“Het spreekt alleen van zaken, omdat slechts bij zaken van *eigendoms* voorbehoud sprake kan zijn. Het staat niet in de weg aan een overeenkomstige benadering van soortgelijke figuren, wanneer het niet om zaken maar om andere goederen gaat, b.v. erfpacht.”<sup>85</sup> (cursivering memorie)

De bepaling kan worden toegepast bij de overdracht van octrooien, maar is in beginsel niet zo heel interessant voor octrooien, aangezien artikel 3:92 BW toegesneden is op roerende zaken, niet-registergoederen.<sup>86</sup>

## (B) ONTBINDENDE VOORWAARDE

Partijen kunnen eveneens bij de obligatoire overeenkomst overeenkomen, dat een overdracht geschiedt onder een ontbindende voorwaarde.<sup>87</sup> Als de (toekomstige, onzekere) gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vervalt de verbintenis. In de tweede zinsnede van artikel 6:22 BW is dit als volgt geformuleerd:

83 Op grond van artikel 19 lid 4 Row 1995.

84 In het spiegelbeeldige geval is het natuurlijk net andersom. Indien A zou verklaren dat er nog niet is betaald en derhalve met hem zaken kan worden gedaan, zou C ook navraag moeten doen bij B. Als B verklaart dat de koopprijs nog niet is voldaan, kan C met A zaken doen. Als A het octrooi verkoopt en levert aan C, en nu B plots verklaart dat de koopprijs wel is betaald en dus A beschikkingsonbevoegd was, komt het schrijver dezes voor dat C een beroep kan doen op de derdenbeschermingsbepaling van artikel 3:36 BW en alsnog rechthebbende wordt ten koste van B die een onjuiste verklaring jegens C heeft gedaan waarop C mocht vertrouwen. C is natuurlijk helemaal veilig indien hij zowel bij A als bij B navraag doet.

85 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 389.

86 Zie voor een behandeling van het eigendomsvoorbehoud bij IE-rechten: Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.6.a.

87 Zie voor de bespreking van faillissement als ontbindende voorwaarde: Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.4.1.

“een ontbindende voorwaarde doet de verbintenis met het plaatsvinden der gebeurtenis vervallen.”

Dus zodra de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vervalt de verbintenis en daarmee de titel en mislukt alsnog in ons causale stelsel de overdracht. Het betreffende goed gaat van rechtswege over uit het vermogen van de verkrijger terug in het vermogen van de vervreemder. Zoals hierboven aangegeven, gaat op grond van artikel 3:38 lid 2 BW het betreffende goed niet over met terugwerkende kracht, maar op het moment van plaatsvinden van de gebeurtenis. Partijen hoeven (in beginsel, zie het voorbeeld hierna) niets te doen. Ook hier doen partijen, in het bijzonder de vervreemder, er verstandig aan de voorwaardelijke titel in de akte van levering te vermelden.<sup>88</sup>

Een voorbeeld van de overdracht van een octrooi onder ontbindende voorwaarde illustreert het voorgaande: A verkoopt zijn octrooi aan B onder de ontbindende voorwaarde dat B of zijn rechtsopvolgers aan A een licentie onder bepaalde (bij de obligatoire overeenkomst tot overdracht reeds vastgestelde) voorwaarden zal worden verleend als A per aangetekende brief om een licentie verzoekt. Partijen maken vervolgens de akte van levering op en vermelden daarin dat het octrooi wordt geleverd op grond van de voorwaardelijke titel, welke de ontbindende voorwaarde van de verlening van een licentie aan A bevat. B is hierna rechthebbende op het octrooi geworden, zij het onder de ontbindende voorwaarde.<sup>89</sup> De akte van levering kan vervolgens door een van de partijen aan Octrooiencentrum Nederland worden aangeboden ter inschrijving in het octrooiregister.<sup>90</sup> Octrooiencentrum Nederland zal hierna B als rechthebbende op het octrooi aantekenen.<sup>91</sup>

Zodra A per aangetekende brief om een licentie aan B vraagt en B weigert de licentie per kerende post, dan is A weer rechthebbende op het octrooi. Partijen behoeven hiervoor niets te doen, na vervulling van de ontbindende voorwaarde keert het octrooi van rechtswege terug in het vermogen van A. A doet er goed aan de vervulling van de voorwaarde in het octrooiregister te laten inschrijven.<sup>92</sup> Octrooiencentrum Nederland zal hierop A weer als rechthebbende in het octrooiregister aantekenen. A verkrijgt het octrooi weer volledig op het moment van vervulling van de voorwaarde, in het voorbeeld de weigering van de licentie, ingevolge artikel 3:38 lid 2 BW. (A verkrijgt dus het volle recht op

<sup>88</sup> Zie daarnaast paragraaf 4.5.5.

<sup>89</sup> Naar mening schrijver dezes volgt uit r.o. 4.2.3 in HR 3 juni 2016, ECLI:HR:2016:1046, NJ 2016, 290, (Rabobank/Reuser) – zie voetnoot 80 hierboven – dat de vervreemder A ook nog rechthebbende op het octrooi is, namelijk onder opschortende voorwaarde.

<sup>90</sup> Immers, ook akten van levering van onroerende zaken met daarin een ontbindende voorwaardelijk kunnen in de openbare registers van het Kadaster worden ingeschreven. Inschrijving in het octrooi-register zou kunnen worden gebaseerd op artikel 64 lid 2 Row 1995.

<sup>91</sup> Indien B het octrooi doorverkoopt en levert aan C, dan verkrijgt C het octrooi onder de ontbindende voorwaarde op grond van het *nemo plus*-beginsel (zie hierna). C kan zich niet beroepen op onbekendheid met de ontbindende voorwaarde, nu hij deze door raadpleging van de akte via het octrooiregister in het register van stukken de ontbindende voorwaarde kon kennen.

<sup>92</sup> De vervulling van een voorwaarde kan immers ook in de openbare registers worden ingeschreven op grond van artikel 3:17 lid 1 sub c BW jo. artikel 30 Kadasterwet. Inschrijving van de voorwaarde in het octrooiregister zou kunnen worden gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995, zeker als het een feit is.

het octrooi niet met terugwerkende kracht tot aan de levering of op het moment van inschrijving van de voorwaarde in het octrooiregister.)

#### 4.3.12 VERBINTENIS ONDER EEN TIJDSBEPALING

Een rechtshandeling kan ook onder een tijdsbepaling worden verricht.<sup>93</sup> Dit volgt uit artikel 3:38 lid 1 BW, welke luidt:

“Tenzij uit de wet of uit de aard van de rechtshandeling anders voortvloeit, kan een rechtshandeling onder een tijdsbepaling of een voorwaarde worden verricht.”

Dit brengt met zich mee dat uit een obligatoire overeenkomst verbintenissen onder een tijdsbepaling kunnen voortvloeien,<sup>94</sup> en daarmee is de titel van een overdracht ook onder een tijdsbepaling. Hoewel door partijen vaak een vast tijdstip zal worden afgesproken, hoeft evenwel het exacte tijdstip vooraf niet vast te staan om als een rechtshandeling onder tijdsbepaling te worden gekwalificeerd. De rechtshandeling is ook onder een tijdsbepaling, indien deze afhankelijk is van een toekomstige gebeurtenis waarvan het tijdstip niet bekend is, doch het wel geheel zeker is dat de gebeurtenis zal plaatsvinden,<sup>95</sup> zoals het overlijden van een persoon.<sup>96</sup>

#### (A) CONVERSIE OVERDRACHT ONDER EEN ONTBINDENDE TIJDSBEPALING

Indien de titel tot overdacht beoogt dat het goed (bijvoorbeeld een octrooi) slechts voor een bepaalde tijd overgaat, wordt de overdracht op grond van artikel 3:85 lid 1 BW van rechtswege geconverteerd in de vestiging van een vruchtgebruik. Om precies te zijn: niet de overdracht wordt geconverteerd, maar de verbintenis (de titel). De verbintenis tot overdracht voor een bepaalde tijd geldt van rechtswege als een verbintenis tot vestiging van een tijdelijk vruchtgebruik ten behoeve van de verkrijger. Als partijen nastreven dat het goed slechts voor een bepaalde tijd wordt overgedragen, bijvoorbeeld partijen willen dat een octrooi voor slechts een jaar wordt overgedragen, dan wordt van rechtswege – ondanks de wil van partijen – niet het octrooi verkregen, maar alleen het vruchtgebruik op het betreffende octrooi voor een jaar. Het bloot eigendom blijft bij ‘de vervreemder’ achter. Artikel 3:85 lid 1 BW bepaalt namelijk:

<sup>93</sup> Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 319–320; Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 245–246; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 128; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 433.

<sup>94</sup> Zie voor verbintenissen onder tijdsbepaling tevens de artikelen 6:39 BW en 6:40 BW.

<sup>95</sup> Het tegenovergestelde dus van een voorwaardelijke rechtshandeling, waarbij de toekomstige gebeurtenis onzeker is.

<sup>96</sup> Dat is een zekerheid, waarbij tegelijk in de regel onduidelijk is wanneer dit plaatsvindt. Statistieken bieden vaak de geruststelling dat dit (nog ver) in de toekomst ligt. Immers, hoe ouder een persoon, hoe hoger zijn levensverwachting.



“Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed voor een bepaalde tijd, wordt aangemerkt als een verbintenis tot vestiging van een vruchtgebruik op het goed voor de gestelde tijd.”

De vervreemder heeft na ‘de overdracht’ derhalve niet het octrooi verloren, maar is een bloot rechthebbende op het octrooi geworden.

De ‘akte van levering’<sup>97</sup> kan door een van de partijen aan Octrooiencentrum Nederland worden aangeboden ter inschrijving in het octrooieregister. Na het verstrijken van de overeengekomen periode eindigt het vruchtgebruik en verkrijgt de bloot rechthebbende weer het volle recht op het octrooi. Was het tijdstip van het verstrijken van de termijn vooraf onzeker (bijvoorbeeld het overlijden van een persoon), dan kan dit worden aangetekend in het octrooieregister.<sup>98</sup>

#### (B) CONVERSIE OVERDRACHT ONDER EEN OPSCHORTENDE TIJDSBEPALING

In geval dat de levering plaatsvindt ten titel van een verbintenis onder een opschortende tijdsbepaling, bijvoorbeeld A verplicht zich tot overdracht van zijn octrooi aan B over acht maanden, en partijen gaan direct over tot levering, dan wordt bij de levering wederom onmiddellijk een vruchtgebruik gevestigd. Ook hier wordt van rechtswege de titel (de verbintenis) geconverteerd. B wordt onmiddellijk rechthebbende op het octrooi, doch ten gunste van A wordt tegelijkertijd van rechtswege een recht van vruchtgebruik gevestigd. B is dus na levering bloot rechthebbende tot aan de overeengekomen tijdsbepaling. Deze conversie van de verbintenis vindt plaats op grond van artikel 3:85 lid 2 BW, welke luidt:

“Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed onder opschortende tijdsbepaling, wordt aangemerkt als een verbintenis tot onmiddellijke overdracht van het goed met gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de vervreemder op het goed voor de gestelde tijd.”<sup>99</sup>

De ‘akte van levering’<sup>100</sup> kan door een van de partijen aan Octrooiencentrum Nederland worden aangeboden ter inschrijving in het octrooieregister.<sup>101</sup> Na het verstrijken van de overeengekomen periode eindigt het vruchtgebruik en verkrijgt de bloot rechthebbende uiteindelijk het volle recht op het octrooi. Was het tijdstip

97 Van rechtswege geconverteerd in een ‘akte van vestiging van vruchtgebruik’.

98 Immers ‘de verschijning van een onzeker tijdstip, aangeduid in de aan een ingeschreven rechtshandeling verbonden tijdsbepaling’ kan ook in de openbare registers worden ingeschreven op grond van artikel 3:17 lid 1 sub c BW jo. artikel 30 Kadasterwet. Inschrijving in het octrooieregister van de verschijning van een onzeker tijdstip zou kunnen worden gebaseerd op artikel 5 lid 1 sub b Uitvoeringsbesluit Row 1995.

99 Lid 2 ziet niet op een verbintenis onder opschortende tijdsbepaling, ter uitvoering waarvan de levering pas wordt verricht nadat het betreffende tijdstip is aangebroken, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 320.

100 Van rechtswege geconverteerd in een ‘akte van (onmiddellijke) overdracht en gelijktijdige vestiging van vruchtgebruik’.

101 Reeds hiervoor is het opnemen van de titel met de opschortende tijdsbepaling in de ‘akte van levering’ nuttig.

van het verstrijken van de termijn vooraf onbekend (bijvoorbeeld het overlijden van een persoon), dan kan – zoals hiervoor reeds aangegeven voor de ontbindende tijdsbepaling – dit worden aangetekend in het octrooieregister.

Tot slot zij opgemerkt dat in de octrooi-praktijk in akten van levering titels onder voorwaarde of een tijdsbepaling een zeldzaamheid zijn.

#### 4.4 BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID

Voor de overdracht is volgens artikel 3:84 lid 1 BW naast een geldige titel tevens beschikkingsbevoegdheid vereist:

“Voor de overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem *die bevoegd is over het goed te beschikken*.” (cursivering MB)

De zinsnede ‘die bevoegd is over het goed te beschikken’ wordt kortweg met ‘beschikkingsbevoegdheid’ aangeduid in de literatuur.<sup>102</sup> Beschikkingsbevoegdheid houdt in dat de vervreemder de juridische bevoegdheid heeft om een goed over te dragen (veelal aangeduid met ‘vervreemden’ als een tekstpassage betrekking heeft op beschikkingsbevoegdheid).<sup>103</sup> In de regel is alleen de rechthebbende op het betreffende goed beschikkingsbevoegd. In geval van octrooien is dus de rechthebbende op het octrooi in beginsel beschikkingsbevoegd. Er bestaan uitzonderingen op deze hoofdregel. In geval van bijvoorbeeld faillissement verliest de rechthebbende over zijn goederen de beschikkingsbevoegdheid en verkrijgt de faillissementscurator deze, hoewel de curator niet rechthebbende is (rechthebbende blijft de persoon die failliet is verklaard). In geval van surseance van betaling (artikel 228 Fw) of meerderjarigenbewind (artikel 1:438 lid 2 BW) is de beschikkingsbevoegdheid van de rechthebbende aan banden gelegd doordat voor overdracht medewerking van een bewindvoerder is vereist.

Er vanuit gaande dat alleen de rechthebbende op het goed beschikkingsbevoegd is, brengt dit met zich dat alle andere personen – die niet rechthebbende zijn – beschikkingsonbevoegd zijn. Zij kunnen een goed niet vervreemden of bezwaren. Een levering op basis van een geldige titel door iemand die niet bevoegd (of gerechtigd) is om over het goed te beschikken, resulteert niet in een geslaagde overdracht van het goed. *Niemand kan meer rechten overdragen dan hij zelf heeft*.<sup>104</sup>

102 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 285-286; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 137-142; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 360-363; Nieuwenhuis (2013), nr. 10.1.6.

103 De schakelbepaling van artikel 3:98 BW heeft ook betrekking op artikel 3:84 lid 1 BW. Dit betekent dat de bevoegdheid zich ook uitstrekt tot het vestigen van een beperkt recht op een goed (veelal aangeduid met ‘bezwaren’ als een tekst betrekking heeft op beschikkingsbevoegdheid), wijzigen van het beperkt recht of er afstand van doen.

104 De regel bestond al in het Romeinse recht en luidde:

“Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.”

(Niemand kan meer rechten op een ander overdragen dan hij zelf had.). Digesten 50, 17, 54 (Ulpianus), zie Zwalfve (2006), blz. 259.



Dit wordt ook wel kortweg aangeduid als het ‘nemo plus’-beginsel. Hieruit vloeit ook voort dat indien een octrooi bezwaard is met een beperkt recht, de rechthebbende het recht alleen met het daarop rustende beperkte recht kan overdragen. De eigenaar van een zaak waarop een vruchtgebruik is gevestigd, kan alleen de resterende blote eigendom overdragen. Geheel analoog kan in het geval dat op een octrooi een vruchtgebruik rust, de rechthebbende alleen het blote octrooirecht overdragen.

Indien het recht is verkregen onder een ontbindende of een opschortende voorwaarde, kan het recht slechts onder de daarop rustende voorwaarde worden overgedragen. Immers de verkrijger heeft op grond van artikel 3:84 lid 4 BW slechts het goed onder de betreffende voorwaarde verkregen:

“Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts *een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.*”

Indien de verkrijger zijn recht aan een derde wil overdragen, dan kan hij – inachtig het ‘nemo plus’-beginsel – slechts het recht onder de betreffende voorwaarde verder overdragen aan de derde. De derde verkrijgt derhalve het recht onder deze voorwaarde uit de eerdere overdracht.

#### 4.4.1 TIJDSTIP

De beschikkingsbevoegdheid moet in beginsel bestaan op het tijdstip waarop de levering wordt voltooid.<sup>105</sup> Bij onroerende zaken is dit het moment van inschrijving van de akte van levering in de openbare registers. Dit betekent dat voor de overdracht van een octrooi – vooruitlopende op de volgende paragraaf waar zal worden uiteengezet dat een octrooi geen registergoed is – dat de vervreemder op het moment van ondertekenen van de akte van levering beschikkingsbevoegd dient te zijn. Indien de vervreemder na het opmaken van de akte van levering van het octrooi failliet gaat, kan de akte van levering zondermeer worden ingeschreven in het octrooiregister. Anders dan bij registergoederen is met het opmaken van de akte van levering namelijk de levering van het octrooi voltooid.

<sup>105</sup> Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 286; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 363.

#### 4.4.2 BESCHERMING TEGEN BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID

Voor de bescherming tegen beschikkingsonbevoegdheid worden in de regel twee voorwaarden gesteld.<sup>106</sup> Ten eerste dient de verkrijger te goeder trouw te zijn. Daarvoor is vereist dat de verkrijger niet alleen in de veronderstelling verkeerde, dat de vervreemder beschikkingsbevoegd was, maar behoefde ook niet gezien de omstandigheden en aanwijzingen daaraan te twijfelen. In artikel 3:11 BW staat over goede trouw:

“Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.”

Goede trouw ontbreekt dus indien de verkrijger de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende. Maar in gegeven omstandigheden behoort hij de juiste stand van zaken, al dan niet na onderzoek, te kennen. En als er nog goede redenen zijn om te twijfelen aan de beschikkingsbevoegdheid, is de verkrijger niet te goeder trouw.

Ten tweede wordt veelal toedoen vereist van de rechthebbende bij de schijn die is ontstaan. In Asser/Bartels & Van Mierlo is dit treffende verwoord:

“*dat de rechthebbende, ten koste van wie de verkrijger wordt beschermd, deze schijn heeft teweeggebracht.* Hieraan moet worden toegevoegd dat de rechthebbende soms niet zelf de schijn van beschikkingsbevoegdheid heeft teweeggebracht maar dat het ontstaan ervan *aan hem moet worden toegerekend.* (cursivering MB)  
Men duidt het hier bedoelde vereiste kortweg veelal aan als het ‘toedoenbeginsel’, zulks in overeenstemming met het Duitse ‘*Veranlassungsprinzip*’.”<sup>107</sup> (cursivering Asser)

Ook in de toelichting die Meijers geeft op de derdenbeschermingsartikelen in Boek 3 BW staat het toedoenbeginsel:

“Op de regel, dat de onbevoegdheid ook tegen derden-verkrijgers kan worden ingeroepen, maakt de wet in de volgende twee leden uitzonderingen. Daarvoor is nodig, *dat een rechthebbende iets heeft gedaan*, wat hem weliswaar niet als tekortkoming behoeft te worden aangerekend, maar wat toch rechtvaardigt, dat hij het risico van een mogelijk verlies van zijn goed ten bate van een verkrijger te goeder trouw moet dragen.”<sup>108</sup> (cursivering MB)

<sup>106</sup> Vergelijk Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 379.

<sup>107</sup> Zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 381, waarna diverse vindplaatsen ervan worden vermeld.

<sup>108</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 322.

Het toedoenbeginsel wijkt in sommige gevallen in het belang van de rechtszekerheid in een vlot verlopend rechtsverkeer. Indien een roerende zaak wordt gestolen, terwijl deze – zoals het een goed huisvader betaamd – veilig was opgeborgen achter slot en grendel, kan naar mening van schrijver dezes niet meer worden gezegd dat er sprake is van toedoen door de rechthebbende. Desalniettemin geniet de verkrijger wel bescherming onder artikel 3:86 BW, bijvoorbeeld indien de verkrijger de zaak heeft verkregen in (kort gezegd) een winkel (zie artikel 3:86 lid 3 sub a Row 1995). Het belang van een vlot lopend rechtsverkeer met voldoende rechtszekerheid voor derden weegt in dit geval zwaarder dan het toedoen-beginsel.

Tot slot wordt soms alleen bescherming verleend, indien de verkrijger zonder de bescherming nadeel zou lijden ten opzichte van de situatie waarin hij zou verkeren als hij wel van de juiste stand van zaken zou kennen.<sup>109</sup> Dit nadeelsvereiste is geen algemeen beginsel in het huidige BW. Voor derdenbescherming onder artikel 3:86 lid 1 BW dient de overdracht anders dan om niet te zijn geschied, terwijl dit vereiste in artikel 3:88 lid 1 BW niet wordt gesteld voor verkrijging van bescherming.<sup>110</sup>

#### 4.4.3 DERDENBESCHERMING ONDER ARTIKEL 3:88 LID 1 BW

Het causale stelsel heeft als gevolg dat een vernietiging van de titel alle latere overdrachten in beginsel doet mislukken. Een voorbeeld kan dit illustreren:

A is rechthebbende op een octrooi. A verkoopt en levert zijn octrooi aan B. Enige tijd later verkoopt en levert B het octrooi aan C. Vervolgens vernietigt A de koopovereenkomst met B (bijvoorbeeld wegens dwaling) hetgeen terugwerkende kracht heeft, waarmee met terugwerkende kracht ook de titel van de overdracht van A naar B wegvalt. De overdracht van A naar B is daarmee mislukt en A is rechthebbende gebleven. Ook de overdracht van B naar C is dan mislukt wegens beschikkingsonbevoegdheid van B. Immers, na de vernietiging van de koopovereenkomst door A is B geen rechthebbende op het octrooi geworden en heeft C geleverd gekregen van een beschikkingsonbevoegde. Op grond van de 'nemo plus'-regel kon B het octrooi van A niet overdragen aan C.

De vernietiging van de titel van een oudere overdracht werkt in beginsel als een domino-effect<sup>111</sup> door in de latere (jongere) overdrachten die alle met terugwerkende kracht zijn mislukt wegens beschikkingsonbevoegdheid. Dit bezwaar van het causale stelsel wordt door artikel 3:88 lid 1 BW

ondervangen.<sup>112,113</sup> C kan in het bovenstaande voorbeeld de derdenbescherming uit artikel 3:88 lid 1 BW invoeren, mits hij te goeder trouw is. Artikel 88 lid 1 BW luidt namelijk:

“Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht van een registergoed, van een recht op naam, of van een ander goed waarop artikel 86 niet van toepassing is, geldig, indien de verkrijger te goeder trouw is en de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.”

Allereerst kan worden vastgesteld dat deze bepaling op octrooien van toepassing is. Dit is expliciet bepaald in artikel 65 lid 4 Row 1995.<sup>114</sup> Artikel 3:88 lid 1 BW start met de zinsnede “Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder”. Dit betekent dat alleen bescherming wordt geboden tegen beschikkingsonbevoegdheid. De titel en levering van de betreffende overdracht moeten derhalve wel in orde zijn; tegen gebreken daarin beschermt artikel 3:88 lid 1 BW niet.

Een overdracht van een octrooi is ondanks beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder toch geldig, indien:

- de verkrijger te goeder trouw is; en
- de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.<sup>115</sup>

112 Zie ook Parl. Gesch. Boek 3, blz. 317, waar Meijers voorts schrijft:

“Nagenoeg hetzelfde resultaat is ook volgens het andere stelsel, hetwelk geen geldige titel verlangt – het z.g. abstracte stelsel – te bereiken. Dit stelsel behoeft immers alleen te worden aangevuld met een bepaling, die de vervreemder het recht geeft het bij het ontbreken van een titel of bij een gebrekkige titel het geleverde goed niet alleen van de verkrijger, maar ook van derden, die het gebrek of het gemis van titel kenden, terug te vorderen; (...). Op deze wijze wordt de keuze tussen het causale en het abstracte stelsel minder door principiële dan wel door ondergeschikte rechtsgevolgen en door de meest doelmatige systematiek bepaald.”

113 Artikel 3:88 lid 1 BW beschermt ook tegen gebreken in voorgaande leveringen, zie hieronder paragraaf 4.4.3(b)(ii).

114 Uit de memorie van toelichting op de ‘Wijziging van de Rijsoctrooiwet (Stb. 1979, 61) in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 van het Nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek’ (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3), waarbij een nieuw lid 4 in artikel 38 Row (1910) werd toegevoegd – de voorloper van artikel 65 lid 4 Row 1995 – ontstaat de indruk, dat de bepaling in de Rijsoctrooiwet was opgenomen met het oog op het oude Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen, waar dat zeer veel leek op ons oude BW en nog niet een vergelijkbare bepaling destijds kende. In de memorie van toelichting werd op blz. 6 het huidige artikel 3:88 BW, destijds aangeduid met artikel 3.4.2.3b, immers de bepaling als een regel van het gemene recht van toepassing verklaard op een octrooi. In lijn hiermee is E.B. Rank-Berenschot, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:88 BW, aant. 2, waar volgens Rank-Berenschot onder ‘rechten op naam’ naast vorderingsrechten, ook rechten van intellectuele of industriële eigendom en aandelen op naam worden verstaan. Met de invoering van een nieuw Burgerlijk Wetboek op de Nederlandse Antillen, welke een aan artikel 3:88 lid 1 BW overeenkomstige bepaling bevat, is de noodzaak van artikel 65 lid 4 Row 1995 weggevallen. (De staatkundige hervormingen op 10 oktober 2010 hebben hierin geen verandering gebracht.)

115 Het regeringsontwerp van artikel 3:88 lid 1 BW vereiste voor bescherming tevens dat de overdracht om baat was geschied (gelijk artikel 3:86 lid 1 BW), doch deze derde voorwaarde is bij de memorie van antwoord geschrapt, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 346 en blz. 347.

109 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/382.

110 Het regeringsontwerp bevatte deze eis aanvankelijk wel, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 346.

111 Nieuwenhuis (2013), 10.2.2.

(A) GOEDE TROUW

De verkrijger dient te goeder trouw te zijn; de vervreemder is hier niet relevant. Dus of de vervreemder eveneens te goeder trouw is en ook niet weet dat hij niet beschikkingsbevoegd is (bijvoorbeeld in geval van een mislukte overdracht wegens een veronderstelde (putatieve) titel), dan wel dat de vervreemder niet te goeder trouw is en volledig bewust van zijn beschikkingsonbevoegdheid het octrooi heeft geleverd aan de verkrijger, is niet van belang voor de bescherming van artikel 3:88 lid 1 BW. Het draait om de verkrijger die te goeder trouw dient te zijn.

In artikel 3:11 BW staat over goede trouw:

“Goede trouw van een persoon, vereist voor enig rechtsgevolg, ontbreekt niet alleen, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze in de gegeven omstandigheden behoorde te kennen. Onmogelijkheid van onderzoek belet niet dat degene die goede reden tot twijfel had, aangemerkt wordt als iemand die de feiten of het recht behoorde te kennen.”

Goede trouw ontbreekt dus indien de verkrijger de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende. Indien in het hierboven gegeven voorbeeld verkrijger C wist dat B misbruik van omstandigheden heeft gemaakt om het octrooi van A overgedragen te krijgen, is C niet te goeder trouw. Het gaat hier om de subjectieve goede trouw, waarbij de verkrijger de stand van zaken kent of weet.

Ten tweede gaat het om feiten die de verkrijger niet kende, maar wel had behoren te kennen, de objectieve goede trouw. Het artikel brengt dan ook een zekere onderzoeksplicht met zich mee voor de verkrijger, alvorens deze zich op zijn goede trouw mag beroepen.<sup>116</sup> De verkrijger dient – wil hij zich later op zijn goede trouw kunnen beroepen – dus eerst onderzoek te verrichten alvorens de overdracht in te gaan. De aard en de omvang van het onderzoek hangt van de omstandigheden van het geval af.<sup>117</sup> Bij de overdracht van octrooien kan ten eerste worden gedacht aan het raadplegen van het octrooiregister<sup>118</sup> en het register van stukken.<sup>119</sup> Indien de vervreemder verklaart dat op het octrooi geen pandrecht rust, terwijl in het octrooiregister (dat via internet te raadplegen is) voor het betreffende octrooi een pandrecht staat ingeschreven, verdient de verkrijger in beginsel geen bescherming

<sup>116</sup> W.G. Huijgen, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:11 BW, aant. 1.

<sup>117</sup> W.G. Huijgen, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:11 BW, aant. 1.

<sup>118</sup> Zie ook Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.3.8, waar Van Engelen schrijft:

“De ratio voor het bestaan van registers is dat derden op eenvoudige wijze kunnen verifiëren (i) of er een IE-recht bestaat als ook (ii) aan wie dat IE-recht mogelijk toekomt. Dat brengt naar het mij voorkomt met zich dat bij IE-rechten met registerinschrijvingen de geobjectiverde goede trouw zo ingevuld kan worden dat een derde in beginsel op de register-inschrijving mag afgaan – en aan zijn reguliere onderzoeksverplichting voldaan heeft – tenzij er bijzondere omstandigheden spelen die met zich brengen dat de derde in redelijkheid niet op de enkele register-inschrijving mocht vertrouwen (Vgl: Spath, IER 2013, p. 318; Van den Berg en Spath, BMM Bulletin 2016, p. 91).”

<sup>119</sup> Voor het register van stukken, zie hoofdstuk 3.

te goede trouw ten aanzien van de verpanding. Of om bij het hierboven gegeven voorbeeld te blijven: indien A de dagvaarding inzake de vernietiging van de overeenkomst tussen A en B in het octrooiregister heeft laten inschrijven, is C ten aanzien van dit feit niet te goeder trouw.<sup>120</sup> Voor de goede trouw kan tevens worden gevegd dat de verkrijger, alvorens de overdracht in te gaan, een afschrift van voornoemde pandakte of dagvaarding bij Octrooiencentrum Nederland opvraagt.<sup>121</sup> De kosten van opvragen zijn bescheiden.<sup>122</sup> Om er zeker van te zijn dat het op internet weergegeven octrooiregister alle relevante feiten weergeeft en bijvoorbeeld niet op de dag (of in de week) van raadpleging bij Octrooiencentrum Nederland binnengekomen post nog op het octrooi betrekking hebbende stukken bevat die nog niet zijn aangetekend in het octrooiregister (stukken die dus wel binnen zijn gekomen bij Octrooiencentrum Nederland maar nog niet volledig zijn verwerkt), kan de verkrijger ook – alvorens de overdracht in te gaan – een gewaarmerkt uittreksel van het octrooiregister aan Octrooiencentrum Nederland vragen. Octrooiencentrum Nederland loopt ook de werkvoorraad van de administratie door alvorens een gewaarmerkt uittreksel wordt verstrekt.

Voor registergoederen is raadplegen van de openbare registers neergelegd in artikel 3:23 BW, welke luidt:

“Het beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend.”

Meijers wijst erop in zijn toelichting op dit artikel, dat niet alles wat in het register staat, bekend wordt geacht. Indien registers in het verleden dermate onoverzichtelijk bijgehouden zijn, dat zelfs bij een zorgvuldige raadpleging het feit niet uit de registers zou kunnen worden opgemaakt, kan dit ingeschreven feit de goede trouw van de derde niet schaden.<sup>123</sup> Artikel 3:23 BW ziet echter niet op de kadastrale registratie. In de parlementaire geschiedenis van het artikel wordt namelijk opgemerkt:

“Het artikel spreekt van de “registers” waarmee zijn bedoeld “openbare registers” waarop afdeling 3.1.2 betrekking heeft, en die nader worden omschreven in art. 8 Kadasterwet, strekkende ter uitvoering van art. 3.1.2.1 lid 2 (MB: thans art. 3:16 lid 2 BW). *Onder deze openbare registers valt niet ook de kadastrale registratie.* Dit laatste zou ook onwenselijk zijn, omdat de aard van de kadastrale registratie zich niet leent voor toepassing van bijv. de regels van de artt. 3.1.2.7 e.v. (MB: thans art. 3:24 BW e.v.) Wie uit de kadastrale registratie bepaalde gegevens verkrijgt of op een bepaald punt juist geen gegevens, *is in beginsel niet ontslagen van de verplichting tot*

<sup>120</sup> Vergelijk de derde zin van artikel 58 lid 5 Row 1995:

“De licentie werkt eerst na die inschrijving, maar dan ook tegenover hen, die na de inschrijving van de in het eerste lid bedoelde dagvaarding rechten op het octrooi hebben verkregen.”

<sup>121</sup> Opvragen van deze stukken kan op grond van artikel 19 lid 4 Row 1995.

<sup>122</sup> Zie artikel 26 lid 1 sub c Uitvoeringsbesluit Row 1995.

<sup>123</sup> Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 129, en paragraaf 3.4.5.

*verder onderzoek. Integendeel:* de kadastrale registratie vormt in beginsel juist de toegangspoort tot nader onderzoek, met name ook in de openbare registers. Maar in art. 3.1.2.6 (MB: thans art. 3:23 BW) kan zich een bijzonderheid voordoen. Het artikel spreekt immers van “*feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend*”. Die formulering omvat het geval dat iemand die de openbare registers raadpleegt en dit slechts kan doen door gebruik te maken van de toegang die de kadastrale registratie – zie met name art. 49 Kadasterwet – hem daartoe verschafft, bij die raadpleging noodzakelijkerwijs ook kennis moet krijgen van bepaalde feiten die in de kadastrale registratie zijn opgenomen. (...) In de praktijk zal men dus bij de voorvermelde werking van artikel 3.1.2.6 (MB: thans artikel 3:23 BW) slechts hebben te denken aan gevallen als die van onder het huidige of het daaraan voorafgaande recht anders dan door een in de openbare registers in- of overgeschreven akte totstandgekomen rechten, die wel in de kadastrale registratie zijn aangetekend, maar waaromtrent in de openbare registers niets is te vinden. Denkbaar is dat een zodanige aantekening – mits bij raadpleging van de openbare registers noodzakelijkerwijs gekend – in de weg staat aan een beroep op goede trouw van een verkrijger, die meende het registergoed onbezwaard te hebben verkregen.”

Uit het voorgaande volgt dat de bepalingen in Afdeling 3.1.2 BW alleen betrekking hebben op de openbare registers. Alleen artikel 3:23 BW kent een bijzonderheid in die zin dat in het artikel staat “*feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend*”. De openbare registers kunnen alleen worden geraadpleegd doordat eerst de kadastrale registratie wordt geraadpleegd (zie paragraaf 3.4). De kadastrale registratie vormt immers de toegangspoort tot de openbare registers. De feiten die bij de raadpleging van de kadastrale registratie ter onderzoek van de openbare registers noodzakelijkerwijs zouden zijn gekend, staan op grond van artikel 3:11 BW in de weg aan een beroep op de goede trouw van de verkrijger.<sup>124</sup>

Indien de registers voor onroerende zaken zouden worden vergeleken met de registers voor octrooien, dan komen de openbare registers overeen met het register van stukken en de kadastrale registratie met het octrooiregister (zie paragraaf 3.5). Als men artikel 3:23 BW analoog zou willen toepassen bij de overdracht van octrooien,<sup>125</sup> zou dat betekenen dat – net zoals een verkrijger van een onroerende zaak geacht mag worden de openbare registers te hebben geraadpleegd – een verkrijger van een octrooi geacht mag worden het register van stukken te hebben geraadpleegd. Het kadaster valt strikt genomen buiten het bereik van artikel 3:23 BW (zie hierboven), hetgeen bij analoge toepassing zou betekenen dat het octrooiregister ook buiten de toepassing zou blijven. Om het register van stukken te raadplegen, is echter de raadpleging van het octrooiregister vereist. In het octrooiregister staan immers de aktenummers vermeld van de stukken in het register van stukken. Indien een verkrijger het register van stukken zou willen raadplegen, is onvermijdelijk dat het octrooiregister wordt geraadpleegd.

<sup>124</sup> Zie ook paragraaf 3.4.5.

<sup>125</sup> Vergelijk Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.5.6, voetnoot 671.

Een verkrijger mag na zijn onderzoek geacht worden ook bekend te zijn met de feiten die in het octrooiregister staan vermeld bij het betreffende octrooi. Dus ook langs deze weg mag een verkrijger geacht worden bekend te zijn met de feiten die bekend zijn uit zowel het octrooiregister als het register van stukken.

Tot slot blijkt uit de Rijsoctrooiwet 1995 zelf ook reeds dat de verkrijger geacht wordt het octrooiregister en het register van stukken te hebben geraadpleegd en bekend te zijn met hetgeen hierin is gepubliceerd, alvorens een overdracht in te gaan. In het artikel over de opeising komt dit naar voren. Op grond van artikel 78 lid 2 Row 1995 moet de opeisingsdagvaarding in het octrooiregister worden ingeschreven. Tot aan inschrijving van de dagvaarding kan een verkrijger nog te goeder trouw zijn, maar daarna is dit niet meer mogelijk. Artikel 78 lid 3 Row 1995 bepaalt namelijk:

“De octrooihouder, die bij zijn aanvraag te goeder trouw was, of die het octrooi voor de inschrijving van de dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft ten aanzien van de nieuwe octrooihouder bevoegd tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 55.” (cursivering MB)

Hieruit volgt dat de verkrijger na de inschrijving van de dagvaarding in het register van stukken en aantekening in het octrooiregister niet meer te goeder trouw kan zijn. Dezelfde systematiek geldt voor licenties, zie artikel 78 lid 3 Row 1995:

“Te goeder trouw voor de inschrijving verkregen licenties blijven geldig”

En ook voor pandrechten, zie artikel 78 lid 5 Row 1995:

“Pandrechten, door een vroegere octrooihouder gevestigd, zijn alleen geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, indien zij te goeder trouw zijn verkregen en voor de inschrijving van de dagvaarding gevestigd.”

In de memorie van toelichting uit 1905 staat over lid 5 te lezen:

“Na de inschrijving mag ondersteld worden, dat de pandnemer van het betwist zijn van het recht van den octrooihouder kennis droeg.”<sup>126</sup>

Met andere woorden, de pandnemer wordt geacht kennis te dragen van de ingeschreven dagvaarding. Uit het voorgaande volgt dat een verkrijger geacht wordt kennis te dragen van hetgeen is ingeschreven in het octrooiregister en het register van stukken.

<sup>126</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 57.

Feiten die door raadpleging van het octrooiregister en het register van stukken konden worden gekend,<sup>127</sup> sluiten een beroep op de onbekend met deze feiten uit. Van een zorgvuldig handelend verkrijger mag naar mening schrijver dezes worden verwacht dat hij voorafgaand het octrooiregister raadpleegt en alle eerdere akten van levering bekijkt om zich ervan te vergewissen dat de vervreemder beschikkingsbevoegd is. Goede trouw van een persoon ontbreekt dus indien hij de feiten, waarop zijn goede trouw betrekking heeft, kon kennen uit het octrooiregister of het register van stukken. Onbekend met feiten die uit het octrooiregister of het register van stukken konden worden gekend, sluit de goede trouw van de verkrijger ten aanzien van die feiten uit. Echter, indien een voor inschrijving vatbaar feit niet is ingeschreven, heeft voor goede trouw ten aanzien van dit feit het octrooiregister of het register van stukken niet te zijn geraadpleegd.<sup>128</sup>

Indien de vervreemder niet als octrooihouder in het octrooiregister staat ingeschreven, vormt dit natuurlijk aanleiding voor de aankomend verkrijger om nader onderzoek te doen, om zich ervan te vergewissen of hij wel met de rechthebbende op het octrooi van doen heeft. Hij zal bij de vervreemder alle akten van overdracht dienen op te vragen, om zo de keten van overdrachten te reconstrueren van een aaneenschakeling van akten van levering die tot de vervreemder leidt.<sup>129,130</sup> Het is ook logisch dat de verkrijger naar deze akten van levering navraag doet. De verkrijger heeft deze akten immers ook nodig voor het laten bijwerken van het octrooiregister. Alvorens zijn akte van levering kan worden ingeschreven in het octrooiregister door Octrooiencentrum Nederland, moeten immers eerst ook de voorgaande akten worden ingeschreven. Het is ook weinig bezwaarlijk voor de verkrijger om hier navraag naar te doen bij de vervreemder. Octrooiën zijn niet zo courant als vele andere goederen in het rechtsverkeer en bestaan maximaal twintig jaar, gerekend vanaf de indieningsdatum. De keten van akten (voor zover deze niet in het octrooiregister staan ingeschreven) zal dan ook in de praktijk in de regel vrij

127 Zie hoofdstuk 3 inzake de wijze waarop het octrooiregister, in het bijzonder het register van stukken, kan worden geraadpleegd.

128 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 107, waar staat:

“Om een beroep op goede trouw ten aanzien van zodanige feiten te doen in gevallen dat het niet tot inschrijving kwam, is niet nodig dat de registers daadwerkelijk zijn geraadpleegd.”

En voorts W.G. Huijgen, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:23 BW, aant. 1, waar Huijgen schrijft:

“In ieder geval zal een beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw niet slagen wanneer hij zich beroept op onbekendheid met feiten die hij door raadpleging van de registers had kunnen kennen. Het gaat er mitsdien niet om of men de registers feitelijk heeft geraadpleegd, maar wat men had kunnen weten indien men aan zijn onderzoeksplicht zou hebben voldaan.”

129 Zie ook Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.3.4(c).

130 Daarentegen zal het octrooibewijs, dat wordt afgegeven door de octrooiverlenende instantie (Octrooi-centrum Nederland of het Europees Octrooibureau) bij verlening van het octrooi, veelal een ondergeschikte rol spelen. De verkrijger zou hiernaar kunnen vragen, maar aangezien ter hand stelling van het octrooibewijs niet noodzakelijk is voor een geslaagde overdracht, betekent het kunnen overleggen van het octrooibewijs ook niet veel. Bovendien moet bedacht worden dat het octrooibewijs nog wel eens bij de uitvinder (welke niet de octrooihouder hoeft te zijn) op zijn of haar werkkamer aan de muur ingelijst hangt. Het octrooibewijs vervult voor de overdracht van een octrooi dan ook niet de rol die de autopapieren bij de overdracht van een auto hebben.

kort zijn. Het onderzoek van de verkrijger naar de akten zal dan ook in de praktijk waarschijnlijk meestal snel afgerond kunnen worden.

Overigens behoeft het raadplegen van het octrooiregister en het navragen naar akten van levering niet het enige onderzoek te zijn dat de verkrijger dient uit te voeren om te goeder trouw te worden beschouwd. Artikel 3:11 BW geldt immers over de volle breedte. Dus als er voor de verkrijger van het octrooi aanleiding bestaat voor verder onderzoek, dan wel verder onderzoek onmogelijk is, maar er wel alle redenen bestaan voor twijfel (een extreem lage prijs voor het octrooi die niet in verhouding staat tot de hoge licentie-inkomsten, en dit zonder enige verklaring van de vervreemder), dan is er op grond van artikel 3:11 BW geen sprake van goede trouw. Het onderzoek in het octrooiregister en het register van stukken zou kunnen worden beschouwd als een minimum.<sup>131</sup>

Het tijdstip waarop de verkrijger te goeder trouw dient te zijn, is in ieder geval het moment van levering (voor een octrooi het opmaken van de akte van levering met daarin de goederenrechtelijke overeenkomst) en dus niet op het moment van inschrijving in het octrooiregister.<sup>132,133</sup>

## (B) OORZAAK ONBEVOEGDHEID

Artikel 3:88 lid 1 BW bepaalt voorts dat:

“de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder”.

Voor een juist begrip moet worden gekeken naar artikel 3:84 lid 1 BW waarin is bepaald dat voor een geslaagde overdracht (i) een geldig titel, (ii) beschikkingsbevoegd en (iii) een geldige levering zijn vereist. Aangezien de vroegere overdracht niet mislukt mag zijn wegens onbevoegdheid, moet deze dus mislukt zijn, hetzij wegens een ongeldige of ontbrekende titel, hetzij wegens een ongeldige levering. Er moet dus sprake zijn van een titelgebrek of een leveringsgebrek in de vroegere overdracht.

131 Vergelijk W.G. Huijgen, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:23 BW, aant. 1, waar Huijgen bij art. 3:23 BW schrijft dat dit artikel een minimum formuleert wat betreft het ‘behoren te kennen’ van artikel 3:11 (goede trouw).

132 Een octrooi is namelijk geen registergoed, zie paragraaf 4.5.

133 In geval van bijvoorbeeld een overdracht onder opschortende voorwaarde dient naar mening van schrijver dezes de verkrijger te goeder trouw te zijn op het moment van levering, en behoeft hij dit niet meer te zijn bij vervulling van de voorwaarde. Zijn vertrouwen is immers beschermenswaardig bij het opmaken van de akte. Daarna heeft hij een voorwaardelijk recht verkregen en als hij daarna weet dat er iets aan de hand is, tast dat niet meer de verkrijging van het voorwaardelijke recht aan dat immers reeds is verkregen.

(I) TITELGEBREKEN

De titel kan vanaf het begin ontbreken, bijvoorbeeld bij een door partijen veronderstelde, maar niet bestaande titel<sup>134</sup> of een nietige titel. Bij de vernietiging van de titel, bijvoorbeeld een koopovereenkomst die wordt vernietigd wegens dwaling (artikel 6:228 BW), ontbreekt alsnog de titel omdat de vernietiging terugwerkende kracht heeft (artikel 3:53 lid 1 BW). In deze gevallen is de vroegere overdracht mislukt wegens een titelgebrek ten tijde van de overdracht. Voor goede trouw is vereist dat de verkrijger (C) niet wist of behoorde te weten, dat er een titelgebrek bestond.

(II) LEVERINGSGBREKEN

Een realistisch voorbeeld van een gebrek in de levering is lastig te bedenken, maar voor de uitleg van de derdenbeschermingsbepaling moet hierna verondersteld worden dat de akte van levering een gebrek kent welke echter niet direct zichtbaar is aan de akte. Als B zijn octrooi wederom wil overdragen aan C, die van hem het octrooi heeft gekocht, en deze C zo waakzaam zou zijn om bij B inzage te vragen in de vroegere overdrachtsakte tussen A en B, dan zal C niet zien dat de akte een gebrek heeft en daarmee dus de levering van A naar B niet geslaagd is. Als A de ongeldigheid van de overdracht (A-B) zou inroepen met een beroep op het gebrek in de akte van levering (A-B), en C dus (ondanks dat de titel (B-C) en de levering (B-C) in orde zijn) het octrooi heeft verkregen van de beschikkingsonbevoegde B, kan C artikel 3:88 lid 1 BW inroepen en wordt hij rechthebbende ondanks de gebreken in de akte van levering tussen A en B (mits natuurlijk C te goeder trouw is).

(III) BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID

Indien de eerdere overdracht is mislukt wegens beschikkingsonbevoegdheid, biedt artikel 3:88 lid 1 BW geen bescherming. Een voorbeeld<sup>135</sup> maakt dit helder. De heer A-1 geeft zich valselijk uit voor zijn tweelingbroer A-2, die rechthebbende op een octrooi is. A-1 verkoopt en levert aan B het betreffende octrooi van zijn tweelingbroer A-2 (die hiervan niets weet). B die meent rechthebbende te

<sup>134</sup> Een zgn. putatieve titel.

<sup>135</sup> Naar analogie van het voorbeeld dat Nieuwenhuis geeft ter illustratie van de werking van artikel 3:25 BW, zie Nieuwenhuis (2013), nr. 10.2.3. De eis in artikel 3:25 BW van 'een authentieke akte waarin het feit door een ambtenaar met kracht van authenticiteit werd vastgesteld', maakt dat de bepaling (bescherming van derden die te goeder trouw afgaan op in de openbare registers ingeschreven akten) niet van overeenkomstige toepassing zal zijn op octrooien. Artikel 3:25 BW luidt:

"Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling ter verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel wordt ingeschreven, een feit met betrekking tot dat registergoed in de registers was ingeschreven krachtens een authentieke akte waarin het feit door een ambtenaar met kracht van authenticiteit werd vastgesteld, kan de onjuistheid van dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, tenzij hij deze onjuistheid kende of door raadpleging van de registers de mogelijkheid daarvan had kunnen kennen."

In het voorbeeld dat Nieuwenhuis geeft, geniet de derde wel derdenbescherming op grond van artikel 3:25 BW.

zijn geworden, verkoopt en levert het octrooi aan C. (Of C zijn overdracht laat inschrijven in het octrooiregister is voor de toepassing van de onderhavige derdenbeschermingsbepaling niet relevant.) Al snel komt het bedrog uit en A-2 revindiceert zijn octrooi. In dit geval komt aan C niet de derdenbescherming uit artikel 3:88 lid 1 BW toe, omdat de beschikkingsonbevoegdheid van B voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht die het wel het gevolg was van de onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder A-1.<sup>136</sup> Artikel 3:88 lid 1 BW biedt C hier geen derdenbescherming tegen de beschikkingsonbevoegdheid van B. Aan het toedoen-beginsel wordt niet voldaan; de rechthebbende A-2 heeft immers niets gedaan.

(C) GEVOLGEN DERDENBESCHERMING

Het gevolg van een geslaagd beroep op artikel 3:88 lid 1 BW is dat de verkrijger C rechthebbende op het octrooi wordt op grond van deze bepaling, ondanks de beschikkingsonbevoegdheid van de vervreemder B. C kan ook niet worden aangesproken wegens ongerechtvaardigde verrijking.<sup>137</sup> De oorspronkelijk rechthebbende (A) kan natuurlijk wel de vervreemder (B) aanspreken voor schadevergoeding. Een verkrijging op grond van artikel 3:88 lid 1 BW is dan ook geen derivatieve verkrijging, omdat C het octrooi niet van B verkrijgt. Van een origineire verkrijging kan evenmin worden gesproken. Het gaat hier om de bescherming van de goede trouw die resulteert in een verkrijging die tussen een origineire en een derivatieve verkrijging in ligt.<sup>138</sup> C verkrijgt het volle recht. Let wel: indien C niet te goeder trouw was en geen beroep kan doen op de derdenbeschermingsbepaling van artikel 3:88 lid 1 BW, is C geen rechthebbende op het octrooi. Indien C (niet te goeder trouw) vervolgens het bezit van het octrooi niet vrijwillig zou willen overdragen aan A (bijvoorbeeld door medewerking te verlenen aan verbetering van het octrooiregister), kan A het octrooi (via de rechter) revindiceren.

4.4.4 DERDENBESCHERMING IN DE RIJKSOCTROOIWET 1995

In de Rijksoctrooiwet 1995 staan nog drie bepalingen die een verkrijger te goeder trouw beschermen. De eerste twee bepalingen zien op de situatie dat de octrooihouder geen aanspraak heeft op het octrooi, doch de verkrijger ten tijde van de overdracht te goeder trouw was en hier niets van wist. De beschermingsbepalingen zien op opeising respectievelijk vernietiging door degene die aanspraak heeft op het octrooi. Deze twee beschermingsbepalingen zullen als eerste worden behandeld. Ten derde zal artikel 75 lid 4 Row 1995 worden besproken. Deze derdenbeschermingsbepaling is ingevoerd ter bescherming van verkrijgers te goeder trouw, maar is vermogensrechtelijk gezien meer van verbintenisrechtelijke aard. Voor de volledigheid zal de beschermingsbepaling toch worden besproken.

<sup>136</sup> Vergelijk Parl. Gesch. Boek 3, blz. 346.

<sup>137</sup> Vergelijk Wieling (2006), blz. 409.

<sup>138</sup> Dan wel een verkrijging *sui generis*, zie Wieling (2006), blz. 409.

(A) BIJ VERNIETIGING

Indien het octrooi is verleend aan iemand die geen aanspraak heeft op het octrooi, kan degene die aanspraak heeft op het octrooi het betreffende octrooi laten vernietigen op grond van artikel 75 lid 1 sub e Row 1995.<sup>139</sup> De grond van vernietiging was reeds voorzien in het ontwerp van de Subcommissie. Tevens had de Subcommissie voor dit geval bepaald, dat in het geval dat degene die aanspraak heeft op het octrooi, zelf ook reeds octrooi op de uitvinding had gevraagd, licentienemers te goeder trouw voort mochten gaan. Dit was destijds geregeld in artikel 51 lid 5 van de Octrooiwet uit 1910 en thans in artikel 75 lid 8 Row 1995<sup>140</sup>, waarop hierna in paragraaf 8.6.4 nader zal worden ingegaan. Uit de notulen van de besprekingen van de Subcommissie van het vrijwel gereed zijnde ontwerp van de nieuwe Octrooiwet, blijkt het navolgende:

“De toelichting tot art. 46 (MB: later vernummerd tot artikel 51) geeft den heer Enschedé aanleiding tot de vraag, of het vijfde lid ook betrekking heeft op den octrooihouder, die te goeder trouw van de Octrooiraad octrooi verkreeg. De heer Everwijn meent van wel, de heer Jitta van niet. Daar het wenschelijk wordt geacht, dat bedoelde octrooihouder wel onder de werking van het lid valt, wordt besloten den tweeden zin der bepaling te lezen: “De houder van het nietigverklaarde octrooi, die bij zijne aanvraag te goeder trouw was of die het octrooi vóór de inschrijving der dagvaarding<sup>141</sup> te goeder trouw van een vroegeren houder verkreeg, blijft in bovengenoemd geval ten aanzien van het in stand gebleven octrooi enz.”<sup>142</sup>”

En deze zin is thans nog steeds wet. De tweede zin van artikel 75 lid 8 Row 1995 luidt namelijk als volgt:

139 Artikel 75 lid 1 sub e Row 1995 luidt:

“Een octrooi wordt door de rechter vernietigd voor zover:

(...)

e. de houder van het octrooi daarop geen aanspraak had hetzij krachtens de bepalingen van hoofdstuk 1 van deze rijkswet hetzij, indien het een Europees octrooi betreft, krachtens artikel 60, eerste lid, van het Europees Octrooiverdrag.” (cursivering MB)

140 Artikel 75 lid 8 Row 1995 luidt wat betreft licenties:

“Ingeval een octrooi wordt vernietigd op grond van het eerste lid, onder e, en degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft, zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, worden licenties, die te goeder trouw van het vernietigde octrooi waren verkregen voor de inschrijving van de dagvaarding in het octrooiregister, aangemerkt als licentie van het bestaande octrooi, en verkrijgt de houder daarvan overeenkomstig artikel 56, derde lid, recht op de voor de licenties verschuldigde vergoeding.”

141 Hier wordt de nietigheidsdagvaarding bedoeld die op grond van (thans) artikel 75 lid 4 Row 1995 door de eiser moet worden ingeschreven.

142 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 139–140.

“De houder van het vernietigde octrooi, die bij zijn aanvraag te goeder trouw was of die het octrooi voor de inschrijving van de dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft in dat geval ten aanzien van het bestaande octrooi bevoegd tot toepassing van de uitvinding overeenkomstig artikel 55.”

De verkrijger van een octrooi te goeder trouw geniet derhalve op grond van artikel 75 lid 8 Row 1995 bescherming bij vernietiging op grond van artikel 75 lid 1 sub e Row 1995. Deze bescherming is billijk te noemen. Waar bij vernietiging van het octrooi in de regel iedereen de uitvinding kan toepassen, is dit niet het geval indien degene die aanspraak heeft op het octrooi zelf een octrooi heeft verkregen. De verkrijger te goeder trouw geniet bescherming doordat hij voort kan gaan met de toepassing van de uitvinding.

(B) BIJ OPEISING

In geval van opeising van het octrooi, kan een verkrijger te goeder trouw eveneens een beroep doen op derdenbescherming. Allereerst bepaalt artikel 78 lid 2 Row 1995 dat de dagvaarding in het octrooiregister moet worden ingeschreven, waarna derden geacht worden bekend te zijn met de mogelijkheid dat de opeisingvordering kan worden toegewezen. Een verkrijger die te goeder trouw meende dat de octrooihouder bevoegd was het octrooi over te dragen (en niet wist dat de zaak niet in de haak is), geniet op grond van artikel 78 lid 3 Row 1995 bescherming:

“De octrooihouder, die bij zijn aanvraag te goeder trouw was, of die het octrooi voor de inschrijving van de dagvaarding te goeder trouw van een vroegere houder verkreeg, blijft ten aanzien van de nieuwe octrooihouder bevoegd tot toepassing van de uitvinding op de voet als omschreven in artikel 55.”

In vergelijking met derdenbeschermingsbepalingen als artikel 3:88 lid 1 BW is hier sprake van een zwakke vorm van derdenbescherming. Bedacht moet worden dat de verkrijger ten tijde van overdracht het octrooi geleverd heeft gekregen van de rechthebbende op het octrooi<sup>143</sup> die daarmee (strikt goederenrechtelijk gezien) beschikkingsbevoegd was en dus gerechtigd was om het octrooi over te dragen. Het probleem is dus hier niet dat de octrooihouder/vervreemder beschikkingsonbevoegd was, maar dat hij geen aanspraak had op het octrooi (omdat hij bijvoorbeeld de uitvinding aan een ander had ontleend (‘gestolen’)). De verkrijger van het octrooi wordt ondanks zijn goede trouw, slechts gedeeltelijk beschermd. Degene die aanspraak heeft op het octrooi, verkrijgt het octrooi. De verkrijger te goeder trouw verliest zijn octrooi, maar blijft op grond van artikel 78 lid 3 Row 1995 gerechtigd de uitvinding toe te passen.

143 Zie paragraaf 2.7.3 voor het rechtskarakter van opeising.



Deze beschermingsbepaling stond reeds in artikel 53 lid 4 van het ontwerp van de Octrooiwet in 1905. Schrijver dezes vermoedde aanvankelijk dat, gezien de inhoud van de bepaling, de Subcommissie blijkbaar de belangen van degene die aanspraak op het octrooi heeft, zwaarder had gewogen dan de belangen van de verkrijger te goeder trouw. Schrijver dezes meende dat bij de afweging van de belangen over en weer waarschijnlijk zal hebben meegespeeld, dat de verkrijger te goeder trouw gerechtigd blijft om de uitvinding te blijven toepassen, hetgeen de gevolgen van het verlies van zijn octrooi verzacht, en voorts dat de opeisingsvordering al vijf jaar na verlening is verjaard jegens een verkrijger te goeder trouw (zie artikel 53 lid 9 van het wetsontwerp).

Echter, uit de (later gevonden) notulen van de vergaderingen van de Subcommissie kwam evenwel een geheel ander beeld naar voren. De Subcommissie was bezig met het gehele wetsontwerp en de concept memorie van toelichting en had net de hierboven vermelde bescherming van de verkrijger te goeder trouw toegevoegd aan artikel 46 van het ontwerp (het nietigheidsartikel). In de notulen valt te lezen:

“De toelichting tot art. 48 (MB: het opeisingsartikel, later vernummerd tot artikel 53) geeft tot eenige beraadslaging omtrent de bepalingen van dat artikel aanleiding. *Besloten wordt in verband met de in art. 46, vijfde lid, aangebracht wijziging, art. 48, vierde lid, te lezen:* “De octrooihouder, die bij zijne aanvraag te goeder trouw was, of die het octrooi vóór de inschrijving der dagvaarding te goeder trouw van een vroegeren houder verkreeg, blijft ten aanzien enz.”<sup>144</sup> (cursivering MB)

De Subcommissie bedacht blijkbaar op het allerlaatste moment, dat als de verkrijger te goeder trouw bij vernietiging op grond van (thans) artikel 75 lid 1 sub e Row 1995 bescherming verdient, de verkrijger te goeder trouw in geval van opeising natuurlijk ook bescherming verdient. De door de Subcommissie vervolgens gekozen vorm van bescherming van de verkrijger is eveneens identiek aan die in het nietigheidsartikel. Het gegeven dat de verkrijger te goeder trouw het octrooi had verkregen van een beschikkingsbevoegde vervreemder, heeft de Subcommissie blijkbaar niet onder ogen gezien of besproken (althans, dit blijkt niet uit de notulen).

#### (C) BIJ NIET-INGESCHREVEN NIETIGHEIDSDAGVAARDING

In artikel 75 Row 1995 inzake vernietiging van octrooien, is naast lid 8, tweede zin (zie hierboven) in lid 4 een tweede derdenbeschermingsbepaling opgenomen:

“De dagvaarding moet binnen acht dagen na haar dagtekening in het octrooiregister worden ingeschreven. Bij gebreke van tijdige inschrijving is de eiser verplicht de schade te vergoeden, geleden door hen, die *te goeder trouw* na die termijn en voor de inschrijving *rechten*, waarop de vernietiging invloed uitoefent, *hebben verkregen*.” (cursivering MB)

<sup>144</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 140.

Ook deze bepaling vindt zijn oorsprong in de Octrooiwet uit 1910. In de memorie van toelichting uit 1905 staat de navolgende uitleg op deze bepaling:

“De gevolgen van de nietigverklaring van een octrooi kunnen door anderen dan den octrooihouder worden gevoeld. Het is daarom wenschelijk die anderen in de gelegenheid te stellen van de mogelijkheid van nietigheid kennis te verkrijgen, en daartoe wordt voorgeschreven, dat de dagvaarding, waarmede de rechtsvordering tot nietigverklaring wordt aangevangen, in de openbare registers van den Octrooiraad zal worden ingeschreven. Die inschrijving moet binnen 8 dagen na de dagtekening der dagvaarding geschieden. Deze termijn komt noodzakelijk voor in verband met de omstandigheid, dat de dagvaarding allicht aan een elders wonende octrooihouder zal moeten worden beteevend en bovendien zal moeten worden geregistreerd. De inschrijving heeft niet alleen ten doel personen, die reeds in eene positie verkeeren, dat de nietigverklaring voor hen van beteekenis zou zijn, met het hun dreigend gevaar in kennis te stellen; met de inschrijving wordt ook *en wel voornamelijk beoogd hen te waarschuwen*, die in zoodanige positie zouden kunnen komen. Daarom wordt de eischer der nietigverklaring verplicht schadevergoeding te verlenen aan die personen, welke, in geval de dagvaarding niet tijdig mocht zijn ingeschreven, vóór die inschrijving en nadat zij verplicht was, rechten hebben verkregen, op welke de nietigverklaring invloed uitoefent. Men denke bijv. *aan hem, die een aangevallen octrooi verkrijgt of wien daarop een pandrecht wordt toegekend*.”<sup>145</sup> (cursivering MB)

Artikel 75 lid 4 Row 1995 bepaalt derhalve dat de verkrijger schadevergoeding kan vorderen van degene die nagelaten heeft de dagvaarding met de vordering tot nietigverklaring in het octrooiregister in te schrijven. In artikel 75 lid 4 Row 1995 wordt goede trouw vereist. Als de nietigheidsdagvaarding niet is ingeschreven, maar de octrooihouder heeft het lopen van de nietigheidsprocedure wel medegedeeld aan de (aanstaande) verkrijger, dan kan de verkrijger geen schadevergoeding vorderen op de grond dat inschrijving van de dagvaarding niet heeft plaatsgevonden.

De in lid 4 aan de verkrijger te goeder trouw geboden bescherming is vermogensrechtelijk gezien veeleer van verbintenisrechtelijke aard: de verkrijger kan zijn schade niet alleen verhalen op zijn wederpartij, de vervreemder, maar tevens op de eiser die zijn nietigheidsdagvaarding niet in het octrooiregister in heeft laten schrijven.

<sup>145</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 55–56.

## 4.5 LEVERING

### 4.5.1 GOEDERENRECHTELIJKE OVEREENKOMST

In de doctrine worden binnen de levering twee elementen onderscheiden, namelijk de goederenrechtelijke overeenkomst enerzijds en de formaliteiten die voor de levering in acht moeten worden genomen anderzijds.<sup>146</sup> Bij het sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst komen de vervreemder en de verkrijger overeen – middels aanbod en aanvaarding<sup>147</sup> – dat zij willen (en verklaren) dat het betreffende goed uit het vermogen van de vervreemder overgaat in het vermogen van de verkrijger. De goederenrechtelijke overeenkomst is dan ook een rechtshandeling. Indien de goederenrechtelijke overeenkomst nietig is of er bestaat geen wilsovereenstemming, terwijl wel de leveringsformaliteiten worden vervuld, dan komt toch de overdracht niet tot stand omdat de goederenrechtelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen.

De goederenrechtelijke overeenkomst moet worden onderscheiden van de veelvuldig eerder gesloten obligatoire koopovereenkomst. De verbintenis die ontstaat is uit het sluiten van de obligatoire overeenkomst (veelal een koopovereenkomst), vormt de titel van de overdracht. Bij het sluiten van de koopovereenkomst betreffende bijvoorbeeld een octrooi, heeft de verkoper de *verbintenis* op zich genomen om het octrooi ‘over te dragen’ (artikel 7:9 lid 1 BW jo. artikel 7:47 BW) zodat de koper rechthebbende op het octrooi zal worden. Partijen kunnen afspreken dat het octrooi pas over een bepaalde periode na het sluiten van de koopovereenkomst zal worden geleverd. Dit maakt duidelijk dat het moment van sluiten van de (obligatoire) koopovereenkomst niet altijd samenvalt met de (goederenrechtelijke) levering. Na het sluiten van de koopovereenkomst zijn alleen verbintenissen tussen partijen ontstaan. Het octrooi bevindt zich nog in het vermogen van de vervreemder en vanuit goederenrechtelijk perspectief is er na het sluiten van de koopovereenkomst dus niets veranderd rond het octrooi. Dit gebeurt pas na verloop van tijd, namelijk op het moment dat het octrooi geleverd wordt. Bij deze levering sluiten partijen de goederenrechtelijke overeenkomst en pas dan gaat het octrooi over uit het vermogen van de vervreemder/verkoper,

146 Zie bijvoorbeeld Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 222–224; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 325–329; Nieuwenhuis (2013), nr. 10.1.2; Hijma & Olthof (2017), 115; Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.2.1. Enkele schrijvers achten het praktische belang van de goederenrechtelijke overeenkomst in een causaal stelsel gering, zie bijvoorbeeld Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 131–134, of ontkennen het bestaan van de goederenrechtelijke overeenkomst, doch zij lijken een minderheid te vormen. Voor een overzicht zie Asser-Mijnssen, De Haan & Van Dam (2006), nr. 207. Bij octrooien kan echter geen enkele twijfel bestaan over de goederenrechtelijke overeenkomst, omdat in artikel 65 lid 1 Row 1995 is voorgeschreven dat de goederenrechtelijke overeenkomst in de akte van levering moet zijn opgenomen, zie hierna paragraaf 4.5.2.

147 Artikel 6:217 lid 1 BW jo. artikel 6:216 BW.

in het vermogen van de verkrijger/koper, mits ook aan de leveringsformaliteiten is voldaan.<sup>148,149</sup>

Een belangrijk verschil tussen enerzijds de obligatoire overeenkomst, waarbij een van de daaruit ontstane verbintenissen de titel van de overdracht vormt, en anderzijds de goederenrechtelijke overeenkomst, is dat de over te dragen goederen in de goederenrechtelijke overeenkomst moeten zijn geïndividualiseerd terwijl dit nog niet nodig is bij de obligatoire overeenkomst. Bij het sluiten van de obligatoire overeenkomst, is het slechts van belang dat de verbintenissen die partijen op zich nemen bepaalbaar moeten zijn (zie artikel 6:227 BW en paragraaf 4.3.9). Welk goed precies zal worden geleverd, kan nog in het midden blijven. Daarentegen dienen partijen bij het sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst wel exact voor ogen te hebben welk goed wordt geleverd. Bij sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst dienen de goederen die geleverd worden te zijn geïndividualiseerd.<sup>150,151</sup>

Van het voorgaande kan een octrooivoorbeeld worden gegeven: A B.V. sluit met B B.V. de koopovereenkomst, dat B de octrooiportefeuille met betrekking tot product X overneemt tegen betaling van een overeengekomen geldsom. Enige tijd later bij de levering van de octrooien uit de portefeuille van A moeten alle octrooien die A aan B levert worden geïndividualiseerd (bijvoorbeeld aan de hand van hun nummer). Partijen kunnen dan tot de slotsom komen dat vijftien octrooien van A betrekking hebben op product X. Vervolgens sluiten partijen de goederenrechtelijke overeenkomst, waarbij zij overeenkomen dat exact vijftien, bij nummer genoemde octrooien worden geleverd door A aan B. Vervolgens vervullen partijen de wettelijk voorgeschreven leveringsformaliteiten, waarna vijftien octrooien uit het vermogen van A overgaan in het vermogen van B. De octrooien waren bij het sluiten van de koopovereenkomst nog niet geïndividualiseerd, maar zijn dit wel zijn bij de levering.<sup>152</sup>

148 Terminologisch is het belangrijk dat ‘het leveren’ wordt onderscheiden van ‘de overdracht’; ‘het leveren’ of ‘de levering’ is het *handelen* door de vervreemder – en de verkrijger die daaraan moet meewerken – en ‘de overdracht’ is het beoogde *rechtsgevolg* van het leveren, zijnde dat het octrooi uit het vermogen van de vervreemder overgegaan is in het vermogen van de verkrijger. Leveren alleen is niet voldoende om de overdracht te bewerkstelligen, immers een titel en beschikingsbevoegdheid zijn eveneens vereist, doch deze laatste twee vereisten bestaan of bestaan niet ten tijde van de levering en houden beide in ieder geval geen (goederenrechtelijk) handelen in. Als bijvoorbeeld de titel nietig is, terwijl partijen zich dat volkomen onbewust zijn, kan het goed wel worden geleverd door de vervreemder aan de verkrijger (handelen), maar de overdracht (het beoogde rechtsgevolg) wordt niet gerealiseerd. Hoewel het werkwoord ‘overdragen’ in de praktijk veelvuldig wordt gebruikt alsook in artikel 65 lid 1 Row 1995, wordt het hier zoveel mogelijk vermeden omdat het in goederenrechtelijke optiek strikt genomen onjuist is, althans niet precies.

149 Zie Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 21 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2015:1668 (Speedpro-systems), waar de goederenrechtelijke overeenkomst leek te ontbreken.

150 Nieuwenhuis (2013), nr. 10.2.1; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, Goederenrecht, nr. 117.

151 Vergelijk paragraaf 4.3.9.

152 Als bij sluiten van de obligatoire overeenkomst partijen het al eens zijn over welke octrooien precies worden verkocht is de nauwkeurigheid in de obligatoire fase even groot als in de goederenrechtelijke fase.

Artikel 3:84 lid 2 BW bepaalt, dat bij de titel het goed met voldoende bepaaldheid omschreven moet zijn (het lijkt hier niet over de regstittel te gaan, maar over de aankomsttitel, wat tegenwoordig de akte van levering wordt genoemd). De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat bij cessie en verpanding van vorderingen dit vereist als ‘bepaalbaarheid achteraf’ moet worden begrepen.<sup>153</sup> Voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, *eventueel achteraf*, aan de hand daarvan kan worden bepaald om welke vordering(en) het gaat. De vordering hoeft in de akte van levering niet te zijn gespecificeerd aan de hand van de naam van de crediteur of zijn cliëntnummer, het bedrag van de vordering of het nummer van de factuur. Voldoende is dat pas achteraf, aan de hand van gegevens in de akte kan worden bepaald welke vordering het betreft.

“De enkele omstandigheid dat voor nadere specificaties *te rade moet worden gegaan bij de boekhouding van de pandgever* en van de bank, brengt niet mee dat de verpande vorderingen onvoldoende bepaalbaar zijn (...) *Het ontbreken van nadere specificaties van de betrokken vorderingen* hoeft daarom niet eraan in de weg te staan dat zij voldoende bepaald zijn in de zin van art. 3:84 lid 2 BW.” (cursivering MB)<sup>154</sup>

Deze soepele toepassing bij cessie en verpanding begrijpt schrijver dezes gezien de zeer snelle en fluide financieringspraktijk. Het recht moet daar oog voor hebben. Echter, deze snelheid en bewegelijkheid bestaat niet bij onroerende zaken. De eisen aan de akten van levering van registergoederen zijn dan ook veel strikter. Artikel 20 lid 1 Kw bepaalt dat ieder in te schrijven stuk, dus ook een akte van levering, altijd (i) de aard aan de onroerende zaak (bijvoorbeeld bos of huis), (ii) de plaatselijke aanduiding als deze er is (bijvoorbeeld het adres), en (iii) de kadastrale aanduiding van die onroerende zaak dient te bevatten. Indien de in te schrijven akte betrekking heeft op een te boek staand schip dient op grond van artikel 21 lid 1 Kw de akte (a) de naam van het schip met vermelding van het gebruik waartoe het is bestemd en zijn bruto-tonnage, (b) het type en de inrichting van het schip, het materiaal waarvan de romp is gemaakt, jaar en plaats van de bouw, en, voor zover het een schip met een mechanische voortstuwing betreft, het aantal motoren, het type, vermogen en de fabrikant van elke motor, alsmede het fabrieksnummer daarvan met aanduiding van de plaats waar dit nummer is aangebracht, en (c) het nummer waaronder de teboekstelling van het schip in de openbare registers is geschied, de aanwijzing van de rubriek waartoe dat schip behoort, de aanduiding van het kantoor van de Dienst waar de teboekstelling is geschied, en het jaar van teboekstelling, welke gegevens tezamen in genoemde volgorde het brandmerk van het schip vormen.

153 Zie een lange reeks van bestendige jurisprudentie van de Hoge Raad, waaronder Hoge Raad 14 oktober 1994, NJ 1995, 447 (Spaarbank Rivierenland/Gispens q.q.), Hoge Raad 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842, NJ 2004, 182 (Mulder q.q./Rabobank) en Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6947, NJ 2012, 261 (Dix q.q./ING). En voorts Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 231.

154 Zie r.o. 4.6.2 in Hoge Raad 3 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BT6947, NJ 2012, 261 (Dix q.q./ING).

De akte van levering dient blijkbaar *zo nauwkeurig mogelijk* het betreffende registergoed te omschrijven.<sup>155</sup> Dit wordt ook het ‘specialiteitsbeginsel’<sup>156</sup> genoemd dat geldt bij de levering van registergoederen. Naar mening van schrijver dezes, zullen partijen in de regel bij het sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst scherp voor ogen hebben welk registergoed wordt overgedragen.<sup>157</sup> Van bepaalbaarheid achteraf is hier natuurlijk geen sprake, de akte van levering is zo nauwkeurig mogelijk. Dit betekent dat artikel 3:84 lid 2 BW bij cessie en verpanding van vorderingen soepeler wordt toegepast dan bij onroerende zaken. Dit lijkt te volgen ook uit de wetgeschiedenis. In de toelichting op artikel 6:227 BW staat:

“(…) is art. 6.5.2.10 (MB: artikel 6:227 BW) bedoeld als een *versoepeling* voor de obligatoire overeenkomst van de voor alle rechtshandelingen geldende eis van een bepaald onderwerp, en wel één die niet los gezien kan worden van de eisen van redelijkheid en billijkheid waardoor de obligatoire overeenkomst blijkens art. 6.5.3.1 (MB: artikel 6:248 BW) mede wordt beheerst. De regel van art. 6.5.2.10 (MB: artikel 6:227 BW) leent zich dan ook *niet* voor toepassing op andere rechtshandelingen dan obligatoire overeenkomsten. Dat *voor de zakelijke overeenkomst* een iets *strikter* stelsel geldt, blijkt uit de artt. 3.4.2.2 lid 2 (MB: artikel 3:84 lid 2 BW), 3.4.2.4 (MB: artikel 3:89 BW) en 3.4.2.11 (MB: artikel 3:98 BW) waarvan zeker het eerste artikel (MB: artikel 3:84 lid 2 BW) overigens op een *ruime uitleg* aanspraak kan maken, *in het bijzonder* wanneer het om *overdracht bij voorbaat van toekomstige goederen* gaat.”<sup>158</sup> (cursivering MB)

De wetgever geeft hier dus aan dat met betrekking tot artikel 3:84 lid 2 BW en artikel 3:89 BW (levering van onroerende zaken) een *strikter* stelsel geldt. Zoals hierboven toegelicht komt dat ook tot uitdrukking in de strikte eisen aan een akte van levering van een registergoed. Echter, met betrekking tot toekomstige goederen kan volgens de wetgever artikel 3:84 lid 2 BW aanspraak maken op een *ruime uitleg*. (Schrijvers dezes acht dit logisch nu het toekomstige goederen betreft.) Bij schrijver dezes ontstaat de indruk, dat de wetgever hierboven indirect ook aangeeft dat artikel 3:84 lid 2 BW niet over de hele linie altijd even strikt wordt toegepast, maar dat de striktheid afhangt van het goed of de goederen die worden overgedragen. Bij onroerende zaken moet artikel 3:84 lid 2 BW strikter worden toegepast<sup>159</sup> dan bij een overdracht bij voorbaat<sup>160</sup> en, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt, bij cessie en verpandingen in de financieringspraktijk.

155 Zie artikel 22 lid 1 Kw voor luchtvaartuigen. Zie voorts artikel 2:196 lid 2 sub d BW, dat bepaalt dat de akte van levering van aandelen in een besloten vennootschap *het aantal en de soort* aandelen dient te vermelden. Daar zal waarschijnlijk de notaris die de akte opmaakt (zie artikel 2:196 lid 1 BW) nauwkeurig op letten.

156 Tweehuysen (2016), nrs. 7, 83 en 110 en Heyman, Bartels en Tweehuysen (2019), nr. 151 e.v.

157 Hier wordt dus niet gedacht aan splitsing van een onroerende zaak.

158 Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 5 en 6), blz. 1123.

159 En geldt het strenge specialiteitsbeginsel zoals neergelegd in de Kadasterwet, zie Tweehuysen (2016), nr. 110 e.v. en Heyman, Bartels en Tweehuysen (2019), nr. 151 e.v.

160 Levering bij voorbaat van toekomstige registergoederen is niet mogelijk op grond van artikel 3:97 lid 1 BW.

Naar mening van schrijver dezes moet bij de toepassing van artikel 3:84 lid 2 BW op de overdracht van octrooien, aansluiting worden gezocht bij onroerende zaken en in het bijzonder bij het daarbij geldende specialiteitsbeginsel.<sup>161</sup> Dit betekent praktisch dat (vergelijkbaar aan lid 1 van artikelen 20 en 21 Kw) de akte van levering het betreffende octrooi nauwkeurig en precies moet omschrijven, bij voorkeur aan de hand van het octrooinummer dat immers aan partijen bekend is (hetgeen ook het meest voor de hand liggende gegeven is om een octrooi te individualiseren). Het individualiseren van het over te dragen octrooi in de akte van levering kan ook worden gelezen in artikel 65 lid 1 Row 1995:

“De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi (...), geschiedt bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij *het* octrooi (...), aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij *deze overdracht* aanneemt.” (cursivering MB)

Het is bovendien in de praktijk voor partijen niet bezwarend om het octrooinummer in de akte vermelden, zeker omdat de overdracht van een octrooi vrijwel nooit een standaardaangelegenheid is. Ook moet (net als bij registergoederen) op basis van de akte van levering het octrooiregister kunnen worden bijgewerkt door bij het betreffende octrooinummer de overdracht aan te tekenen.<sup>162</sup> Artikel 3:84 lid 2 BW moet dus naar mening van schrijver dezes, net als bij de overdracht van registergoederen, strikt worden toegepast. Voor een soepele toepassing van artikel 3:84 lid 2 BW zoals bij cessie en verpanding (‘bepaalbaarheid achteraf’) wordt voor octrooien geen enkele praktische aanleiding gezien. Overigens blijkt in de praktijk in de akte van levering het octrooi (of de octrooien) bij nummer (en vaak ook datum) te worden geïndividualiseerd, en is dus een bepaling analoog aan artikel 20 lid 1 of 21 lid 1 Kw in het octrooierecht niet nodig.

#### 4.5.2 LEVERINGSFORMALITEITEN

Naast voornoemde goederenrechtelijk overeenkomst, dient bij de levering te worden voldaan aan wettelijk voorgeschreven formaliteiten. De wetgever heeft net als voor de levering van andere goederen, zoals voor de levering van onroerende zaken, roerende zaken en cessie, formaliteiten voorgeschreven voor de levering van octrooien. Deze formaliteiten zijn neergelegd in artikel 65 lid 1 Row 1995, welke luiden:

<sup>161</sup> Op basis van de inhoud van de akte van levering moet de Dienst (het Kadaster) respectievelijk het bureau (Octrooiencentrum Nederland) eenduidig de registers kunnen bijwerken. En derden die de akte opzoeken in de registers, moeten op de inhoud van de ingeschreven akte kunnen afgaan. Objectieve uitleg van ingeschreven akten, specialiteitsbeginsel en derdenbescherming liggen dan ook in elkaars verlengde, zowel bij registergoederen als bij octrooien. Ook gezien de parallel die de wetgever keer op keer trekt tussen het kadaster en het octrooiregister en tussen het hypotheekrecht en een pandrecht op een octrooi (zie bijvoorbeeld de artikelen 68 en 69 Row 1995) dient voor octrooien te worden aangesloten bij de bepaalbaarheidsvereisten voor onroerende zaken. Het specialiteitsbeginsel bestaat echter niet voor intellectuele eigendomsrechten zonder registers, zoals het auteursrecht, zie Hoge Raad 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590, en kan voor deze registerloze rechten veilig worden aangesloten bij de bepaalbaarheidsvereisten voor vorderingsrechten.

<sup>162</sup> Zie het vorige hoofdstuk.

“De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi of het recht, voortvloeiende uit een octrooiaanvraag, geschiedt bij een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi of het recht, voortvloeiende uit een octrooiaanvraag, aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.”<sup>163</sup>

Als formaliteit voor de levering is dus allereerst vereist, dat er een akte wordt opgemaakt. Wat een akte is, wordt in artikel 156 lid 1 Rv bepaald:

“Akten zijn ondertekende geschriften, bestemd om tot bewijs te dienen.”

Nu de wetbepaling niet het type akte specificeert, volstaat iedere akte en kan voor de levering gebruik worden gemaakt van zowel een authentieke akte als van een onderhandse akte (zie artikel 156 lid 2 en lid 3 Rv). Een belangrijk voordeel van een authentieke akte boven een onderhandse akte is onder meer dat de datum van de eerstgenoemde akten tegen een ieder dwingend bewijs oplevert. De wet schrijft vaker de akte voor als vormvereiste voor de levering, bijvoorbeeld voor de levering van onroerende zaken (artikel 3:89 lid 1 BW), cessie (artikel 3:94 lid 1 BW) of de levering van aandelen in een besloten vennootschap (aandelen op naam; artikel 2:196 BW).

Een tweede vereiste in artikel 65 lid 1 Row 1995 is dat expliciet voorgeschreven wordt om de goederenrechtelijke overeenkomst letterlijk te vermelden in de akte:

“een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi (...) aan de verkrijger overdraagt, en van deze, dat hij deze overdracht aanneemt.”

In de tekst van de akte moet zijn opgenomen dat de vervreemder verklaart dat hij het octrooi aan de verkrijger overdraagt (of preciezer: levert) en dat de verkrijger verklaart dat hij de overdracht (of preciezer: levering) aanneemt.<sup>164</sup> Over het bestaan van de goederenrechtelijke overeenkomst kan bij octrooien geen twijfel bestaan. De wet schrijft deze namelijk expliciet voor. De goederenrechtelijke overeenkomst dient dus uitdrukkelijk neergelegd te zijn in de leveringsakte. Hoewel de wetbepaling het niet met zoveel woorden zegt, gaat schrijver dezes met Van Engelen er vanuit dat de akte door zowel de vervreemder als de verkrijger dient te zijn ondertekend.<sup>165</sup> Door de ondertekening bevestigt immers iedere partij

<sup>163</sup> Voor de levering van het octrooi is derhalve de overhandiging van het octrooibewijs (zie paragraaf 2.2.4) niet vereist.

<sup>164</sup> Voor een voorbeeld van een akte waarin dit ontbrak, zie Voorzieningenrechter Rechtbank Overijssel 21 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2015:1668 (Speedprosystems). In r.o. 4.7 overweegt de voorzieningenrechter:

“Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan de beweerde overeenkomst van 4 juli 2014 niet als een dergelijke akte worden aangemerkt, nu van de vereiste verklaring als bedoeld in voornoemd artikel geen sprake is. De beweerde overeenkomst bevat immers geen expliciete verklaring van [Y] namens [X], dat hij de octrooien en octrooiaanvragen aan SPS overdraagt en evenmin een expliciete verklaring namens SPS dat zij deze overdracht aanneemt.”

<sup>165</sup> Zie Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.2.2(i)(ii).

zijn eigen verklaring van de gesloten goederenrechtelijke overeenkomst, die zij in de akte hebben neergelegd. Ontbreekt één van beide handtekeningen, dan is naar mening schrijver dezes niet aan de door de wet vereiste formaliteiten voldaan.

Het vereiste dat in de akte van levering de goederenrechtelijke overeenkomst in de tekst nadrukkelijk staat vermeld, wordt niet voorgeschreven voor de akten van levering voor andere goederen zoals onroerende zaken of vorderingen op naam. De reden hiervoor zou kunnen worden gevonden in de wetsgeschiedenis van artikel 65 lid 1 Row 1995. Zoals in paragraaf 4.2 uiteengezet, voert lid 1 terug op artikel 38 lid 1 Row (1910), waarvan het ontwerp in 1905 luidde:

“Overdracht van het octrooi geschiedt bij eene acte, houdende verklaring van den rechthebbende, dat hij het octrooi op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij deze overdracht aanneemt.”

Dit ontwerp was gebaseerd op artikel 100 Ontwerp BW (1899), hetgeen uitging van een abstracte overdracht. In geval van een abstracte overdracht is het natuurlijk van groot belang dat de goederenrechtelijke overeenkomst tussen partijen bestaat. Vanuit dat licht bezien, is het begrijpelijk dat in de akte van levering de goederenrechtelijk overeenkomst tussen partijen nadrukkelijk tot uiting komt. In de toelichting op artikel 100 Ontwerp BW (1899) stond:

“Het thans ingediend ontwerp gaat verder. Het vordert niet de overschrijving van den «titel van aankomst», door gemelde Commissie ook «akte van vervreemding genoemd» maar, gedachtig aan de algemeen gehuldigde leer, dat, wanneer de eigendom door traditie overgaat, die overgang niet plaats heeft op grond van de levering in verband met de *causa*, maar enkel op grond van de in de levering zelve opgesloten overeenkomst, eischt het niets meer dan de overschrijving der akte, welke *die* overeenkomst bewijst. Derden kunnen wel is waar belang er bij hebben te weten uit welke oorzaak de overdracht heeft plaats gehad, doch het vermelden hiervan ligt buiten de bestemming der openbare registers, die slechts hebben aan te toonen, dat er is overgedragen.”<sup>166</sup> (cursivering toelichting)

En voorts:

“Behalve dat door deze regeling aan een wetenschappelijke eisch is voldaan, biedt zij bovendien niet gering te achten praktische voordeelen aan. Vermits de akte slechts heeft in te houden en zelfs niets anders mag inhouden (behoudens het in het tweede lid van het artikel vermelde) dan de verklaring van den eigenaar, dat hij den eigendom op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij den eigendom aanneemt, zal zij eenvoudig en duidelijk kunnen zijn.”<sup>167</sup>

Uit de toelichting blijkt dus dat de akte van levering enkel en alleen de goederen-

<sup>166</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 373.

<sup>167</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 373.

rechtelijk (destijds zakenrechtelijke) overeenkomst diende te bevatten.<sup>168</sup> De eigendom ging over op grond van de in de levering opgesloten zakenrechtelijke overeenkomst. Op grond van artikel 38 lid 1 van de Octrooiwet diende daarmee ook de akte van overdracht van een octrooi de zakenrechtelijke overeenkomst te bevatten.

Per 1 januari 1992 is voor de overdracht echter een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een levering vereist (zie artikel 3:84 lid 1 BW). De wetgever heeft artikel 38 lid 1 Row (1910) aangepast door de woorden “De levering, vereist voor de” toe te voegen. Daarmee had lid 1 alleen nog betrekking op de levering. Bovendien was daarmee de eerste zinsnede ook gelijk aan andere bepalingen voor de levering, zoals bijvoorbeeld artikel 3:93 BW inzake de levering van een recht aan toonder, dat eveneens aanvangt met “De levering, vereist voor de overdracht van”.<sup>169</sup>

<sup>168</sup> Uit de (handgeschreven) notulen van de Staatscommissie blijkt dat tijdens de zeventiende vergadering van de Staatscommissie op 15 februari 1888 (in het gebouw van de Hoge Raad) het navolgende is gezegd:

“Mr. Hamaker kan zich met de eerste wijziging, het vereischen van eene *authentieke* akte, wel vereenigen, maar zoude overigens meenen, dat de zaak eenvoudiger en beter geregeld werd, indien de in te schrijven authentieke akte alleen inhield de *overgave* aan de eene zijde en de *overname* aan de andere zijde van den eigendom, zonder verplichte vermelding dus 1°. van den *titel* krachtens welke de eigendomsoverdracht plaats heeft, 2°. van de *machtiging tot overschrijving*. Het eerste acht hij voor *derden* eene onverschillige zaak en alleen voor de gecontracteerde hebben de partijen van belang, het tweede acht hij onnoodig, vooral omdat de formule voor zoodanige machtiging reeds spoedig in de akten eene vast plaats zal innemen, zonder dat er aan gedacht zal worden die machtiging te weigeren. Volgens spreker zoude aan ieder der beide partijen het recht moeten gelaten worden om die overschrijving te verzoeken. Mr. Feith kan zich met de beschouwing van Mr. Hamaker in hoofdzaak wel vereenigen, maar meent, dat vooral dáárvoor moet gewaakt worden, dat na de overschrijving in de registers en de daarmede voltooide overdracht, door ontbinding van het contract geen nadeel kan toegebracht worden aan de rechten van *derden* op die goederen, waaruit volgt, dat in ieder geval alle bepalingen die tegen *derden* moeten werken, dus ook opschortende en ontbindende voorwaarden, in de overschrijving zullen moeten worden vermeld, terwijl daarentegen de werking der actio Pauliana overkort moet blijven. De Voorzitter en Mr. Eijssell wijzen op de bezwaren die uit de niet-overname van den titel van aankomst voor de *verjaring* ontstaan. Alvorens tot een beslissing omtrent dit punt over te gaan geeft Mr. Hamaker zijn gevoelen nog nader te kennen door de navolgende, in den vorm van een wetsartikel geredigeerde, formule: “De eigendomsoverdracht van lichamelijke onroerende goederen geschiedt door het verlijden van eene notarieele akte, waarbij hij die overdraagt zijn wil daartoe en hij aan wien overgedragen wordt zijn wil om eigenaar te worden te kennen geeft. Deze akte moet ten verzoeken aan een der beide partijen in de daartoe bestemde openbare registers overgeschreven worden. Eerst op het ogenblik dier overschrijving heeft de overgang van eigendom plaats.” (onderstreping notulen)

Zie blz. 189 t/m 191 van de notulen. De Voorzitter stelt vervolgens voor om ook vermelding van de (rechts)titel in de akte voor te schrijven. Dit voorstel leidt tot een lange discussie tussen voor- en tegenstanders (waaronder Mr. Hamaker) binnen de Staatscommissie. Ter vergadering kwam men er niet uit, waarna de Voorzitter de discussie heeft doorgeschoven. De volgende vergadering (op 22 februari 1888) werd na stemming het voorstel van Mr. Hamaker aangenomen, om in de openbare registers alleen te doen blijken van de overdracht en de overname van de eigendom (zie blz. 192 t/m 204 van de notulen). Hierna was de overdracht in de voorstellen van de Staatscommissie volledig abstract en mocht de titel voor de overdracht niet worden vermeld in de akte.

<sup>169</sup> De wetgever zou preciezer zijn geweest als in artikel 38 lid 1 Row (1910) ook het werkwoord ‘overdragen’ zou zijn vervangen door ‘leveren’ en lid 1 zou luiden:

“een akte, houdende de verklaring van de rechthebbende, dat hij het octrooi of het recht, voortvloeiende uit een octrooiaanvraag, aan de verkrijger *levert*, en van deze, dat hij deze *levering* aanneemt.”

Dit zou terminologisch iets nauwkeuriger zijn geweest. De huidige redactie heeft evenwel niet tot grote problemen geleid.

De vraag kan worden gesteld of het in een causaal stelsel nodig is dat partijen dermate nadrukkelijk de goederenrechtelijk overeenkomst moeten opnemen in de akte van levering. In een causaal stelsel is immers de titel van de overdracht minstens zo belangrijk. Bij de overdracht van onroerende zaken dient de akte van levering de titel van de overdracht te vermelden (zie artikel 3:89 lid 2 BW).<sup>170</sup> Hetzelfde is het geval voor de akte voor de leveringen van aandelen op naam (zie artikel 2:196 lid 2 sub a BW).<sup>171</sup> In een causaal stelsel is het logischer om de titel in de akte op te nemen dan de goederenrechtelijk overeenkomst. Zonder titel is er immers geen sprake van een overdracht. Dat in beide voornoemde akten van levering de titel wordt opgenomen, leidt in de praktijk waarschijnlijk tot weinig problemen, omdat de akte van levering voor onroerende zaken of aandelen op naam wordt verleden door een notaris. De notaris zal er op letten dat de titel in de akte is opgenomen. Echter, in de octrooipraktijk worden akten veelal door partijen zelf (zonder een rechtshulpverlener) opgesteld. Voorts moet bedacht worden dat de meeste octrooihouders geen Nederlander of een Nederlandse rechtspersoon zijn. Hoewel het natuurlijk raadzaam is voor partijen om in de akte van levering ook de titel te vermelden, verwacht schrijver dezes dat het wettelijk voorschrijven dat de akte van levering tevens de titel moet vermelden, in de octrooipraktijk bezwaarlijk zal zijn.<sup>172</sup> Bovendien, voor de akten van levering die niet notarieel

170 Artikel 3:89 lid 2 BW luidt:

“De tot levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden; bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten.”

171 Artikel 2:196 lid 2 BW luidt:

“Akten van uitgifte of levering moeten vermelden:

- a. de titel van de rechtshandeling en op welke wijze het aandeel of het beperkt recht daarop is verkregen;
- b. naam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats, woonplaats en adres van de natuurlijke personen die bij de rechtshandeling partij zijn;
- c. rechtsvorm, naam, woonplaats en adres van de rechtspersonen die bij de rechtshandeling partij zijn;
- d. het aantal en de soort aandelen waarop de rechtshandeling betrekking heeft, alsmede
- e. naam, woonplaats en adres van de vennootschap op welke aandelen de rechtshandeling betrekking heeft.” (cursivering MB)

Zie voorts H.E. Boschma & J.N. Schutte-Veenstra, T&C Burgerlijk Wetboek (2017), art. 2:196 BW, aant. 3, handelend over de vereisten ten aanzien van de inhoud van de akte, waar staat:

“Titel

Het streven naar vergroting van de rechtszekerheid en ook de misbruikbestrijding wordt gediend door het feit dat verantwoording wordt afgelegd over de vraag of alle voorwaarden voor een geldige overdracht zijn vervuld, bijvoorbeeld of de statutaire blokkeringsregeling is nageleefd, en dat er ook (overigens) een *rechtsgeldige titel* aanwezig is (MvA, Kamerstukken II, 21 155, 6, p. 16). Om de mogelijkheid van recherche voor de toekomst te verbeteren is tevens bepaald dat de zogenaamde titel van aankomst moet worden vermeld (NwW, Kamerstukken II, 21 155, 12, p. 4).” (cursivering MB)

172 Natuurlijk zou overwogen kunnen worden om het opnemen van de titel in de akte van levering wettelijk voor te schrijven, maar tegelijk in de memorie van toelichting te bepalen dat het niet opnemen van de titel in de akte de geldigheid van de levering niet aantast. Dit is de systematiek die ook bij artikel 2:196 BW is gevolgd voor de akte van levering van aandelen op naam. Artikel 2:196 lid 2 BW vangt aan met: “Akten van (...) levering moeten vermelden: a. de titel (etc.)”, doch de eisen van lid 2 zijn niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Het niet vermelden van de titel in de akte maakt de levering niet ongeldig (H.E. Boschma & J.N. Schutte-Veenstra, T&C Burgerlijk Wetboek (2017), art. 2:196 BW, aant. 3). Deze verfijning van wel wettelijk voorschrijven, maar in memorie van toelichting aangeven

verleden worden, wordt de eis van het opnemen van de titel in de regel niet gesteld (zie bijvoorbeeld artikel 3:93 of 3:95 BW).<sup>173</sup>

Gezien het voorgaande zou naar mening van schrijver dezes artikel 65 lid 1 Row 1995 kunnen worden gemoderniseerd en ingekort tot:

“De levering, vereist voor de overdracht van het octrooi (...) geschiedt bij een daartoe bestemde akte.”<sup>174</sup>

Daarmee komt lid 1 in lijn met de leveringsbepalingen in het BW. Hieraan zou echter moeten worden toegevoegd dat alle partijen bij de levering, zowel de vervreemder als de verkrijger, de akte dienen te ondertekenen. Uit de ondertekening door de verkrijger blijkt dat verkrijger de levering ook heeft aanvaard en komt bovendien de bepaling in lijn met artikel 72 EOV dat geldt voor Europese octrooiaanvragen. Artikel 72 EOV luidt in het Duits:

“Die rechtsgeschäftliche Übertragung der europäischen Patentanmeldung muss schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien.”<sup>175</sup> (cursivering MB)

Ook Huydecoper en Van Nispen lijken te menen dat de huidige formulering van artikel 65 lid 1 Row 1995 versoepeld zou kunnen worden.<sup>176</sup>

Ten overvloede wordt overigens opgemerkt, dat modernisering en aanpassing van artikel 65 lid 1 Row 1995 niet bijzonder urgent is. Ook binnen het causale systeem is immers de goederenrechtelijk overeenkomst vereist en leidt het uitdrukkelijk vermelden ervan in de akte van levering dan ook niet tot problemen.

#### 4.5.3 INSCHRIJVING IN HET OCTROOIREGISTER

Een belangrijke vraag is of de akte ook ingeschreven dient te worden in het octrooi-register. In artikel 65 lid 3 Row 1995 is bepaald dat:

dat een verzuim niet de geldigheid van de levering aantast, zou naar inschatting van schrijver dezes meer verarring dan helderheid scheppen over de geldigheid van een akte van levering die de titel niet bevat (in het bijzonder bij buitenlandse partijen).

173 Ook vormvereiste voor de akte van levering van een Europese octrooiaanvraag omvat geen nadere vereisten, zie artikel 72 EOV.

174 Alternatief zou ook bij bijvoorbeeld artikel 3:89 lid 1 BW kunnen worden aangesloten:

“De voor overdracht van octrooiën vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte akte.”

175 En in het Frans:

“La cession de la demande de brevet européen doit être faite par écrit et requiert la signature des parties au contrat.”

176 Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.4.4.



“De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooi-register is ingeschreven. Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.”

De vraag kan worden gesteld wat met de bewoording van de eerst zin van lid 3 bedoeld is. Een overdracht die niet tegenover derden werkt, kan resulteren in onduidelijkheden. Voor een goed begrip van de eerste zin zal de wetgeschiedenis van lid 3 worden bekeken. De huidige bepaling is inhoudelijk identiek aan artikel 38 lid 3 van het ontwerp uit 1905 voor de Octrooiwet, welke luidde:

“De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de acte in de openbare registers van den Octrooiraad is ingeschreven. Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.”

Uit paragraaf 4.2 blijkt dat dit lid weer terugvoert op artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) inzake de overdracht van onroerende zaken. De overeenkomstige bepalingen in artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek luiden:

*“De overdracht werkt niet, zoolang de akte niet in de openbare registers is overgeschreven; overigens wordt de haar toekomende werking, met eerbiediging van de rechten, door derden in den tusschentijd door eene overschrijving verkregen, beoordeeld naar de omstandigheden van het oogenblik, waarop zij is verleden. Beide partijen zijn gelijkelijk gerechtigd de akte te doen overschrijven.”* (cursivering MB)

Op de zinsnede ‘De overdracht werkt niet, zoolang de akte niet in de openbare registers is overgeschreven’ in het Ontwerp is door de Staatscommissie tot voortzetting der herziening van het BW de navolgende toelichting gegeven:

“De Staatscommissie van 1867 betoogde in hare Memorie van Toelichting (pag. 160), dat ter bevordering van de zekerheid van den eigendom openbaarmaking moet gevorderd worden van den titel, die tot de eigendomsoverdracht leidt, alvorens deze kracht zal erlangen *zelfs tusschen partijen*. In het Ontwerp is hetzelfde aangenomen voor wat de akte van eigendomsoverdracht betreft. Hoe men over de eigenlijke bedoeling van den wetgever van 1838 ook moge denken, de algemeen aangenomen leer is, dat, volgens ons bestaand recht, de eigendom ook tusschen partijen niet overgaat dan na de overschrijving der akte, of, zoals men het pleegt uit te drukken: «het goed moet eerst op naam staan». Aan deze opvatting wenscht men ook voor het vervolg vast te houden: zij sluit de mogelijkheid van het tegelijkertijd bestaan van tweeërlei eigendom ten aanzien derzelfde zaak uit en bevordert het spoedig overschrijven der akte. Intusschen zoude men te ver gaan, indien het vooropgestelde beginsel te streng doorgevoerd en daaruit afgeleid werd, dat de akte vóór de overschrijving *alle* kracht moet missen. Het tweede gedeelte der zinsnede brengt mede, dat het overlijden van den vroegeren eigenaar of wel de veranderen van zijn persoonlijken staat, zijn faillissement of het beslag inmiddels op zijne

goederen gelegd, de werking van de akte van overdracht niet opheft, ook al was die niet overgeschreven op het oogenblik, waarop die gebeurtenis plaats greep.”<sup>177</sup> (cursivering toelichting)

Uit de toelichting blijkt dat overschrijving van de akte in de openbare registers vereist is voor eigendomsoverdracht, *zelfs tusschen partijen*. In het Ontwerp BW (1899) wilde men daar niet van afwijken. Bovendien was dit volgens de toelichting in lijn met de destijds geldende leer, dat ook tussen partijen de eigendom niet overgaat dan na de overschrijving van de akte. Aan deze opvatting wilde de Staatscommissie in het Ontwerp vasthouden. Het voordeel hiervan is dat het tegelijkertijd bestaan van tweeërlei eigendom ten aanzien dezelfde zaak onmogelijk is en het bovendien de spoedige overschrijven van de akte in de openbare register bevordert. In het Ontwerp betekent de zinsnede ‘De overdracht werkt niet, zoolang de akte niet in de openbare registers is overgeschreven’, dat eerst na inschrijving van de akte de overdracht is geslaagd, zoals ook thans het geval is voor onroerende zaken.

Wat betreft de bepaling dat beide partijen gelijkelijk gerechtigd zijn om de akte te doen overschrijven, werd in de toelichting opgemerkt:

“Dat beide partijen gerechtigd moeten zijn de akte te doen overschrijven, spreekt wel van zelf. De onwil of het berouw van den een, of wel de onmogelijkheid om zijnerzijds mede te werken, mogen den ander niet belemmeren in het doen verrichten van eene handeling, waarbij deze het grootste belang heeft om zeker te kunnen zijn van zijne rechten op de zaak.”<sup>178,179</sup>

Door deze bepaling was het niet langer noodzakelijk dat de vervreemder in de akte de verkrijger moest machtigen om de akte in de openbare registers te laten inschrijven.

<sup>177</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 374.

<sup>178</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 374.

<sup>179</sup> Uit blz. 190 van de (handgeschreven) notulen van de Staatscommissie blijkt dat tijdens de zeventiende vergadering van de Staatscommissie op 15 februari 1888 (in het gebouw van de Hoge Raad) dit een voorstel van Hamaker was:

“Mr. Hamaker kan zich met de eerste wijziging, het vereischen van eene authentieke akte, wel vereenigen, maar zoude overigens meenen, dat de zaak eenvoudiger en beter geregeld werd, indien de in te schrijven authentieke akte alleen inhield de overgave aan de eene zijde en de overname aan de andere zijde van den eigendom, zonder verplichte vermelding dus 1°. van den titel krachtens welke de eigendomsoverdracht plaats heeft, 2°. van de machtiging tot overschrijving. Het eerste acht hij voor derden eene onverschillige zaak en alleen voor de gecontracteerd hebbende partijen van belang, *het tweede acht hij onnoodig, vooral omdat de formule voor zoodanige machtiging reeds spoedig in de akten eene vast plaats zal innemen, zonder dat er aan gedacht zal worden die machtiging te weigeren. Volgens spreker zoude aan ieder der beide partijen het recht moeten gelaten worden om die overschrijving te verzoeken.*” (onderstreping notulen; cursivering MB)



In het eerste ontwerp van Jitta voor artikel 38 van de Octrooiwet luidde het thans derde lid:

“De overdracht werkt niet zolang de acte niet overgeschreven is in de openbare octrooi-registers. Beide partijen zijn gelijkelijk bevoegd de acte te doen overschrijven.”<sup>180</sup> (cursivering MB)

De eerste zin laat geen twijfel over: inschrijving is een vereiste voor het slagen van de overdracht, net zoals in het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899). Naar aanleiding van de discussie in de Subcommissie over het eerste tekstvoorstel, heeft Jitta de bepaling aangepast tot:

“3. De overdracht werkt eerst wanneer de acte in de openbare octrooi-registers is ingeschreven. Tot het doen verricht van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.”<sup>181</sup>

In deze bewoording lijkt inschrijving van de akte nog steeds een vereiste voor de overdracht, ook tussen partijen. Deze redactie is in het ontwerp van de Subcommissie in ieder geval tot juli 1903 onveranderd gebleven.<sup>182</sup> Daarna is (ergens op het laatste moment) in lid 3 nog ‘tegenover derden’ ingevoegd.

“3. De overdracht werkt *tegenover derden* eerst wanneer de acte in de openbare octrooi-registers is ingeschreven. Tot het doen verricht van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.”<sup>183</sup>

Hier worden de verwarringgevende, bijna raadselachtige woorden ‘tegenover derden’ op het allerlaatste moment nog ingevoegd. Schrijver dezes kon het exacte moment en (belangrijker) de reden van deze invoeging niet achterhalen. Doordat in het Rapport van de Subcommissie niets is terug te vinden, lijkt de conclusie onontkomelijk dat de toevoeging op het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid moet zijn gebeurd tijdens de voorbereiding van het wetsvoorstel. De invoeging is ongeclausuleerd. De invoeging van de slechts twee woorden ‘tegenover derden’ zonder een ‘*tenzij*’ is naar mening van schrijver dezes vanuit goederenrechtelijk oogpunt ondoordacht te noemen.

In de memorie van toelichting uit 1905 is de aanpassing terug te zien, maar biedt verder geen verduidelijking. In de uiteindelijke memorie van toelichting staat:

“Behalve eene akte van overdracht, die, wanneer geen voorbehoud wordt gemaakt, het octrooi onbeperkt doet overgaan, is *inschrijving van die akte* in de openbare registers van de Octrooiraad *te eischen*. Het is toch van

180 Bepalingen ter aanvulling van het wetsontwerp voorgesteld door den heer Jitta (Voorloopige redactie.), Subcommissie voor het octrooi-aanvraagstuk, No. 5e.

181 Zie de vijfde proefdruk van het concept-wetsontwerp van de Subcommissie voor het octrooi-aanvraag- stuk, No. 5h.

182 Zie de elfde proefdruk van het concept-wetsontwerp van de Subcommissie voor het octrooi-aanvraagstuk, No. 5p.

183 Tweede Kamer, vergaderjaar 1904–1905, 197, nr. 2 (Regeling van het octrooi-recht voor uitvindingen; Ontwerp van wet).

belang, dat een ieder en in de eerste plaats de Octrooiraad kan weten, wie als rechthebbende op een octrooi is aan te merken. De inschrijving van de akte van overdracht heeft *ten doel derden voor te lichten*, zij moet echter aan de werking der akte zoo min mogelijk hindernis in den weg leggen. Bepaald wordt daarom, dat elk van beide partijen die inschrijving kunnen doen geschieden.”<sup>184</sup> (cursivering MB)

De memorie van toelichting uit 1905 is hier enigszins dubbelzinnig. Enerzijds lijkt het erop dat artikel 38 lid 3 van het wetsvoorstel – gelijk artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) waarop lid 3 is gebaseerd – voor de overdracht inschrijving in het octrooi-register voorschrijft. Dit zou ook logisch zijn gezien de geschiedenis van de bepaling binnen de Subcommissie. Volgens de toelichting wordt inschrijving van de akte geëist. Dit is in lijn ook met de bewoording van lid 3. Anderzijds wordt gesteld dat de inschrijving enkel ten doel heeft derden voor te lichten. De inschrijving mag aan de werking van de akte ‘zo min mogelijk hindernis in de weg leggen’. Dus anders dan de herkomst van de bepaling en de bewoording van lid 3 suggereert, lijkt inschrijving geen vereiste meer voor de overdracht. Hoewel de regeling bijna geheel is gebaseerd op de overdracht van onroerende zaken,<sup>185</sup> is evenwel door de invoeging van de beide woorden de waarde van de inschrijving in de registers onduidelijk geworden.

In de eerste literatuur over de Octrooiwet schrijft Drucker hieromtrent:

“De akte geeft een tusschen partijen werkende overdracht van het recht. Deze krijgt werking tegen derden door inschrijving van de akte in het register van den Octrooiraad, art. 38.”<sup>186</sup>

Drucker lijkt te stellen dat met het opmaken van de akte de eigendom alleen tussen partijen is overgegaan, omdat de overdracht alleen tussen partijen werkt. Tegenover derden werkt de overdracht niet. De mogelijkheid van het tegelijkertijd bestaan van tweeërlei eigendom ten aanzien van dezelfde zaak – hetgeen de Staatscommissie voor de herziening van het BW juist wilde uitsluiten (zie hierboven) – lijkt dan voor octrooien wel mogelijk geworden. Volgens Drucker krijgt de overdracht pas werking tegen derden door de inschrijving.<sup>187</sup>

184 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 51–52.

185 Zie ook Meijers (1912), blz. 2.

186 Drucker (1924), nr. 339.

187 Dit blijkt ook uit de passage in nr. 339 van het handboek van Drucker:

“Er was aanleiding bij het tot stand komen van de Octrooiwet wijziging aan te brengen in art. 35 Faill.w. Nu deze wijziging is achterwege gebleven, rijst de vraag, of hetgeen daar bepaald is ten aanzien van de inschrijving van de overdracht van onroerend goed, van schepen en van de vestiging van hypotheek, ook geldt voor de inschrijving van de overdracht van een octrooi. De vraag moet bevestigend worden beantwoord. Wel is waar is art. 35 in strijd met hetgeen voordien in de wetenschap als juist werd aangenomen, maar het is zoo duidelijk, dat art. 35 F.W. vestigt een stelsel, dat de in gemelde artikel neergelegde regel mag worden toegepast, ook in een geval niet uitdrukkelijk in het artikel genoemd (MB: hier volgt een voetnoot naar: ‘Ook Molengraaff, De Faill. w. verklaard, bl. 310.’)”

Telders is uitgesprokener en lijkt meer waarde toe te kennen aan de overdracht bij akte. Telders schrijft:

“De overdracht komt door en met de akte tot stand. Inschrijving in de registers van den Octrooiraad (waartoe *elk* der partijen bevoegd is) is slechts vereischt om aan de overdracht werking *tegen derden* te verzekeren. Op een niet-ingeschreven overdracht zal echter óók beroep kunnen worden gedaan tegenover derden, die daarmede bekend waren (*niet*: bekend konden zijn).” (cursivering Telders)

Daarmee lijkt Telders verder te gaan dan Drucker. Waarop Telders het bovenstaande baseert, is schrijver dezes echter onduidelijk. Waar Telders ten aanzien van lid 1 van artikel 38 juist veel belang hechtte aan de wetgeschiedenis en de toelichting op artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), dat de overdracht abstract was, rept Telders bij lid 3 evenwel geen woord over de wetgeschiedenis of dat in de toelichting op artikel 100 van het Ontwerp staat dat inschrijving een vereiste was voor overdracht. Dat ook lid 3 terugvoert op artikel 100 Ontwerp is nooit meer onder de aandacht gebracht.<sup>188</sup>

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 15 december 1950 in gelijke zin enige duidelijkheid gebracht en het navolgende beslist:

“dat naar luid van artikel 38, eerste lid, van de Octrooiwet 1910 de overdracht van het recht door de acte geschiedt en het met de *bescherming, welke het derde lid van dit voorschrift beoogt*, geenszins onverenigbaar is, dat beroep op een niet-ingeschreven acte tegenover een derde openstaat in het geval, dat de cessionaris ten opzichte van dien derde — op andere wijze dan door inschrijving — van de door hem verkregen rechten heeft doen blijken”<sup>189</sup> (cursivering MB)

De Hoge Raad rept hier — anders dan voor lid 1 — niet meer over de wetgeschiedenis van artikel 38. Uit de wetgeschiedenis zou naar mening van schrijver dezes ook het tegenovergestelde kunnen worden opgemaakt.

Bij de wetwijziging in verband met de invoering van Boeken 3, 5 en 6 BW is de door de Hoge Raad gevolgde uitleg van lid 3 niet gewijzigd, maar veeleer bekrachtigd door de wetgever. In de memorie van toelichting uit 1985 staat:

“Voor de overdracht van een octrooi is immers geen inschrijving in de openbare registers vereist; inschrijving is hier slechts van belang voor de werking tegen derden die de overdracht *niet kenden* (H.R. 15 december 1951, 469).”<sup>190</sup> (cursivering MB)

<sup>188</sup> Of daarbij de destijds geldende zgn. overdrachtsbelasting in artikel 38 lid 1 van de Octrooiwet van 2 procent van de waarde van het octrooi (zie paragraaf 4.2.3) een rol heeft gespeeld, blijft voor schrijver dezes onduidelijk. De overdrachtsbelasting was alleen verschuldigd bij inschrijving van de overdracht in het octrooiregister.

<sup>189</sup> HR 15 december 1950 (Staat/Philips), BIE 1951, nr. 4.

<sup>190</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.

De wetgever sluit zich aan bij de reeds heersende leer en brengt daar geen verandering in.<sup>191</sup> Met de memorie van toelichting is de ontwikkeling compleet. Hoewel de oorsprong van de redactie van lid 3 — de overdracht werkt niet zolang de akte niet is overgeschreven — besloten ligt dat inschrijving juist een vereiste is voor de overdracht (hetgeen voor onroerende zaken aanvaard was en is) en door Jitta is overgenomen als ‘de overdracht werkt niet zolang de akte niet overgeschreven is’, daarna gewijzigd tot ‘de overdracht werkt eerst wanneer de akte is ingeschreven’, en tot slot gewijzigd in ‘de overdracht werkt *tegenover derden* eerst’, hebben de woorden een geheel andere betekenis gekregen, namelijk dat inschrijving juist geen vereiste is voor de overdracht. Op basis van het voornoemde arrest van de Hoge Raad uit 1950 is hier ook nog eens een tenzij aan toegevoegd, dat ook op andere wijze dan door inschrijving de overdracht tegenover derden kan werken, hetgeen door de wetgever lijkt te zijn bekrachtigd. Daarmee is de betekenis van de bepaling ver af komen te liggen van de tekst van lid 3. Hoewel de bepaling duidelijk lijkt, is dit naar mening van schrijver dezes niet het geval. Het octrooi kan tussen partijen zijn overgedragen, maar niet tegenover derden. De mogelijkheid van het tegelijkertijd bestaan van tweeërlei ‘eigendom’ ten aanzien van dezelfde goed (octrooi), hetgeen de Staatscommissie voor de herziening van het BW in haar ontwerp juist wilde uitsluiten, lijkt voor octrooien dus mogelijk. Deze redactie en systematiek geeft aanleiding tot onduidelijkheden en vragen. Wat is immers een overdracht die niet tegenover derden werkt? Wat in geval van een dubbele overdracht? In de tekst van artikel 78 Row 1995 (inzake opeising) staat dat verkrijgers te goeder trouw beschermd worden. In artikel 65 lid 3 Row 1995 ontbreken de woorden “te goeder trouw”. Speelt bij de toepassing van lid 3 goede trouw een rol? Zo ja, waar is dat op gebaseerd? En mocht een octrooi tussen partijen zijn overdragen, werkt dan de overdracht in het geheel niet tegenover derden of zijn er uitzonderingen? In hoofdstuk 5 zullen de vragen en onduidelijkheden rond lid 3 worden onderzocht.

Hier kan echter wel al worden vastgesteld, dat de wetgever inschrijving in het octrooiregister niet als formaliteit of vereist voor de levering heeft willen voorschrijven. De vraag of een octrooi een registergoed in de zin van artikel 3:10 BW is, is dan ook door de wetgever negatief beantwoord. Artikel 3:10 BW luidt:

“Registergoederen zijn goederen voor welke overdracht (...) inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is.”

Meijers heeft in zijn toelichting op dit artikel ook octrooien genoemd als voorbeeld van registergoederen. Meijers schreef:

<sup>191</sup> Zie de memorie van toelichting, waar staat:

“4. Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat er in het onderhavige ontwerp naar is gestreefd zo min mogelijk materiële wijziging in het octrooirecht als deel van het vermogen te brengen. Zoveel mogelijk is daarbij vastgehouden aan de formulering die in de Rijsoctrooiwet reeds voorkwamen, ook waar in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek een andere redactie is gevolgd. De bestaande *rechtspraak* en *doctrine* zal dan haar betekenis ook voor de gewijzigde artikelen in beginsel houden, tenzij een materiële wijziging is bedoeld hetgeen deze toelichting zal geven.” (cursivering MB)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 7.

“Dit artikel omschrijft registergoederen als goederen voor wier overdracht of vestiging een inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is. Behalve onroerende zaken en beperkte rechten op onroerende zaken, zijn ook schepen en octrooien en rechten op modellen, alsmede daarop te vestigen beperkte rechten, register-goederen.”<sup>192</sup> (cursivering MB)

De wetgever heeft dit niet gevolgd, maar duidelijk gesteld dat octrooien geen registergoederen zijn en inschrijving geen vereiste is voor overdracht. In de memorie van toelichting bij de wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met de invoering van Boeken 3, 5 en 6 BW schrijft de wetgever:

“Het octrooi (...) kunnen niet als registergoederen worden gezien. Voor de overdracht van een octrooi is immers geen inschrijving in de openbare registers vereist; inschrijving is hier slechts van belang voor de werking tegen derden die de overdracht niet kenden (H.R. 15 december 1951, 469).”<sup>193</sup>

De wetgever had dit in 1982 ook al aangegeven in de memorie van toelichting op de Kadasterwet, (waarin hoofdstuk 2 de ‘Openbare registers voor registergoederen’ regelt). De regering schrijft:

“Octrooien, merken en modellen voldoen niet aan de omschrijving van registergoederen, aangezien overdracht van deze rechten geschiedt bij een akte en de inschrijving daarvan in daartoe bestemde openbare registers slechts is vereist voor de werking van een zodanige overdracht tegenover derden.”<sup>194</sup>

Daarmee is het begrijpelijk dat het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2015 overwoog:

“dat de registratie in het octrooiregister voor het bewijs van de overdracht slechts indirect van belang is daar deze slechts plaatsvindt om *aan de reeds bestaande overdracht* derdenwerking te verlenen.”<sup>195</sup> (cursivering MB)

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag besliste in 2018 nog eens uitdrukkelijk dat de inschrijving van de akte in het octrooiregister geen vereiste is voor overdracht:

“Aangenomen moet worden dat het de bedoeling van Samsung en S-Printing was (en is) dat de in deze zaak bedoelde intellectuele eigendomsrechten aan S-Printing worden overgedragen. Dit volgt onder meer uit de in 2.6 vermelde “Deed of Assignment”, de registratie van S-Printing als houdster van EP 537, de in 2.7 bedoelde inschrijving in het register van het EUIPO en uit de

192 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 96.

193 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.

194 Parl. Gesch. Kadasterwet, blz. 14.

195 Hof Arnhem-Leeuwarden 17 februari 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1156 (S&C/Ancientgrain).

in 2.11 weergegeven passages uit de e-mail van de advocaat van Samsung. Voorshands bestaat geen reden om eraan te twijfelen dat overdracht van (de Nederlandse delen) van de octrooien op grond van 3:84 BW in verbinding met artikel 65 Rijksoctrooiwet (ROW) heeft plaatsgevonden. Dat S-Printing in het Nederlands Octrooiregister bij EP 537 wel en bij EP 744 (nog) niet als rechthebbende is ingeschreven, maakt dit niet anders, *aangezien inschrijving voor overdracht geen vereiste is.*”<sup>196</sup> (cursivering MB)

#### 4.5.4 VERSCHIL TUSSEN TITEL EN AKTE

De vraag kan aan de orde komen wat rechtens is, indien verschillen bestaan tussen de titel en de akte van levering met daarin de goederenrechtelijke overeenkomst. Stel dat partijen A en B een koopovereenkomst hebben gesloten met betrekking tot het octrooi met nummer 100045 van A, maar abusievelijk in de akte van levering het octrooi met nummer 100046, eveneens van A, vermelden. Ook denkbaar is dat partijen in de akte van levering teveel of juist te weinig octrooien vermelden dan bij de koop overeengekomen tussen partijen.

Naar mening van schrijver dezes kan voor de oplossing van deze vragen worden aangesloten bij de jurisprudentie van de Hoge Raad. Indien meer octrooien in de akte van levering staan vermeld dan overeengekomen bij de koop, ontbreekt de titel voor de overdracht van de octrooien die buiten de koopovereenkomst staan. Deze octrooien zijn niet overgegaan, omdat voor overdracht van het meerdere een geldige titel ontbrak.<sup>197</sup> Indien de akte van levering niet alle octrooien vermeldt die zijn verkocht, gaan de ontbrekende octrooien niet over omdat deze niet zijn geleverd.<sup>198</sup> Als partijen een ander octrooi hebben geleverd dan partijen bij de koop waren overeengekomen, gaat in het geheel geen octrooi over. Voor de overdracht van het verkeerde octrooi ontbreekt immers een geldige titel. Indien een van partijen de akte van levering (welke het verkeerde octrooi van A vermeldt) aanbiedt aan Octrooiencentrum Nederland voor inschrijving, zal Octrooiencentrum Nederland de akte inschrijven (er vanuit gaande dat de akte verder aan alle vormvereisten voldoet), waarna B als octrooihouder in het octrooiregister wordt aangetekend. Octrooiencentrum Nederland is immers lijdelijk (zie paragraaf 3.5). Hoewel na inschrijving van de akte B als octrooihouder staat vermeld, is bij gebreke van een geldige titel A rechthebbende gebleven. Het register van stukken is dan ook negatief (zie paragraaf 3.5). Indien partijen hun fout ontdekken, kunnen zij middels inschrijving van een door beide partijen ondertekende herstelakte het verkeerde octrooi weer op naam van A laten stellen. Na opmaken en inschrijven van de akte van levering voor het juiste octrooi waarop de koop betrekking heeft, staat B als rechthebbende geregistreerd voor dit octrooi.

196 Vzgr Rechtbank Den Haag 5 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:93.

197 Zie HR 22 april 1994, NJ 1995, 560 (Bouwmeester/Van Leeuwen) en Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 233.

198 Vergelijk HR 8 december 2000 NJ 2001/350 (Eelder Woningbouw/Van Kammen c.s.) en Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 233.

#### 4.5.5 ELK VOORBEHOUD DE OVERDRACHT BETREFFENDE

Elk voorbehoud, de overdracht betreffende moet in de akte van levering zijn omschreven. Artikel 65 lid 2 Row 1995 luidt namelijk:

“Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.”

Lid 2 is vanaf het wetsontwerp uit 1905 onveranderd gebleven. De huidige redactie is dus woordelijk identiek aan de redactie van het wetsvoorstel. Ook tijdens de besprekingen in de Subcommissie is dit lid vanaf het eerste tekstvoorstel van Jitta voor de overdracht niet veranderd.<sup>199</sup> Ook lid 2 gaat terug op artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899). In dit artikel luidde het tweede lid:

“Voorbehoud van zakelijke rechten, opschortende of ontbindende voorwaarden en andere bedingen, de eigendomsoverdracht betreffende, moeten in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.”

Deze bepaling was in artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) noodzakelijk, omdat artikel 100 uitging van een abstracte overdracht. Eventuele overeengekomen voorwaarden in de obligatoire koopovereenkomst werken niet door in de overdracht. De titel staat immers los van de abstracte overdracht. Uit de toelichting op artikel 100 van het Ontwerp BW (1899) blijkt dat de zakelijke overeenkomst voorwaardelijk moest zijn, wilde de eigendom voorwaardelijk overgaan. In de toelichting staat namelijk:

“Het thans ingediend ontwerp gaat verder. Het vordert niet de overschrijving van den «titel van aankomst», door gemelde Commissie ook «akte van vervreemding genoemd» maar, gedachtig aan de algemeen gehuldigde leer, dat, wanneer de eigendom door traditie overgaat, die overgang niet plaats heeft op grond van de levering in verband met de *causa*, maar enkel op grond van de in de levering zelve opgesloten overeenkomst, eischt het niets meer dan de overschrijving der akte, welke *die* overeenkomst bewijst. Derden kunnen wel is waar belang er bij hebben te weten uit welke oorzaak de overdracht heeft plaats gehad, doch het vermelden hiervan ligt buiten de bestemming der openbare registers, die slechts hebben aan te toonen, dat er is overgedragen.”<sup>200</sup> (cursivering toelichting)

Overdracht vindt dus plaats op grond van alleen de in de levering zelf opgesloten (zakelijke) overeenkomst. De titel van de overdracht is derhalve niet relevant. De toelichting vervolgt dan met:

<sup>199</sup> In het allereerste tekstvoorstel van Jitta luidde de bepaling:

“Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.”

<sup>200</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 373.

“Behalve dat door deze regeling aan een wetenschappelijke eisch is voldaan, biedt zij bovendien niet gering te achten praktische voordeelen aan. Vermits de akte slechts heeft in te houden en zelfs niets anders *mag* (MB: cursivering toelichting) inhouden (behoudens het in het tweede lid van het artikel vermelde) dan de verklaring van den eigenaar, dat hij den eigendom op den verkrijger overdraagt, en van dezen, dat hij den eigendom aanneemt, zal zij eenvoudig en duidelijk kunnen zijn. (...) Uit de openbare registers moet niet alleen blijken aan wien de zaak is overgedragen, maar derden moeten ook ingelicht worden omtrent de bedingen, die van invloed zijn op de eigendomsoverdracht, — *van daar de bepaling van het tweede lid.*”<sup>201</sup> (cursivering MB)

Aangezien alleen de akte met daarin de zakelijke overeenkomst wordt overgeschreven, dienen ook in de akte alle bedingen die betrekking hebben op de eigendomsoverdracht in de akte te zijn overgenomen. Bij gebreke daarvan geldt in een abstract stelsel de overdracht voor onbeperkt (wat dan ook in de koopovereenkomst verder is afgesproken).

Volgens de toelichting op het Ontwerp BW (1899) betrof lid 2 een modernisering waardoor tegelijkertijd met de overdracht een hypotheekrecht of een erfdienstbaarheid kan achterblijven ten gunste van de vervreemder of een erfdienstbaarheid hetgeen bij opsplitsing van een perceel praktisch kan zijn. In de toelichting op artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899) wordt hierover opgemerkt:

“Door de nu voorgestelde regeling vervalt dit bezwaar, omdat de overschrijving van de akte van overdracht, die in ééne adem de overdracht en de hypotheek op het dagregister brengt, tegelijkertijd den rang van beide bepaalt. Maar bovendien behoeft thans voor de hypotheek geene andere wijze van handelen gevolgd te worden dan voor de overige zakelijke rechten, — want ook deze kunnen bij de akte van overdracht worden voorbehouden, hetgeen vooral bij erfdienstbaarheden, indien aaneensluitende landerijen tegelijkertijd in verschillende perceelen worden verkocht, veelvuldig kan voorkomen.”<sup>202</sup>

Lid 2 handelt echter niet alleen over beperkte rechten, maar tevens over opschortende en ontbindende voorwaarden, voor zover deze de overdracht betreffen. Herhaald wordt dat indien de titel voorwaardelijk is, deze de overdracht niet raken. Over lid 2 wordt in de toelichting op het Ontwerp BW (1899) opgemerkt:

“De opschortende en ontbindende voorwaarden moeten de eigendomsoverdracht betreffen, m.a.w. de laatstgenoemde moet van eerst genoemde afhankelijk gesteld zijn. Wanneer de titel, waarop de overdracht steunt, de titel van aankomst, voorwaarden inhoudt of krachtens de wet aan voorwaarden is onderworpen, geldt niet dit artikel, maar artikel 104.”<sup>203,204</sup>

<sup>201</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 373.

<sup>202</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 373–374.

<sup>203</sup> Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 374.

Dat deze opschortende en ontbindende titels geen zakelijke werking hebben, wordt nog eens herhaald in de toelichting op artikel 104 van het Ontwerp BW (1899), waar staat:

“Ten slotte heeft men de aandacht willen vestigen op bedingen, die niet in de akte van overdracht zijn opgenomen, en *dus alle zakelijke werking missen*, doch in den titel van aankomst zijn vervat. Men denke daarbij aan eene ontbindende voorwaarde, aan een beding van wederinkoop en dergelijke. Zoodanige bedingen kunnen ook uit de wet voortvloeien, zoals bij wederkeerige overeenkomsten het geval is. Na hetgeen bij het voorgaand artikel werd in het midden gebracht kan het wel niet twijfelachtig zijn, dat het ontwerp aan die bedingen geen verderen invloed heeft willen toekennen dan *tusschen partijen, die de overeenkomst hebben gesloten*.”<sup>205</sup> (cursivering MB)

Anders dan in een causaal stelsel hebben voorwaardelijke titels in een abstract stelsel geen goederenrechtelijk effect. Wil een overdracht in een abstract stelsel voorwaardelijk zijn, dan moet de zakelijke overeenkomst voorwaardelijk zijn gesloten. Lid 2 attendeert partijen hierop en maakt duidelijk dat als de zakelijke overeenkomst geen voorwaarden bevat, de eigendomsoverdracht onvoorwaardelijk is (ook al is de titel wel voorwaardelijk).<sup>206</sup> Lid 2 van artikel 100 Ontwerp BW 204 Artikel 104 van het Ontwerp luidde:

“In alle gevallen, waarin hetzij de wet, hetzij de titel, waarop de overdracht steunt, een recht erkent tot herroeping of ontbinding daarvan, werken deze niet tegen hen, die te voren onder bijzonderen titel eenig recht op de zaak verkregen van dengene, aan wien zij was overgedragen.”

205 Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899), blz. 376.

206 Lid 2 blijkt volgens de notulen door Feith te zijn voorgesteld, zie blz. 190 van de notulen van de zeventiende vergadering van de Staatscommissie op 15 februari 1888 (in het gebouw van de Hoge Raad). Daarin staat:

“Mr. Feith kan zich met de beschouwing van Mr. Hamaker in hoofdzaak wel vereenigen, maar meent, dat vooral daárvor moet gewaakt worden, dat na de overschrijving in de registers en de daarmede voltooide overdracht, door ontbinding van het contract geen nadeel kan toegebracht worden aan de rechten van derden op die goederen, waaruit volgt, *dat in ieder geval alle bepalingen die tegen derden moeten werken, dus ook opschortende en ontbindende voorwaarden, in de overschrijving zullen moeten worden vermeld*, terwijl daarentegen de werking der actio Pauliana onverkort moet blijven.” (onderstreping notulen; cursivering MB)

En voorts wordt in de notulen van de Staatscommissie over lid 2 opgemerkt:

“Bij de hervatting der discussies over artikel 671 van het Burgerlijk Wetboek geeft de Voorzitter nader als zijne meening te kennen, dat hij de zienswijze van Mr. Hamaker, in de vorige vergadering uiteengezet, deelt, namelijk om voor de eigendomsoverdracht van onroerende lichamelijke goederen te vorderen, dat in de authentieke, in de registers over te schrijven akte voorkomt de wil van den eigenaar om over te dragen en de wil van den verkrijger om eigenaar te worden, maar dat het hem *dan ook noodzakelijk voorkomt om vast te houden aan het reeds aanvankelijk besprokene, dat opschortende of ontbindende voorwaarden niet tegen derden zullen werken, dan wanneer zij insgelijks in de registers zijn vermeld*.

Het artikel zoude eene clause kunnen inhouden als volgt:

“Laten de partijen *den eigendomsovergang afhangen van eene opschortende voorwaarde*, of willen zij dien bij de vervulling eener *ontbindende voorwaarden* ongedaan maken, dan moeten die voorwaarden *uitdrukkelijk omschreven worden*. Bij gebrek daarvan geldt de overgang tegenover derden voor onvoorwaardelijk en onherroepelijk.” (cursivering MB)

De Staatcommissie achtte het noodzakelijk dat de voorwaarden in de akte moet zijn vermeld, zij het

(1899) luidde:

“Voorbehoud van zakelijke rechten, opschortende of ontbindende voorwaarden en andere bedingen, de eigendomsoverdracht betreffende, moeten in de akte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.”

Jitta heeft lid 2 in zijn allereerst ontwerp van het artikel voor de overdracht van octrooien als volgt verwoord:

“Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de acte omschreven zijn; bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.”

Jitta heeft lid 2 dus iets korter gemaakt, maar zoals hieronder zal blijken, had hij daarbij geen inhoudelijke wijziging beoogd. Dit blijkt uit de Rapport van de Subcommissie met daarin de notulen van de bespreking. Daarin staat:

“De heer D’Aulnis vraagt, wat hier (MB: lid 2) onder voorbehoud te verstaan is. De heer Jitta antwoordt, dat alle voorwaarden daaronder vallen en ook terughoudingen van een zeker gedeelte, voor zover dit is toegelaten.”<sup>207</sup>

Jitta zal met alle voorwaarden zowel de opschortende als de ontbindende voorwaarden bedoeld hebben. Met de terughoudingen zal Jitta de beperkte rechten op het oog hebben gehad. Ook Telders heeft lid 2 en de uitleg van Jitta in deze zin begrepen:

“Art. 38 lid 2 O.W. bepaalt, dat elk voorbehoud, de overdracht betreffende, in de akte omschreven moet zijn, bij gebreke waarvan de overdracht voor onbeperkt geldt. Deze bepaling betreft zoowel de werking tusschen partijen als die tegenover derden. Anderzijds echter heeft zij alléén betrekking op den *eigendomsovergang*; de *obligatoire* verhouding van partijen regelt zij niet.” (cursivering Telders)

“Onder “voorbehoud” vallen behalve het voorbehoud van een recht van mede-eigendom, van een recht van pand, van vruchtgebruik, van een licentie, ook alle voorwaarden en andere beperkende bepalingen, de overdracht zelve betreffend. Vgl. Verslagen der in no. 7 genoemde Subcommissie pag. 57 (“alle voorwaarden en ook terughouding van een zeker gedeelte, voor zover dit is toegelaten”) (MB: zie citaat hierboven) en Drucker no. 340 pag. 365.”<sup>208</sup>

in dit stadium van de besprekingen voor de werking tegenover derden. Waarschijnlijk overzag de Staatscommissie op dat moment nog niet volledig dat in een abstract stelsel bij gebreke van vermelding in de akte, de zakelijke overeenkomst en daarmee de eigendomsovergang ook tussen partijen onvoorwaardelijk is.

207 Rapport betreffende het Octrooivraagstuk (1903), blz. 57.

208 Telders (1938), nr. 415.

Telders brengt onder de aandacht dat deze bepaling niet alleen de werking tegenover derden betreft, maar ook tussen partijen. Telders had daarvoor reeds betoogd dat de overdracht van octrooien abstract was<sup>209</sup> en voegt derhalve toe dat hetgeen in de akte staat niet de obligatoire verhouding van partijen regelt. Telders die uit de toelichting op het Ontwerp BW (1899) had afgeleid dat de overdracht abstract was, zal waarschijnlijk lid 2 van artikel 38 Octrooiwet eveneens gelezen hebben in het licht van de toelichting op lid 2 van artikel 100 Ontwerp BW (1899). Opmerkelijk is dat onder voorbehoud ook een recht van mede-eigendom wordt genoemd (onder het huidige BW zou alleen een aandeel worden overgedragen). Voorts noemt Telders een licentie als voorbehoud de overdracht betreffende.

De interpretatie van lid 2 wijzigt niet in de loop der tijd. Dorhout Mees, met medewerking van Van Nieuwenhoven Helbach, schrijft in zijn handboek van 1971:

“Omdat de akte de overdracht constitueert, hebben voorbehouden betreffende de overdracht alleen gelding, indien zij in de akte zijn omschreven: artikel 38-2. Bij gebrek van dien geldt de overdracht voor onbeperkt; niet alleen tegenover derden, *maar ook tussen partijen*. Dit betreft echter uitsluitend voorbehouden of andere beperkende bepalingen, die de overdracht zelf beperken, zoals een recht van mede-eigendom of pand en niet voor de achterliggende obligatoire verhouding, die de causa voor de overdracht vormt. Gebreken aan de achterliggende obligatoire verhouding vitiëren de overdracht niet, omdat in afwijking van hetgeen te onzent voor de overdracht van eigendom als regel wordt aangenomen, voor de overdracht van octrooien niet het causale, maar het abstracte stelsel geldt.”<sup>210</sup> (cursivering MB)

Door Doorhout Mees en Van Nieuwenhoven Helbach wordt nogmaals de werking van lid 2 in het licht gezet van de abstracte overdracht. Willen partijen bewerkstelligen dat de eigendomsoverdracht voorwaardelijk is, dan dient de zakelijke overeenkomst die in de akte wordt neergelegd voorwaardelijk te zijn.

Bij de aanpassing van de Rijsoctrooiwet (1910) in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW heeft de wetgever geen aandacht geschonken aan artikel 38 lid 2 Row (1910). Dat is opmerkelijk aangezien de wetgever in de memorie van toelichting heeft bepaald dat de overdracht niet langer abstract is, maar gelijk het gemene recht, causaal. Nu de overdracht van een octrooi afhankelijk is geworden van de titel, resulteert een voorwaardelijke titel in een voorwaardelijke overdracht. Immers, artikel 3:84 lid 4 BW luidt:

“Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.”

Daarentegen bepaalde artikel 38 lid 2 Row (1910), thans artikel 65 lid 2 Row 1995:

<sup>209</sup> Zie hierboven paragraaf 4.3.3.

<sup>210</sup> Dorhout Mees & Van Nieuwenhoven Helbach (1971), nr. 5.198.

“Elk voorbehoud, de overdracht betreffende, moet in de akte omschreven zijn; *bij gebreke daarvan geldt de overdracht voor onbeperkt.*”  
(cursivering MB)

hetgeen juist gebaseerd was op een voorwaardelijke, zakelijke overeenkomst.

De vraag kan worden gesteld of beide bepalingen strijdig met elkaar zijn. Zoals hierboven is uiteengezet, ziet de artikel 65 lid 2 Row 1995 allereerst op het achterhouden van een beperkt recht. Beperkte rechten, zoals zal worden uiteengezet in hoofdstuk 7, worden – gelijk de overdracht van een octrooi – gevestigd bij akte. Wil de vervreemder bij de overdracht een beperkt recht achterhouden, dan dient dit gezien het voorgaande in de akte te worden vermeld. Een akte is immers ook een vormvereiste voor de vestiging van een beperkt recht op een octrooi. Het achterhouden van een beperkt recht bij een overdracht is echter ook in artikel 3:81 lid 1 BW geregeld:

“Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. *Hij kan ook zijn recht onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen*, mits hij de voorschriften zowel voor overdracht van een zodanig goed, als voor vestiging van een zodanig beperkt recht in acht neemt.”  
(cursivering MB)

Voor zover artikel 65 lid 2 Row 1995 betrekking heeft op beperkt rechten, is lid 2 niet in strijd met artikel 3:84 lid 4 BW of anderszins het causale stelsel. Wat artikel 65 lid 2 Row 1995 meer biedt dan artikel 3:81 lid 1 BW is evenwel niet duidelijk. De wetgever heeft hier geen aandacht aan geschonken bij de aanpassing van artikel 65 aan de invoering van Boeken 3, 5 en 6 BW.

Voor zover lid 2 betrekking heeft op ontbindende en opschortende voorwaarden die gemaakt zijn bij de goederenrechtelijke overeenkomst (vroeger: de zakenrechtelijke overeenkomst), lijkt schrijver dezes lid 2 gezien de verplichte bewoording die op grond van lid 1 in de akte moet zijn opgenomen een nuttige toevoeging op lid 1. Indien de goederenrechtelijke overeenkomst voorwaardelijk is, dienen partijen dit ook met zoveel woorden in de akte te verklaren.<sup>211</sup> Als op grond van lid 1 de vervreemder dient te verklaren dat hij het octrooi aan de verkrijger overdraagt, en de verkrijger dient te verklaren dat hij van de vervreemder de overdracht aanneemt, dan dienen partijen als zij een voorwaardelijke, goederenrechtelijke overeenkomst beogen, dit in de akte eveneens tot uitdrukking te brengen.

Problemen tussen artikel 3:84 lid 4 BW en artikel 65 lid 2 Row 1995 kunnen ontstaan als niet de goederenrechtelijke overeenkomst ontbindende voorwaarden of opschortende voorwaarden bevat, maar de titel voor de overdracht wel voorwaardelijk is. Partijen kunnen bij het sluiten van de obligatoire overeenkomst opschortende of ontbindende voorwaarden zijn overeengekomen, hetgeen kan

<sup>211</sup> Zie Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.4 waar Van Engelen onderscheid maakt tussen een overdracht op grond van een voorwaardelijke titel en een overdracht waarbij de goederenrechtelijke overeenkomst bij de levering voorwaardelijk is.



resulteren in een voorwaardelijke verbintenis (titel).<sup>212</sup> Indien partijen in de akte van levering ook de titel nauwkeurig omschreven hebben – hetgeen bijvoorbeeld voor onroerende zaken in artikel 3:89 lid 2 BW voorgeschreven is – ontstaan nog geen problemen. Indien evenwel partijen nagelaten hebben de voorwaardelijke verbintenis (titel) in de akte op te nemen en de akte van levering slechts de sacrale bewoording van de goederenrechtelijke overeenkomst uit artikel 65 lid 1 Row 1995 vermeldt, ontstaat de onduidelijke situatie of de overdracht voorwaardelijk is of niet. Ten minste drie zienswijzen zijn dan mogelijk.

Ten eerste zou verdedigd kunnen worden dat artikel 65 lid 2 Row 1995 zoals deze werkte tot 1 januari 1992 nog steeds van kracht is, en dus bij gebreke van vermelding van de opschortende of onbindende voorwaarde in de akte, het octrooi onvoorwaardelijk is overgegaan. Deze toepassing zou kunnen worden verdedigd op grond van de memorie van toelichting, waarin staat:

“Deze regeling gaat ervan uit dat op het octrooi het gemene recht van toepassing is, voor zover daaraan in die afdeling niet wordt afgeweken.”<sup>213</sup> (cursivering MB)

Artikel 65 lid 2 Row 1995 zou dan een afwijking op artikel 3:84 lid 4 BW van het gemene recht vormen. Voorts stelt de memorie van toelichting:

“Tenslotte dient er nog op te worden gewezen dat er in het onderhavige ontwerp naar is gestreefd zo min mogelijk materiële wijziging in het octrooirecht als deel van het vermogen te brengen. Zoveel mogelijk is daarbij vastgehouden aan de formulering die in de Rijksoctrooiwet reeds voorkwamen, ook waar in het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek een andere redactie is gevolgd. De bestaande rechtspraak en *doctrine* zal dan haar betekenis ook voor de gewijzigde artikelen in beginsel houden, tenzij een materiële wijziging is bedoeld hetgeen deze toelichting zal geven.”<sup>214</sup> (cursivering MB)

Beoogd wordt om zo min mogelijk wijzigingen in het materiële recht aan te brengen en dat de bestaande doctrine haar betekenis houdt, tenzij in de toelichting een materiële wijziging is beoogd, maar die zou dan in de memorie van toelichting zijn vermeld. Zoals vastgesteld wordt over artikel 38 lid 2 Row (1910) (thans artikel 65 lid 2 Row 1995) niets in de memorie van toelichting opgemerkt, hetgeen zou impliceren dat de bestaande doctrine haar betekenis zou behouden. De opmerking in het handboek van Dorhout Mees en Van Nieuwenhoven Helbach, dat ingeval van geen melding van de voorwaarde in de akte, ook tussen partijen de overdracht onvoorwaardelijk zou zijn, zou in deze zienswijze zijn waarde hebben behouden. Artikel 65 lid 2 Row 1995 vormt dan een *lex specialis* ten opzichte van artikel 3:84 lid 4 BW.

212 Zie paragraaf 4.3.11.

213 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 5.

214 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 7.

Ten tweede zou verdedigd kunnen worden dat artikel 3:84 lid 4 BW van toepassing is op de overdracht van octrooien en dat de wetgever bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW lid 2 van artikel 38 Row (1910) over het hoofd heeft gezien. De wetgever maakt meer dan duidelijk dat de overdracht van een octrooi niet langer abstract is maar causaal. Artikel 65 lid 2 Row (1910) is juist een bepaling die noodzakelijk is in geval van een abstracte overdracht, zoals hierboven aan de hand van de geschiedenis van de bepaling is uiteengezet. Met het causaal maken van de overdracht van octrooien, resulteert een voorwaardelijke titel in een voorwaardelijke overdracht, hetgeen in artikel 3:84 lid 4 BW is neergelegd. Daarmee vormt artikel 3:84 lid 4 BW de causale tegenhanger van artikel 65 lid 2 Row 1995 (welke nodig was om juist duidelijk te maken dat een voorwaardelijke titel *niet* resulteert in een voorwaardelijke overdracht). Met het in stand houden van artikel 65 lid 2 Row 1995 zou de overdracht van octrooien slechts partieel causaal zijn gemaakt. Voor overdracht is een geldige titel vereist, doch een voorwaardelijke titel zou niet in een voorwaardelijke overdracht resulteren op grond van artikel 65 lid 2 Row 1995. In deze zienswijze heeft de wetgever de betekenis van artikel 65 lid 2 Row 1995 over het hoofd gezien en zou de wetgever – die de overdracht causaal heeft gemaakt – er vanzelfsprekend vanuit gaan, dat in het causale stelsel een voorwaardelijke titel resulteert in een voorwaardelijke overdracht. Artikel 3:84 lid 4 BW is in deze zienswijze van toepassing op octrooien, ook indien de akte de voorwaarde niet vermeldt.

Een derde interpretatiemogelijkheid is om artikel 65 lid 2 Row 1995 te lezen als een derdenbeschermingsbepaling. Derden die niet op de hoogte zijn van de ontbindende of opschortende voorwaarde worden beschermd. Tegen deze interpretatie van lid 2 verzet zich echter, dat in lid 2 niet over goede trouw wordt gerept. Een derde die immers op de hoogte is van de voorwaardelijke titel, behoeft immers geen bescherming. Bovendien staat de interpretatie haaks op de bestaande doctrine, dan wel bestaat er geen basis voor in de wetgeschiedenis.<sup>215, 216</sup>

Schrijver dezes meent dat hier de wetgever duidelijkheid zou kunnen scheppen. Indien de wetgever zo min mogelijk afwijkingen van het gemene recht zou voorstaan en de tweede zienswijze zou volgen, dan kan de wetgever naar mening van schrijver dezes volstaan met het schrappen van artikel 65 lid 2 Row 1995. Boven iedere twijfel is dan verheven dat artikel 3:84 lid 4 BW ook van toepassing is op de overdracht van octrooien.

Indien de wetgever artikel 65 lid 2 Row 1995 zou schrappen, zou dit het navolgende betekenen. Als partijen een overdracht voorwaardelijk zouden willen maken, kunnen zij dit obligatoir overeenkomen, hetgeen resulteert in een voorwaardelijke verbintenis (titel). Op grond van artikel 3:84 lid 4 BW resulteert deze titel in een voorwaardelijke overdracht. Partijen zouden de titel van de overdracht in de akte van levering kunnen vermelden, overeenkomstig bijvoorbeeld artikel 3:89 lid 2

215 Misschien zou in de toelichting op lid 2 van artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek (1899) een basis hiervoor kunnen worden gevonden. Daar staat dan tegenover dat lid 2 juist noodzakelijk was gezien de abstracte overdracht.

216 Een vierde (nieuwe) interpretatiemogelijkheid van artikel 65 lid 2 Row 1995 zou kunnen zijn dat de bepaling alleen nog maar betrekking heeft op beperkte rechten en niet meer op opschortende of ontbindende voorwaarden.



BW of artikel 2:196 lid 2 sub a BW. Partijen zouden ook de goederenrechtelijke overeenkomst voorwaardelijk kunnen maken en deze voorwaardelijke goederenrechtelijke overeenkomst neerleggen in de akte van levering. In geval van inschrijving van de akte in het octrooiregister, kunnen latere verkrijgers in beide gevallen (vermelding voorwaardelijke titel of vermelding voorwaardelijke goederenrechtelijke overeenkomst) kennis nemen van de voorwaardelijkheid van de overdracht. Ook vervulling van de voorwaarde kan in het register worden aangetekend.

Indien partijen evenwel bij het sluiten van de koop overeenkomen dat het octrooi bijvoorbeeld onder een ontbindende voorwaarde zal overgaan, maar nalaten de voorwaardelijke verbintenis (titel) in de akte van levering op te nemen, kan de vraag ontstaan wat de positie van een derde-verkrijger is. Aan de hand van een voorbeeld zal dit worden onderzocht.

Stel dat A, rechthebbende op een octrooi, zijn octrooi aan B verkoopt onder de ontbindende voorwaarde van betaling van de koopsom in termijnen, waarbij de laatste termijn uiterlijk binnen achttien maanden na sluiten van de koop-overeenkomst moet zijn voldaan. A en B maken samen de akte van levering op, waarna het octrooi is overgedragen aan B en B dus rechthebbende is. In de akte van levering staat evenwel niets over de ontbindende voorwaarde. B wenst het octrooi te verkopen aan C. C doet vooraf onderzoek en vraagt onder meer de akte van levering tussen A en B op. B verstrekt een kopie van de akte, maar verzwijgt dat A en B een ontbindende voorwaarde zijn overeengekomen. C koopt het octrooi van B, waarna B en C de akte van levering opmaken. B kan de laatste termijn van de koopsom niet op tijd betalen, waarmee de ontbindende voorwaarde in vervulling gaat. Vervulling van de voorwaarde uit de koopovereenkomst heeft goederenrechtelijk effect: de overdracht van A naar B is mislukt (zie paragraaf 4.3.11). Als B het octrooi na meer dan achttien maanden had geleverd aan C, had C verkregen van een beschikkingsonbevoegde B. C, die te goeder trouw was, geniet direct bescherming onder artikel 3:88 lid 1 BW. Immers, artikel 3: 88 lid 1 BW luidt:

“Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een overdracht van (...; MB: in de casus een octrooi) geldig, indien de verkrijger te goeder trouw is en de onbevoegdheid voortvloeit uit de ongeldigheid van een vroegere overdracht, die niet het gevolg was van onbevoegdheid van de toenmalige vervreemder.”

Daarmee wordt C, die te goeder trouw was, rechthebbende, ook al was B beschikkingsonbevoegd. Indien C (te goeder trouw) het octrooi geleverd had gekregen van B binnen de 18 maanden, was B ten tijde van de levering beschikkingsbevoegd. C had echter van B een voorwaardelijk recht geleverd gekregen ('nemo plus'-beginsel), terwijl C meende een onvoorwaardelijk recht te verkrijgen. In de literatuur wordt verdedigd dat hier artikel 3:88 lid 1 BW analoge toepassing vindt.<sup>217</sup> Waar vernietiging terugwerkende kracht heeft, heeft vervulling van een voorwaarde wel goederenrechtelijk effect maar geen terugwerkende kracht. Daarmee heeft

217 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 123; E.B. Rank-Berenschot, T&C Vermogensrecht (2017), art. 3:84 BW, aant. 6 in samenhang met aant. 7.

C – ook na vervulling van de voorwaarde – ten tijde van de overdracht van een beschikkingsbevoegde B verkregen en is artikel 3:88 lid 1 BW niet rechtstreeks van toepassing. Uit de geldige overdracht heeft C een voorwaardelijk recht verkregen, terwijl C meende een onvoorwaardelijk recht te hebben verkregen. Artikel 3:88 lid 1 BW lijkt volgens schrijvers ook hier bescherming te bieden. Het is immers bescherming tegen de doorwerking van het 'nemo plus'-beginsel. Bovendien zou het evenwel vreemd zijn, dat als aan de voorwaarde inmiddels is voldaan en B beschikkingsonbevoegd is geworden, C wel wordt beschermd, maar als B nog wel beschikkingsbevoegd is, C niet wordt beschermd bij het ingaan van de voorwaarde. Als C te doen heeft met een inmiddels beschikkingsonbevoegde B wordt C beschermd, en als B nog wel (voorwaardelijk) beschikkingsbevoegd zou zijn C niet zou worden beschermd. Deze uitkomst lijkt schrijver dezes systematisch ook niet logisch. Bovendien heeft A nagelaten (dan wel ingestemd) om in de akte van levering de voorwaarden te vermelden, waarmee A in ieder geval medeverantwoordelijk is voor de schijn die bij C kon ontstaan. Aan het toedoen-beginsel voor derdenbescherming wordt voldaan. Ook Meijers meende dat in deze situatie C zou moeten worden beschermd. Meijers schrijft namelijk in zijn toelichting op artikel 3:84 lid 4 BW:

“Een levering kan onder voorwaarde geschieden. Is een overeenkomst, die tot levering verplicht, onder voorwaarde aangegaan, dan is de bedoeling van partijen, dat ook de levering onder dezelfde voorwaarde geschiedt, al zou dit niet bij de levering nogmaals overeengekomen zijn. Het vierde lid zegt dit met zoveel woorden, om kwesties dienaangaande te voorkomen. *Door deze regel wordt natuurlijk geen inbreuk gemaakt op de bescherming aan derden te goeder trouw verleend, die wel de akte van levering maar niet de daaraan voorafgaande overeenkomst volledig hebben gekend en daardoor van het bestaan der voorwaarde onkundig zijn gebleven*; men vergelijkte artikel 3.2.3<sup>218,219</sup> (cursivering MB)

Partijen doen er evenwel in de praktijk verstandig aan eventuele voorwaarden die voor de overdracht relevant zijn, bijvoorbeeld de voorwaardelijke titel van de overdracht, nauwkeurig in de akte van levering te vermelden. Vergelijk artikel 3:89 lid 2 BW voor de akte van levering voor onroerende zaken of artikel 2:196 lid 2 sub a BW voor de akte van levering voor aandelen op naam in een BV. Met het opnemen van de voorwaarden in de akte wordt ook voorkomen dat een van de partijen zich op het standpunt zou kunnen stellen, dat in de periode tussen sluiten van de obligatoire overeenkomst en het sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst, neergelegd in de akte van levering, de voorwaardelijke obligatoire overeenkomst stilzwijgend zou zijn aangepast in een onvoorwaardelijke.<sup>220</sup> Door de akte van levering met daarin de voorwaarden in te laten schrijven in het register van akten en aan te laten tekenen in het octrooiregister, wordt bekendheid gegeven aan de voorwaardelijke titel van de overdracht, waarmee verzekerd is dat de voorwaarden doorwerken in latere overdrachten ('nemo plus'-beginsel), terwijl een latere

218 Waarschijnlijk is hier sprake van een typefout en is artikel 3.4.2.3 bedoeld inzake de derdenbescherming, welke tijdens de parlementaire behandeling uiteen is gevallen in de artikelen 3:86 tot en met 3:88 BW (waarbij alleen de laatste van belang is voor octrooien).

219 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 318.

220 Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 413.

verkrijger niet meer te goeder trouw kan zijn ten opzichte van de voorwaarden die hij immers door raadpleging van eerdere akten van levering kon kennen. Hier komt naar voren dat raadplegen van het octrooiregister (in nauwe zin) alleen niet voldoende is, maar dat ook de akten in het register van stukken aan de hand van het aktenummer moeten worden opgezocht. In de akte zelf staan immers de voorwaarden, welke niet staan bij de korte omschrijving van de akte in het octrooiregister (zie afbeelding 3.2 in paragraaf 3.2.1). Dit resultaat pleit ervoor bij de invulling van de goede trouw in artikel 3:11 BW, artikel 3:23 BW vrijwel analoog toe te passen met als aanvulling dat de verkrijger ook wordt geacht bekend te zijn met hetgeen in het octrooiregister bij het betreffende octrooi staat aangetekend of ingeschreven.<sup>221,222</sup> (Indien de voorwaarde is vervuld, doen partijen er verstandig aan dit te laten inschrijven in het octrooiregister.)

#### 4.5.6 UITLEG VAN DE AKTE VAN LEVERING

##### (A) INLEIDING

In geval van een geschil over de levering van een octrooi, kan het voorkomen dat de akte van levering moet worden uitgelegd. Dat zal in de praktijk waarschijnlijk niet vaak tot problemen leiden, omdat akten van levering van octrooien in de regel zeer eenvoudig zijn opgesteld. De akte bevat de bewoording van artikel 65 lid 1 Row 1995, waarbij in deze bewoording ook het octrooinummer wordt vermeld, dan wel bevat de akte een annex met daarin een lijst van de octrooien die worden geleverd. Desalniettemin zou het in zeldzame gevallen kunnen voorkomen dat de overdracht gecompliceerder is, bijvoorbeeld doordat de overdracht voorwaardelijk is (zie de vorige paragraaf). In geval van een geschil kan de wijze van uitleg van de akte van levering van doorslaggevend belang worden. De vraag is hoe deze dan moet worden uitgelegd.<sup>223</sup>

##### (B) UITLEG VAN CONTRACTEN IN HET OVEREENKOMSTENRECHT

De uitleg van de akte van levering dient te worden onderscheiden van de uitleg van de schriftelijk vastgelegde koopovereenkomst tussen partijen. Deze obligatoire overeenkomst tussen partijen, waarbij een van de verbintenissen van partijen de titel vormt voor de overdracht, dient te worden uitgelegd op basis van de

221 Vergelijkbaar met de informatie die een derde door raadpleging van de openbare registers uit de kadastrale registratie zou hebben gekend, zie paragraaf 3.4.5.

222 Artikel 3:23 BW luidt:

“Het beroep van een verkrijger van een registergoed op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van de registers zouden zijn gekend.”

Toegepast op octrooizaken zou dit tot de volgende invulling leiden: Het beroep van een verkrijger van een octrooi op goede trouw wordt niet aanvaard, wanneer dit beroep insluit een beroep op onbekendheid met feiten die door raadpleging van het octrooiregister (in nauwe zin) en de met betrekking tot het octrooi in het register van stukken ingeschreven stukken zouden zijn gekend.

223 Voor uitleg van akten van levering, zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nrs. 230-233, Biemans (2015), blz. 159, Hijma & Olthof (2017), nr. 116b en de noot van Snijders onder HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:148, NJ 2018/422.

Haviltex-criteria, zoals geformuleerd door de Hoge Raad in 1981:

“De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van pp. is geregeld en of dit contract een leemte laat die moet worden aangevuld, kan niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die pp. in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen pp. behoren en welke rechtskennis van zodanige pp. kan worden verwacht.”<sup>224</sup>

Voor de vaststelling mag dus niet alleen worden afgegaan op de zuiver taalkundige uitleg van de schriftelijk vastgelegde obligatoire overeenkomst, maar komt het ook aan ‘op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen’, waarbij natuurlijk alleen partijen deze omstandigheden volledig kennen, ‘en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’, hetgeen meer of anders kan zijn dan alleen uit het schriftelijk vastgelegde contract kan blijken. Tot slot heeft de Hoge Raad nog toegevoegd, dat ‘daarbij kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren’, een omstandigheid die vaak ook lastig uit het schriftelijke contract alleen valt op te maken, en voorts ‘welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht’. Voor het vaststellen van de inhoud van een obligatoire overeenkomst kan dus niet worden volstaan met een zuiver taalkundige uitleg van de schriftelijke overeenkomst, maar moet de zgn. ‘Haviltexnorm’ uit het arrest van de Hoge Raad toegepast worden. Kort samengevat moet de obligatoire overeenkomst, hetgeen veelal bij de overdracht van een octrooi de titel voor de overdracht bevat, *subjectief* worden uitgelegd.

Daarnaast kent echter de Hoge Raad ook een *objectieve* uitleg van overeenkomsten, zoals uiteengezet door de Hoge Raad in zijn arrest van 17 september 1993 (Gerritse/Hydro Agri Sluiskil). De Hoge Raad overweegt in dit arrest:

“De Hoge Raad stelt voorop dat het hier gaat om een bepaling in een CAO. Bij de totstandkoming van een dergelijke *overeenkomst* zijn de individuele werknemers niet betrokken, terwijl de individuele werkgever daarbij betrokken kan, maar niet hoeft te zijn. In het algemeen staan daarom aan de werknemers en werkgever, op wie de overeenkomst van toepassing is, bij het bepalen van inhoud en strekking daarvan geen andere gegevens ter beschikking dan haar tekst en de eventueel daaraan toegevoegde schriftelijke toelichting, die in deze zaak echter ontbreekt. *Dit brengt mee dat voor de uitleg van de bepalingen van een CAO, de bewoordingen daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn.* Heeft de werkgever zelf aan de totstandkoming van de CAO meegewerkt, dan zal

224 Hoge Raad 13 maart 1981, NJ 1981/635 (Ermes en Langerwerf/Haviltex).

hij zijn eventueel daaraan ontleende bijzondere wetenschap te dier zake *niet* jegens de werknemer kunnen inroepen. Aan de bewoordingen van een CAO mogen in het bijzonder hoge eisen van duidelijkheid worden gesteld in een geval als het onderhavige, waarin het gaat om een door de werkgever ingeroepen bevoegdheid tot het nemen van de voor de werknemer zeer bezwarende maatregel van plaatsing in een functie met lager loon dan deze voordien had, zulks bij wijze van disciplinaire sanctie.”<sup>225</sup> (cursivering MB)

De Hoge Raad overweegt dat voor de uitleg van een collectieve arbeidsovereenkomst voor het bepalen van de inhoud en strekking van de overeenkomst partijen geen andere gegevens ter beschikking staan dan alleen de tekst van de overeenkomst zelf (en eventuele bijbehorende toelichting). Ook al heeft een van partijen meegewerkt aan de totstandkoming van de CAO, dan kan die partij zijn wetenschap niet inroepen tegen haar wederpartij. Voor de uitleg van de bepalingen van een CAO zijn volgens de Hoge Raad de bewoordingen, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis zijn. Dit wordt kortweg aangeduid als ‘de CAO-norm’. Het betreft een *objectieve* uitleg van de overeenkomst indien ten minste een van partijen niet betrokken was (of geen enkele partij betrokken was) bij het opstellen van de overeenkomst. Zie in gelijke zin het arrest van de Hoge Raad van 24 september 1993 (Hol en Dienstenbond FNV/Economisch Instituut MKB) waarin de Hoge Raad overweegt:

“De rechtbank is klaarblijkelijk en terecht ervan uitgegaan dat voor de uitleg van de bepalingen van een CAO in beginsel doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan de bewoording daarvan, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst.”<sup>226</sup>

225 ECLI:NL:HR:1993:ZC1059, NJ 1994, 173.  
226 ECLI:HR:1993:ZC1072, NJ 1994, 174.

De Hoge Raad herhaalt dat bij de uitleg van een CAO de bepalingen moeten worden uitgelegd in het licht van de gehele tekst, hetgeen een objectievere uitleg is van de overeenkomst.<sup>227</sup>

De Hoge Raad is op 20 februari 2004 (Pensioenfonds DSM-Chemie/Fox) ingegaan op de verhouding tussen de Haviltex-norm enerzijds en de CAO-norm anderzijds. De Hoge Raad overweegt hier zeer uitgebreid:

“4.2 In zijn arrest van 13 maart 1981, nr. 11647, NJ 1981, 635 (Haviltex) heeft de Hoge Raad - daarmee voortbouwend op oudere rechtspraak over de uitleg van overeenkomsten - overwogen dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding tussen partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van het contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten (hierna ook: de Haviltexnorm). Bij deze uitleg dient de rechter rekening te houden met alle bijzondere omstandigheden van het gegeven geval;

227 Biemans onderscheidt in de jurisprudentie van de Hoge Raad nog een derde uitleg van overeenkomsten, namelijk de objectieve Haviltex-norm:

“Die norm is in de kern dezelfde als de (subjectieve) Haviltex-norm, maar het vaststellen van de betekenis van het beding gebeurt in beginsel aan de hand van objectieve gezichtspunten, zoals de bewoordingen van het beding, de structuur van de overeenkomst, de eventuele openbare toelichting daarop en verkeersopvattingen in kringen van partijen. De objectieve uitleg kan variëren van ‘uitleg volgens objectieve maatman’ tot ‘taalkundige uitleg’. (...) Een ander voorbeeld zijn polisvoorwaarden waarover niet is onderhandeld; in dit geval is het onbekend wat partijen ermee bedoeld hebben. De uitleg kan plaatsvinden naar normaal spraakgebruik en de eventuele openbare toelichting daarbij.”

Zie Biemans (2015), blz. 160. In zijn noot onder het arrest HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:148, NJ 2018/422, onderscheidt Snijders deze methode ook (‘de geobjectiveerde Haviltex-maatstaf’), maar ziet Snijders ook nog een andere uitleg, namelijk de ‘principeel-objectieve methode’ waarbij de bewoordingen als zodanig in beginsel doorslaggevend zijn en andere uitlegfactoren dus van ondergeschikte betekenis. Snijders onderscheidt in zijn noot dus vier uitlegmethode:

- de algemene Haviltex-maatstaf waarbij alle mogelijke uitlegfactoren een rol spelen;
- de geobjectiveerde Haviltex-maatstaf, waarbij dat ook zo is, maar de bewoordingen als zodanig zwaarwegend zijn, ook al kunnen andere uitlegfactoren wel meewegen;
- de (bovengenoemde) principeel-objectieve methode waarbij de bewoordingen als zodanig in beginsel doorslaggevend zijn en andere uitlegfactoren dus van ondergeschikte betekenis;
- de ‘CAO-norm’ waarbij de bewoordingen niet alleen van doorslaggevende betekenis zijn, maar puur subjectieve op de partijen betrokken uitlegfactoren ook niet meewegen (afgezien van de vraag naar de aannemelijkheid van een bepaalde betekenis).

Snijders stelt echter ook dat de overgang tussen de verschillende uitlegmethode een vloeiende is. Volgens Snijders ziet men de term ‘cao-norm’ overigens ook wel gebruikt worden als equivalent van de geobjectiveerde Haviltex-maatstaf, hetgeen naar mening van schrijver dezes aan toont dat de onderste uitlegmethode vrij dicht bij elkaar liggen (of misschien elkaar zelfs grotendeels overlappen). Het arrest toont volgens Snijders wel aan:

“dat de te hanteren uitlegmethode, en daarmee ook de uitleg van een en hetzelfde beding uit een en dezelfde overeenkomst, kan verschillen naar gelang de rechtsverhouding waarvoor de betekenis van dat beding wordt vastgesteld. Deze discrepantie vormt de prijs die betaald wordt voor de rechtsopvatting dat contextuele uitleg geboden is in die zin dat de betekenis van een beding tussen de oorspronkelijke partijen kan verschillen van die voor derden.”

het Haviltexarrest bevat tevens een reeks bij die uitleg in aanmerking te nemen gezichtspunten, welke reeks in latere arresten verder is uitgewerkt. 4.3 In zijn arresten van 17 september 1993, nr. 15064, NJ 1994, 173 en 24 september 1993, nr. 15078, NJ 1994, 174, (MB: zie hierboven) heeft de Hoge Raad echter ten aanzien van de uitleg van de bepalingen van een CAO een anders geformuleerde norm aanvaard: voor die uitleg zijn de bewoordingen van de desbetreffende bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst, in beginsel van doorslaggevende betekenis (hierna ook: de CAO-norm).<sup>228</sup> *De CAO-norm is ook toegepast op andere geschriften waarin een overeenkomst of een andere regeling is vastgelegd die naar haar aard bestemd is de rechtspositie van derden te beïnvloeden, zonder dat die derden invloed hebben op de inhoud of de formulering van die overeenkomst/regeling, terwijl de onderliggende partijbedoeling voor die derden niet kenbaar is, zoals de uitleg van een sociaal plan dat niet zelf een CAO is (HR 26 mei 2000, nr. C 98/318, NJ 2000, 473), een trustakte bij een obligatielening (HR 23 maart 2001, nr. C 99/054, NJ 2003, 715) en het Bindend Besluit Regres 1984 (HR 16 mei 2003, nr. C 01/250, NJ 2003, 470).* 4.4 Tussen de Haviltexnorm en de CAO-norm bestaat geen tegenstelling, maar een vloeiende overgang.<sup>229</sup>

Eenzijds heeft ook bij toepassing van de Haviltexnorm te gelden dat, indien de inhoud van een overeenkomst in een geschrift is vastgelegd - nog afgezien van het bepaalde in art. 3:36 BW in de verhouding tot derden - de argumenten voor een uitleg van dat geschrift naar objectieve maatstaven aan gewicht winnen in de mate waarin de daarin belichaamde overeenkomst naar haar aard meer is bestemd de rechtspositie te beïnvloeden van derden die de bedoeling van de contracterende partijen uit dat geschrift en een eventueel daarbij behorende toelichting niet kunnen kennen en het voor de opstellers voorzienbare aantal van die derden groter is, terwijl het geschrift ertoe strekt hun rechtspositie op uniforme wijze te regelen.

Anderzijds leidt de CAO-norm niet tot een louter taalkundige uitleg; in het arrest van de Hoge Raad van 31 mei 2002, nr. C 00/186, NJ 2003, 110, is de hiervoor in 4.3 aangehaalde rechtspraak in die zin verduidelijkt dat hier sprake is van een *uitleg naar objectieve maatstaven*, waarbij onder meer acht kan worden geslagen op de elders in de CAO gebruikte formuleringen en op de aannemelijkheid van de rechtsgevolgen waartoe de onderscheiden, op zichzelf mogelijke tekstinterpretaties zouden leiden. In het zojuist aangehaalde arrest is voorts nog beslist dat ook de bewoordingen van de eventueel bij de CAO behorende schriftelijke toelichting bij de uitleg van de CAO moeten worden betrokken. In een latere uitspraak (HR 28 juni 2002, nr. C 01/012, NJ 2003, 111) werd geoordeeld dat, indien de bedoeling van de partijen bij de CAO naar objectieve maatstaven volgt uit de CAO-bepalingen en de eventueel daarbij behorende schriftelijke toelichting, en dus voor de individuele werknemers en werkgevers die

niet bij de totstandkoming van de overeenkomst betrokken zijn geweest, kenbaar is, ook daaraan bij de uitleg betekenis kan worden toegekend. 4.5 De hiervoor in 4.2-4.4 weergegeven rechtspraak heeft als gemeenschappelijke grondslag dat bij de uitleg van een schriftelijk contract telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Ten behoeve van de werkbaarheid voor de praktijk en van de toetsbaarheid van het rechterlijk oordeel in cassatie, heeft de Hoge Raad een uitwerking van die vage norm gegeven voor de boven aangegeven, in het maatschappelijk verkeer vaak voorkomende, typen van gevallen. In deze typologie heeft de CAO-norm betrekking op geschriften en verhoudingen waarvan de aard meebrengt dat bij die uitleg *in beginsel objectieve maatstaven centraal dienen te staan*. Opmerking verdient ten slotte dat zowel aan de CAO-norm als aan de Haviltexnorm de gedachte ten grondslag ligt dat de uitleg van een schriftelijk contract niet dient plaats te vinden op grond van alleen maar de taalkundige betekenis van de bewoordingen waarin het is gesteld. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die deze bewoordingen, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang.<sup>230</sup> (cursivering MB)

De overeenkomst tussen de Haviltex-uitleg en de CAO-uitleg is dat dat telkens van beslissende betekenis zijn alle omstandigheden van het concrete geval, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. 'Alle omstandigheden van het concrete geval' zijn bij de CAO-norm uitleg beperkt tot de tekst van de hele CAO (en de toelichting indien aanwezig), terwijl bij de Haviltex-norm uitleg veel meer omstandigheden moeten worden meegenomen. De Haviltex-norm uitleg is naar mening van schrijver dezes een subjectieve uitleg van een obligatoire overeenkomst, waar bij de uitleg van de schriftelijk overeenkomst alle over en weer kenbare omstandigheden van partijen en van het geval moeten worden meegenomen. De CAO-norm uitleg is naar mening van schrijver dezes een objectieve uitleg van een obligatoire overeenkomst, waarbij voor de uitleg van de schriftelijke overeenkomst alleen de tekst en de eventuele toelichting mogen worden gebruikt. Meer omstandigheden mogen niet bij de uitleg worden betrokken, omdat deze omstandigheden aan ten minste een partij niet bekend zijn. Dit heeft tot gevolg dat in beginsel doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan de bewoording van de uit te leggen bepaling, gelezen in het licht van de gehele tekst van die overeenkomst. Dat de uitleg van een obligatoire overeenkomst altijd redelijk en billijk dient te zijn, volgt naar mening van schrijver dezes ook uit de artikelen 6:2 en 6:248 BW.

<sup>228</sup> Zie meer recent ook HR 25 november 2016. ECLI:NL:HR:2016:2687, NJ 2017/114, NJ 2017/114, in het bijzonder r.o. 3.4.

<sup>229</sup> Zie ook recent HR 25 november 2016. ECLI:NL:HR:2016:2687, NJ 2017/114, NJ 2017/114, in het bijzonder r.o. 3.6.

<sup>230</sup> ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005, 493.

(C) UITLEG VAN AKTEN VAN LEVERING IN HET GOEDERENRECHT

Het voorgaande betrof het verbintenissenrecht, namelijk de uitleg van contracten in het overeenkomstenrecht. De vraag die moet worden onderzocht, is hoe de akte van levering van een octrooi dient te worden uitgelegd. Het gaat hier om uitleg van akten in het goederenrecht. Alvorens deze vraag te onderzoeken, zal eerst naar de uitleg van akten van levering van andere goederen worden gekeken. Hieronder zal blijken, dat ook binnen het goederenrecht zowel een subjectieve uitleg bestaat als een objectieve uitleg. De uitleg lijkt af te hangen van het goed dat wordt overgedragen: bij cessie wordt de akte van levering subjectief uitgelegd, terwijl bij de overdracht van registergoederen de akte van levering (transportakte) objectief wordt uitgelegd.

(I) SUBJECTIEVE UITLEG VAN DE AKTE VAN CESSIE

Een subjectieve uitleg van akten van levering vindt toepassing bij de overdracht van vorderingen op naam. De Hoge Raad heeft op 16 mei 2003 (De Liser de Morsain/Rabobank) namelijk overwogen:

“Onderdeel 2b klaagt terecht, dat voor de bepaling van de inhoud van een akte van cessie niet slechts van belang is, hetgeen uit de desbetreffende akte zelf blijkt. Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.”<sup>231</sup>

Bij de uitleg van de akte komt het dus niet op de bewoordingen alleen aan, maar ook op de zin die partijen ‘in de gegeven omstandigheden’ over en weer ‘redelijkerwijs’ aan elkaars ‘verklaringen en gedragingen’ mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien ‘redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten’. Deze omstandigheden kunnen meestal niet uit de akte worden opgemaakt en zijn in de regel alleen aan partijen bekend. Bovendien lijkt hier de verbintenisrechtelijk ‘redelijkheid’ door te werken in de goederenrechtelijk overdracht. Wat redelijk is, is in de regel afhankelijk van de onderlinge verhouding tussen partijen. Wat partijen van elkaar redelijkerwijs mochten verwachten, kan alleen worden bepaald als alle omstandigheden van partijen bekend zijn. Naar mening van schrijver dezes betreft het hier dus een subjectieve uitleg van de akte van levering, waarbij voor de uitleg van de akte meer wordt betrokken dan alleen de tekst van de akte van levering zelf. Naar mening van schrijver dezes is deze subjectieve uitleg hier vergelijkbaar met de Haviltex-norm uitleg.

231 ECLI:NL:HR:2003:AF4602, NJ 2004, 183.

(II) OBJECTIEVE UITLEG VAN DE AKTE VAN LEVERING VAN REGISTERGOEDEREN

Een objectieve uitleg van akten van levering lijkt van toepassing bij de overdracht van registergoederen. De Hoge Raad heeft op 8 december 2000 (Eelder Woningbouw/Van Kammen c.s.) overwogen:

“Bij de beantwoording van die vraag komt het aan op de in de notariële akte van levering tot uitdrukking gebrachte partijbedoeling die moet worden afgeleid uit de in deze akte opgenomen, naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte uit te leggen omschrijving van de over te dragen onroerende zaak.”<sup>232</sup>

De bepalingen in de akte moeten ‘naar objectieve maatstaven’ en ‘in het licht van de gehele inhoud van de akte’ worden uitgelegd. Net als bij de CAO-norm uitleg mag niet verder worden gekeken dan de gehele inhoud van de akte. Wat de bedoeling van partijen was bij het opstellen van de (notariële) akte is geen ruimte, aldus ook de Hoge Raad in zijn arrest van 22 oktober 2010 (Kamsteeg/Lisser). De Hoge Raad is daar duidelijk:

“Het voorgaande impliceert dat de uit de akte blijkende partijbedoeling met betrekking tot de duur en het eindigen van het opstalrecht niet voor meerderlei uitleg vatbaar is en neerkomt op hetgeen hiervoor is aangegeven. Dit impliceert dat voor bewijsoverlevering met betrekking tot de partijbedoeling bij het sluiten van de overeenkomst waarvan het vestigen van het litigieuze recht van opstal onderdeel uitmaakte, voor wat betreft de duur van het opstalrecht geen plaats meer is.”<sup>233</sup>

Voor bewijsoverlevering met betrekking tot de partijbedoeling bij het sluiten van de overeenkomst is geen plaats meer. De uitleg vindt enkel en alleen plaats op basis van de (gehele) notariële akte en niets meer.

De Hoge Raad herhaalt enige jaren later weer hoe een notariële akte die in de registers is ingeschreven moet worden uitgelegd. In het arrest van 19 maart 2013 overweegt de Hoge Raad:

“Bovendien komt het bij de uitleg van een zodanige akte (MB: een notariële akte waarin een erfdiensbaarheid is vastgelegd) aan op de partijbedoeling voor zover die in de notariële akte tot uitdrukking is gebracht. Deze bedoeling moet worden afgeleid uit de in deze akte gebezigde bewoordingen, uit te leggen naar objectieve maatstaven in het licht van de gehele inhoud van de akte (zie o.a. HR 13 juni 2003, LJN AH9168, NJ 2004/251 en HR 17 december 2010, LJN BO1815, NJ 2011/9). Blijkens rov. 4.4.2 en 4.4.4 heeft het hof niet miskend dat bij de uitleg van de akte van 1980 een objectieve maatstaf moet worden aangelegd.”<sup>234</sup>

232 ECLI:NL:HR:2000:AA8901, NJ 2001, 350.

233 ECLI:NL:HR:2010:BM8933, NJ 2011, 111.

234 ECLI:NL:HR:2013:BZ2904, NJ 2013/240 (Hennekam/Maatschappij van welstand).

Naar mening van schrijver dezes is deze objectieve uitleg van de akte van levering vergelijkbaar met de CAO-norm uitleg.

Deze wijze van uitleg van notariële akten van levering, vestiging of afstand, die zijn ingeschreven in de openbare registers, oogt waarschijnlijk bij menigeen geheel vanzelfsprekend, maar (hoewel de Hoge Raad in de aangehaalde arresten hier niets over heeft gezegd) neemt schrijver dezes aan dat deze objectieve uitleg van een ingeschreven akte zijn oorsprong heeft in het uitgangspunt dat derden mogen vertrouwen op hetgeen zij lezen in de akten in de openbare registers (en dus niet verplicht zijn om met partijen te gaan praten – als dat al mogelijk zou zijn en zij bijvoorbeeld niet reeds zijn overleden). Derden mogen afgaan op de akten in de openbare registers en mogen dus in beginsel afgaan op hetgeen ze lezen in de ingeschreven akten. In dat opzicht bouwt de objectieve uitleg voort op het beginsel dat de rechtstoestand van een registergoed uit de akten die ingeschreven zijn in de openbare registers, moet kunnen worden opgemaakt. De objectieve uitleg van ingeschreven akten ligt als het ware in het verlengde van het idee achter de openbare registers (kenbaarheid van de rechtstoestand van registergoederen, zie artikel 3:16 lid 1 BW<sup>235</sup>).

De objectieve uitleg van een ingeschreven akte is in de jurisprudentie van de Hoge Raad ongeclausuleerd geformuleerd. Ook voor een derde die wel exact weet wat er was afgesproken, niet omdat hij partij was bij de akte maar omdat hij (bijvoorbeeld) wel bij alle overleggen tussen partijen van begin tot eind aanwezig was, lijkt in beginsel de objectieve uitleg te gelden. Een uitzondering voor deze derden wordt in de arresten niet gemaakt. Ondanks zijn wetenschap lijkt deze derde een beroep te mogen doen op de objectieve uitleg van de ingeschreven akte. Schrijver dezes vermoedt echter dat dit de betreffende derde niet zal baten, omdat hij (bij alle besprekingen aanwezig was en dus) dezelfde kennis heeft als partijen. Voor een geslaagd beroep op de juistheid van de openbare registers is immers goede trouw vereist. Bijvoorbeeld in de derdenbeschermingsbepaling voor derden die afgaan op de openbare registers, artikel 3:24 lid 1 BW, staat de voorwaarde 'tenzij hij het kende'. Als de derde wetenschap heeft dat de openbare registers onvolledig zijn, kan hij geen bescherming aan artikel 3:24 lid 1 BW ontnemen omdat hij het betreffende feit kende. Naar de mening van schrijver dezes past de objectieve uitleg hierin: een ingeschreven akte wordt objectief uitgelegd, maar als de derde kennis heeft van wat partijen bedoelden, geniet de derde geen bescherming.

Een voorbeeld: Stel A verkoopt aan B een perceel onder een ontbindende voorwaarde. Enige tijd later wordt tussen partijen een notariële akte van levering (transportakte; artikel 3:89 lid 1 BW) opgemaakt en de akte daags erna in de openbare registers ingeschreven (en de kadastrale registratie bijgewerkt). In de leveringsakte is de titel van de overdracht, de koopovereenkomst met de ontbindende voorwaarde, opgenomen (artikel 3:89 lid 2 BW). De ontbindende voorwaarde

235 Artikel 3:16 lid 1 BW luidt:

"Er worden openbare registers gehouden, waarin feiten die voor de rechtstoestand van registergoederen van belang zijn, worden ingeschreven."

is daarin juist geformuleerd, doch tussen partijen (verkoper/vervreemder A en koper/verkrijger B) staat niet ter discussie dat de bepaling breed moet worden begrepen. Een objectieve uitleg leidt hier tot een nauwe ontbindende voorwaarde, maar de subjectieve (Haviltex) uitleg tot een ruime ontbindende voorwaarde. Als B enige tijd later het perceel doorverkoopt aan C, dan krijgt C te maken met de ontbindende voorwaarde (artikel 3:84 lid 4 BW). Indien C weet dat de ontbindende voorwaarde ruim is bedoeld (bijvoorbeeld omdat C bij alle besprekingen tussen A en B aanwezig was), dan kan C weliswaar beroep doen op een objectieve uitleg maar (naar mening van schrijver dezes) geniet C 'in zijn vertrouwen op de juistheid van de openbare registers' geen derdenbescherming omdat hij weet dat de ontbindende voorwaarde ruim moet worden begrepen. Als daarentegen C niet weet dat de ontbindende voorwaarde ruim was bedoeld tussen partijen A en B (C is een volslagen vreemde voor A en B), mag C de voorwaarde objectief uitleggen en geniet hij wel derdenbescherming door de voorwaarde nauw te begrijpen (objectieve uitleg van de ontbindende voorwaarde).

Naar mening van schrijver dezes volgt uit het voorbeeld dat ook bij een objectieve uitleg van een notariële, in de openbare registers ingeschreven akte, een derde (hier C) die *weet* wat de omstandigheden waren waaronder de ontbindende voorwaarde tot stand was gekomen en dus zonder meer de ontbindende voorwaarde aan de hand van de Haviltex-criteria (hier: breed) had kunnen uitleggen, geen bescherming geniet in zijn 'vertrouwen op de juistheid van de openbare registers', omdat hij de werkelijke bedoeling van de ontbindende voorwaarde kende.

Het voorgaande zou kort kunnen worden samengevat met de slotsom dat: de objectieve uitleg die de Hoge Raad voorschrijft voor de uitleg van de ingeschreven notariële akten naar mening van schrijver dezes in het verlengde ligt van de gedachte achter de openbare registers (kenbaarheid van de rechtstoestand van registergoederen, zie artikel 3:16 lid 1 BW).<sup>236</sup> De objectieve uitleg van de notariële akte is een vorm van derdenbescherming. De 'tenzij' uit de beschermingsbepaling artikel 3:24 lid 1 BW<sup>237</sup> geldt naar mening van schrijver dezes dan ook in aanvulling op de objectieve uitleg van een ingeschreven akte.

236 Dit lijkt ook indirect besloten te liggen in het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2016, ECLI: NL:HR:2016:1511, NJ 2016/325, waarin de Hoge Raad bepaalde dat voor de uitleg van een contractuele renteclausule in een ingeschreven notariële akte van levering de Haviltex-maatstaf moet worden aangelegd. Het goederenrechtelijke deel van de ingeschreven akte dient objectief te worden uitgelegd: de obligatoire afspraken in de akte dienen daarentegen subjectief (aan de hand van de Haviltex-maatstaf) te worden uitgelegd.

237 Artikel 3:24 lid 1 BW luidt:

"Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling tot verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel in de registers wordt ingeschreven, een eveneens voor inschrijving in de registers vatbaar feit niet met betrekking tot dat registergoed ingeschreven was, kan dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, *tenzij hij het kende.*" (cursivering MB)

De 'tenzij' geldt dus naar mening van schrijver dezes ook bij de objectieve uitleg van een notariële akte. Als de derde weet dat een akte anders is bedoeld, is er geen reden de derde te beschermen in zijn objectieve uitleg van de akte.



#### (D) UITLEG VAN OCTROOIAKTEN

Omdat een akte van levering van een octrooi veelal in het octrooiregister (register van stukken, zie hoofdstuk 3) wordt ingeschreven en ook derden zoals latere verkrijgers op de ingeschreven akten zullen afgaan, zou op het eerste gezicht naar mening van schrijver dezes een objectieve uitleg alleen aan de hand van de akte zelf voor de hand liggen, zoals deze wordt toegepast voor de uitleg van akten van levering van registergoederen (zie hierboven, inclusief de 'tenzij'). Bedacht moet echter worden dat de akte van levering, vaak een tussen partijen zelf opgemaakte onderhandse akte, ook de koopovereenkomst kan bevatten. De inhoud van de schriftelijke vastgelegde koopovereenkomst wordt aan de hand van de Haviltex-norm meer subjectief uitgelegd. Het zou echter niet goed uit te leggen zijn aan partijen, dat een en dezelfde akte op twee verschillende manieren zou moeten worden uitgelegd, namelijk subjectief aan de hand van de Haviltex-norm voor de uitleg van de obligatoire koopovereenkomst voor hetgeen wat *moet* worden geleverd, maar objectief (zie hierboven) voor hetgeen daadwerkelijk *is* geleverd. Het zou dan kunnen gebeuren dat op basis van de subjectieve Haviltex-interpretatie van de akte de verkoper *wel* verplicht is een octrooi te leveren, maar op basis van de objectieve uitleg van de akte het octrooi *niet* is geleverd. Naar mening van schrijver dezes is het onwenselijk dat de octrooiakte tussen partijen op twee verschillende wijzen zou moeten worden uitgelegd, namelijk verbintenisrechtelijk anders dan goederenrechtelijk.<sup>238</sup>

Naar mening van schrijver dezes zou daarom de akte van levering in octrooizaken in beginsel subjectief moeten worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-criteria of het De Liser de Morsain-criterium ('Het komt aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van *elkaar mochten verwachten*'). Daarmee wordt bewerkstelligd dat de verplichtingen uit de obligatoire koopovereenkomst zoveel als mogelijk stroken met hetgeen met de akte (van levering) is overgedragen (ervan uitgaande dat de verkoper ook beschikkingsbevoegd is en de akte zowel de koop als de levering bevat). Hetgeen partijen afgesproken hebben om te leveren is dan ook daadwerkelijk geleverd, waardoor koop en levering elkaar zoveel als mogelijk overlappen.

Echter, derden die bijvoorbeeld het octrooiregister (meer precies: het register van stukken, zie hoofdstuk 3) hebben geraadpleegd en daarin de akte van levering zijn tegengekomen, kunnen in beginsel niet uitgaan van de subjectieve uitleg aan de hand van de Haviltex-criteria of het De Liser de Morsain-criterium. Derden kunnen immers niet weten wat destijds de gegeven omstandigheden waren, wat partijen redelijkerwijs van elkaar over en weer mochten verwachten gezien elkaars verklaringen en gedragingen, tot welke maatschappelijke kringen zij behoorden of welke rechtskennis van beide partijen kon worden verwacht. Een objectieve interpretatie bij de uitleg van akten van levering van registergoederen (zie

<sup>238</sup> Bij onroerende zaken zal dit probleem zich vrijwel niet voordoen, omdat de verkoopovereenkomst bijvoorbeeld in een onderhandse akte is neergelegd en de akte van levering die in de openbare registers wordt ingeschreven een notariële akte is, en er dus sprake is van twee verschillende akten, waar het minder bezwaarlijk lijkt dat iedere akte op een andere wijze wordt uitgelegd.

hierboven), ligt hier naar mening van schrijver dezes meer voor de hand. De derde was immers niet betrokken bij het opstellen van de eerdere akte van levering. Naar mening van schrijver dezes mogen derden de (waarschijnlijk veelal in het octrooiregister ingeschreven) akte waar zij op afgaan, objectief uitleggen. Voor zover na de objectieve uitleg, waarbij de hele akte wordt betrokken in de uitleg, de schijn uit de akte niet overeenkomt met de werkelijke bedoeling of levering van partijen, wordt de derde, mits te goeder trouw, dus beschermd.

Samengevat dient naar mening van schrijver dezes de octrooiakte *inter partes* subjectief te worden uitgelegd, hetgeen betekent dat partijen niet achteraf zouden kunnen gaan stellen dat anders dan is afgesproken een octrooi niet, slechts onder bepaalde voorwaarden, of juist wel zou zijn geleverd.<sup>239</sup> Het aantasten van de akte van levering is dan lastiger voor een van de partijen. Koop en levering stroken zoveel als mogelijk met elkaar.<sup>240</sup> Daarentegen mogen derden die te goeder trouw op de in de het octrooiregister ingeschreven akten afgaan, de akte objectief uitleggen. Dus in het geval dat de partijen die beiden de octrooiakte hebben getekend deze anders zouden uitleggen (subjectieve uitleg), mag de derde te goeder trouw de akte objectief uitleggen en wordt de derde daarin beschermd. De objectieve uitleg van de akte door derden ligt naar mening van schrijver dezes dan ook in het verlengde van bescherming van derden te goeder trouw. Tussen partijen (*inter partes*) is deze bescherming niet aan de orde. Partijen waren er bij en dan is een subjectieve uitleg van de akte aangewezen.<sup>241</sup>

Veronderstel een eerste overdracht van een octrooi van A naar B en vervolgens een overdracht van het octrooi van B naar C. De akte van levering van het octrooi van A naar B (hierna 'akte A-B') wordt in geval van een geschil tussen A en B subjectief uitgelegd aan de hand van de Haviltex-criteria (of het De Liser de Morsain-criterium), zowel voor de obligatoire koopovereenkomst waaruit de titel volgt, alsook voor hetgeen is geleverd met de akte (dus zowel verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk één uitleg van de akte). Indien een geschil zou ontstaan tussen B en C (of A en C), waarbij de uitleg van de akte A-B een doorslaggevende rol speelt, dient voor de beslechting van dit geschil de akte A-B objectief te worden uitgelegd, ook al weet B (respectievelijk A) meer omdat deze partij destijds de akte A-B mede heeft opgesteld. Uit oogpunt van derdenbescherming en dus in het belang van C te goeder trouw moet de akte A-B objectief worden uitgelegd.<sup>242</sup> Een (zuiver theoretisch) voorbeeld ter illustratie:

<sup>239</sup> Hetgeen dus wel kon in het voornoemde arrest Kamsteeg/Lisser.

<sup>240</sup> De subjectieve uitleg tussen partijen moet naar mening schrijver dezes ook worden toegepast als de akte van levering van het octrooi *niet* de koopovereenkomst zou bevatten. Immers, anders ontstaan er voor akten van levering van octrooiën twee wijzen van uitleg en verschuift het conflict van partijen zich naar de vraag of de akte ook de koopovereenkomst voor het octrooi bevat. Dus ook als de akte van levering van het octrooi niet de koopovereenkomst bevat, dient de akte van levering ook subjectief door partijen te worden uitgelegd. Ook dan stroken koop en levering zoveel als mogelijk met elkaar.

<sup>241</sup> Schrijver dezes is het met Spath eens dat de curator geen derde is (zie Spath (2017)). (Vergelijk ook Keur (2016), blz. 137, die eveneens de curator niet als derde ziet.) Schrijver dezes meent dan ook dat het begrijpelijk is dat de Hoge Raad in de arresten betreffende akten van cessie (dusook pandakten) tussen curator en de wederpartij subjectief heeft uitgelegd.

<sup>242</sup> Deze benadering lijkt in lijn te zijn met rechtsoverweging 4.4 van het hierboven besproken Pensioen-fonds DSM-Chemie arrest, waar naar artikel 3:36 BW, de algemene derdenbeschermingsbepaling, wordt gerefereerd.



Stel bedrijf A B.V. verkoopt en levert aan bedrijf B B.V. een octrooi. In de akte, opgemaakt tussen partijen, voor zowel de koop als de levering, staat dat 'het octrooi benodigd is door B B.V. voor de vervaardiging van product X'. Ten tijde van het sluiten van de koopovereenkomst en de levering van het octrooi is het zowel voor A als voor B volstrekt duidelijk dat de koop voorwaardelijk is en dus ook de overdracht (zie ook artikel 3:84 lid 4 BW en artikel 65 lid 2 Row 1995). In geval van een geschil tussen A en B, dient de akte A-B subjectief te worden uitgelegd aan de hand van de Haviltex-criteria of het De Liser de Morsain-criterium. Echter, na enkele jaren en behoorlijk wat personeelsverloop binnen bedrijf B raakt deze kennis binnen B verloren. B die product X niet langer meer vervaardigt, verkoopt en levert het octrooi aan bedrijf C B.V. Vervolgens komt C met product X op de markt. Als vervolgens C wordt aangesproken door A over het octrooi, komt de uitleg van de zin in de akte A-B dat 'het octrooi benodigd is door B B.V. voor de vervaardiging van product X' ter discussie tussen A en C. C meent dat de zin niet meer betekent dan dat het met de werkwijze van het octrooi mogelijk is om product X te vervaardigen. In het geschil tussen A en C moet de octrooiakte objectief worden uitgelegd. Als een objectieve uitleg van de betreffende zin in het licht van de gehele akte leidt tot de interpretatie die C er aan gaf en C te goeder trouw is, geniet C dus derdenbescherming en heeft hij alsnog een onvoorwaardelijk octrooirecht verkregen (vergelijk paragraaf 4.5.5).

#### 4.5.7 LEVERING BIJ VOORBAAT VAN TOEKOMSTIGE OCTROOIEN

In artikel 3:97 lid 1 BW is bepaald dat toekomstige goederen bij voorbaat kunnen worden geleverd.<sup>243</sup> Voor de overdracht van toekomstige goederen zijn naast de levering bij voorbaat in beginsel de gewone vereisten voor een overdracht van toepassing. Vereist zijn een geldige titel, zoals bijvoorbeeld een (voorwaardelijke) koopovereenkomst. De beschikkingsbevoegdheid mist echter op het moment van de levering bij voorbaat (de door de vervreemder te leveren goederen zijn immers toekomstig). De goederenrechtelijke overeenkomst en de leveringsformaliteiten kunnen vaak al worden verricht. De goederenrechtelijke overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarde van verkrijging van de beschikkingsbevoegdheid. De leveringsformaliteiten kunnen worden vervuld indien deze een akte betreffen waarin partijen de voorgeschreven verklaringen afleggen.<sup>244</sup> Op het moment dat na de overdracht bij voorbaat, het betreffende goed wordt verkregen door de vervreemder, gaat het goed automatisch ten gevolgen van de bij voorbaat gedane levering in het vermogen van de verkrijger over.<sup>245</sup>

243 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nrs. 247-271; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nrs. 420-421; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nrs. 307-328a; Hijma & Olthof (2017), nrs. 138-142.

244 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 402, waar in de toelichting van Meijers op dit artikel staat:

"Voltrekt een levering zich echter uitsluitend door het afleggen van verklaringen, dan is de levering bij voorbaat wel mogelijk."

245 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 402.

Niet alle goederen kunnen bij voorbaat worden overgedragen. Artikel 3:97 lid 1 BW bepaalt namelijk:

"Toekomstige goederen kunnen bij voorbaat worden geleverd, tenzij het verboden is deze tot onderwerp van een overeenkomst te maken of het registergoederen zijn."

Volgens de toelichting van Meijers op deze bepaling is een voorbeeld van de eerste uitzondering, wanneer de overeenkomst in strijd met de goede zeden of openbare orde zou zijn, zoals een overeenkomst waarbij een kunstenaar alle werken die hij in de toekomst zal scheppen reeds verkoopt.<sup>246,247</sup> De tweede uitzondering op de levering bij voorbaat van toekomstige goederen worden in artikel 3:97 lid 1 BW de registergoederen genoemd. Registergoederen zijn blijkens de toelichting van Meijers om de volgende reden uitgesloten:

"Registergoederen zijn uitgezonderd omdat voorkomen moet worden, dat de registers met allerlei inschrijvingen worden bezwaard, alleen verricht in de hoop, dat een willekeurige derde eenmaal rechthebbende zal worden; is een zodanige inschrijving, die slechts verwarrend kan werken, toch geschied, dan moet die op verzoek van de belanghebbende kunnen worden doorgehaald."<sup>248</sup>

In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen absoluut (of: objectief) toekomstige goederen en relatief (of: subjectief) toekomstige goederen.<sup>249</sup> Absoluut toekomstige goederen zijn goederen die in het geheel nog niet bestaan, maar die de vervreemder wel hoopt op een zeker moment in de toekomst te verwerven, bijvoorbeeld door arbeid. Relatief toekomstige goederen zijn goederen die wel reeds bestaan en aan een ander toekomen, maar waarvan de vervreemder hoopt dat het goed op een zeker moment in de toekomst aan hem toebehoort.

Met Van Engelen<sup>250</sup> is schrijver dezes van mening dat ook toekomstige octrooien bij voorbaat kunnen worden geleverd. Schrijver dezes acht dit vooral een theoretische mogelijkheid en meent dat akten van leveringen bij voorbaat niet in het octrooiregister moeten te worden aangetekend om dezelfde reden als Meijers hierboven gaf voor registergoederen.

246 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 402. Naar mening van schrijver dezes is het voorbeeld van Meijers dit keer niet sterk. Immers, artikel 3:40 lid 1 BW bepaalt reeds dat een rechtshandeling die door inhoud of strekking in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, nietig is. Doordat de obligatoire overeenkomst reeds nietig is, ontbeert de beoogde overdracht reeds de vereiste titel (uit de nietige koopovereenkomst vloeien immers geen verbintenissen voort).

247 De overdracht van het auteursrecht op een boek, dat de auteur over een onderwerp zal schrijven, acht Meijers wel mogelijk, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 402.

248 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 401.

249 Zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 247; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 420; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 307; en Hijma & Olthof (2017), nr. 138.

250 Zie Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 6.7.

#### *Relatief toekomstige octrooien*

Levering van relatief toekomstige octrooien, dus octrooien die wel van kracht zijn maar (vooralsnog) nog niet aan de vervreemder toebehoren, acht schrijver dezes mogelijk. Partijen kunnen immers de akte van levering hiertoe opstellen met daarin de goederenrechtelijk overeenkomst onder opschortende voorwaarde van verkrijging van beschikkingsbevoegdheid. De reden die Meijers gaf voor het uitsluiten van de overdracht bij voorbaat van registergoederen, acht schrijver dezes ook van toepassing voor de inschrijving van de betreffende akte in de octrooiregisters. Meijers schreef dat 'voorkomen moet worden, dat de registers met allerlei inschrijvingen worden bezwaard, alleen verricht in de hoop, dat een willekeurige derde eenmaal rechthebbende zal worden' (zie hierboven).

Schrijver dezes meent dat dit geheel analoog voor de octrooiregisters geldt. Inschrijvingen in het octrooiregister van leveringen bij voorbaat werken ook hier voor derden verwarrend. Worden de openbare registers in de regel onderzocht door notarissen die deskundig zijn op het gebied van het goederenrecht, het octrooiregister wordt daarentegen geraadpleegd door een zeer breed publiek die door de inschrijving van een akte van levering bij voorbaat, veeleer op een dwaalspoor worden gebracht bij het achterhalen van de vraag wie rechthebbende is op een octrooi. Een levering van een relatief toekomstig octrooi acht schrijver dezes derhalve mogelijk, doch aantekening van een dergelijke akte in het octrooiregister moet worden geweigerd om exact dezelfde reden als bij registergoederen. Overigens is schrijver dezes een overdracht bij voorbaat van een relatief toekomstig octrooi nog nooit in de praktijk tegengekomen. De rechtsfiguur is waarschijnlijk in de dagelijkse octrooipraktijk niet relevant.

#### *Absoluut toekomstige octrooien*

De overdracht bij voorbaat van een absoluut toekomstig octrooi is nauwelijks relevant voor de praktijk. Immers, de aanvraag om octrooi kan reeds worden overdragen. En voordat de aanvraag om octrooi voor een uitvinding is ingediend, kan de aanspraak op octrooi worden overgedragen (zie artikel 64 lid 1 Row 1995). De levering bij voorbaat van een absoluut toekomstig octrooi acht schrijver dezes mogelijk, maar heeft gezien voornoemde mogelijkheden geen praktische relevantie. Om de redenen zoals hierboven al aangegeven, moet ook een verzoek om inschrijving van een akte van levering bij voorbaat van een absoluut toekomstig octrooi worden geweigerd. Inschrijving is bovendien onmogelijk indien nog geen octrooiaanvraag is ingediend. De overdracht bij voorbaat van een absoluut toekomstig octrooi is schrijver dezes eveneens in de praktijk nog niet tegengekomen.

#### 4.6 SLOTSOM VOOR ARTIKEL 65 ROW 1995

In dit hoofdstuk is artikel 65 Row 1995 nader bekeken. Dit artikel is sinds zijn eerste ontwerp door Jitta (lid van de Subcommissie) in 1902 nauwelijks veranderd. Jitta heeft voor het ontwerp van het artikel voor de overdracht van octrooien aangesloten bij de abstracte overdracht van onroerende zaken volgens artikel 100 van het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek uit 1899. Dit is ongetwijfeld met de beste bedoelingen gebeurd, maar omdat dit ontwerp nooit wet is geworden is het helaas achteraf een ongelukkige keuze gebleken die tot op de dag van vandaag nog doorwerkt.

Nadat de Hoge Raad in 1939 op grond van de wetsgeschiedenis had beslist dat de overdracht van een octrooi – in tegenstelling tot het algemene recht – abstract was, heeft de wetgever bij de invoering van Boeken 3, 5 en 6 BW in 1992 bewerkstelligd dat de overdracht van een octrooi causaal is geworden. De wetgever heeft aangegeven dat het gemene recht van toepassing is, voor zover daarvan in de artikelen 64 tot en met 69 Row 1995 niet wordt afgeweken. Hoewel dit een verbetering is, omdat artikel 38 Row (1910) en thans artikel 65 Row 1995 daarmee beter aansluiten op het algemene vermogensrecht van het BW, zijn echter nog niet alle sporen van de abstracte overdracht uitgewist.

Artikel 65 lid 1 Row 1995 schrijft nog steeds voor dat de akte van levering de sacrale bewoording van de goederenrechtelijke overeenkomst moet bevatten. De goederenrechtelijke (onder het oude BW: zakelijke) overeenkomst is essentieel in een abstract stelsel, maar in een causaal stelsel van minder belang. Het opnemen van de goederenrechtelijke overeenkomst in de akte van levering is geenszins problematisch onder het huidige BW, maar partijen doen in een causaal stelsel er juist verstandig aan om in de akte van levering ook de titel van de overdracht te vermelden. De verplichte sacrale bewoording van de goederenrechtelijk overeenkomst in lid 1 van artikel 65 zou geschrapt kunnen worden en de bepaling zou meer in lijn kunnen worden gebracht met de bewoording in Afdeling 3.4.2 BW. Wel blijft van belang dat alle partijen de akte ondertekenen, waarmee de bepaling in lijn blijft met artikel 72 EOv inzake de overdracht van Europese octrooiaanvragen. De wetgever heeft bij de komst van het huidige BW aangegeven dat een octrooi geen registergoed is. Voor de levering van een octrooi is derhalve de inschrijving van de akte van levering in het octrooiregister niet vereist.

Ook lid 2 van artikel 65 is nog een exponent van de abstracte overdracht waarin de goederenrechtelijke (zakelijke) overeenkomst centraal stond. Een overdracht is volgens lid 2 slechts voorwaardelijk indien dit in de akte van levering (als onderdeel van de zakelijk overeenkomst) staat vermeld, ook tussen partijen. Hoe thans de verhouding van artikel 65 lid 2 Row 1995 met artikel 3:84 lid 4 BW gezien moet worden, is onduidelijk. Meerdere zienswijzen blijken mogelijk. De wetgever kan hier duidelijkheid verschaffen, bijvoorbeeld door de bepaling te schrappen, opdat het gemene recht de voorwaardelijke overdracht regelt. Ook in het licht van lid 2 doen partijen er verstandig aan de eventuele voorwaardelijke titel nauwkeurig in de akte van levering te vermelden.

De redactie van lid 3 heeft eveneens tot onduidelijkheden geleid. Uit de wets-geschiedenis blijkt dat de bepaling juist de inschrijving in het register beoogt (voor onroerende zaken was in de 19<sup>e</sup> eeuw inschrijving al een vereiste voor een geslaagde overdracht, hetgeen ook in artikel 100 Ontwerp BW (1899) was neergelegd), doch de memorie van toelichting op de Octrooiwet uit 1905 is over een verplichte inschrijving dubbelzinnig. De Hoge Raad heeft uiteindelijk beslist dat inschrijving geen vereiste is voor overdracht, maar de bescherming van derden beoogt. Waar de Hoge Raad dit op baseert is onduidelijk. De bewoording van lid 3 bevat evenwel niet de woorden ‘te goeder trouw’, terwijl derden die van de overdracht afweten geen bescherming behoeven, hetgeen ook de Hoge Raad had beslist. Wat is bovendien een overdracht die niet tegenover derden werkt, maar alleen tussen partijen? In het volgende hoofdstuk zal worden bekeken of lid 3 kan worden verbeterd, zodat duidelijker wordt hoe de bepaling werkt.

Tot slot kan lid 4 van artikel 65 Row 1995 inmiddels worden gemist. Deze bepaling was ingevoerd met het oog op het oude BW van de Nederlandse Antillen. De Nederlandse Antillen hebben echter in 2001 hun BW ook gemoderniseerd en kennen een met artikel 3:88 lid 1 BW vergelijkbare bepaling. De staatkundige hervormingen op 10 oktober 2010 hebben hierin geen veranderingen gebracht.<sup>251</sup> Omdat lid 4 hiermee overbodig is geworden, zou overwogen kunnen worden de bepaling te schrappen.

<sup>251</sup> Zie artikel 3:88 BW van zowel Curaçao als Sint Maarten (op [overheid.nl](http://overheid.nl)).

## 5.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de verhoudingen na een stille overdracht jegens schuldeisers van partijen, latere (parallele) verkrijgers te goeder trouw, (vermeende) inbreukmakers en Octrooiencentrum Nederland onderzocht. Derden zijn niet op de hoogte dat een overdracht heeft plaatsgevonden en derhalve is hun positie geen vanzelfsprekende. De wetgever lijkt dit voorzien te hebben en daartoe artikel 65 lid 3 Row 1995 in de Rijksoctrooiwet opgenomen. Meijers heeft bij het ontwerp van het huidige BW nagestreefd, dat iedere levering in de regel publiciteit met zich meebrengt, hetgeen derden bekend maakt met (althans op de hoogte kunnen komen van) de nieuwe gerechtigde op een goed. In geval van de overdracht van octrooien is dit niet het geval. Anders dan Meijers had voorzien is het octrooi geen registergoed geworden.<sup>1</sup> In het vorige hoofdstuk is dan ook uiteengezet dat inschrijving in het octrooieregister *niet* vereist is voor een geslaagde overdracht. Als de akte van overdracht niet buiten partijen bekend wordt (dus alleen vervreemder en verkrijger dragen kennis van de levering voor de overdracht van het octrooi), kan de overdracht ‘stil’ worden genoemd. Derden hebben in beginsel geen weet van de overdracht. Dat dit evenwel problemen met zich meebrengt, is voor de hand liggend. Die problemen concentreren zich bij octrooien rond de uitleg van artikel 65 lid 3 Row 1995 in de rechtspraak en de doctrine.

Stille overdracht van octrooien is evenwel gebruikelijk in Europa en inschrijving in het octrooieregister is ook in de ons omringende landen geen vereiste voor een geslaagde overdracht. Voordat de positie van derden onder het Nederlandse recht wordt onderzocht, zal eerst worden bekeken hoe in het buitenlandse octrooierecht met stille overdracht wordt omgegaan. Dit geeft kleur aan de problematiek en schetst de dilemma’s die bestaan en de diverse oplossingsrichtingen die in het buitenland zijn gekozen. Onderzoek is gedaan naar de overdracht van nationale octrooien onder Frans, Duits, Engels en Zwitsers recht. Deze vier rechtstelsels zijn gekozen omdat het belangrijke octrooilanden zijn en in deze landen een uitgebreide octrooiliteratuur bestaat die (althans door schrijver dezes en waarschijnlijk ook door menig Nederlands jurist) in de originele taal kan worden bestudeerd.

De verhouding jegens derden hangt meestal samen met de inrichting van de overdracht van octrooien in het betreffende buitenlandse vermogensrecht zelf. Veelal wordt de bestaande systematiek voor overdracht in het gemene vermogensrecht ook toegepast voor de (stille) overdracht van octrooien.

<sup>1</sup> Zie paragraaf 4.5.3.

Derhalve zal voor het buitenlandse recht eerst de overdracht van een octrooi worden onderzocht in paragraaf 5.2. Pas daarna zal in paragraaf 5.3 de verhouding naar de betreffende derden toe in geval van een stille overdracht worden bekeken. Dit zal gebeuren aan de hand van twee goederenrechtelijke vragen en twee octrooirechtelijke vragen, die worden geformuleerd in paragraaf 5.3.1. In deze paragraaf zal blijken dat voor Nederland de wetstekst van lid 3, de rechtspraak en de doctrine *niet* in lijn met elkaar zijn. Tot slot zal in paragraaf 5.4 bekeken worden hoe de Nederlandse regeling van de verhouding jegens derden na een stille overdracht verbeterd kan worden. De vier vragen uit paragraaf 5.3.1 zijn weer leidend voor het onderzoek naar de geschiktheid van de oplossing.

## 5.2 OCTROOIOVERDRACHT ONDER BUITENLANDS RECHT

### 5.2.1 INLEIDING

In deze paragraaf zal de overdracht van een nationaal octrooi onder Frans, Duits, Engels en Zwitsers recht worden onderzocht. Steeds zal worden gestart met de overdracht in zijn algemeenheid. Daarna zal worden bekeken hoe de overdracht van een nationaal octrooi in het betreffende recht is geregeld en welke vereisten bestaan voor een geslaagde overdracht.

### 5.2.2 OVERDRACHT VOLGENS HET FRANSE RECHT

De systematiek van het Franse vermogensrecht verschilt sterk van het Nederlandse op het punt van koop en overdracht. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet wordt in het Nederlandse burgerlijk recht een strikt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de obligatoire koopovereenkomst waaruit (onder meer) de verbintenis voortvloeit die de verkoper verplicht tot eigendomsoverdracht en anderzijds de goederenrechtelijke overdracht waarvoor een afzonderlijke goederenrechtelijke overeenkomst en vervulling van leveringsformaliteiten worden vereist (tezamen vormen zij de levering). Pas daardoor verlaat de zaak het vermogen van de vervreemder en gaat het in het vermogen van de verkrijger over. Beide gebieden zijn in het Nederlandse vermogensrecht nog wel onderling verbonden doordat de verbintenis uit de koopovereenkomst vereist is als titel voor de overdracht. In het Franse recht is van een dergelijke tweedeling nauwelijks sprake. Reeds bij het sluiten van de koopovereenkomst gaat het eigendomsrecht over uit het vermogen van de verkoper (vervreemder) in het vermogen van de koper (verkrijger).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Zie Terré & Simler (2018), nr. 379 e.v.; H.A.G. Fikkers en A.I.M. van Mierlo, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 292 e.v.; Zwolve (2006), blz. 281 e.v.; Van Vliet (2000), blz. 73.

Dit volgt uit artikel 1196 van de Code civil (hierna: Cc),<sup>3</sup> welke luidt:

“Art. 1196 Cc. Dans les contrats ayant pour objet l’aliénation de la propriété ou la cession d’un autre droit, *le transfert s’opère lors de la conclusion du contrat. (...)*” (cursivering MB)

Door wilsovereenstemming tussen partijen gaat de eigendom over. Een levering is voor eigendomsverkrijging niet meer vereist. Indien men eigenaar wil worden van een zaak door middel van koop, is enkel een geslaagde koopovereenkomst vereist. De voorwaarden voor een geslaagde overeenkomst staan in artikel 1128 Cc<sup>4</sup> en artikel 1582 Cc:

“Art. 1128 Cc. Sont nécessaires à la validité d’un contrat :

- 1° Le consentement des parties ;
- 2° Leur capacité de contracter ;
- 3° Un contenu licite et certain.”

“Art. 1582 Cc. La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.”

Vereist is dus dat er wilsovereenstemming bestaat tussen (bevoegde) partijen over de zaak en de prijs. De lezer moet zich in artikel 1582 Cc niet laten misleiden door het werkwoord ‘*s’oblige*’ als zou er toch een levering moeten volgen. Een levering

<sup>3</sup> Voorheen was dit artikel 711 Cc-anc. in samenhang met artikel 1138 Cc-anc. Beide artikelen luidden respectievelijk:

“Art. 711 Cc-anc. La propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et *par l’effet des obligations.*” (cursivering MB)

“Art. 1138 Cc-anc. L’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. *Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite, (...)*” (cursivering MB)

Inhoudelijk is dus niets gewijzigd. Voor meer informatie over de wetwijziging, zie Abas (2016) en Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 13. De wetwijziging, die het verbintenissenrecht (en overeenkomstenrecht) betreft, is in oktober 2018 van kracht geworden:

“Au fil de plusieurs rédactions successives – 2008, 2009, 2013, 2015 – (v. ss 63), le projet de la Chancellerie est devenu l’ordonnance du 10 février 2016, laquelle a été retouchée et ratifiée par une loi du 20 avril 2018 dont l’entrée en vigueur est fixée au 1<sup>er</sup> octobre 2018. Ces textes réforment exclusivement le droit commun des contrats, les quasi-contrats et le régime général des obligations.” (cursivering MB)

Zie Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 13. Echter sommige bepalingen met een interpretatief karakter blijken van toepassing te zijn op contracten die op of na 1 oktober 2016 gesloten zijn, zie Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 164. (Daarnaast wordt in Frankrijk op moment van schrijven ook nog gewerkt aan de modernisering van het onrechtmatige daadsrecht, zie Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 896.)

<sup>4</sup> Voorheen was dit neergelegd in artikel 1108 Cc-anc., welke luidde:

“Art. 1108 Cc-anc. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention: Le consentement de la partie qui s’oblige; Sa capacité de contracter; Un objet certain qui forme la matière de l’engagement; Une cause licite dans l’obligation.”

is bij koop niet nodig, hetgeen volgt uit artikel 1583 Cc dat luidt:

“Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.”  
(cursivering MB)

Met andere woorden, na het sluiten van de koopovereenkomst is het eigendomsrecht onmiddellijk overgegaan in het vermogen van de koper. De latere overgave van de zaak is een geheel feitelijke aangelegenheid; de koper is immers al bezitter van de zaak geworden en de verkoper houder van de zaak na het sluiten van de koopovereenkomst.<sup>5,6</sup> Sommige derden (maar niet alle derden, hierover in de volgende paragraaf meer), die niet van de koop (en overdracht) afwisten en op de nog bestaande schijn hebben vertrouwd, worden tot aan overgave van de zaak door derdenbeschermingsbepalingen beschermd.

Het systeem waarin bij het sluiten van de obligatoire overeenkomst de eigendom van de zaak onmiddellijk overgaat, wordt in de doctrine aangeduid als een ‘consensueel’ systeem. (Let wel, in een consensueel systeem staat het koper en verkoper in beginsel ook vrij om af te spreken dat de eigendom pas op een later tijdstip overgaat.)

Het consensuele systeem is natuurlijk causaal. Een vernietiging heeft terugwerkende kracht (zie de tweede zin van artikel 1178 Cc<sup>8</sup>). Indien een koopovereenkomst wordt vernietigd, moeten de prestaties over en weer (zoveel als mogelijk) ongedaan worden gemaakt. In het handboek van Terré, Simler, Lequette en Chénéde staat:

5 Of zoals Terré en Simler het verwoorden:

“Le contrat lui-même – vente, donation, échange, etc. – fait passer la propriété ou le droit réel de l’aliénateur à l’acquéreur dès l’instant où il est conclu, sans qu’il soit besoin d’une autre opération, même si la chose n’est pas livrée immédiatement (C. civ., art. 119 (MB: waarschijnlijk is ‘art. 119’ een typo en is hier ‘art. 1196’ bedoeld), anc. art. 1138) : dans ce dernier cas, l’aliénateur qui a conservé la chose entre ses mains n’en est plus propriétaire ; il n’en est plus que détenteur pour la compte de l’acquéreur devenu propriétaire.” (cursivering MB)

Zie Terré & Simler (2018), nr. 380.

6 Zwalve vat het kernachtig samen:

“Een verbintenis die de strekking heeft om eigendom te doen overgaan doet dus op het moment van haar ontstaan zowel het (burgerlijk) bezit als ook de eigendom op de schuldeiser overgaan. Nadien is de schuldenaar houder voor de eigenaar en is nog slechts verplicht de eigenaar de feitelijke heerschappij te verschaffen (‘délivrance’); bezit en eigendom bevinden zich echter al bij de schuldeiser. Er wordt, om kort te gaan, in iedere verbintenis die de strekking heeft eigendom te doen overgaan van rechtswege een *constitutum possessorium* aangenomen.” (cursivering Zwalve)

Zie Zwalve (2006), blz. 282.

7 Terré & Simler (2018), nr. 390.

8 Artikel 1178, tweede zin, Cc luidt:

“Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.” (cursivering MB)

Zie voorts Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 576.

“Dans un contrat de vente, le vendeur, par exemple, doit restituer le prix ou la partie du prix perçu, l’acheteur doit restituer le bien acquis.”<sup>9</sup>

De verbintenissen over en weer worden immers na vernietiging van de koopovereenkomst geacht nooit te hebben bestaan.

De overdracht van octrooien is vanzelfsprekend ingebed in de bovenbeschreven systematiek. In het Franse recht zijn de rechten verbonden aan een Frans octrooi overdraagbaar (‘transmissible’) op grond van de Code de la Propriété Intellectuelle (hierna: CPI). De eerste zin van artikel L. 613-8 CPI bepaalt namelijk:

“Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.”

Alleen de rechthebbende kan het octrooi vervreemden.<sup>10</sup> Voor de overdracht (‘transmission’) van een Frans octrooi is de schriftelijke vorm voorgeschreven op straffe van nietigheid op grond van de laatste zin van artikel L. 613-8 CPI, welke luidt:

“Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.”

Nu Franse octrooien overdraagbaar zijn (‘transmissible’), kunnen zij voorwerp van een koopovereenkomst vormen.<sup>11,12</sup> Voor de verkoop en overdracht van Franse octrooien geldt onder het Franse recht – net als voor zaken – het consensuele systeem. Lestrade, die een uitgebreid artikel met als titel ‘Cession de brevet’ heeft geschreven,<sup>13</sup> verwoordt het als volgt:

“La cession de brevet d’invention est un contrat synallagmatique,<sup>14</sup> à titre onéreux par lequel le titulaire d’un brevet ou d’une demande de brevet transfère son titre et donc les droits attachés au titre, en contrepartie d’un prix en argent. (...)”

La cession de brevet suit le régime de la vente du Titre VI du Code civil, la qualification de cession exprimant le caractère incorporel de son objet, le brevet d’invention, droit exclusif dont l’objet, l’invention, et incorporel. La soumission de la cession de brevet d’invention au régime de la vente des articles 1582 à 1685 du Code civil est admise en jurisprudence depuis longtemps.”<sup>15</sup>

9 Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 577.

10 Zie Azéma & Galloux (2017), nr. 579:

“Le cédant doit être le propriétaire légitime du brevet.”

11 Lestrade (1996), blz. 2.

12 Azéma en Galloux schrijven:

“La nature juridique du contrat de cession n’est plus discutée de nos jours. Le contrat de cession s’analyse en un contrat de vente. Le droit commun de la vente lui est donc applicable.”  
Zie Azéma & Galloux (2017), nr. 576.

13 Lestrade (1996).

14 ‘Synallagmatique’ betekent wederkerig.

15 Lestrade (1996), blz. 2.

'Cession' van een Frans octrooi wordt benaderd als de koop zoals geregeld in de Code civil.<sup>16</sup> De materiële voorwaarden voor de totstandkoming van een overeenkomst in artikel 1128 Cc zijn derhalve ook van toepassing op de totstandkoming van de 'cession' van een Frans octrooi ('formation du *contrat de cession*'). Echter, op grond van artikel L. 613-8 CPI, bestaat voor de totstandkoming de formaliteit dat de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan. De formele voorwaarden voor het 'cession de brevet'-contract is derhalve dat het schriftelijk wordt gesloten,<sup>17</sup> op straffe van nietigheid. Deze nietigheid zouden wij in het Nederlandse recht aanduiden met vernietigbaarheid. Azéma & Galloux zeggen over deze nietigheid namelijk het volgende:

"La nullité est simplement relative; le juge ne peut la soulever d'office à la condition qu'il se fonde sur des faits qui sont dans le débat et qu'il veille au respect du principe du contradictoire. (...) l'exigence d'un écrit répond à un souci de *protection des parties contractantes*."<sup>18</sup> (cursivering MB)

Derhalve kunnen bij gebreke van de schriftelijke vorm alleen partijen een beroep doen op de nietigheid van de overeenkomst. Indien het 'cession'-contract zowel aan de formele als materiële vereisten voldoet, gaat het Franse octrooi overeenkomstig artikel 1583 Cc op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst over uit het vermogen van de verkoper (vervreemder) in het vermogen van de koper (verkrijger), tenzij partijen een later tijdstip zijn overeengekomen.

Nu de overdracht van een octrooi geschiedt door het sluiten van het 'cession'-contract, is de overgang van het octrooi logischerwijze causaal.<sup>19</sup> Indien het 'cession'-contract later wordt vernietigd, keert het Franse octrooi van rechtswege terug in het vermogen van de verkoper (vervreemder). Voorts dient de verkoper de eigenaar te zijn van het octrooi.<sup>20</sup> Ook in het Franse recht geldt de 'nemo plus'-regel.

De eerste zin van artikel L. 613-9 CPI bepaalt dat de overdracht tegenover derden pas kan worden ingeroepen na inschrijving in het octrooiregister:

16 In gelijke zin Azéma en Galloux:

"Le contrat de cession s'analyse en un contrat de vente. Le droit commun de la vente lui est donc applicable."

Zie Azéma & Galloux (2017), nr. 576.

17 Zoals Lestrade het verwoordt:

"La cession de brevet figure dans la catégorie exceptionnelle des actes solennels pour lesquels la solennité est une simple écriture privée."

Zie Lestrade (1996), blz. 9.

18 Azéma & Galloux (2017), nr. 583.

19 Zie H.A.G. Fikkers en A.I.M. van Mierlo, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 307; Zwalve (2006), blz. 290; Van Vliet (2000), blz. 89.

20 Azéma & Galloux (2017), nr. 579.

"Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle (MB: hierna INPI)."

Beide partijen zijn bevoegd de akte in te laten schrijven.<sup>21</sup>

#### Samenvatting

Anders dan onder Nederlands vermogensrecht gaat onder Frans vermogensrecht een Franse octrooi direct over bij het sluiten van de koopovereenkomst (tenzij partijen anders zijn overeengekomen). In het Franse consensuele stelsel is een afzonderlijke overdracht na het sluiten van de koopovereenkomst dus niet meer vereist (anders dan onder het Nederlandse vermogensrecht). De overgang van het octrooi is afhankelijk van het bestaan van het 'cession'-contract en daarmee als causaal te typeren. Voorts dient het 'cession'-contract (in beginsel) schriftelijk te worden aangegaan op straffe van 'nullité'. Echter, deze nietigheid (een zgn. 'nullité relative') kan echter alleen ingeroepen worden door de partijen die beoogd worden te worden beschermd door dit vormvoorschrift.<sup>22</sup> Derden kunnen dus niet de nietigheid van de 'cession' inroepen, indien niet aan het wettelijk voorgeschreven vormvoorschrift is voldaan.

#### 5.2.3 OVERDRACHT VOLGENS HET DUITSE RECHT

In het Duitse burgerlijk recht is de verhouding tussen het verbintenissenrecht en het goederenrecht weer anders dan in Frankrijk of Nederland. De verhouding tussen beide gebieden wordt volgens de Duitse doctrine gekarakteriseerd door het 'Trennungsprinzip' en het 'Abstraktionsprinzip'.<sup>23</sup>

Het 'Trennungsprinzip'<sup>24</sup> houdt in dat – anders dan in het Franse recht, doch wel zoals in het Nederlandse recht – een onderscheid wordt gemaakt tussen de obligatoire fase die verplicht tot de overdracht en de goederenrechtelijke fase waarbij de overdracht wordt uitgevoerd (net zoals in het Nederlandse recht). Door Prütting wordt het als volgt verwoord:

"Die scharfe Trennung, die das BGB (MB: Bürgerliches Gesetzbuch) zwischen dem schuldrechtlichen (obligatorischen) Verpflichtungsgeschäft und dem sachenrechtlichen (dinglichen) Erfüllungsgeschäft macht, ist

21 Azéma & Galloux (2017), nr. 584.

22 Zie Terré, Simler, Lequette & Chénéde (2019), nr. 540, waar staat:

"la nullité relative ne peut être invoquée que par la personne dont la loi veut assurer la protection"

23 Zie bijv. E.B. Rank-Berenschot, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 519; Prütting (2017), nr. 28 e.v.; of H. Schulte-Nölke, Hk-BGB (2019), Vorbemerkung zu §§ 854-1296, rdnr. 20 en 21.

24 Zie Ellenberger, in Palandt (2013), vor § 104, nr. 22; Prütting (2017), nr. 28; E.B. Rank-Berenschot, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 519 e.v.; Zwalve (2006), blz. 318 e.v.; Van Vliet (2000), blz. 31 e.v.; en MiKoBGB/Kohler (2017), § 873, rdnr. 50.



sehr wichtig. Beides sind Verträge, aber verschiedenen Inhalts. Durch den Kauf verpflichtet sich der Verkäufer zur Übertragung des Eigentums, durch die Einigung überträgt er zur Erfüllung jener Verpflichtung das Eigentum auf den Käufer. (...) Beide Verträge können unmittelbar hintereinander in einem Akt geschlossen werden, was ihre Trennung dem Laien erschwert,<sup>25</sup>

Omdat de obligatoire overeenkomst in de regel de reden (de causa) is voor de overdracht, wordt de obligatoire overeenkomst als 'das Kausalgeschäft' aangeduid en soms ook als 'das Verpflichtungsgeschäft'. In de goederenrechtelijke fase wordt van die 'dingliche Einigung' of van 'das Verfügungsgeschäft' (en soms van 'das Veräußerungsgeschäft') gesproken.<sup>26</sup>

Het 'Abstraktionsprinzip' houdt in dat de goederenrechtelijke overdracht los staat van de ten grondslag liggende obligatoire overeenkomst. Het 'Kausalgeschäft' vormt weliswaar de causa op basis waarvan de partijen het 'Verfügungsgeschäft' zijn aangegaan, maar de overdracht is hier niet van afhankelijk. Met andere woorden, voor een geslaagde overdracht is een geldig 'Kausalgeschäft' dus niet vereist. Door Prütting wordt het helder verwoord:

“Die Trennung beider Verträge ist vom BGB dadurch noch verschärft, dass der dingliche Vertrag abstrakt, d.h. in seiner Wirksamkeit unabhängig von der Wirksamkeit des Kausalgeschäfts ist. Der dingliche Vertrag ist mithin wirksam (korrekter gesagt: seine Wirksamkeit ist gesondert festzustellen), auch wenn der Kausalvertrag nicht zustande gekommen oder nichtig oder durch Anfechtung nichtig geworden ist. Dies gilt selbst dann, wenn beide Verträge gleichzeitig abgeschlossen und in einer Urkunde niedergelegt sind.”<sup>27</sup> (cursivering MB)

Indien dus de koopovereenkomst na de overdracht wordt vernietigd, heeft dit geen gevolgen voor de overdracht.<sup>28</sup> De eigendom blijft bij de verkrijger. Voor een geslaagde overdracht is alleen beschikkingsbevoegdheid en levering ('Verfügungsgeschäft') noodzakelijk. Na vernietiging van de koopovereenkomst kan de vervreemder de zaak teruggeisen op grond van een verbintenis uit ongerechtvaardigde verrijking.

Het 'Abstraktionsprinzip' pakt echter niet altijd zo strikt uit, zoals op het eerste gezicht lijkt. Ten eerste kunnen de gebreken die ten grondslag liggen aan de nietigheid of vernietigbaarheid van het 'Kausalgeschäft', ook van toepassing zijn op het 'Verfügungsgeschäft' (nu deze laatste ook een overeenkomst is).

25 Prütting (2017), nr. 28.

26 Wellenhofer (2018), blz. 71.

27 Prütting (2017), nr. 30.

28 A. Staudinger, Hk-BGB (2019), § 873, rdnr. 5-6.

Te denken valt aan bijvoorbeeld wilsgebreken (zoals 'Drohung' of 'Geisteskrankheit'). De gebreken zijn van toepassing op beide overeenkomsten. Deze gevallen worden aangeduid met 'Fehleridentität'.<sup>29</sup>

Ten tweede is het algemeen geaccepteerd dat het 'Verfügungsgeschäft' afhankelijk kan worden gemaakt van het bestaan van het 'Kausalgeschäft' (bijvoorbeeld de koopovereenkomst). Het 'Verfügungsgeschäft' is daarmee een voorwaardelijke overeenkomst geworden. Om het 'Abstraktionsprinzip' niet te sterk te ondermijnen, is het wel noodzakelijk dat dit uitdrukkelijk gebeurt.<sup>30</sup> Zo zegt Wellenhofer hierover:

“Zulässig ist jedoch, die Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts gemäß § 158 als Bedingung für die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts zu vereinbaren (...). Es muss allerdings eine ausdrückliche Vereinbarung vorliegen.”<sup>31</sup> (cursivering MB)

Met een dergelijke uitdrukkelijke clause is de overdracht causaal geworden, net zoals in het Nederlandse vermogensrecht, zij het dat in het Duitse recht de levering onder voorwaarde van het bestaan van de causa geschiedt, terwijl in het Nederlandse recht de titel als afzonderlijke voorwaarde voor de overdracht wordt vereist.

Ten slotte lijkt het op basis van § 139 BGB mogelijk om het 'Verfügungsgeschäft' te verknopen met het 'Kausalgeschäft' tot een 'Geschäftseinheit'.<sup>32</sup> Beide overeenkomsten worden samengesmeed tot een 'Gesamtakt'. Nietigheid van het 'Kausalgeschäft' brengt dan ook de nietigheid van het 'Verfügungsgeschäft' met zich mee. De meerderheid van Duitse schrijvers wijst echter deze mogelijkheid in

29 Zie Prütting (2017), nr. 34, waar staat:

“Praktisch allerdings wirkt sich die Abstraktheit nicht immer aus; denn es liegt in den tatsächlichen Verhältnissen begründet, dass teilweise der Nichtigkeitsgrund, der das Kausalgeschäft betrifft, auch das dingliche Erfüllungsgeschäft erfassen kann (Fehleridentität). Ist z.B. ein Vertragsteil bei Abschluß des Kaufes geisteskrank und deshalb geschäftsunfähig, so wird er es auch beim dinglichen Geschäft sein, wenn beide Verträge nicht zeitlich weit auseinander liegen.”

Zie over 'Fehleridentität' voorts Ellenberger, in Palandt (2013), vor § 104, nr. 23; MüKoBGB/Kohler (2017), § 873, rdnr. 52; en E.B. Rank-Berenschot, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 520.

30 Zie ook in paragraaf 4.5 de uiteenzetting van de achtergrond van artikel 65 lid 2 Row 1995.

31 Wellenhofer (2018), blz. 74. Zie ook Ellenberger, in Palandt (2013), vor § 104, nr. 24 en MüKoBGB/Kohler (2017) § 873, rdnr. 53. Kohler schrijft daar:

“Der Bestand des dinglichen Geschäfts kann ausdrücklich von der Gültigkeit des Kausalgeschäfts abhängig gemacht werden.” (cursivering MB)

Bij de levering moet dit dus uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Stilzwijgende afhankelijkheid wordt met de grootste terughoudendheid betracht, hetgeen uit het vervolg op de vorige zin volgt:

“Bei der Annahme einer stillschweigenden Bedingung ist größte Zurückhaltung geboten: Eine entsprechende Auslegung des rechtsgeschäftlichen Vorgangs setzt zumindest voraus, dass beide Parteien an der Gültigkeit des Kausalgeschäfts Zweifel hegten; sonst wird die konkludente Bedingung zu einer der Zielsetzung des Abstraktionsprinzips widerstrebende Fiktion (...)”

32 H. Schulte-Nölke, Hk-BGB (2019), Vorbemerkung zu §§ 854-1296, rdnr. 22.

zijn algemeenheid af,<sup>33</sup> omdat dit het ‘Abstractionsprinzip’ zou ondermijnen. Het ondermijnen van het ‘Abstractionsprinzip’ wordt in strijd met de wil van de wetgever geacht, die in het BGB heeft gekozen voor het ‘Abstractionsprinzip’.<sup>34</sup>

De overdracht van een Duits octrooi is in het Duitse vermogensrecht ingebed. Het Duitse Patentgesetz (hierna: PatG) bepaalt dat een Duits octrooi overgedragen kan worden. In § 15 lid 1 PatG is namelijk bepaald:

“Das Recht auf das Patent, der Anspruch auf Erteilung des Patents und das Recht aus dem Patent gehen auf die Erben über. Sie können beschränkt oder unbeschränkt auf andere übertragen werden.”

De inbedding van de overdracht van het Duitse octrooi in de systematiek van het Duitse gemene vermogensrecht verloopt via de schakelbepaling § 413 BGB (‘Übertragung anderer Rechte’). Dit artikel luidt:

“Die Vorschriften über die Übertragung von Forderungen finden auf die Übertragung anderer Rechte entsprechende Anwendung, soweit nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.”

Voor de overdracht van een Duits octrooi moet, bij gebreke van afwijkende bepalingen in het PatG, worden aangesloten bij de overdracht van vorderingen, geregeld in § 398 BGB (‘Abtretung’) en volgende paragrafen. In § 398 BGB is bepaald dat een vordering kan worden overgedragen (‘übertragen’) middels een overeenkomst (‘Vertrag’). Op grond van § 15 lid 1 PatG jo. § 413 BGB jo. § 398 BGB geschiedt de overdracht van een Duits octrooi door een zakelijke overeenkomst (‘dinglicher Übertragungsvertrag’).<sup>35</sup> Het ‘Trennungsprinzip’ en het ‘Abstractionsprinzip’ van de cessie zijn dus van toepassing op de overdracht van Duitse octrooien. Buselmeier schreef reeds in haar dissertatie uit 1933 met als titel “Die Uebertragung eines Patentes”:

“Die Uebertragung des Patentes erfolgt durch einen Vertrag, den man entsprechend dem forderungsrechtlichen Vorgang des § 398 BGB, welcher gemäß § 413 BGB auf die Übertragung anderer Rechte entsprechende Anwendung findet, als Abtretung oder Zession bezeichnen

33 Zie bijvoorbeeld H. Schulte-Nölke, Hk-BGB (2019), Vorbemerkung zu §§ 854–1296, rdnr. 22:

“Str. ist dag (MB: Streitig ist dagegen), ob Kausal- und Verfügungsgeschäft eine Einheit iSd § 139 bilden können”

Schrijver dezes lijkt het dus waarschijnlijker dat de zakelijke overeenkomst een voorwaardelijke overeenkomst is geworden. In voornoemde rdnr. 22 staat het verwoord als:

“wenn die Wirksamkeit des Grundgeschäfts zur Bedingung des Verfügungsgeschäfts erhoben ist” (cursivering MB)

34 Prütting (2017), nr. 32; Wellenhofer (2018), blz. 74; Ellenberger, in Palandt (2013), § 139, nr. 7; MüKoBGB/Kohler (2017), § 873, rdnr. 54; E.B. Rank-Berenschot, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 520; en H. Dörner, Hk-BGB (2019), § 139, rdnr. 7.

35 Buselmeier (1933), blz. 28–29; Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 17; en R. Hauck in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm (2012), § 15, rdnr. 8.

kann. Es ist die Einigung zwischen Veräußerer und Erwerber über die Veräußerung und den Erwerb des Rechts und hat dessen unmittelbaren Übergang von dem bisherigen Inhaber auf den Erwerber zur Folge. Dieser sogenannte dingliche Übertragungsvertrag ist zu unterscheiden von dem ihm zu Grunde liegende Schuldvertrag, sei es ein Kauf-, sei es ein Gesellschaftsvertrag, mit dem er zwar regelmäßig in einem äußerlich einheitlichen Akte zusammenfällt, von dem er aber in seiner Wirksamkeit infolge seiner abstrakten Natur an sich unabhängig ist.”<sup>36</sup>

Hoewel de koopovereenkomst en de goederenrechtelijke levering vaak in de praktijk samenvallen, dienen deze juridisch wel te worden onderscheiden overeenkomstig de systematiek van het BGB.<sup>37</sup> Doch ook bij octrooi-overdrachten kunnen partijen het ‘Abstractionsprinzip’ doorbreken, zoals hierboven aangegeven. Partijen kunnen overeenkomen dat het ‘Verfügungsgeschäft’ van het octrooi afhankelijk is van het ‘Kausalgeschäft’.<sup>38</sup> Het ‘Verfügungsgeschäft’ is dan een voorwaardelijke overeenkomst geworden. Het octrooihandboek van Benkard vermeldt voorts dat partijen beide overeenkomsten (‘Kausalgeschäft’ en ‘Verfügungsgeschäft’) op grond van § 139 BGB zouden kunnen verkopen, zij het onder voorwaarden.<sup>39</sup> (Zoals hierboven reeds aangegeven, is echter deze samensmeding tot ‘Gesamtakt’ omstreden onder de Duitse schrijvers.)

Overeenkomstig de cessie van vorderingen is het ‘Verfügungsgeschäft’ van een Duits octrooi vormvrij.<sup>40</sup> Het opmaken van een leveringsakte is dus *niet* vereist. Voor de levering is wilsovereenstemming tussen partijen voldoende. De overdracht van een Duits octrooi kan door partijen mondeling worden gerealiseerd. Inschrijving in het octrooiregister is eveneens niet vereist voor verkrijging. Ook de overhandiging van het octrooibewijs (‘Patenturkunde’) is geen vereiste voor de geldigheid.<sup>41</sup> Nu ook de koopovereenkomst vormvrij kan worden gesloten, betekent dit dat een Duits octrooi geheel mondeling verkocht en geleverd kan worden. Het is overigens wel noodzakelijk dat (net zoals bij cessie) de vervreemder de ware rechthebbende is:

“Es kann nur vom wahren materiell Berechtigten rechtswirksam erworben werden.”<sup>42</sup>

36 Buselmeier (1933), blz. 28–29.

37 R. Hauck in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm (2012), § 15, rdnr. 8.

38 Zie Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 15, 16, waar te lezen valt:

“Im Einzelfall kann die Wirksamkeit des Kausalgeschäfts Bedingung für die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts sein.”

39 Zie Benkard/Ullmann, PatG (2006), § 15, rdnr. 16, waar te lezen valt:

“Das Grund- und Erfüllungsgeschäft können durch den Willen der Parteien zu einer Einheit zusammengefaßt sein, § 139 BGB; zu den Voraussetzungen im Einzelfall vgl. BGH NJW 67, 1128, 1130.” (Deze passage wordt overigens niet herhaald in Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 15, 16.)

40 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 17; R. Hauck in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm (2012), § 15, rdnr. 9; Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 5; en Buselmeier (1933), blz. 29.

41 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 7.

42 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 5.

### Samenvatting

Voor een geslaagde overdracht van een Duits octrooi zijn alleen beschikkingsbevoegdheid en een geldig 'Verfügungsgeschäft' vereist. De overdracht is niet afhankelijk van de geldigheid van een onderliggende (obligatoire) koopovereenkomst, doch kan hiervan wel afhankelijk worden gemaakt (indien door partijen uitdrukkelijk overeengekomen). Voor Duitse octrooien bestaan geen leveringsformaliteiten. Inschrijving in het octrooiregister is dan ook geen vereiste voor een geslaagde overdracht.

#### 5.2.4 OVERDRACHT VOLGENS HET ENGELSE RECHT

Zoals algemeen bekend, verschilt het Engelse recht<sup>43</sup> sterk van het continentale, het op het Romeinse recht georiënteerde recht. Het Engelse recht, vaak ook aangeduid met 'common law', is bovendien voor een jurist die opgeleid is binnen het continentale 'civil law' lastig te doorgronden. Binnen het Engelse recht bestaat geen systematische codificatie van het vermogensrecht in het algemeen of van het goederenrecht in het bijzonder.<sup>44</sup> Het hedendaagse Engelse goederenrecht vloeit voort uit het Middeleeuwse 'common law', zijnde een geheel van rechterlijke uitspraken. Omdat dit recht reeds in de late middeleeuwen star en te technisch werd bevonden en bovendien soms tot onbevredigende resultaten leidde, werden door de 'King's Chancellor' nieuwe rechtsregels opgesteld op basis van 'natural justice and fairness'. Deze nieuwe regels van 'equity' waren (en zijn) vooral aanvullend; het vult de gaten op die binnen het 'common law' bestaan. Voorts verzachten de regels van equity de soms al te strikte common law regels. In geval van conflicterende uitkomsten, gaat equity altijd boven common law. Maar het Engelse recht is niet alleen rechtersrecht; de wetgever heeft op bijzondere onderdelen wetgeving uitgevaardigd. Op het gebied van het vermogensrecht zijn bijvoorbeeld de Law of Property Acts en de Sale of Goods Act van belang. Het Engelse vermogensrecht, en dus ook het Engelse goederenrecht, kan dus worden gevonden in de regels van 'common law' en 'equity', en in wetten.

43 Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland. Het burgerlijk recht, en dus ook het goederenrecht, van Schotland is sterk afwijkend ten opzichte van het recht van de andere drie landen van het Verenigd Koninkrijk. In dit onderzoek zal alleen het Engelse recht worden onderzocht.

44 R. Zwitser, in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 171.

Het Engelse goederenrecht kent een scherpe scheiding tussen 'real property' enerzijds en 'personal property' anderzijds. 'Real property' betreft onroerende goederen zoals land, huizen en goederenrechtelijke rechten met betrekking tot onroerende zaken. Het recht inzake 'real property', ook wel aangeduid met 'land law', gaat nog steeds uit van het feodale concept waarbij de formele eigendom van het gehele land bij de Kroon ligt (en de rest dus houder ('tenant') is). Alle andere goederen vormen 'personal property'.<sup>45</sup> Hierbij valt te denken aan roerende zaken, vorderingen, aandelen, etc. De 'law of real property' en de 'law of personal property' vormen twee onafhankelijke rechtsgebieden.<sup>46</sup> 'Personal property' kan weer worden onderverdeeld in 'choses in possession' ('tangible', 'a physical thing', dus wat wij in het Nederlandse vermogensrecht de roerende lichamelijke zaken zouden noemen) enerzijds en 'choses in action' ('intangible', wat wij de vermogensrechten zouden noemen) anderzijds.<sup>47</sup> Een 'chase in action' – ook wel aangeduid met 'thing in action' – kan de rechthebbende slechts geldend maken door het instellen van een rechtsvordering (en niet door het in bezit te nemen).<sup>48,49</sup>

Volgens de handboeken vallen onder 'choses in action' ook de intellectuele eigendomsrechten.<sup>50</sup> Dit lijkt schrijver dezes logisch, omdat deze rechten immers geen roerende, lichamelijke zaken zijn. Dat het Engelse goederenrecht voor

45 Zie de zeer verduidelijkende uitleg op [http://www.kevinboone.com/lawglos\\_RealAndPersonalProperty.html](http://www.kevinboone.com/lawglos_RealAndPersonalProperty.html) waar staat:

"The terms 'real property' (or 'realty') and 'personal property' ('personalty') derive from the mediaeval judicial remedies that were available in disputes over ownership. A 'real' remedy involved the return of the thing itself, while a 'personal' remedy was satisfied by the award of the value of the thing. Where the thing in dispute was land (or, strictly speaking, an interest in land), then in most cases a personal remedy would not be adequate; for most people there would be no adequate substitute for the land itself. Land does not move: if someone else is occupying my land then I need him off, not another piece of land somewhere else. On the other hand one cow, for example, may be as good as any other. Such considerations led to the notion that ownership of land was fundamentally different from ownership of other things (specifically, moveable things), and this in turn leads to our modern concept of 'real property'. This term is difficult to accord a precise definition, but in practice it is usually taken to mean interests in land, buildings and fixtures on land, and rights to the enjoyment of land. Everything else is 'personal property'."

46 R. Zwitser in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 173; Uniken Venema-Zwalve (2008), blz. 101.

47 Zwalve (2006), blz. 217; Uniken Venema-Zwalve (2008), blz. 191; R. Zwitser in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 178; en Zwalve (2006), blz. 217.

48 Possession speelt alleen bij lichamelijke zaken.

49 Firth en Fitzgerald vermelden in hun artikel "Equitable assignments in relation to intellectual property" dat 'choses' (de vermogensrechten) voorts kunnen worden onderverdeeld in 'legal choses' en 'equitable choses':

"The chose may be legal (i.e. originally enforceable in a court of law or one which is created by statute and can be legally owned, e.g. debt, bill of exchange or share in a company) or an equitable chose (i.e. something which formerly could only be enforced by what was known as suit in equity, e.g. share in a trust fund, surplus proceeds in the hands of a mortgagor). The identification as to which is a left-over from whether the right was originally enforceable in the common law courts or in the courts of equity."

Zie Firth & Fitzgerald (1999), blz. 3. In het artikel blijkt dat dit onderscheid voor octrooien verder niet relevant is. Gezien de omschrijvingen lijken schrijver dezes Britse octrooien legal choses omdat octrooien op grond van de wet verkregen kunnen worden.

50 R. Zwitser (in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 179) noemt als voorbeeld patenten en ontwerpen, auteursrecht, handelsnaam en handelsmerk.

een buitenstaander ondoorgrondelijker is dan gedacht, wordt duidelijk bij het bestuderen van de Britse octrooiwet, de Patents Act 1977 (hierna: PA 77). In section 30 (1) PA 77<sup>51</sup> wordt namelijk bepaald dat:

“(1) Any patent or application for a patent is personal property (without being a thing in action), ...”

Klip en klaar staat hier dat een octrooi geen ‘thing in action’ is. Ook Britse schrijvers hebben hier enige moeite mee (“why not is a mystery”<sup>52</sup>). De CIPA Guide biedt enig begrip voor deze onverwachte bepaling:

“(…) under the 1977 Act, patents are “personal property”, that is they can be considered as moveable incorporeal (intangible) property, the most common variety of which are debts, whereas the most common form of personal property is a (corporeal) chattel, ownership of which can pass by its physical delivery from one owner to another. Subsection (1) [MB: van section 30 PA 77] changed the position at common law under which Letters Patent were regarded as choses (or things) in action. For

that reason, the formerly granted “Letters Patent” could not be seized in execution of a writ of fieri facias (British Mutoscope v. Homer (1901) 18 R.P.C. 177), but this may now be possible.”<sup>53, 54</sup>

De reden van de classificatie in section 30 PA77 was blijkbaar om beslag en executie van Britse octrooien mogelijk te maken. Nu echter Britse octrooien geen ‘choses in action’ zijn en natuurlijk ook geen ‘choses in possession’ omdat octrooien niet ‘tangible’ zijn, lijkt de conclusie onvermijdelijk dat Britse octrooien een derde, afzonderlijke categorie vormen binnen de klasse van ‘personal property’. Gezien het voorgaande is het schrijver dezes onduidelijk hoe Britse octrooien zijn ingebed binnen (de systematiek van) de ‘law of personal property’. Overigens is vermeldenswaardig dat bijvoorbeeld merken en auteursrecht wel gewoon ‘choses in action’ zijn.<sup>55</sup> Dat deze rechten niet voor beslag en executie in aanmerking zouden komen, is volgens Firth en Fitzgerald reeds achterhaald door de jurisprudentie.<sup>56</sup>

51 Voor “patents in Scotland” geldt in afwijking van section 30 PA 77 de speciale section 31 PA 77.

52 Firth & Fitzgerald (1999), blz. 3.

53 CIPA Guide (2016), nr. 30.02.

54 Het octrooirechtelijke handboek ‘Terrell on the Law of Patents’ in gelijk zin:

“Under the old law a patentee’s right, being merely that of preventing others from working his invention, was a chose in action, and was incapable of seizure under a writ of *fieri facias*. Now that it is specifically provided that a patent is not a chose in action it must be doubtful whether this proposition is still correct.”

Zie Terrell (2016), nr. 16–12.

55 Firth & Fitzgerald (1999), blz. 3.

56 Firth en Fitzgerald zeggen hierover:

“Formerly, choses in action could not be seized in execution; thus intellectual property would not be available in this manner for enforcement of money judgments. However, in *Bucknell v. Bucknell* it was held that the “personal estate” which might be subjected to writ of sequestration included both legal and equitable choses in action.”

Dat Britse octrooien overgedragen kunnen worden, is bepaald in section 30(1) en (2) PA 77<sup>57</sup>:

“(1) Any patent or application for a patent is personal property (without being a thing in action), and any patent or any such application and rights in or under it may be transferred, created or granted in accordance with subsection (2) to (7) below.

(2) Subject to section 36(3) below, any patent or any such application, or any right in it, may be assigned or mortgaged.”

De formaliteit van de overdracht van Britse octrooien is geregeld in section 30(6) PA77. Dit bepaalt dat de overdracht (‘assignment’) schriftelijk dient te geschieden en door de vervreemder dient te worden ondertekend. Section 30(6) PA77 luidt namelijk:

“Any of the following transactions, that it to say—

(a) any assignment or mortgage of a patent or any such application, (...);

(b) (...);

*shall be void unless it is in writing and is signed by or on behalf of the assignor or mortgagor (or, in the case of an assent or other transaction by a personal representative, by or on behalf of the personal representative).”* (cursivering MB)

De overdracht dient men te laten inschrijven in het octrooieregister.<sup>58</sup> De sanctie op het niet inschrijven van de overdracht is geregeld in section 68 PA77. In de volgende paragraaf zal hier op in worden gegaan. Van belang is om hier te constateren dat het nalaten van de inschrijving niet als sanctie heeft dat de geldigheid van de overdracht wordt aangetast.

Het Engelse goederenrecht kent voorts een causaal stelsel, in die zin dat geen overdracht kan plaatsvinden zonder een rechtsgeldige titel.<sup>59</sup> Indien geen wilsovereenstemming is bereikt, terwijl wel alle formaliteiten voor de overdracht zijn vervuld, heeft geen overdracht plaats gevonden. Ook kan vernietiging op grond van bijvoorbeeld een wilsgebrek een dergelijke effect opleveren.<sup>60</sup> Voorts is ook in het Engelse recht voor een geslaagde overdracht vereist dat de vervreemder beschikkingsbevoegd is (meestal doordat hij rechthebbende is).<sup>61</sup>

Zie Firth & Fitzgerald (1999), blz. 3.

57 Voor “patents in Scotland” geldt in afwijking van section 30 PA 77 de speciale section 31 PA 77.

58 Firth & Fitzgerald (1999), blz. 12

“Patents being registered rights, assignments should be recorded in the register.”

59 R. Zwitser in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 172 en blz. 189; genuanceerder: Van Vliet (2000), blz. 130, en Van Vliet (2012), blz. 825 en blz. 843.

60 R. Zwitser in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 172.

61 R. Zwitser in Snijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996), blz. 189.

Indien de overdracht voldoet aan alle vereisten, inclusief de wettelijke vormvoorschriften, is er sprake van een geslaagde overdracht. Het Engelse recht kent echter als bijzonderheid dat als bijvoorbeeld de wettelijk voorgeschreven formaliteiten niet zijn vervuld, er toch sprake is van een (deel)overdracht. De bepaling uit section 30(6) PA77 dat:

“any assignment of a patent shall be void unless it is in writing and is signed by the assignor”

pakt in het Engelse recht niet zo zwart-wit uit als een Nederlandse jurist zou denken. Een overdracht die geheel voldoet aan de wettelijke eisen wordt in het Engelse recht aangeduid als een ‘statutory assignment’ (ook soms als een ‘legal assignment’ aangeduid). Deze ‘statutory assignment’ moet worden onderscheiden van de zgn. ‘equitable assignment’. Een overdracht die niet voldoet aan de wettelijke vereisten, is in het Engelse recht niet noodzakelijkerwijs zonder effect. Op grond van de maxime ‘Equity regards as done that which ought to be done’ kan er toch een zgn. ‘equitable assignment’ zijn.<sup>62</sup> Firth en Fitzgerald verwoorden dit in hun artikel ‘Equitable assignments in relation to intellectual property’ als volgt:

“It is generally when there is an ineffective assignment or some non-compliance with the formalities that equity steps in to effect assignment of an equitable title, leaving the legal title in some other person.”<sup>63</sup>

Voor een ‘equitable assignment’ is essentieel dat de partijen de intentie hadden om het octrooi over te dragen en voorts moet het onomstreden zijn welk octrooi beoogd werd over te dragen.<sup>64</sup> In geval van een ‘equitable assignment’ is de ‘equitable assignee’ gerechtigd om zelfstandig tegen inbreuk op te treden en een ‘interlocutory relief’ te vorderen. Om een permanent inbreukverbod en schadevergoeding te krijgen, dient echter ook de ‘assignor’ partij te zijn in het proces.<sup>65</sup> De ‘equitable assignee’ en de ‘assignor’ zijn dan beide partij in het inbreukproces tegen de inbreukmaker. Tot slot, indien alsnog aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, bijvoorbeeld doordat de ontbrekende handtekening wordt gezet, gaat de ‘equitable assignment’ over in een ‘statutory assignment’.<sup>66</sup> In de ‘CIPA Guide’ wordt de ‘equitable assignment’ kernachtig samengevat:

“An equitable assignee of a patent, i.e. a person to whom the proprietor has agreed, or is considered to have agreed, to assign it, e.g. an assignee whose assignment has not been registered under section 32(2)(b), may sue for infringement and obtain an interim injunction, but before either damages or a perpetual injunction can be obtained, the legal proprietor must be added as a co-claimant or the equitable assignment must be

62 Firth & Fitzgerald (1999), blz. 4.

63 Firth & Fitzgerald (1999), blz.1. De vraag of een ‘trust’ ontstaat doordat de ‘legal title’ en de ‘equitable title’ gescheiden zijn, laatt schrijver dezes liggen, met name omdat dit binnen het Engels recht hierover enige onduidelijkheid lijkt te bestaan, zie Firth & Fitzgerald (1999), blz. 6.

64 Firth & Fitzgerald (1999), blz. 7 en 8.

65 Firth & Fitzgerald (1999), blz.13

66 Firth & Fitzgerald (1999), blz. 5.

converted into a registered legal assignment (...).”<sup>67</sup>

#### Samenvatting

Een Brits octrooi is volgens het Engelse recht ‘personal property without being a thing in action’. Britse octrooien kunnen worden overgedragen middels een geschrift dat is ondertekend. De vervreemder dient beschikkingsbevoegd te zijn en de overdracht zou causaal genoemd kunnen worden. Inschrijving in het register is geen vereiste voor de geldigheid van de overdracht. Indien niet aan alle vormvoorschriften is voldaan is er geen sprake van een ‘legal assignment’, doch mogelijk wel van een ‘equitable assignment’. De ‘equitable assignee’ kan wel een ‘interim injunction’ vorderen, maar voor schadevergoeding of een definitief inbreukverbod is de tussenkomst van de ‘assignor’ vereist of moet de ‘equitable assignment’ vervolmaakt worden tot een ‘legal assignment’.

#### 5.2.5 OVERDRACHT VOLGENS HET ZWITSERSE RECHT

Het Zwitserse vermogensrecht lijkt enigszins op het Nederlandse vermogensrecht (en minder op het Duitse of Franse vermogensrecht). Er wordt in het Zwitserse vermogensrecht onderscheid gemaakt tussen het verbintnissenrecht<sup>68</sup> enerzijds en het zakenrecht anderzijds (in de Duitse doctrine aangeduid met het ‘Trennungsprinzip’). De koopovereenkomst wordt ‘das Grundgeschäft’ of ‘das Verpflichtungsgeschäft’ genoemd en de vervreemding ‘die Verfügung’ of ‘das Verfügungsgeschäft’.<sup>69</sup> De overdracht is causaal. Rey verwoordt dit als volgt:

“Aufgrund des Kausalitätsprinzips sind sachenrechtliche Verfügungen in ihrer Wirksamkeit abhängig von Bestand und Gültigkeit des ihnen zugrunde liegenden Verpflichtungsgeschäfts.”<sup>70</sup>

Net als in het Nederlandse vermogensrecht gaat bij nietige overeenkomsten het eigendomsrecht niet over en valt bij vernietiging (op grond van ‘Willensmangel’ zoals ‘Irrtum’, ‘Täuschung’, of ‘Fürchterregung’) het eigendomsrecht van rechtswege terug in het vermogen van de vervreemder. De causaliteit is alleen voor onroerende zaken gecodificeerd; voor andere zaken volgt uit de rechtspraak dat de overdracht causaal is.<sup>71</sup> Over het rechtskarakter van de levering bestaat binnen de Zwitserse doctrine onduidelijkheid. Een deel van de schrijvers beschouwt

67 CIPA Guide (2016), nr. 30.04.

68 Er wordt momenteel gewerkt aan de hercodificatie van een deel van het Zwitserse verbintnissenrecht. Naar aanleiding van een parlementaire aanzet in 2013 werken Zwitserse rechtswetenschappers gezamenlijk aan het ontwerp voor een gemoderniseerd algemeen deel van het verbintnissenrecht, aangeduid als ‘Schweizer Obligationenrecht 2020’ (ook vaak kortweg als ‘OR2020’). Zie tevens Abas (2014).

69 Hrubesch, Graham & Roberto (2017), blz. 21.

70 Rey (2000), blz. 94. Zie voorts Hrubesch, Graham & Roberto (2017), blz. 196:

“Nach der Praxis des Bundesgerichts gilt im schweizerischen Sachenrecht sodann das Kausalitätsprinzip (...). Dieses besagt, dass das Eigentum an einer Sache nur übergehen kann, wenn der Übertragung ein gültiger Rechtsgrund (z.B. Kauf, Schenkung, Darlehen) zugrunde liegt. Die Gültigkeit des Vollzugsgeschäfts (Eigentumsübertragung) setzt somit die Gültigkeit des Grundgeschäfts (Kausalgeschäft) voraus.“ (cursivering schrijvers)

71 Rey (2000), blz. 92; Hrubesch, Graham & Roberto (2017), blz. 23, 253 en 255.

de traditie (overgave) van roerende zaken als een eenzijdig rechtshandeling.<sup>72</sup> Een ander deel ziet in de traditie een 'dinglicher Vertrag' besloten liggen (wat wij in Nederland de goederenrechtelijke overeenkomst noemen).<sup>73</sup> Wat van de onduidelijkheid van het rechtskarakter van de levering in het Zwitserse recht ook zij, van belang is hier dat binnen het Zwitserse recht een afzonderlijke levering wordt onderscheiden (in tegenstelling tot bijvoorbeeld in het Franse recht). Voorts dient in het Zwitserse recht de vervreemder beschikkingsbevoegd te zijn.<sup>74</sup>

Het Zwitserse zakenrecht beperkt zich tot stoffelijke objecten. Echter, het zakenrecht wordt analoog toegepast op (onder meer) intellectuele eigendomsrechten. Rey zegt hierover:

“Eine ausschliessliche Anwendung sachenrechtlicher Bestimmungen auf Objecte, welche das Erfordernis der Körperlichkeit erfüllen, vermöchte den Bedürfnissen des Rechtsverkehrs nicht zu entsprechen. Deshalb wird die analoge Anwendung sachenrechtlicher Bestimmungen zum Teil auch auf andere Rechtsobjekte zugelassen, das heisst auf bestimmte Kategorien genügend individualisierter, rechtlich geschützter Güter. Derartige Rechtsobjekte sind namentlich Energien, Naturkräfte und Rechte.”<sup>75</sup> (cursivering MB)

Hieruit volgt dat bovengenoemde systematiek ook van toepassing is op de overdracht van octrooien.

Het Zwitserse Patentgesetz (hierna: sPatG) regelt dat Zwitserse octrooien overgedragen kunnen worden; artikel 33 lid 1 sPatG bepaalt dit uitdrukkelijk:

“Das Recht auf das Patent und das Recht am Patent gehen auf die Erben über; sie können ganz oder zum Teil auf andere übertragen werden.”

Dat ook bij de overdracht van een octrooi een onderscheid wordt gemaakt tussen het obligatoire deel en het goederenrechtelijk deel blijkt uit een passage uit het handboek van (Kamen) Troller:

“Par une disposition transactionnelle, le brevet ainsi que les droits respectifs (droit au brevet et droit découlant du brevet) sont transférés par la concordance des volontés. La forme écrite est impérative. L'acte d'engagement et l'acte de disposition peuvent avoir lieu simultanément,

72 Rey (2000), blz. 354 en blz. 414.

73 Rey zegt dit als volgt:

“Nach der schweizerischen Konzeption des Eigentumserwerbs vom Berechtigten erübrigt sich eine Konstruktion eines «dinglichen Vertrags», der gemäss § 929 BGB einzig eine Willenseinigung über den Übergang des Eigentums zum Inhalt hat.”  
Zie Rey (2000), blz. 415.

74 Zie Rey (2000), blz. 353, doch wordt in de Zwitserse doctrine niet als een voorwaarde gezien (zie bijv. Rey, blz. 319, no 1330 en blz. 411, no. 1688).

75 Rey (2000), blz. 28.

sauf dans le cas où l'ayant droit s'engage expressément à transférer à un stade ultérieur la propriété sur le droit (sur l'invention ou sur le brevet). Dans le doute, il y a présomption que l'engagement à transférer et le transfert du droit ont lieu simultanément.”<sup>76,77</sup>

Dus zelfs als er slechts een enkele akte is opgemaakt, moet onderscheid worden gemaakt tussen de obligatoire verplichting ('l'acte d'engagement') enerzijds en de vervreemding ('l'acte de disposition') anderzijds. Gezien de zinsnede “sont transférés par la concordance des volontés” gaat (Kamen) Troller er blijkbaar vanuit dat een goederenrechtelijke overeenkomst noodzakelijk is voor overdracht.

De overdracht van een octrooi is causaal.<sup>78</sup> Thouvenin, Bircher en Fischer schrijven in hun leerboek over 'Immaterialgüterrecht':

“Zwischen dem Verpflichtungs- und dem Verfügungsgeschäft besteht Kausalität (...). Erweist sich das Verpflichtungsgeschäft nach erfolgter Übertragung als nichtig oder ungültig (OR 19 f., 21 und 23 ff.), ist die Verfügung ebenfalls unwirksam. Eine Rückübertragung nach den Regeln der Kondiktion (OR 62 ff.) ist nicht erforderlich.”<sup>79</sup> (cursivering schrijvers)

De vorm voor levering van het Zwitserse octrooi is voorgeschreven in artikel 33 lid 2bis sPatG:

“Die Übertragung des Patentgesuches und des Patentbesitzes durch Rechtsgeschäft bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form.”

Inschrijving in het octrooiregister is voor de overdracht dus niet vereist. Dit staat nog eens duidelijk aangegeven in artikel 33 lid 3 sPatG, eerste zinsnede:

“Zur Übertragung des Patentbesitzes bedarf es der Eintragung im Patentregister nicht;”

Beide partijen zijn bevoegd de akte te laten inschrijven in het octrooiregister.

“Sowohl der bisherige Rechtsinhaber als auch der Erwerber können die Eintragung beantragen.”<sup>80</sup>

76 K. Troller (1996), blz. 683.

77 In gelijke zin Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 195:

“Wie jedes Verfügungsgeschäft basiert auch die Übertragung von Immaterialgüterrechten auf einem Verpflichtungsgeschäft, welches die obligatorische Verpflichtung zur Übertragung des absoluten subjektiven Rechts enthält.”

78 Zie Hrubesch, Graham & Roberto (2017), blz. 196:

“Das Kausalitätsprinzip ist nicht nur bei der Übertragung von Eigentum, sondern bei allen dinglichen Rechten anwendbar. Das Kausalitätsprinzip ist zwingender Natur.” (cursivering MB)

79 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 196.

80 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 194.



### Samenvatting

Voor een geslaagde overdracht van een Zwitsers octrooi is een geldig 'Grundgeschäft' of 'Verpflichtungsgeschäft' nodig. Al wordt het niet met zoveel woorden gezegd, de vervreemder moet beschikkingsbevoegd zijn. Als formaliteit is een schriftelijke akte voorgeschreven. De eis van een goederenrechtelijke overeenkomst wordt slechts door een deel van de Zwitserse schrijvers aangenomen. Inschrijving van de akte in het octrooiregister is voor overdracht niet vereist.

#### 5.2.6 VERGELIJKING VAN DE VERSCHILLENDE SYSTEMEN VAN OVERDRACHT

De overdracht van een octrooi verloopt in de diverse onderzochte landen verschillend. In het Franse recht dat een consensueel stelsel heeft, gaat reeds bij afsluiten van de koop het octrooi over. Een afzonderlijke leveringsformaliteit is niet vereist, doch voor het sluiten van de koop staat de schriftelijke vorm voorgeschreven ter bescherming van partijen. Alle andere onderzochte stelsels kennen het 'Trennungsprinzip', waarbij na het sluiten van de koop een afzonderlijke levering is vereist. De (koop)overeenkomsten kunnen in alle onderzochte landen vormvrij worden gesloten (met uitzondering van Frankrijk). Onderzocht is of de levering aan vormen is gebonden. In Duitsland kent men *geen* vormvereisten voor de levering en derhalve kan het octrooi mondeling worden geleverd. In Nederland, Engeland en Zwitserland geschiedt de levering schriftelijk. Indien de voorgeschreven vormen niet zijn gehanteerd, heeft in het Engelse recht mogelijk toch een overdracht in 'equity' plaatsgevonden, waardoor de 'equitable assignor' in ieder geval het octrooi tegen inbreukmakers kan handhaven. Echter door alsnog aan alle vormvoorschriften te voldoen, gaat de 'equitable assignment' over in een 'legal assignment'. In geen van de onderzochte landen is inschrijving van de levering in het octrooiregister een vereiste voor een geslaagde overdracht. De overdracht van een octrooi is in de regel causaal. Van de onderzochte landen is alleen de Duitse overdracht abstract, al kan de goederenrechtelijke overeenkomst voorwaardelijk worden gemaakt en bijvoorbeeld afhangen van de geldigheid van de onderliggende koopovereenkomst. Gezien het voorgaande kan reeds geconcludeerd worden dat de systematiek van de overdracht van een octrooi per land (sterk) verschilt. De veel gehoorde stelling dat het octrooierecht in Europa verregaand geharmoniseerd is, heeft dus geen betrekking op de overdracht van octrooiën.<sup>81</sup>

### 5.3 DE POSITIE VAN DERDEN NA EEN STILLE OVERDRACHT

#### 5.3.1 ONDERZOEK AAN DE HAND VAN VIER VRAGEN

In alle onderzochte buitenlandse rechtstelsels en ook in het Nederlandse recht is inschrijving van de akte van levering in het octrooiregister geen constitutief

<sup>81</sup> Nu de overdracht van de meeste octrooiën uit de bundel van een Europees octrooi causaal is, is het een suggestie voor de praktijk om ook de overdracht van het Duitse octrooi causaal te maken door uitdrukkelijk af te spreken dat de goederenrechtelijke overeenkomst afhangt van de geldigheid van de koopovereenkomst. Hiermee wordt voorkomen dat na vernietiging van de koopovereenkomst een retro-overdracht van alleen het Duitse octrooi nodig is. Al kan die wel weer mondeling geschieden. Zie tevens M.W.D. van der Burg, Internationale goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooiën, IER 2006, blz. 125-139 (deel 1) en blz. 177-187 (deel 2).

vereiste voor de overdracht. De overdracht kan 'stil' geschieden, dus zonder dat naar buiten toe iets blijkt van de overdracht. Derden zijn daardoor (in de regel) onwetend van de vermogensverschuiving. In het octrooiregister staat dan een octrooihouder vermeld die niet langer de rechthebbende op het octrooi is. Wie de rechthebbende op het octrooi is, is voor derden onbekend. De positie van derden na een stille overdracht zal in deze paragraaf onderzocht worden voor de buitenlandse rechtstelsels, alsmede het Nederlandse. In het onderzoek zullen enerzijds twee goederenrechtelijke vragen en anderzijds twee octrooirechtelijke vragen worden bekeken.

De twee goederenrechtelijke vragen zijn de navolgende:

#### *Vraag 1a. Verhaal op het octrooi*

Kan een schuldeiser zich nog verhalen op het octrooi van zijn schuldenaar indien deze schuldenaar het octrooi stil heeft overgedragen aan een ander? De schuldenaar heeft het octrooi aan een ander overgedragen en daarbij voldaan aan alle wettelijke vereisten voor een geslaagde overdracht. In geval van een geslaagde overdracht is het octrooi uit het vermogen van de vervreemder in het vermogen van de verkrijger overgegaan. Anderzijds staat de schuldenaar nog wel als rechthebbende in het octrooiregister aangekend, waardoor bij de schuldeiser (of schuldeisers) de gedachte bestaat dat de schuldenaar nog rechthebbende op het octrooi is.

#### *Vraag 1b. Parallele overdrachten*

De tweede goederenrechtelijk vraag is hoe met een dubbele, parallelle overdracht wordt omgegaan. Stel het bedrijf A B.V. verkoopt en levert zijn octrooi aan bedrijf B B.V.. A noch B laat de leveringsakte inschrijven. Binnen A vinden enige reorganisaties plaats waardoor de eerste overdracht in de vergetelheid geraakt. Bedrijf C B.V. heeft interesse in het octrooi en wendt zich na raadpleging van het octrooiregister tot bedrijf A. Bedrijf A verkoopt en levert vervolgens het octrooi aan C. C laat zijn leveringsakte inschrijven waarna C als nieuwe rechthebbende in het octrooiregister wordt aangekend. Vervolgens meldt B zich bij C en stelt dat zij de ware rechthebbende op het octrooi is nu C zaken heeft gedaan met (naar achteraf blijkt) een beschikkingsonbevoegde. De vraag is nu wie rechthebbende op het octrooi is. Is dat B, die verkregen heeft van een beschikkingsbevoegde rechthebbende? C lijkt in beginsel geen rechthebbende zijn, omdat A niet langer rechthebbende en dus beschikkingsbevoegd was ten tijde van de tweede overdracht ('nemo plus'-beginsel). Of geniet C derdenbescherming? C verkrijgt dan het octrooi ten koste van B. En wat zijn dan de voorwaarden voor het verkrijgen van derdenbescherming?

De twee octrooirechtelijke vragen zijn de navolgende:

#### *Vraag 2a. Handhaving van het octrooi*

De vraag is of het octrooi nog kan worden gehandhaafd jegens inbreukmakers, en zo ja, door wie? Wie heeft recht op schadevergoeding respectievelijk winstafdracht? De vervreemder die nog ingeschreven staat? Die is echter niet langer rechthebbende op het octrooi en lijdt dan ook verder geen schade. Kan de verkrijger handhaven? Doch deze is onbekend en staat niet ingeschreven. Of moeten beiden gezamenlijk een inbreukmaker aanspreken? Of gaat de inbreukmaker vrijuit, nu zowel



vervreemder als verkrijger beiden nagelaten hebben de moeite te nemen via het register derden op de hoogte te brengen van de overdracht?

*Vraag 2b. Bestuursrechtelijk rechtsverkeer*

De vraag is wie nog bestuursrechtelijke rechtshandelingen bij het nationale octrooibureau kan verrichten? De vervreemder heeft niet langer het octrooi in zijn vermogen. Wie mag bijvoorbeeld een akte van (gedeeltelijke) afstand indienen<sup>82</sup> of om herstel in de vorige toestand verzoeken (indien abusievelijk geen instandhoudingstaksen voor het octrooi zijn betaald)?

In de Nederlandse rechtspraak zijn voornoemde vier vragen nauwelijks aan de orde gekomen. In de andere onderzochte landen heeft men echter geregeld over deze vragen geprocedeerd, soms tot aan de hoogste instantie. Daarom zal bij onderzoek van de vragen steeds gestart worden met de rechtsvergelijking alvorens de vragen voor Nederland worden bekeken.

5.3.2 VRAAG 1A: VERHAAL OP HET OCTROOI

(A) HET FRANSE RECHT

Onder het Franse recht kunnen de schuldeisers van de vervreemder na een (stille) overdracht zich niet meer verhalen op het octrooi. In het Franse consensuele systeem is dit (vrijwel) standaard. Terré en Simler verwoorden het als volgt:

“Si le principe de l’instantanéité du transfert s’applique non sans restrictions aux parties ainsi qu’en règle générale à leurs créanciers – ceux-ci subissant les effets des actes accomplis par leur débiteur sur son patrimoine –, la situation des tiers appelle des observations particulières. Sans doute, certains d’entre eux, spécialement les créanciers de l’acquéreur, peuvent tirer de l’acquisition l’avantage tenant au fait que le bien, tombé dans le patrimoine de l’acquéreur, devient, à ce titre, objet de leur droit de gage général.”<sup>83</sup>

Dit betekent dus dat de schuldeisers van de vervreemder zich niet meer op het goed kunnen verhalen zodra de koopovereenkomst is gesloten. Door het sluiten van de koopovereenkomst heeft het goed het vermogen van de verkoper verlaten en is het overgegaan in het vermogen van de koper. De schuldeisers van de koper kunnen zich wel op het goed verhalen. Na een stille overdracht van het octrooi, kunnen schuldeisers van de vervreemder onder het Franse recht zich niet meer verhalen

82 Voor Nederlandse octrooien geregeld in artikel 63 Row 1995.

83 Terré & Simler (2018), nr. 391. Er is slechts een uitzondering en dat is bij de schenking van onroerende goederen:

“S’il s’agit d’une *donation immobilière* non publiée, le cercle des tiers auxquels elle est inopposable est plus étendu et comprend les créanciers chirographaires du donateur.” (cursivering Terré en Simler)

Zie Terré & Simler (2018), nr. 393. Naar mening schrijver dezes is dit ook begrijpelijk. Anders dan bij verkoop komt in geval van schenking voor de onroerende zaak er geen geld in de plaats en voorts zal het meestal om grote bedragen gaan. In deze uitzonderlijke situatie acht schrijver dezes afwijking van de algemene regel ten gunste van schuldeisers niet onredelijk.

op het octrooi. Dat de vervreemder nog in het octrooiregister als octrooihouder staat ingeschreven, doet hier verder niets aan af.

(B) HET DUITSE RECHT

De beantwoording van de vraag voor het Duitse recht is eenvoudig. Het Duitse octrooirecht kent namelijk geen bescherming van derden te goeder trouw. Buselmeier verwoordt het in 1933 al kernachtig:

“Das Patentrecht kennt keinen Schutz des guten Glaubens.”<sup>84</sup>

Het octrooiregister is goederenrechtelijk in het geheel niet van belang. Dit betekent dat schuldeisers zich na de stille overdracht niet meer kunnen verhalen op het octrooi.<sup>85</sup> Het octrooi heeft het vermogen van de vervreemder verlaten en dus kunnen de schuldeisers van de vervreemder zich er niet meer op verhalen.

(C) HET ENGELSE RECHT

Met betrekking tot de eerste goederenrechtelijke vraag 1a – of na een stille overdracht de schuldeisers van de vervreemder zich nog kunnen verhalen op het octrooi – heeft schrijver dezes in de Britse handboeken niets gevonden. Gezien de hierboven reeds vermelde moeilijkheden rond beslag en verhaal op Britse octrooien door schuldeisers, die zelfs tot de (zeker ook voor schrijver dezes ondoorgrondelijke) bepaling in section 30 PA77 hebben geleid, waagt schrijver dezes zich ook niet aan enige uitspraak hierover.

(D) HET ZWITSERSE RECHT

In de Zwitserse handboeken heeft schrijver dezes het antwoord op vraag 1a niet kunnen vinden. Het is echter belangrijk te constateren dat in artikel 33 lid 3 sPatG expliciet vermeld staat, dat inschrijving in het octrooiregister niet vereist is voor de overdracht van het octrooi. Op grond hiervan meent schrijver dezes dat het zeer

84 Buselmeier (1933), blz. 37. Hierin is sinds Buselmeier in 1933 niets veranderd. In Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 17, staat:

“Die Schutzrechtsübertragung geschieht durch Abtretung nach §§ 413, 398 ff BGB. Zum Rechts-erwerb bedarf es nicht der Eintragung in das Patentregister (...) Gutgläubig kann das Patentrecht nicht erworben werden.”

85 Geheel overeenkomstig de (stille) cessie van vorderingen in het Duitse recht:

“und auch Gläubiger des Altgläubigers können nicht mehr auf die “still” abgetretenen Forderung zugreifen.”

en

“Für die Zwecke von Zwangsvollstreckung und Insolvenz hat der Zedent nach wirksamer Abtretung ebenfalls die Rechtsinhaberschaft verloren”

Zie MiKoBGB/Roth & Kieninger (2016), § 398, rdnr. 20 respectievelijk rdnr. 28.

aannemelijk is, dat in het Zwitserse recht (net als in het Franse en Duitse recht) alleen de schuldeisers van de verkrijger zich op het octrooi kunnen verhalen. Het octrooi heeft immers na overdracht het vermogen van de vervreemder verlaten en valt in het vermogen van de verkrijger.

#### (E) HET NEDERLANDSE RECHT

In het buitenlandse recht blijken schuldeisers van de vervreemder zich in de regel niet meer te kunnen verhalen op het octrooi na een stille overdracht. Voor be-

antwoording van de vraag naar Nederlands recht is natuurlijk artikel 65 lid 3 Row 1995 van belang. Op grond van de eerste zin van dit derde lid, welke luidt:

“De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven.”

komt men in de Nederlandse doctrine op een geheel andere oplossing uit dan in het buitenland. Reeds Drucker en Telders concludeerden dat in een geval van een conflict tussen een niet-ingeschreven octrooiverkrijger en een vervolgens uitgesproken faillissement van de vervreemder, (reeds) op grond van artikel 38 lid 3 (het huidige artikel 65 lid 3 Row 1995) het octrooi in het faillissement van de vervreemder valt.<sup>86</sup> De stille overdracht werkt *niet* tegenover de schuldeisers op grond van het derde lid.<sup>87</sup>

De president van de rechtbank Zwolle oordeelde in zijn vonnis van 3 juli 2000 echter anders.<sup>88</sup> Het geding betrof (vereenvoudigd weergegeven) de volgende situatie. De schuldeiser van de ingeschreven octrooihouder had op 11 februari 1998 conservatoir beslag gelegd op een octrooi, waarna de schuldeiser een executorialie titel had verkregen en tot executie van het octrooi wilde overgaan. Het octrooi bleek echter door de ingeschreven octrooihouder reeds op 21 april 1997 bij notariële akte te zijn overgedragen aan de verkrijger. De verkrijger vorderde bij de voorzieningenrechter dat het beslag werd opgeheven. De beslaglegger verweerde zich met de stelling dat weliswaar de eigendomsoverdracht zich tussen partijen heeft voltrokken, doch ingevolge artikel 38 lid 3 Row (1910) de overdracht niet aan derden kan worden tegengeworpen zolang de akte niet is ingeschreven. De beslaglegger meende een derde te zijn in de zin van deze bepaling, zodat de overdracht tegenover hem geen *werking* had en voor hem derhalve de ingeschreven octrooihouder nog steeds rechthebbende op het octrooi was. De president

86 Telders telt dat artikel 35 Fw geen betekenis heeft voor octrooien in de faillissementsvraag. Telders schreef:

“Art. 38 lid 3 O.W. heeft ook ten gevolge, dat de omstandigheid, dat in art. 35 F.W. het octrooi niet is genoemd, zonder betekenis is: in geval van conflict tusschen een niet-ingeschreven octrooiverkrijger en een uitgesproken faillissement gaan *reeds ten gevolge van art. 38 lid 3 O.W.* de belanghebbenden bij dit laatste *vóór*.” (cursivering MB)

Zie Telders (1938), blz. 378.

87 Drucker (1924), blz. 365; Telders (1938), blz. 378.

88 BIE 2003, nr. 15.

overwoog als volgt:

“Artikel 38, eerste lid, ROW bepaalt de wijze van *levering*, in afwijking van de daarvoor geldende regels van het Burgerlijk wetboek (hierna: BW), van het octrooirecht. Tussen partijen is niet in geschil dat aan de vereisten van artikel 38, eerste lid, ROW is voldaan.

Voor een rechtsgeldige overdracht van het octrooi is vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het octrooi te beschikken. Nu vaststaat dat het octrooi is geleverd door middel van een akte ten titel van koop door, blijktens deze beide overgelegde notariële akten d.d. 21 april 1997, de toenmalige rechthebbenden, dient geconcludeerd te worden dat de overdracht van het octrooi aan Compound rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Derhalve is Compound eigenaresse van het litigieuze octrooi geworden. Overeenkomstig (derden)beschermingsbepalingen bij de overdracht van goederen in het BW zijn in artikel 38, derde en vierde lid, ROW eveneens beschermingsbepalingen opgenomen. *De president is voorshands van oordeel dat het derde lid van artikel 38 ROW op gelijke wijze bescherming aan derden beoogt te bieden als het algemene artikel inzake derdenbescherming uit het BW, te weten artikel 3:36 BW.* Nu voor wat betreft artikel 3:36 BW vaststaat dat slechts bescherming wordt verleend voorzover deze derde een rechtshandeling heeft verricht, geldt deze regel op gelijke wijze voor artikel 38, derde lid, ROW. Op grond van het voorgaande is de strekking van artikel 38, derde lid, ROW derdenbescherming te verlenen indien deze derde een rechtshandeling heeft verricht ten aanzien van het litigieuze octrooirecht. Anders dan Timmerman is de president voorshands van oordeel dat voormeld artikellid derhalve geen bescherming beoogt te bieden aan een beslaglegger, nu deze *geen rechtshandeling* ten aanzien van het litigieuze octrooi heeft verricht. *Het beslag beoogt immers verhaal te nemen op vermogensbestanddelen in eigendom bij de schuldenaar.* Het onderhavige octrooi behoort echter niet tot het vermogen van de schuldenaar, zodat daarop geen verhaal kan worden genomen.”<sup>89</sup> (cursivering MB)

De president leest in artikel 38 lid 3 Row (1910) een derdenbeschermingsbepaling. De president stelt lid 3 gelijk aan de derdenbeschermingsbepaling in artikel 3:36 BW, waar slechts bescherming verleend wordt voor zover de derde een rechtshandeling heeft verricht. Omdat in de zienswijze van de president artikel 38 lid 3 Row (1910) een vergelijkbare derdenbeschermingsbepaling is, geldt volgens de president deze voorwaarde ook bij de toepassing van artikel 38 lid 3 Row (1910). Omdat de beslaglegger geen rechtshandeling ten aanzien van het octrooi heeft verricht, geniet de beslaglegger volgens de president dus geen bescherming onder lid 3. Anders dan Drucker en Telders (doch overeenkomstig buitenlandse benaderingen) concludeerde de president dat de schuldeisers van de vervreemder zich niet kunnen verhalen op het octrooi na een stille overdracht. In een dergelijke benadering is het van groot belang dat de verkrijger kan bewijzen dat het octrooi reeds was verkregen middels een akte van levering voordat het beslag is gelegd. In de onderhavige zaak was sprake van een notariële akte.

89 BIE 2003, nr. 15.

In een noot onder het vonnis bekritiseerde Brinkhof de beslissing van de president. Brinkhof schrijft:

“Art. 38 Row (1910), is een duidelijke bepaling. Levering van een octrooi geschiedt bij akte en de overdracht werkt pas tegenover derden na inschrijving van de akte in het register van de Octrooiraad. Het gaat hier om een bepaling in een speciale wet. Wie met een speciale wet te maken krijgt, hoeft eigenlijk niet naar de algemene bepalingen te kijken: *lex specialis derogat legi generali*. De president gaat niettemin te rade bij het gemene recht. Hij is van oordeel dat art. 38, lid 3 Row (1910) op gelijke wijze bescherming aan derden beoogt te bieden als de algemene bepaling uit het Burgerlijk Wetboek (art. 3:36 BW). Waarop hij dit oordeel baseert, zegt hij niet. Een toelichting had niet misstaan. Als de visie van de president juist zou zijn, waarom verwijst de Row (1910) dan niet eenvoudig naar art. 3:36 BW?

De president zegt vervolgens dat beslaglegging geen rechtshandeling is. De redenering is opmerkelijk. De president zegt dat met het beslag beoogd wordt verhaal te nemen op vermogensbestanddelen die in eigendom toebehoren aan de schuldenaar, maar dat het octrooi in casu niet behoort tot het vermogen van de schuldenaar, kennelijk omdat het is overgedragen. De president gaat eraan voorbij dat art. 38, lid 3 Row (1910) nu juist wil bewerkstelligen dat derden geen boodschap hebben aan een overdracht zolang deze niet in het register is ingeschreven. De overdracht werkt niet tegenover hen. Zij moeten derhalve verhaal kunnen nemen op het octrooi.”

Brinkhof is uiterst kritisch over het vonnis van de president. Brinkhof meent dat lid 3 duidelijk is en onderstreept dat de overdracht pas werkt tegenover derden na inschrijving van de akte in het register. Bovendien is lid 3 een *lex specialis* waarvoor algemene bepalingen uit het BW moeten wijken. Voor het gelijkstellen van lid 3 aan de algemene derdenbeschermingsbepaling uit artikel 3:36 BW ontbreekt iedere onderbouwing in het vonnis, merkt Brinkhof op. Net als Drucker en Telders concludeerde ook Brinkhof dat – zolang de levering niet is ingeschreven in het octrooiregister – op grond van lid 3 schuldeisers van de nog ingeschreven vervreemder zich op het octrooi kunnen verhalen. Ook Hydecooper en Van Nispen zijn het niet eens met het vonnis:

“Een zeer beperkte (en o.i. onjuiste) opvatting over de derdenwerking van (inschrijving van) levering van een octrooi (...)”<sup>90</sup>

doch zij werken dit niet verder uit.

#### (F) SAMENGEVAT

In het Franse, het Duitse en (waarschijnlijk) het Zwitserse recht kunnen schuldeisers van de vervreemder zich niet langer verhalen op het octrooi na een stille overdracht. In het Nederlandse recht lijkt dit wel het geval. (Gezaghebbende)

<sup>90</sup> Zie Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.4.4., voetnoot 653.

schrijvers menen dat de schuldeisers van de vervreemder zich nog op het octrooi kunnen verhalen. Er is een vonnis in kort geding uit 2000 waarin anders is beslist, doch de juistheid van deze uitspraak is (op zijn minst) omstreden. Het Nederlandse recht is dan ook niet in lijn met het Franse, het Duitse en (waarschijnlijk) het Zwitserse recht.

#### 5.3.3 VRAAG 1B: PARALLELE OVERDRACHTEN

##### (A) HET FRANSE RECHT

Voor oplossing van het probleem van de dubbele, parallele overdracht van octrooien, vraag 1b, heeft de Franse rechter zich laten inspireren door de oplossingen die zijn gevonden bij de dubbele overdracht van onroerend goed. De regeling in geval van een dubbele overdracht van Frans onroerend goed (‘immeubles’) staat in de tweede zin van artikel 1198 Cc:

“Lorsque deux acquéreurs successifs de droits portant sur un même immeuble tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a, le premier, publié son titre d’acquisition passé en la forme authentique au fichier immobilier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.”

Degene die als eerste zijn akte van verkrijging laat aantekenen in de registers van de ‘Service de la publicité foncière’ (het Franse kadaster) wordt (of blijft) eigenaar.<sup>91</sup> De rechtbank van Lyon heeft deze oplossing toegepast op octrooien en bepaalde in haar vonnis van 25 maart 1954:

“Par analogie avec la situation résultant de la transcription des ventes d’immeubles, il convient de décider, en effet, qu’en droit, la vente d’un brevet à titre onéreux n’est réalisée, au regard des tiers, que par l’accomplissement des inscriptions légales ci-dessus rappelées; que dès lors, en cas de ventes successives d’un même brevet par le même vendeur à deux acquéreurs différents, le conflit entre ces derniers doit se régler non point d’après les dates successives de leur acquisition, mais d’après celles des inscriptions au Registre de l’Office National.”<sup>92, 93</sup>

<sup>91</sup> Terré en Simler verwoorden het (onder verwijzing naar ‘Décr. 4 janv. 1955, art. 30, 1<sup>er</sup>, al. 1<sup>er</sup>’ als volgt:

“L’exemple classique est celui d’une personne qui, ayant vendu son bien à un premier acquéreur, le vend une seconde fois à une autre personne ou constitue sur lui un droit réel : entre les deux acquéreurs, qui ont traité avec le même auteur, c’est celui qui a publié son titre le premier qui est préféré.”

Zie Terré & Simler (2018), nr. 393.

<sup>92</sup> Lestrade (1996), blz. 10.

<sup>93</sup> De systematiek is voor Franse roerende zaken (‘meubles corporels’) neergelegd in de eerste zin van artikel 1198 Cc:

“Lorsque deux acquéreurs successifs d’un même meuble corporel tiennent leur droit d’une même personne, celui qui a pris possession de ce meuble en premier est préféré, même si son droit est postérieur, à condition qu’il soit de bonne foi.”

Indien de tweede verkrijger te goeder trouw is en als eerste het (voor derden duidelijke) bezit verkrijgt

De rechtbank past dus de benadering voor dubbele, parallelle leveringen van onroerende goederen toe op overeenkomstige problemen bij octrooien. Voor de vraag wie uiteindelijk rechthebbende is, zijn de respectieve data van opmaken van de leveringsakten niet van belang. Doorslaggevend is het moment van inschrijving bij het INPI. Dit principe van eerste inschrijving is later bevestigd in een arrest van de Cour de cassation van 27 oktober 1980.<sup>94</sup>

Op de hoofdregel dat de akte niet aan anderen kan worden tegengeworpen als die niet is ingeschreven, bestaat een uitzondering. De tweede zin van artikel L. 613-9 CPI bepaalt namelijk:

“Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.”

Derden worden niet beschermd indien zij wisten van de eerdere overdracht.<sup>95</sup> Hierdoor is bovengenoemde oplossing voor de dubbele levering, te beschouwen als derdenbeschermingsregeling. Immers, na de eerste (stille) overdracht is de eerste koper rechthebbende geworden. De tweede koper doet zaken met een verkoper die niet meer rechthebbende is. Doch, indien hij (i) te goeder trouw is, en (ii) als eerste zijn akte laat inschrijven in het octrooiregister van het INPI, verkrijgt hij het octrooi ten koste van de eerste koper. De goede trouw van de tweede koper wordt dus beschermd (onder voorwaarde van eerste inschrijving). In de Franse benadering hoeft de tweede verkrijger niet te bewijzen dat hij het register heeft geraadpleegd; de eerste verkrijger kan alleen weer rechthebbende worden door te bewijzen dat de tweede verkrijger van de eerste overdracht afwist.

(“une véritable possession : il faut, afin d’assurer la protection des tiers, un acte d’appréhension tel que les tiers soient avertis”, Terré & Simler (2018), nr. 396), verkrijgt deze de eigendom ten koste van de eerste verkrijger. Door Terré en Simler staat het als volgt verwoord:

“En d’autres termes, le premier acquéreur est bien devenu propriétaire au jour du contrat, conformément à l’article 1196 (anc. art. 1138), mais le second l’est devenu à son tour par le fait qu’il a reçu de bonne foi la chose et son droit détruit celui du premier.” (cursivering MB)

Zie Terré & Simler (2018), nr. 396.

<sup>94</sup> Bull.civ. IV, n° 351.

<sup>95</sup> Zie ook Azéma & Galloux (2017), nr. 584:

“(…) en cas de cessions successives du même brevet par le même cédant à deux personnes différentes, le cessionnaire qui l’empêtera sera celui dont le contrat aura été inscrit en premier lieu. Toutefois le contrat est opposable au tiers personnellement informé bien qu’il ne soit pas inscrit.” (cursivering MB)

## (B) HET DUITSE RECHT

Voor de vraag van dubbele, parallelle overdrachten geldt onverminderd:

“Gutgläubig kann das Patentrecht nicht erworben werden.”<sup>96</sup>

“Ein gutgläubiger Erwerb vom Nichtberechtigten ist nicht möglich (...). Gutgläubiger Erwerb wird auch nicht dadurch möglich, dass der Nichtberechtigte in das Register eingetragen ist.”<sup>97,98</sup>

Het octrooiregister is goederenrechtelijk in het geheel niet van belang. Bij een dubbele, parallelle overdracht, verkrijgt degene die als eerste het geleverd heeft gekregen het octrooi.<sup>99</sup> Latere verkrijgers die vertrouwen op het octrooiregister, worden *niet* beschermd. Buselmeier verwoordt het als volgt:

“Ist das Patent mehrfach veräußert worden, so geht der erste Erwerber, wenn er im Wege eines rechtsgültigen Uebertragungsaktes das Recht erworben hat, allen späteren Erwerbern vor, derart, daß ihm allein die Rechte aus dem Patent zustehen, während die späteren Käufer die Rechtstellung eines Patentinhabers nicht erlangen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob sie in gutem Glauben waren oder nicht (...). Ist das Patent auf jemanden übertragen und übergegangen, dann ist von da an jede anderweitige Veräußerung durch den ursprünglichen Patentinhaber unwirksam und zwar auch dann, wenn der spätere Erwerber seine Eintragung in die Patentrolle erwirkt hat, da eine solche nach der herrschenden Lehre auf den Erwerb des Rechtes ohne Einfluß ist. Dem ersten Erwerber steht im letzteren Falle gegenüber dem eingetragenen Nichtberechtigten ein Anspruch auf Berichtigung der Patentrolle zu.

<sup>96</sup> Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 17.

<sup>97</sup> R. Hauck in Fitzner/Lutz/Bodewig, PatRKomm (2012), § 15, rdnr. 10.

<sup>98</sup> Reimer (1968), blz. 546:

“Allgemein wird angenommen, daß nach geltendem Recht niemand in gutem Glauben von einem Nichtberechtigten ein Patent oder eine Lizenz erwerben kann, und zwar auch dann nicht, wenn der Nichtberechtigte in der Patentrolle als Patentinhaber eingetragen ist. Denn die Eintragungen in die Patentrolle genießen im Gegensatz zu den Eintragungen im Grundbuch (§ 862 BGB) keinen öffentlichen Glauben.”

<sup>99</sup> Hetzelfde geldt ook voor de cessie in het Duitse recht:

“Deshalb gibt es mangels eines äußerlichen Anhaltspunkts für die Rechtsinhaberschaft auch keinen gutgläubigen Erwerb der Forderung vom Nichtberechtigten,”

en

“Bei mehrfacher Abtretung derselben Forderung der Grundsatz der zeitlichen Priorität; die spätere Abtretung, bei der der Zedent nicht mehr Rechtsinhaber ist, ist unwirksam.”

Zie MüKoBGB/Roth & Kieninger (2016), § 398, rdnr. 3 respectievelijk rdnr. 28. En voorts:

“Wenn es zu einander widersprechenden Verfügungen über die Forderung kommt, insbes. der Zedent dieselbe Forderung (bzw. denselben Forderungsteil) *mehrfach abtritt*, gilt der Grundsatz der Priorität: Wirksam ist die zeitlich *erste* Abtretung; die späteren Abtretungen sind unwirksam” (cursivering MB)

Zie R. Schulze, Hk-BGB (2019), § 398, rdnr. 11.

Der Eingetragene ist dann auch verpflichtet, etwaige Vorteile, die er auf Grund der Eintragung erlangt hat, an den Berechtigten herauszugeben.”<sup>100</sup>

Dit betekent dus dat men uiterst voorzichtig moet zijn indien men een Duits octrooi wil overnemen. Dat de overdracht uiteindelijk in het Duitse octrooiregister is aangekend, biedt geen enkele garantie dat de overdracht ook daadwerkelijk is geslaagd. Een bewijs dat voor de overdracht het register is geraadpleegd is (vanuit goederenrechtelijke optiek) volstrekt nutteloos.<sup>101</sup> In Klauer–Möhring staat treffend:

“Es ist nicht zu leugnen, daß die gänzliche Bedeutungslosigkeit der Eintragungen in die Rolle für die Praxis unerfreuliche Konsequenzen haben kann, (...).”<sup>102</sup>

### (C) HET ENGELSE RECHT

Uit de Patents Act 1997 blijkt dat men er rekening mee heeft gehouden, dat het octrooiregister soms niet de ware rechthebbende vermeldt. Section 32(9) PA 77 luidt namelijk:

“Subject to subsection (12) below, the register shall be prima facie evidence of anything required or authorised by this Act or rules to be registered and in Scotland shall be sufficient evidence of any such thing.”

Het octrooiregister biedt slechts ‘prima facie’ bewijs. Dat iemand als eigenaar, als ‘proprietor’,<sup>103</sup> geregistreerd staat, vormt geen definitief bewijs dat hij daadwerkelijk de ‘proprietor’ van het octrooi is. Terrell’s handboek stelt hierover:

“The U.K. Register is only prima facie evidence of anything required to be registered under the Patents Act 1977. Accordingly, *registration as applicant or as proprietor is not conclusive proof that the person registered is entitled to be granted a patent or is in fact the proprietor of the patent.*”

<sup>100</sup> Buselmeier (1933), blz. 37.

<sup>101</sup> Alleen Rogge neemt hier een afwijkend standpunt in. Rogge meent dat § 30 lid 3 PatG, luidende:

“Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet”

ook kan worden toegepast bij een dubbele, parallelle overdracht door de ingeschrevene. Rogge neemt aan dat ook in dit geval de ingeschrevene handelt namens de rechthebbende op het octrooi (via de vertegenwoordigingsconstructie) en meent dat zo een rechtsgeldige overdracht tot stand wordt gebracht (zie R. Rogge, GRUR 1985, blz. 738). Let wel, deze constructie heeft niets van doen met derdenbescherming; de ingeschrevene is bevoegd om te beschikken en te leveren op grond van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid die volgt uit § 30 lid 3 PatG. Andere schrijvers, zoals bijvoorbeeld Ullmann en Deichfuß, kunnen zich hier niet in vinden en verwerpen deze zienswijze (zie Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 7).

<sup>102</sup> Klauer–Möhring (1971), blz. 453.

<sup>103</sup> CIPA Guide (2016), nr. 30.02:

“the term ‘patentee’ used in former statutes is not strictly appropriate to a patent under the 1977 Act which is not granted under seal, but the term remains commonly used.”

The rights conferred by a patent, and in particular the right to sue for infringement of the patent, are vested in the proprietor as opposed to the person registered as the proprietor.”<sup>104</sup> (cursivering MB)

De rechten uit het octrooi (waaronder het recht acties in te stellen wegens inbreuk op het octrooi, hierover later meer onder vraag 2a) berusten bij de rechthebbende op het octrooi (‘proprietor’) en niet bij degene die in het register als rechthebbende staat ingeschreven. Wie de ‘proprietor’ is, wordt niet in de Patents Act 1977 gedefinieerd. Terrell’s handboek vermeldt hierover:

“It is to be noted that the 1977 Act contains no definition as to who is the proprietor of the patent and, in particular, the Act does not provide that the proprietor is the registered proprietor. In the normal way, the proprietor of the patent is the original grantee or a person who obtains title to the patent by an assignment which meets the requirements of the 1977 Act.”<sup>105</sup>

Verondersteld wordt dat dus de ‘proprietor’ degene is aan wie het octrooi is verleend of degene die het heeft verkregen via een rechtsgeldige overdracht.

Derden die vertrouwen op de schijn van het Britse octrooiregister worden echter beschermd. De derdenbescherming is geregeld in section 33 PA 77, waarvan de belangrijkste delen luiden:

“(1) Any person who claims to have acquired the property in a patent or application for a patent by virtue of any transaction, instrument or event to which this section applies shall be entitled as against any other person who claims to have acquired that property by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies, if, at any time of the later transaction, instrument or event -  
(a) the earlier transaction, instrument or event was not registered, or  
(b) in the case of any application which has not been published, notice of the earlier transaction, instrument or event has not been given to the comptroller, and  
(c) in any case, the person claiming under the later transaction, instrument or event, did not know of the earlier transaction, instrument or event.  
(2) (...)  
(3) This section applies to the following transactions, instruments and events:  
(a) the assignment or assignation of a patent or application for a patent, or a right in it;  
(...)  
(4) (...).”

Het is duidelijk de bedoeling van dit artikel dat een ieder die het octrooi zelf verkrijgt (of een beperkt recht op het octrooi), er zeker van kan zijn dat ‘his claim

<sup>104</sup> Terrell (2016), nr. 16–03.

<sup>105</sup> Terrell (2016), nr. 16–03.

will prevail over any conflicting claim', indien hij het register vlak voor de transactie controleert. Voorwaarde is dat de derde 'did not know of the earlier transaction, instrument or event'. Gezien de eis dat de derde niet van de eerdere overdracht op de hoogte dient te zijn, is het duidelijk een derdenbeschermingsbepaling. Indien ten tijde van de tweede levering de eerste overdracht niet is ingeschreven in het register en de tweede verkrijger niets wist van de eerdere overdracht, dan is de tweede verkrijger eigenaar geworden. Zoals de CIPA Guide het verwoordt:

“Thus, a bona fide purchaser without notice of some unregistered defect in the title which he has acquired is likely to retain ownership despite that defect.”<sup>106</sup>

Let op: de eis wordt niet gesteld dat de tweede verkrijger de levering moet laten registeren om eigenaar te worden. Dit is een zeer belangrijk verschil met de Franse benadering. Dit brengt met zich mee, dat als de ingeschreven octrooihouder wederom het octrooi aan een derde persoon verkoopt en overdraagt ('assigns'), deze derde verkrijger rechthebbende wordt, ten koste van de tweede verkrijger (die zijn akte immers niet had laten inschrijven). De CIPA Guide:

“The later transaction, instrument or event need not itself be registered, but will only take effect as against subsequent transactions when notice of it has been given to the public by an application to register it.”<sup>107</sup>

De consequentie van dit systeem is dat, indien tussen opmaken van de akte van overdracht en de inschrijving veel tijd gelegen is, de verkrijger niet meer zeker weet of hij nog wel rechthebbende is. De vervreemder kan immers tussentijds het octrooi wederom hebben verkocht en geleverd en dan is deze jongste koper/ verkrijger rechthebbende op het octrooi. De latere inschrijving van de eerste overdracht in het octrooiregister door de eerste verkrijger verandert daar niets aan. Om het octrooierecht te behouden is het dus raadzaam om na de 'assignment', de akte onmiddellijk te laten inschrijven in het octrooiregister. Doet men dit niet, dan is men nooit meer zeker of men rechthebbende is, dus zelfs als de eerste koper als eerste zijn akte van 'assignment' in het octrooiregister laat inschrijven.

#### (D) HET ZWITSERSE RECHT

Het Zwitserse recht is wat betreft de derdenbescherming vergelijkbaar met het Engelse recht. Onder het Zwitserse octrooierecht worden derden te goeder trouw op grond van artikel 33 lid 4 sPatG beschermd. Artikel 33 lid 4 sPatG bepaalt namelijk:

“Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Rechte Dritter unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind.”

Het moment waarop de verkrijger 'gutgläubig' moet zijn, is het moment van

<sup>106</sup> CIPA Guide (2016), nr. 33.03.

<sup>107</sup> CIPA Guide (2016), nr. 33.03.

opmaken van de leveringsakte.<sup>108</sup> De ratio hiervan is volgens (Alois) Troller:

“Diese Lösung sei deshalb gerecht, weil derjenige, der Rechte erwarb und sie nicht eintragen ließ, durch dieses Versäumnis den unrichtigen Rechtsschein veranlaßt habe und die Folgen tragen müsse.”<sup>109</sup>

Het vierde lid van artikel 33 sPatG impliceert dat steeds degene die als laatste te goeder trouw van degene die in het register als rechthebbende staat ingeschreven het octrooi verwerft. Deze derdenbeschermingsregeling is dus vergelijkbaar met de Britse derdenbeschermingsregeling. De jongste verkrijger is dus beschermd tegenover (en ten koste van) allen die eerder het octrooi verwierven, doch hun recht niet in het register hadden laten inschrijven. (Alois) Troller adviseert dan ook op basis van deze regelgeving om bij minder betrouwbare zakenpartners, gezamenlijk het register te raadplegen, vervolgens de leveringsakte te tekenen en deze akte direct ter inschrijving aan te bieden.<sup>110</sup> Net als onder het Engelse recht is inschrijving van de tweede leveringsakte niet noodzakelijk om voor derdenbescherming in aanmerking te komen.<sup>111</sup>

#### (E) HET NEDERLANDSE RECHT

Artikel 65 lid 3 Row 1995 (voorheen artikel 38 lid 3 Row (1910)) bepaalt dat de overdracht eerst tegenover derden werkt wanneer de akte is ingeschreven in het octrooiregister. Op grond van deze bewoording concludeerde Telders dat in geval van een dubbele, parallelle overdracht 'de eerst-ingeschreven bezitter te goeder trouw' voor gaat.<sup>112,113</sup> Telders komt met een extra voorwaarde, namelijk dat de tweede verkrijger *te goeder trouw* moet zijn. Deze voorwaarde staat niet in lid 3. De achtergrond van deze extra voorwaarde, lijkt Telders te baseren op het beginsel

<sup>108</sup> Blum & Pedrazzini (1975), blz. 318.

<sup>109</sup> A. Troller (1983), blz. 463.

<sup>110</sup> A. Troller (1983), blz. 463.

<sup>111</sup> Blum en Pedrazzini zijn het overigens hiermee geheel niet eens. Nadat zij stellen dat aan de wet-geschiedenis geen grote waarde mag worden toegekend, vanwege de vele tegenspraak daarin, vervolgen zij:

“Dabei ergibt sich zusammenfassend, dass die Eintragung in das Patentregister grundsätzlich blosser Beweisfunktion hat und dass darüber hinaus ihr eine rechtsbegründende Funktion nur ausnahmsweise zuerkannt werden kann, nämlich bezüglich solcher Rechte, die in Konkurrenz mit vorher begründeten Rechten überhaupt noch entstehen können. Hingegen ist der Eintragung jede konstitutive Kraft in bezug auf den Erwerb des Rechts am Patent, d.h. der umfassenden, eigentumsmäßigen Berechtigung, abzusprechen. Hat jemand vom eingetragenen Nichtberechtigten erworben, so vermag dieser Umstand das Recht der Ersterwerbers nicht zu entkräften – d.h. aber, dass der vermeintliche Zweiterwerber kein Recht am Patent erwerben kann. Die Unmöglichkeit gilt auch für den angeblichen Rechtsvorgänger des Zweiterwerbers.“ (cursivering Blum en Pedrazzini)

Zie Blum & Pedrazzini (1975), blz. 318. Aan Blum en Pedrazzini kan in ieder geval worden toegegeven dat de diverse derdenbeschermingsbepalingen in de octrooiwetten zeer onnauwkeurig zijn in vergelijking tot bijvoorbeeld de derdenbeschermingsbepalingen voor de overdracht van roerende zaken of onroerende zaken uit de nationale burgerlijke wetboeken. Ook kritisch zijn Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 195.

<sup>112</sup> Telders (1938), blz. 378.

<sup>113</sup> Drucker behandelt in zijn handboek deze casus niet.

'bezit te goeder trouw is eigendom' in samenhang met artikel 2014 lid 1 Oud BW. Huydecoper en Van Nispen bespreken vele jaren later in hun handboek eveneens de casus van een dubbele, parallelle overdracht:

“Als een octrooi is overgedragen maar de overdracht niet is ingeschreven, kan de *voormalige* octrooihouder (zolang die nog als houder is ingeschreven) het octrooi *opnieuw* overdragen. Als de tweede overdracht wordt ingeschreven, is de *bonafide* tweede verkrijger krachtens de regel van art. 65 lid 3 beschermd, (...).”<sup>114</sup> (cursivering MB)

Hieruit kan enerzijds worden opgemaakt dat volgens Huydecoper en Van Nispen na een eerste overdracht die niet is ingeschreven, de vervreemder het octrooi nogmaals kan leveren aan een verkrijger, die echter *te goeder trouw* ('bonafide') moet zijn om voor *bescherming* in aanmerking te komen. Bovendien wordt de tweede verkrijger alleen beschermd indien de tweede overdracht als eerste wordt ingeschreven. Ook Huydecoper en Van Nispen geven helaas geen achtergrond of onderbouwing van de door hun gestelde extra voorwaarden die niet in artikel 65 lid 3 Row 1995 staan vermeld.

Domingus bepleit ook deze oplossing<sup>115</sup> evenals Arkenbout en De Boer (zij het voorzichtiger geformuleerd)<sup>116</sup> en Spath<sup>117</sup>. Alle gevonden Nederlandse schrijvers die het probleem behandelen zijn unaniem dat de tweede verkrijger rechthebbende wordt indien deze als eerste zijn levering laat inschrijven en bovendien *te goeder trouw* is. Schrijvers motiveren niet waarom deze laatste eis (die overigens wel in andere derdenbeschermingsbepalingen staat, zowel in de Row als in het BW<sup>118</sup>) *niet* in het derde lid staat, maar hier *wel* moet worden toegepast.

#### (F) SAMENGEVAT

In het Duitse recht kent men in het geheel geen derdenbescherming bij octrooi-overdracht. In geval van een dubbele, parallelle overdracht is de eerste verkrijger rechthebbende en deze kan in geval van een parallelle overdracht zijn recht niet meer verliezen. Tweede verkrijgers te goeder trouw worden in het Duitse recht

114 Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.4.4.

115 Domingus (2003), blz. 144.

116 Arkenbouten en De Boer formuleren het als volgt

“Een tweede overgang ingeschreven vóórdat de eerste overgang is ingeschreven, kan dan geldig zijn terwijl degene aan wie voor de eerste keer was overgedragen mogelijk slechts een actie jegens de vervreemder op grond van contractbreuk rest.” (cursivering MB)

Zie E.J. Arkenbout & M.J. de Boer, T&C Intellectuele eigendom (2005), art. 65 Row 1995, aant. 3.

117 Spath (2013). Spath schrijft op blz. 317:

“Indien C (MB: de tweede verkrijger) niet weet of behoort te weten van de verkrijging van B, dan kan hij (C) met een beroep op art. 65 lid 3 ROW 1995 stellen dat de rechten van B niet tegen hem werken. C is dan te goeder trouw en verdient bescherming die wordt geboden doordat B zich niet op zijn recht kan beroepen.”

118 Zie onder meer artikel 3:86 lid 1 BW, artikel 3:88 lid 1 BW, artikel 75 lid 4 Row 1995 of artikel 78 lid 3 Row 1995.

niet beschermd. In het Franse, Engelse en Zwitserse recht worden derden die te goeder trouw zijn wel beschermd. In Engeland en Zwitserland wordt de derde te goeder trouw beschermd op het moment van handelen. In het Franse recht wordt als extra voorwaarde gesteld dat de tweede verkrijger zijn levering als eerste laat inschrijven. Nederlandse schrijvers zijn unaniem erin dat ook in het Nederlandse recht dezelfde twee voorwaarden moeten worden gesteld als in het Franse recht (te goeder trouw en als eerste inschrijven) om het recht te verkrijgen. Uit de rechtsvergelijking blijkt wederom dat het recht per land weer sterk verschilt.

#### 5.3.4 VRAAG 2A: HANDHAVING VAN HET OCTROOI

##### (A) RICHTLIJN HANDHAVING IE-RECHTEN

De richtlijn handhaving intellectuele eigendomsrechten (2004/48/EG) laat aan het nationale recht over wie het octrooi mag handhaven. In het eerste lid van artikel 4 van de richtlijn staat namelijk:

“De lidstaten zullen als personen die bevoegd zijn om de toepassing van de in dit hoofdstuk bedoelde maatregelen, procedures en rechtsmiddelen te verzoeken, erkennen:

- a. houders van intellectuele eigendomsrechten, overeenkomstig de bepalingen van het toepasselijk recht,
- b. (...).”

Dit betekent dat in het toepasselijk recht moet worden nagegaan wie in de periode tussen de (stille) overdracht en de inschrijving in het octrooiregister het octrooi mag handhaven.

##### (B) HET FRANSE RECHT

Bij inbreuk op een Frans octrooi wordt na inschrijving in het octrooiregister de verkrijger jegens derden als de rechthebbende beschouwd. Boven alle twijfel is natuurlijk verheven dat de verkrijger na de inschrijving inbreukacties kan

instellen. De vraag is echter wie de inbreukvorderingen mag instellen in de periode gelegen tussen het opmaken van de akte en de inschrijving in het octrooiregister. Het Tribunal de Grande Instance van Parijs bepaalde op 21 januari 1982 dat:

“La cession ne produisant ses effets qu'à compter de la publication, jusqu'à celle-ci, le cédant reste, à l'égard des tiers, le véritable propriétaire<sup>119</sup> du brevet et a notamment seul le droit de poursuivre les faits de contrefaçon.”<sup>120</sup>

119 Een mooi voorbeeld hier van relatieve eigendom, omdat voor schuldeisers de verkrijger 'de ware eigenaar' is.

120 PIBD 1982, 303, III, blz. 12.



Pas na de publicatie in het octrooiregister heeft de overdracht zijn gevolgen; tot aan het moment van publicatie blijft de vervreemder jegens derden de ware rechthebbende ('le véritable propriétaire') op het octrooi en de enige die inbreukvorderingen kan instellen. Schrijver dezes vermoedt dat de zinsnede 'le véritable propriétaire du brevet' hier belangrijk is, omdat in Frankrijk alleen de rechthebbende inbreukvorderingen kan instellen. In de eerste zin van artikel L. 615-2 CPI staat namelijk:

"L'action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet."  
(cursivering MB)

Dat het bovendien moet gaan om inbreuk op het octrooi van de rechthebbende volgt ook uit de eerste zin van artikel L. 615-1 CPI dat luidt:

"Toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet (...) constitue une contrefaçon." (cursivering MB)

Jurisprudentie van het Cour d'appel van Parijs van 29 mei 1996 wees echter op een omslag. Het hof overwoog dat vanaf de datum van de overdracht van het octrooi, de vervreemder ontbloeit ('depouillé') was van ieder recht op het octrooi en derhalve geen inbreukacties kon instellen voor feiten na de datum van overdracht. De verkrijger was daarentegen op grond van de eerste zin van artikel L. 613-9 CPI<sup>121</sup> pas ontvankelijk voor inbreukacties na de datum van inschrijving van de akte in het register. In de periode tussen overdracht en inschrijving loopt een inbreukmaker dus vrij. Of zoals Martin het formuleert:

"(...) ni le cédant ni le cessionnaire n'avaient droit à une indemnité pour les faits de contrefaçon commis entre ces dates."<sup>122</sup> (cursivering MB)

De leer van dit arrest bleek echter een korte levensduur beschoren te zijn. Hetzelfde hof ging vijf maanden later alweer om in een andere zaak.<sup>123</sup> In deze zaak bevatte de leveringsakte bovendien de bepaling dat ook het recht overging om alle inbreukhandelingen van voor de datum van de overeenkomst te 'vervolgen' ('poursuivre'). Het hof sanctioneerde deze clausule en besliste nu dat de nieuwe rechthebbende niet alleen de schadevergoeding wegens inbreuk van derde-inbreukmakers kon vorderen na de inschrijving, maar ook van de feiten gepleegd voor de inschrijvingsdatum. Martin vat het arrest van het hof als volgt samen:

"Ainsi dans cette décision la Cour d'appel de Paris admet l'opposabilité aux tiers contrefacteurs de la cession du brevet non seulement antérieurement

121 De eerste zin van artikel L. 613-9 CPI luidt:

"Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit registre national des brevets, tenu par l'Institut national de la propriété industrielle."

122 Martin (1998), blz. 15.

123 Martin (1998), blz. 16.

à la date de sa publication au RNB, mais même pour la période antérieure à la date du contrat de cession, dans la limite de la prescription."<sup>124</sup>

Maar ook afgesproken kan worden, dat in de periode na de overdracht maar voor de inschrijving, de vervreemder de bevoegdheid heeft inbreukvorderingen in te stellen.

"Il peut toutefois être convenu entre les parties que le cédant sera en droit de poursuivre les actes de contrefaçon postérieurs à la cession."<sup>125</sup>  
(cursivering MB)

Geconcludeerd kan worden dat in Frankrijk bij de vraag wie het octrooi mag handhaven jegens derden tussen overdracht en inschrijving, vraag 2a, de nog ongeschreven vervreemder jegens derden 'le véritable propriétaire du brevet', de werkelijk rechthebbende op het octrooi, is. In Frankrijk lijkt echter een zeer grote vrijheid te bestaan voor de koper/verkrijger en de verkoper/vervreemder om in de akte te bepalen wie bij inbreuk de schadevergoeding mag vorderen, zij het dat dat pas tegen derden werkt na publicatie van de akte. Dan staat het volgens Martin de nieuwe rechthebbende zelfs vrij om de schadevergoeding te vorderen van inbreukmakers voor feiten uit de periode voor de publicatie en zelfs uit de periode voor de overdracht. Martin meent dat deze vrijheid voor partijen kan worden verdedigd op grond van de relatief korte verjaringstermijn van drie jaar voor inbreuk.<sup>126</sup> Uit het gegeven dat het Parijse gerechtshof in korte tijd twee verschillende uitspraken heeft afgegeven, maakt schrijver dezes op dat het hier toch een lastig punt betreft in de Franse systematiek.

In het handboek van Azéma en Galloux wordt dit probleem als volgt praktisch opgelost:

"La cession a également pour effet de transférer au cessionnaire le droit d'agir en contrefaçon pour tous les actes commis postérieurement à la cession. Il peut toutefois être convenu entre les parties que le cédant sera en droit de poursuivre les actes de contrefaçon postérieurs à la cession. A l'opposé, la jurisprudence admet que le cessionnaire peut agir pour des actes antérieurs à la cession lorsque ce droit lui a été cédé par une stipulation expresse du contrat. Mais le droit contractuel d'agir en contrefaçon contre les actes antérieurs à la cession ne profite pas, sauf clause expresse, au sous-acquéreur du brevet. A défaut de clause contraire dans le contrat de cession, le cédant demeure recevable à agir en contrefaçon pour les faits commis antérieurement à la cession tandis que le cessionnaire ne pourra agir qu'après l'inscription de ladite cession au RNB (MB: het Franse octrooiregister) ce qui laisse la période entre la cession et l'inscription sans possibilité d'action en cas de rédaction défectueuse ou

124 Martin (1998), blz. 16.

125 Azéma & Galloux (2017), nr. 589.

126 Martin (1998), blz. 17. De inbreukvordering verjaart in Frankrijk reeds na drie jaar, zie artikel L. 615-8 CPI dat luidt:

"Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause."

contrat de cession : afin de pallier cet inconvénient, il faut introduire une clause selon laquelle le transfert du droit de brevet et du droit d'action s'opéreront à compter de la publication.<sup>127</sup>

Kort gezegd: tegen de inbreuk in de periode gelegen tussen de 'cessie' en de inschrijving in het octrooiregister kan noch de vervreemder noch de verkrijger optreden. Volgens Azéma en Galloux kunnen partijen dit probleem oplossen door af te spreken dat zowel het octrooi als het vorderingsrecht ('droit d'action') pas overgaan op het moment van inschrijving in het octrooiregister.

### (C) HET DUITSE RECHT

Het Duitse octrooiregister bezit goederenrechtelijk geen enkele betekenis, doch octrooirechtelijk speelt het een centrale rol. Degene die in het octrooiregister staat ingeschreven, is namelijk als enige bevoegd om jegens het Patentamt en in gerechtelijke vervolggrocedures als rechthebbende op het octrooi op te treden. Dit is met zoveel woorden in § 30 lid 3 PatG bepaald:

“Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.”

Deze zin ziet expliciet op het geval dat het octrooi is overgedragen, maar dat de overdracht niet is ingeschreven. Het toepassingsbereik van deze bepaling is in eerste instantie het (rechts)verkeer met de overheid, in bijzonder het Patentamt en de instanties waar men in hoger beroep kan gaan tegen beslissingen van het Patentamt. Procedures over de nietigheid of over dwanglicenties kunnen alleen worden gevoerd tegen degene die ingeschreven staat,<sup>128</sup> en dus niet tegen de niet-ingeschreven rechthebbende (ook al is de derde op de hoogte van de overdracht!). In de jurisprudentie is het toepassingsbereik van § 30 lid 3 PatG uitgebreid naar de privaatrechtelijke procedures zoals bijvoorbeeld inbreukprocedures gezien het belang van de inbreukmaker om snel over de potentiële inbreuk te kunnen overleggen, dan wel zijn 'Prozeßgegner' te vinden.<sup>129</sup> Om te voorkomen dat zowel de vervreemder als de verkrijger beiden bevoegd zouden zijn inbreukprocedures te starten, is in de jurisprudentie uitgemaakt dat alleen de vervreemder die nog ingeschreven staat gelegitimeerd is. Goede of kwade trouw is hier niet relevant.<sup>130</sup> Dus niet de ware rechthebbende, maar alleen de ingeschrevene kan de octrooirechten uitoefenen en door derden worden aangesproken over het octrooi. Rogge schrijft:

“Der Eingetragene kann in extremer Weise über fremdes Recht verfügen. Er kann in verschiedener Weise ein vollständiges Erlöschen des Patents

127 Azéma & Galloux (2017), nr. 589.

128 Benkard/Schöfers, PatG (2015), § 30, rdnr. 8a.

129 Rogge (1985), blz. 736.

130 Rogge (1985), blz. 738.

oder einen Verlust des mit der Anmeldung begründeten Anspruchs auf Erteilung eines Patents bewirken. (...) Er kann außerdem in Zivilprozeß (...) – sei es bewußt, sei es durch bloße Ungeschicklichkeit – aus dem Patent sich ergebende Ansprüche gegen Dritte (Patentverletzer) verspielen (...). Dies alles muß der nicht eingetragene Rechtsinhaber gegen sich gelten lassen. Das ist letztlich Sinn und Konsequenz der in § 30 Abs. 3 Satz 3 geschaffenen Kompetenzzuweisung.”<sup>131</sup>

Duitse schrijvers zien ook in dat het juridisch gezien enigszins vreemd is, dat niet de rechthebbende zelf, maar alleen de (in het octrooiregister ingeschreven) niet-rechthebbende over het recht van een ander kan beslissen en als enige handelen kan (bij bijvoorbeeld inbreuk). Om dit te rechtvaardigen veronderstelt men een fictieve vertegenwoordigingsverhouding tussen de rechthebbende op het octrooi en degene die ingeschreven staat.<sup>132</sup>

### (D) HET ENGELSE RECHT

De benadering in het Engelse recht staat geheel haaks op de Duitse benadering. In het Engelse recht is juist alleen de verkrijger als ware rechthebbende degene die als enige het octrooi mag handhaven jegens derden. Het register is juist *niet* bepalend. Terrell's handboek stelt namelijk hierover:

“The U.K. Register is only prima facie evidence of anything required to be registered under the Patents Act 1977. Accordingly, registration as applicant or as proprietor is not conclusive proof that the person registered is entitled to be granted a patent or is in fact the proprietor of the patent. The rights conferred by a patent, and *in particular the right to sue for infringement of the patent, are vested in the proprietor as opposed to the person registered as the proprietor.*”<sup>133</sup> (cursivering MB)

“Non-registration of title to patent does not prevent the proprietor or exclusive licensee commencing proceedings or from seeking interlocutory relief.”<sup>134</sup>

De rechten uit het octrooi, waaronder het recht acties in te stellen wegens inbreuk op het octrooi, berusten bij de rechthebbende op het octrooi ('proprietor') en niet bij degene die in het register als rechthebbende staat ingeschreven. Het Engelse recht kent echter wel een sanctie voor het niet (tijdig) inschrijven van de overdracht. Section 68 PA 77 bepaalt namelijk:

“Where by virtue of a transaction, instrument or event to which section 33 above applies a person becomes the proprietor or one of the proprietors or an exclusive licensee of a patent and the patent is subsequently infringed,

131 Zie vindplaats vorige voetnoot.

132 Zie vindplaats vorige voetnoot.

133 Terrell (2016), nr. 16-03.

134 Terrell (2016), nr. 16-47.

the court or the comptroller shall not award him damages or order that he be given an account of the profits in respect of such a subsequent infringement occurring before the transaction, instrument or event is registered unless -  
(a) the transaction, instrument or event is registered within the period of six months beginning with its date; or  
(b) the court or the comptroller is satisfied that it was not practicable to register the transaction, instrument or event before the end of that period and that it was registered as soon as practicable thereafter.”

Wanneer iemand dus door overdracht ‘proprietor’ wordt van een octrooi en er wordt vervolgens inbreuk gepleegd, dan zal geen schadevergoeding of winstafdracht kunnen worden verkregen, tenzij de overdracht binnen zes maanden na de overdracht is ingeschreven in het octrooiregister (uitzonderingen daargelaten). De reden voor deze bepaling blijkt tweeledig te zijn. In de CIPA Guide wordt in section 68 vooral een stimulans gezien voor de verkrijger om zijn recht te registreren:

“Section 68 applies only to infringement proceedings and imposes a *penalty* for non-registration (...).”<sup>135</sup> (cursivering MB)

In Terrell’s handboek wordt de grondslag van section 68 juist gezocht in bescherming van de derde. In Terrell’s handboek wordt namelijk hierover gezegd:

“The section is not directed to punishing the applicant for delay but to *protecting the infringer* from a claim to costs or expenses of someone whose interest they could not have ascertained from an inspection of the register.”<sup>136</sup> (cursivering MB)

Beide grondslagen kunnen naast elkaar bestaan en lijken elkaar aan te vullen.

In het Engelse recht kan dus na een stille overdracht alleen de ware rechthebbende het octrooi handhaven. Schadevergoeding of winstafdracht kan (in beginsel) niet worden gevorderd indien de overdracht niet binnen zes maanden in het octrooiregister wordt aangetekend.

#### (E) HET ZWITSERSE RECHT

De verkrijger van een Zwitsers octrooi heeft na overdracht tegenover derden de volledige ‘rechtsmacht’ (net als in het Engelse recht).<sup>137</sup> De nieuwe, nietingeschreven rechthebbende kan dus bijvoorbeeld inbreukvorderingen instellen jegens derden. (Alois) Troller stelt dan ook dat:

“Die Aktivlegitimation des nicht eingetragenen Patenterwerbers wird nicht angezweifelt.”<sup>138</sup>

<sup>135</sup> CIPA Guide (2016), nr. 68.02.

<sup>136</sup> Terrell (2016), nr. 16–51.

<sup>137</sup> A. Troller (1983), blz. 462.

<sup>138</sup> A. Troller (1983), blz. 462.

Hieruit leidt schrijver dezes af dat de vervreemder niet langer het octrooi kan handhaven. Wordt de overdracht niet ingeschreven en blijft de vervreemder in het register als rechthebbende ingeschreven, dan bepaalt het tweede deel van artikel 33 lid 3 sPatG dat:

“bis zur Eintragung können jedoch die in diesem Gesetz vorgesehenen Klagen gegen den bisherigen Inhaber gerichtet werden.”

Te denken valt aan nietigheidsvorderingen of vorderingen inzake de verlening van een dwanglicentie. (Alois) Troller stelt dat:

“Die Passivlegitimation bleibt trotz der Übertragung des Rechts mit dem Registereintrag dermaßen verknüpft, daß dem Kläger die Wahl gelassen wird, wen er ins Recht fassen will.”<sup>139</sup>

Indien degene die bijvoorbeeld de nietigheidsvordering instelt op de hoogte is van de overdracht, dan heeft hij de keuze om de vordering in te stellen tegen de nieuwe rechthebbende of de nog in het octrooiregister ingeschreven vervreemder.<sup>140</sup> Het is interessant dat het Zwitserse recht hier nadrukkelijk een onderscheid maakt tussen de ‘Aktivlegitimation’ (actieve legitimatie<sup>141</sup>) en de ‘Passivlegitimation’ (passieve legitimatie). De ‘Aktivlegitimation’, het recht om bijvoorbeeld tegen inbreukmakers op te treden, berust na overdracht direct bij de verkrijger. Maar de ‘Passivlegitimation’ berust zowel bij de vervreemder als de verkrijger en de derde heeft de keuze jegens wie hij de vordering in wil stellen (indien hij van de overdracht weet heeft).

#### (F) HET NEDERLANDSE RECHT

Telders meent dat op grond van het derde lid van artikel 38 Row (1910) (het huidige artikel 65 Row 1995) het recht om het octrooi te handhaven toekomt aan de octrooihouder, zijnde degene die als rechthebbende staat *ingeschreven*. Telders schrijft:

“Het recht tot uitoefening van het octrooi, d.i. het verbodsrecht, het recht in geval van overtreding schadevergoeding te vorderen en het

<sup>139</sup> A. Troller (1983), blz. 467.

<sup>140</sup> Zo ook Blum & Pedrazzini (1975), blz. 319:

“dass der im Patentregister Eingetragenen ungeachtet seiner materiellrechtlichen Berechtigung am Patent die Passivlegitimation für Klagen aus dem PatG behält.”

en voorts:

“Art 33, Abs 3, besagt aber nur, dass bis zur Eintragung gegen den bisherigen Inhaber geklagt werden kann. Dem Kläger steht somit die Alternative offen, entweder gegen den eingetragenen oder gegen den wirklichen Patentinhaber zu klagen.” (cursivering Blum en Pedrazzini)

Zie Blum & Pedrazzini (1975), blz. 319.

<sup>141</sup> De begrippen ‘actieve legitimatie’ en ‘passieve legitimatie’ worden ook in de Nederlandse doctrine gebruikt, zie bijvoorbeeld P.C. van Es, *De actio negatoria*, diss. Leiden, 2005, blz. 34 resp. blz. 38.

recht licenties te verlenen, komt toe aan den octrooihouder (cursivering Telders). Vgl. de artt. 30, 33 en 43 O.W. Uit art. 38 lid 2 en 3 O.W. blijkt, dat hiermede diegene is bedoeld, die als rechthebbende op het octrooi is *ingeschreven* (cursivering Telders). Tot op het oogenblik, waarop het octrooi ten name van *den werkelijken eigenaar* (cursivering MB) wordt gesteld, is de octrooihouder en niet de rechthebbende op (eigenaar van) het octrooi tegenover derden tot het instellen van verbods- en schadevergoedingsvorderingen, zoomede tot het verlenen van licenties bevoegd.<sup>142</sup>

Volgens Telders is dus niet de verkrijger bevoegd het octrooi te handhaven. De Hoge Raad heeft echter op 15 december 1950 een nuancering hierop aangebracht.<sup>143</sup> De Hoge Raad bepaalde in zijn arrest dat de verkrijger zich tegenover een derde op een niet-ingeschreven akte van overdracht kan beroepen en dus het octrooi kan handhaven, indien hij de derde (op andere wijze dan door inschrijving in het octrooiregister) heeft doen blijken van de door hem verkregen rechten. Na dit arrest schrijven Dorhout Mees en Van Nieuwenhoven Helbach in hun handboek:

“Ofschoon artikel 38-3 bepaalt, dat de overdracht eerst tegenover derden werkt ná inschrijving van de akte in het Octrooiregister, neemt de H.R. aan, dat dit voorschrift uitsluitend de bescherming van met de overdracht niet bekende derden ten doel heeft.”<sup>144</sup>

Daarmee geven ze aan dat het derde lid (wat betreft de handhaving) een derden-beschermingsbepaling is. Volgens Telders kon de verkrijger het octrooi niet handhaven indien het niet was ingeschreven; na de uitspraak van de Hoge Raad is wetenschap bij de derde juist van belang. Zodra deze van de overdracht op de hoogte is, werkt de overdracht ook jegens hem, zelfs als de overdracht niet is ingeschreven. Dit is in lijn met de memorie van toelichting op artikel 38 lid 3 Octrooiwet (1910) waar staat:

“De inschrijving van de akte van overdracht heeft ten doel derden voor te lichten, zij moet echter aan de werking der akte zoo min mogelijk hindernis in den weg leggen.”<sup>145</sup>

Na het voorgaande blijft onduidelijk of zowel de vervreemder als de verkrijger het octrooi kunnen handhaven. De vervreemder zou nog bevoegd kunnen zijn op grond van het derde lid. Dat de verkrijger bevoegd is het octrooi te handhaven, heeft de Rechtbank Den Haag in 2007 beslist:

“Voorbehouden als bedoeld in art. 65, lid 2, Row 1995 zijn met betrekking tot EP 133 niet gemaakt, zodat de overdracht voor onbeperkt geldt. Dit betekent dat Ruvo B.V. op het moment van dagvaarden rechthebbende

<sup>142</sup> Telders (1938), blz. 380.

<sup>143</sup> HR 15 december 1950 (Staat/Philips), BIE 1951, nr. 4, blz. 19.

<sup>144</sup> Dorhout Mees & Van Nieuwenhoven Helbach (1971), nr. 5.198.

<sup>145</sup> Tweede Kamer, zitting 1904-1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, artikel 38.

op EP 133 was. Dit heeft zij in de dagvaarding ook gesteld, zodat dit Fleuren op dat moment ook bekend kan worden verondersteld. Dat de overdracht op het moment van dagvaarden nog niet was ingeschreven, kan Ruvo B.V. daarom (hier) niet worden tegengeworpen. De rechtbank laat dan nog daar dat de akte van overdracht op 12 mei 2006 is ingeschreven, derhalve kort na de dagvaarding maar nog voor de eerstdienende dag, zodat Ruvo B.V. in ieder geval op het moment van het wijzen van dit vonnis ook volgens de registers als rechthebbende is te beschouwen. Ook Ruvo B.V. is derhalve ontvankelijk te achten.<sup>146</sup>

In hetzelfde vonnis heeft de rechtbank beslist dat een derde de nietigheidsvordering mag instellen tegen de ingeschreven octrooihouder, ook als het octrooi al is overgedragen aan een ander. De rechtbank overweegt in r.o. 4.4:

“De rechtbank stelt voorop dat voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van Fleuren het moment van dagvaarden bepalend is. Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding, op 17 februari 2005, stond Ruvo vof in het octrooiregister als houdster van EP 133 ingeschreven. Aan de overdracht van een octrooi komt geen derdenwerking toe zolang daarvan geen inschrijving heeft plaatsgevonden (art. 65, lid 3, Row 1995). Dit betekent dat, ook indien ervan zou moeten worden uitgegaan dat Ruvo B.V. op het moment van dagvaarden eigenaar van EP 133 was, zij tegenover derden op het moment van dagvaarden niet als houdster was aan te merken, omdat de verklaring van overdracht op dat moment nog niet was ingeschreven. Hierbij komt dat Ruvo vof niet heeft gesteld dat Fleuren reeds op andere wijze van de overdracht van het octrooi op de hoogte moet zijn geweest. Fleuren is derhalve ontvankelijk in haar vorderingen.”<sup>147</sup>

Schrijver dezes heeft geen octrooi jurisprudentie gevonden over de vraag of een derde, indien deze van de overdracht op de hoogte is geraakt, de keuze heeft jegens wie hij de nietigheidsvordering instelt (zoals in Zwitserland). In de derdenwerkingsbenadering van Telders zou op grond van de bewoording van het derde lid de vordering alleen jegens de ingeschreven octrooihouder kunnen worden ingesteld. Daarentegen is het te verwachten dat in de derden-beschermingsbenadering van de Hoge Raad, de derde die van de overdracht op de hoogte is geraakt, zijn vordering ook zou mogen instellen tegen de verkrijger die nog niet als rechthebbende in het octrooiregister staat ingeschreven.

#### (G) SAMENGEVAT

Evenals bij de vorige vraag, wederom ook hier grote onderlinge verschillen tussen de landen. In het Duitse recht is de vervreemder exclusief bevoegd het octrooi te handhaven. In het Engelse recht is juist de verkrijger exclusief bevoegd het octrooi te handhaven. Hetzelfde geldt voor het Zwitserse recht waar de actieve legitimatie bij de verkrijger ligt. In het Franse recht heeft men getoed met de

<sup>146</sup> Rb. Den Haag 7 maart 2007, IEPT20070307 (Fleuren/Ruvo).

<sup>147</sup> Rb. Den Haag 7 maart 2007, IEPT20070307 (Fleuren/Ruvo).

vraag doch uiteindelijk in beginsel gekozen voor de Duitse benadering doch aangevuld met ruime partijautonomie. Het Nederlandse recht is bijzonder nu het erop lijkt dat zowel de nog ingeschreven octrooihouder het octrooi kan handhaven (positie Telders) als de verkrijger mits de derde vooraf van de overdracht op de hoogte wordt gesteld (zie voornoemd arrest van de Hoge Raad). Alleen in het Engelse recht kent men een wettelijke stimulans om de overdracht (binnen zes maanden) te registreren.<sup>148</sup>

Een derde kan in het Zwitserse recht een nietigheidsvordering instellen naar keuze jegens zowel de verkrijger als de ingeschreven vervreemder. In het Duitse recht (en waarschijnlijk het Franse recht) kan de vordering alleen worden ingesteld jegens de nog ingeschreven vervreemder. Voor het Engelse recht durft schrijver dezes – bij gebrek aan aanknopingspunten in de literatuur – de vraag niet te beantwoorden, behalve dat hoogst waarschijnlijk een nietigheidsvordering als verweer tegen de inbreukvordering van de verkrijger zal worden gehonoreerd. Schrijver dezes vermoedt dat het Nederlandse recht het meeste lijkt op het Zwitserse recht, omdat de derde (waarschijnlijk) de keus heeft tussen de nog ingeschreven vervreemder als de verkrijger, mits de derde natuurlijk van de overdracht op de hoogte is.

### 5.3.5 VRAAG 2B: BESTUURSRECHTELIJK RECHTSVERKEER

#### (A) HET FRANSE RECHT

Pas als de akte is ingeschreven, wordt door het Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) de verkrijger als rechthebbende beschouwd.<sup>149</sup> Lestrade schrijft:

“L’Administration ne reconnaît comme titulaire du brevet que la personne qui a publié son titre au RNB ainsi que l’indique l’article R. 612-71, alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle : « *En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit au Registre National des Brevets jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.* » De même, le cessionnaire ne peut se prévaloir de sa qualité de titulaire du brevet dans le cadre de l’exercice d’un recours en restauration (MB: herstel in de vorige toestand) du brevet acquis, qu’à compter de la publication de son contrat ; à défaut de publication de la cession son recours sera déclaré irrecevable par le Directeur général de l’INPI.”<sup>150</sup>

148 De zin in overweging 4.4 van het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 20 september 2019 (ECLI: NL:RBDHA:2019:9656):

“PS kan echter *pas na inschrijving van de overdracht* en van de licentieovereenkomst in de registers tegenover derden haar daaruit voortvloeiende rechten – zoals handhaving van de octrooiën – kan uitoefenen (MB: ‘uitoefenen’).” (cursivering MB)

dat betrekking heeft op onder meer een Europees octrooi, is dan ook gezien de bevindingen in deze paragraaf, te kort door de bocht.

149 Lestrade (1996), blz. 11.

150 Lestrade (1996), blz. 11–12.

Dus zolang de overdrachtsakte niet is gepubliceerd middels het octrooiregister, beschouwt ook de directeur van het INPI de ingeschrevene als de enige rechthebbende. Verzoeken zoals herstel in de vorige toestand afkomstig van de verkrijger worden tot die tijd afgewezen.<sup>151</sup>

#### (B) HET DUITSE RECHT

Zoals hierboven al aangegeven is degene die in het octrooiregister staat ingeschreven als enige bevoegd om jegens het Patentamt als rechthebbende op het octrooi op te treden. Dit is met zoveel woorden in § 30 lid 3 PatG bepaald:

“Solange die Änderung nicht eingetragen ist, bleibt der frühere Anmelder, Patentinhaber, Vertreter oder Zustellungsbevollmächtigte nach Maßgabe dieses Gesetzes berechtigt und verpflichtet.”

Deze bepaling ziet expliciet op het geval dat het octrooi is overgedragen, maar dat de overdracht niet is ingeschreven in het octrooiregister.

#### (C) HET ENGELSE EN ZWITSERSE RECHT RESP. HET EO

Voor het Engelse en Zwitserse recht is geen literatuur gevonden over de werking jegens het nationale octrooibureau. Nu op dit punt niets is gevonden, is het aardig te vermelden hoe de regeling bij het Europese Octrooibureau (EOB) is. Rule 22 lid 3 EO luidt:

“A transfer shall have effect vis-à-vis the European Patent Office only when and to the extent that the documents referred to in paragraph 1 have been produced.”

In lid 1 staat dat de documenten aan bepaalde eisen moeten voldoen. De regeling bij het EOB is dus vrij strikt. Uit de bewoording van lid 3 blijkt dat eigen wetenschap van de overdracht binnen het EOB geen gevolg heeft. De regeling lijkt daarmee in lijn met het Franse en Duitse octrooirecht.

Het is vermeldenswaardig dat bij het Britse octrooibureau de overdracht ook na verval wegens niet-betaling nog kan worden ingeschreven. Dit is echter niet mogelijk indien het octrooi is vernietigd (nu ook in het Engelse recht de vernietiging *ex tunc* werkt) of indien het octrooi ‘*void ab initio*’ wordt geacht.<sup>152</sup>

#### (D) HET NEDERLANDSE RECHT

Er bestaat geen Nederlandse jurisprudentie over deze vraag. Uit eigen ervaring maakt schrijver op dat zowel verzoekers om herstel in de vorige toestand,

151 Zie in gelijke zin: Azéma & Galloux (2017), nr. 584; PIBD 1994.III.263; PIBD 1994.III.471.

152 ‘Manual of Patent Practice’ van het Britse octrooibureau, aantekening 32.09.

als Octrooiencentrum Nederland (op grond van artikel 65 lid 3 Row 1995) er vanuit gaan dat alleen de ingeschreven vervreemder gelegitimeerd is jegens het bureau. Echter, als de verkrijger van een octrooi het herstelverzoek indient en daaraan tevens de akte van levering toevoegt waaruit blijkt dat het octrooi aan hem was overgedragen, wordt dit verzoek in behandeling genomen (mits het octrooi wel van kracht was ten tijde van de levering).

(E) SAMENGEVAT

Het antwoord op vraag 2a blijkt wel sterk geharmoniseerd te zijn, namelijk dat alle octrooibureaus uitgaan van de in het octrooiregister ingeschreven octrooihouder.

5.3.6 GEHARMONISEERD OCTROOIRECHT?

Het blijkt dat niet alleen de overdracht per land sterk verschilt, met uitzondering dat inschrijving geen vereiste is voor de geldigheid van de overdracht (zie paragraaf 5.2), uit deze paragraaf blijkt dat ook de positie van derden na een stille overdracht per onderzocht land grote onderlinge verschillen kent. Hierboven bleek dat per vraag de verschillen tussen de landen onderling soms aanzienlijk zijn. Maar ook binnen een land zelf kan de positie van de ene derde totaal verschillen van de positie van een andere derde. Bijvoorbeeld in Duitsland werkt de overdracht wel jegens derden in de rol van schuldeiser, maar niet tegen derden in de rol van inbreukmaker.<sup>153</sup> Het Duitse octrooiregister is goederenrechtelijk irrelevant, doch daarentegen voor octrooirechtelijke acties en handelingen geheel bepalend. In Frankrijk is de situatie sterk vergelijkbaar; voor schuldeisers is de verkrijger rechthebbende, doch in geval van inbreuk wordt de nog ingeschreven vervreemder als 'de ware rechthebbende' beschouwd. Of een stille overdracht jegens een persoon werkt, hangt dus af welke rol die persoon als derde inneemt.

Alle antwoorden op de vier vragen overziend, kunnen de onderzochte landen niet in groepen worden onderverdeeld. De gedachte zou nog kunnen opkomen, dat er enerzijds landen bestaan met derdenbescherming en andere landen zonder. Maar deze onderverdeling is alleen onderscheidend voor vraag 1b. Engeland en Frankrijk die bij vraag 1b beide derdenbescherming kennen in geval van een dubbele parallelle overdracht, staan bij de beantwoording van vraag 2a weer tegenover elkaar: in Engeland mag alleen de verkrijger handhaven en in Frankrijk (in beginsel) alleen de nog ingeschreven vervreemder. Alle resultaten voor Frankrijk, Duitsland, Engeland, Zwitserland en Nederland overziend hangt het al dan niet bestaan van overeenstemming tussen de landen af van de vraag die moet worden beantwoord. Alleen het Zwitserse en het Engelse recht lijken beide alle vier de vragen steeds (min of meer) op de zelfde manier op te lossen (hetgeen opmerkelijk is omdat Zwitserland een 'civil law' land is en Engeland een 'common law' land<sup>154</sup>).

<sup>153</sup> Het is natuurlijk mogelijk dat een derde zowel de rol van schuldeiser bezit als die van inbreukmaker.

<sup>154</sup> Hoewel 'civil law' en 'common law' zeer sterk verschillende systemen zijn, blijkt het in de uitkomst niet bepalend te zijn. De verschillen tussen de onderzochte 'civil law' landen Nederland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland onderling zijn veel groter dan de verschillen tussen het 'civil law' land Zwitserland en het 'common law' land Engeland.

Gezien de onderzoeksresultaten in deze paragraaf kan worden gesteld dat het octrooirecht op het punt van de positie van derden in de periode tussen (stille) overdracht en inschrijving in het octrooiregister, niet geharmoniseerd is.

5.4 MODERNISERING ARTIKEL 65 LID 3 ROW 1995

In deze paragraaf zal worden onderzocht of de huidige Nederlandse regeling van de positie van derden na een stille overdracht kan worden verbeterd. In de vorige paragraaf bleek bij de beantwoording van de vragen voor Nederland, dat de wetstekst, rechtspraak en doctrine niet in lijn met elkaar zijn. Hieronder zal bekeken worden langs welke lijnen de regeling kan worden verbeterd en de bepaling kan worden verduidelijkt.

5.4.1 'RELATIEVE EIGENDOM' KAN NIET

Het eigendomsrecht en het octrooirecht zijn absolute rechten; zij werken *erga omnes* (zie ook paragraaf 2.4). Het octrooi en het eigendomsrecht kan (in beginsel) jegens een ieder worden gehandhaafd. Tegenover de absolute rechten staan de relatieve rechten. De rechthebbende kan dan slechts zijn wederpartij aanspreken. Gemaakte afspraken werken enkel *inter partes*. In het Nederlandse vermogensrecht wordt onderscheiden tussen de koopovereenkomst en de goederenrechtelijke overdracht middels een levering. De koopovereenkomst schept enkel tussen partijen (*inter partes*) verbintenissen. Indien na levering de overdracht is geslaagd, is het octrooirecht of het eigendomsrecht niet alleen tussen partijen overgaan maar ook jegens een ieder (*erga omnes*). In beginsel werkt de overdracht jegens een ieder, maar worden sommige derden *beschermd* indien zij *te goeder trouw* op een bepaalde schijn afgaan. Derdenbeschermingsbepalingen gaan er vanuit dat de (onbekende) overdracht of andere eigendomsverhoudingen jegens een ieder werken.

In geval van octrooioverdrachten bestaat een bepaalde spanning tussen artikel 3:84 lid 1 BW en artikel 65 lid 3 Row 1995. Enerzijds bepaalt artikel 3:84 lid 1 BW hoe een goed moet worden overgedragen, waarbij een geslaagde overdracht *erga omnes* werkt. In artikel 65 lid 1 Row 1995 is bepaald dat de levering uit artikel 3:84 lid 1 BW geschiedt middels een akte. De wetgever heeft gewild dat voor de overdracht inschrijving van de akte in het register geen vereiste is (octrooien zijn volgens de wetgever geen registergoederen). Dat inschrijving geen vereiste is, zou de wetgever eventueel naar Zwitsers voorbeeld (zie paragraaf 5.2.5) voor de duidelijkheid kunnen opnemen in artikel 65 lid 1 Row 1995.

De *lex specialis* van artikel 65 lid 3 Row 1995 doet sterk afbreuk aan de overdrachtsbepaling van artikel 3:84 lid 1 BW door uitdrukkelijk te bepalen dat de overdracht eerst *tegenover derden* werkt wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven. Reeds Drucker schreef het al:

“De akte geeft een *tusschen partijen* werkende overdracht van het recht. Deze verkrijgt werking *tegen derden* door inschrijving van de akte in het

register van den Octrooiraad, art. 38(3).<sup>155</sup> (cursivering MB)

Maar ook vele jaren later schrijven Dorhout Mees en Van Nieuwenhoven Helbach in hun handboek:

“Anders dan men te onzent voor onroerend goed pleegt aan te nemen, doet de enkele akte het recht *tussen partijen* overgaan.”<sup>156</sup>

Na een stille overdracht is het octrooi dus wel tussen partijen overgegaan, maar niet jegens derden. De wetgever van rond 1900 heeft daarmee een soort relatieve eigendom gecreëerd (octrooiën behoorden destijds tot de roerende zaken).

Zwalve verzet zich sterk tegen een dergelijke goederenrechtelijke benadering. Zwalve schrijft:

“Nu is eigendomsovergang tussen koper en verkoper en niet ten aanzien van derden in het geheel *geen eigendomsovergang*; eigendom immers is een absoluut recht dat per definitie tegen derden werkt. De suggestie dat de eigendomsovergang slechts ten opzichte van koper en verkoper zou plaatsvinden, zou er op neerkomen dat er in het geheel geen eigendom overgaat, maar dat er slechts een *ius ad rem* ontstaat, geen *ius in re*.”<sup>157</sup> (cursivering MB)

De woorden van Zwalve hierboven zijn duidelijk. Schrijver dezes is het eens met Zwalve: een overdracht die niet tegenover derden werkt, is geen overdracht. Maar ook Blum en Pedrazzini komen tot hetzelfde inzicht:

“Es ist nämlich *unmöglich*, auf der einen Seite zu behaupten, der Erwerb des Rechts am Patent vollziehe sich ohne Eintragung (...), auf der andern Seite aber zu behaupten, im «Aussenverhältnis» sei die Wirksamkeit der Verfügung von der Eintragung im Patentregister abhängig. (...) Eine solche Regelung *ist einfach nicht möglich*, weil dem zweiten Erwerber gar kein Patentrecht mehr übertragen werden kann, da der Patentinhaber sein Patentrecht schon veräussert hat, somit ein Veräusserungsobject nicht mehr vorhanden ist.”<sup>158</sup> (cursivering MB)

Volgens Blum en Pedrazzini is het onmogelijk (‘unmöglich’) enerzijds te stellen dat een octrooi kan worden verkregen zonder inschrijving in het octrooiregister, terwijl anderzijds voor de werkzaamheid van de overdracht van het octrooi jegens derden wel inschrijving noodzakelijk zou zijn.

Schrijver dezes meent dan ook met voornoemde schrijvers, dat een overdracht die niet tegenover derden werkt ‘onmogelijk’ is (Blum en Pedrazzini) en ‘geen overdracht’ is (Zwalve).

155 Drucker (1924), blz. 364.

156 Dorhout Mees & Van Nieuwenhoven Helbach (1971), nr. 5.198.

157 Zwalve (2006), blz. 283.

158 Blum & Pedrazzini (1975), blz. 316.

#### 5.4.2 ARTIKEL 65 LID 3: EEN ONMOGELIJKE BEPALING

Als ‘een overdracht die niet tegenover derden werkt’ niet kan, is de vraag hoe artikel 65 lid 3 Row 1995 zou moeten worden uitgelegd. Bij verhaal op het octrooi door schuldeisers van de vervreemder (zie hierboven paragraaf 5.3.2(e)), beschouwt de president artikel 65 lid 3 Row 1995 als een derdenbeschermingsbepaling, vergelijkbaar met 3:36 BW – hoewel in artikel 65 lid 3 Row 1995 niet over goede trouw wordt gerept. De president lijkt van een meer systematische interpretatie van artikel 65 lid 3 Row 1995 uit te gaan. Lid 1 bevat de vereisten voor de levering, dan kan volgens de president lid 3 niets anders betekenen dan een derdenbeschermingsbepaling. Daarentegen stelt Brinkhof in zijn noot onder het vonnis dat de overdracht niet tegen een beslaglegger kan worden ingeroepen, gebaseerd op een meer grammaticale interpretatie van lid 3. De derdenwerking in deze interpretatie is dermate ruim dat de inschrijving van de overdracht de facto een vereiste voor de overdracht lijkt te worden. Lid 1 bevat de leveringsvereisten, maar de facto bevat lid 3 ook een leveringsvereiste: wat is immers een overdracht die niet tegenover derden werkt?

De interpretatie van lid 3 als leveringsvereiste is begrijpelijk als naar de wordingsgeschiedenis van de bepaling wordt gekeken (zie hierboven paragraaf 4.5.3): lid 3 was inderdaad aanvankelijk ook een element van de levering. Door de toevoeging in 1904 op het allerlaatste moment in lid 3 van de woorden ‘*tegenover derden*’ heeft iemand op het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid geprobeerd de inschrijving niet langer een constitutief vereiste te laten zijn. De wetgever heeft in 1985<sup>159</sup> bij de invoering van het huidige BW uitdrukkelijk gezegd dat een octrooi geen registergoed is en inschrijving in het octrooiregister dus geen onderdeel van de levering is. Daarentegen kan lid 3 ook niet als derdenbeschermingsbepaling worden gezien, omdat de woorden ‘goede trouw’ niet in de bepaling voorkomen. Waarom zou iemand ‘bescherming’ moeten genieten, als hij als derde volledig op de hoogte is van de stille overdracht? Echter, volgens de bewoording van lid 3 werkt de overdracht zelfs niet tegenover een alwetende derde en daarmee komt de bepaling dicht bij de oorspronkelijke betekenis van lid 3, namelijk dat inschrijving een vereiste is voor een geslaagde overdracht. Immers, wat is een overdracht die niet tegenover derde werkt? Maar bij deze interpretatie wordt de opmerking van de wetgever dat het octrooi geen registergoed is<sup>160</sup> enorm uitgehold. De slotsom van schrijver dezes is dan ook dat het huidige artikel 65 lid 3 Row 1995 iets onmogelijks is geworden: enerzijds is het geen leveringsbepaling want een octrooi is immers geen registergoed; anderzijds is het geen derdenbeschermingsbepaling want goede trouw of kennis van de stille overdracht bij een derde is in het geheel niet relevant voor de derdenwerking. Daarmee is de bepaling een onmogelijke en worstelen in de praktijk zowel partijen als rechters met de uitleg ervan en breken rechtswetenschappers hun hoofd om aan lid 3 een zinvolle uitleg te geven. Opmerkelijk is dat in de uitspraken de rechters<sup>161</sup> lid 3 als een derdenbeschermingsbepaling beschouwen, doch dat daarentegen octrooirechte-

159 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.

160 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 6.

161 Zie de hiervoor besproken uitspraak van de Hoge Raad uit 1950 (BIE 1951, nr. 4) en van de president in kort geding (BIE 2003, nr. 15).



lijke schrijvers meer neigen naar een leveringsbepaling gezien de be-wording van lid 3, waarmee laatstgenoemden dicht komen bij de oorsprong van de bepaling. Dit laatste valt weer niet te rijmen met de opmerking van de wetgever dat een octrooi geen registergoed is. Schrijver dezes meent dan ook dat lid 3 een onmogelijke tekst is als deze wordt gelezen. Het ontwerp dat de Subcommissie naar de Minister had gestuurd waarin lid 3 nog een leveringsbepaling was, zat redelijk degelijk in elkaar. Echter de 'quick fix'<sup>162</sup> op het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid in 1904 om door toevoeging van de twee woorden 'tegenover derden' in lid 3, inschrijving in het octrooiregister niet langer een constitutief vereiste voor de overdracht te laten zijn, is een naar mening van schrijver dezes een misslag die getuigt van weinig goederenrechtelijke deskundigheid van de bedenker ervan en heeft artikel 38 van de Octrooiwet (1910) en thans artikel 65 Row 1995 opgescheept met een onmogelijk uit te leggen bepaling.

162 Voor een uitgebreide beschrijving van de wordingsgeschiedenis, zie paragraaf 4.5.3. Kort samengevat was de wordingsgeschiedenis als volgt. Het artikel voor de overdracht van octrooien in artikel 38 Octrooiwet (1910) was opgesteld door Jitta. Hij heeft daarbij artikel 100 van het Ontwerp BW uit 1899, dat de overdracht van onroerende zaken regelt, tot voorbeeld genomen. In artikel 100 Ontwerp BW luidde het inschrijvingsvereiste:

"De overdracht werkt niet, zoolang de akte niet in de openbare registers is overgeschreven"

Inschrijving van de akte was een leveringsvereiste voor onroerende zaken; zonder inschrijving was er geen overdracht. In het eerste ontwerp voor de overdracht van een octrooi luidde lid 3 van Jitta's voorstel:

"De overdracht werkt niet zoolang de acte niet overgeschreven is in de openbare octrooi-registers."

Ook hier is inschrijving vereist voor een geslaagde overdracht van een octrooi. De Subcommissie heeft gedurende de bijeenkomsten de concept-artikelen bijgeschaafd, waaronder het onderhavige lid 3. In het laatste ontwerp van Jitta was lid 3 herschreven tot:

"De overdracht werkt eerst wanneer de acte in de openbare octrooi-registers is ingeschreven."

Ook hier is inschrijving nog een vereiste voor een geslaagde overdracht. Op het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid moeten tijdens de voorbereiding van de parlementaire stukken van het wetsvoorstel de woorden 'tegenover derden' zijn toegevoegd aan lid 3. In het wetsontwerp luidde lid 3 namelijk:

"De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de acte in de openbare registers van den Octrooiraad is ingeschreven."

Dat het doel van de toevoeging van de twee woorden was dat de inschrijving niet langer een constitutief vereiste voor de overdracht., blijkt uit de memorie van toelichting uit 1904. Daarin staat namelijk:

"De inschrijving van de akte van overdracht heeft ten doel derden voor te lichten."

Daarmee lijkt inschrijving niet langer een vereiste voor overdracht van een octrooi te zijn. Echter, een 'tenzij' in het aangepaste lid 3 ontbreekt; kennis bij de derde van de stille overdracht is irrelevant. Dus is lid 3 ook geen beschermingsbepaling die derden die geen kennis hebben van de stille overdracht beschermt. De werking van de overdracht tegenover derden, dan wel het ontbreken ervan, is ongeclausuleerd. Tijdens de gehele voorbereiding van het wetsontwerp door de Subcommissie was duidelijk wat het doel van lid 3 was, namelijk een vereiste voor de overdracht. Echter na de toevoeging van de twee woorden 'tegenover derden' op het Ministerie is volstrekt onduidelijk geworden wat de betekenis van lid 3 is. Een misslag uit 1904 dus, die resulteert in een onmogelijke bepaling die vandaag nog steeds wet is.

Schrijver dezes meent dat het wenselijk is om over moderniseren van lid 3 na te denken om tot een bepaling te komen die duidelijk is en bij voorkeur naadloos in de systematiek van het huidige BW past, terwijl deze internationaal niet (of niet teveel) uit de pas loopt.

#### 5.4.3 VAN DERDENWERKING NAAR DERDENBESCHERMING

Voor modernisering zijn er goederenrechtelijk gezien twee mogelijkheden: of lid 3 wordt alsnog een leveringsbepaling met inschrijving als constitutief vereiste voor de overdracht, net als voor registergoederen en overeenkomstig het oorspronkelijke ontwerp van de Subcommissie, of lid 3 wordt herschreven tot een derdenbeschermingsbepaling waarin slechts derden die geen kennis hebben van de overdracht bescherming genieten.

De inschrijving van de akte in het octrooiregister een constitutief vereiste voor de overdracht te maken, is het meest eenvoudig. Problemen rond 'relatieve eigendom' uit de eerste paragraaf en de uitlegproblemen uit de vorige paragraaf worden hierdoor direct opgelost. Daarmee worden octrooien alsnog registergoederen, hetgeen Meijers voor ogen stond.<sup>163</sup> Hoewel deze benadering aanzienlijk eenvoudiger, duidelijker en rechtszekerder is, heeft het tot gevolg dat Nederland uit de pas loopt met de ons omringende landen, waar inschrijving juist geen constitutief vereiste is. Een regeling waarbij voor de levering de akte tevens in het octrooiregister moet worden ingeschreven voor een geslaagde overdracht, lijkt schrijver dezes niet haalbaar.

Een passende tweede oplossing die de bovengeschetste problemen ook verregaand oplost, is de derden-werkings-bepaling van artikel 65 lid 3 Row 1995 te vervangen door een derden-beschermings-bepaling. Het gevolg van schrappen van de derdenwerkingsbepaling is, dat met een levering middels akte de overdracht slaagt en nu de overdracht (van het absolute recht) tegenover een ieder heeft te gelden. Na de levering bij akte heeft het octrooi het vermogen van de vervreemder verlaten en valt in het vermogen van de verkrijger. Daarbij wordt dus het goederenrechtelijke systeem van het BW volledig gevolgd. Derden die onbekend zijn met de overdracht van het octrooi, genieten derdenbescherming langs de lijnen van het BW.

#### 5.4.4 VRAAG 1A: VERHAAL OP HET OCTROOI

##### *Verhaal alleen op vermogensbestanddelen van de schuldenaar*

In geval van wijziging van artikel 65 lid 3 Row 1995 naar een derdenbeschermingsbepaling is de vraag of schuldeisers van de vervreemder derdenbescherming genieten in geval van een (stille) overdracht. In Frankrijk, Duitsland en Zwitserland heeft na een overdracht bij akte het octrooi het vermogen van de vervreemder verlaten en kunnen schuldeisers van de vervreemder zich niet meer op het octrooi verhalen. De schuldeisers van de verkrijger kunnen zich wel op het octrooi verhalen,

163 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 96.

omdat het octrooi onderdeel uitmaakt van het vermogen van de verkrijger. Na wijziging van lid 3 in een derdenbeschermingsbepaling luidt voor Nederland het antwoord hetzelfde als in Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Het octrooi is geen registergoed en met het opmaken van de akte van levering overeenkomstig lid 1 van artikel 65 Row 1995 – mits is voldaan aan de overige vereisten van artikel 84 lid 1 BW – is de overdracht geslaagd en is dus het octrooi overgegaan uit het vermogen van de vervreemder in het vermogen van de verkrijger. De aantekening van de overdracht in het octrooiregister is voor de vermogensverschuiving niet relevant. Schuldeisers van de vervreemder kunnen zich na de overdracht niet meer verhalen op het octrooi (maar mogelijk wel op bijvoorbeeld de koopprijs), terwijl de schuldeisers van de verkrijger zich wel op het octrooi kunnen verhalen.<sup>164,165</sup>

Vragen rond beslag en faillissement zijn daarmee dan ook (in beginsel) opgelost. Direct na de levering is de overdracht geslaagd, ervan uitgaande dat de titel en de beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder in orde zijn. Het octrooi is uit het vermogen van de vervreemder, in het vermogen van de verkrijger overgegaan. Aangezien inschrijving van de akte in het octrooiregister geen vereiste is voor de levering, vindt de vermogensverschuiving plaats direct na ondertekening van de akte van levering ('akte van overdracht' volgens de bewoording van artikel 65 lid 1 Row 1995). Schuldeisers kunnen zich in beginsel verhalen op alle vermogensbestanddelen van hun schuldenaar (zie artikel 3:276 BW), maar dienen ook de rechtstoestand van de objecten waarop zij zich willen verhalen te respecteren. Dit betekent dat een schuldeiser van de vervreemder na het slagen van de overdracht door ondertekening van de akte, zich niet meer kan verhalen op het octrooi. Daarentegen kan een schuldeiser van de verkrijger (na ondertekening van de akte) zich wel op het octrooi verhalen. Het octrooi bevindt zich immers in het vermogen van zijn schuldenaar. Omdat het octrooi uit het vermogen van de vervreemder is, kunnen de schuldeisers van de vervreemder ook geen beslag leggen op het octrooi omdat het octrooi zich in het vermogen van de verkrijger bevindt. Hetzelfde geldt bij faillissement. Immers, het faillissement kan worden gezien als een beslag op (nagenoeg) het gehele vermogen van de failliet ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers, met als doel om de verkoopopbrengst van de vermogensbestanddelen van de failliet te verdelen over alle schuldeisers.<sup>166</sup> Met het ondertekenen van de akte van levering voorafgaand aan het faillissement, heeft het

164 Dit is overigens niets bijzonders in ons BW. Ook na een stille cessie (van een vordering) kunnen de schuldeisers van de cedent zich niet meer verhalen op de vordering. Ook Spath bepleit deze uitkomst voor stille overdrachten van merken en modellen. Spath schrijft kernachtig:

"De schuldeisers en de curator moeten het vermogen in beginsel nemen zoals het is, inclusief de gevolgen van voltooide beschikkingshandelingen."

In een noot aan het einde van deze zin voegt ze daaraan toe:

"Uitzonderingen voor Pauliana en andere onrechtmatigheden daargelaten."

Zie Spath (2017).

165 Net als in het Franse recht zou er een verschil kunnen worden gemaakt tussen 'verrijking om baat' en 'verrijking om niet' (zie ook paragraaf 2.5). Echter schenking van een octrooi komt nauwelijks voor in de praktijk, dus dit onderscheid aanbrengen levert weinig op.

166 Jongbloed (2017), nr. 1.4.

octrooi het vermogen van de vervreemder (de latere failliet) reeds voor de dag van het uitspreken van zijn faillissement verlaten.<sup>167</sup> Het stil overgedragen octrooi kan dan ook niet onder het faillissementsbeslag vallen, omdat dit alleen het vermogen van de failliet betreft. Ook de faillissementscurator dient de rechtstoestand van de octrooi te respecteren.

#### *Derdenbescherming voor de beslaglegger?*

De vraag die na het voorgaande zou kunnen opkomen is of na een stille overdracht een schuldeiser van de vervreemder die te goeder trouw beslag legt via het octrooiregister een beroep zou kunnen doen op de nieuwe derdenbeschermingsbepaling van artikel 65 lid 3 Row 1995. In het octrooiregister staat na de stille overdracht de vervreemder nog als rechthebbende aangekend. Een schuldeiser van de vervreemder zal vervolgens geheel te goeder trouw beslag kunnen laten leggen op het octrooi. Octrooiencentrum Nederland zal het proces-verbaal van de deurwaarder aantekenen in het octrooiregister, omdat de vervreemder nog als rechthebbende in het octrooiregister bekend staat. De vraag is of de beslaglegger in de nieuw te formuleren derdenbeschermingsbepaling in lid 3 moet worden beschermd in zijn vertrouwen dat hij denkt beslag te leggen op het octrooi van de vervreemder (zijn schuldenaar).

De president heeft in het in paragraaf 5.3.2(e) besproken vonnis uit 2000 in feite deze vraag al beantwoord. De president overwoog namelijk:

"Artikel 38, eerste lid, ROW (MB: thans artikel 65 lid 3 Row 1995) bepaalt de wijze van *levering*, in afwijking van de daarvoor geldende regels van het Burgerlijk wetboek (hierna: BW), van het octrooirecht. Tussen partijen is niet in geschil dat aan de vereisten van artikel 38, eerste lid, ROW is voldaan.

Voor een rechtsgeldige overdracht van het octrooi is vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het octrooi te beschikken. Nu vaststaat dat het octrooi is geleverd door middel van een akte ten titel van koop door, blijktens deze beide overgelegde notariële akten d.d. 21 april 1997, de toenmalige rechthebbenden, dient geconcludeerd te worden dat de overdracht van het octrooi aan Compound rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. Derhalve is Compound eigenaresse van het litigieuze octrooi geworden.

Overeenkomstig (derden)beschermingsbepalingen bij de overdracht van goederen in het BW zijn in artikel 38, derde en vierde lid, ROW eveneens beschermingsbepalingen opgenomen. De president is voors hands van oordeel dat het derde lid van artikel 38 ROW op gelijke wijze bescherming aan derden beoogt te bieden als het algemene artikel inzake derdenbescherming uit het BW, te weten artikel 3:36 BW. Nu voor wat betreft artikel 3:36 BW vaststaat dat slechts bescherming wordt verleend voorzover deze derde een rechtshandeling heeft verricht, geldt deze regel op gelijke wijze voor artikel 38, derde lid, ROW.

Op grond van het voorgaande is de strekking van artikel 38, derde lid,

167 De akte van overdracht kan derhalve ook na uitspreken van het faillissement nog in het octrooiregister worden ingeschreven, zie tevens paragraaf 4.4.1.

ROW derdenbescherming te verlenen indien deze derde een rechtshandeling heeft verricht ten aanzien van het litigieuze octrooirecht. Anders dan Timmerman is de president voorshands van oordeel dat voormeld artikellid derhalve geen bescherming beoogt te bieden aan een beslaglegger, nu deze geen rechtshandeling ten aanzien van het litigieuze octrooi heeft verricht. Het beslag beoogt immers verhaal te nemen op vermogensbestanddelen in eigendom bij de schuldenaar. Het onderhavige octrooi behoort echter niet tot het vermogen van de schuldenaar, zodat daarop geen verhaal kan worden genomen.”<sup>168</sup> (cursivering MB)

De president stelt dat met beslag beoogd wordt verhaal te nemen op vermogensbestanddelen die tot het vermogen van de schuldenaar behoren. Nu dit laatste niet het geval is na de stille overdracht, was de vraag waar de president voor stond of de beslaglegger derdenbescherming geniet. De president stelt dat derdenbeschermingsbepalingen (zeker als deze vergelijkbaar zijn aan artikel 3:36 BW) geen bescherming bieden aan beslagleggers omdat ‘deze geen rechtshandeling ten aanzien van het litigieuze octrooi heeft verricht’. Indien lid 3 een derdenbeschermingsbepaling zou worden, zou in de redenering van de president de beslaglegger geen bescherming genieten als hij bij verhaal op de juistheid van het octrooiregister vertrouwt.

In de overweging van de president is cruciaal de aanname dat de beslaglegger met het beslag ‘geen rechtshandeling ten aanzien van het litigieuze octrooi heeft verricht’. De vraag of een beslaglegging een rechtshandeling inhoudt met betrekking tot het verhaalsobject, is vrij recentelijk door de Hoge Raad beslist in een geschil over een abusievelijk doorgehaald recht van hypotheek. De zaak was (enigszins vereenvoudigd weergegeven) als volgt. Hypotheekhouder FGH Bank N.V. doet blijkens een notariële akte afstand van zijn hypotheekrecht op onder meer ‘appartementenrecht A-13’ (de afstand in de akte betrof meerdere registergoederen). De dag erna wordt de notariële akte in de openbare registers ingeschreven en het recht van hypotheek op onder meer appartementenrecht A-13 wordt doorgehaald. Een schuldeiser van de eigenaar van A-13, aannemingsbedrijf Fraanje B.V., legt beslag op appartementenrecht A-13, welke in de openbare registers wordt ingeschreven. Enige weken erna wordt de akte houdende afstandsverklaring ‘gerectificeerd’ in die zin dat het hypotheekrecht is blijven rusten op appartementenrecht A-13. Het bleek dat de notaris onmiskenbaar een vergissing had gemaakt; FGH had nooit de wil gehad om van het hypotheekrecht op A-13 afstand te doen. De titel voor de afstand ontbrak en dus is binnen het Nederlandse causale stelsel het hypotheekrecht niet teniet gegaan (zie artikel 3:81 lid 2 onderdeel c BW jo. artikel 3:98 BW jo. 3:84 lid 1 BW). De doorgehaalde hypothecaire inschrijving is weer in de openbare registers opgenomen. Het conservatoir beslag van schuldeiser Fraanje is enige weken later executoriaal geworden en de schuldeiser wil executeren.

Het belangrijkste geschilpunt tussen de hypotheekhouder FGH en de beslaglegger Fraanje was de vraag of de beslaglegger appartementenrecht A-13 vrij van hypotheek kon executeren of niet. Volgens hypotheekhouder FGH heeft het recht van

<sup>168</sup> BIE 2003, nr. 15.

hypotheek altijd op het appartementsrecht gerust en dient derhalve beslaglegger Fraanje zijn recht van hypotheek te respecteren. Daarentegen stelde beslaglegger Fraanje dat het hypotheekrecht was doorgehaald, dat Fraanje op de juistheid van de openbare registers mocht vertrouwen en bij onjuistheid van de registers Fraanje derdenbescherming genoot op grond van artikel 3:36 BW<sup>169,170</sup>, en dus appartementsrecht A-13 onbezwaard, vrij van hypotheekrecht kon executeren.

Het hof Den Haag kende op grond van artikel 3:36 BW derdenbescherming toe aan beslaglegger Fraanje. Het hof overweegt daartoe als volgt:

“4.9. Bij gebreke aan (doeltreffende) grieven van FGH te dien aanzien, moet ervanuit worden gegaan dat:

- (i) in artikel 6 NAA (MB: de notariële akte van afstand) een onjuiste verklaring van FGH is neergelegd;
- (ii) Fraanje op grond daarvan mocht aannemen dat FGH afstand had gedaan van haar hypotheekrecht op A-13;
- (iii) Fraanje in het vertrouwen op de juistheid van artikel 6 NAA het beslag heeft gelegd (zie ook rov. 4.3). Onder deze omstandigheden heeft de werking van artikel 3:36 BW tot gevolg dat FGH met betrekking tot het door Fraanje gelegde beslag geen beroep kan doen op de onjuistheid van de veronderstelling van Fraanje dat A-13 niet met hypotheek was bezwaard. Dit betekent dat het beslag moet worden beschouwd als te zijn gelegd op het niet met hypotheek bezwaard A-13 of, anders gezegd, dat FGH haar eerste hypotheek niet aan Fraanje kon tegenwerken.

4.10. Een beslag heeft ook andere rechtsgevolgen dan het recht om tot uitwinning/executie over te gaan. Een voorbeeld daarvan is het rechtsgevolg van artikel 505 lid 2 Rv, dat een vervreemding of bezwaring die is tot stand gekomen na de inschrijving van het proces-verbaal van de beslaglegging niet tegen de beslaglegger kan worden ingeroepen (zie ook rov. 6.2 hierna). Dit rechtsgevolg van het door Fraanje gelegde beslag kwam daarin reeds toe bij de (inschrijving van het proces-verbaal van de) beslaglegging op 10

<sup>169</sup> Artikel 3:36 BW luidt:

“Tegen hem die als derde op grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een bepaalde rechtsbetrekking heeft aangenomen en in redelijk vertrouwen op de juistheid van die veronderstelling heeft gehandeld, kan door degene om wiens verklaring of gedraging het gaat, met betrekking tot deze handeling op de onjuistheid van die veronderstelling geen beroep worden gedaan.”

<sup>170</sup> Artikel 3:24 lid 1 BW biedt eveneens derdenbescherming specifiek toegesneden op de openbare registers. De bepaling luidt:

“Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling tot verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel in de registers wordt ingeschreven, een eveneens voor inschrijving in de registers vatbaar feit niet met betrekking tot dat registergoed ingeschreven was, kan dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, tenzij hij het kende.”

Een beslaglegger is geen ‘verkrijger van een recht op een registergoed onder bijzondere titel’. Beroep op deze bepaling baat een beslaglegger dan ook niet.

november 2011 (zie rov. 1.1) en *viel daarmee onder de werking van artikel 3:36 BW*.<sup>171</sup> (cursivering MB)

Anders dan de president in het hierboven besproken vonnis ziet het hof wel rechtsgevolgen van beslaglegging en het hof is dan ook van oordeel dat een beslaglegger die vertrouwt op de juistheid van de openbare registers wordt beschermd in zijn vertrouwen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Hypotheekhouder FGH heeft zich bij het oordeel van het hof niet neergelegd en is in cassatie gegaan. De Hoge Raad stelt in zijn arrest voorop dat ook beslagleggers zich op de bescherming van artikel 3:36 BW kunnen beroepen. Echter, de reikwijdte van die bescherming blijkt voor de legger van een beslag beperkt indien deze voor de executoriale verkoop en overdracht kennis verkrijgt van het bestaan van de onjuistheid. De Hoge Raad overweegt:

“Het beslag is weliswaar voorwaarde om tot executoriale verkoop te kunnen overgaan, maar het scheidt als zodanig niet het recht om tot executie over te gaan (in dit geval: tot executoriale verkoop van appartementsrecht A-13 vrij van de daarop reeds eerder gevestigde hypotheek). Zodanig recht bestaat slechts voor zover (daartoe een toereikende executoriale titel bestaat en) *het beslag daadwerkelijk een vermogensbestanddeel van de schuldenaar heeft getroffen* (in dit geval: het appartementsrecht A-13 vrij van een eerder gevestigd hypotheekrecht). Het beslag strekt derhalve naar zijn aard slechts tot bewaring van bestaande rechten, maar het roept geen recht in het leven.

In dit opzicht verschilt beslaglegging van het geval dat de derde, in redelijk vertrouwen op de juistheid van zijn veronderstelling, een overeenkomst aangaat waaruit voor hem rechten voortvloeien; daaromtrent wordt in Parl. Gesch. Boek 3, p. 179, opgemerkt dat de derde ingevolge art. 3:36 BW “*wordt beschermd in de rechten die hij op die overeenkomst (...) kan gronden*”. Het leggen van beslag kan daarentegen wel op één lijn gesteld worden met het eveneens in Parl. Gesch. Boek 3, p. 179, genoemde voorbeeld van het in redelijk vertrouwen op de juistheid van de veronderstelling uitbrengen van een dagvaarding, waaromtrent opgemerkt wordt dat de derde dan “hoogstens” recht heeft op vergoeding van de kosten van de dagvaarding, maar niet een recht verkrijgt op het bij dagvaarding gevorderde.

De aard van beslaglegging als middel tot bewaring van rechten brengt derhalve mee dat art. 3:36 BW *niet* tot gevolg heeft dat Fraanje door het enkele leggen van beslag tegenover FGH aanspraak verkrijgt het beslagen goed onbezwaard te executeren.<sup>172</sup> (cursivering MB).

De Hoge Raad beslist vervolgens dat dat het ten gunste van FGH gevestigde recht van hypotheek op appartementsrecht A-13 vanaf vestiging onafgebroken daarop heeft gerust en dat FGH dit recht aan Fraanje kan tegenwerpen.

171 Hof Den Haag 17 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:281, JOR 2015/245 m.nt. Bartels.

172 Zie overweging 5.3.2 in het arrest van de Hoge Raad; HR 18 november 2016, ECLI:NL:HR:2016:2640, JOR 2017/53, NJ 2018/315 (FGH/Fraanje).

In de procedure was ook de navolgende passage uit de parlementaire geschiedenis aan de orde:

“Evenmin kan aanspraak op bescherming worden gemaakt door schuldeisers die zijn teleurgesteld in de verwachtingen, die zij bij het ontstaan van hun vordering mogelijk uit de registers hebben geput ten aanzien van hetgeen als verhaalsobject voor die vordering zou kunnen dienen. Zij kunnen in beginsel hun recht van verhaal op de goederen van de schuldenaar slechts waarborgen door tijdig beslag te leggen, waarbij zij, behoudens het bepaalde in de artikelen 3.2.11 (MB: 3:45 BW) e.v. en 42 e.v. F. *aan de werkelijke vermogenstoestand van hun schuldenaar gebonden zijn*.”<sup>173</sup> (cursivering MB)

FGH had hierop een beroep gedaan. De Hoge Raad heeft deze passage uit de parlementaire geschiedenis in zijn overwegingen niet besproken. Schrijver dezes meent dat de passage, hoewel deze uit de toelichting op artikel 3:24 BW komt, breder kan worden gelezen dan alleen in de context van artikel 3:24 BW. Immers, de zinsnede in de bovenstaande passage:

“Zij kunnen in beginsel hun recht van verhaal op de goederen van de schuldenaar slechts waarborgen door tijdig beslag te leggen, waarbij zij, (...) *aan de werkelijke vermogenstoestand van hun schuldenaar gebonden zijn*”

strookt naar mening van schrijver dezes met de overweging hierboven van de Hoge Raad:

“voor zover (...) het beslag *daadwerkelijk een vermogensbestanddeel van de schuldenaar heeft getroffen*”.

Beide zinsnedes hebben exact dezelfde strekking. Bovendien onderstreept de passage uit de parlementaire geschiedenis dat een schuldeiser die beslag legt op een registergoed niet wordt beschermd in zijn vertrouwen op de juistheid van de openbare registers en er zich op kan verhalen, hetgeen de Hoge Raad eveneens had beslist, zij het langs de weg van artikel 3:36 BW waar de beslaglegger een beroep op had gedaan. Strikt genomen kon FGH geen steun vinden in voornoemde passage omdat deze betrekking had op een ander artikel (artikel 3:24 BW), doch anderzijds onderstreept het dat ook onder de op de openbare registers toegesneden derdenbeschermingsbepalingen een beslaglegger geen derdenbescherming geniet. Immers, had de wetgever gewild dat ook de beslaglegger bij zijn verhaal op de openbare registers mocht vertrouwen, dan had de wetgever dat daar geregeld. De wetgever heeft dit blijkbaar niet gewild en dat daar dan ook opgemerkt in zijn memorie van antwoord bij de betreffende artikelen. Het zou bovendien opmerkelijk zijn als de wetgever bij artikel 3:24 BW zou opmerken dat een beslaglegger niet mag vertrouwen op de juistheid van de openbare registers en langs deze weg zich niet kan verhalen op het goed van een ander, een beslaglegger langs de weg van artikel 3:36 BW wel deze ruime derdenbescherming zou genieten en zich alsnog op het

173 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 133.

goed van een ander zou kunnen verhalen. Dat zou een onbegrijpelijk resultaat zijn. Schrijver dezes meent dan ook dat voornoemde passage (in ieder geval indirect) relevant was voor het voorliggende geschil alsmede voor de interpretatie van artikel 3:36 BW.

Naar mening van schrijver dezes volgt uit zowel de parlementaire geschiedenis als uit het bovenstaande arrest van de Hoge Raad dat een schuldeiser zich alleen kan verhalen op vermogensbestanddelen die *'daadwerkelijk'* tot het vermogen van zijn schuldenaar behoren. Schuldeisers zijn gebonden *'aan de werkelijke vermogenstoestand van hun schuldenaar'*. Dus als het beslag een vermogensbestanddeel treft dat bij nader inzien niet tot het vermogen van zijn schuldenaar behoort, kan hij er zich niet op verhalen. Hij zou zich anders verhalen op het vermogensbestanddeel van een ander. Ruime derdenbescherming onder artikel 3:36 BW kan pas worden ingeroepen als de derde *'een overeenkomst aangaat'* waaruit voor hem rechten voortvloeien. Een beslaglegger geniet slechts beperkte bescherming onder artikel 3:36 BW, in die zin dat hij zijn gemaakte kosten voor het beslag kan terugvorderen, maar zich niet kan verhalen op het vermogensbestanddeel omdat dit niet zijn schuldenaar toekomt, maar zich in het vermogen van een derde bevindt.

Het voorgaande kan worden toegepast als het vermogensbestanddeel een octrooi is en artikel 65 lid 3 Row 1995 een derdenbeschermingsbepaling is geworden. De schuldeiser kan zich verhalen op een octrooi als het octrooi tot het vermogen van zijn schuldenaar behoort. Als het octrooi met het opmaken van de akte van levering is overgedragen dan is het octrooi overgegaan uit het vermogen van de vervreemder in het vermogen van de verkrijger.<sup>174</sup> Schuldeisers van de vervreemder kunnen zich niet meer verhalen op het octrooi. Ook als in het octrooiregister de vervreemder nog als rechthebbende staat, kan de schuldeiser van de vervreemder geen beslag meer leggen op het octrooi, zelfs niet als hij onbekend was met de stille overdracht en vertrouwde op de juistheid van het octrooiregister. Als de schuldeiser van de vervreemder in het octrooiregister beslag legt op het octrooi dat nog op naam van de vervreemder staat, dient – zoals uit het vonnis van de voorzieningenrechter al volgde alsook uit de toepassing van de leer uit het arrest van de Hoge Raad – op verzoek van de verkrijger het beslag er weer vanaf te worden gehaald.

#### *Faillissement*

Een faillissement maakt het voorgaande niet anders. Een faillissement is immers een algemeen beslag ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers. Een door een schuldeiser gelegd beslag vervalt bij het uitspreken van het faillissement. Ook in een faillissement kan de curator slechts de daadwerkelijke vermogensbestanddelen

174 Aan deze redenering ligt ten grondslag dat met het opmaken van de akte overeenkomstig artikel 65 lid 1 Row 1995 de formaliteit van de levering afgerond is en – mits aan de overige vereisten van artikel 3:84 lid 1 BW is voldaan – daarmee de overdracht en dus de overgang in het vermogen van de verkrijger geslaagd is. De inschrijving van de overdracht in het octrooiregister is voor (het al dan niet slagen van) van de levering niet relevant. Indien artikel 65 lid 3 Row 1995 een derdenbeschermingsbepaling is geworden, baat het niet-ingeschreven zijn van de overdracht een schuldeiser niet. Omdat het octrooi geen registergoed is, is na de levering bij akte de overdracht geslaagd, heeft het octrooi het vermogen van de vervreemder verlaten en kunnen schuldeisers van de vervreemder zich dus niet meer op het octrooi verhalen.

van de failliet te gelde maken en is de curator gebonden aan de werkelijke vermogenstoestand van de gefailleerde. Naar mening van schrijver dezes is dat de logische voortzetting van de systematiek bij beslag.

Dus indien een octrooi wordt geleverd bij akte en vervolgens gaat de vervreemder failliet, dan valt het octrooi buiten de boedel van de gefailleerde vervreemder. De curator kan dan niet het octrooi te gelde maken omdat het octrooi na het opmaken van de akte van levering – mits ook aan de overige vereisten van artikel 3:84 lid 1 BW wordt voldaan – het vermogen van de vervreemder heeft verlaten. De verkrijger daarentegen kan dan ook na de faillietverklaring van de vervreemder de overdracht laten aantekenen in het octrooiregister.

Het is dus niet zo, dat na een stille overdracht van een octrooi een schuldeiser van de vervreemder, de vervreemder failliet kan laten verklaren opdat de curator alsnog het stil overgedragen octrooi zou kunnen verkopen. Analoog aan beslag kan ook een curator in beginsel<sup>175</sup> niets als het octrooi voor faillietverklaring stil is overgedragen, maar de gefailleerde nog als rechthebbende in het register staat aangetekend.

#### *Samengevat*

Als artikel 65 lid 3 Row 1995 wordt gewijzigd in een derdenbeschermingsbepaling, dan kan na een stille overdracht bij akte een schuldeiser van de vervreemder zich niet meer verhalen op het octrooi, ook al staat de vervreemder in het octrooiregister nog als rechthebbende aangetekend.<sup>176</sup> Een in het octrooiregister aangetekend beslag dient op verzoek van de verkrijger te worden doorgehaald. In geval van faillissement van de vervreemder na de stille overdracht, valt het octrooi buiten de boedel van de gefailleerde vervreemder.

#### 5.4.5 VRAAG 1B: PARALLELE OVERDRACHTEN

De invulling van de voorwaarden voor het verkrijgen van derdenbescherming is van belang in geval van dubbele, parallele overdrachten van hetzelfde octrooi. Dit zal in deze paragraaf worden bekeken.

Zodra de overdracht bij akte is geslaagd, is de vervreemder niet langer beschikingsbevoegd. In geval van een tweede levering door de nog ingeschreven vervreemder, mislukt deze tweede overdracht in beginsel doordat de vervreemder niet beschikingsbevoegd meer is (na de eerste overdracht heeft het octrooi

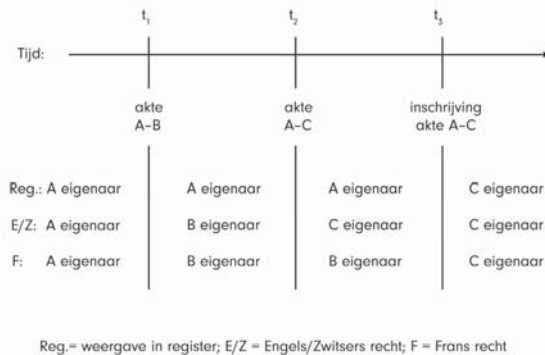
175 Een *actio pauliana* daargelaten. Voor een succesvolle *actio pauliana*, zie het vonnis van de Rechtbank Overijssel van 3 april 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1639.

176 Indien de nieuwe derdenbeschermingsbepaling wordt opgesteld analoog aan artikel 3:24 lid 1 BW dan wel overeenkomstig de bevindingen in paragraaf 5.4.5 hierna, is het duidelijk dat de beslaglegger geen beroep op de derdenbeschermingsbepaling kan doen. Indien de nieuwe derdenbeschermingsbepaling meer langs de lijnen van artikel 3:36 BW zou worden geformuleerd (maar dan zou natuurlijk eerst bedacht moeten worden wat het nieuwe lid 3 meer zou moeten bieden dan artikel 3:36 BW), dan zou hij wel er een beroep op kunnen doen, doch uiteindelijk slechts de gemaakte kosten van het beslag vergoed krijgen. Uit het voornoemde arrest van de Hoge Raad blijkt dat ook dan de beslaglegger zich niet op het octrooi kan verhalen. Het octrooi valt immers in het vermogen van de verkrijger na de stille overdracht.

immers het vermogen van de vervreemder al verlaten). Het is de recht-toe-recht-aan toepassing van het 'nemo plus'-beginsel. Naar mening schrijver dezes is het echter billijk (en redelijk) om derden die niet van de overdracht afweten en te goeder trouw op de schijn van het octrooiregister hebben vertrouwd, te beschermen tegen de beschikingsonbevoegdheid. Zij zouden beschermd moeten worden door een nieuw te formuleren bepaling die vergelijkbaar is met artikel 3:86 lid 1 BW (dat aanvangt met 'Ondanks onbevoegdheid van de vervreemder (...)'). De beschikingsonbevoegdheid wordt geheeld door een nieuwe derdenbeschermingsbepaling in lid 3 op te nemen.

Bij de behandeling van vraag 1b in paragraaf 5.3.3 bleek dat bij de vormgeving van de derdenbescherming er een keuze bestaat tussen het Engelse/Zwitserse systeem enerzijds en het Franse systeem anderzijds. In het Engelse en Zwitserse recht wordt de derde reeds beschermd indien hij ten tijde van de goederenrechtelijke handeling te goeder trouw is. In het Franse recht is niet alleen vereist dat de (tweede) verkrijger ten tijde van de goederenrechtelijke handeling te goeder trouw is, maar bovendien dat hij als eerste zijn recht laat inschrijven. Om te onderzoeken welk systeem het beste is, zullen beide situaties geanalyseerd worden.

De eerste situatie is de casus uit vraag 1b, een dubbele, parallelle overdracht waarbij de tweede verkrijger als eerste zijn akte laat inschrijven. Indien de resultaten van vraag 1b (zie paragraaf 5.3.3) worden uitgezet in de tijd ontstaat het volgende beeld:

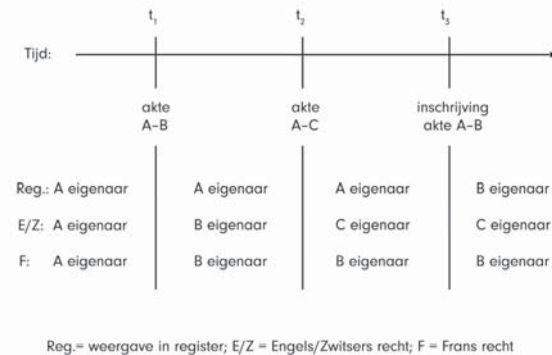


Afbeelding 5.1 Situatie 1

Het is zowel in het Engelse, Zwitserse en Franse recht dat na de eerste overgang via het opmaken van de akte tussen A en B op t<sub>1</sub>, B rechthebbende ('propriëtor', 'Inhaber', 'propriétaire') is geworden. Indien na enige tijd C te goeder trouw afgaat op de schijn van het register en handelt met A die op t<sub>2</sub> nog in het register als rechthebbende staat ingeschreven, verkrijgt C in beginsel geen octrooi op grond van de 'nemo plus'-regel. In het Engelse recht en Zwitserse recht geniet C echter

derdenbescherming waardoor C op t<sub>2</sub> rechthebbende op het octrooi wordt. Voor alle duidelijkheid: C verkrijgt het octrooi ten koste van B (die nagelaten heeft zijn akte (A-B) in te laten schrijven en daarmee heeft bijgedragen aan de onjuiste schijn). In het Franse recht geniet de C pas derdenbescherming op het moment dat zijn akte tussen A en C in het octrooiregister wordt ingeschreven. C wordt in het Franse recht pas op t<sub>3</sub> rechthebbende, dus op het moment dat aan hun levering publiciteit wordt gegeven.

Dat het Franse systeem echter voordelen heeft boven het Engelse en Zwitserse systeem blijkt uit een tweede situatie waarbij na de tweede akte tussen A en C de eerste verkrijger B zijn akte als eerste laat inschrijven:



Afbeelding 5.2 Situatie 2

Net als in de eerste, hierboven besproken situatie is B op t<sub>1</sub> rechthebbende geworden. Na het opmaken van de tweede akte tussen A en C is in het Engelse en Zwitserse recht C op t<sub>2</sub> rechthebbende geworden. In het Franse recht is C niet rechthebbende geworden. Na enige tijd (op t<sub>3</sub>) laat de nietsvermoedende B (de eerste verkrijger) zijn akte inschrijven in het octrooiregister. Is B nu zeker dat hij rechthebbende is? Nee, niet in het Engelse en Zwitserse recht: daar is immers C rechthebbende doordat C in de tussentijd zaken heeft gedaan met A. Als na het opmaken van de akte deze niet onmiddellijk wordt ingeschreven, bestaat de kans dat een ander tussentijds rechthebbende wordt. Daarmee wordt het systeem in feite toch weer net zo onbetrouwbaar als het Duitse systeem, met als enig verschil dat wel zekerheid kan worden verkregen als de akte *onmiddellijk* na opmaken wordt ingeschreven. De op t<sub>3</sub> in het octrooiregister ingeschreven B, kan in het Engelse en Zwitserse systeem jaren later nog geconfronteerd worden met de sterkere rechten van C. Hoewel B staat ingeschreven blijkt achteraf dat al die jaren C rechthebbende op het octrooi was. Indien een akte in Zwitserland en Engeland niet direct wordt ingeschreven, ontstaat rechtsonzekerheid. Er is geen enkele manier meer om dit te helen.<sup>177</sup> De eis van directe inschrijving na opmaken van de akte van levering

<sup>177</sup> Behalve misschien via een 'assignment' van B naar Z en vervolgens van Z weer terug naar B, hetgeen



lijkt schrijver dezes voor de praktijk bezwaarlijk, waar het eerder regel dan uitzondering is dat een akte pas veel later wordt ingeschreven. Het Franse recht kent het hierboven geschetste bezwaar niet. De verkrijger die zijn akte op een zeker moment laat inschrijven, heeft na inschrijving de zekerheid verkregen dat hij rechthebbende is.<sup>178</sup> Tot aan inschrijving bestaat de mogelijkheid dat een ander eerder heeft gehandeld, doch na inschrijving deren deze hem niet. Maar ook latere aktes (waarbij derden te goeder trouw op het register zijn afgegaan) deren hem niet, nu hij als eerste zijn akte heeft laten inschrijven.

Het Franse systeem kent dus twee goede eigenschappen: enerzijds kan het octrooi bij akte worden verkregen, maar anderzijds kan rechtszekerheid worden verkregen door inschrijving van de akte in het octrooiregister. Nu in de praktijk tussen het opmaken van de akte en inschrijving in het register vaak enige tijd ligt, lijkt schrijver dezes dit het meest aantrekkelijk voor de praktijk. Bovendien ligt eigenlijk in het Franse systeem een aanmoediging besloten om de akte te laten inschrijven, doordat dan pas derdenbescherming wordt verkregen. Gezien het voorgaande komt schrijver dezes tot de conclusie dat het Franse systeem beter is dan het Engelse en Zwitserse.<sup>179,180</sup> Bovendien is deze oplossing ook door het merendeel van de Nederlandse schrijvers bepleit (zie paragraaf 5.3.3). Tot slot kan worden opgemerkt dat deze systematiek ook reeds bestaat voor registergoederen. Artikel 3:24 lid 1 BW luidt namelijk:

“Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling tot verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel in de registers wordt ingeschreven, een eveneens voor inschrijving in de registers vatbaar feit niet met betrekking tot dat registergoed ingeschreven was, kan dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, tenzij hij het kende.”

Daarmee wordt de systematiek die reeds in het BW bestaat voor de openbare registers, analoog toegepast op het octrooiregister.

#### 5.4.6 VRAAG 2A: HANDHAVING VAN HET OCTROOI

De eerste octrooirechtelijke vraag is wie het octrooi mag handhaven (de actieve legitimatie) in de periode tussen overdracht en inschrijving. Aan de ene kant is er de Duitse oplossing waarin alleen de nog ingeschreven vervreemder gelegitimeerd is en aan de andere kant is er de Britse oplossing waarin alleen de verkrijger

echter iets heeft van een schijnhandeling nu de intentie bij de ‘assignments’ enigszins twijfelachtig is.  
178 Er vanuit gaande dat (met uitzondering van de beschikingsbevoegdheid) aan de overige vereisten voor een geslaagde overdracht is voldaan.

179 De lezer ziet waarschijnlijk dat de Franse benadering overeenkomt met onze Nederlandse derdenbeschermingsbepaling bij de (stille) levering van bezit constitutum possessorium (zie artikel 3:115 sub a BW). Indien de roerende zaak voor de tweede maal via constitutum possessorium wordt geleverd, verkrijgt de tweede verkrijger pas zijn bescherming – en daarmee de eigendom – na feitelijke overgave (zie ook Parl. Gesch. Boek 3, blz. 385–386). Het Franse systeem van derdenbescherming is dus een bekende systematiek binnen het Nederlandse goederenrecht. Ook Domingus wenst deze oplossing ter bescherming tegen onvolledigheid van het octrooiregister; zie Domingus (2003), blz. 144.

180 Ook in de AIPPI-resolutie van Question 190 (“Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties”) wordt de Franse systematiek voor derdenbescherming aanbevolen, zie [www.aippi.org](http://www.aippi.org).

gelegitimeerd is. Op grond van artikel 3:304 BW past binnen het Nederlandse recht de Britse oplossing het beste. In artikel 3:304 BW is namelijk bepaald:

“Een rechtsoverdracht kan niet van het recht tot welks bescherming zij dient, worden gescheiden.”

Stolker schrijft in zijn toelichting op dit artikel, dat deze bepaling de overdracht van een enkele rechtsoverdracht onmogelijk maakt.<sup>181</sup> Met andere woorden, de rechtsoverdracht (‘inbreukverbod’) kan niet worden overgedragen, terwijl het recht (‘het octrooi’) bij de vervreemder achterblijft.<sup>182</sup> Echter, logischerwijze kan het omgekeerde evenmin. Het is dan ook niet mogelijk dat het recht (‘het octrooi’) wordt overgedragen terwijl de bijbehorende rechtsoverdracht (‘inbreukverbod’) achterblijft bij de vervreemder. Indien de huidige derdenbeschermingsbepaling van artikel 65 lid 3 Row 1995 wordt gewijzigd in een derdenbeschermingsbepaling welke beschermt tegen beschikingsonbevoegdheid, lijkt artikel 3:304 BW met zich mee te brengen dat na de stille overdracht alleen de verkrijger (als rechthebbende op het octrooi) het octrooi mag handhaven.<sup>183</sup> Net als in het Engelse recht – doch geheel anders dan onder het Duitse recht – is inschrijving niet relevant voor de vraag wie het octrooi mag handhaven. Nu reeds uit artikel 3:304 BW volgt dat na de (stille) overdracht alleen de verkrijger als rechthebbende actief gelegitimeerd is, behoeft de actieve legitimatie niet nog eens in artikel 65 Row 1995 te worden geregeld.

De vraag jegens wie derden zich kunnen wenden in geval van bijvoorbeeld een nietigheidsoverdracht, een verklaring van geen inbreuk, dan wel een dwanglicentie, betreft de passieve legitimatie. De Zwitserse benadering lijkt schrijver dezes hier het meest billijk. De derde mag de niet-ingeschreven verkrijger als rechthebbende op het octrooi aanspreken indien hij deze mocht kennen als hij van de overdracht kennis draagt. Doch in geval van twijfel moet de derde op zeker kunnen spelen en in beginsel altijd de octrooihouder die in het register als octrooihouder staat ingeschreven, kunnen aanspreken.<sup>184,185</sup> Hiertoe zou de wetgever een extra bepaling voor artikel 65 Row 1995 kunnen overwegen.

#### 5.4.7 VRAAG 2B: BESTUURSRECHTELIJK RECHTSVERKEER

Het bestuursorgaan, de directeur van Octrooiencentrum Nederland, mag de in het octrooiregister geregistreerde octrooihouder beschouwen als de (passief) gelegitimeerde in het bestuursrechtelijke verkeer. Alle correspondentie het octrooi betreffende behoort het bestuursorgaan naar de ingeschreven octrooihouder (of diens octrooigemachtigde) te sturen. Verzoeken van de octrooihouder,

181 C.J.J.M. Stolker, T&C Burgerlijk Wetboek (2017), artikel 3:304 BW.

182 De rechtsoverdracht en het te beschermen recht dienen in een hand te blijven.

183 Indien na de stille overdracht het octrooi het vermogen van de vervreemder heeft verlaten, heeft de vervreemder in beginsel ook geen eigen belang meer bij het handhaven. Op grond van artikel 3:303 BW (‘geen belang, geen actie’) komt hem geen actie toe.

184 Rb. Den Haag 7 maart 2007, IEP20070307 (Fleuren/Ruvo).

185 Een regeling min of meer analoog aan de bescherming van de debitor cessus bij een cessie die niet is medegeëld.



bijvoorbeeld het verzoek om een akte van (gedeeltelijke) afstand in het octrooi-register in te schrijven (artikel 63 Row 1995), zal Octrooiencentrum Nederland in behandeling nemen als deze afkomstig zijn van de ingeschreven octrooi-

houder. Pas nadat de akte van levering is ingeschreven in het octrooieregister dient Octrooiencentrum Nederland de verkrijger als octrooihouder te beschouwen.

Alle correspondentie van Octrooiencentrum Nederland gaat pas vanaf dat moment na de nieuwe octrooihouder. Vanuit het oogpunt van het bestuursorgaan bezien, is daarmee de regeling vergelijkbaar met de regelingen bij de andere octrooibureaus, zoals het EOB of het INPI.

Wat betreft de actieve legitimatie, dus beschouwd vanuit het oogpunt van de kant van de octrooihouder, kan ook gedacht worden aan het verzoek om een akte van (gedeeltelijke) afstand in te schrijven. In geval van wijziging van artikel 65 lid 3 Row 1995 in een derdenbeschermingsbepaling zou naar analogie met het privaatrecht deze bevoegdheid in beginsel toekomen aan de rechthebbende op het octrooi, hetgeen na een overdracht de verkrijger van het octrooi is. De vervreemder is immers na de overdracht geen rechthebbende meer en zou derhalve niet meer de beschermingsomvang van het octrooi mogen wijzigen. Een verzoek tot het bureau van de nog niet-geregistreerde verkrijger zou dan ook begeleid dienen te worden van een verzoek tot inschrijving van de akte van levering in het octrooieregister.

#### 5.4.8 SAMENVATTING MODERNISERING

De gesignaleerde problemen rond artikel 65 lid 3 Row 1995 worden opgelost door lid 3 te wijzigen van een *derdenwerkingsbepaling*, zoals nu geformuleerd, in een (*goederenrechtelijke*) *derdenbeschermingsbepaling*, die beschermt tegen beschikkingsbevoegdheid op een wijze als hierboven uiteengezet, waarbij pas bescherming wordt verkregen bij inschrijving van de akte van levering. Bovendien biedt deze modernisering vrij baan voor toepassing van het gemene Nederlandse vermogensrecht op octrooien, zonder dat vragen rijzen waar de grenzen aan de toepassing van het gemene recht bij octrooien liggen. Dit brengt met zich mee dat schuldeisers van de vervreemder zich na overdracht niet meer kunnen verhalen op het overgedragen octrooi. Ook de actieve legitimatie (de handhaving van het octrooi) volgt uit het gemene recht, doch voor de passieve legitimatie zou een beschermingsbepaling kunnen worden geformuleerd, om te verzekeren dat een derde altijd zijn actie (bijvoorbeeld een nietigheidsvordering) kan instellen tegen de nog ingeschreven octrooihouder. Wat betreft het verkeer met Octrooiencentrum Nederland, zou overeenkomstig Rule 22 lid 3 EOv of § 30 lid 3 PatG (maar dan met een beperkter toepassingsbereik), een bepaling in de wet of het uitvoeringsbesluit kunnen worden opgenomen, dat een overdracht pas jegens het bureau effect heeft nadat alle stukken waaruit de overdracht blijkt zijn ingediend.

## HOOFDSTUK 6

# BEZIT

### 6.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt de mogelijkheid van bezit van een octrooi onderzocht.<sup>1</sup> Het bezit van een octrooi werd reeds door Drucker en Telders besproken in hun handboeken. Ook in deze studie van het octrooigoederenrecht dient naar mening van schrijver dezes te worden onderzocht of ook onder het hedendaagse burgerlijk recht bezit van octrooien mogelijk is. En indien dit inderdaad mogelijk zou zijn, hoe die bepalingen uitwerken op octrooien en wat de praktisch relevantie van bezit van octrooien dan is.

Op het eerste gezicht lijkt bezit van octrooien enigszins gezocht, doch het voorbeeld van een mislukte overdracht toont het nut aan van de rechtsfiguur van bezit voor octrooien. In het hoofdstuk over overdracht is uiteengezet dat voor een geslaagde overdracht er aan diverse vereisten moet worden voldaan. Het kan echter voorkomen dat een overdracht mislukt doordat een van de vereisten niet is vervuld, bijvoorbeeld doordat de titel van de overdracht anders dan partijen denken niet bestaat (een zgn. ‘putatieve’ titel). Partijen verkeren dan in de onjuiste veronderstelling dat na het opmaken van de akte van levering de overdracht geslaagd is. Indien een van de partijen de akte van levering laat inschrijven bij Octrooiencentrum Nederland wordt zelfs de koper/vermeend verkrijger als octrooihouder in het octrooieregister aangetekend. Octrooiencentrum Nederland is immers lijdelijk en de registers van Octrooiencentrum Nederland zijn negatief (zie paragraaf 3.5). Door het ontbreken van een geldige titel is in ons causale stelsel echter de vervreemder rechthebbende gebleven. Hierdoor is de situatie ontstaan dat de werkelijk rechthebbende een ander is dan degene die (uiteindelijk zelfs) in het octrooieregister ingeschreven staat. Zowel partijen als derden die het octrooieregister raadplegen, verkeren in de – onjuiste – veronderstelling dat de (vermeende) verkrijger rechthebbende is, terwijl de vermeend vervreemder nog de werkelijk rechthebbende is (gebleven).

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden hoe de hierboven beschreven situatie juridisch zou moeten worden geduid en wat de gevolgen zijn. Allereerst zal worden besproken hoe in de literatuur deze situatie wordt gezien en worden enkele arresten besproken waarin bezit van merkrechten<sup>2</sup> aan de orde komt. Vervolgens zal in paragraaf 6.3 de situatie van octrooibezit naar huidig recht worden geanalyseerd.

<sup>1</sup> Zie ook paragraaf 2.7.2 over verkrijging door verjaring.

<sup>2</sup> Bij gebreke aan Nederlandse jurisprudentie over het bezit van octrooien.

## 6.2 LITERATUUR EN JURISPRUDENTIE

### 6.2.1 DRUCKER

Drucker heeft in zijn handboek als eerste de hierboven geschetste situatie be-handeld. In de paragraaf ‘Bezit van het octrooi’ schrijft Drucker:

“Ten aanzien van het octrooi kan zich een toestand voordoen, welke als bezit van het octrooi kan worden aangemerkt, *terwijl de bezitter niet noodzakelijk de werkelijk rechthebbende behoeft te zijn*. De toestand, dien wij bezit kunnen noemen, doet zich voor, wanneer iemand het octrooi op zijn naam heeft of wel het octrooi krachtens een of anderen titel heeft verkregen, waarbij het alsdan niet ter zake doet, of hij ook als recht-hebbende in de registers van den Octrooiraad ingeschreven is, aangezien het op verschillende manieren kan voorkomen, dat het octrooi is in handen van een ander dan dengeen, die in het register als rechthebbende is ingeschreven. Tegelijkertijd kan het dan voorkomen, dat een ander als de werkelijk rechthebbende op het octrooi moet worden beschouwd. Bv. de houder is ten onrechte als erfgenaam van de octrooihouder aangemerkt, terwijl later een ander zijn goed recht als erfgenaam bewijst. Of wel de overeenkomst, waarbij een vroegere octrooihouder zijn recht heeft verkocht, is met terugwerkende kracht ontbonden.”<sup>3</sup> (cursivering MB)

Drucker introduceert hier dus de een toestand, die volgens hem met ‘bezit’ van het octrooi kan worden aangeduid. De bezitter behoeft volgens Drucker niet noodzakelijk de werkelijk rechthebbende te zijn. De vaststelling dat bezit van een octrooi mogelijk was, was onder het oud BW van belang voor de vraag of de derdenbeschermingsbepaling uit artikel 2014 lid 1 oud BW (‘bezit van roerend goed geldt als volkomen titel’) ook van toepassing zou zijn op octrooien. Op grond van de wetsgeschiedenis meende Drucker dat dit niet het geval was.<sup>4</sup>

### 6.2.2 TELDERS

Ook Telders bespreekt in zijn handboek het bezit van een octrooi. Dit gebeurt onder meer in de passage waar hij beargumenteert waarom volgens hem artikel 2014 lid 1 oud BW wel van toepassing zou zijn op octrooien.<sup>5</sup> Telders schrijft in deze paragraaf:

“Bovendien geeft de combinatie van het abstracte overdrachtstelsel en het beginsel „bezit te goeder trouw is eigendom” een eenvoudig en sluitend geheel. „Bezitter” van het octrooi is hij, die zijn recht met een aansluitende reeks van leveringsakten op den oorspronkelijken octrooi-verkrijger terugvoert. De bezitter is krachtens art. 2014 lid 1 B.W. tevens eigenaar indien hij met betrekking tot de gebreken, die een of meer der voorafgegane leveringen aankleven, onbekend, dus te goeder trouw is.

<sup>3</sup> Drucker (1924), blz. 382.

<sup>4</sup> Drucker (1924), blz. 383.

<sup>5</sup> Telders (1946), blz. 445.

(...)

Anderen dan de bezitter van een octrooi kunnen daarop in drie gevallen aanspraak maken: a) indien het octrooi onjuist is verleend; b) indien het octrooi “in handen is” van een bezitter te kwader trouw; c) indien op den eigenaar van het octrooi een obligatoire verbintenis rust hetzelfde over te dragen.”<sup>6</sup>

Dus ook Telders maakt onderscheid tussen enerzijds de bezitter van een octrooi en anderzijds de rechthebbende op een octrooi. De bezitter te goeder trouw van een octrooi geniet volgens Telders wel de bescherming van artikel 2014 lid 1 oud BW.

### 6.2.3 VAN ENGELLEN

Na Drucker en Telders spreekt voor het eerst Van Engelen zich weer uit, zij het niet over het bezit van octrooien in het bijzonder, doch alleen over het bezit van IE-rechten in het algemeen.<sup>7</sup> Van Engelen stelt voorop dat IE-rechten niet op andere wijze kunnen ontstaan dan door het realiseren van de relevante prestatie of door een depot of inschrijvingsverplichting, en dat andere vormen van origineire verkrijging, zoals acquisitieve verjaring door inbezitneming, bij IE-rechten niet mogelijk is. Wat betreft het houden van een IE-recht voor zichzelf, waarbij de verkeersopvatting van belang is, stelt Van Engelen dat in de literatuur het bezit van rechten wordt erkend, doch niet of nauwelijks wordt uitgewerkt (en al helemaal niet voor IE-rechten). Van Engelen trekt hieruit de conclusie:

“Dit stilzwijgen in de juridische literatuur lijkt mij een duidelijke aanwijzing dat de verkeersopvatting op dit punt in ieder geval onduidelijk – en naar het mij voorkomt zelfs afwijzend – is.”<sup>8</sup>

Vervolgens stelt Van Engelen dat de wetgever bezit mogelijk heeft gemaakt in verband met de aan bezit gekoppelde rechtsgevolgen, zoals verkrijging door verjaring, waarbij Van Engelen verwijst naar de toelichting van Meijers op (thans) artikel 3:107 BW. Wat betreft de processuele functie van bezit stelt Van Engelen:

“Wanneer we echter verder stil staan bij de processuele functie van het bezit – de bezitter geldt behoudens tegenbewijs als rechthebbende – en de omstandigheid dat bezitsverschaffing bijvoorbeeld een leveringsvorm voor roerende zaken is (artikel 3:90 BW) komt het mij voor dat op goede gronden gesteld kan worden *dat bezit van intellectuele eigendomsrechten niet mogelijk is c.q. dient te zijn*.”<sup>9</sup> (cursivering MB)

<sup>6</sup> Telders (1946), blz. 444–445.

<sup>7</sup> Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

<sup>8</sup> Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

<sup>9</sup> Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

Ten eerste ontbreekt volgens Van Engelen een daartoe strekkende verkeersopvatting. Ten tweede zijn de bepalingen zoals de uitoefening van bezit in de zin van feitelijke macht (artikel 3:113 BW) geschreven vanuit het perspectief van het eigendomsrecht op een roerende zaak. Van Engelen, attendeert er vervolgens op dat het bij bezit gaat om het bezit van het recht en niet van het immateriële voorwerp. Bij octrooien betreft het dus het bezit van het octrooirecht en niet het bezit van de uitvinding. Feitelijk macht over een uitvinding acht Van Engelen onmogelijk. Voor het octrooi daarop ligt dit echter niet anders. Met betrekking tot de bezitsoverdracht stelt Van Engelen:

“Bezitsoverdracht *“door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen”* die de bezitter zelf over het goed kon uitoefenen (artikel 3:114 BW) is bij IE-rechten eveneens iets wat niet goed voorstelbaar is.”<sup>10</sup> (cursivering Van Engelen)

Hetzelfde geldt voor bezitverlies. Vervolgens concludeert Van Engelen dat toepassen van de bezitsbepalingen niet uitgesloten is, maar tot vreemde constructies leidt zonder enig doel:

“Kortom, al deze bezitsrechtelijk concepten kunnen ‘door een beetje jurist’ uiteraard wel op IE-rechten toegepast worden, maar per saldo resulteert dat alleen in verwrongen constructies die de realiteitszin geweld aan doen en ook geen redelijk juridisch doel lijken te dienen.”<sup>11</sup>

Het komt Van Engelen voor dat bezit van intellectuele eigendomsrechten niet aansluit bij een gangbare verkeersopvatting en bovendien ook onwenselijk is. Buiten de door de intellectuele eigendoms wetten voorziene mogelijkheden tot verkrijging van de desbetreffende rechten lijkt volgens Van Engelen in beginsel geen plaats te zijn noch behoefte te bestaan voor bezit als een *alternatieve verkrijgingsvorm* voor IE-rechten.<sup>12</sup>

#### 6.2.4 ARRESTEN BEZIT VAN MERKEN

Met betrekking tot het bezit van octrooien heeft schrijver dezes geen Nederlandse jurisprudentie kunnen vinden. Met betrekking tot merken zijn er evenwel wel een tweetal arresten. Aangezien merken tot op zekere hoogte vergelijkbaar zijn met octrooien, zal aan beide arresten (hoewel het geen octrooien betreffen en in beginsel zich buiten het onderzoeksbereik bevinden) toch kort aandacht worden geschonken.

10 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

11 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

12 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

#### (A) HOF DEN HAAG (SPIRITS/FKP)

Het eerste arrest van het hof Den Haag van 24 juli 2012 (Spirits/FKP) betreft het klassieke voorbeeld zoals Drucker en Telders die al schetsten, maar dan merkenrechtelijk. De in het geding zijnde merken waren meerdere keren overgedragen, waarbij volgens de eiser de laatste verkrijger (Spirits) verkregen had van een beschikkingsonbevoegde en deze bovendien geen beroep kon doen op de bescherming van artikel 3:88 lid 1 BW wegens het ontbreken van goede trouw. Achteraf bezien had er dus volgens FKP geen overdracht plaatsgevonden en dus zou Spirits geen rechthebbende zijn. Om tot de bewijslastverdeling te komen, overwoog het hof vervolgens als volgt:

“10.4 Of iemand een goed bezit, moet naar verkeersopvatting worden beoordeeld, met inachtneming van de wettelijke regels en overigens op grond van uiterlijke feiten (artikel 3:108 e.v. BW). *Wanneer het om een merkrecht gaat, zal degene op wiens naam het merk in het merkenregister staat ingeschreven, in het algemeen hebben te gelden als de bezitter ervan.* In het onderhavige geval - zo staat niet ter discussie - moet Spirits ten tijde van de inleidende dagvaarding en de conclusie van repliek worden aangemerkt als bezitter van de VO-merkrechten.

10.5 Artikel 3:119 lid 1 BW bepaalt dat de bezitter van een goed vermoed wordt rechthebbende te zijn. Deze bepaling bevat een bewijslastverdeling; zij bevat het weerlegbare vermoeden dat de bezitter van een goed de rechthebbende is.”<sup>13</sup> (cursivering MB)

Het hof heeft dus allereerst overwogen dat Spirits als bezitter van de merkrechten moest worden aangemerkt, omdat Spirits in het register als merkhouder geregistreerd staat. Hieruit maakt schrijver op dat het hof bezit van een merkrecht mogelijk acht. In het geding is echter de vraag wie de rechthebbende op de merkrechten is. Het hof past vervolgens artikel 3:119 lid 1 BW voor de bewijsverdeling.<sup>14</sup>

#### (B) HOF ARNHEM-LEEWARDEN (WAARSCHIP)

Het tweede arrest komt van het hof Arnhem-Leeuwarden van 18 maart 2014 (Waarschip)<sup>15</sup>. In dit arrest overwoog het hof:

“3.9. Naar Nederlands recht is een merkrecht een goed als bedoeld in artikel 3:1 BW, maar geen registergoed als bedoeld in artikel 3:10 BW (zie Hof Amsterdam, 4 oktober 2011, IEPT20111004). *Krachtens artikel 3:108 BW zal degene op wiens naam het Benelux-merk in het merkenregister staat ingeschreven echter, in het algemeen hebben te gelden als de bezitter*

13 Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 (Spirits/FKP).

14 Het arrest van het hof is in cassatie in stand gebleven, zie Hoge Raad 20 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:2071 (Spirits/FKP), doch het bezit van de merkrechten vormde geen onderwerp van het arrest.

15 ECLI:NL:GHARL:2014:2168 en IEPT20140318.

daarvan. Nu alle betrokken Benelux-merken, waaronder het merk nummer 0578711, staan ingeschreven op naam van [appellant 1], moet [appellant 1] als bezitter van die merken worden aangemerkt.

3.10. Artikel 3:119 lid 1 BW bepaalt dat de bezitter van een goed vermoed wordt rechthebbende te zijn. Deze bepaling bevat een bewijslastverdeling; zij bevat het weerlegbare vermoeden dat de bezitter van een goed de rechthebbende is. Dit betekent dat [appellant 1] vermoed wordt rechthebbende van de onder 3.1.21 genoemde Benelux-merken te zijn. Het is vervolgens aan [geïntimeerden] om dit vermoeden te weerleggen.” (cursivering MB)

Het hof bepaalt in overweging 3.9 dat degene die in het merkenregister ingeschreven staat, als bezitter van het betreffende merk moet worden aangemerkt. Vervolgens overweegt het hof dat op grond van artikel 3:119 lid 1 BW de bezitter vermoed wordt de rechthebbende te zijn, hetgeen een weerlegbaar vermoeden is. Het hof heeft daarmee allereerst – net als het hof Den Haag – het bezit van een merk aangenomen. Vervolgens kon het hof ook artikel 3:119 lid 1 BW gaan toepassen op het merkenrechtelijke/goederenrechtelijke geschil. Het hof komt in de daarop volgende overwegingen tot de slotsom dat de bezitter niet tevens de rechthebbende was.

“3.11. Naar het oordeel van het hof hebben [geïntimeerden] in het kader van dit kort geding dit vermoeden met betrekking tot het Benelux-merk 0578711 voldoende weerlegd. Daartoe is het volgende redengevend.

3.12. Blijkens de hiervoor onder 3.1.8 (deels) geciteerde brief van [K] van 8 december 1999 en een door [geïntimeerden] overgelegd afschrift uit het Benelux Merkenregister blijkt dat het Benelux-merk 0578711 in 1999 op naam van Waarschip Holding B.V. stond ingeschreven. Dit betekent dat Waarschip Holding B.V. en dus niet Waarschip International Yachtservices B.V. als rechthebbende van dit merk gold.

3.14. (...) Waarschip International Yachtservices B.V. was naar het voorlopig oordeel van het hof op het moment van de gestelde overdracht echter niet bevoegd over het Benelux-merk 0578711 te beschikken.”

De vervreemder van het merk bleek dus achteraf niet de rechthebbende te zijn op het merk. De overdracht is derhalve niet geslaagd en de verkrijger heeft dan ook het merk niet verkregen. (Het arrest rept niet over het inroepen van derdenbeschermingsbepalingen door de verkrijger.) Daarmee blijkt dus dat de bezitter van het merk niet tevens de rechthebbende was.

## 6.3 TITEL 3.5 BW ‘BEZIT EN HOUDERSCHAP’ EN OCTROOIEN

### 6.3.1 INLEIDING

Zoals Van Engelen al opmerkte, komt het bezit van intellectuele eigendomsrechten in de goederenrechtelijke literatuur nauwelijks aan bod. Verwijzingen in de goederenrechtelijke literatuur naar het bezit van octrooien heeft schrijver dezes niet gevonden, en zoals Van Engelen al constateerde, is de vermelding van IE-

rechten in deze boeken spaarzaam. Een uitgebreide inhoudelijke behandeling vindt niet plaats.

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is aangegeven, is schrijver dezes desalniettemin van mening dat in een goederenrechtelijke onderzoek van octrooien ook het bezit van octrooien aan de orde moet komen. Hieronder zullen dan ook de belangrijkste bepalingen uit titel 3.5 BW worden nagelopen en worden onderzocht of, en zo ja, in welke mate deze zouden kunnen toegepast op octrooien. Dat dit in ieder geval deels zou moeten kunnen, blijkt uit voornoemde arresten over merkrechten.

### 6.3.2 WETSGESCHIEDENIS

De eerste vraag die opkomt is of onder ons huidige BW ‘bezit’ van een octrooi volgens de wetsgeschiedenis van de Rijsoctrooiwet 1995 mogelijk is. Voor de beantwoording wordt gestart met de memorie van toelichting van de wetwijziging ter aanpassing van de Rijsoctrooiwet (1910) aan de destijds nieuw in te voeren Boeken 3, 5 en 6 BW. In de memorie van toelichting staat:

“Deze regeling gaat ervan uit dat op het octrooi het gemene recht van toepassing is, voor zover daarin in die afdeling niet wordt afgeweken.”<sup>16</sup>

Bij de invoering van de Row 1995 zijn de bepalingen uit de oude Rijsoctrooiwet (1910) ongewijzigd overgenomen en is in de goederenrechtelijk regeling geen wijziging aangebracht.<sup>17</sup> Dit betekent dus dat het gemene recht, in het bijzonder Boek 3 BW, van toepassing is op octrooien, voor zover in de Rijsoctrooiwet 1995 daarvan niet wordt afgeweken. Hoewel het niet expliciet tot uitdrukking is gebracht, is ook titel 3.5 BW van toepassing. De toepassing van de bepalingen uit deze titel is in ieder geval nergens door de wetgever uitgesloten.

In titel 3.5 BW betreffende “Bezit en houderschap” luidt de eerste bepaling, zijnde artikel 3:107 lid 1 BW als volgt:

“Bezit is het houden van *een goed* voor zichzelf.” (cursivering MB)

Volgens artikel 3:107 lid 1 BW is het object van bezit dus een goed. Bezit betreft derhalve niet alleen zaken, maar ook vermogensrechten.<sup>18</sup> In de toelichting van Meijers op artikel 3:107 lid 1 BW staat expliciet aangegeven dat bezit *niet* beperkt is tot zaken en zakelijke rechten:

“Er zij ten slotte nog op gewezen, dat deze titel algemeen handelt over

<sup>16</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19 144 (R 1297), nr. 3, blz. 5.

<sup>17</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1991–1992, 22 604 (R1435), nr. 3, blz. 31.

<sup>18</sup> De bepalingen van bezit zijn derhalve niet in Boek 5 (dat alleen handelt over zakelijke rechten) opgenomen, maar in Boek 3 (‘Vermogensrecht in het algemeen’), zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3:V (2013), nr. 105.

bezit van „goederen”; het bezit wordt dus niet beperkt tot zaken en zakelijke rechten. (...) Wanneer men echter de verkrijgende verjaring als uitgangspunt van de bezitsregeling neemt, dan dient men een bezit van ieder goed te erkennen, hetwelk door verjaring verkregen kan worden<sup>19</sup>. Bij ieder vermogensrecht, dat niet hoogst persoonlijk is, is het redelijk na een langdurige, ongestoorde uitoefening een verkrijging door verjaring te erkennen.”<sup>20</sup>

Een reden voor Meijers om bezit ook voor goederen toe te laten, is om verkrijging voor verjaring voor vermogensrechten te erkennen, indien dit recht langdurig en ongestoord is uitgeoefend. Deze reden zou ook opgaan voor octrooien, zij het niet overtuigend omdat voor verkrijging door verjaring van een octrooi op grond van artikel 3:99 lid 1 BW een onafgebroken bezit van tien jaar door een bezitter te goeder trouw vereist is. Aangezien octrooien niet langer dan gemiddeld twaalf jaar na indiening in stand blijven, is verkrijging door verjaring als rechtsfiguur weinig interessant in het kader van octrooien.

Een andere reden voor Meijers om bezit niet te beperken tot zaken of zakelijk rechten is:

“Ook een ander gevolg van het bezit, de toekenning der genoten vruchten aan hem, die te goeder trouw heeft bezeten, is bij ieder vermogensbestanddeel op zijn plaats.”<sup>21</sup>

Deze reden is voor octrooien interessanter en overtuigender. Een bezitter te goeder trouw van een octrooi kan de genoten licentiegelden dus behouden (zie ook hieronder de bespreking van artikel 3:120 lid 1 BW).

Ook in Asser/Bartels & Van Mierlo staat het onomwonden:

“*Alle goederen kunnen voorwerp van bezit zijn.* Alle goederen zijn vatbaar voor bezit. Men kan dus het bezit hebben zowel van een zaak, roerend of onroerend, alsook van vermogensrechten, zoals beperkte rechten of vorderingsrechten.”<sup>22</sup> (cursivering boek)

Maar ook de diverse andere handboeken over bezit achten bezit van vermogensrechten mogelijk.<sup>23</sup> Zo schrijft Rank-Berenschot:

“Bezit geldt in beginsel voor alle soorten goederen. Bezit beperkt zich

19 Hier volgt een voetnoot van Meijers: “Zo dan ook ontwerp Franse Staatscommissie 20; Hongaars ontwerp (1928) 470; Japan 205; Griekenland 996 en 997.”

20 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 425.

21 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 425.

22 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 131. (Zie ook nr. 105).

23 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 354; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 127; Hijma & Olthof (2017), nr. 168; Rank-Berenschot (2012), nr. 6; Van Schaick (2014), nr. 8.

dus niet tot – het eigendomsrecht op – zaken of beperkte rechten, maar ziet ook op vorderingsrechten *en alle overige vermogensrechten*.”<sup>24</sup> (cursivering MB)

Nu een octrooi een goed is (hetgeen in paragraaf 2.3 al is vastgesteld), kan volgens schrijver dezes geconcludeerd worden dat de wetgever (en de doctrine) het bezit van een octrooi onder het huidige BW mogelijk achten. Dit strookt bovendien met de bovenvermelde arresten waar het bezit van merken werd aangenomen.

### 6.3.3 KENMERKEN BEZIT

De vervolgvraag na het voorgaande: wat is dan het bezit (van een octrooi)? In artikel 3:107 lid 1 BW is het als volgt geformuleerd:

“Bezit is het houden van een goed voor zichzelf”

Tijdens de parlementaire behandeling werd opgemerkt dat men erover kan twisten of deze formulering wel zo gelukkig is. Een alternatieve omschrijvingen was voorgesteld: ‘Bezit is de voor de buitenwereld waarneembare uitoefening van een recht als uitsluitend rechthebbende’<sup>25</sup> (wat een omschrijving is die naar mening van schrijver dezes uitstekend toepasbaar is bij octrooien). Voorts werd voorgesteld: ‘Bezit is het houden van een goed als rechthebbende’<sup>26</sup>, doch uiteindelijk is men bij het ontwerp van Meijers gebleven.

In Asser/Bartels & Van Mierlo wordt de volgende definitie van bezit gegeven:

“Onder bezit wordt verstaan het uitoefenen van bevoegdheden waarop een recht aanspraak geeft, ongeacht of dit recht aan de bezitter toebehoort.”<sup>27</sup>

Van Schaick formuleert het in de Monografie BW nr. A14 als volgt:

“De bezitter *gedraagt* zich als gerechtigde tot een goed (eigenaar van een zaak), dat wil zeggen dat men in de wijze waarop hij over het goed macht uitoefent, de rechthebbende op (eigenaar van) dat goed pleegt te herkennen. De eigendoms*pretentie* die de bezitter ten aanzien van een goed heeft, brengt mee dat hij *zelf* geen beter recht van een ander op het goed *erkent*.”<sup>28</sup> (cursivering Van Schaick)

In gelijke zin ook Rank-Berenschot in de Monografie BW nr. B7, waarin zij schrijft:

24 Rank-Berenschot (2012), nr. 6.

25 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 426.

26 Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 426.

27 Zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 104.

28 Van Schaick (2014), nr. 3.

“*Bezit* wordt wel gekenschetst als een feitelijke afspiegeling of schaduw van het toebehoren: hierbij wordt een recht feitelijk uitgeoefend. Daarbij is essentieel dat degene die het recht uitoefent, dit ‘voor zichzelf’ doet. (...) Hartkamp, *Compendium* nr. 110, formuleert het aldus dat bezitter is hij die zich als gerechtigde gedraagt, ongeacht of hij dat ook is. De feitelijke uitoefening kan, maar behoeft namelijk niet te geschieden door de rechthebbende. In het normale geval zullen recht (toebehoren) en bezit hand in hand gaan, omdat het doorgaans de eigenaar, crediteur, beperkt gerechtigde enz. is die zijn eigendomsrecht, zijn vorderingsrecht respectievelijk zijn beperkt recht uitoefent. Recht (toebehoren) en bezit kunnen echter ook gesplitst voorkomen.”<sup>29</sup> (cursivering Rank-Berenschot)

Rank-Berenschot schrijft voorts:

“Bij andere rechten manifesteert het bezit doordat de bezitter de in het recht opgesloten bevoegdheden uitoefent voor zichzelf. Bezit van een vordering laat zich afleiden uit het innen van aflissingen en rente, het verlenen van uitstel van betaling, het geven van kwijtschelding enz. (Mijnssen en Schut, p. 4).”<sup>30</sup>

Bezit betreft dus de feitelijke uitoefening van de bevoegdheden van een recht waarbij de bezitter pretendeert dat hij daartoe gerechtigd is. Of de bezitter ook daadwerkelijk rechthebbende is en dus bevoegd tot uitoefening van de rechten, staat hier geheel los van. De vraag van het bezit is de vraag, niet wie rechtens de macht over een goed *behoort* te hebben, maar wie haar *feitelijk* heeft.<sup>31, 32</sup>

Uit toepassing van het voorgaande blijkt dat bezit van een octrooi dan dus de uitoefening van het octrooirecht is vanuit de pretentie rechthebbende op het octrooi te zijn. Dit is dus vooral een feitelijke aangelegenheid; hiervan staat dus los de vraag of degene ook daadwerkelijk rechthebbende op het octrooi is. Gedacht kan worden aan het verlenen van licenties (artikel 57 Row 1995), het innen van royalty’s en het handhaven van het octrooi (artikel 70 lid 1 Row 1995 jo. artikel 53 lid 1 Row 1995). Het betreft hier de uitoefening van het octrooirecht, hetgeen feitelijk handelen is. Het zijn daden van de bezitter die tevens pretendeert rechthebbende te zijn op het octrooi. Maar ook het betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaksen en het zich laten registreren als rechthebbende door inschrijving van de akte van overdracht in het octrooiregister (register van stukken). De vraag of de bezitter van het octrooi ook rechthebbende op het octrooi is, staat hier los van. Zoals Drucker en Telders al in hun voorbeeld beschreven, kan er immers sprake zijn van een mislukte overdracht, bijvoorbeeld wegens gebrek aan beschikkingsbevoegdheid of

verkrijging op basis van een testament dat achteraf nietig blijkt te zijn. Doch in geval van bezit gedraagt de bezitter zich alsof hij rechthebbende op het octrooi is.

<sup>29</sup> Rank-Berenschot (2012), nr. 3.

<sup>30</sup> Rank-Berenschot (2012), nr. 6.

<sup>31</sup> Rank-Berenschot (2012), nr. 3.

<sup>32</sup> De uiteenzetting dat bezit zowel feit als recht is, wordt hier achterwege gelaten. Hiervoor wordt verwezen naar Rank-Berenschot (2012), nr. 8 en Van Schaick (2014), nr. 9.

#### 6.3.4 HOUDERSCHAP

Bezit is vaak onmiddellijk. Een standaard voorbeeld: de eigenaar van een auto die hij onder zich heeft, houdt de auto voor zichzelf; hier is het bezit onmiddellijk (zie artikel 3:107 lid 2 BW). Indien de eigenaar zijn auto echter verhuurt aan een derde, ontstaat houderschap. Als de huurder de auto meeneemt, blijft de eigenaar/verhuurder de bezitter van de auto, maar is de huurder de houder (detentor) van de auto geworden. Het bezit van de eigenaar is nu echter middellijk geworden (zie artikel 3:107 lid 3 BW) en het houderschap (detentorschap) is onmiddellijk (zie artikel 3:107 lid 4 BW). Het houderschap van de huurder kan echter ook middellijk worden, bijvoorbeeld als hij de gehuurde auto voor een kleine reparatie naar de garage brengt (zie artikel 3:107 lid 4 BW).

In geval van het bezit van een octrooi is dit bezit in beginsel onmiddellijk. Houderschap van een octrooi lijkt niet voor de hand te liggen. Indien een derde de geoctrooieerde uitvinding wenst te gebruiken, zal deze derde een licentie nemen bij de rechthebbende op het octrooi. De rechthebbende op het octrooi kan bovendien aan meerdere derden een licentie verlenen. De licentienemers worden dan geen houder (detentor) van het octrooirecht. Houderschap (detentorschap) is een rechtsfiguur die niet goed voorstelbaar lijkt bij octrooien. Het bezit van een octrooi is daarom in de regel onmiddellijk.<sup>33</sup>

#### 6.3.5 WIE HEEFT HET BEZIT?

Voor bezit is op grond van artikel 3:107 lid 1 BW vereist dat het goed *voor zichzelf* wordt gehouden. In Asser–Mijnssen, De Haan en Van Dam staat het als volgt geformuleerd voor vermogensrechten:

“(…) dat sprake is van bezit van een vermogensrecht wanneer dit recht feitelijk wordt uitgeoefend *en* degene die het uitoefent dit doet voor zichzelf.”<sup>34</sup> (cursivering MB)

De vraag of iemand een goed houdt en of hij dit voor zichzelf of voor een ander doet, wordt op grond van *uiterlijke feiten* beoordeeld overeenkomstig de verkeersopvattingen. Dit volgt uit artikel 3:108 BW, dat luidt:

<sup>33</sup> Mogelijk zou de situatie van een exclusieve licentie waarbij de licentienemer het octrooi jegens derden kan handhaven (zie artikel 47 lid 2 EOG-verdrag (‘UPC Agreement’)) in de buurt van houderschap van een octrooi kunnen komen (zie ook hoofdstuk 8 inzake de licentie) dan bij houderschap van een octrooi. Bovendien kan onder artikel 70 Row 1995 een (exclusieve) licentienemer het octrooi niet handhaven jegens derden. Onder het huidige Nederlandse recht acht schrijver dezes dan ook houderschap van een octrooi niet goed denkbaar.

<sup>34</sup> Asser–Mijnssen, De Haan & Van Dam (2006), nr. 127.



“Of iemand een goed houdt en of hij dit voor zichzelf of voor een ander doet, wordt naar verkeersopvatting beoordeeld, met inachtneming van de navolgende regels en overigens op grond van de uiterlijke feiten.”<sup>35</sup> (cursivering MB)

Meijers heeft bij de toelichting op dit artikel nadrukkelijk gesteld dat de interne wil van de bezitter van geen betekenis is. Dit is nog eens herhaald in de memorie van antwoord.<sup>36</sup> Het komt dus geheel aan op de uiterlijke feiten. Van Schaick stelt in zijn Monografie:

“Het bezit van zaken (Sachbesitz) uit zich door *bezitsdaden*, gedragingen met betrekking tot de zaak waaruit de eigendomspretentie kan worden afgeleid. Dat iemand een zaak voor zichzelf houdt, is gewoonlijk niet bij voortduring kenbaar. Van veel zaken kan op het eerste – feitelijke – gezicht niet worden vastgesteld wie ze als zijn eigendom beschouwt: het los land, de verlaten vakantiewoning, de fiets die tegen een boom is gezet, de auto die geparkeerd staat in de parkeergarage, de jas die in de garderobe van het theater hangt, de partijen stenen die is afgeleverd op een parkeerplaats in een woonwijk. De bezitter van een zaak is hij die bezitsdaden tot die zaak verricht. Het zijn die bezitsdaden die leiden tot de conclusie dat hij de zaak voor zichzelf houdt. Bezitter is degene die, gemeten naar de maatstaf van art. 3:108 BW, voor zichzelf het los land bewerkt, het omheint of derden de toegang tot het land ontzegt, degene die voor zichzelf de vakantiewoning bij tijd en wijle bewoont en onderhoudt, die voor zichzelf de geparkeerde fiets ophaalt en ermee wegrijdt, de jas ophaalt of de partij stenen in zijn tuin verwerkt. De wet verlangt niet dat een eenmaal verworven bezit door *voortdurende* bezitsdaden in stand wordt gehouden.”<sup>37</sup> (cursivering Van Schaick)

Het bovenstaande geldt analoog voor vermogensrechten. Zo stelt Rank-Berenschot dat het bezit van rechten zich manifesteert doordat de bezitter de in het recht opgesloten bevoegdheden uitoefent voor zichzelf. Het bezit van een vordering kan worden afgeleid uit het periodiek innen van aflossingen en rente voor zichzelf, het verlenen van uitstel van betaling, het verlenen van kwijtscheldingen, etc.<sup>38</sup>

35 Uit HR 24 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:309, NJ 2018/141 (Gemeente Heusden/verweerders) blijkt dat de vereisten ‘openbaar’ en ‘niet dubbelzinnig’ die golden tot 1992, ook naar huidig recht aan bezit worden gesteld, maar ook dat beide eigenschappen in het wettelijk begrip ‘bezit’ besloten liggen (zie r.o. 3.3.2). Advocaat-Generaal Rank-Berenschot merkte in haar conclusie al op dat ‘ondubbelzinnig bezit’ strikt genomen een pleonasme is (zie paragraaf 2.2.7 van de conclusie). Snijders voegt in zijn noot onder het arrest daaraan toe dat daarentegen ‘dubbelzinnig bezit’ een *contradictio in terminis* is. Slechts wie ondubbelzinnig houdt voor zichzelf, kan als bezitter worden beschouwd.

36 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 428. Uit Van Schaick (2014), nr. 10, blijkt dat de verhouding tussen enerzijds de subjectieve wil om te bezitten (‘animus’) en anderzijds de objectief kenbare omstandigheden (‘corpus’) in het verleden veel discussie heeft opgeleverd. Gezien de bewoording van ons huidige artikel 3:108 BW wordt thans aangeknoopt bij de objectief kenbare feiten.

37 Van Schaick (2014), nr. 8.

38 Rank-Berenschot (2012), nr. 6.

Toepassing van het voorgaande op octrooien, betekent dat het (ook) bij het bezit van een octrooi gaat om gedragingen met betrekking tot het octrooi waaruit de pretentie kan worden afgeleid dat degene die handelt rechthebbende op het betreffende octrooi is. Aan de volgende uiterlijk waarneembare *bezitsdaden* kan dan worden gedacht:

- het handhaven van het octrooi jegens inbreukmakers (artikel 70 lid 1 Row 1995 jo. artikel 53 lid 1 Row 1995);
- het verlenen van licenties (artikel 56 Row 1995);
- het innen van licentiegelden;
- zichzelf in het octrooiregister als rechthebbende laten registreren (artikel 64 lid 2 Row 1995);
- het bezwaren van het octrooi met een pandrecht (artikel 67 Row 1995);
- het betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaksen (of het geven van opdracht hiertoe aan derden; artikel 61 Row 1995); en
- het beperken van de beschermingsomvang van het octrooi door het doen van gedeeltelijke afstand overeenkomstig artikel 63 Row 1995.

Voor bezit is voorts vereist dat deze uiterlijk waarneembare daden *voor zichzelf* geschieden, dus vanuit de pretentie rechthebbende op het octrooi te zijn. Heeft iemand bezit van een goed, dan sluit dat uit dat tevens een ander bezit heeft van het goed.<sup>39</sup> Iemand die met betrekking tot een bepaald octrooi bovengenoemde daden voor zichzelf verricht (vanuit de pretentie rechthebbende te zijn), kan naar mening van schrijver dezes op grond van de verkeersopvatting als bezitter van het betreffende octrooi worden beschouwd. Het is immers niet denkbaar dat een ander dan de rechthebbende op het octrooi de opgesomde bezitsdaden voor zichzelf zou verrichten.

### 6.3.6 VERKRIJGING, OVERDRACHT EN VERLIES VAN BEZIT (A) VERKRIJGING VAN BEZIT VAN EEN OCTROOI

De verkrijging van bezit is vermeld in artikel 3:112 BW, welke luidt:

“Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.”

In de memorie van antwoord is bepaald dat de opsomming niet limitatief is.<sup>40</sup> Deze opmerking is voor bezit van octrooien van belang. Naar mening van schrijver dezes is immers de verlening van het octrooi aan de aanvrager de meest voorkomende wijze voor het verkrijgen van het bezit van een octrooi. Daarentegen is inbezitneming van een octrooirecht vanuit het niets, niet goed denkbaar.<sup>41</sup> Octrooien worden immers alleen verleend door de overheid. Artikel 3:113 lid 1 BW, welke luidt:

39 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 106.

40 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 433.

41 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 2.1.6.

“Men neemt een goed in bezit door zich daarover de feitelijke macht te verschaffen.”<sup>42</sup>

vindt dan ook geen toepassing voor octrooien (alsook bij vele andere vermogensrechten).

#### (B) OVERDRACHT VAN BEZIT

De overdracht van bezit is geregeld in artikel 3:114 BW, luidende:

“Een bezitter draagt zijn bezit over door de verkrijger in staat te stellen die macht uit te oefenen, die hij zelf over het goed kon uitoefenen.”

In het kader van iedere overdracht van een goed heeft ook *altijd* overdracht van het bezit plaats.<sup>43</sup>

“Overdracht van bezit is niet mogelijk zonder dat tevens overdracht van het recht waarvan het bezit een afspiegeling is wordt beoogd.”<sup>44</sup>

Een geïsoleerde overdracht van het bezit is niet mogelijk waar een rechthebbende zich zijn rechten bewust voorbehoudt.<sup>45</sup>

In het kader van de levering voor de overdracht van een octrooi, vindt derhalve ook altijd de overdracht van het bezit van het octrooi plaats. Rank-Berenschot schrijft treffend:

“Meestal zal bezitsoverdracht, los van rechtsoverdracht, niet bewust beoogd zijn.”<sup>46</sup>

Schrijver dezes schat in dat dit bij vrijwel alle overdrachten van een octrooi het geval zal zijn.

In artikel 3:114 BW wordt verondersteld dat de vervreemder zelf het bezit heeft en dit overdraagt aan de verkrijger. De verkrijger zet het bezit voort van de vervreemder. De vervreemder stelt de verkrijger in staat om de bevoegdheden die vooruitvloeien uit het recht, voor zichzelf uit te gaan oefenen. De overdracht van bezit betreft:

42 Vanuit de parlementaire geschiedenis kan daaraan worden toegevoegd:

“De machtsuitoefening van de inbezitnemer moet die van de oorspronkelijke bezitter teniet doen;”

Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 434 en voorts overweging 3.4.2 in HR 18 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2743, NJ 2016/78.

43 Van Schaick (2014), nr. 4; Rank-Berenschot (2012), nr. 37.

44 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 147.

45 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 149.

46 Rank-Berenschot (2012), nr. 37.

- zowel een consensuele overeenkomst tussen partijen waarbij partijen beogen dat het bezit tussen partijen overgaat (dit hoeft niet expliciet tot uitdrukking te worden gebracht, maar kan ook voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen partijen);
- als feitelijk handelen waardoor de verkrijger het bezit kan gaan uitoefenen.<sup>47,48</sup>

Schrijver dezes ziet geen reden waarom dit ook niet van toepassing zou zijn voor de overdracht van het bezit van een octrooi. In geval van de overdracht van een octrooi bij akte van levering wordt echter de overeenkomst tussen partijen dat het bezit overgaat in de regel stilzwijgend gesloten, nu partijen ook willen (en er bovendien naar handelen) dat het bezit overgaat, doch dit niet expliciet uitspreken. Bij een geslaagde overdracht van een octrooi gaan dus zowel het octrooi zelf over als het bezit van het octrooi. Echter, zoals Rank-Berenschot schrijft:

“Door het verschil in vereisten tussen bezitsoverdracht en rechtsoverdracht (art. 3:84) kan het zich voordoen dat bezitsoverdracht tot stand komt bij gelegenheid van een beoogde rechtsoverdracht waarvan het resultaat uitblijft omdat aan een der vereisten, bijvoorbeeld beschikkingsbevoegdheid, niet is voldaan.”<sup>49</sup>

En daarmee is men weer aangeland bij de in de inleiding van dit hoofdstuk geschetste situatie van een mislukte overdracht van een octrooi. De vraag was hoe deze situatie juridisch moet worden geduid. Het antwoord hierop is dus dat de verkrijger het bezit van het octrooi heeft verkregen. De verkrijger is niet rechthebbende op het octrooi, maar wel bezitter van het octrooi geworden. In geval van een mislukte overdracht, bijvoorbeeld wegens een ontbrekende titel, is dus niet het octrooi maar wel het bezit van het octrooi overgegaan.

#### (C) BEZITSVERKRIJGING DOOR OPVOLGING ONDER ALGEMENE TITEL

In geval van verkrijging van bezit onder algemene titel (vermeld als derde mogelijkheid in artikel 3:112 BW) volgt de verkrijger de voormalig bezitter op in diens bezit. Dit is nader geregeld in artikel 3:116 BW, welke luidt:

“Hij die onder een algemene titel een ander opvolgt, volgt daarmee die ander op in diens bezit en houderschap, met alle hoedanigheden en gebreken daarvan.”

In geval van verkrijging van een octrooi onder algemene titel, wordt natuurlijk ook het bezit van het betreffende octrooi verkregen. Dat dit met alle hoedanigheden en

47 Rank-Berenschot (2012), nr. 41.

48 Tenzij bijvoorbeeld artikel 3:115 BW van toepassing is, welke aanvangt met de woorden:

“Voor de overdracht van het bezit is een tweezijdige verklaring zonder feitelijke handeling voldoende: (...)”

49 Rank-Berenschot (2012), nr. 37.

gebreken gebeurt is vanzelfsprekend, omdat de verkrijger de rechtspositie van de ander inneemt en voortzet. Toepassing van artikel 3:116 BW bij octrooien is dan ook niets bijzonders (zij het dat houderschap bij octrooien niet goed voor te stellen is).

#### (D) VERLIES VAN BEZIT

Het verlies van het bezit is geregeld in artikel 3:117 lid 1 BW, welke luidt:

“Een bezitter van een goed verliest het bezit, wanneer hij het goed kennelijk prijsgeeft, of wanneer een ander het bezit van het goed verkrijgt.”

Hoewel deze opsomming limitatief bedoeld was,<sup>50</sup> is net als bij artikel 3:113 lid 1 BW ook deze opsomming niet limitatief.<sup>51</sup> De belangrijkste reden voor het verlies van het bezit van een octrooi is immers het tenietgaan van het recht door verval wegens het niet meer betalen van de jaarlijkse instandhoudingstaks (zie artikel 62 Row 1995). Maar het verlies van het bezit van een octrooi treedt ook op door het verstrijken van de maximale beschermingsduur (artikel 36 lid 6 Row 1995 of artikel 63 lid 1 EOV), door afstand door de octrooihouder (zie artikel 63 lid 1 Row 1995) of door vernietiging door de rechter (zie artikel 75 lid 1 Row 1995), en in geval van Europese octrooien herroeping door de oppositiedivisie (zie artikel 101 lid 2 EOV) of herroeping op verzoek van de octrooihouder zelf (zie artikel 105b lid 2 EOV).

Het prijsgeven van het bezit (genoemd in artikel 3:113 lid 1 BW) is niet goed voorstelbaar bij octrooien, omdat dit handelen niet leidt tot het tenietgaan van het recht en dus duurt het bestaande bezit voort. Eerst wanneer de instandhoudingstaks verschuldigd is en deze niet wordt betaald, vervalt het octrooi en pas dan en daarmee gaat het bezit verloren. Het doen van (volledige) afstand (zie artikel 63 lid 1 Row 1995) kan niet worden beschouwd als prijsgeven van het bezit; de octrooihouder beoogt niet het bezit op te geven, maar doet afstand van het recht. En met de afstand van het recht gaat tevens het bezit teniet (zie hierboven).

Dat het bezit wordt verloren wanneer een ander het bezit verkrijgt (eveneens genoemd in artikel 3:113 lid 1 BW) is logisch bij de overdracht van een octrooi. Het spiegelbeeld van de verkrijging van het bezit door de verkrijger van het octrooi is immers dat de vervreemder van het octrooi zijn bezit verliest.

#### 6.3.7 PROCESSUELE FUNCTIE VAN BEZIT

Indien de bezitter en de ware rechthebbende verschillende personen zijn en het tussen beiden tot een rechtszaak over het octrooi komt, verkeert de bezitter van het octrooi in de meest gunstige uitgangspositie. Artikel 3:109 BW bepaalt namelijk dat wie een goed houdt (hier wordt houden in ruime zin bedoeld, dus niet detentorschap), vermoed wordt dit voor zichzelf te houden. Artikel 3:119 lid 1

50 Zie Rank-Berenschot (2012), nr. 60.

51 Zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 171; Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 383.

BW bepaalt voorts:

“De bezitter van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn.”

De bezitter van een goed wordt dus vermoed rechthebbende te zijn, hetgeen een weerlegbaar vermoeden is. Als de houder van een goed wordt aangesproken tot afgifte, kan hij zich eenvoudig op beide bepalingen beroepen. In Asser/Bartels & Van Mierlo stelt men:

“De houder kan ermee volstaan te wijzen op zijn houderschap. Op grond van dat houderschap wordt hij tot bewijs van het tegendeel vermoed bezitter te zijn. Als bezitter wordt hij vermoed rechthebbende te zijn.”<sup>52</sup>

Van Schaick vermeldt terloops dat dit ook het geval is voor intellectuele eigendomsrechten:

“Ook bezitters van vorderingen op naam, waardepapieren, quoteringsrechten, *intellectuele-eigendomsrechten* en andere vermogensrechten, worden tot op het tegenbewijs vermoed rechthebbende van dat recht te zijn.”<sup>53</sup> (cursivering MB)

De toepassing van de processuele functie van bezit speelde een belangrijke rol in het reeds bovenbesproken arrest van hof Den Haag van 24 juli 2012 (Spirits/FKP), waarin het hof overwoog:

“10.5 Artikel 3:119 lid 1 BW bepaalt dat de bezitter van een goed vermoed wordt rechthebbende te zijn. Deze bepaling bevat een bewijslastverdeling; zij bevat het weerlegbare vermoeden dat de bezitter van een goed de rechthebbende is.

10.6 *In het onderhavige geval is het dus aan FKP om dit vermoeden te weerleggen.* Dit brengt mee dat FKP het tegenbewijs dient te leveren dat zij een beter recht heeft c.q. dat zij, zoals zij stelt, rechthebbende is, en daarmee ook dat geen rechtsgeldige transformatie van VVO heeft plaatsgevonden (vraag (i)). Daarbij geldt dat het de feitenrechter vrijstaat om, op grond van wat over en weer is gesteld en de verdere omstandigheden van het geval, te oordelen dat het vermoeden dat de bezitter rechthebbende is, zodanig is weerlegd dat de bezitter zijn gepretendeerde eigendomsrecht nader zal hebben te bewijzen (HR 17 juni 1994, LJN ZC1398, NJ 1994, 671).”<sup>54</sup> (cursivering MB)

De bezitter hoeft dan alleen af te wachten of zijn wederpartij er in slaagt zijn recht te bewijzen.<sup>55</sup>

52 Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 123.

53 Van Schaick (2014), nr. 68.

54 Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 (Spirits/FKP).

55 Volgens Asser/Bartels & Van Mierlo zou bij ontbreken van deze bezitsbepalingen dezelfde bewijslastverdeling volgen uit artikel 150 van het Wetboek van Rechtsvordering, zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 123.

Een dergelijke opvordering van het octrooi waarvoor artikel 3:119 lid 1 BW de bewijslastverdeling regelt, is geen opeising in zin van artikel 78 Row 1995 (zie ook paragraaf 2.7.5). In dit artikel is de opeising gebaseerd op de grond dat de octrooihouder *geen aanspraak* heeft op het octrooi. De octrooihouder heeft bijvoorbeeld geen aanspraak op het octrooi, omdat hij de uitvinding wederrechtelijk heeft ontleend aan een ander (zie artikel 11 Row 1995). Een ander voorbeeld is de situatie waarin een werknemer octrooi heeft aangevraagd, terwijl werkgever en werknemer schriftelijk zijn overeengekomen dat de aanspraak op octrooi toekomt aan de werkgever (zie artikel 12 lid 5 Row 1995).<sup>56</sup> In dergelijke situaties heeft de octrooihouder geen aanspraak op octrooi en kan het octrooi op grond van artikel 78 lid 1 Row 1995 worden opgeëist door degene die wel aanspraak heeft op octrooi. Hier is evenwel geen sprake van een verschil tussen de bezitter van het octrooi en de rechthebbende op het octrooi. Degene die de uitvinding heeft ontleend of de werknemer die ten onrechte het octrooi heeft aangevraagd, is niet alleen bezitter maar ook rechthebbende op het octrooi. Indien de opeising van het octrooi succesvol is en de rechter heeft vastgesteld dat de rechthebbende op het octrooi (de octrooihouder in artikel 78 Row 1995), of diens rechtsvoorganger (zie artikel 78 lid 3 Row 1995 voor een verkrijger te goeder trouw), geen of niet alleen aanspraak heeft op het octrooi, zal het octrooi (of een aandeel in het octrooi) worden toegewezen aan de eiser. Dit resulteert in een verkrijging van het octrooi onder bijzondere titel (zie hoofdstuk 4), waarbij vanzelfsprekend tevens het bezit wordt verkregen.

In geval van bijvoorbeeld een overdracht die is mislukt wegens een ontbrekende titel, waarbij de rechthebbende zijn bezit weer wil terugkrijgen, is artikel 78 artikel Row 1995 niet van toepassing.<sup>57</sup> De opvorderingsactie die de ware rechthebbende instelt jegens de bezitter vertoont overeenkomsten met de revindicatie door de ware eigenaar van een zaak. Reehuis en Heisterkamp formuleren de revindicatie als volgt:

“Met de revindicatie vordert men – dit voor alle duidelijkheid – niet zijn eigendom terug, maar het bezit van de zaak. *De revindicatie veronderstelt immers dat men nog eigenaar is.* De eigenaar kan (het bezit van) de zaak opvorderen waar hij haar ook mocht aantreffen.” (cursivering MB)<sup>58</sup>

Het is goed voor ogen te hebben dat bij een revindicatie niet de eigendom wordt gevorderd (de eigenaar kan immers alleen deze vordering instellen; men moet dus al eigenaar zijn), maar de zaak. Met de afgifte van de zaak wordt immers weer het bezit van de zaak verkregen. Met de revindicatie beoogt de eigenaar weer het bezit van zijn zaak te verkrijgen. Nu echter een octrooi geen zaak is, zou de opvorderingsactie veeleer een octrooi-vindicatie kunnen worden genoemd.<sup>59</sup> Bij de octrooi-vindicatie vordert de ware rechthebbende op het octrooi ook het bezit op van de bezitter (afgifte), zodat de rechthebbende weer bezit (feitelijke macht) verkrijgt over het octrooi.

<sup>56</sup> De situatie dat een octrooi is aangevraagd door een persoon, terwijl de uitvinding is gedaan door meerdere, samenwerkende personen en de uitvinders dus op grond van artikel 13 Row 1995 gezamenlijk aanspraak op het octrooi hebben, wordt buiten beschouwing gelaten. In deze situatie zouden de mede-uitvinders hun aandeel in het octrooi kunnen opeisen.

<sup>57</sup> Zie ook Telders (1946), blz. 445.

<sup>58</sup> Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 473.

<sup>59</sup> Buselmeier (1933), blz. 29, die in haar proefschrift het begrip ‘Patent-vidicatie’ introduceert.

Een belangrijk verschil tussen enerzijds de opeising gebaseerd op artikel 78 Row 1995 en anderzijds de octrooi-vindicatie is het aspect of de eiser rechthebbende op het octrooi is of niet. Bij de opeising op grond van artikel 78 Row 1995 is een ander rechthebbende op het octrooi en wordt overdracht van het octrooi gevorderd door degene die meent aanspraak te hebben op het octrooi. Bij de octrooi-vindicatie is de eiser wel de rechthebbende op het octrooi (of meent dat te zijn), doch vordert hij het bezit van het octrooi op (zodat hij de feitelijke macht over het octrooi verkrijgt).

In geval van registergoederen wijkt het vermoeden uit lid 1 voor lid 2 van artikel 3:119 BW, welke luidt:

“Ten aanzien van registergoederen wijkt dit vermoeden, wanneer komt vast te staan dat de wederpartij of diens rechtsvoorganger te eniger tijd rechthebbende was en dat de bezitter zich niet kan beroepen op verkrijging nadien onder bijzondere titel *waarvoor inschrijving* in de registers *vereist is.*” (cursivering MB)

In geval van een geschil om een stuk grond wijkt soms het vermoeden dat de bezitter ook rechthebbende is en speelt mee wat in de registers al dan niet is ingeschreven. De vraag of de bepaling analoog kan worden toegepast op octrooien en de bijbehorende registers van Octrooiencentrum Nederland, kan reeds op de grond dat voor een verkrijging van een octrooi onder bijzondere titel inschrijving niet vereist is, ontkennd worden beantwoord. Desalniettemin kan voor toepassing van artikel 3:119 lid 1 BW van alle bezitsdaden (zie hierboven paragraaf 6.3.5) aan de inschrijving in het octrooiregister aanzienlijk gewicht worden toegekend, juist omdat deze door iedereen waarneembaar is. De andere bezitsdaden, zoals de handhaving jegens inbreukmakers en het innen van royalty's, zijn immers lastiger waarneembaar. Ook het hof Den Haag lijkt in de zaak Spirits veel gewicht te hebben toegekend aan het register:

“10.4 Of iemand een goed bezit, moet naar verkeersopvatting worden beoordeeld, met inachtneming van de wettelijke regels en overigens op grond van uiterlijke feiten (artikel 3:108 e.v. BW). *Wanneer het om een merkrecht gaat, zal degene op wiens naam het merk in het merken-register staat ingeschreven, in het algemeen hebben te gelden als de bezitter ervan.* In het onderhavige geval - zo staat niet ter discussie - moet Spirits ten tijde van de inleidende dagvaarding en de conclusie van repliek worden aangemerkt als bezitter van de VO-merkrechten.

10.5 *Artikel 3:119 lid 1 BW bepaalt dat de bezitter van een goed vermoed wordt rechthebbende te zijn.* Deze bepaling bevat een bewijslastverdeling; zij bevat het weerlegbare vermoeden dat de bezitter van een goed de rechthebbende is.”<sup>60</sup>(cursivering MB)

Het hof Arnhem-Leeuwarden volgde in zijn arrest van 18 maart 2014 een sterk vergelijkbare redenering. In dit arrest overwoog het hof namelijk:

<sup>60</sup> Hof Den Haag 24 juli 2012, ECLI:NL:GHSGR:2012:BX1515 (Spirits/FKP).

“3.9. Naar Nederlands recht is een merkrecht een goed als bedoeld in artikel 3:1 BW, maar geen registergoed als bedoeld in artikel 3:10 BW (zie Hof Amsterdam, 4 oktober 2011, IEPT20111004). Krachtens artikel 3:108 BW zal *degene op wiens naam het Benelux-merk in het merkenregister staat ingeschreven echter, in het algemeen hebben te gelden als de bezitter daarvan*. Nu alle betrokken Benelux-merken, waaronder het merk nummer 0578711, staan ingeschreven op naam van [appellant 1], moet [appellant 1] als bezitter van die merken worden aangemerkt. 3.10. *Artikel 3:119 lid 1 BW bepaalt dat de bezitter van een goed vermoed wordt rechthebbende te zijn*. Deze bepaling bevat een bewijslastverdeling; zij bevat het weerlegbare vermoeden dat de bezitter van een goed de rechthebbende is. Dit betekent dat [appellant 1] vermoed wordt rechthebbende van de onder 3.1.21 genoemde Benelux-merken te zijn. Het is vervolgens aan [geintimeerden] om dit vermoeden te weerleggen.”<sup>61</sup> (cursivering MB)

Voor de vaststelling van de vraag wie de bezitter is van het merk, kent het hof veel gewicht toe aan het ingeschreven zijn als merkhouders in de registers van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het voorgaande analoog toegepast op octrooien zou met zich mee brengen dat degene op wiens naam het octrooi in het octrooiregister staat ingeschreven, als de bezitter geldt en uit dien hoofde vermoed wordt rechthebbende te zijn. Naar mening van schrijver dezes is dat een geschikt uitgangspunt voor de vaststelling van de bewijslastverdeling. Indien immers het octrooi is verleend aan een bepaalde persoon, is dat een krachtige aanwijzing dat de betreffende persoon bezitter van het octrooi was. Ook indien enige tijd na de verlening van het octrooi een akte van levering is ingeschreven – waarbij bedacht moet worden dat zowel de vervreemder als de verkrijger de akte hebben ondertekend – is dat een krachtige aanwijzing dat de in het octrooiregister ingeschreven verkrijger de bezitter van het octrooi is. Bij een mislukte overdracht, bijvoorbeeld wegens een titelgebrek, is immers wel het bezit overgedragen. Bovendien sluit het ook aan bij de in het vorige hoofdstuk voorgestelde oplossing, waarbij in geval van een dubbele, parallelle overdracht de eerst ingeschrevene rechthebbende is. Dat in geval van toepassing van artikel 3:119 lid 1 BW (dat de bezitter vermoed rechthebbende te zijn) als bezitter wordt aangemerkt degene die in de registers als rechthebbende (‘octrooihouder’) staat ingeschreven, acht schrijver dezes in beginsel een juist uitgangspunt.

### 6.3.8 BURGERLIJKE VRUCHTEN

Als de octrooi-vindicatie door de rechthebbende slaagt, kan de vraag naar voren komen of de royalty's, schadevergoedingen en winstafdrachten, die zijn geïnd door de bezitter/niet-rechthebbende, ook moeten worden afgestaan aan de rechthebbende. Een andere vraag is of de bezitter/niet-rechthebbende recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld de door hem betaalde instand-

houdingstaksen of de kosten die hij gemaakt heeft om het octrooi te verdedigen tegen nietigheidsacties. Deze kosten zijn immers de rechthebbende al die tijd bespaard gebleven. Deze vragen kunnen ook opkomen als na verloop van enige tijd de titel van de overdracht vernietigd wordt of als beide partijen zich realiseren dat de titel nietig was. Door de terugwerkende kracht van vernietiging is achteraf de verkrijger wel bezitter geweest, maar niet rechthebbende. De bezitsbepalingen artikel 3:120 en 3:121 BW geven het (standaard) antwoord op deze vragen. Artikel 3:120 lid 1 BW luidt:

“Aan een bezitter te goeder trouw behoren de afgescheiden natuurlijke en de opeisbaar geworden burgerlijke vruchten toe.”

Wat burgerlijke vruchten zijn, is bepaald in artikel 3:9 lid 2 BW:

“Burgerlijke vruchten zijn rechten die volgens verkeersopvatting als vruchten van goederen worden aangemerkt.”

Naar inschatting van schrijver dezes zullen de hierboven opgesomde ontvangen gelden (royalty's, schadevergoedingen en winstafdrachten) volgens de verkeersopvatting als burgerlijke vruchten van het octrooi kunnen worden beschouwd. Dit betekent dat indien de bezitter van een octrooi te goeder trouw was, hij de genoten gelden mag behouden. Op grond van artikel 3:120 lid 2 BW lijkt hij zelfs recht te hebben op vergoeding van de voor het octrooi gemaakte kosten, als deze kosten de opbrengsten van het octrooi zouden overtreffen. Artikel 3:120 lid 3 BW geeft de bezitter te goeder trouw de bevoegdheid de afgifte van het octrooi op te schorten zolang de verschuldigde vergoeding nog niet is voldaan (het retentierecht van de bezitter te goeder trouw).

Een bezitter *niet* te goeder trouw verkeert min of meer in een tegenovergestelde positie. In artikel 3:121 lid 1 BW is bepaald dat:

“Een bezitter die niet te goeder trouw is, is jegens de rechthebbende behalve tot afgifte van het goed ook verplicht tot het afgeven van de afgescheiden natuurlijke en de opeisbaar geworden burgerlijke vruchten, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van het in titel 3 van Boek 6 bepaalde voor door de rechthebbende geleden schade.”

De bezitter van een octrooi niet te goeder trouw is op grond van deze bepaling verplicht alle genoten gelden af te staan aan de rechthebbende, onverminderd diens recht op schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad. Op grond van artikel 3:121 lid 2 BW heeft de bezitter niet te goeder trouw slechts recht op vergoeding van de gemaakte kosten, voor zover de rechthebbende ongerechtvaardigd zou zijn verrijkt. Op grond hiervan (in samenhang met artikel 6:212 BW, de bepaling betreffende ongerechtvaardigde verrijking) zou de bezitter niet te goeder trouw mogelijk recht kunnen hebben op vergoeding van betaalde instandhoudingstaksen. De kosten voor instandhouding van het octrooi zijn de rechthebbende immers bespaard gebleven, doch hij had deze wel moeten maken als hij in het bezit van het octrooi was geweest.

<sup>61</sup> Hof Arnhem-Leeuwarden 18 maart 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:2168 (Waarschip).

Tot slot regelt artikel 3:122 BW dat de rechthebbende ter bevrijding van de verschuldigde kosten, het goed (i.c. het octrooi) aan de bezitter kan overdragen, en dat de bezitter hieraan dient mee te werken. De rechthebbende kan dus aan zijn vergoedingsplicht ontkomen door het octrooi aan de bezitter (niet rechthebbende) over te dragen.

Voor de vraag of de bezitter/niet rechthebbende genoten licentiegelden, schadevergoeding en/of winstafdracht mag behouden, dient dus te worden vastgesteld of het bezit te goeder trouw was. Met betrekking tot de goede trouw wordt in artikel 3:118 lid 1 BW bepaald:

“Een bezitter is te goeder trouw, wanneer hij zich als rechthebbende beschouwt en zich op redelijkerwijze als zodanig mocht beschouwen.”

Volgens Bartels en Van Mierlo kan men aannemen dat de bezitter te goeder trouw is wanneer hij verschoonbaar dwaalt.<sup>62</sup> Meijers heeft in zijn toelichting op het artikel gesteld dat de bepaling slechts een herhaling is van artikel 3:11 BW, het algemene artikel inzake goede trouw.<sup>63</sup> Dit artikel bepaalt dat de goede trouw van een persoon niet alleen ontbreekt, indien hij de feiten of het recht, waarop zijn goede trouw betrekking moet hebben, kende, maar ook indien hij ze gegeven de omstandigheden behoorde te kennen. Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet kan het raadplegen van het octrooiregister en het register van stukken voorafgaand aan een overdracht een rol spelen bij het vaststellen van goede trouw.

In artikel 3:118 lid 2 BW is geregeld dat als een bezitter eenmaal te goeder trouw is, hij wordt geacht dit te blijven. In artikel 3:118 lid 3 BW is de bewijslastverdeling neergelegd: goede trouw wordt vermoed aanwezig te zijn. Het ontbreken van goede trouw moet dus worden bewezen door de wederpartij. Bartels en Van Mierlo stellen hierover:

“Een geval waarin de verkrijger zich niet als rechthebbende mag beschouwen, zal zich voordoen wanneer is verkregen krachtens vernietigbare titel en de vervreemder zich op de vernietigingsgrond heeft beroepen. Bijzonderheid daarbij is dat de vernietiging terugwerkt tot het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst (art. 3:53 BW). De voor de overdracht vereiste geldige titel (art. 3:84 lid 1 BW) valt met terugwerkende kracht weg zodat de verkrijger met terugwerkende kracht wordt geacht niet-rechthebbende te zijn geweest. Hij was echter wel bezitter, hij hield immers voor zichzelf. Kende hij de vernietigbaarheid niet en behoorde hij de mogelijkheid tot vernietiging niet te kennen, dan zal hij tot het tijdstip van het beroep op de vernietigingsgrond bezitter te goeder trouw zijn geweest. Kent hij de vernietigingsgrond wel of had hij deze wel behoren te kennen, dan was hij van zijn verkrijging af niet te goeder trouw. (...) Nadat de vervreemder een beroep heeft gedaan op de vernietigingsgrond blijft de verkrijger te goeder trouw (art. 3:118 lid 2 BW). In dit geval zijn

<sup>62</sup> Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 125.

<sup>63</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 443, en Rank-Berenschot (2012), nr. 65.

niettemin op de verkrijger ingevolge art. 3:121 lid 3 de in de bepalingen gegeven regels betreffende bezit niet te goeder trouw van toepassing.”<sup>64</sup>

Naar mening van schrijver dezes is er geen reden om het bovenstaande niet van toepassing te achten als het goed een octrooi zou betreffen. Het betreft hier problemen die zich bij iedere overdracht zouden kunnen voordoen, ook die van octrooien. Bovendien zijn er geen redenen om het voorgaande niet op octrooien toe te passen (de overdracht van octrooien is immers ook causaal). Toepassing ervan zal resulteren in de gebruikelijke uitkomsten die standaard zijn in deze situaties. Dit betekent dat deze bezitsbepalingen zonder meer ook van toepassing zijn bij geschillen met betrekking tot octrooien.

#### 6.3.9 DE GOEDERENRECHTELIJK EN POLITIONELE FUNCTIE VAN BEZIT

De laatste bepaling van titel 3.5 BW inzake bezit is artikel 3:125 BW. De eerste zin van lid 1 luidt:

“Hij die het bezit van een goed heeft verkregen, kan op grond van een daarna ingetreden bezitsverlies of bezitsstoornis tegen derden dezelfde rechtsoverdrachten instellen tot terugverkrijging van het goed en tot opheffing van het stoornis, die de rechthebbende op het goed toekomen.”

De bepaling betreft de zogenaamde ‘goederenrechtelijke functie van bezit’.<sup>65</sup> Voorts kan de bezitter op grond van artikel 3:125 lid 3 BW tegen derden optreden met een actie uit onrechtmatige daad in geval van een bezitsstoornis. De bepaling betreft de zogenaamde ‘politionele functie’ van bezit.<sup>66</sup> Deze beide bepalingen mogen bij de bespreking van bezit niet onvermeld blijven. Echter, een toepassing van beide bepalingen op octrooien acht schrijver niet direct voor de hand liggend. De bepaling is relevant voor geschillen over zaken.

#### 6.3.10 VERJARING

Aan de feitelijke situatie die het bezit uitmaakt, verbindt het recht tot slot het gevolg van verjaring (zie tevens paragraaf 2.7.2). De gedachte achter verjaring is dat indien het bezit lang genoeg duurt, het recht zich aan de feiten aanpast. De bezitter van een goed wordt na verloop van tijd van rechtswege ook rechthebbende op het goed. In artikel 3:99 lid 1 BW is de verkrijgende (of acquisitieve) verjaring geregeld:

“Rechten op roerende zaken die niet-registergoederen zijn, en rechten aan toonder of order worden door een bezitter te goeder trouw verkregen door een onafgebroken bezit van drie jaren, andere goederen door een onafgebroken bezit van tien jaren.”

<sup>64</sup> Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 126.

<sup>65</sup> Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 183.

<sup>66</sup> Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV (2013), nr. 182.

Meijers schrijft in zijn toelichting op deze bepaling:

“Voor de overige goederen is de verjaringstermijn op 10 jaren gesteld. (...) Ook dus b.v. voor *auteursrechten*, vorderingsrechten, rechten op aandelen op naam, enz. (...) Ieder recht, dat voor bezit vatbaar is, kan door verjaring worden verkregen.”<sup>67</sup> (cursivering MB)

Een bezitter te goeder trouw van een octrooi wordt op grond van deze bepaling na tien jaar rechthebbende. Omdat een octrooi uiterlijk twintig jaar na indiening van het octrooi vervalt (een octrooi vervalt gemiddeld ongeveer twaaf jaar na indiening), zal verkrijging door verjaring in de octrooipraktijk hoogstwaarschijnlijk een zeldzaamheid blijven.

De bevrijdende (of extinctieve) verjaring<sup>68</sup> is geregeld in artikel 3:105 lid 1 BW, dat luidt:

“Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook als was zijn bezit niet te goeder trouw.”

In de memorie van toelichting wordt over lid 1 onder meer het volgende opgemerkt:

“Naast de gewone verjaring van de bezitter te goeder trouw, staat een overeenkomstige wijze van verkrijging, die ook aan bezitters te kwader trouw ten goede komt. Het is de verkrijging door verloop van een termijn, voldoende om de vordering van de rechthebbende tot afgifte van het goed te doen te niet gaan. Evenals in het Franse recht is dus in het ontwerp gebroken met de thans bestaande anomalie, dat de werkelijke rechthebbende de zaak niet kan opvorderen en anderzijds de bezitter in zijn bezit beschermd wordt, maar met niet meer dan bezitsacties. Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te sluiten (...). Gevallen, waarin een rechthebbende niettegenstaande zijn revindicatie verjaard was, nog iets aan zijn recht had, zijn in de rechtspraak niet voorgekomen.”<sup>69</sup>

De bezitter niet te goeder trouw verkrijgt het goed dat hij bezit op grond van bevrijdende verjaring.<sup>70</sup> Ingevolge artikel 3:306 BW verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaar. Gezien deze zeer lange duur in vergelijking met de duur van een octrooi, zal in de praktijk een bezitter te kwader trouw nooit het octrooi kunnen verkrijgen op grond van bevrijdende verjaring.

<sup>67</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 409.

<sup>68</sup> Zie ook paragraaf 2.7.2(b).

<sup>69</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 416.

<sup>70</sup> Zie echter ook voetnoot 81 in paragraaf 2.7.2(b).

## 6.4 SAMENVATTING EN SLOTSOM

In de literatuur is nauwelijks geschreven over het bezit van octrooien. Alleen Drucker, Telders en Van Engelen hebben het in hun handboek kort besproken. Drucker en Telders zien het nut van bezitsbepalingen voor de situatie waarin recht en bezit niet meer in een hand zijn. Van Engelen daarentegen toont zich sceptisch over de figuur van bezit voor intellectuele eigendomsrechten, mede door het volledige stilzwijgen in de juridische literatuur. Voorts is geen jurisprudentie gevonden waarin het bezit van octrooien een rol speelde. Er zijn slechts twee arresten bekend, waarin het bezit van het merk een rol speelde voor de bewijslastverdeling.

Op grond van de wetsgeschiedenis zouden de bepalingen van het huidige boek 3 BW, en daarmee ook de bezitsbepalingen, van toepassing zijn op octrooien. In deze eerst analyse van bezit van octrooien en de toepassing van de bezitsbepalingen op octrooien, is een gemengd beeld naar voren gekomen. Sommige bezitsbepalingen kunnen zonder problemen op octrooien worden toegepast, maar van andere bezitsbepalingen is toepassing op octrooien niet goed voorstelbaar.

### 6.4.1 PROBLEEMLOZE TOEPASSINGEN VAN ENKELE BEZITSBEPALINGEN

Bezit van het octrooi is goed mogelijk, waarbij het irrelevant is of de bezitter ook daadwerkelijk rechthebbende is. Het bezit van het octrooi kan worden afgeleid uit handelingen (*bezitsdaden*) vanuit de pretentie rechthebbende op het octrooi te zijn, zoals het verlenen van licenties, het handhaven van het octrooi, betalen van de instandhoudingstaksen, het verpanden van het octrooi, het beperken van het octrooi, etc. Met de overdracht van het octrooi zelf wordt eveneens het bezit van het octrooi mee overgedragen, al geschiedt dit laatste meestal stilzwijgend. Als de overdracht van het octrooi mislukt, zonder dat partijen dat zich dat bewust zijn, wordt wel het bezit overgedragen. Bij een mislukte overdracht van een octrooi, waardoor bezit en recht niet meer in een hand zijn, bewijzen een aantal bezitsbepalingen uit titel 3.5 BW hun nut. Als een derde stelt dat hij de ware rechthebbende is, volgt uit de bezitsbepalingen de bewijslastverdeling: de bezitter wordt vermoed rechthebbende te zijn. Dus moet de derde die meent rechthebbende te zijn, bij de octrooi-vindicatie zijn betere recht bewijzen. Indien de octrooivindicatie slaagt regelen de bezitsbepalingen of de (voormalige) bezitter de geïnde royalty's, schadevergoeding en winstafdracht mag behouden. Indien het bezit te goeder trouw was, mag dat op grond van artikel 3:120 lid 1 BW. Indien de voor het octrooi gemaakte kosten de opbrengsten overstijgen, moeten deze kosten worden vergoed door de rechthebbende. Ter verzekering van de vergoeding van deze kosten heeft de bezitter een retentierecht. In geval van bezit te kwader trouw moeten de geïnde gelden wel worden afgestaan op grond van artikel 3:121 lid 1 BW. Gemaakte kosten worden alleen vergoed voor zover de rechthebbende ongerechtvaardigd is verrijkt. Hierbij zou mogelijk gedacht kunnen worden aan betaalde instandhoudingstaksen. Dat deze bezitsbepalingen goed werken voor octrooien toont aan dat de opzet van Meijers om bezit uit te breiden naar alle goederen, omdat de toekenning van de genoten vruchten aan



hem die te goeder trouw bezeten heeft voor ieder vermogensbestanddeel op zijn plaats zou zijn,<sup>71</sup> zeer geslaagd is.

#### 6.4.2 TOEPASSING VAN ENKELE BEZITSBEPALINGEN NIET GOED VOORSTELBAAR

Enkele bezitsbepalingen lijken niet op octrooien te kunnen worden toegepast. Zo is verkrijging van het bezit van een octrooi door occupatie ondenkbaar, omdat het bezit van een octrooi in beginsel wordt verkregen door verlening van het octrooi door de overheid aan de aanvrager. Ook houderschap (detentorschap) van een octrooi lijkt niet bij octrooien te passen. Derden die de geoctrooieerde uitvinding zouden willen toepassen, zullen immers een licentie vragen. Ook praktische toepassingen van de politionele en goederenrechtelijke functies van bezit van een octrooi, alsmede de verkrijging van een octrooi op grond van bevrijdende verjaring, worden voor octrooien niet gezien.

#### 6.4.3 SLOTSOM

Naar mening van schrijver dezes kunnen de bezitsbepalingen in een aantal situaties uitstekend worden toegepast voor octrooien. De verruiming in 1992 van bezit van zaken naar bezit van alle goederen, en daarmee ook octrooien, pakt deels goed uit. Echter, niet alle bepalingen uit titel 3.5 werken goed uit op octrooien.<sup>72</sup> Maar dit weegt naar mening schrijver dezes niet op tegen de voordelen van toepassing van de bezitsbepalingen waar het wel kan.

<sup>71</sup> Parl. Gesch. Boek 3, blz. 425.

<sup>72</sup> Vermoedelijk is dit ook het geval voor andere vermogensrechten en opmerkelijk is dit dus ook weer niet.

## HOOFDSTUK 7

# PAND

### 7.1 INLEIDING

Een beperkt recht wordt in artikel 3:8 BW gedefinieerd als een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met het beperkte recht is bezwaard. Dit meer omvattend recht moet een zelfstandig en overdraagbaar recht zijn en het beperkte recht moet in de wet genoemd zijn. In artikel 3:81 lid 1 BW is namelijk bepaald:

“Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen.”

Ook op octrooien kunnen beperkte rechten worden gevestigd (aangezien octrooien zelfstandige rechten zijn en deze op grond van artikel 64 lid 1 Row 1995 overdraagbaar zijn). De beperkte rechten worden in de doctrine onderverdeeld in zekerheidsrechten enerzijds en genotsrechten anderszijds. Beide typen beperkte rechten kunnen worden gevestigd op een octrooi, namelijk voor de zekerheidsrechten het pandrecht en van de genotsrechten het recht van vruchtgebruik. Pandrecht op octrooien komt in de praktijk regelmatig voor. Daarentegen speelt het recht van vruchtgebruik in het octrooirecht geen rol van betekenis. Dit komt omdat in de octrooipraktijk partijen vrijwel altijd (in plaats van vruchtgebruik) met licenties werken. Reeds bij het opstellen van de Octrooiwet in 1902 zag de Subcommissie van de Commissie voor de Handelspolitiek dat in.<sup>1</sup> De memorie van toelichting uit 1905 vermeldt het recht van vruchtgebruik wel, maar gaat er verder niet op in.<sup>2</sup> Ook bij de aanpassing van de Rijksoctrooiwet (1910) aan het huidige Burgerlijke Wetboek wordt er – behalve vermelding ervan – verder niet op

- 1 De Subcommissie heeft vruchtgebruik op een octrooi wel besproken, maar achtte een bijzondere regeling onnodig, zie Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 112. Toch meende de Subcommissie dat het goed was om de mogelijkheid van vruchtgebruik op een octrooi wel kort te noemen in de memorie van toelichting, zie Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 139.
- 2 In de memorie van toelichting staat:

“Voor het octrooi als deel van het vermogen gelden, gelijk t.a.p. reeds werd opgemerkt, de bepalingen van het gemeene recht, voor zoover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het schijnt wenschelijk die afwijkingen te beperken tot de gevallen, waar de bijzondere aard van het octrooi eene bijzonder voorziening wenschelijk maakt, en overigens de algemeene beginselen van het gemeene recht te eerbiedigen. Op grond van deze overweging wordt van vruchtgebruik van het octrooi gezwegen (...).”

Zie Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 51.

ingegegaan.<sup>3</sup> Zover schrijver dezes kon nagaan is nog nooit een akte van vruchtgebruik in het octrooiregister ingeschreven. Bij gebrek aan relevantie van vruchtgebruik in het octrooierecht wordt naar de spaarzame literatuur over dit onderwerp verwezen.<sup>4</sup>

In dit hoofdstuk zal het pandrecht centraal staan. Allereerst zullen de eigenschappen van een pandrecht kort worden nagegaan. Daarna zal de wetgeschiedenis van artikel 67 Row 1995, het pandrechtartikel in de Rijksoctrooiwet 1995, worden onderzocht. Hierna zal worden behandeld op welke wijze een pandrecht op een octrooi kan ontstaan. Vervolgens zal derdenbescherming voor pandrechthouders worden onderzocht. De uitoefening van het pandrecht door de pandgever zal daarna in kaart worden gebracht. En aan het slot van dit hoofdstuk komen de verschillende wijzen waarop een pandrecht teniet kan gaan aan de orde.

## 7.2 KERNASPECTEN PANDRECHT

Zoals hierboven reeds aangegeven is pandrecht een beperkt recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht, hetwelk met dit recht is bezwaard (artikel 3:8 BW). Het pandrecht<sup>5</sup> is in artikel 3:227 lid 1 BW als volgt omschreven:

“Het recht van pand en het recht van hypotheek zijn beperkte rechten, strekkende om op de daaraan onderworpen goederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen.”

Het pandrecht is een zekerheidsrecht dat in de praktijk wordt verstrekt aan een schuldeiser van een geldlening om deze meer zekerheid te verschaffen dat hij het geleende geld weer zal terugkrijgen. Door de schuldeiser extra zekerheid te verschaffen, kan de schuldenaar het geld lenen tegen voor hem gunstigere voorwaarden zoals een lagere rente.<sup>6</sup> De achtergrond is als volgt. Schuldeisers kunnen zich in beginsel verhalen op alle goederen van de schuldenaar. Echter, indien

3 In de memorie van toelichting staat:

“Behalve het in artikel 40 uitdrukkelijk geregelde pandrecht, is ook het beperkte recht van vruchtgebruik op een octrooi of een aanspraak op octrooi in beginsel mogelijk. Naar het huidige recht volgt dit uit het gemene recht; men zie de memorie van toelichting op het wetsontwerp dat tot de Octrooiwet van 7 november 1910, Stb. 313, heeft geleid, bij artikel 37. Hetzelfde zal voor het nieuwe Nederlandse recht moeten worden afgeleid uit het stelsel van titel 3.8 (MB: vruchtgebruik) in verbinding met artikel 3.4.2.11 (MB: thans artikel 3:98 BW, de schakelbepaling) van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek. In de praktijk is vruchtgebruik op een octrooi een weinig voorkomende figuur, wegens de mogelijkheid die verlening van een licentie biedt.”

Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nrs. 1–3, blz. 7.

4 Drucker (1924), nr. 354–358 Telders (1938), nr. 423; Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.3. Voor een zeer uitgebreide behandeling van vruchtgebruik op intellectuele eigendom, zie B. Laronze, *L'usufruit des droits de propriété intellectuelle*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2006.

5 Zie ook Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, *Goederenrecht* (2019), nr. 745 e.v.; Snijders & Rank-Berenschot, *Goederenrecht* (2017), nr. 503 e.v.; Hijma & Olthof (2017), nr. 255 e.v.; Nieuwenhuis (2013), 13.1.

6 Voor een uitgebreide uiteenzetting van het belang van pandrecht op IE-rechten, zie Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.2.1.

de opbrengst onvoldoende is om alle schulden te voldoen, moeten de schuldeisers in beginsel gelijkmatig naar rato van het beloop van hun vorderingen de opbrengst delen. Dit wordt in de dogmatiek ook wel aangeduid met de ‘paritas creditorum’, zie artikel 3:277 lid 1 BW. Deze paritas creditorum kan een schuldeiser doorbreken door voor zijn vordering op een goed van de schuldenaar een pandrecht te zijnen gunste te vestigen. De pandhouder heeft dan bij verkoop van het goed voorrang boven de andere schuldeisers (zie artikel 3:278 lid 1 BW).

De zekerheid bestaat erin dat de schuldeiser het verpande goed kan verkopen en uit de verkoopprijs de openstaande geldschuld kan worden voldaan. Dit brengt met zich mee dat noodzakelijk is dat het betreffende goed na verkoop geleverd moet kunnen worden. De eis dat goederen voor overdracht vatbaar moeten zijn om verpand te kunnen worden, is neergelegd in artikel 3:228 BW. De pandhouder heeft daarnaast het recht om het verpande goed te verkopen zonder executoriale titel of grosse, het zogenaamde recht van ‘parate executie’. Dit houdt in dat indien de schuldenaar van de geldvordering in verzuim is (zie paragraaf 2 van afdeling 6.1.9 BW), de pandhouder bevoegd is het verpande goed te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen (artikel 3:248 lid 1 BW)<sup>7</sup>. Ook een eventueel faillissement van de schuldenaar deert de schuldeiser niet, nu de schuldeiser als pandhouder zijn pandrecht kan uitoefenen alsof er geen faillissement was, zie artikel 57 lid 1 Fw. De pandhouder is ‘separatist’.

Indien het verpande goed wordt overgedragen, blijft het pandrecht (behoudens bescherming van derden te goeder trouw) erop rusten. Daarmee is het pandrecht een absoluut recht dat ‘droite de suite’ heeft. Iedere latere verkrijger moet er rekening mee houden dat de pandhouder gerechtigd is om de openstaande schuld te verhalen door verkoop van het verpande goed.

Het verpande goed kan nogmaals worden verpand. De volgorde van vestiging van de verschillende pandrechten in de tijd is dan van belang. Bij verhaal heeft het oudste pandrecht voorrang boven jongere pandrechten, aangeduid met het zgn. ‘droite de priorité’ of voorrang. Tussen op een goed gevestigde pandrechten bestaat derhalve een onderlinge rangorde. Een lager gerangschikte pandhouder kan het verpande goed dan ook slechts verkopen met handhaving van de hoger gerangschikte pandrechten, zie artikel 3:248 lid 3 BW.

Het pandrecht strekt ter verzekering van de terugbetaling van een geldvordering zoals een geldlening. Indien de geldlening volledig is terugbetaald, is de vordering teniet gegaan en de grondslag aan het gevestigde pandrecht ontnomen. Het pandrecht is zinledig geworden en derhalve eveneens teniet gegaan. Het bestaan van het pandrecht is afhankelijk van het bestaan van de geldvordering. Daarmee is het pandrecht een afhankelijk recht in de zin van artikel 3:7 BW. Het pandrecht kan ook niet van de geseceureerde vordering worden afgescheiden; in geval van overgang van de vordering, bijvoorbeeld door cessie van de geldvordering, verkrijgt de nieuwe schuldeiser ook het bijbehorende pandrecht van rechtswege,

7 Partijen kunnen overeenkomen dat de pandhouder eerst tot verkoop mag overgegaan, nadat de rechter (op vordering van de pandhouder) heeft vastgesteld dat de schuldenaar in verzuim is, zie artikel 3:248 lid 2 BW.

zie artikel 3:82 BW en 6:142 lid 1 BW.<sup>8</sup> Het pandrecht is derhalve een nevenrecht van de geldvordering.

### 7.3 WETSGESCHIEDENIS VAN ARTIKEL 67 ROW 1995

#### 7.3.1 RAPPORT SUBCOMMISSIE

De redactie van de artikelen in de Octrooiwet van 1910 betreffende de verpanding van octrooien (artikel 40 Row (1910)) en de parate executie waartoe pandhouders gerechtigd zijn (artikel 42 Row (1910)), zijn eveneens na discussies binnen de Subcommissie van de Commissie voor de Handelspolitiek tot stand gekomen. De concepten voor beide artikelen zijn wederom door Jitta opgesteld. Voor de regeling van de vestiging van het pandrecht op octrooien heeft Jitta de regeling van het hypotheekrecht op onroerende zaken als voorbeeld genomen.<sup>9</sup> Een zekerheidsrecht op een octrooi kon echter niet hypotheek worden genoemd, omdat in artikel 37 lid 2 van de Octrooiwet was bepaald dat octrooien roerende goederen waren. Ook voor wat betreft de regeling van de parate executie heeft Jitta bij de regeling van de executie van onroerende zaken aansluiting gezocht.

#### 7.3.2 PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS 1905/1910

Het wetsvoorstel uit 1905 luidde:

“Artikel 40.

1. Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij eene acte, ingeschreven in de openbare registers van den Octrooiraad. Het is slechts van waarde, wanneer de som, waarvoor het verleend is, bij de acte is uitgedrukt, en het blijft van kracht, ook wanneer het octrooi vervreemd wordt.
2. De pandhouder is verplicht, in eene door hem onderteekende verklaring, bij den Octrooiraad ter inschrijving in te zenden, woonplaats te kiezen te 's Gravenhage. Indien die keuze niet gedaan is, geldt het Bureau voor den Industrieelen Eigendom als gekozen woonplaats.
3. Bedingen der pandacte betreffende na inschrijving vrijwillig te verleenen licenties gelden van het oogenblik af, dat zij in de openbare registers van den Octrooiraad zijn aangeteekend, ook tegenover derden.
4. Acten, waaruit blijkt dat het pandrecht heeft opgehouden te bestaan of krachteloos is geworden, worden in de openbare registers van den Octrooiraad ingeschreven.”

De Tweede Kamer heeft op 20 juni 1910 veertig amendementen op het ontwerp van de Octrooiwet ingediend (zonder toelichting), waarvan er twee betrekking hadden op artikel 40 (zie hierboven). In lid 3 van artikel 40 diende het woord ‘vrijwillig’ te vervallen en voorts diende aan lid 3 een tweede zin te worden toegevoegd, luidende:

<sup>8</sup> Zie ook Biemans (2011), nrs. 221–224.

<sup>9</sup> Zie Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 113.

“Bedingen, betreffende vergoedingen voor licenties, die op het oogenblik der inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover den houder der licentie na aanzegging aan dezen bij deurwaardersexploit.”

Drie dagen later, tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, is het voorstel voor artikel 40 tezamen met beide amendementen zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming aangenomen.<sup>10</sup> Het pandrecht-artikel is tot aan de invoering van het huidige BW niet meer substantieel gewijzigd.

#### 7.3.3 MEIJERS (1912)

Meijers heeft zich in 1912 al kritisch uitgelaten over het pandrechtartikel, in het bijzonder dat het zekerheidsrecht als pandrecht is betiteld door de wetgever. Meijers schrijft:

“De in pandgeving levert een tweede belangrijk verschilpunt tusschen roerend en onroerend goed op: tegenover het recht van *hypotheek* bij onroerend goed, staat het recht van *pand* voor roerend goed. Het octrooi is een roerend goed, mitsdien moet hierbij geen recht van hypotheek maar een pandrecht mogelijk zijn. Inderdaad trekt de Octrooiwet deze consequentie, zij spreekt niet van hypotheek maar van een pandrecht op een octrooi (art. 40). Hier *schijnt* men dus een rechtsvoorschrift gevonden te hebben, hetwelk de opneming van het octrooi onder de roerende goederen ook van zuiver practisch standpunt rechtvaardigt. Ik schrijf *schijnt*, want inderdaad is hier niets dan schijn aanwezig. Immers al spreekt de wet van het pandrecht op een octrooi, de bijzondere voorschriften, die zij betreffende dit pandrecht geeft, zijn geheel aan het hypotheekrecht ontleend en rechtvaardigen veeleer den naam van hypotheek dan van pand voor dit recht.” (cursivering Meijers)<sup>11</sup>

Meijers meent dat het zekerheidsrecht op een octrooi beter hypotheek had kunnen worden genoemd, gezien de inhoud van de bepalingen van artikel 40. Onduidelijk is of Meijers bekend was met het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903) met daarin de verslagen van de vergaderingen van de Subcommissie (hij noemt deze in ieder geval niet in zijn artikel), maar dat artikel 40 was gebaseerd op de regeling van het recht van hypotheek op onroerend goed bleek Meijers blijkbaar onmiddellijk.

#### 7.3.4 WETSWIJZIGING INVOERING BOEKEN 3, 5, EN 6 BW

Bij aanpassing van de vermogensrechtelijke bepalingen van de Rijksoctrooiwet 1910 aan het huidige BW stelde de wetgever voorop dat er naar gestreefd is om zo min mogelijk materiële wijzigingen aan te brengen. De bestaande rechtspraak en doctrine zouden volgens de wetgever dan ook in beginsel na inwerkingtreding van

<sup>10</sup> Verslag van de 81ste vergadering van de Tweede Kamer d.d. 23 juni 1910, blz. 2134.

<sup>11</sup> Meijers (1912), blz. 3.

de wijzigingen haar betekenis blijven behouden, tenzij een materiële wijziging was beoogd.<sup>12</sup> Bij deze wetswijziging is alleen het eerste lid van artikel 40 vervangen. Lid 1 heeft sinds 1992 de navolgende redactie:

“Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte en werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in de openbare registers van de Octrooiraad is ingeschreven.”<sup>13</sup>

Hiermee heeft de wetgever zeker gesteld dat inschrijving geen vereiste voor vestiging is en voorkomen dat het pandrecht onder het huidige BW wel een registergoed zou zijn. Met de nieuwe bepaling heeft de wetgever voor het pandrecht hetzelfde stelsel gekozen als voor overdracht. In de memorie van toelichting staat:

“Met het oog daarop is in artikel 40, eerste lid, nu *hetzelfde stelsel* gekozen als artikel 38 voor overdracht bevat.”<sup>14</sup> (cursivering MB)

### 7.3.5 INVOERING RIJXSOTTOOIWET 1995

Bij de invoering van de Rijksoctrooiwet zijn de vermogensrechtelijke bepalingen uit de Rijksoctrooiwet 1910 overgenomen. Artikel 67 Row 1995 stemt dan ook geheel overeen met artikel 40 Row (1910) zoals deze luidde vanaf 1992.

### 7.3.6 IMPLEMENTATIE VERDRAG INZAKE OCTROOIRECHT

Bij de wetswijziging op 1 april 2010<sup>15</sup> is in verband met de implementatie van het Verdrag inzake octrooirecht<sup>16</sup> (‘Patent Law Treaty’) aan artikel 67 een vijfde lid toegevoegd,<sup>17</sup> luidende:

“5. Bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels gesteld over de aanvraag tot inschrijving van een pandrecht.”

Deze toevoeging ziet op de vereisten aan verzoeken om een akte van verpanding in het octrooiregister aan te tekenen. Zie daartoe artikel 14c van het Uitvoeringsbesluit Row 1995 en artikel 22 Uitvoeringsregeling 2009 Row 1995.

12 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nr. 3, blz. 7.

13 Stb. 1986, 369, blz. 1.

14 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nr. 3, blz. 8.

15 Zie Stb. 2006, 22 (wetswijziging) en Stb. 2009, 428 (besluit tijdstip inwerkingtreding wetswijziging).

16 Trb. 2001, 120.

17 Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, 29874 (R 1777), nr. 3, blz. 18.

### 7.3.7 SLOTSOM

De wetsgeschiedenis van artikel 67 Row 1995 en diens voorganger artikel 40 Row (1910) overziend, is het pandartikel na 1910 niet meer inhoudelijk gewijzigd, met uitzonder van lid 1 dat in 1992 is aangepast.<sup>18</sup> Voor het achterhalen van de bedoeling van het pandartikel is dan ook niet alleen de memorie van toelichting uit 1905 van belang, maar zijn tevens de verslagen van de vergaderingen van de Subcommissie, die deze bepaling heeft opgesteld, verhelderend voor een goed begrip. Voor lid 1 is tevens de toelichting op de wijziging van artikel 40 Row (1910) bij de invoering van ons huidige BW relevant. En in beginsel kan ook jurisprudentie van voor 1992 over artikel 40 nog steeds relevant zijn.<sup>19</sup>

### 7.4 HET ONTSTAAN VAN PANDRECHT OP EEN OCTROOI

#### 7.4.1 SCHAKELBEPALING ARTIKEL 3:98 BW

De belangrijkste wijze van ontstaan van een pandrecht is de vestiging ervan. Met de invoering van het huidige BW is de systematische benadering van de goederenrechtelijke aspecten van de beperkte rechten neergelegd in artikel 3:98 BW. Deze schakelbepaling luidt als volgt:

“Tenzij de wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrent de overdracht van een goed is bepaald, overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.”

In artikel 3:236 lid 2 BW staat speciaal voor pandrecht een vergelijkbare schakelbepaling, welke luidt:

“Op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.”

Meijers refereert in zijn toelichting op het ontwerp van artikel 3:236 lid 2 BW naar artikel 3:98 BW als een vergelijkbare bepaling.<sup>20</sup> Artikel 3:98 BW brengt met zich mee dat voor de vestiging van een pandrecht artikel 3:84 lid 1 BW op overeenkomstige wijze van toepassing is, hetgeen betekent dat – net als voor de overdracht – voor de vestiging van een pandrecht een vestiging krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken, vereist is.<sup>21,22</sup> Gelijk de levering valt de vestiging uiteen in het verrichten van vestigingsformaliteiten en de goederenrechtelijke overeenkomst van vestiging (vergelijk paragraaf 4.5). De vereisten voor een geslaagde vestiging van een pandrecht zullen hieronder worden nagelopen.

18 De toevoeging van lid 5 in 2010 is geen inhoudelijke wijziging.

19 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nr. 3, blz. 7.

20 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 744.

21 Vestiging heeft twee verschillende betekenissen: vestiging als evenknie van overdracht en vestiging als evenknie van levering. Vrijwel altijd volgt uit de context welke betekenis van vestiging bedoeld wordt.

22 Pfitto/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 762; Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nr. 469; Hijma & Olthof (2017), nr. 234.

#### 7.4.2 TITEL

Voor de vestiging is allereerst een geldige titel vereist die de vestiging van het pandrecht rechtvaardigt. De titel is de rechtsgrond, de juridische reden of causa, voor de vestiging van het recht van pand. Tussen de pandgever en de verkrijger van het pandrecht bestaat een bepaalde rechtsbetrekking, die de grondslag vormt voor de vestiging van het pandrecht. In deze rechtsbetrekking ligt de rechtvaardiging voor de vestiging van het pandrecht. In de regel zal de titel een beding zijn in een overeenkomst, dat een geldvordering bij voorrang boven andere schuldeisers op het betreffende te verpanden goed kan worden verhaald. Maar ook de verbintenissen waarbij de overdracht beoogt het verschaffen van zekerheid (de zgn. fiduciaire overdracht) kan eveneens als titel voor de vestiging van een pandrecht fungeren, zie paragraaf 4.3.

De discussie in paragraaf 4.3 over de betekenis van lid 2 van artikel 3:84 BW, dat bij de titel het goed met voldoende bepaalbaarheid omschreven moet zijn, geldt analoog voor de vestiging van het pandrecht. Dit brengt met zich mee dat ook bij de vestiging van een pandrecht de eisen die worden gesteld aan de titel (causa) soepeler zijn dan de eisen die aan de vestiging (in de zin van levering bij overdracht) worden gesteld.

Voor een geslaagde vestiging van het pandrecht dient de titel geldig te zijn ten tijde van de vestiging van het pandrecht. Indien de titel niet bestaat of nietig is, is de vestiging niet geslaagd, ook al is de pandgever beschikkingsbevoegd en is een akte van vestiging opgemaakt en ingeschreven in het octrooiregister. Hoewel de schijn bestaat dat een pandrecht is gevestigd, is het pandrecht niet ontstaan omdat een geldige titel ontbreekt. Bij gebreke aan een geldige titel is de vestiging van het pandrecht mislukt. Ook na de vestiging blijft een geldige titel van belang. Indien naderhand de titel door vernietiging met terugwerkende kracht wegvalt, heeft dit direct consequenties voor de vestiging. Het goederenrechtelijke mechanisme is hier geheel analoog aan de vernietiging van de titel bij overdracht. Ook voorwaardelijke titels, onder opschortende voorwaarde dan wel onder ontbindende voorwaarde, kunnen naar analogie met hetgeen in paragraaf 4.3.11 is opgemerkt voor de overdracht, als titel voor de vestiging van een pandrecht fungeren.<sup>23</sup>

23 Indien de titel een verbintenis tot het vestigen van een pandrecht onder een opschortende of ontbindende tijdsbepaling is, ziet schrijver in weerwil van artikel 3:98 BW niet op welke wijze artikel 3:85 BW overeenkomstig op de vestiging van het pandrecht zou moeten worden toegepast. Artikel 3:85 BW luidt:

“1. Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed voor een bepaalde tijd, wordt aangemerkt als een verbintenis tot vestiging van een vruchtgebruik op het goed voor de gestelde tijd.  
2. Een verbintenis strekkende tot overdracht van een goed onder opschortende tijdsbepaling, wordt aangemerkt als een verbintenis tot onmiddellijke overdracht van het goed met gelijktijdige vestiging van een vruchtgebruik van de vervreemder op het goed voor de gestelde tijd.”

Indien partijen zijn overeengekomen dat het pandrecht voor een jaar wordt gevestigd, is voornamelijk onduidelijk waarom, maar ook: waarin, de verbintenis van rechtswege zou moeten worden geconverteerd. Tegelijkertijd wordt hier opgemerkt dat verbintenissen tot vestiging van een pandrecht onder een voorwaarde of een tijdsbepaling nagenoeg niet zullen voorkomen in de praktijk van het octrooi-recht en derhalve de gesignaleerde vragen niet relevant zijn om nader te onderzoeken.

#### 7.4.3 BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID

Voor de vestiging van een pandrecht is voorts vereist dat de pandgever beschikkingsbevoegd is. Beschikkingsbevoegdheid houdt hier in dat de pandgever de juridische bevoegdheid heeft om het goed met het pandrecht te bezwaren. In de regel is de rechthebbende op het octrooi beschikkingsbevoegd. Voor de uitzonderingen hierop wordt verwezen naar de bespreking van de beschikkingsbevoegdheid in geval van overdracht, zie paragraaf 4.4. Die uitzonderingen gelden ook voor de vestiging van een pandrecht.

Indien de octrooihouder zijn octrooi onder een ontbindende of opschortende voorwaarde heeft verkregen, kan hij het pandrecht eveneens slechts onder de daarop rustende voorwaarden vestigen. Op grond van lid 4 van artikel 3:84 BW<sup>24</sup> heeft de verkrijger immers het octrooi onder de betreffende voorwaarde gekregen. Indien de verkrijger vervolgens een pandrecht vestigt, dan kan hij – indachtig het ‘nemo plus’-beginsel – slechts het pandrecht onder de betreffende voorwaarde vestigen. De pandhouder verkrijgt derhalve het pand onder de voorwaarde uit de eerdere overdracht.

De beschikkingsbevoegdheid moet in beginsel bestaan op het tijdstip waarop de vestiging van het pandrecht wordt voltooid. Dit betekent dat de pandgever in beginsel beschikkingsbevoegd moet zijn ten tijde van het ondertekenen van de akte van verpanding van het octrooi. Indien de pandgever/rechthebbende op het octrooi na het opmaken van de akte failliet zou gaan, kan de akte van vestiging van het pandrecht zonder meer worden ingeschreven in het octrooiregister, nu ook het pandrecht geen registergoed is.<sup>25</sup> Anders dan bij hypotheek is met het opmaken van de pandakte de vestiging van een pandrecht op het octrooi voltooid (waarover hieronder meer).

#### 7.4.4 VESTIGING

Niet als bij de levering (zie paragraaf 4.5) worden bij de vestiging twee elementen onderscheiden, namelijk de goederenrechtelijke overeenkomst enerzijds en de formaliteiten die voor de vestiging in acht moeten worden genomen anderzijds. Bij het sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst komen de pandgever en de pandhouder (‘pandverkrijger’) overeen – middels aanbod en aanvaarding – dat zij willen (en verklaren) dat het betreffende octrooi wordt bezwaard met een pandrecht (dan wel het beperkte recht van pand wordt afgesplitst van het octrooi). Indien de goederenrechtelijke overeenkomst nietig is of als tussen partijen geen wilsovereenstemming bestond, terwijl de vestigingsformaliteiten wel worden vervuld, dan is de vestiging alsnog mislukt omdat de goederenrechtelijke overeenkomst tussen partijen ontbreekt.

24 Artikel 3:84 lid 4 luidt:

“Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd, dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.”

25 Zie ook paragraaf 4.5 voor de uiteenzetting dat een octrooi geen registergoed is en de paragraaf hierna over de vereisten voor vestiging van een pandrecht.

Zoals hiervoor aangegeven, moeten voor de vestiging van het pandrecht (naast de goederenrechtelijke overeenkomst) formaliteiten worden vervuld. Deze zijn voor octrooien neergelegd in artikel 67 lid 1 Row 1995, welke luidt:

“Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte en werkt tegenover derden eerst wanneer de akte door het bureau in het octrooiregister is ingeschreven.”

Hieruit blijkt dat voor vestiging slechts het opmaken van een akte vereist is. Hoewel de herkomst van lid 1 teruggaat op hypotheek, is daarvan wat betreft de vestigingsformaliteiten na 1992 weinig meer van terug te zien. Tot 1992 moest op grond van artikel 40 lid 1 Row (1910) de pandakte ook worden ingeschreven in het octrooiregister:

“Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een acte, ingeschreven in de openbare registers van de Octrooiraad.”<sup>26</sup>

Met de nieuwe, huidige redactie heeft de wetgever aangesloten bij het stelsel zoals dat voor overdracht van octrooien geldt,<sup>27</sup> hetgeen strookt met de gedachte achter de algemene schakelbepaling artikel 3:98 BW voor beperkte rechten en de specifieke schakelbepaling 3:236 lid 2 BW voor pandrecht.<sup>28</sup> Met de huidige redactie en toelichting is duidelijk dat de wetgever beoogd heeft te bepalen, dat inschrijving in het octrooiregister geen constitutief vereiste is voor de vestiging van een pandrecht.<sup>29</sup> In 1992 is tevens de tweede zin van artikel 40 lid 1 Row (1910) geschrapt. Deze zin luidde:

“Het is slechts van waarde, wanneer de som, waarvoor het verleend is, bij de acte is uitgedrukt, en het blijft van kracht, ook wanneer het octrooi vervreemd wordt.”

Het eerste deel van de zin (‘de som, waarvoor het verleend is, bij de acte is uitgedrukt’) is gebruikelijk voor hypotheeken. Ook nu nog bevat artikel 3:360 lid 1 BW een vergelijkbare bepaling voor de hypotheekakte. De Raad van State had bij de

- 26 Dat inschrijving vereist is voor vestiging blijkt ook uit de memorie van toelichting uit 1903, zie Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 57.  
27 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nr. 3, blz. 8.  
28 Artikel 3:236 BW luidt:

“1. Pandrecht op een roerende zaak, op een recht aan toonder of order, of op het vruchtgebruik van een zodanige zaak of recht, wordt gevestigd door de zaak of het toonder- of orderpapier te brengen in de macht van de pandhouder of van een derde omtrent wie partijen zijn overeengekomen. De vestiging van een pandrecht op een recht aan order of op het vruchtgebruik daarvan vereist tevens endossement.  
2. Op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.”

Octrooien vallen natuurlijk onder lid 2. (Uit het tweede lid volgt direct dat in dit artikel vestiging als de evenknie van levering is bedoeld.)

- 29 Zie ook Struycken (2009), blz. 153–154, waar Struycken voorts schrijft:

“Dit betekent dat een niet-ingeschreven pandrecht gewoon tegenwerpelijk is aan degene die later beslag legt.”

schrapping van de tweede zin opgemerkt dat dit niet strookte met de memorie van toelichting, waarin was aangegeven dat zoveel mogelijk zou worden vastgehouden aan de bestaande formuleringen in de Rijksoctrooiwet. De Raad was van oordeel dat toevoeging van de tweede zin daarom alsnog diende te geschieden.<sup>30</sup> In het nader rapport werd hier door de regering als volgt op gereageerd:

“De ondergetekenden hebben het oordeel van de Raad niet gevolgd, omdat er geen reden is af te wijken van de regels van pand in het nieuw B.W., die het noemen van de som evenmin voorschrijven; zie artikel 5.9.2.3b (MB: thans 3:241 BW<sup>31</sup>) dat een meer genuanceerde regeling bevat. De zinsnede omtrent het van kracht blijven in geval vervreemding is overbodig, omdat voor pand geldt dat het een absoluut karakter heeft en dus op het goed blijft rusten onder wie zich dat ook bevindt.”<sup>32</sup>

Opgemerkt wordt dat voor de vestiging van het pandrecht, registratie van de onderhandse pandakte zoals voorgeschreven voor bijvoorbeeld in artikel 3:237 lid 1 BW voor bezitloze verpanding of in artikel 3:239 lid 1 BW voor stil pandrecht, bij octrooien niet vereist is. Het vermelden van de goederenrechtelijke overeenkomst in de pandakte, zoals is voorgeschreven in artikel 65 lid 1 Row 1995 voor de levering van een octrooi, is evenmin vereist.<sup>33</sup> Het wel opnemen van de goederenrechtelijk overeenkomst in de pandakte is evenwel natuurlijk niet onjuist.

Evenmin is de pandgever verplicht om in de akte te verklaren dat hij bevoegd is om het octrooi te verpanden, zoals in artikel 3:237 lid 2 BW wel is voorgeschreven voor bezitloos pandrecht van roerende zaken en in artikel 3:239 lid 2 BW verplicht is bij stil pandrecht op vorderingen. Artikel 3:237 lid 2 BW luidt:

- 30 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), A–B.  
31 Artikel 3:241 BW luidt:

“De pandhouder is verplicht desgevorderd aan de pandgever een schriftelijke verklaring af te geven van de aard en, voor zover mogelijk, het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.

- 32 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), A–B, blz. 3.  
33 In de memorie van toelichting (Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nr. 3, blz. 8) wordt opgemerkt dat het pandartikel (destijds artikel 40 ROW (1910), thans artikel 67 Row 1995) niet ziet op octrooiaanvragen. Vervolgens wordt gesuggereerd dat op grond van de schakelbepaling in artikel 3:236 lid 2 BW een octrooiaanvraag zou kunnen worden verpand overeenkomstig de overdracht van een octrooi. In de memorie van toelichting wordt opgemerkt:

“Wel zal een pandrecht op het recht op de aanvraag kunnen worden gevestigd krachtens de algemene regel van artikel 3.9.2.1 lid 2 (MB: thans artikel 3:236 lid 2 BW) van het nieuwe Nederlandse Burgerlijk Wetboek, d.w.z. «op overeenkomstige wijze als voor de levering van het verpande goed is bepaald», hetgeen eveneens tot toepassing van artikel 38, eerste lid, leidt.”

Artikel 38 lid 1 Row 1995, thans artikel 65 lid 1 Row 1995, schrijft evenwel voor dat in de akte van levering de goederenrechtelijke overeenkomst dient te zijn opgenomen (zie paragraaf 4.5). Dit zou betekenen dat op grond van artikel 3:236 lid 2 BW, anders dan op grond van artikel 67 lid 1 BW is voorgeschreven voor octrooien, voor octrooiaanvragen in de akte van verpanding wel de goederenrechtelijke overeenkomst zou moeten zijn opgenomen.



“De pandgever is verplicht in de akte te verklaren dat hij tot het verpanden van het goed bevoegd is alsmede hetzij dat op het goed geen beperkte rechten rusten, hetzij welke rechten daarop rusten.”

Deze verklaring vormt geen constitutief vereiste voor de vestiging van het pandrecht; zonder deze verklaring komt ook het pandrecht tot stand.<sup>34</sup> Indien de pandgever overeenkomstig lid 2 verklaart doch de bevoegdheid mist, pleegt de pandgever een misdrijf, namelijk valsheid in geschrifte en/of oplichting.<sup>35</sup> Bij de verpanding van octrooien is de pandgever niet verplicht een dergelijke verklaring af te leggen in de akte. Echter, partijen kunnen er vanzelfsprekend voor kiezen om deze verklaring in de pandakte voor het octrooi op te nemen. De pandhouder doet er verstandig aan de verklaring wel te laten opnemen. Indien hij later een beroep zou willen doen op zijn goede trouw ten tijde van vestiging van zijn pandrecht, is de verklaring behulpzaam om zijn stelling te onderbouwen dat hij niet bekend was met de onbevoegdheid van de octrooihouder of het bestaan van oudere pandrechten (zie hieronder paragraaf 7.5.2).<sup>36</sup>

Voorts wordt opgemerkt dat voor verpanding van octrooien de vormvereisten lichter zijn dan voor bezitloos pandrecht en stil pandrecht. Artikel 3:237 lid 1 BW respectievelijke 3:239 lid 1 BW schrijven voor dat deze aktes een authentieke akte of een geregistreerde onderhandse akte dienen te zijn. Voor de verpanding van een octrooi is een onderhandse akte, die niet geregistreerd is, voldoende. Maar ook hier kan een pandhouder er voor kiezen zijn onderhandse pandakte te laten registreren, om de datum van verpanding veilig te stellen. Maar de pandhouder kan ook de datum van verpanding veilig stellen door de akte in het octrooiregister in te laten schrijven. Octrooiencentrum Nederland stempelt op de akte de datum van ontvangst. (En door inschrijving van de akte in het octrooiregister krijgt het pandrecht op grond van artikel 67 lid 1 Row 1995 tevens derdenwerking.)

Overeenkomstig de tweede zin van artikel 65 lid 3 Row 1995 zijn zowel de pandgever als de pandhouder gelijkelijk bevoegd de pandakte in het octrooiregister te laten inschrijven. In de praktijk is het vrijwel altijd de pandhouder die de akte in het octrooiregister laat inschrijven, hetgeen logisch is gezien zijn belang.

34 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 749.

35 Parl. Gesch. Boek 3, blz. 749.

36 Omdat een octrooi stil kan worden overgedragen, doet ook een verkrijger er verstandig aan een aan artikel 3:237 lid 2 BW analoge verklaring (of verklaringen) in de akte van levering op te nemen. In deze akte zou de vervreemder kunnen verklaren dat het octrooi niet eerder is overgedragen aan een derde (en dus de vervreemder beschikkingsbevoegd is) en dat op het octrooi geen beperkte rechten rusten (dan wel worden deze in de akte vermeld). De vervreemder zou in de akte van levering tevens kunnen verklaren of er licenties zijn verleend, en zo ja, welke, en voorts of het te vervreemden octrooi onderwerp is van een geschil, in dan wel buiten rechte.

#### 7.4.5 GEKOZEN WOONPLAATS

Artikel 67 lid 2 Row 1995 schrijft voor:

“De pandhouder is verplicht in een door hem ondertekende verklaring, bij het bureau ter inschrijving in te zenden, woonplaats te kiezen te ‘s-Gravenhage. Indien die keuze niet is gedaan, geldt het bureau als gekozen woonplaats.”<sup>37</sup>

Lid 2 is niet door de Subcommissie opgesteld, maar moet later, waarschijnlijk door een wetgevingsjurist van het departement, aan het wetsvoorstel zijn toegevoegd. De memorie van toelichting geeft echter geen uitleg over of achtergrond van dit lid. Over de achtergrond van de invoering van lid 2 kan alleen maar worden gespeculeerd. Schrijver dezes vermoedt dat de toevoeging samenhangt met het artikel in het voorstel van de Subcommissie dat onder meer de parate executie regelt (de voorloper van thans artikel 69 Row 1995). Lid 1 van het ontwerp van de Subcommissie luidde destijds:

“De verkoop van een verpand of van een in beslag genomen octrooi geschiedt in het openbaar, ten overstaan van een notaris, aangewezen door de arrondissements-rechtbank te ‘s Gravenhage.” (cursivering MB)

Niet onmogelijk is dat de verantwoordelijke wetgevingsjurist op het departement tijdens de voorbereiding van het wetsvoorstel bedacht heeft om, net als bij de regeling van het hypotheekrecht, ook in het pandartikel een woonplaatskeuze voor te schrijven. Aangezien de notaris aangewezen zou worden door de rechtbank ‘s-Gravenhage, zal hij vermoedelijk bedacht hebben dat dan ook de pandgever woonplaats zou moeten kiezen te ‘s-Gravenhage. En bij gebreke daarvan, dat de Octrooiraad te ‘s-Gravenhage als gekozen woonplaats geldt. Hierdoor lijken het artikel betreffende de verpanding enerzijds en de het artikel betreffende de parate executie anderzijds mooi in lijn met elkaar te zijn gebracht. Bij amendement is echter in het artikel betreffende de (parate) executie het zinsdeel “aangewezen door de arrondissements-rechtbank te ‘s-Gravenhage” geschrapt (waarover hieronder meer bij behandeling van de parate executie).<sup>38</sup> Vermoedelijk is men vervolgens vergeten om tegelijkertijd ook de voorgeschreven woonplaatskeuze te Den Haag bij het pandrecht te schrappen uit lid 2. Wat de achtergrond is van de bepaling, dat bij gebreke van een woonplaatskeuze, van rechtswege het bureau als gekozen woonplaats geldt, heeft schrijver dezes in de wetsgeschiedenis niet kunnen achterhalen. De praktische werking ervan is eveneens duister. De rol van het bureau in de praktijk is op dit punt nihil. De bepaling zou naar mening van schrijver dezes kunnen worden geschrapt. Indien men echter de woonplaatskeuze

37 In de praktijk vindt de woonplaatskeuze ongeveer in 70% van de gevallen plaats. Daarbij wordt niet altijd woonplaats gekozen in Den Haag, maar ook elders in Nederland.

38 Tweede Kamer, Voorgestelde amendementen, ingezonden 20 juni 1910, Regeling van het octrooirecht voor uitvindingen, blz. 46, amendement nr. 31.

bij verpanding zou willen behouden, zou lid 2 van artikel 67 kunnen worden gelijkgetrokken met de woonplaatskeuze in het hypotheekrecht, zoals nu geregeld in artikel 3:260 lid 1 BW,<sup>39</sup> en kunnen luiden:

“De pandhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland.”

Net als bij hypotheek wordt er vanuit gegaan dat de woonplaatskeuze geen constitutief vereiste is voor de vestiging van het pandrecht. De woonplaatskeuze ziet immers niet op de vestiging of omvang van het pandrecht zelf, maar is slechts van belang voor het contact met de pandhouder of de vraag waar exploitatie betekend kunnen worden. Het staat natuurlijk de pandhouder vrij om in de pandakte een woonplaatskeuze te maken.

#### 7.4.6 BEDINGEN

De eerste zin van het derde lid van artikel 67 Row 1995 luidt:

“Bedingen in de pandakte betreffende na inschrijving te verlenen licenties gelden van het ogenblik af, dat zij in het octrooiregister zijn aangetekend, ook tegenover derden.”

Dit lid bevat nog wel alle sporen, dat destijds voor pand aansluiting was gezocht bij de hypotheek. Deze bepaling voert rechtstreeks terug op het wetsontwerp uit 1905. Uit het Rapport van de Subcommissie blijkt dat deze bepaling door Jitta is opgesteld. Zijn eerste ontwerp van dit lid luidde als volgt:

“Indien de pandovereenkomst bedingen bevat, strekkende tot uitsluiting of beperking van de octrooihouder in zijne bevoegdheid om vrijwillige licenties te verlenen, licentiegelden bij vooruitbetaling te ontvangen of het recht op die gelden aan derden af te staan, zal zoodanig beding, indien daarvan op registers aantekening is gedaan, ook werken tegen de verkrijgers van licenties.”<sup>40</sup>

In het rapport staat hierover de volgende toelichting:

“Op art 38 heeft de heer Jitta eene aanvulling voorgesteld, die in den zevenden proefdruk van het wetsontwerp is opgenomen. Deze aanvulling heeft ten doel *beperkingen van het recht van den octrooihouders* in de registers te doen opnemen en is naar de heer Jitta mededeelt *aan het hypotheekrecht ontleend*. De aanvulling wordt met eene kleine redactiewijziging goedgekeurd.”<sup>41</sup> (cursivering MB)

<sup>39</sup> De laatste zin van artikel 3:260 lid 1 BW luidt:

“De hypotheekhouder moet in de akte woonplaats kiezen in Nederland.”

<sup>40</sup> Aanvulling op pandartikel (zevende proefdruk).

<sup>41</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1905), blz. 113.

De eerste zin van lid 3 is de octrooirechtelijke evenknie van het huurbeding bij hypotheek.<sup>42,43</sup> Een overeenkomstig beding, hierna aangeduid als ‘licentiebeding’ in de pandakte, is nodig voor octrooien, omdat de Subcommissie aan de licentie een zekere mate van goederenrechtelijke werking heeft gegeven indien deze in het octrooiregister is ingeschreven (zie paragraaf 8.6 over de totstandkoming van artikel 33 lid 2 Row (1910), thans artikel 56 lid 2 Row 1995). Op deze wijze zou het algemeen bekende adagium ‘koop breekt geen huur’ op overeenkomstige wijze gelden voor ingeschreven octrooilicenties. De Subcommissie stond voor ogen dat na een overdracht van een octrooi, de verkrijger in het octrooiregister ingeschreven licenties dient te respecteren. Toepassing van de bepaling ‘koop breekt geen licentie’ zou met zich mee kunnen brengen dat in geval van een executoriale verkoop door de pandhouder, de licentie ook in stand zou blijven jegens de verkrijger van het octrooi, zelfs al was de vestiging en inschrijving van het pandrecht eerder in de tijd dan de sluiting en inschrijving van de licentieovereenkomst.

Het eerste ontwerp van Jitta vermeldt de navolgende bedingen die een pandovereenkomst kan bevatten:

“uitsluiting of beperking van de octrooihouder in zijne bevoegdheid”:  
(i) “om vrijwillige licenties te verlenen”;  
(ii) “licentiegelden bij vooruitbetaling te ontvangen”; of  
(iii) “het recht op die gelden aan derden af te staan”.

De overeenstemming met het huurbeding bij de vestiging van hypotheekrecht is treffend. Het huidige artikel 3:264 lid 1 BW vermeldt voor hypotheek de navolgende bedingen:

“(…) hypotheekakte een uitdrukkelijk beding bevat waarbij de hypotheekgever in zijn bevoegdheid is beperkt,  
*a.* hetzij om het bezwaarde goed buiten toestemming van de hypotheekhouder te verhuren of te verpachten,  
*b.* hetzij ten aanzien van de wijze waarop of van de tijd gedurende welke het goed zal kunnen worden verhuurd of verpacht,  
*c.* hetzij ten aanzien van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen,  
*d.* hetzij om het recht op de huur- of pachtpenningen te vervreemden of te verpanden, (...)” (MB: nummering *a. t/m d.* toegevoegd)

De bedingen *a, c* en *d* stemmen min of meer overeen met de drie bedingen (i) t/m (iii) die Jitta noemt. De drie bedingen worden hieronder nader uiteengezet.

*Ad i)* Indien in de pandakte is bedongen dat de octrooihouder niet langer bevoegd is licenties te verlenen (verleende licenties zouden mogelijk prijsdrukkend kunnen werken bij verkoop) en de pandakte in het register van stukken is ingeschreven, dan

<sup>42</sup> Brinkhof (1990), blz. 345.

<sup>43</sup> Zie Snijders & Rank-Berenschot, Goederenrecht (2017), nrs. 572–576, voor de werking van het huurbeding in geval van hypotheek. De daar gegeven benadering van het huurbeding voor onroerende zaken wordt hier op overeenkomstige wijze toegepast op octrooien om de doelstellingen van Jitta met het licentiebeding uit artikel 67 lid 3 Row 1995 te proberen te achterhalen.

werkt dit beding op grond van artikel 67 lid 3 Row 1995 tegenover derden. Indien ondanks het beding de octrooihouder enige tijd na inschrijving toch een licentie heeft verleend, dan kan in geval van parate executie de pandhouder de licentie negeren. (De licentienemer heeft de licentie dan verloren, maar kan de licentiegever aansprakelijk stellen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis uit de licentieovereenkomst.) Indien de octrooihouder zelf het octrooi vervreemdt, is zijn verkrijger evenmin gerechtigd om licenties te verlenen ('nemo plus'-beginsel). Tot slot wordt voor alle duidelijkheid opgemerkt, dat de pandhouder eerder gevestigde en ingeschreven octrooilicenties dient te respecteren.

*Ad ii)* De achtergrond van het tweede beding is als volgt. Indien de mogelijkheid van de octrooihouder om licenties te verlenen ongemoeid gelaten is, dan wel bij vestiging reeds licenties waren verleend, maar in de pandakte is bedongen dat de octrooihouder niet (langer) bevoegd is licentiegelden bij vooruitbetaling te ontvangen (door de vooruitbetaling is het octrooi bij verkoop minder waard), zou de koper (de nieuwe octrooihouder) met een licentienemer geconfronteerd worden, maar niet met een daar tegenoverstaande inkomensstroom. Hier is wederom voorzichtigheid bij de licentienemer geboden. In geval van verkoop door de pandhouder kan hij met een vordering van de nieuwe octrooihouder tot betaling van licentiegelden worden geconfronteerd.

*Ad iii)* De achtergrond van het derde beding is als volgt. Indien de octrooihouder zijn recht op terugkerende licentiebetalen aan een derde heeft vervreemd (door de vervreemding van het recht op de licentiegelden is het octrooi bij verkoop minder waard), zou de koper (nieuwe octrooihouder) met een licentienemer geconfronteerd worden, terwijl alle licentiegelden naar een derde gaan. De verkrijger van het recht op de licentiegelden moet er dan rekening mee houden, dat hij dit recht na parate executie kan verliezen, indien de octrooihouder na verpanding de bevoegdheid tot vervreemding van de licentiegelden niet langer blijkt te hebben. Hetzelfde geldt logischerwijze voor het bezwaren (verpanden) van het recht op de licentiegelden.

Het voorstel van Jitta gaf echter binnen de Subcommissie aanleiding tot discussie:

“De toelichting tot art. 38 geeft aanleiding tot eenige discussie over de strekking van het tweede lid (MB: thans derde lid). Besloten wordt een beding, waarbij vooruitbetaling van de licentievergoeding of betaling aan een ander dan den octrooihouder wordt uitgesloten, slechts dan tegenover den licentiehouder te doen werken, wanneer het aan dezen is beteeekend en verder de redactie der bepaling te verduidelijken. De bepaling wordt nu gelezen: “Een beding in de pandovereenkomst, strekkende tot uitsluiting of beperking van de bevoegdheid van den octrooihouder om vrijwillig licentie te verlenen, licentievergoeding bij vooruitbetaling te ontvangen of het recht op die vergoeding aan derden af te staan, zal, mits in de openbare registers van den Octrooiraad aangeteeekend, ook gelden tegenover den licentiehouder, in de laatste twee gevallen echter slechts, voor zooveel het aan dezen is beteeekend.”<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 138.

Hieruit blijkt dat als er reeds een of meer licenties op het octrooi zijn verleend waarvoor de licentienemer regelmatig licentiegelden betaalt en de latere pandakte voornoemde bedingen (ii) en (iii) bevat, volgens de Subcommissie deze bedingen moeten worden medegegeeld aan de licentienemer. Wat betreft beding (ii) is dit begrijpelijk. Indien de octrooihouder financieel zwaar weer ziet aankomen en graag de toekomstige licentiegelden bij vooruitbetaling wil innen om zijn financiële positie op de korte termijn te verbeteren (eventueel met een aantrekkelijke korting voor de licentienemer om deze tot vooruitbetaling te bewegen), is de licentienemer na betekening gewaarschuwd voor, en op de hoogte van het bestaan van de voorwaarde in de pandakte. De licentienemer weet door de betekening dat de octrooihouder hiertoe niet langer bevoegd is. En mocht de licentienemer er toch op in gaan, dat hij er rekening mee moet houden dat als het octrooi door de pandhouder wordt verkocht, hij alsnog weer licentiegelden zal moeten betalen aan de nieuwe octrooihouder. Wat betreft beding (iii) is de ratio van de betekening van het beding aan de licentienemer onduidelijker. Het betreft immers een cessie van de licentiegelden aan een derde zonder de bevoegdheid daartoe. De derde (aanstaand cessionaris, beoogd verkrijger van het recht op de licentiegelden) kan vooraf in de in het octrooiregister ingeschreven pandakte nalezen dat de octrooihouder de bevoegdheid om te cederen mist. Betekening van dit beding aan de licentienemer lijkt hierin een ondergeschikte rol te spelen. Of zou de Subcommissie hiermee beoogd hebben dat de licentienemer niet meer bevrijdend zou kunnen betalen aan de cessionaris? Naar mening van schrijver is inschrijving van de pandakte met daarin de beperking van de bevoegdheid van de octrooihouder om de licentiegelden te cederen of verpanden aan een derde, in het octrooiregister (register van stukken) afdoende, en biedt betekening van de pandakte aan de licentienemer hier niets extra's.

De tweede zin van lid 3 luidde uiteindelijk bij aanneming van de Octrooiwet in 1910 (en thans nog steeds<sup>45</sup>):

“Bedingen betreffende vergoedingen voor licenties die op het oogenblik der inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover den houder der licentie na aanzegging aan dezen bij deurwaardersexploit.”

Gezien het voorgaande is betekening van de pandakte aan de licentienemer nuttig indien door de verpanding de octrooihouder/pandgever niet langer de bevoegdheid bezit om (in de woorden van Jitta) 'licentiegelden bij vooruitbetaling te ontvangen'.

<sup>45</sup> De tweede zin van artikel 67 lid 3 Row 1995 luidt thans:

“Bedingen betreffende vergoedingen voor licenties die op het oogenblik van de inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover de houder van de licentie na aanzegging aan deze bij deurwaardersexploit.”

#### 7.4.7 ANDERE WIJZE VAN ONTSTAAN DAN DOOR VESTIGING

Een pandrecht op een octrooi kan ook ontstaan door overdracht van het octrooi met achterhouding van het pandrecht. Hierbij vindt de tweede zin van artikel 3:81 lid 1 BW toepassing,<sup>46</sup> welke luidt:

“Hij kan ook zijn recht onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen, mits hij de voorschriften zowel voor overdracht van een zodanig goed, als voor vestiging van een zodanig beperkt recht in acht neemt.”

Voor octrooien verdient het de aanbeveling om in de akte de goederenrechtelijk overeenkomst op te nemen, zodat in ieder geval aan artikel 65 lid 1 Row 1995 wordt voldaan. Dat een pandrecht op een octrooi ook kan ontstaan door overdracht van het octrooi met achterhouding van het pandrecht, volgt eveneens uit artikel 65 lid 2 Row 1995 zoals uiteengezet in paragraaf 4.5.5.<sup>47</sup>

Een andere wijze waarop een pandrecht op een octrooi kan gaan rusten, is doordat op een octrooiaanvraag waarop later octrooi is verleend, reeds een pandrecht rustte.<sup>48</sup> Dit is impliciet erkent in het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 1 september 1999.<sup>49</sup> Schrijver dezes kan zich geheel scharen achter het vonnis. Echter, de dogmatische verklaring ervan is lastiger dan op het eerste gezicht lijkt. Als eerste mogelijke verklaring zou men kunnen aannemen dat het verleende octrooi en de octrooiaanvraag beide hetzelfde object zijn, zij het met een andere juridische status. Bij verlening krijgt het object de goedkeuring van de octrooiverlenende instantie, waarna de aanvraag octrooi wordt. Als het pandrecht rust op de octrooiaanvraag, blijft het na verlening ook op het octrooi rusten. Men zou hier kunnen tegenwerpen dat octrooi een recht is, dat is verleend bij beschikking door de overheid aan degene die het heeft aangevraagd. Dit recht, ontstaan door een besluit van de overheid, zou niet gelijk kunnen worden gesteld met het verzoek van een burger aan de overheid om een octrooi te verlenen. Streng juridisch bezien zijn het verzoek en het toegekende recht twee geheel verschillende objecten. Maar ook hier moet geacht worden dat het pandrecht op het octrooi gaat rusten, omdat met de verlening van het octrooi de octrooiaanvraag teniet gaat en het octrooi in de plaats

46 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.1.3.

47 Pandrecht kan ook worden verkregen door verjaring, maar wegens gebrek aan praktisch belang wordt dit verder niet behandeld.

48 Het arrest van het Gerechtshof 's-Gravenhage van 6 februari 1957, BIE 1957, nr. 30, ging er nog vanuit dat een octrooiaanvraag niet kon worden verpand. Bedacht moet worden dat destijds alleen de openbaarmaking werd gepubliceerd (een geschrift met de tekst waarop de Octrooiraad voornemens was octrooi te gaan verlenen; na de publicatie van de openbaarmaking startte de oppositietermijn). Destijds werd de aanvraag niet gepubliceerd en was deze geheim tot aan de openbaarmaking. Het zou kunnen zijn dat het hof problemen voorzag met de openbare verkoop van een geheime octrooiaanvraag en derhalve destijds terughoudend was jegens verpanding van de octrooiaanvraag en artikel 40 voornamelijk grammaticaal heeft geïnterpreteerd. Het arrest kan niet langer relevant worden geacht, omdat de wetgever dit standpunt bij de invoering van het huidige BW heeft verlaten en in de memorie van toelichting verklaard heeft dat een octrooiaanvraag op grond van het gemene recht kan worden verpand.

49 Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage van 1 september 1999, BIE 2000, nr. 52 (crediteuren/HBT&ATO).

van de aanvraag komt.<sup>50</sup> Het pandrecht rust dan van rechtswege op het octrooi, waar ook de rechtbank blijkbaar vanuit ging. Naar mening van schrijver dezes zou de wetgever dit in artikel 67 Row 1995 expliciet kunnen codificeren. Echter, welke dogmatische benadering ook de voorkeur zou hebben, een op een octrooiaanvraag rustend pandrecht, rust na verlening ook op het op de aanvraag verleende octrooi. Van Engelen lijkt deze mening niet toegedaan.<sup>51,52</sup> Zoals Van Engelen aanbeveelt kunnen partijen om iedere onzekerheid weg te nemen in de pandakte opnemen, dat als op de aanvraag octrooi wordt verleend, het pandrecht ook op het octrooi is gevestigd. Het pandrecht wordt dan bij voorbaat op het octrooi gevestigd (zie artikel 3:98 BW jo. artikel 3:97 lid 1 BW<sup>53</sup>). Zodra de octrooiaanvraag wordt verleend aan de pandgever bij voorbaat, is het pandrecht op het octrooi gevestigd.<sup>54</sup>

#### 7.5 DERDENBESCHERMING

Beschikkingsonbevoegdheid bij de vestiging van het pandrecht kan ontbreken. Indien de pandhouder echter te goeder trouw is, komt hij (onder voorwaarden) in aanmerking voor bescherming jegens de werkelijk rechthebbende. De beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever wordt door een derdenbeschermingsbepaling geheeld.

Op grond van de schakelbepaling artikel 3:98 BW werkt derdenbescherming bij vestiging van pandrecht in beginsel hetzelfde als bij overdracht. In geval van vernietiging van een eerdere overdracht, zorgen derdenbeschermingsbepalingen ervoor dat deze niet doorwerkt in latere overdrachten. En in geval van parallelle overdrachten of vestigingen zijn derdenbeschermingsbepalingen eveneens van belang. Maar daarnaast zijn er nog enkele andere bepalingen in de Rijsoctrooiwet 1995 die de pandhouder beschermen, zoals bijvoorbeeld in geval van opeising of

50 Vergelijk artikel 3:229 lid 1 BW, welke luidt:

“Het recht van pand of hypotheek brengt van rechtswege mee een recht van pand op alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het verbonden goed treden, waaronder begrepen vorderingen ter zake van waardevermindering van het goed.”

In zijn toelichting op deze bepaling schrijft Meijers:

“De voorgestelde bepaling is een toepassing van het beginsel van de zaaksvervanging.”

Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 735. Naar mening van schrijver dezes is het beginsel van de zaaksvervanging ook van toepassing bij verlening van het octrooi op de octrooiaanvraag.

51 Zie Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.2.2.

52 Hier komt aan het licht dat het misschien toch beter zou zijn om in artikel 67 Row 1995 de verpanding van octrooiaanvragen mee te nemen. Daarbij zou bepaald kunnen worden dat het pandrecht op de octrooiaanvraag van rechtswege op het verleende octrooi komt te rusten. Dan kan daarbij ook worden meegenomen dat in geval van afsplitsingen (artikel 28 lid 1 Row 1995), het pandrecht eveneens rust op de afgesplitste octrooiaanvragen en de daarop verleende octrooien.

53 Zie ook paragraaf 4.5.7 inzake levering bij voorbaat.

54 Vestiging van het pandrecht bij voorbaat op het te verlenen octrooi lijkt te mislukken, indien de octrooiaanvraag (dus voor de verlening) aan een derde wordt overgedragen. De pandgever bij voorbaat verwerft dan immers niet het octrooi. Daarom acht schrijver dezes het wenselijk voor de praktijk dat in de wet wordt vastgelegd, dat een pandrecht dat op een octrooiaanvraag rust, van rechtswege ook op het erop verleende octrooi (of octrooien) rust om zo iedere twijfel hierover weg te nemen.

een reeds lopende nietigheidsprocedure. De bepalingen beschermen weliswaar niet tegen de beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever, maar geven de pandhouder bijvoorbeeld een wettelijk grondslag voor schadevergoeding.

#### 7.5.1 DERDENBESCHERMING ONDER ARTIKEL 3:88 LID 1 BW

Op grond van de schakelbepaling artikel 3:98 BW werkt derdenbescherming bij vestiging van pandrecht hetzelfde als bij overdracht. Artikel 3:88 lid 1 BW beschermt tegen het doorwerken van de vernietiging van een titel (of gebreken in de levering) in latere overdrachten (zie paragraaf 4.3). De bescherming werkt in geval van vestiging van een pandrecht dan ook analoog. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.

Stel A verkoopt en levert zijn octrooi aan B. Hierna is B rechthebbende op het octrooi geworden. B vestigt vervolgens een pandrecht ten gunste van C, waarna C pandhouder is op het octrooi. Indien A de koopovereenkomst met B vernietigt, is B wegens terugwerkende kracht van de vernietiging nooit rechthebbende geworden. B was derhalve beschikkingsonbevoegd ten tijde van de vestiging van het pandrecht. C wordt echter op grond van artikel 3:98 BW jo. artikel 3:88 BW beschermd, mits C te goeder trouw was.<sup>55</sup>

#### 7.5.2 PARALLELE TRANSACTIES: VAN DERDENWERKING NAAR DERDENBESCHERMING

Voor de bescherming in geval van parallelle transacties is artikel 67 lid 1 Row 1995 van belang:

“Pandrecht op een octrooi wordt gevestigd bij een akte en *werkt tegenover derden eerst wanneer de akte door het bureau in het octrooiregister is ingeschreven.*” (cursivering MB)

De gecursiveerde bewoording in artikel 67 lid 1 Row 1995 is identiek aan artikel 65 lid 3 Row 1995, welke luidt:

55 Zoals in paragraaf 4.3 was aangegeven, was voor de overdracht in artikel 65 lid 4 Row 1995, luidende:

“Artikel 88 van Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is van toepassing.”

ingevoerd met het oog op de toenmalige Nederlandse Antillen waar destijds het Burgerlijk Wetboek nog niet was gemoderniseerd. Thans is deze bepaling niet langer nodig, nu een met artikel 3:88 lid 1 BW vergelijkbare bepaling ook daar geldt. Er is dan ook naar mening van schrijver dezes geen enkele noodzaak om een aan artikel 65 lid 4 Row 1995 vergelijkbare bepaling (die alleen ziet op de overdracht) ook in artikel 67 Row 1995 op te nemen voor pandrecht. Schrijver dezes heeft bovendien in paragraaf 4.3 betoogd, dat gezien de modernisering van het Burgerlijk Wetboek in de jaren negentig in de Nederlandse Antillen, artikel 65 lid 4 Row 1995 geschrapt kan worden.

“De overdracht *werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooi-register is ingeschreven.* Tot het doen verrichten van deze inschrijving zijn beide partijen gelijkelijk bevoegd.<sup>56</sup> (cursivering MB)”

De systematiek van de derdenbescherming in geval van de vestiging van een pandrecht mag dan ook geacht worden overeenkomstig te werken. Daarmee is hetgeen in paragraaf 5.4.1 is gezegd over de werking van de eerste zin van artikel 65 lid 3 Row 1995, in beginsel van overeenkomstige toepassing op de vestiging van pandrecht. Dat ook in artikel 67 lid 1 BW de inschrijving niet vereist is voor de werking van het pandrecht tegenover derden (hetgeen de bewoording van lid 1 wel lijkt te suggereren), kan worden afgeleid uit het (reeds bovengenoemde) vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage uit 1999. Hierin overweegt de rechtbank:

“Het komt derhalve aan op de vraag of ATO zich op enige bepaling van derdenbescherming kan beroepen. ATO heeft dienaangaande gesteld dat het pandrecht jegens haar niet werkt wegens het bepaalde in artikel 40, eerste lid Row (1910).

Dit standpunt is juist. Vast staat dat eisers de akte waarbij het pandrecht werd gevestigd niet hebben ingeschreven in de openbare registers van de Octrooiraad. Het pandrecht werkt dan ook niet tegenover derden, waaronder begrepen is degene, zoals ATO, aan wie (een aandeel in) een octrooi is overgedragen. Dit zou anders zijn als ATO op het moment van overdracht, derhalve op 31 december wist dat het HBT-aandeel in de octrooien was verpand, maar eisers hebben niets gesteld waaruit een dergelijke wetenschap valt af te leiden. De conclusie is dus dat ATO volledig rechthebbende is geworden op de (voormalige) aandelen van HBT in de octrooien en dat het pandrecht op die aandelen door het geslaagde beroep op artikel 40, eerste lid Row (MB: thans artikel 67 lid 1 Row 1995) is tenietgegaan.”<sup>57</sup>

De rechtbank spreekt niet van *derdenwerking* maar van *derdenbescherming*, en overweegt daarna dat voor werking jegens derden inschrijving zou zijn vereist. Doch vervolgens zegt de rechtbank dat de overdracht wel zou werken tegenover ATO indien zij wist van de verpanding op het moment van overdracht. Net als bij overdracht kan worden afgevraagd of een pandrecht (een absoluut recht) wel is gevestigd, indien deze niet tegenover derden werkt.<sup>58</sup> Schrijver dezes meent dan ook dat, net als bij overdracht (zie paragraaf 5.4.2), geen sprake moet zijn van *derdenwerking*, maar van *derdenbescherming*. Derden worden dan beschermd tegen (absoluut werkende) rechten die ze niet kunnen kennen ten tijde van goederenrechtelijk handelen. Het gevolg van de derdenbescherming is dat het betreffende recht teniet gaat, hetgeen gerechtvaardigd wordt op de grond dat de

56 Hoewel niet uitdrukkelijk bepaald in artikel 67 zijn natuurlijk ook bij pandrecht beide partijen gelijkelijk bevoegd tot het doen verrichten van de inschrijving van de pandakte.

57 BIE 2000, nr. 52.

58 Voor de vraag of een absoluut recht dat niet tegenover derden werkt wel een absoluut recht is, wordt verwezen naar paragraaf 5.4.1. Gezien de wetsgeschiedenis voert de bewoording van artikel 67 lid 1 Row 1995 terug op de tot 1992 verplichte inschrijving van de pandakte, wat thans met de aanpassing van lid 1 aan artikel 65 lid 3 Row 1995 dezelfde verwarring als bij die bepaling oplevert: wat is een absoluut recht dat niet tegenover derden werkt?

betreffende rechthebbende nagelaten heeft om publiciteit aan zijn recht te geven (door inschrijving ervan in het octrooiregister). Net zoals bij overdracht zou ook hier aangesloten moeten worden bij artikel 3:24 BW dan wel bij de Franse systematiek van derdenbescherming (zie paragraaf 5.4).<sup>59</sup> Artikel 3:24 lid 1 BW luidt:

“Indien op het tijdstip waarop een rechtshandeling tot verkrijging van een recht op een registergoed onder bijzondere titel in de registers wordt ingeschreven, een eveneens voor inschrijving in de registers vatbaar feit niet met betrekking tot dat registergoed ingeschreven was, kan dit feit aan de verkrijger niet worden tegengeworpen, tenzij hij het kende.”

In deze systematiek is voor derdenbescherming tegen gebreken in de beschikking-bevoegdheid bij overdracht niet alleen vereist dat de (tweede) verkrijger ten tijde van de goederenrechtelijke handeling te goeder trouw is, maar bovendien dat hij als eerste zijn recht laat inschrijven in het register. Deze systematiek (zoals uiteengezet in hoofdstuk 5 voor overdracht) kan geheel analoog worden toegepast bij de vestiging van pandrecht. De systematiek heeft het voordeel dat een pandrecht direct na opmaken van de akte ook tegenover derden werkt, echter derden te goede trouw worden beschermd en tevens rechtszekerheid kan worden verkregen, terwijl voorts aan het toedoenbeginsel (zie paragraaf 3.4.5) wordt voldaan indien een rechthebbende zijn recht verliest. De systematiek van paragraaf 5.4 zal worden geïllustreerd aan de hand van drie voorbeelden.

#### Voorbeeld 1

A vestigt een pandrecht ten gunste van B. B noch A laat de pandakte inschrijven. A verkoopt en levert vervolgens het octrooi aan C te goeder trouw. Indien C als eerste zijn akte van overdracht laat inschrijven, wordt C beschermd en verkrijgt hij het octrooi vrij van pandrecht.

#### Voorbeeld 2

A verkoopt en levert zijn octrooi aan B. B noch A laat de akte van overdracht inschrijven in het octrooiregister. A vestigt vervolgens een pandrecht op het octrooi ten gunste van C te goeder trouw. Indien C de pandakte als eerste laat inschrijven, wordt C beschermd en rust het pandrecht op het octrooi.

#### Voorbeeld 3

A vestigt een pandrecht ten gunste van B. B noch A laat de pandakte inschrijven in het octrooiregister. A vestigt vervolgens een pandrecht op het octrooi ten gunste van C te goeder trouw. Indien C de pandakte als eerste laat inschrijven, vindt rangwisseling plaats tussen beide pandrechten.

<sup>59</sup> Voor een analyse van het pandrecht op een octrooi indien *niet* van derdenbescherming wordt uitgegaan, maar van *derdenwerking*, wordt verwezen naar Beerda (2012). Beerda meent dat – anders dan een stille verpanding van een vordering of een zaak – een stil (niet-ingeschreven) pandrecht op een octrooi *alleen tussen partijen geldt*, ook indien derden volledig op de hoogte zijn van de verpanding. Anders dan in de jurisprudentie die Beerda aanhaalt in zijn artikel, kiest Beerda ervoor om artikel 67 lid 1 Row strikt grammaticaal uit te leggen en toe te passen. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee, dat als schuldeisers van de octrooihouder zich op het octrooi verhalen, het stille pandrecht geen enkele bescherming biedt. Beerda behandelt dan ook in zijn artikel de vraag wat de waarde is van een niet-ingeschreven pandrecht zonder werking jegens derden.

De systematiek van de voorbeelden 2 en 3 is bekend in ons Burgerlijk Wetboek en kan worden teruggevonden bij omzetting van een bezitloos pandrecht (geen publiciteit) in een vuistpandrecht (wel publiciteit), zie artikel 3:238 lid 1 respectievelijk lid 2 BW. Leden 1 en 2 van artikel 3:238 BW luiden:

“1. Ondanks onbevoegdheid van de pandgever is de vestiging van een pandrecht op een roerende zaak, op een recht aan toonder of order of op het vruchtgebruik van een zodanige zaak of recht geldig, indien de pandhouder te goeder trouw is op het tijdstip waarop de zaak of het toonder- of geëndosseerde orderpapier in zijn macht of in die van een derde is gebracht.

2. Rust op een in lid 1 genoemd goed een beperkt recht dat de pandhouder op het in dat lid bedoelde tijdstip kent noch behoort te kennen, dan gaat het pandrecht in rang boven dit beperkte recht.”

Op nagenoeg dezelfde wijze sanctioneert de bepaling het geven van publiciteit aan het pandrecht met heling van de beschikkingsonbevoegdheid van de pandgever (lid 1) dan wel een rangwisseling ten opzichte van eerdere, doch aan derden (jongere pandhouder) niet bekende, bezitloze (stille) pandrechten (lid 2). In artikel 3:238 BW bestaat echter nog een extra vereiste: bij omzetting<sup>60</sup> wordt nogmaals goede trouw vereist. De pandhouder moet dus op twee tijdstippen te goeder trouw zijn,<sup>61</sup> namelijk eerst bij de vestiging van het bezitloze pandrecht, maar daarna *ook* bij de omzetting ervan in het vuistpand.<sup>62</sup> Indien de pandhouder te goeder trouw was (op beide momenten) en niet wist dat er een ouder pandrecht bestond, gaat na omzetting van zijn bezitloos pand in vuistpand op grond van lid 2 zijn pandrecht boven het oudere pandrecht (de derdenbeschermingsbepaling doorbreekt de algemene prioriteitsregel).<sup>63</sup> Na parate executie kan het eventuele overschot op grond van artikel 3:253 BW worden uitgekeerd aan de andere pandhouder.

Naar mening van schrijver dezes moet deze voorwaarde bij octrooien niet worden gesteld. Waar omzetting van het bezitloze pandrecht in een vuistpand voor de pandgever grote gevolgen kan hebben, is daarentegen inschrijving van de pandakte in het octrooiregister een kleine moeite zonder significante gevolgen voor de pandgever. Bovendien zou het onwenselijk zijn dat de pandhouder, zodra hij lucht krijgt dat er mogelijk nog een pandrecht bestaat, wederom een onderzoek

<sup>60</sup> Voor omzetting zie artikel 3:237 lid 3 BW.

<sup>61</sup> Anders dan in lid 1 staat in lid 2 ‘kent noch behoort te kennen’. Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat hier iets anders bedoeld is dan ‘goede trouw’. Het verschil met lid 1 is in ieder geval niet toegelicht en in de memorie van antwoord wordt consequent gesproken over de bescherming van de pandhouder te goeder trouw. Zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 753. Ook Reehuis en Heisterkamp lijken hier vanuit te gaan:

“Onder bepaalde omstandigheden krijgt de pandhouder van het als tweede gevestigde pandrecht door art. 3:238 lid 2 bescherming tegen het eerste. De tweede pandhouder zal daarvoor te goeder trouw dienen te zijn op het tijdstip dat de zaak in zijn macht of in die van een derde wordt gebracht.” (cursivering MB)

Zie Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 781.

<sup>62</sup> Zie ook Pitlo/Reehuis & Heisterkamp, Goederenrecht (2019), nr. 770.

<sup>63</sup> Zie ook Parl. Gesch. Boek 3, blz. 754.



zou moet verrichten om er zeker van te zijn dat hij later hard kan maken dat hij te goeder trouw was ten tijde van inschrijving van de pandakte. Dit is te complicerend voor de pandhouder van een octrooi. Schrijver dezes meent dat een pandhouder slechts bij de vestiging te goeder trouw dient te zijn (en eventueel dan gehouden kan zijn om een nadere onderzoek uit te voeren), maar daarna te allen tijde zijn akte kan laten inschrijven zonder zijn goede trouw te verliezen. Immers, de oudere pandhouder heeft er zelf voor gekozen zijn pandrecht niet in te laten schrijven in het register en nu de tweede pandhouder op de onjuiste schijn uit het register heeft vertrouwd dat er geen pandrecht rust op het octrooi (een schijn veroorzaakt door de eerste pandhouder zelf), kan bij deze stand van zaken van de tweede pandhouder niet worden gevegd nogmaals een onderzoek te verrichten om ook bij inschrijving in het octrooiregister aan de eisen van goede trouw te voldoen. De enkele mededeling van de octrooihouder na vestiging van zijn pandrecht dat er nog ouder pandrecht rust op het octrooi, maakt dat hij nooit meer te goeder trouw kan worden bij inschrijving of bescherming inroepen. Deze uitkomst is onwenselijk. Indien de tweede pandhouder te goeder trouw is bij vestiging, dan verdient hij rechtsbescherming indien hij zijn pandakte als eerste laat inschrijven in het octrooiregister.

#### 7.5.3 DERDENBESCHERMING BIJ NIET-INGESCHREVEN NIETIGHEIDSVORDERING

In artikel 75 lid 4 Row 1995 is een derdenbeschermingsbepaling opgenomen:

“De dagvaarding moet binnen acht dagen na haar dagtekening in het octrooiregister worden ingeschreven. Bij gebreke van tijdige inschrijving is de eiser verplicht de schade te vergoeden, geleden door hen, die *te goeder trouw* na die termijn en voor de inschrijving *rechten*, waarop de vernietiging invloed uitoefent, *hebben verkregen*.” (cursivering MB)

De bepaling is hierboven al eerder besproken in paragraaf 4.4.4(c). Zoals daar aangegeven vindt ook deze bepaling zijn oorsprong in de Octrooiwet uit 1910. Uit de memorie van toelichting uit 1905 blijkt dat de beschermingsbepaling ook van toepassing is in geval van verpanding:

“Daarom wordt de eischer der nietigverklaring verplicht schadevergoeding te verlenen aan die personen, welke, in geval de dagvaarding niet tijdig mocht zijn ingeschreven, vóór die inschrijving en nadat zij verplicht was, rechten hebben verkregen, op welke de nietigverklaring invloed uitoefent. Men denke bijv. aan hem, die een aangevallen octrooi verkrijgt *of wien daarop een pandrecht wordt toegekend*.”<sup>64</sup> (cursivering MB)

De pandhouder kan derhalve schadevergoeding eisen van degene die nagelaten heeft de dagvaarding met de vordering tot nietigverklaring in het octrooiregister in te schrijven. In artikel 75 lid 4 Row 1995 wordt goede trouw vereist. Als de nietigheidsdagvaarding niet is ingeschreven, maar de octrooihouder heeft het

<sup>64</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 55–56.

lopen van de nietigheidsprocedure wel medegedeeld aan de (aanstaande) pandhouder, dan kan de pandhouder geen schadevergoeding vorderen op de grond dat inschrijving van de dagvaarding niet heeft plaatsgevonden. De hoogte van een schadevergoedingsvordering gebaseerd op artikel 75 lid 4 Row 1995 vindt zijn grenzen zowel in de hoogte van de geseceureerde vordering, als in de waarde van het teniet gegane octrooi. De aanname dat als gebleken is dat de uitvinding niet nieuw of inventief was ten opzichte van de stand van de techniek,<sup>65</sup> de uitvinding reeds van aanvang af niet voor octrooibescherming in aanmerking kwam en derhalve de waarde van het octrooi van begin af aan nihil zou zijn geweest, acht schrijver dezes in strijd met de beschermingsbepaling. En zeker als het octrooi ten tijde van vestiging van het pandrecht vele betalende licentienemers kende.<sup>66</sup> Als daarentegen de ingestelde nietigheidsvordering uiteindelijk is afgewezen, is mogelijk de verkoopwaarde van het octrooi gestegen en is de pandhouder zelfs beter af. Nalaten van de inschrijving heeft dus geen gevolgen, indien de nietigheidsvordering wordt afgewezen.

#### 7.5.4 DERDENBESCHERMING BIJ OPEISING

In geval van opeising van een octrooi, kunnen pandhouders eveneens een beroep doen op derdenbescherming. Allereerst bepaalt artikel 78 lid 2 Row 1995 dat de dagvaarding in het octrooiregister moet worden ingeschreven, waarna derden geacht worden bekend te zijn met de mogelijkheid dat de opeisingvordering kan worden toegewezen. Een pandhouder die te goeder trouw meent dat de octrooihouder bevoegd was een pandrecht te vestigen (en niet weet dat de zaak niet in de haak is), geniet op grond van de eerste zin van artikel 78 lid 6 Row 1995 bescherming:

“Pandrechten, door een vroegere octrooihouder gevestigd, zijn alleen geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, indien zij te goeder trouw zijn verkregen en voor de inschrijving van de dagvaarding gevestigd. (...)”<sup>67</sup>

De vraag is evenwel of deze bescherming noodzakelijk is. Immers ten tijde van de vestiging van het pandrecht was de octrooihouder rechthebbende op het octrooi<sup>68</sup> en daarmee beschikkingsbevoegd en gerechtigd om het octrooi te bezwaren. Daarentegen bestaat er geen rechtsgrond voor het recht van de octrooihouder omdat hij bijvoorbeeld de uitvinding aan een ander heeft ontleend. Uit de memorie van toelichting uit 1905<sup>69</sup> blijkt dat de wetgever dit<sup>70</sup> onder ogen heeft gezien:

<sup>65</sup> Of een andere nietigheidsgroonden uit volgens artikel 75 lid 1 sub a 1/m d Row 1995.

<sup>66</sup> Waarbij het voor de pandgever niet uitmaakt of deze licenties in het octrooiregister zijn ingeschreven of niet.

<sup>67</sup> Lid 6 vervolgt hier met de zin:

“Zij zijn nimmer tegenover deze geldig in het geval, bedoeld in het vorige lid.”

<sup>68</sup> Zie voor het rechtskarakter van de opeising paragraaf 2.7.5.

<sup>69</sup> Zie ook het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 140.

<sup>70</sup> Anders dan bij overdracht, zie paragraaf 4.4.4(b).



“In het algemeen blijft pandrecht op een octrooi van kracht al verwisselt het octrooi van eigenaar; dit volgt uit het zakelijk karakter van het pandrecht. Wordt een octrooi met goed gevolg opgeëischt, dan is er echter een bijzonder geval. Dan verwisselt namelijk weliswaar het octrooi van eigenaar doch tevens wordt vastgesteld, dat het recht van den eersten eigenaar geen goeden grond had, en dus bestaat eenige analogie met het geval bedoeld in art. 1198, laatste lid, Burgerlijk Wetboek, nl. dat de pandgever onbevoegd was over de zaak te beschikken en de in pand gegeven zaak van den pandnemer door den rechthebbende, die haar verloren had of aan wien zij ontvreemd was, wordt opgevorderd. Men zou er dus toe kunnen komen pandrecht bij opeisning te doen vervallen. Dit wordt echter niet billijk geacht, daar de vergelijking met art. 1198 Burgerlijk Wetboek niet geheel zuiver is; tot de opeisning toch is de oorspronkelijke octrooihouder geenszins als een onbevoegde te beschouwen. Het is intusschen ook niet wenschelijk in geval van opeisning pandrecht steeds van kracht te doen blijven, dan toch zou de octrooihouder, door eene vordering tot opeisning bedreigd, het in zijne hand hebben, door inpandgeving de nadeelen der opeisning te ontgaan. Op grond van deze overwegingen wordt daarom een middenweg gevolgd en in het zevend lid bepaald, dat pandrechten na opeisning alleen dan geldig blijven, indien zij te goeder trouw, d.w.z. zonder kennis van het feit, dat de octrooihouder slechts een betwist recht bezat, zijn verkregen en vóór de inschrijving der dagvaarding gevestigd, d.w.z. in de registers van den Octrooiraad ingeschreven<sup>71</sup>. Na de inschrijving der dagvaarding mag ondersteld worden, dat de pandnemer van het betwist zijn van het recht van den octrooihouder kennis droeg.<sup>72</sup>”

De wetgever kiest hier voor een derdenbeschermingsregeling, waarbij de pandhouder te goeder trouw moet zijn ten tijde van vestiging van het pandrecht. De extra eis in artikel 78 lid 6 Row 1995 dat het pandrecht voor inschrijving van de opeisingsdagvaarding moet zijn gevestigd, is strikt genomen overbodig. Zodra immers deze dagvaarding is ingeschreven, kan de pandhouder geen beroep meer doen op goede trouw. Hij had immers de dagvaarding uit het octrooiregister behoren te kennen. Indien de pandhouder geen beroep kan doen op zijn goede trouw, behoeft de nieuwe rechthebbende na de succesvolle opeisningsvordering het pandrecht niet te erkennen en is het pandrecht teniet gegaan.

Uit de notulen van de vergaderingen van de Subcommissie blijkt overigens dat de beschermingsbepaling voor de pandhouder was geformuleerd, nadat de bescherming voor de verkrijger te goeder trouw was ingevoegd (zie paragraaf 4.4.4(b)) In de notulen staat:

“Besloten wordt in verband met de in art. 46, vijfde lid, aangebracht wijziging, art. 48, vierde lid, te lezen “De octrooihouder, die bij zijne aanvraag te goeder trouw was, of die het octrooi vóór de inschrijving der dagvaarding

te goeder trouw van een vroegeren houder verkreeg, blijft ten aanzien enz.” De heer Everwijn vraagt, of geene bepaling moet worden gemaakt voor het geval een octrooi, dat te goeder trouw in pand genomen is, wordt opgeëischt. Beschermt men in zulk een geval niet den pandnemer, dan zal hij aan de gevolgen van gefingeerde vorderingen tot opeisning bloot staan. Besloten wordt voorloopig een nieuw zesde lid in te voegen, luidende: “Pandrechten door den vroegeren octrooihouder gevestigd zijn alleen geldig tegenover den nieuwen octrooihouder, indien zij te goeder trouw zijn verkregen en vóór inschrijving der dagvaarding gevestigd.” Over het definitieve behoud van deze bepaling zal nader worden beslist.<sup>73</sup>”

Deze bepaling is later niet meer aangepast en staat thans ongewijzigd in artikel 78 lid 6 Row 1995.

Het verschil in bescherming tussen een verkrijger te goeder trouw en een pandhouder te goeder trouw is aanzienlijk. Waar een verkrijger te goeder trouw het na een geslaagde opeisning moet stellen met de bevoegdheid tot toepassing van de uitvinding, behoudt de pandhouder te goeder trouw zijn pandrecht. De achterliggende reden voor de ruime derdenbescherming voor de pandhouder te goeder trouw is (in de woorden van Everwijn) om de pandhouder niet bloot te stellen aan gefingeerde vorderingen tot opeisning (om langs deze weg het octrooi van het pandrecht te bevrijden en de pandhouder zo zijn verhaalsobject te ontnemen).

De ruime bescherming, met name van de pandhouders en de licentienemers (zie lid 4), leek de heer Jitta enige zorgen te baren. De notulen van de vergadering van de Subcommissie vervolgde namelijk met:

“De heer Jitta merkt op, dat door de bepalingen van het vierde, vijfde en zesde lid de belangen van buiten het geding staande personen nu wel goed zijn verzekerd, maar dat door deze bepalingen de rechten van hem, die met goed gevolg heeft opgeëischt aanmerkelijk worden beperkt. In het algemeen heeft hij niets tegen die beperking, maar wel wanneer de opeisnende partij een gewezen opposant is, die voor den Octrooiraad ongelijk heeft gekregen en nu binnen zekeren tijd zijn verhaal bij den rechter zoekt. Dan kleeft er van den beginne af een gebrek aan het octrooi en derden moeten dan maar oppassen. Besloten wordt voorloopig een nieuw zevende lid in te voegen, luidende: “De bepalingen van het vierde, vijfde en zesde lid zijn niet van kracht, ingeval hij, die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëischt, reeds door zelf octrooi aan te vragen of door indiening van een bezwaarschrift zijne aanspraken had doen gelden, en de dagvaarding, waarbij de vordering tot opeisning werd ingesteld, binnen drie maanden na de verlening van het octrooi in de openbare registers van den Octrooiraad was ingeschreven”. Ook deze bepaling wordt slechts voorloopig aangenomen.<sup>74</sup>”

71 Inschrijving van de pandakte was noodzakelijk voor vestiging van het pandrecht.

72 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 57.

73 Rapport betreffende het octrooiiraagstuk (1903), blz. 140.

74 Rapport betreffende het octrooiiraagstuk (1903), blz. 140.

Ook het voorstel van Jitta is onveranderd wet geworden, namelijk artikel 53 lid 6 van de Octrooiwet, en staat thans (lichtelijk aangepast) in artikel 78 lid 5 Row 1995<sup>75</sup>. Er worden twee eisen gesteld: (i) de opeiser heeft zelf voor de uitvinding een octrooi hebben aangevraagd, en (ii) de dagvaarding moet binnen drie maanden na verlening in het octrooiregister zijn ingeschreven. Schrijver dezes vraagt zich af of Jitta hier niet te streng is geweest. Naar mening van schrijver dezes was de tweede eis redelijk, namelijk dat de dagvaarding snel wordt ingeschreven na verlening. Zoals in paragraaf 2.7.5 uiteengezet, zou kunnen worden afgevraagd of deze termijn nu nog wel juist is geformuleerd. Schrijver dezes meent daarentegen dat de eerste eis nodeloos streng is. Immers, had degene die aanspraak heeft op het octrooi, zelf al een octrooi voor zijn uitvinding, dan zou hij (in plaats van opeising) de nietigheid van het octrooi vorderen op grond van (thans) artikel 75 lid 1 sub e Row 1995. Als de eiser echter geen octrooi heeft, zal hij juist het octrooi willen verkrijgen door opeising. De eerste eis die Jitta heeft gesteld, acht schrijver dezes dan ook nodeloos en eerder bezwarend voor eiser, waarbij bedacht moet worden dat Jitta met de bepaling juist beoogde de positie van degene die aanspraak op het octrooi heeft te versterken.

Samengevat kan worden gesteld, dat de derdenbeschermingsbepaling uit de eerste zin van artikel 78 lid 6 Row 1995 een pandhouder te goeder trouw in geval van een geslaagde opeising een ruime bescherming biedt. De tweede zin van artikel 78 lid 6 Row 1995 perkt de bescherming enigszins in, maar naar mening van schrijver dezes zijn de voorwaarden voor de inperking streng en zou de termijn in de bepaling opnieuw kunnen worden overwogen door de wetgever.

## 7.6 UITOEFENING PANDRECHT

### 7.6.1 HANDHAVING OCTROOI JEGENS INBREUKMAKERS

Op grond van artikel 70 lid 5 Row 1995 kan de octrooihouder schadevergoeding vorderen namens de pandhouder, omverminderd de bevoegdheid van de pandhouder om tussen te komen. Pandhouders zijn ook bevoegd zelfstandig vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht in te stellen, indien zij de bevoegdheid daartoe van de octrooihouder hebben bedongen.<sup>76</sup> Deze schadevergoedingsvordering van een pandhouder zal in beginsel niet hoger zijn dan de hoogte van de geseceureerde

<sup>75</sup> Artikel 78 lid 5 Row 1995 luidt:

“Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing ingeval degene, die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëist, reeds door zelf octrooi aan te vragen zijn aanspraken had doen gelden en de dagvaarding, waarbij de vordering tot opeising werd ingesteld, binnen drie maanden na de verlening van het octrooi of, indien het een Europees octrooi betreft, na de publicatie overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het octrooiregister was ingeschreven.”

<sup>76</sup> Zie ook artikel 3:245 BW, welke luidt:

“Tot het instellen van rechtsvorderingen tegen derden ter bescherming van het verpande goed is zowel de pandhouder als de pandgever bevoegd, mits hij zorg draagt dat de ander tijdig in het geding wordt geroepen.”

Artikel 70 lid 5 Row 1995 vormt een *lex specialis* ten opzichte van dit artikel.

vordering en eventueel gemaakte kosten. Het niet kunnen innen van de vordering is immers de maximale schade die een pandhouder zal leiden. De hoogte van de schadevergoedingsvordering van de pandhouder wordt tevens begrensd door de waardevermindering van het octrooi door de inbreuk. De waardevermindering van het octrooi kan volledig zijn. Een voorbeeld ter illustratie. Stel dat het octrooi een belangrijke uitvinding op het gebied van de waterbouw beschermt en deze uitvinding slechts op drie plaatsen in Nederland kan worden toegepast. Als de inbreukmaker op al deze drie plaatsen de uitvinding heeft gerealiseerd, is de waarde van het octrooi nihil geworden (er is immers geen markt in Nederland meer voor de uitvinding). In dat geval is de waardevermindering van het octrooi door de inbreuk maximaal. De pandhouder is achtergebleven met een octrooi dat bij parate executie niets meer opbrengt. De schade die de pandhouder leidt is het tenietgaan van de waarde van het octrooi. Indien in deze situatie de waardevermindering van het octrooi door de inbreuk groter is dan de geseceureerde vordering, dan lijdt de pandhouder schade ter hoogte van de geseceureerde vordering. Echter, indien de waardevermindering van het octrooi kleiner is dan de geseceureerde vordering, dan lijdt de pandhouder schade ter hoogte van de waardevermindering van het octrooi. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Indien de uitvinding op het gebied van huishoudartikelen ligt en de vraag in de markt na de inbreuk onverminderd groot is (iedereen wil het product in huis hebben), is mogelijk de waarde van het octrooi na de inbreukzaak zelfs hoger geworden. Bewezen is immers dat met het octrooi tegen inbreukmakers succesvol kan worden opgetreden. Na een inbreukverbod zou het dus kunnen zijn dat het octrooi meer waard is geworden. Een schadevergoedingsvordering van de pandhouder is in dat geval niet meer aan de orde. Bij parate executie brengt het verpande octrooi immers waarschijnlijk meer geld op.

### 7.6.2 WETSGESCHIEDENIS ARTIKEL 70 ROW 1995

Een andere belangrijke bevoegdheid van de pandhouder is de bevoegdheid tot parate executie. Het artikel dat de parate executie door de pandhouder regelt, is ontworpen door Jitta en luidde als volgt:

“De verkoop van verpande en van in beslag genomen octrooien geschiedt in het openbaar, ten overstaan van een notaris, aangewezen door de arrondissements-rechtbank, binnen welker gebied het octrooibureau is gevestigd. De titel, waaruit de toewijzing blijkt, wordt overgeschreven in de openbare octrooiregisters.”

Na aanvankelijke goedkeuring,<sup>77</sup> wordt het enkele bijeenkomsten later gewijzigd op voorstel van Enschedé:

“Art 40 wordt goedgekeurd na wijziging van het eerste lid op voorstel van den heer Enschedé. Het lid wordt gelezen “De verkoop van een verpand of van een in beslag genomen octrooi geschiedt in het openbaar, ten over-

<sup>77</sup> Zie het Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 58.

staan van een notaris, aangewezen door de arrondissements-rechtbank te 's-Gravenhage".<sup>78</sup>

Blijkbaar was inmiddels duidelijk geworden dat de Octrooiraad in Den Haag gevestigd zou worden (bij het Bureau voor de Industriële Eigendom). In het wetsontwerp voor de Octrooiwet uit 1905 luidde het artikel als volgt:

"Artikel 42.

1. De verkoop van een verpand of van een in beslag genomen octrooi geschiedt in het openbaar, ten overstaan van een notaris, aangewezen door de arrondissements-rechtbank te 's Gravenhage.
2. De schuldeischer, die den verkoop vervolgt, is verplicht den dag van den verkoop tenminste dertig dagen te voren aan alle pandhouders of executanten aan de door hen gekozen woon plaatsen te doen beteekenen.
3. De titel, waaruit de toewijzing blijkt, wordt in de openbare registers van den Octrooiraad ingeschreven.
4. De koper kan, indien bij den verkoop overeenkomstig het eerste en het tweede lid is gehandeld, vorderen, dat het octrooi worden *ontlast van de pandlasten*, die den koopprijs te boven gaan, met inachtneming van de voorschriften, gegeven in de artikelen 1256 tot en met 1263 van het Burgerlijk Wetboek en in de artikelen 551 tot en met 562 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bij de toepassing van welke voorschriften *de pandrechten als hypotheek* en *de registers van den Octrooiraad als de registers van den hypotheekbewaarder* worden beschouwd." (cursivering MB)

In de memorie van toelichting wordt slecht het eerste lid nader toegelicht:

"Art. 42. Zoowel verpanding als beslag kunnen leiden tot gerechtelijken verkoop van het octrooi. Die verkoop behoeft naast de bepalingen van het gemeene recht geene uitvoerige regeling. Slechts schijnt het wenschelijk eenvoudigheidshalve de rechtbank, binnen welker ressort de Octrooiraad is gevestigd, dus die te 's Gravenhage, met de aanwijzing van een notaris te belasten."<sup>79</sup>

Dat de rechtbank Den Haag de notaris zou aanwijzen, heeft tot debat in de Tweede Kamer geleid. Een amendement was ingediend om dit te schrappen, doch Regeringscommissaris Fruin weigerde aanvankelijk hierin mee te gaan. Kamerlid Bos meende dat het octrooi tezamen met de machinerie van een fabriek, waarin de geotrooieerde uitvinding werd toegepast, moest kunnen worden verkocht. Uiteindelijk heeft de Regeringscommissaris met het amendement ingestemd. Waarschijnlijk is men abusievelijk vergeten tegelijkertijd ook lid 2 van artikel 40 aan te passen met als gevolg dat de pandhouder nog wel woonplaats moest (en moet) kiezen te Den Haag. Voorts wordt er op geattendeerd dat in het vierde lid de pandrechten gelijk worden getrokken met hypotheekrechten en het octrooiregister met de openbare registers (van het Kadaster).

<sup>78</sup> Rapport betreffende het octrooi-aanpak (1903), blz. 113.

<sup>79</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 52–53.

Bij de wetwijziging in 1986 is artikel 42 Row (1910) aanzienlijk ingekort. Het nieuwe artikel 42 luidde als volgt:

- “1. De verkoop van een octrooi door een pandhouder of een beslaglegger tot verhaal van een vordering geschiedt in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris. De artikelen 508, 509, 513, eerste lid, 514, tweede en derde lid, 515 tot en met 519, en 521 tot en met 529 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat hetgeen daar ten aanzien van hypotheek en hypotheekhouders is voorgeschreven geldt voor de op het octrooi rustende pandrechten en de pandhouders.
2. De verdeling van de opbrengst geschiedt met overeenkomstige toepassing van de artikelen 551 tot en met 552 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.”<sup>80</sup>

In de memorie van toelichting staat als toelichting op deze wijziging:

“De nieuwe Nederlandse regeling van de executie van onroerende zaken kan praktisch geheel ook voor de executie van octrooien gelden. In verband daarmee is artikel 42 bekort tot een tweetal leden die in hoofdzaak uit verwijzingen bestaan. Gehandhaafd is daarbij het stelsel van het huidige artikel, dat de pandhouder en de beslaglegger in beginsel op dezelfde wijze executeren.

(...)

Ook hier worden pandrechten gelijk geschakeld met hypotheekrechten en het octrooiregister met de openbare registers van het Kadaster.”<sup>81</sup>

De wetgever handhaaft derhalve het stelsel

- dat pandrechten gelijkgeschakeld dienen te worden met hypotheekrechten; en
- dat het octrooiregister gelijkgeschakeld dient te worden met de openbare registers van het Kadaster.

Met de invoering van de Rijsoctrooiwet 1995 is artikel 42 Row (1910) het huidige artikel 69 Row 1995 geworden.

### 7.6.3 OPENBARE VERKOOP TEN OVERSTAAN VAN EEN NOTARIS

Hieronder zal het meest eenvoudige verloop van een openbare verkoop worden geschetst waarbij er geen samenloop met beslagen bestaat of met andere pandhouders (en zuivering<sup>82</sup> dan ook niet aan de orde is).<sup>83</sup> Als een schuldenaar in verzuim is met de voldoening van de schuld welke met een pandrecht is verzekerd, kan de pandhouder gebruik maken van zijn recht op parate executie en kan hij het verpande octrooi openbaar ten overstaan van een notaris verkopen (artikel 69 lid

<sup>80</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nrs. 1–3, blz. 2.

<sup>81</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nrs. 1–3, blz. 10.

<sup>82</sup> Zie voetnoot 86.

<sup>83</sup> Zie ook Keur (2016), blz. 146.

1 Row 1995). Zoals in de memorie van toelichting is aangegeven,<sup>84</sup> geschiedt de verkoop van het octrooi geheel overeenkomstig de bepalingen van executoriale verkoop van onroerende zaken in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (artikel 514 tot en met artikel 529). Alleen lid 1 van artikel 514 Rv (“De executoriale verkoop geschiedt ten overstaan van een bevoegde notaris.”) is niet van toepassing, omdat dit reeds in de eerste zin van lid 1 van artikel 69 Row 1995 is geregeld. Ook artikel 520 Rv betreffende de gezamenlijke verkoop van onroerende zaken die in verschillende arrondissementen zijn gelegen, is logischerwijze eveneens niet van toepassing op octrooien.

De aanwijzing van de notaris dient door de pandhouder bij exploit aan de pandgever te worden betekend (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 514 lid 2 Rv). In het exploit is de pandhouder verplicht op straffe van nietigheid woonplaats ten kantore van de aangewezen notaris te kiezen (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 514 lid 3 Rv).

De notaris stelt binnen veertien dagen na zijn aanwijzing dag, uur en plaats van de verkoop vast (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 515 lid 1 Rv). Hij deelt de dag, het uur en de plaats van de verkoop schriftelijk mede aan de octrooihouder. Op grond van artikel 515 lid 2 Rv dient de notaris in geval van de executoriale verkoop van een onroerende zaak, de dag, het uur en de plaats van verkoop ook schriftelijk mede te delen aan alle in artikel 551 bedoelde beperkt gerechtigden en schuldeisers, een en ander aan de hand van een door de bewaarder van het kadaster en de openbare registers af te geven kadastraal uittreksel inzake hypotheeken en beslagen als bedoeld in artikel 100 lid 1 van de Kadasterwet, waarin de inschrijvingen en de boekingen in de registers van voorlopige aantekeningen worden vermeld, die daartoe van belang zijn. Overeenkomstige toepassing van dit artikel op de parate executie van een octrooi dient de notaris op basis van artikel 19 lid 4 Row 1995 jo. artikel 26 lid 1 Uitvoeringsbesluit Row 1995 een gewaarmerkt uittreksel uit het octrooiregister op te vragen bij Octrooiencentrum Nederland. De notaris deelt vervolgens schriftelijk de dag, het uur en de plaats van de verkoop mede aan de uit het octrooiregister bekende beperkt gerechtigden, licentienemers en eventuele andere belanghebbenden.

Op grond van artikel 516 lid 1 Rv dient de verkoop van een onroerende zaak ten minste dertig dagen voorafgaand te worden bekendgemaakt door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad. Overeenkomstige toepassing van de bepaling voor de verkoop van een octrooi brengt met zich mede dat de notaris de openbare verkoop eveneens ten minste dertig dagen vooraf bekend moet maken. Bekendmaking door aanplakking of door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad lijkt hier niet op zijn plaats. Om een zo hoog mogelijke opbrengt bij verkoop te verzekeren lijkt het aangewezen dat de notaris de verkoop bekend maakt bij diegenen die mogelijk geïnteresseerd zijn in de verwerving van het octrooi, hetgeen ook buitenlandse partijen kunnen zijn. De notaris doet er verstandig aan zich vooraf te oriënteren en eventueel zich

<sup>84</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nrs. 1–3, blz. 10.

te laten adviseren waar hij het beste de openbare verkoop van het octrooi kan aankondigen. Het verkrijgen van een zo hoog mogelijk verkoopopbrengst van het octrooi is daarbij natuurlijk zijn leidraad. Op grond van artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 516 lid 2 Rv wordt in de bekendmakingen vermeld dat het een executoriale (openbare) verkoop betreft.

De notaris stelt ook de veilingvoorwaarden vast, zulks in overleg met de pandhouder (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 517 lid 1 Rv) en maakt deze bekend. Ten minste acht dagen voor de verkoop legt hij tevens een exemplaar daarvan te zijnen kantore neer ter inzage voor het publiek. Op verlangen van de pandhouder kunnen de veilingconditiën tevens inhouden dat de zaak wordt verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, die niet tegen het recht van deze belanghebbende kunnen worden ingeroepen (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 517 lid 1 Rv). De pandhouder kan dus bepalen dat het octrooi verkocht wordt vrij van jongere pandrechten of licenties die niet tegen de pandhouder kunnen worden ingeroepen. Dit vormt de toepassing van het (goederenrechtelijk) recht van prioriteit.<sup>85</sup>

Eventuele geschillen over de veilingconditiën worden beslist door de voorzieningenrechter (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 518 lid 1 Rv). Artikel 518 lid 1 Rv bepaalt dat in geval van onroerende zaken de voorzieningenrechter van de rechtbank in welker rechtsgebied de zaken geheel of grotendeels zijn gelegen relatief bevoegd is. In geval van octrooien kan dit deel van het artikel niet overeenkomstig worden toegepast. Mogelijk zou een voorzieningenrechter zich bevoegd kunnen verklaren op de grond dat de openbare verkoop in zijn rechtsgebied plaatsvindt.

Op grond van artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 519 Rv vindt de verkoop van het octrooi in het openbaar plaats, eerst bij opbod (eerste fase) en vervolgens bij afmijning (tweede fase). In de eerste fase bieden partijen tegen elkaar op, totdat niemand meer hoger wil bieden. Op dat moment slaat de veilingmeester af. De tweede fase, de afmijning, start met het afgeslagen bedrag, waarna de veilingmeester een steeds lager bedrag roept totdat iemand ‘mijn’ roept. Die persoon heeft de veiling gewonnen.

Op grond van artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 523 Rv is de notaris verplicht (voor zover hem dit mogelijk is) uiterlijk op de dag na de veilingverkoop aan de octrooihouder en aan alle uit het octrooiregister bekende beperkt gerechtigden, licentienemers en andere belanghebbenden van de verkoop schriftelijk kennis te geven. De koper is gehouden de koopprijs in handen van de notaris te voldoen. Deze voldoet daaruit de kosten van de executie (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 524 Rv). De koper verkrijgt het octrooi pas *na inschrijving* van het proces-verbaal van toewijzing in het octrooiregister (artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 525 lid 1 Rv). Deze inschrijving in het octrooiregister is constitutief voor verkrijging van het octrooi. Octrooiencentrum Nederland weigert echter de inschrijving indien niet

<sup>85</sup> Voor het (goederenrechtelijk) recht van voorrang (prioriteit), zie paragraaf 7.2.

tevens een verklaring van de notaris wordt overgelegd dat de koopprijs in zijn handen is gestort (artikel 69 lid 1 Row1995 jo. artikel 525 lid 2 Rv).<sup>86,87</sup>

#### 7.6.4 ONDERHANDSE VERKOOP NA TOESTEMMING VAN DE VOORZIENINGENRECHTER

De wetgever zwijgt over de onderhandse verkoop van octrooien door een pandhouder. Anders dan artikel 69 Row 1995 op het eerste gezicht suggereert, namelijk dat de verkoop van een octrooi door een pandhouder in het openbaar ten overstaan van een bevoegde notaris dient te geschieden, kan naar mening van schrijver dezes een octrooi ook onderhands worden verkocht door de pandhouder. In het gemene recht (dat volgens de wetgever zo veel mogelijk van toepassing is) is immers geregeld dat onderhandse verkoop zowel voor pandhouders als voor hypotheekhouders mogelijk is. Bovendien is het wenselijk dat onderhandse verkoop mogelijk is. Immers, de onderhandse verkoop van een octrooi kan in bepaalde gevallen tot een (veel) hogere verkoopopbrengst leiden. Voor de pandhouder dient naar mening van schrijver dezes dan ook de mogelijkheid te bestaan om het octrooi onderhandse te verkopen.

De onderhandse verkoop in geval van een pandrecht is geregeld in artikel 3:251 BW; de onderhandse verkoop in geval van een hypotheekrecht is geregeld in artikel 3:268 BW. Nu het zekerheidsrecht op een octrooi enerzijds een pandrecht is, maar anderzijds de invulling van dit pandrecht steeds is gebaseerd op het hypotheekrecht en voor de openbare verkoop door de pandhouder de bepalingen voor de openbare verkoop van onroerende zaken van toepassing zijn verklaard, komt de vraag op welke bepaling hier zou moeten worden gevolgd: de pandrechtbepaling, artikel 3:251 BW, of de hypotheekrechtbepaling, artikel 3:268 BW? Het volgen van artikel 3:268 lid 2 BW zou kunnen worden gebaseerd op het gegeven dat de regeling in dit artikel beter aansluit op de regeling van de openbare verkoop van onroerende zaken en dus ook de openbare verkoop van octrooien. Bovendien is de pandregeling in artikel 67 Row 1995 gebaseerd op hypotheek. Het volgen van artikel 3:251 BW zou kunnen worden gebaseerd op het feit dat het zekerheidsrecht een pandrecht is en derhalve de bepalingen voor pand dienen te worden gevolgd, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in de Rijksoctrooiwet 1995 is afgeweken. Beide bepalingen (zowel artikel 3:251 lid 1 BW als artikel 3:268 lid 2 BW) kennen

<sup>86</sup> In lid 3 van artikel 525 Rv is geregeld dat op verzoek van het proces-verbaal van toewijzing een (door een deurwaarder) gedwongen ontruiming van de onroerende zaak kan plaatsvinden. Overeenkomstige toepassing van de bepaling voor octrooien is moeilijk voorstelbaar. Waarschijnlijk is het een ommissie van de wetgever om deze bepaling eveneens van toepassing te verklaren op octrooien.

<sup>87</sup> Zuivering valt buiten het eenvoudige voorbeeld. Ten aanzien van zuivering wordt opgemerkt dat op grond van artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 526 lid 1 Rv jo. artikel 3:273 lid 1 BW na de levering ingevolge de executorialie verkoop en voldoening van de koopprijs zuivering plaatsvindt, hetgeen inhoudt dat alle pandrechten (ook die niet zijn ingeschreven), ingeschreven beslagen, alle beperkte rechten die niet tegen de verkoper konden worden ingeroepen, alsmede alle licenties die niet tegen de verkoper konden worden ingeroepen (zoals later ingeschreven licenties, waarover in hoofdstuk 8 meer), vervallen. De voorzieningenrechter geeft op grond van artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 526 lid 1 Rv jo. artikel 3:273 lid 2 BW op een verzoek een verklaring dat voornoemde rechten zijn vervallen. De koper verzoekt vervolgens Octrooiencentrum Nederland om deze verklaring van de voorzieningenrechter in het octrooiregister in te schrijven, waarna Octrooiencentrum Nederland op grond van artikel 69 lid 1 Row 1995 jo. artikel 526 lid 1 Rv jo. artikel 3:273 lid 3 BW de vervallen rechten in het octrooiregister doorhaalt.

op hoofdlijnen min of meer dezelfde regeling, namelijk dat de voorzieningenrechter vooraf toestemming dient te verlenen voor een onderhandse verkoop. Er bestaan echter ook belangrijke verschillen. Ten eerste biedt artikel 3:251 lid 1 BW partijen de mogelijkheid van onderhandse verkoop na toestemming van de voorzieningenrechter op verzoek van een van partijen, van tevoren uit te sluiten, terwijl artikel 3:268 lid 2 BW deze uitsluitingsmogelijkheid niet vermeldt. Ten tweede wordt op grond van artikel 3:268 lid 2 BW (anders dan in artikel 3:251 lid 1 BW) vereist, dat tevens reeds een verkoopovereenkomst voorligt, die alleen nog de goedkeuring van de voorzieningenrechter behoeft om tot overdracht te kunnen leiden. Artikel 3:251 lid 1 BW bepaalt slechts:

“Tenzij anders is bedongen, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op verzoek van de pandhouder of de pandgever bepalen dat het pand zal worden verkocht op een van het vorige artikel afwijkende wijze, (...)”

Daarentegen luidt artikel 268 lid 2 BW de extra voorwaarde:

“Op verzoek van de hypotheekhouder de hypotheekgever (...) kan de voorzieningenrechter van de rechtbank bepalen dat de verkoop onderhands zal geschieden bij een overeenkomst die hem bij het verzoek ter goedkeuring wordt voorgelegd. (...)”

Schrijver dezes heeft een lichte voorkeur voor toepassing van artikel 3:251 lid 1 BW om drie redenen. Ten eerste omdat partijen onderhandse verkoop kunnen uitsluiten en ten tweede omdat het niet de extra voorwaarde kent dat reeds een kant-en-klare koopovereenkomst moet voorliggen. Onder artikel 3:251 BW zou de voorzieningenrechter mogelijk de pandgever iets langer de tijd kunnen geven, om voor zijn octrooi nog een koper te kunnen vinden. Bedacht moet worden dat octrooien waardevol kunnen zijn, maar desalniettemin het verkopen van een octrooi in de praktijk lastig kan zijn, omdat de markt voor het verhandelen van octrooien verre van eenvoudig blijkt te zijn. In het streven naar een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst kan dan artikel 3:268 lid 2 BW net iets te knellend zijn voor partijen. Op grond van welke bepaling de voorzieningenrechter zijn toestemming of weigering ervan zal baseren, hij zal in ieder geval voor de behandeling van het verzoek de andere belanghebbenden die bekend zijn uit het octrooiregister oproepen om deze te horen. Indien een onderhandse koopovereenkomst bij het verzoek aan de voorzieningenrechter wordt voorgelegd, zou het verstandig zijn om daaraan een onafhankelijke waardering van een octrooideskundige, die vaker betrokken is bij octrooitransacties, toe te voegen, zodat de voorzieningenrechter wordt voorlicht over de totstandkoming van de hem voorgelegde koopprijs.<sup>88</sup> De derde reden dat artikel 3:251 lid 1 BW de voorkeur geniet bij octrooien, is dat het een bepaling van pandrecht is. De wetgever heeft enerzijds het zekerheidsrecht op een octrooi als pand bestempeld en anderzijds aangegeven dat het gemene recht van toepassing is. In het verlengde is het dan ook logisch om artikel 3:251 lid 1 BW toe te passen op octrooien (en niet een bepaling van het gemene hypotheekrecht).

<sup>88</sup> Zie ook Keur (2016), blz. 146 en blz. 218, over (de problemen bij) de waardering van IE-rechten.

## 7.6.5 ONDERHANDSE VERKOOP NA OVEREENSTEMMING TUSSEN PARTIJEN

Partijen kunnen ook overeenkomen dat het octrooi niet openbaar zal worden verkocht, maar op andere wijze. De vraag is evenwel of dit mogelijk is voor octrooien. Indien vanuit de algemene regeling van pandrecht dit zou worden benaderd, is allereerst vereist dat de pandhouder inmiddels bevoegd is geworden tot verkoop over te gaan. Omdat pandhouder en pandgever overeenstemming hebben, is toestemming van de voorzieningenrechter niet nodig. Dit is geregeld in artikel 3:251 lid 2 BW:

“Nadat de pandhouder bevoegd is geworden tot verkoop over te gaan, kunnen pandhouder en pandgever een van het vorige artikel afwijkende wijze van verkoop overeenkomen. Rust op het verpande goed een beperkt recht of een beslag, dan is daartoe tevens de medewerking van de beperkt gerechtigde of de beslaglegger vereist.”

De tweede zin van lid 2 ziet op de bescherming van andere beperkt gerechtigden of beslagleggers. In geval van octrooien zou in bepaalde gevallen de medewerking van licentienemers vereist kunnen zijn, omdat hun rechten soms vergelijkbaar zijn met die van beperkt gerechtigden (zie hoofdstuk 8).

In geval vanuit de regeling van hypotheek deze overeenkomst zou worden benaderd, zou deze overeenkomst geen effect sorteren. Artikel 3:268 lid 5 BW bepaalt namelijk:

“De hypotheekhouder kan niet op andere wijze zijn verhaal op het verbonden goed uitoefenen. Een daartoe strekkend beding is nietig.”

Dit verschil op dit punt tussen pand en hypotheek is in de parlementaire geschiedenis onder ogen gezien en als volgt toegelicht:

“Bij de artikelen 3.9.2.12 (MB: artikel 3:251 BW (pand)) en 3.9.4.11 (MB: artikel 3:268 BW (hypotheek)) verdient tenslotte nog het volgende aandacht. Mede vanwege de zuiveringsproblematiek die bij de executie door een hypotheekhouder een belangrijke rol speelt, is de regeling van artikel 3.9.4.11, zoals mede uitgewerkt in de nieuwe artikelen 544 e.v. Rv., formeler van aard dan die van artikel 3.9.2.12. Deze formelere regeling is bovendien van dwingend recht in die zin dat afwijking noch bij de hypotheekakte, noch bij latere overeenkomst mogelijk is; men zie artikel 3.9.4.11 lid 5 (“De hypotheekhouder kan niet op andere wijze zijn verhaal uitoefenen”). Een overeenkomst als bij pand is toegelaten krachtens artikel 3.9.2.12 lid 2, is hier derhalve niet mogelijk, zij het niet in die zin dat de verkoop ongeldig zou zijn, maar wel met als gevolg dat zij niet geldt als executie, zodat ook geen zuivering en geen rangregeling kunnen volgen. Bij pandrecht is echter voor een zodanig formeel stelsel geen reden. Artikel 3.9.2.12 is daar, ook jegens opvolgende pandhouders, op zijn plaats, omdat ook de inning van en de verdere afhandeling betreffende de opbrengst van de executie krachtens artikel 3.9.2.14

(MB: artikel 3:253 BW) aan de pandhouder zijn overgelaten en niet aan een notaris of andere ambtenaar zijn toevertrouwd.”<sup>89</sup>

Dus ook hier weer het dilemma of voor octrooien de pandrechtregeling, artikel 3:251 lid 2 BW, van toepassing is en dus partijen een afwijkende verkoop kunnen overeenkomen, of dat de bepaling inzake hypotheekrecht, artikel 3:268 lid 5 BW, van toepassing is en dus partijen juist geen afwijkende verkoop kunnen overkomen. Voor dit laatste pleit onder meer het gegeven dat de executie van octrooien aan een notaris is toevertrouwd. Blijkens de laatste regel van bovengenoemde passage, hecht de wetgever daar belang aan. Naar mening van schrijver dezes dient echter ook hier artikel 3:251 lid 2 BW van toepassing te worden verklaard. De reden hiervoor is dat de verkoop van een octrooi een lastige aangelegenheid kan zijn. Indien partijen het eens zijn geworden hoe het octrooi het beste kan worden verkocht – waarbij tevens bedacht moet worden dat partijen uit het buitenland afkomstig kunnen zijn en deze overeenkomst mogelijk ook de overeenkomstige buitenlandse octrooien betreft – is schrijver dezes van mening dat deze keuze van partijen gerespecteerd dient te worden, mits (indien van toepassing) de tweede zin van artikel 3:251 lid 1 BW wordt nageleefd.<sup>90</sup>

## 7.7 TENIETGAAN PANDRECHT

Het pandrecht kan op diverse wijzen tenietgaan. Hieronder zullen de belangrijkste wijzen van tenietgaan kort worden genoemd:

- indien de gecureerde vordering wordt voldaan, gaat niet alleen de vordering teniet maar ook het daarvan afhankelijke pandrecht;<sup>91</sup>
- het pandrecht gaat teniet indien het octrooi tenietgaat (zie artikel 3:81 lid 2 sub a BW<sup>92</sup>) bijvoorbeeld door verval wegens tijdsverloop, vernietiging door de rechter, herroeping door het Europees Octrooibureau, afstand van het octrooi, etc. Voor een volledig overzicht van alle wijzen waarop een octrooi teniet kan gaan, zie paragraaf 2.6. De octrooihouder kan evenwel geen afstand doen van zijn octrooi, indien het pandrecht staat ingeschreven en de pandhouder geen toestemming geeft tot het doen van de afstand. Artikel 63 lid 2 Row 1995 beoogt onder meer de ingeschreven

<sup>89</sup> Parl. Gesch. Boek 3 (Inv. 3, 4 en 6), blz. 1343.

<sup>90</sup> Zie overigens ook de vonnissen van de Rechtbank Den Haag van 24 februari 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1626, en van 4 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4621, waarin de Voorzieningenrechter artikel 3:251 BW toepast bij octrooien.

<sup>91</sup> Zie ook paragraaf 7.2.

<sup>92</sup> Artikel 3:81 lid 2 sub a BW luidt:

“Beperkte rechten gaan teniet door:  
a. het tenietgaan van het recht waaruit het beperkte recht is afgeleid;  
(...)”



- pandhouder te beschermen.<sup>93</sup> De pandhouder kan natuurlijk het verval wegens niet betaling van de instandhoudingstaks voorkomen, door zelf de instandhoudingstaks voor het octrooi te betalen;
- indien het pandrecht is gevestigd voor een bepaalde tijd of onder een ontbindende voorwaarde, gaat het pandrecht teniet door verloop van de tijd waarvoor, of de vervulling van de ontbindende voorwaarde waaronder het beperkte recht is gevestigd (zie artikel 3:81 lid 2 sub a BW<sup>94</sup>);
  - indien de pandhouder afstand doet van zijn pandrecht (zie artikel 3:81 lid 2 sub c BW<sup>95</sup>). Afstand van het pandrecht moet niet hier worden verward met afstand van het octrooi (artikel 63 Row 1995). Afstand van het pandrechtsgeschied overeenkomstig de vestiging<sup>96</sup> ervan (zie artikel 3:98 BW) of grond van een ‘enkele overeenkomst’ (zie artikel 3:258 lid 2 BW)<sup>97</sup>;

93 Zie de voorganger van artikel 63 Row 1995 in de Row (1910), zijnde artikel 40. Hierover staat in de memorie van toelichting uit 1905:

“mag niet worden toegelaten, dat de afstand strekt tot benadeeling van anderen, die eenig recht op het octrooi hadden verkregen, bijv. een pandrecht”

Zie Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 54.

94 Artikel 3:81 lid 2 sub b BW luidt:

“Beperkte rechten gaan teniet door:  
 (...)
   
 b. verloop van de tijd waarvoor, of de vervulling van de ontbindende voorwaarde waaronder het beperkte recht is gevestigd;  
 (...)”

95 Artikel 3:81 lid 2 sub c BW luidt:

“Beperkte rechten gaan teniet door:  
 (...)
   
 c. afstand;  
 (...)”

96 Naar mening van schrijver dezes is het volgen van de zwaardere eisen die bij de overdracht van een octrooi worden gesteld, namelijk dat de goederenrechtelijke overeenkomst volledig wordt uitgescreven in een akte (zie artikel 65 lid 1 BW) onnodig. Immers, bij de vestiging van het pandrecht is dit niet vereist. Het lijkt schrijver dezes niet logisch om dit dan wel te eisen bij de afstand ervan.

97 Schrijver dezes twijfelt of artikel 3:258 lid 2 BW dogmatisch wel correct is. Lid 2 luidt:

“Afstand van een pandrecht kan geschieden *bij enkele overeenkomst*, mits van de toestemming van de pandhouder uit een schriftelijke of elektronische verklaring blijkt. (...)” (cursivering MB)

De bepaling is niet door Meijers toegevoegd en ziet vooral op bezitloos pandrecht op roerende zaken en stil pandrecht op vorderingen (zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 792). De vraag kan worden gesteld of artikel 3:258 lid 2 BW wel juist is opgesteld, nu de vereisten van beschikkingsbevoegdheid en de goederenrechtelijk overeenkomst lijken te ontbreken. Met de ‘enkele overeenkomst’ in lid 2 lijkt veeleer de obligatoire overeenkomst te zijn bedoeld, waarbij de verbintenis uit deze overeenkomst de titel voor de vermogensrechtelijke verschuiving vormt die plaats vindt met de goederenrechtelijk afstand. Echter, in de praktijk zullen evenwel voor octrooien hier geen problemen te verwachten zijn, omdat de pandhouder schriftelijk toestemming moet geven. Dit stuk kan natuurlijk in het octrooiregister worden ingeschreven. Toepassing van artikel 3:98 BW lijkt schrijver echter systematisch juist voor octrooien en verdient derhalve hier de voorkeur.

- het pandrecht gaat tevens teniet door vermenging, indien de pandhouder octrooihouder wordt of indien de pandhouder de gesecureerde schuld verkrijgt (zie artikel 3:81 lid 2 sub e BW<sup>98</sup>);
- indien het octrooi door de pandhouder paraat wordt geëxecuteerd (zie artikel 69 Row 1995) of onderhands is verkocht (zie artikel 3:251 BW). Na levering van het octrooi is immers het pandrecht teniet gegaan en heeft de koper een octrooi vrij van het pandrecht (op basis waarvan is geëxecuteerd) verkregen;
- indien in geval van opeising van het octrooi de pandhouder niet te goeder trouw was (artikel 78 Row 1995), gaat het pandrecht teniet;
- indien de pandhouder niet te goeder trouw was en bijvoorbeeld bij vernietiging in geval van een eerdere overdracht de pandhouder geen beroep kan doen op artikel 3:88 lid 1 BW, gaat eveneens het pandrecht teniet; en
- indien het verpande octrooi wordt overgedragen en de verkrijger een beroep op derdenbescherming kan doen waardoor hij een octrooi vrij van pandrecht verkrijgt (zie voorbeeld 1 in paragraaf 7.5.2), is het pandrecht ook teniet gegaan.

Het tenietgaan van het pandrecht kan worden aangetekend in het octrooiregister.<sup>99</sup> In artikel 67 lid 4 Row 1995 is namelijk bepaald dat:

“Akten, waaruit blijkt, dat het pandrecht heeft opgehouden te bestaan of krachteloos is geworden, worden door het bureau in het octrooiregister ingeschreven.”

98 Artikel 3:81 lid 2 sub e BW luidt:

“Beperkte rechten gaan teniet door:  
 (...)
   
 e. vermenging;  
 (...)”

99 De inschrijving is vanzelfsprekend geen vereiste voor het tenietgaan van het pandrecht, zie A.M.E. Verschuur, T&C Intellectuele eigendom (2016), art. 67 Row 1995, aant. 5.



## HOOFDSTUK 8

# LICENTIE

### 8.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk worden de goederenrechtelijke aspecten van de octrooilicentie onderzocht. Eerst zal kort naar de inhoud van de licentie worden gekeken, namelijk alleen voor zover dat goederenrechtelijk relevant is en in paragraaf 8.3 naar de handhaving door de licentiemeer jegens inbreukmakers. Vervolgens zullen in paragraaf 8.4 de verschillende wijzen van ontstaan van een licentie worden bekeken. De inschrijving van een licentie in het octrooiregister en in welke mate de licentie hierdoor ook tegenover derden werkt, zal daarna in paragraaf 8.5 worden onderzocht. Enkele bijzondere goederenrechtelijk situaties rond licenties, zoals de gevolgen van opeising of vernietiging, komen daarna in paragraaf 8.6 aan de orde,<sup>1</sup> alsmede de verschillende wijzen waarop een licentie teniet kan gaan. Vervolgens wordt besproken dat de huidige geldende regeling enigszins onbevredigend is en wordt verkend hoe de regeling van de licentie zou kunnen worden gemoderniseerd. Daartoe zal eerst een externe rechtsvergelijking worden uitgevoerd. Vervolgens zullen twee wegen worden onderzocht waarlangs de regeling van de licentie zou kunnen worden gemoderniseerd.

### 8.2 INHOUD VAN DE LICENTIE

Zoals in paragraaf 2.4 uiteengezet, geeft een octrooi aan de octrooihouder het uitsluitend recht op de in artikel 53 lid 1 Row 1995 genoemde handelingen, zoals het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te vervaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te passen. De octrooihouder kan ook derden toestemming verlenen om deze handelingen te verrichten. Deze toestemming is de rechtsfiguur van de licentie en is geregeld in de eerste zin van artikel 56 lid 1 Row 1995, welke luidt:

“Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten, die volgens artikel 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan.”

<sup>1</sup> Voor de volledigheid wordt herhaald dat in deze studie faillissement buiten beschouwing wordt gelaten. Geattendeerd wordt op de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad van 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424 (Credit Suisse Brazil (Bahamas) Ltd./Jongepier q.q.), waarin de Hoge Raad overweegt dat een faillissementstoestand een faillissementscurator niet de bevoegdheid geeft een reeds verleende licentie in te trekken. De curator heeft dus niet de mogelijkheid om de verplichtingen uit de licentieovereenkomst voor zover deze een dulden of nalaten betreffen, niet na te komen (zie in de beslissing r.o. 3.5.3 en r.o. 3.7.2). Zie voor een uitgebreide bespreking Van Engelen (2019).

De bepaling lijkt positief te zijn geformuleerd ('de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten'), maar dat zou op een verkeerde interpretatie berusten. De strekking is immers enkel dat de octrooihouder zijn octrooi niet zal of kan inroepen tegen de betreffende persoon (licentienemer), indien deze de in artikel 53 lid 1 Row 1995 genoemde handelingen verricht. De bevoegdheid wordt van de octrooihouder verkregen. Natuurlijk kan de octrooihouder aan de derde ook beloven in te zullen staan dat de derde de in artikel 53 bedoelde handelingen daadwerkelijk kan en mag verrichten,<sup>2</sup> maar dan overstijgt deze belofte zijn octrooi, omdat een octrooi dit recht niet geeft aan zijn houder. De licentieovereenkomst heeft in dat geval niet alleen betrekking op het octrooi, maar bijvoorbeeld ook op bedrijfsgeheimen van de licentiegever of technische assistentie bij het realiseren van de uitvinding door de licentienemer. De licentie waarbij de octrooihouder slechts verplicht is om octrooiinbreuk te dulden wordt ook wel een negatieve licentie genoemd, terwijl de licentie waarbij de octrooihouder ook gehouden is prestaties te leveren zoals technische assistentie wordt ook wel een positieve licentie genoemd.<sup>3</sup> In het kader van dit onderzoek worden positieve licenties waarbij ook verplichtingen voor de licentiegever bestaan, in beginsel buiten beschouwingen gelaten en wordt onder de licentie slechts de octrooirechtelijk relevante toestemming van de octrooihouder verstaan dat de licentienemer de onder het uitsluitende recht vallende handelingen wat hem betreft mag uitvoeren. Deze toestemming behoeft niet de gehele bescherming van het octrooi te betreffen, want de octrooihouder kan zijn toestemming beperken, zowel wat betreft handelingen als in tijd. De tweede zin van artikel 56 lid 1 Row 1995 bepaalt namelijk:

“Die bevoegdheid strekt zich uit tot alle in bedoeld artikel vermelde handelingen en geldt voor de gehele duur van het octrooi, tenzij bij de verlening der licentie een minder omvangrijk recht is toegekend.”

De licentie kan bijvoorbeeld voor drie jaar worden verleend (met eventueel voorwaarden waaronder de licentienemer recht heeft op verlenging van de licentie). De licentie kan ook bijvoorbeeld beperkt zijn wat betreft handelingen. De octrooihouder kan bijvoorbeeld de ene licentienemer toestemming verlenen om de geoctrooieerde uitvinding te verkopen voor huis-, tuin- en keukentoeepassingen, terwijl de andere licentienemer toestemming krijgt om de geoctrooieerde uitvinding voor medische toepassing te verkopen. Voorts kan een licentie ook territoriaal begrensd zijn, bijvoorbeeld tot provincies.

Een ander belangrijk onderscheid is tussen exclusieve licenties en niet-exclusieve licenties. In geval van een exclusieve licentie verleent de octrooihouder slechts aan een derde (geheel of gedeeltelijke) toestemming, waarbij de licentienemer een zekere exclusiviteit van de octrooihouder verkrijgt; in geval van een niet-exclusieve licentie kunnen ook andere derden dezelfde of vergelijkbare toestemming verkrijgen. De Rijksoctrooiwet 1995 kent het onderscheid tussen

2 Bijvoorbeeld door assistentie te verlenen bij het aanvragen van een vergunning die benodigd is om de uitvinding toe te passen of te vercommercialiseren (te denken valt aan een milieuvergunning respectievelijk een exportvergunning).

3 Pahlow (2006), blz. 250 e.v.

exclusieve en niet-exclusieve licenties niet<sup>4</sup> en derhalve is het gemaakte onderscheid puur dogmatisch en zijn nuances, verfijningen of variaties op het geschetste onderscheid zeer zeker denkbaar. Zo maakt bijvoorbeeld Van Engelen onderscheid tussen 'autorisatielicenties' (of 'licenties in ruime zin') enerzijds en 'exploitatielicenties' (of 'licenties in enge zin') anderzijds.<sup>5</sup> Bij autorisatielicenties krijgt de licentienemer van de octrooihouder slechts toestemming (en vallen deze licenties waarschijnlijk veelal samen met niet-exclusieve licenties), terwijl bij de exploitatielicenties de licentienemer de exploitatie ter hand neemt (en derhalve vallen waarschijnlijk deze licenties meestal samen met exclusieve licenties, dan wel kennen exploitatielicenties wel een zekere mate van exclusiviteit).

Tegenover het recht van de licentienemer staat in de regel een recht voor de octrooihouder, zoals bijvoorbeeld het recht op betaling van geld, ook aangeduid met royalty's of licentiegelden, of toestemming om een geoctrooieerde uitvinding van de licentienemer te mogen gebruiken, waarbij in de regel beide licenties worden aangeduid als kruislicenties. Voorts kan de octrooihouder een licentie bedingen voor toekomstige verbeteringen door de licentienemer van de uitvinding, indien de licentienemer daarvoor octrooi zou gaan aanvragen. Deze rechten van de octrooihouder blijven buiten beschouwing; alleen de betaling van licentiegelden (royalty's) zal hieronder worden meegenomen.

Over het verlenen van onderlicenties wordt in de Nederlandse octrooiliteratuur niet tot nauwelijks geschreven. Hierop zal dan ook nu niet verder worden ingegaan (pas in de paragraaf over de rechtsvergelijking zullen onderlicenties weer aan de orde komen).

### 8.3 POSITIE LICENTIENEMER JEGENS INBREUKMAKERS

#### 8.3.1 SCHADEVERGOEDING OF WINSTAFDRACHT

In de Rijksoctrooiwet 1995 is geregeld dat een licentienemer zelfstandig schadevergoeding of winstafdracht kan vorderen van derde, *mits* de licentienemer de bevoegdheid daartoe van de octrooihouder heeft verkregen. Dit is geregeld in artikel 70 lid 6 Row 1995, welke luidt:

“De octrooihouder kan de vorderingen tot schadevergoeding of het afdragen van winst ook namens of *mede namens licentienemers* of pandhouders instellen, *onverminderd* de bevoegdheid van deze laatsten in een al of niet namens hen of mede namens hen door de octrooihouder aldus ingestelde vordering tussen te komen om *rechtstreeks* de door hen geleden schade vergoed te krijgen of zich een evenredig deel van de door de gedaagde af te dragen winst te doen toewijzen. *Licentienemers* en pandhouders kunnen slechts een *zelfstandige vordering* als bedoeld in het derde en vierde lid (MB: vierde lid (inzake schadevergoeding) en vijfde

4 Alleen in artikel 58a lid 1 Row 1995 staat dat een verleende dwanglicentie niet uitsluitend is (gebaseerd op artikel 31 sub d TRIPS en en artikel 5A lid 4 Verdrag van Parijs).

5 Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.4.3.

lid (inzake winstafdracht)) *instellen*, als zij de bevoegdheid daartoe van de octrooihouder hebben bedongen.” (cursivering MB)

Deze bevoegdheid zou kunnen worden gebaseerd op de gedachte dat een inbreukmaker door inbreuk te maken op het octrooi tevens een onrechtmatige daad begaat jegens een licentienemer die wel heeft betaald voor toepassing en door de inbreuk schade lijdt (bijvoorbeeld verminderde verkopen). Anderzijds behoudt de octrooihouder grip op de exploitatie van zijn octrooirecht, doordat licentienemers wel altijd vooraf zijn toestemming nodig hebben. Zoals lid 6 aangeeft kan ook de octrooihouder bij de handhaving van het octrooi, namens zijn licentienemer schadevergoeding vorderen.

Artikel 70 lid 6 Row 1995 voert terug op artikel 43 lid 4 Row (1910), welke is ingevoerd in bij de wetswijziging in 1977. In de memorie van toelichting staat het navolgende te lezen:

“Het voorgestelde nieuwe vierde lid komt in de plaats van het huidige vijfde lid. De bepaling heeft betrekking op de vergoeding van schade, die licentie- en pandhouders van een octrooi kunnen vorderen bij inbreuk hierop. In het hierna volgende zal gemakshalve alleen over de licentiehouder worden gesproken, mede omdat deze in dit opzicht de belangrijkste figuur is. Hetgeen over de licentiehouder wordt gezegd, geldt echter evenzeer voor de pandhouder. Op grond van de huidige bepaling (MB: de bepaling ten tijde van schrijven van de memorie van toelichting, dus de oude bepaling) kan de licentiehouder van een octrooi bij inbreuk hierop een vordering tot schadevergoeding instellen, overigens alléén, indien de octrooihouder de hem in het huidige vijfde lid geboden gelegenheid zelf een actie in te stellen, laat voorbijgaan. Naar algemeen wordt aangenomen kan de licentiehouder ingevolge het bepaalde in het huidige vijfde lid echter slechts vergoeding van de schade eisen, die de octrooihouder heeft geleden; *hij kan dus niet een vordering tot vergoeding van de eigen schade instellen*. Het is op zich zelf reeds ongewoon, dat de benadeelde niet de door hem geleden schade kan eisen. Het kan bovendien voorkomen, dat bij een inbreuk de octrooihouder geen of slechts geringe schade is berokkend, terwijl daartegenover de schade van de licentiehouder aanmerkelijk is. Ook kunnen zowel octrooihouder als licentiehouder beiden een niet te verwaarlozen schade hebben geleden. Het is daarom evenmin bevredigend, dat de benadeelde partijen, de octrooihouder en de licentiehouder, niet elk de eigen schade kunnen opeisen, doch dat één van hen is aangewezen op de schadevordering van de ander. *Om deze redenen* geeft het voorgestelde nieuwe vierde lid *de licentiehouder de mogelijkheid de eigen schade op te eisen*. De vordering van de octrooihouder tot vergoeding van de door hem geleden schade wordt hierdoor in geen dele aangetast. *Beide vorderingen bestaan dus naast elkaar*. Nu de octrooihouder in het derde lid de bevoegdheid heeft gekregen om in plaats van de geleden schade, de door de inbreukmaker gemaakte winst te vorderen is ook de licentiehouder dit recht toegekend, evenwel met dien verstande, dat deze slechts een evenredig deel van die winst kan vragen.

Het voorgaande betekent niet, dat de licentiehouder de genoemde vorderingen altijd zelf zal kunnen instellen. (...) De licentiehouder kan volgens de tweede volzin een zelfstandige vordering *slechts instellen met goedvinden van de octrooihouder*, dat wil zeggen indien de licentiehouder de bevoegdheid daartoe bij overeenkomst heeft bedongen. Is dit laatste het geval, dan kan hij de vordering instellen zonder af te wachten (...). Daarnaast heeft de licentiehouder wel altijd de bevoegdheid, ook zonder dat daaromtrent contractueel iets is geregeld, om de eigen schade of een evenredig deel van de door de inbreukmaker gemaakte winst op te eisen langs de weg van tussenkomst. Hij zal deze weg kunnen bewandelen, wanneer tussen de octrooihouder en de inbreukmaker een proces aanhangig is omtrent vergoeding der schade of betaling der door laatstgenoemde gemaakte winst. (...) Wel past in de nieuwe opzet, dat de octrooihouder in voorkomend geval de vorderingen tot vergoeding van door de licentiehouder geleden schade dan wel die tot afgifte van de onrechtmatig genoten winst namens de licentiehouder instelt of deze laatste vordering mede namens hem. Het voorgestelde vierde lid vermeldt deze mogelijkheid uitdrukkelijk.”<sup>6</sup> (cursivering MB)

Uit het voorgaande blijkt dat de octrooihouder en de licentienemer ieder hun eigen *schade* kunnen vorderen (zie hierboven waar staat: ‘Beide vorderingen bestaan dus naast elkaar.’); doch in geval van winstafdracht de octrooihouder en de licentienemer deze moeten delen.

### 8.3.2 GEEN INBREUKVERBOD

De licentienemer kan onder de Rijsoctrooiwet 1995 geen inbreukverbod (verbod van verdere octrooi-inbreuk) jegens derden vorderen. Op grond van artikel 70 lid 1 Row 1995 kan alleen de octrooihouder deze vordering instellen. Deze bepaling is identiek aan artikel 43 lid 1 Row (1910) welke eveneens in 1977 is aangepast. Het punt is dat alleen de octrooihouder het uitsluitend recht heeft. Ook de Subcommissie had reeds bij het opstellen van de Octrooiwet in 1902 deze problematiek onder ogen gezien:

“De heer Strumphler zou het zeer nuttig achten, wanneer den licentiehouder het recht kon worden gegeven tegen inbreuk op het octrooi *zelfstandig* op

<sup>6</sup> Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13209(R967), nrs. 1-4, blz. 59-60.

<sup>7</sup> Voor toepassing van deze regel, zie HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL9293. De Hoge Raad overweegt in r.o. 4.1.2:

“Het bepaalde in art. 43 lid 4 ROW (1910) geeft weliswaar de bevoegdheid aan de octrooihouder om namens licentienemers vorderingen tot schadevergoeding of winstafdracht in te stellen tegen inbreukmakers, maar deze bepaling brengt niet mee dat het bij gebruikmaking van die bevoegdheid om eigen schade van de octrooihouder zou gaan of dat de vordering tot vergoeding van de schade van licentienemers tot het vermogen van de octrooihouder zou (gaan) behoren. Indien en voor zover de octrooihouder door het geldend maken van die vordering schadevergoeding van de inbreukmaker ontvangt, is hij gehouden de ontvangen vergoeding aan de desbetreffende licentienemer(s) af te dragen.”

te treden, vooral met het oog op de gevallen dat de licentie tegen betaling van eene som in eens is verkregen. De heer Jitta zegt, dat de licentiehouder zich door een strafbeding voor schade kan vrijwaren. De heer D'Aulnis acht dit niet voldoende. De heer Enschedé vraagt, of men op ander rechtsgebied niet wel eens *eene actie toekent aan iemand, die zelf niet het recht bezit*. De heer Jitta wijst op art. 143 Gemeentewet. Besloten wordt, op voorstel van den heer Enschedé, voorloopig den licentiehouder geene bevoegdheid tot zelfstandig optreden te geven, doch hem alleen het recht te verlenen eene klacht in te dienen, teneinde strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken.<sup>78</sup> (cursivering MB)

Het probleem is dat aan de licentienemer een actie zou worden toegekend, terwijl deze het octrooirecht zelf niet bezit. In het uiteindelijke artikel 43 Row (1910) werd wel de mogelijkheid gegeven om schadevergoeding te vorderen van de inbreukmaker, indien de octrooihouder geen actie tegen de inbreukmaker instelde. Het oude lid 5 van artikel 43 Row (1910) zoals dat gold tot aan de wetwijziging in 1977 bepaalde namelijk:

“5. Eene rechtsvordering, als in dit artikel bedoeld, kan in plaats van door den octrooihouder ook door een licentiehouder worden ingesteld, wanneer eerstgenoemde, na bij deurwaardersexploit door laatstgenoemde op eene handeling in strijd met het octrooi te zijn opmerkzaam gemaakt, twee maanden laat voorbijgaan zonder tegen die handeling in rechte op te treden.”<sup>79</sup>

In de memorie van toelichting uit 1905 wordt het navolgende over dit lid gezegd door de regering:

“Zooals hierboven op blz. 21 reeds werd opgemerkt is het echter ook wenschelijk den licentiehouder de noodige waarborgen te geven, dat het octrooi behoorlijk wordt gehandhaafd en dus de licentie niet van hare waarde wordt beroofd. Veel kan in deze richting reeds door partijen bij de verlening der licentie worden gedaan, doch eenige wettelijke waarborg is daarom, *vooral met het oog op de af te dwingen licenties*, niet overbodig. Die waarborg zou kunnen bestaan, *vooreerst* in de toekenning van de bevoegdheid om eene klacht tot strafvervolging in te dienen behalve aan den octrooihouder ook aan den licentiehouder, en *ten tweede* in de verlening aan dezen laatsten van eene burgerlijke actie, zoo de octrooihouder, hoewel op een inbreuk opmerkzaam gemaakt, stilzit. Het spreekt van zelf, dat die actie dan door den licentiehouder op eigen risico wordt ingesteld. De hier gevolgde regeling ten aanzien van de civiele actie levert *eene afwijking* op van het in het buitenland aangenomen beginsel, dat een

8 Rapport betreffende het octrooiiraagstuk (1903), blz. 59.

9 Lid 1 van artikel 43 Row (1910) luidde tot aan de wetwijziging in 1977:

“Hij, die desbewust, zonder daartoe gerechtigd te zijn, eene der in art. 30 genoemde handelingen verricht, is tot schadevergoeding verplicht.”

In 1977 is lid 1 gewijzigd naar de huidige redactie, zoals artikel 70 lid 1 Row 1995 thans nog luidt.

licentiehouder niet bevoegd is eene rechtsvordering tot handhaving van het octrooi in te stellen. De juistheid erkennende van de stelling, dat de handhaving van het octrooi in de eerste plaats zaak is van den octrooihouder, meent de Regeering evenwel, dat eene actie van een subsidiair karakter als hier bedoeld daarom den licentiehouder nog niet behoeft te worden onthouden.”<sup>10</sup> (cursivering MB)

De regering heeft derhalve, in afwijking van het algemene beginsel dat de licentienemer als niet rechthebbende het octrooi niet zou kunnen handhaven, dit toch mogelijk gemaakt indien de octrooihouder, die gewezen is op de inbreuk, blijft stilzitten. De vordering van de licentienemer zag echter niet op zijn eigen geleden schade, maar op de schade die de octrooihouder heeft geleden.<sup>11</sup> Bovendien kon de licentienemer alleen maar schadevergoeding vorderen, zoals destijds artikel 43 lid 1 Row (1910) vermeldde, maar geen verbodsvordering instellen.<sup>12</sup>

Ook nu nog is dat een probleem voor de licentienemer. Na de wetwijziging in 1977 is artikel 43 lid 1 Row gewijzigd naar de redactie die ook het huidige artikel 70 lid 1 Row 1995 bezit. Doch tegelijkertijd is in 1977 bepaald dat de licentienemer alleen schadevergoeding of winstafdracht kan vorderen. Een inbreukverbod kan de licentienemer niet instellen.<sup>13</sup> De octrooihouder kan de actie hiertoe (de verbodsactie) ook niet overdragen aan de licentienemer. Hieraan staat immers artikel 3:305 BW in de weg:

“Een rechtsvordering kan niet van het recht tot welks bescherming zij dient, worden gescheiden.”

Het inbreukverbod is onlosmakelijk verbonden met het uitsluitende recht. Dit betekent dat de licentienemer niet in eigen naam een inbreukverbod kan instellen, ook niet als hij een exclusieve licentie (of een exploitatielicentie) bezit. Om de licentienemer deze bevoegdheid te kunnen geven, zou een afzonderlijke wettelijke bepaling (*‘lex specialis’*) vereist zijn.

De Rijsoctrooiwet 1995 geeft voorts een licentienemer niet de bevoegdheid uit artikel 70 lid 7 Row 1995, op grond waarvan (onder meer) inbreukmakende artikelen kunnen worden vernietigd of onbruikbaar kunnen worden gemaakt. Hetzelfde geldt voor de vordering tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn recht te maken (artikel 70 lid 9 Row 1995), de bevoegdheid tot het vorderen van informatie van de inbreukmaker (artikel 70 lid 10 Row 1995), de bevoegdheid tot het vorderen van het verspreiden

10 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 23–24.

11 Zie Telders (1946), nr. 369.

12 Zie Telders (1946), nr. 369.

13 Zie ook President Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 17 februari 1997, BIE 1998, nr. 1 (Isoschelp). De President overweegt in r.o. 7:

“Nu de wetgever in art. 43-4 ROW uitdrukkelijk heeft bepaald welke vorderingen aan de licentiehouder toekomen kan niet worden aanvaard dat aan de licentiehouder daarnaast de algemene vordering uit onrechtmatige daad zou toekomen om het verbod te verkrijgen dat de wetgever hem niet in de ROW heeft willen toekennen.”

van informatie over de uitspraak (artikel 70 lid 12 Row 1995) of de bevoegdheid tot het vorderen van het stellen van zekerheid (artikel 70 lid 11 Row 1995).<sup>14</sup>

Het feit dat de licentienemer voornoemde bevoegdheden mist, hetgeen voor de houder van een exclusieve licentie knellend zou kunnen zijn, kan in de praktijk worden opgelost met een procesvolmacht op grond waarvan de licentienemer in naam van de octrooihouder het octrooi mag handhaven.<sup>15</sup> De vorderingen worden dan door de licentienemer ingesteld namens de octrooihouder. Dit is natuurlijk niet zonder risico voor de octrooihouder: immers, indien de licentienemer de zaak verliest, wordt de octrooihouder veroordeeld in de proceskosten en mocht de licentienemer insolvent zijn, kan de octrooihouder deze niet verhalen op de licentienemer die de kosten veroorzaakt heeft.

#### 8.4 ONTSTAAN LICENTIE

Een octrooilicentie kan op diverse manieren ontstaan:

- door een overeenkomst (zie artikel 56 lid 2 Row 1995);
- door een aanvaarde uiterste wilsbeschikking (zie artikel 56 lid 2 Row 1995);
- door een beschikking van Onze Minister (zie artikel 57 lid 1 Row 1995);
- door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak (zie artikel 57 lid 2, 4, 5 en 6 Row 1995 jo. artikel 58 lid 1 Row 1995);
- door een koninklijk besluit (zie artikel 59 Row 1995); of
- door een uitspraak van de 'Arbitrage-Commissie' als bedoeld in het Euratom-verdrag, dan wel door een besluit van onze Minister op grond van het Euratom-verdrag (zie artikel 60 Row 1995).<sup>16</sup>

Uit de laatste vier mogelijkheden blijkt dat voor het ontstaan van een licentie niet altijd de instemming van de octrooihouder vereist is. Laatstbedoelde licenties worden dan ook in de doctrine aangeduid als dwanglicenties. In geval van een

14 Voor de volledigheid attendeert schrijver ook op de nietigheidsvordering die een licentienemer in zou kunnen stellen op grond van de laatste zin van artikel 75 lid 3 Row 1995:

"De rechtsovername tot vernietiging komt in de in het eerste lid, onder a tot en met d, genoemde gevallen toe aan een ieder en in het eerste lid, onder e, genoemde geval aan degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft. Indien laatstgenoemde zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, *kan de rechtsovername tot vernietiging ook toe aan licentiehouders en pandhouders.*" (cursivering MB)

Wegens gebrek aan praktische relevantie laat schrijver dezes inhoudelijke bespreking hiervan achterwege.

15 Zie bijvoorbeeld Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag 10 september 2015, IEPT20150910 (HE Licenties/VG Colours). De Voorzieningenrechter overweegt in r.o. 2.3:

"De (...) besloten vennootschap Hanson Uitgevers B.V. (hierna 'Hanson') is houdster van het Nederlandse octrooi 1040904 (hierna: NL 904 of het octrooi) voor (...). HE Licenties beschikt over een exclusieve licentie voor de exploitatie van NL 904. In deze zaak treedt HE Licenties krachtens een procesvolmacht op voor Hanson."

16 De behandeling van de verkrijging door verjaring van een licentie door een bezitter te goeder trouw na tien jaar (zie artikel 3:99 lid 1 BW), wordt achterwege gelaten vanwege het hypothetische karakter ervan. De laatste twee gronden in de opsomming zijn ontegenzeggelijk minstens zo zeldzaam, maar worden wel kort behandeld omdat ze in de Rijksoctrooiwet 1995 expliciet zijn geregeld.

dwanglicentie moet overigens in beginsel altijd eerst worden onderhandeld met de octrooihouder<sup>17</sup> en de verkregen dwanglicentie is altijd niet exclusief.<sup>18</sup>

In de huidige octrooi-praktijk zijn nagenoeg alle octrooilicenties ontstaan bij overeenkomst. Voor de volledigheid zullen ook de overige ontstaansvormen van licentie kort worden besproken.

#### 8.4.1 OVEREENKOMST

Op grond van artikel 56 lid 2 Row 1995 kan een licentie ontstaan door een overeenkomst. Hier is een obligatoire overeenkomst bedoeld, waarvoor enkel wilsovereenstemming tussen partijen voldoende is voor het ontstaan van de licentie. Zou immers de licentie een beperkt recht zijn, dan zou op grond van artikel 3:98 BW niet alleen een obligatoire overeenkomst vereist zijn, namelijk als titel, maar tevens het opstellen van een akte van vestiging, alsmede een goederenrechtelijke overeenkomst welke bovendien op grond van artikel 65 lid 1 Row 1995 in de akte zou moeten worden neergelegd. Nu de wet geen enkele aanknopingspunt bezit voor de veronderstelling dat de licentie een beperkt recht zou zijn, is net als de gewone obligatoire overeenkomst het ontstaan van de licentie vormvrij.<sup>19</sup> Echter, net als bij andere obligatoire overeenkomsten, kan het in de praktijk raadzaam zijn de licentieovereenkomst ook schriftelijk vast te leggen. Dit heeft ook het extra voordeel dat de licentie in het octrooiregister kan worden aangekend, als een van partijen dit zou wensen. Partijen zijn in beginsel vrij in onderlinge overeenstemming de licentie vorm te geven, zoals hierboven aangegeven.

#### 8.4.2 AANVAARDE UITERSTE WILSBESCHIKKING

Deze ontstaansgrond voert terug op de discussies in de Subcommissie en in het bijzonder op de vasthoudendheid van D'Aulnis daarin. D'Aulnis brengt allereerst deze ontstaansmogelijkheid ter sprake:

"De heer D'Aulnis maakt de opmerking, dat eene licentie ook door legaat kan ontstaan. Besloten wordt evenwel dit geval niet afzonderlijk te voorzien, daar ook dan eene overeenkomst tusschen erfgenaam en legataris mogelijk is."<sup>20</sup>

17 Zie artikel 31 sub b TRIPS.

18 Zie artikel 58a lid 1 Row 1995, artikel 31 sub d TRIPS en artikel 5A lid 4 Verdrag van Parijs.

19 Zie Drucker (1924), nr. 374; Telders (1946), nr. 341. Of zoals Hoyng het schrijft:

"Licentierechten kunnen ontstaan zonder aan enig formeel vereiste (bijvoorbeeld een akte of akte en inschrijving) wordt voldaan."

Zie Hoyng (1988), blz. 81. Zowel Telders als Huydecoper en Van Nispen wijzen erop dat in de praktijk licentieovereenkomsten soms zelfs *stilzwijgend* tot stand komen (volgens Huydecoper en Van Nispen is dat regelmatig het geval binnen concernverband). Zie Telders (1946), nr. 341; Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3.7.5.3 en het arrest van de Hoge Raad van 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:650 (HP/Digital Revolution).

20 Rapport betreffende het octrooi-vraagstuk (1903), blz. 76.

De afwijzende reactie van zijn medecommissieleden zat D'Aulnis blijkbaar niet lekker en hij kwam dan ook hier de volgende vergadering weer op terug:

“De heer D'Aulnis komt hierop terug op het ontstaan van licenties door legaat. In de vorige vergadering is besloten deze wijze van ontstaan niet te vermelden daar men langs een omweg, ook al spreekt men alleen van overeenkomst, licenties bij legaat kan doen ontstaan. Bij nadere overweging vindt hij dit echter geen reden om van legaat in de wet te zwijgen. Na eenige discussie wordt hierop besloten art. 32, tweede lid, aldus te doen luiden: ‘Eene licentie wordt bij overeenkomst of bij uiterste wilsbeschikking verleend. (...)’”<sup>21</sup>

De vasthoudendheid van D'Aulnis resulteert erin dat ook vandaag de dag (meer dan 115 jaar later) nog in artikel 56 lid 2 Row 1995 deze mogelijkheid staat. Een licentie kan dus ontstaan doordat een in een testament opgenomen legaat hiertoe door de legataris wordt aanvaard. In de praktijk lijkt van deze mogelijkheid geen (of zeer spaarzaam) gebruik te worden gemaakt, althans er is bij Octrooiencentrum Nederland zover schrijver dezes weet nog nooit om inschrijving van een licentie gevraagd die op deze wijze ontstaan is.

#### 8.4.3 BESCHIKKING VAN ONZE MINISTER

De Minister van Economische zaken kan bij beschikking een licentie aan een derde verlenen, indien het algemeen belang dit naar zijn oordeel vordert (zie artikel 57 lid 1 Row 1995 jo. artikel 1 Row 1995). Hoewel in de octrooiliteratuur met enige regelmaat deze mogelijkheid van licentieverlening wordt besproken, is er (voor zover schrijver dezes kon nagaan) in het octrooiregister nog nooit een ingeschreven. De licentie wordt echter pas van kracht, indien deze in het octrooiregister is ingeschreven (zie de eerste zinsnede van vierde zin van artikel 58 lid 5 Row 1995<sup>22</sup>). Indien in de beschikking het stellen van zekerheid is opgelegd (zie de vijfde zin van artikel 57 lid 1 Row 1995), schrijft het bureau de licentie niet in voordat aan deze verplichting is voldaan. Voorts is op grond van artikel 58 lid 4 Row 1995 voor inschrijving van de beschikking een bedrag verschuldigd (voor zover deze niet al verschuldigd was op grond van de algemene bepaling in artikel 19 lid 3 Row 1995). De bespreking van de goederenrechtelijke details wordt hier verder achterwege gelaten wegens gebrek aan praktisch belang.

<sup>21</sup> Rapport betreffende het octrooiiraagstuk (1903), blz. 77.

<sup>22</sup> Artikel 58 lid 4 Row 1995 luidt:

“Een besluit als bedoeld in artikel 57, eerste lid, of (...) wordt door het bureau in het octrooi-register ingeschreven. Is het stellen van zekerheid opgelegd, dan heeft de inschrijving niet plaats, voordat aan die verplichting is voldaan. Voor de inschrijving is een bij of krachtens algemene maatregel van rijksbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd. De licentie werkt eerst na die inschrijving, maar dan ook tegenover hen, die na de inschrijving van de in het eerste lid bedoelde dagvaarding rechten op het octrooi hebben verkregen. (...)” (cursivering MB)

#### 8.4.4 RECHTERLIJKE UITSPRAAK

Een dwanglicentie kan tevens ontstaan door een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak. Een ontstaansgrond voor dit type dwanglicentie is:

- ‘non-usus’: indien (kort gezegd) de octrooihouder het geöctrooieerde voortbrengsel niet in voldoende mate vervaardigt of de geöctrooieerde werkwijze toepast in het Koninkrijk, of een van de landen van of leden bij het TRIPS-verdrag en voldoende aanbod van de geöctrooieerde producten in het Koninkrijk is verzekerd (zie artikel 57 lid 2 Row 1995 jo. artikel 28 Uitvoeringsbesluit Row 1995);
- afhankelijkheid (octrooi–octrooi): indien een geöctrooieerde uitvinding niet kan worden toegepast wegens afhankelijkheid van een ander octrooi, mits ‘in het octrooi ten behoeve waarvan de licentie is gevraagd, een belangrijke technische vooruitgang van een aanzienlijke economische betekenis is belichaamd’, waarbij tevens een kruislicentie wordt verstrekt (zie artikel 57 lid 4 Row 1995);
- afhankelijkheid (kwekersrecht–octrooi): indien een kweker een kwekersrecht op een plantenras niet kan verkrijgen of exploiteren zonder inbreuk te maken op een octrooi, mits ‘het te beschermen plantenras, dat een belangrijke technische vooruitgang van aanzienlijk economisch belang vertegenwoordigt ten opzichte van de door het octrooi beschermde uitvinding’ (zie artikel 57 lid 5 Row 1995; voor de kruislicentie zie artikel 61 lid 4 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005); en
- afhankelijkheid (octrooi–kwekersrecht): indien aan een octrooihouder een dwanglicentie op een kwekersrecht is verleend (zie artikel 61 lid 3 van de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005), dient de octrooihouder een kruislicentie te verlenen aan de houder van het kwekersrecht (zie artikel 57 lid 6 Row 1995). Indien de dwanglicentie ten onrechte niet reeds door de octrooihouder is verleend, wordt een licentie door de rechter verleend.

Op verzoek van eiser wordt de dagvaarding door het bureau in het octrooiregister ingeschreven (zie artikel 58 lid 1 Row 1995). Indien de dwanglicentie door de rechter wordt verleend, werkt de licentie eerst na inschrijving in het octrooiregister (zie ook paragraaf 3.3.4). De werking van de licentie is dus afhankelijk van de inschrijving in het octrooiregister.<sup>23</sup> Een ieder, die na de inschrijving van de in het eerste lid bedoelde dagvaarding rechten op het octrooi hebben verkregen, zoals een octrooihouder of een pandhouder, dienen de licentie te respecteren, omdat immers in het octrooiregister te zien was dat een dwanglicentie gevorderd werd.<sup>24</sup> Het is dan ook van belang dat de eiser zijn dagvaarding zo snel mogelijk in het octrooiregister laat inschrijven.

<sup>23</sup> Een ingeschreven licentie, die op grond van artikel 57, vierde lid, is verleend, werkt echter terug tot en met de dag waarop de dagvaarding is ingeschreven (zie de laatste zin van artikel 58 lid 5 Row 1995).

<sup>24</sup> De vraag die bij schrijver dezes opkomt is of een pandhouder, die lang voordat een verzoek om de dwanglicentie speelde, een pandrecht op het octrooi had verkregen, de dwanglicentie bij verkoop moet respecteren of deze vrij van de latere licentie kan verkopen. Uit de bewoording van lid 5 zou a-contrario kunnen worden opgemaakt, dat de pandhouder het octrooi vrij van de dwanglicentie zou kunnen verkopen. In geval van een dwanglicentie wegens afhankelijkheid schiet een koper bij een openbare verkoop hier echter weinig mee op. Immers, zodra hij octrooihouder is geworden, zal hij deze keer worden geconfronteerd met het verzoek om een dwanglicentie. De vraag is overigens theoretisch van aard, nu deze dwanglicenties in de praktijk zeer zelden voorkomen.

De door de rechter verleende dwanglicenties kunnen worden overgedragen, doch uitsluitend met (het gedeelte van) de onderneming of de goodwill (van het gedeelte) van de onderneming, waarin de licentie wordt uitgeoefend. Deze beperking in de overdracht van de dwanglicenties voert terug op artikel 31 sub e TRIPS en artikel 5A lid 4 Verdrag van Parijs. In geval van afhankelijkheid (artikel 57 lid 4 Row 1995) geldt bovendien nog een extra beperking en kan de dwanglicentie alleen tezamen met het afhankelijke octrooi worden overgedragen (zie de tweede zin van artikel 58 lid 4 Row 1995 en artikel 31 sub l onder iii TRIPS). Deze extra voorwaarde lijkt schrijver dezes vanzelfsprekend.

#### 8.4.5 KONINKLIJK BESLUIT

Daarnaast blijkt een (dwang)licentie ook in het belang van de verdediging van het Koninkrijk te kunnen ontstaan bij koninklijk besluit (een klein KB dat het karakter van een beschikking heeft). De eerste zin van artikel 59 lid 1 Row 1995 bepaalt namelijk:

“Bij koninklijk besluit kan, indien het belang van de verdediging van het Koninkrijk dit vordert, op gemeenschappelijke voordracht van Onze Minister en van Onze minister, wie het rechtstreeks aangaat, worden bepaald, dat de Staat bevoegd is in dat besluit nauwkeurig te omschrijven handelingen, waartoe de houder van een in dat besluit aan te wijzen octrooi ingevolge de artikelen 53 en 53a uitsluitend gerechtigd is, zelf te verrichten of door anderen te doen verrichten.”

De Staat verkrijgt bij koninklijk besluit een dwanglicentie voor zichzelf. Het besluit kan echter ook bepalen dat derden voor haar de inbreukmakende handelingen mogen verrichten. Het belang van de octrooihouder wijkt hier voor het belang van de verdediging van het Koninkrijk.<sup>25</sup> Het is duidelijk dat deze weg eenvoudiger is dan onteigening bij wet (zie paragraaf 2.7.3), omdat medewerking van het parlement voor het koninklijk besluit niet vereist is.

De bepaling is ingevoerd bij de wijziging van de Octrooiwet in 1956, vermoedelijk met het oog op de koude oorlog die destijds steeds grimmiger werd.

#### 8.4.6 EURATOM-VERDRAG

Tot slot bepaalt artikel 60 lid 1 Row 1995 dat een licentie kan ontstaan op grond van het zgn. Euratom-verdrag:

“Onverminderd artikel 56, tweede lid, eerste volzin, ontstaat een licentie door:

<sup>25</sup> De Staat is echter gehouden de octrooihouder een vergoeding te betalen. Indien de octrooihouder en de Staat niet binnen zes maanden na het van kracht worden van het besluit overeenstemming over de hoogte van de vergoeding hebben bereikt, dan kan op vordering van de meeste gereede partij (dat zal waarschijnlijk de octrooihouder zijn) de rechter de hoogte van de vergoeding bepalen (zie artikel 59 lid 2 Row 1995 jo. artikel 58 lid 6 Row 1995).

- a. een uitspraak van de Arbitrage-Commissie, bedoeld in artikel 20 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) (*Trb.* 1957, 92);
- b. een besluit van Onze Minister ter uitvoering van artikel 21 van genoemd verdrag.”

Deze bepalingen zijn in 1963 ingevoerd en hangen samen met de bepalingen uit de tweede titel, ‘Bepalingen ter bevordering van de vooruitgang op het gebied van de kernenergie,’ uit het onder sub a genoemde Euratom-verdrag. Ook deze bepaling kent een slappend bestaan.

#### 8.4.7 HIERNA ALLEEN LICENTIES ONTSTAAN UIT EEN OVEREENKOMST

Hierna wordt er steeds vanuit gegaan dat een licentie door een overeenkomst is ontstaan. Licenties die op de overige manieren zijn ontstaan, hierboven aangeduid onder 8.4.2 tot en met 8.4.6, zullen verder buiten beschouwing worden gelaten.

#### 8.5 GEVOLGEN INSCHRIJVING LICENTIE IN HET OCTROOIREGISTER

Zoals in paragraaf 3.3.3(b) is uiteengezet, kan een licentie in het octrooiregister worden ingeschreven. In artikel 56 lid 2 Row 1995 is bepaald dat deze inschrijving gevolgen heeft. Lid 2 bepaalt namelijk:

“De door een overeenkomst (...) ontstane licentie is *tegenover derden geldig*, nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven.” (cursivering MB)

#### 8.5.1 DISCUSSIES IN DE SUBCOMMISSIE

Aan bovenvermelde bepaling is in 1902 veel discussie in de Subcommissie vooraf gegaan.

“De vraag komt nu ter sprake, of de verlening eener licentie alsmede de overdracht daarvan in een register moet werden ingeschreven.

Algemeen is men voor inschrijving. Die inschrijving zal moeten geschieden door den licentiehouder. Of eene akte noodig zal zijn dan wel bij gebrek aan eene akte de inschrijving krachtens vonnis zal kunnen geschieden, zal nader worden beslist.

Verskil van mening bestaat echter over de vraag, in hoeverre eene niet-ingeschreven licentie van kracht behoort te zijn.

Na eenig overleg komt men tot de conclusie, dat eene niet-ingeschreven licentie niet van kracht moet zijn tegenover een derde, die na de licentie-verlening het octrooi bij akte onder de levenden heeft verkregen, doch wel tegenover de erfgenamen van den octrooihouder.”<sup>26</sup>

<sup>26</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 21.



De verkrijger van een octrooi (die 'het octrooi bij akte onder de levenden heeft verkregen'<sup>27</sup>) kan volgens de Subcommissie de *niet* ingeschreven licentie negeren. Dit is lijn met de benadering dat tussen absolute en relatieve rechten.<sup>28</sup> Dit betekent a-contrario dat volgens de Subcommissie een verkrijger een *wel* ingeschreven licentie dient te respecteren. Dit wordt een aantal vergaderingen later ook met zoveel woorden gezegd door de Subcommissie:

“De heer D'Aulnis zegt in antwoord hierop, dat art. 36 ten doel heeft te kennen te geven dat de licentie blijft bestaan *al verandert het octrooi van eigenaar*.”<sup>29</sup> (cursivering MB)

De licentiebepaling blijft echter binnen de Subcommissie voorwerp van discussie en verfijning:

“Bij het tweede lid zegt de heer Everwijn als bron van de licentie eene overeenkomst te hebben genoemd teneinde de wetsbepalingen omtrent overeenkomsten, bijv. ten aanzien van ontbinding bij wanprestatie, toepasselijk te doen zijn.”

De heer Jitta meent, dat de uitdrukking derden in het tweede lid niet juist is. Beter is het in overeenstemming met de door hem voorgestelde bepaling te spreken van “anderen dan partijen, hunne erfgenamen en hunne rechtverkrijgenden onder algemeenen titel”.

*Latere verkrijgers van het octrooi onder bijzonderen titel zijn dan niet aan niet-ingeschreven licenties gebonden.* Besloten wordt de bepaling aldus te wijzigen.”<sup>30</sup> (cursivering MB)

Ook hier blijkt dat ingeschreven licenties door verkrijgers onder bijzondere titel gebonden zijn aan verleende licenties. Doch de inschrijving blijft onderwerp van herhaalde discussie:

“Bij het tweede lid vraagt de heer Jitta of ook de niet-ingeschreven licentie niet geldig moet zijn, althans tusschen partijen.

De heer Everwijn meent van niet en verdedigt de door hem voorgestelde bepaling. De overeenkomst tusschen partijen is geldig, niet de licentie, die hij als een quasi-zakelijk recht beschouwt. De toestand is dan als bij een niet-ingeschreven hypotheek.

De heeren Jitta en Snijder hebben bezwaar tegen dit stelsel. Ook de heer D'Aulnis zou het beter vinden, dat alleen tegenover derden de geldigheid der licentie met de inschrijving verband hield.

(...) In afwijking van het gevoelen van den heer Hoogewerff wordt voorts besloten, dat de licentie ook *zonder inschrijving tusschen partijen* geldig zal zijn.”<sup>31</sup> (cursivering MB)

27 Vergelijk 'verkrijging onder bijzondere titel' versus 'verkrijging onder algemene titel' in paragraaf 2.6.

28 Zie ook paragraaf 2.4.

29 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 54.

30 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 58.

31 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 75-76.

Daarmee is de tussenstand in discussie in de Subcommissie als volgt. Blijkbaar is een licentie in de zienswijze van de Subcommissie tussen partijen geldig. Na inschrijving van de licentie in het octrooiregister is deze ook tegenover derden geldig. Een verkrijger onder bijzondere titel is aan een ingeschreven licenties gebonden, maar niet aan niet-ingeschreven licenties. Alleen een verkrijger onder algemene titel is gebonden aan de niet-ingeschreven licenties. Schrijver dezes acht dit logisch nu deze de rechtstoestand van zijn voorganger volledig voortzet.<sup>32</sup>

Omdat de ontwerpstukken steeds opnieuw in de Subcommissie worden besproken om ze te vervolmaken, ontstaat er natuurlijk ook steeds weer opnieuw discussie. Zo staat in verslag van enige vergaderingen later:

“Na eenige discussie (MB: over lid 3) wordt besloten artikel 32 als volgt te lezen :

1. De octrooihouder is bevoegd aan anderen licenties te verlenen.
2. Eene licentie wordt bij overeenkomst, bij uiterste wilsbeschikking of krachtens art. 33 bij vonnis verleend. *Zij is tegenover derden slechts geldig, nadat de titel in de openbare registers van den Octrooiraad is ingeschreven.*
3. Hij, wien eene licentie is verleend, is bevoegd tot de handelingen, die krachtens artikel 29 aan anderen dan den octrooihouder niet vrijstaan, tenzij bij de verleening der licentie een minder omvangrijk recht is toegekend.
4. Eene licentie kan, tenzij anders is bepaald, slechts met het bedrijf op anderen overgaan.”<sup>33</sup> (cursivering MB)

De laatste discussie in de Subcommissie over de inschrijving van de licentie verliep als volgt:

“Art. 32 geeft den heer Van Citters aanleiding tot de vraag, of het wel noodig is in het tweede lid te zeggen “zij is tegenover derden slechts geldig”. Is het niet beter eenvoudig te lezen “zij is slechts geldig”? Eene licentie heeft immers voor derden eigenlijk geen beteekenis en dus zal deze beperking van de werking eener niet-ingeschreven licentie de inschrijving van licenties niet bevorderen. Beter is het eene nietingeschreven licentie in het geheel geen kracht toe te kennen. De heer Jitta zou er zeer tegen zijn aan een niet-ingeschreven overeenkomst tot licentie verleening geen gevolg toe te kennen.

De heer Hoogewerff daarentegen zou er sterk voor zijn te bepalen, dat geene licentie geldig is, tenzij zij is ingeschreven.

De heer Enschedé meent, dat inschrijving wel steeds zal plaats hebben, *door inschrijving alleen toch kan de licentiehouders zich beveiligen tegen de nadeelige gevolgen van overdracht van het octrooi.*

De heer Van Citters acht het in principe juist, dat eene licentie alleen na inschrijving geldig zal zijn. Wil men intusschen aan de overeenkomst tot licentieverleening geen gevolg ontzeggen, dan is de bestaande redactie

32 Zie ook de uiteenzetting over verkrijging onder algemene titel in paragraaf 2.6.

33 Rapport, blz. 109.

juist. Het woord “slechts” zou naar de meening van den heer Enschedé geschrapt kunnen worden.

Nadat nog de heer D'Aulnis heeft medegedeeld het bezwaar tegen ongeldigheid bij niet-inschrijving te deelen, wordt de bepaling, onder verwijzing naar blz. 75 van de verslagen der vergaderingen, met aanbrenging van de door den heer Enschedé voorgestelde wijziging goedgekeurd.<sup>34</sup> (cursivering MB)

Daarmee was de discussie binnen de Subcommissie gesloten. Een laatste poging om de inschrijving van licenties te verplichten om deze geldig te laten zijn, werd verworpen. Een licentie is derhalve zonder inschrijving geldig, zij het alleen tussen partijen. Pas na inschrijving in het octrooiregister werkt deze ook tegen derden, zoals verkrijgers onder bijzondere titel. De verkrijger van een octrooi is dus aan een ingeschreven licentie gebonden.

In het wetsontwerp van 1905 luidde lid 2 van artikel 33:

“Eene licentie ontstaat door eene overeenkomst, door eene aanvaarde uiterste wilsbeschikking of, overeenkomstig art. 34, door een besluit van den Octrooiraad. Zij is tegenover derden geldig, nadat de titel in de openbare registers van den Octrooiraad is ingeschreven.”<sup>35</sup>

In de memorie van toelichting staat hierover:

“Art. 33. Het karakter der licentie is reeds in § 5 (bladz. 21) in hoofdzaak uiteengezet. Wat de wijze van verleenning betreft zij aangeteekend, dat geëischt wordt den titel in de openbare registers van den Octrooiraad te doen inschrijven. Die inschrijving is wenschelijk, opdat steeds kan blijken, in hoever het recht van den octrooihouder een uitsluitend recht is. Het is daarom dan ook niet meer dan billijk, dat slechts na die inschrijving de licentie tegenover derden d.w.z. anderen dan hem, die haar verleende, en hij, die haar verkreeg, geldig is.”<sup>36</sup>

Sinds het wetsvoorstel in 1905 is de bepaling niet meer ingrijpend veranderd en is deze thans nog nagenoeg hetzelfde.

## 8.5.2 DRUCKER

De regeling dat een licentie in beginsel alleen tussen partijen werkt, maar na inschrijving ook jegens derden, was voor Drucker dogmatisch niet geheel duidelijk. Drucker vroeg zich af of de licentie nu een persoonlijk recht was of toch een zakelijk recht. In de paragraaf over ‘Verhouding tusschen licentiehouden en derden’ schrijft Drucker:

34 Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 124–125.

35 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, ontwerp van wet, nr. 2, blz. 5.

36 Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 49.

“Wij komen thans tot de bespreking van de verhouding van den licentiehouden tot derden. Hierbij doet zich terstond de vraag voor, die aldus kan worden geformuleerd: heeft de licentie zakelijk of persoonlijk karakter? (...)

Wordt de licentie opgevat als een zuiver persoonlijk recht, dan bepalen de rechten van den licentienemer zich tot die, welke wij tot dusver hebben bekeken (MB: Drucker doelt hier op §2 ‘Verhouding tusschen octrooi- en licentiehouden’). Wordt aan de licentie een zakelijk karakter toegekend, dan vloeien daaruit verschillende verder gaande gevolgen voort.

Als praktische gevolgen van het zakelijk karakter van het licentierecht heeft men gewoonlijk deze twee punten gezien: 1. Bij overdracht van het octrooirecht moet dan de nieuwe verkrijger het recht van den licentiehouden onder alle omstandigheden eerbiedigen; 2. De licentiehouden heeft dan een zelfstandige vordering tegen den derde, die inbreuk maakt op het octrooirecht, althans wanneer die inbreuk is van zoodanigen aard, dat de houden der licentie daardoor wordt gestoord in het genot van zijn recht.”<sup>37</sup>

Indien de licentie een zakelijk karakter bezit, heeft dit volgens Drucker twee gevolgen: (i) latere verkrijgers moeten de licentie eerbiedigen en (ii) de licentiehouden kan zelfstandig tegen derden optreden. Na rechtsvergelijkende en theoretische overwegingen vervolgt Drucker:

“Ons nu verder bezighoudend met de geldende wet, hebben wij in de eerste plaats te onderzoeken, welke opvatting daarin omtrent het licentierecht wordt gehuldigd. Ziet de wet het als zuiver contractueel recht of als een recht met zakelijk karakter? (...) Onze wet begeeft zich wel met enkele bepalingen op het gebied der strijdvrage, maar lost deze niet op. In de eerste plaats hebben wij rekening te houden met de bepaling van art. 33<sup>2</sup>. Daarin wordt ondersteld, dat de licentie geldig is tegen derden, maar wordt publicatie van den titel door inschrijving in de openbare registers van den Octrooiraad als voorwaarde voor die werking geteld. De licentie, waarvan de titel niet is ingeschreven mist *in elk geval* elke zakelijke werking.”<sup>38</sup> (cursivering MB)

Drucker stelt dus dat een licentie zonder inschrijving geen zakelijke werking heeft. In zijn handboek behandelt Drucker vervolgens als tweede aspect de vrage of de licentienemer zelfstandig kan optreden tegen inbreukmakers. Ook Drucker is hier zoekende gezien de hiervoor reeds besproken moeilijkheden voor de licentienemer. Drucker concludeert echter dat de licentie zakelijk karakter bezit<sup>39</sup> en vervolgt met:

37 Drucker (1924), nr. 390.

38 Drucker (1924), nr. 392.

39 Zie Drucker (1924), nr. 394, waar Drucker schrijft:

“Op grond van dit een en ander behoort de licentie in ons recht te worden gezien als een zakelijk recht.”

“Het feit, dat onze wet het licentierecht opvat als zakelijk recht, kan ons thans nog voeren tot enige conclusies. In de eerste plaats kan op dezen grond met zekerheid worden vastgesteld, dat de licentie geëerbiedigd moet worden door latere verkrijgers van het octrooi zoowel onder algemeenen als bijzonderen titel.”<sup>40</sup>

Aan het einde van bovenvermeld citaat staat in het boek nog een voetnoot met daarin de tekst:

“De vragen, die zich voordoen in verband met de verhouding, welke ontstaat tusschen den nieuwen houder van het octrooi en den licentiehouder, kunnen worden beschouwd in analogie met hetgeen ten aanzien van het geval van art. 1612 B.W. wordt aangenomen. Dit brengt dan mee, dat *het recht op de licentievergoeding overgaat op den nieuwen houder van het octrooi* (vergl. H. R. 19 IV 1918, W. 10275, N. J. 1918, 569). Omtrent de vraag, of bijkomstige bedingen uit de licentieovereenkomst tegen den nieuwen houder kunnen worden geldend gemaakt, raadplege men H. R. 5 I 1923, W 11021, N. J. 1923, 305, waar de analoge vraag naar aanleiding van art. 1612 wordt ontkend.” (cursivering MB)

Drucker meent derhalve dat het recht op de licentievergoeding overgaat op de nieuw octrooihouder, naar analogie met artikel 1612 Oud BW (thans artikel 7:226 BW inzake huur en overdracht<sup>41</sup>).

### 8.5.3 TELDERS

Ook Telders heeft zich uitgelaten over de vraag naar het rechtskarakter van de licentie. Telders schrijft:

“Veel is er geschreven over de zgn. zakelijke of absolute werking der licentie, doch niet altijd op verhelderende wijze. (...) Verstandige opmerkingen daarover geeft de Haan in Léon-Wijnveldt Supplement pag. 502. Werking tegen derden kan aan eene licentie in beginsel op verschillende wijzen toekomen: tegenover de latere verkrijgers van het krachtens de licentie vervaardigde voortbrengsel, *tegenover latere verkrijgers van of zakelijk gerechtigden op het octrooi* (cursivering MB) en – zelfs – tegenover inbreukmakers en personen, die oogenschijnlijk met het octrooi niets te maken hebben. (...) In het algemeen kan echter reeds thans worden opgemerkt,

<sup>40</sup> Drucker (1924), nr. 395.

<sup>41</sup> Artikel 7:226 BW luidt:

“1. Overdracht van de zaak waarop de huurovereenkomst betrekking heeft (...) door de verhuurder doen de rechten en verplichtingen van de verhuurder uit de huurovereenkomst, die daarna opeisbaar worden, overgaan op de verkrijger.

2. (...)

3. De verkrijger wordt slechts gebonden door die bedingen van de huurovereenkomst, die onmiddellijk verband houden met het doen hebben van het gebruik van de zaak tegen een door de huurder te betalen tegenprestatie.

4. (...)” (cursivering MB)

dat voor de werking tegenover derden de inschrijving van den titel der licentie slecht van beperkte beteekenis is. Zij werd wenschelijk geoordeeld opdat “vaststa in hoeverre *het recht van den octrooihouder* door licenties is beperkt” (Mem. v. Toel. bij Moorrees I, pag. 194; zie ook pag. 200/1), dus voornamelijk *ten behoeve van latere rechtsverkrijgenden op het octrooi*.”<sup>42</sup> (cursivering Telders)

Telders merkt op dat de inschrijving dient om latere verkrijgers op de hoogte te stellen van de licentie en concludeert vervolgens dat latere verkrijgers ook langs andere weg van de licentie op de hoogte kunnen zijn geraakt, waarna ook dan de licentie tegen hen werkt. Volgens Telders werkt de licentie alleen niet tegenover derden die niet op de hoogte waren van de licentie.<sup>43</sup> De derdenwerking is volgens Telders evenwel zeer beperkt:

“De ‘zakelijke werking’, die aldus aan de licentie toekomt, betreft alléén de licentie zelve, d.w.z. de bevoegdheid tot toepassing der uitvinding, die latere octrooihouder (pandhouder etc.) zal hebben te respecteren. Voor het overige blijven de *licentieovereenkomst* en de rechten, die daar verder nog uit voortvloeien, gelden tusschen dengenen, die haar aangingen of hunne rechtverkrijgenden. Zoo behoudt de licentiegever bijv., tenzij hij cedeert, het recht op de in het licentiecontract bedongen vergoeding, ook na overdacht van het octrooi. Analogische toepassing van art. 1612 B.W. — een uitzonderingsbepaling, welke toepassing reeds bij het huurcontract tot allerlei moeilijkheden aanleiding geeft — acht ik niet geoorloofd. Anders: Drucker pag. 407 noot 1.”<sup>44</sup> (cursivering Telders)

De derdenwerking is derhalve volgens Telders beperkt tot het dulden van de inbreuk. Het recht op de licentiegelden gaat na de overdracht niet van rechtswege over op de verkrijger van het octrooi. Telders huldigt dus op dit punt een andere opvatting dan Drucker.

### 8.5.4 HOYNG

Hoyng doet onderzoek naar het rechtskarakter van de licentie met het oog op het faillissement van de octrooihouder. Hoyng lijkt van mening te zijn, dat een licentie een relatief recht is, omdat de licentie kan ontstaan uit een vormvrije overeenkomst en licentienemers geen inbreukverbod kunnen krijgen als derden inbreuk maken. Weliswaar kan een licentie tegenover derden werking verkrijgen (welke niet niet onmiddellijk ontstaat, maar pas na inschrijving<sup>45</sup>) en kan de licentie de vergelijking met de erfdiensbaarheid goed doorstaan, doch deze aspecten wegen volgens Hoyng niet op tegen voornoemde aspecten.<sup>46</sup> Huur en pacht hebben ook zaaksgevolg, maar zijn daarmee nog geen zakelijke (beperkte) rechten. Of een ingeschreven licentie zaaksgevolg heeft, wordt door Hoyng nader onderzocht.

<sup>42</sup> Telders (1946), nr. 344.

<sup>43</sup> Telders (1946), nr. 346.

<sup>44</sup> Telders (1946), nr. 346.

<sup>45</sup> Hoyng (1988), blz. 79–80.

<sup>46</sup> Hoyng (1988), blz. 81.

De reden om dit aan te nemen is volgens Hoyng:

“De doorslag dient hier mijns inziens te geven de maatschappelijk onwenselijkheid van een verval van de licentie en het feit dat in een (goed) vergelijkbaar wel in de wet geregeld geval (art. 53 lid 4) (MB: thans art. 78 lid 4 Row 1995) de wetgever gekozen heeft voor een voortbestaan van de licentie.

Wel zal art. 33 lid 2 ROW (MB: thans art. 56 lid 2 Row 1995) met zich meebrengen dat deze zakelijke werking alleen zal gelden voor een licentie waarbij aan de voorwaarden van art. 33 lid 2 voldaan is.”<sup>47</sup>

Hoyng zou echter graag zien dat het zaaksgevolg in een wettelijke bepaling wordt uitgeschreven om iedere onzekerheid hierover weg te nemen. Bovendien zou daarin kunnen worden bepaald of de nieuwe octrooihouder recht krijgt op de licentievergoedingen die vervallen na de overdracht. De wijziging van de Rijsoctrooiwet in verband met de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 zou volgens Hoyng een goede gelegenheid zijn geweest. Hoyng meent dat het terecht is, dat de wetgever in de memorie van toelichting heeft opgemerkt dat het octrooi geen registergoed is, maar betreurt wel (met het oog op de regeling van de licentie) dat dit niet zodanig is gewijzigd. Immers, indien een octrooi een registergoed zou zijn, zou dit licentienemers de gewenste duidelijkheid brengen. Hoyng schrijft namelijk:

“Het is te betreuren dat de Octrooiwet niet zodanig gewijzigd is dat een octrooi onder het NBW wel een registergoed zou zijn. In dat geval immers zou art. 6.5.3.4 NBW (MB: art. 6:252 BW) iedere onzekerheid voor een licentienemer terzake van een toekomstige overdracht door de octrooihouder kunnen wegnemen en bovendien ook een zekere oplossing bieden voor met het octrooi meegelicentieerde know-how mits dergelijke know-how voldoende verband houdt met de inhoud van het octrooi. Ten slotte zou het kiezen van de weg van art. 6.5.3.4 ook betekenen dat duidelijkheid bestaat aan wie de licentievergoeding na overdracht van het octrooi dient te worden betaald.”<sup>48</sup>

Hoyng meent derhalve dat een ingeschreven licentie tegen de nieuwe octrooihouder werkt, maar had dit graag nader uitgewerkt zien. Tevens zou dan kunnen worden bepaald aan wie de licentievergoedingen na de overdracht toe komen.

<sup>47</sup> Hoyng (1988), blz. 93–94.

<sup>48</sup> Hoyng (1988), blz. 95.

#### 8.5.5 HUYDECOPER EN VAN NISPEN

Huydecoper en Van Nispen menen eveneens dat de bepaling niet erg duidelijk is:

“De strekking van deze regel (MB: tweede zin artikel 56 lid 2 Row 1995) is niet in alle opzichten duidelijk. Duidelijk is wel, dat latere verkrijgers van een octrooi, of verkrijgers van beperkte rechten op een octrooi, de rechten van een licentienemer wiens licentie is ingeschreven zullen moeten respecteren, zie ook art. 3:23 BW.”<sup>49</sup>

Huydecoper en Van Nispen geven voorts aan dat voor het instellen van de vorderingen uit artikel 70 Row 1995 door de licentienemer, inschrijving niet moet worden vereist, in het bijzonder als de vermeend inbreukmaker reeds op de hoogte is van de licentie.<sup>50</sup> Schrijvers gaan niet uitgebreid in op de vraag of een niet-ingeschreven licentie tegen derden werkt die de licentie wel kende of behoorde te kennen, maar geven wel aan dat dit in de doctrine veelal wordt aangenomen.

#### 8.5.6 VAN ENGELEN

Ook Van Engelen heeft zich gebogen over de vraag of inschrijving van de licentie vereist is voor werking tegenover derden. Van Engelen schrijft onder verwijzing naar literatuur allereerst:

“Bij die IE-rechten waarvoor de betreffende wettelijke regeling bepaalt dat inschrijving noodzakelijk is voor het kunnen inroepen van een licentie tegenover derden, wordt veelal het standpunt ingenomen dat die regelingen niet als uitputtend dienen te worden beschouwd. Indien een inschrijving van de licentie ontbreekt, kan deze toch aan derden worden tegengeworpen, wanneer die derde op andere wijze met de licentie bekend was.”<sup>51</sup>

Van Engelen lijkt zich hier niet bij aan te sluiten, mede na onderzoek van de licentie bij IE-rechten waarbij er geen register is. Deze licenties lijken geen derdenwerking te hebben. Van Engelen vervolgt met:

“Het komt mij dan ook voor dat, indien men aan de licentie derdenwerking vis-à-vis rechtsopvolgende IE-rechthebbers wil toekennen bij IE-rechten die de mogelijkheid van inschrijving van die licenties kennen, het van tweeën één is. Hetzij men erkent dat sprake is van een ‘eigen recht’

<sup>49</sup> Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.5.6. Aan het einde van bovenvermeld citaat volgt nog een voetnoot met als tekst:

“De registers waar het hier om gaat zijn niet aan te merken als bij of krachtens art. 3:16 BW aangewezen openbare registers, maar het in art. 3:23 tot uitdrukking komende beginsel kan ook bij andere registers worden toegepast.”

<sup>50</sup> Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.5.6.

<sup>51</sup> Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.4.5(c).

van de licentiehouder, maar dan is bekendheid met dat recht eigenlijk niet relevant voor de vraag of het gerespecteerd dient te worden. Dan wel, men ziet de derdenwerking als enkel gebaseerd op het feit dat de wet die werking toekent, maar dan dient men ook consequent te zijn en te aanvaarden dat dit dan alleen opgaat, wanneer aan het wettelijke inschrijvingsvereiste wordt voldaan. Aan de wettelijke bepalingen die inschrijving als vereisten voor derdenwerking voorschrijven, lijkt dan juist extra gewicht te moeten worden toegekend, dat bij dergelijke IE-rechten dan juist minder makkelijk derdenwerking aan een niet-ingeschreven licentie zou dienen te worden toegekend.”<sup>52</sup>

Van Engelen lijkt derhalve van mening te zijn dat inschrijving van de licentie een vereiste is voor werking jegens latere verkrijgers. Is de licentie niet ingeschreven, dan werkt deze niet tegen latere verkrijgers ook al was de verkrijger op de hoogte van het bestaan van de licentie.

Voorts stelt Van Engelen dat hoewel de licentie door inschrijving werkt jegens de verkrijger, deze toch niet vanzelfsprekend recht heeft op de licentiegelden uit de licentieovereenkomst. Van Engelen schrijft:

“Geen contractsovername. Het feit dat de licentie vanwege de inschrijving aan de rechtsopvolger kan worden tegengeworpen brengt nog niet met zich dat die rechtsopvolger ook partij is bij de met diens rechtsvoorganger afgesloten licentieovereenkomst. Daarvoor is een contractsovername vereist, conform de regels van artikel 6:159 BW. Bij gebreke van die contractsovername, is de rechtvolgend IE-rechthebbende niet te benijden, aangezien hij de licentie wel dient te respecteren en geconfronteerd wordt met de lasten, terwijl de lusten in de zin van licentievergoedingen nog aan zijn rechtsvoorganger toekomen.”<sup>53</sup>

Volgens Van Engelen is er dus ook contractsovername vereist voordat de verkrijger recht heeft op de licentievergoeding. Zonder contractsovername moet de verkrijger wel de licentie te respecteren, doch dient de licentienemer de licentiegelden te blijven betalen aan de vervreemder.

### 8.5.7 DISCUSSIE

Schrijver dezes is van mening dat niet uit het oog mag worden verloren dat de licentie onder de Rijksoctrooiwet 1995 nog steeds een verbintenis uit een obligatoire overeenkomst is, en geen beperkt recht is dat wordt gevestigd bij akte overeenkomstig artikel 3:98 BW jo. artikel 3:84 lid 1 BW jo. art. 65 lid 1 Row 1995. De licentieovereenkomst kan immers zelfs stilzwijgend worden gesloten.

<sup>52</sup> Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.4.5(f).

<sup>53</sup> Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.4.5(f).

Omdat een licentie geen beperkt recht is, is de analogie met goederenrechtelijk derdenbeschermingsbepalingen, zoals artikel 65 lid 3 Row 1995 dan ook naar mening van schrijver niet aan de orde. Deze beschermingsbepalingen zien op absolute rechten die *erga omnes* werken, maar derden beschermen die van de ware goederenrechtelijke stand van zaken onkundig zijn. Deze derdenbeschermingsbepalingen handelen over inschrijving in het octrooiregister, waarna derden in ieder geval op de hoogte worden geacht. Derden genieten echter ook geen bescherming, indien zij langs andere weg op de hoogte zijn geraakt.

Een licentie is, zoals hiervoor reeds aangegeven, naar mening van schrijver dezes onder de Rijksoctrooiwet 1995 een verbintenis uit een obligatoire overeenkomst en werkt als relatief recht derhalve in beginsel *inter partes*. Of derden wel of niet op de hoogte zijn van de licentie maakt in beginsel niet uit. Immers de licentie werkt als verbintenis alleen tussen partijen. Er is in deze dan ook geen derdenbeschermingsbepaling nodig. De inschrijving in het octrooiregister overeenkomstig artikel 56 lid 2 Row 1995 is naar mening van schrijver een derdenwerkingsbepaling. Door de inschrijving verkrijgt de verbintenis *erga omnes* werking. Deze absolute werking wordt alleen bereikt op grond van een wetsbepaling, welke inschrijving van de licentie in het octrooiregister voorschrijft om dit te bereiken.

Daarmee is wat betreft de werking artikel 56 lid 2 Row 1995 sterk vergelijkbaar met artikel 6:252 BW.<sup>54</sup> Dit artikel luidt:

1. Bij een overeenkomst kan worden bedongen dat *de verplichting van een der partijen om iets te dulden of niet te doen* ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed *onder bijzondere titel* zullen verkrijgen,<sup>55</sup> en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
2. Voor de werking van het in lid 1 bedoelde beding is vereist dat van de overeenkomst tussen partijen een notariële akte wordt opgemaakt, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. (...)

Ook voor deze overeenkomst geldt de derdenwerking eerst *na* inschrijving. Wetenschap bij derden blijkt hier niet relevant voor de derdenwerking. Verschil met de octrooilicentie lijkt hier te zijn, dat partijen moeten zijn overeengekomen dat de verplichting overgaat op verkrijgers onder bijzondere titel. (Verkrijgers onder algemene titel zijn natuurlijk altijd al gebonden aan de verplichting.) De goederenrechtelijke werking van de verplichting uit de overeenkomst blijkt uit lid 3 van artikel 6:252 BW:

<sup>54</sup> Zie ook Hoyng (1988), blz. 95.

<sup>55</sup> Valk voegt daaraan toe:

“Derden-verkrijgers worden door de werking van het artikel van rechtswege aan de verplichting gebonden. Uit het stelsel dat aan art. 35a Fw ten grondslag ligt, volgt dat die gebondenheid zelfs niet eindigt door het faillissement van de verkrijger.”

W.L. Valk, T&C Vermogensrecht (2017), art. 6:252 BW, aant. 2.

“Ook na inschrijving heeft het beding geen werking:

- a. jegens hen die voor de inschrijving onder bijzondere titel een recht op het goed of tot gebruik van het goed hebben verkregen;
- b. jegens een beslaglegger op het goed of een recht daarop, indien de inschrijving op het tijdstip van de inschrijving van het proces-verbaal van inbeslagneming *nog niet* had plaats gevonden;
- c. jegens hen die hun recht hebben verkregen van iemand die ingevolge het onder a of b bepaalde niet aan de bedongen verplichting gebonden was.” (cursivering MB)

Daarmee heeft de verplichting na de inschrijving in de openbare registers goederenrechtelijke (zakenrechtelijk omdat het registergoederen betreft) werking gekregen. Artikel 6:252 BW bezit daarmee naar mening van schrijver dezes parallellen met de octrooicentie die in het octrooiregister wordt ingeschreven.<sup>56</sup>

Zoals hiervoor aangegeven moet in het octrooirecht een onderscheid worden gemaakt tussen goederenrechtelijke absolute werking enerzijds en octrooi-rechtelijke absolute werking anderzijds (zie paragraaf 2.5). Naar mening van schrijver dezes kan op grond van de wetgeschiedenis, in het bijzonder de discussies in de Subcommissie, worden geconcludeerd dat de inschrijving alleen resulteert in goederenrechtelijk werking tegen derden en niet in octrooirechtelijke werking tegen derden. De inschrijving beschermt de licentienemer tegen latere verkrijgers van het octrooi. Daarentegen is er geen enkele aanleiding te veronderstellen dat inschrijving een vereiste is om als licentienemer de vorderingen uit artikel 70 Row 1995 in te kunnen stellen. In de Subcommissie werd hier niet over gesproken, het wetsvoorstel en de memorie van toelichting uit 1905 hebben hierover niets bepaald, en ook later bij de wetswijziging in 1977 is hieromtrent niets gezegd. Bovendien kon tot 1977 een licentienemer pas een vordering instellen nadat de octrooihouder ten minste twee maanden had stilgezeten. Daarnaast kon de licentienemer alleen de schade vorderen die niet hijzelf had geleden, maar de octrooihouder.

Uit de memorie van toelichting bij de wetswijziging uit 1977 (zie hierboven paragraaf 8.3.1) komt het beeld naar voren dat de licentienemer de bevoegdheid heeft gekregen om zijn eigen schade te kunnen vorderen. Daarmee lijkt het een bijzondere vorm van schadevergoeding op grond van een onrechtmatige daad, in plaats van dat licentienemer op grond van een octrooirechtelijk absoluut recht optreedt. Daar komt bovendien bij dat de licentienemer op grond van de Rijksoctrooiwet 1995 geen inbreukverbod kan vorderen. Schrijver dezes komt

<sup>56</sup> De verkrijging van derdenwerking voor de verplichting verloopt op grond van artikel 6:252 lid 2 BW hetzelfde als de overdracht van een registergoed, namelijk door inschrijving van een notariële akte. Voor de overdracht van een octrooi is echter geen inschrijving vereist en zijn de bewoording van in artikel 56 lid 2 Row 1995 en artikel 65 lid 3 Row 1995 ('de (...) licentie is tegenover derden geldig, nadat' versus 'De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer') eveneens vergelijkbaar. Het verschil tussen beide bepalingen is echter dat voor levering een akte vereist is en de overdracht in beginsel *erga omnes* werkt, wat reden is voor de aanvulling van de Hoge Raad in 1950 (BIE 1951, nr. 4, blz. 19), terwijl een verbintenis vormvrij (bijvoorbeeld stilzwijgend) tot stand kan komen en in beginsel *inter partes* werkt. Derhalve is naar mening van schrijver dezes inschrijving vereist voor derdenwerking en bestaat er dus geen reden om de uitspraak van de Hoge Raad uit 1950 hier analogo toe te passen. De parallellen tussen de ingeschreven octrooicentie uit artikel 56 lid 2 Row 1995 en de ingeschreven verplichting uit artikel 6:252 BW zijn dan ook aanzienlijk.

op grond van voorgaande tot de slotsom dat de inschrijving van het octrooi geen octrooirechtelijke derdenwerking tot gevolg heeft. De inschrijving van de licentie is derhalve ook geen voorwaarde om als licentienemer de vorderingen uit artikel 70 Row 1995 te kunnen instellen.<sup>57</sup>

Samengevat is schrijver dezes het met Drucker en Van Engelen eens, dat inschrijving een vereiste is voor goederenrechtelijke derdenwerking.

De vervolgvraag is of de verkrijger van het octrooi, die de ingeschreven licentie dient te respecteren, recht heeft op de licentiegelden. Schrijver dezes is van mening dat deze vraag niet op voorhand altijd negatief dient te worden beantwoord. Het antwoord is negatief als het een zgn. 'lump sum' royalty betreft en dit bedrag al is betaald. En mogelijk heeft de verkrijger geen recht op de volledige royalty, indien de royalty ook nog op andere onderwerpen (zoals het verlenen van assistentie) is gebaseerd. Voor deze gevallen is contractoverneming vereist. Maar als daar geen sprake van is en het betreft een zuiver negatieve octrooicentie waarvoor periodiek een vergoeding wordt betaald, meent schrijver dezes dat de verkrijger hier recht op heeft. Dit kan allereerst worden gebaseerd op de systematiek van de Rijksoctrooiwet. Immers, artikel 67 lid 3 Row 1995 (zie paragraaf 7.4.6) inzake bedingen in de pandakte is gebaseerd op het huurbeding en heeft als onderliggende veronderstelling dat een verkrijger van het octrooi recht heeft op periodieke licentiebetalen. Immers, 'de bedingen betreffende vergoedingen voor licenties die op het ogenblik van de inschrijving reeds waren verleend, gelden tegenover de houder van de licentie na aanzegging' zien er juist op dat de licentienemer periodieke betalingen niet meer vooruit zou mogen betalen. Deze vooruitbetalingen van toekomstig verschuldigde licentiegelden zouden namelijk het octrooi bij verkoop minder waardevol maken. Daarnaast meent schrijver dat hier, net als Drucker reeds deed, een parallel zou kunnen worden getrokken met huurbetalen. Hiervoor

pleit voorts dat de goederenrechtelijke bepalingen rond een octrooi alle hun oorsprong vindt in analoge toepassing van de bepalingen voor de onroerende zaken. De vestiging van pandrecht was gebaseerd op hypotheek en de bepaling in artikel 56 lid 2 Row 1995 is de evenknie van de huurbescherming. In het licht van dit samenspel is het 'huurbeding' uit artikel 67 lid 3 Row 1995 pas goed te begrijpen. Ook uit artikel 68 lid 3 Row 1995 lijkt te volgen dat de licentievergoedingen met

<sup>57</sup> Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 30 maart 2005, BIE 2005, nr. 92 (Melles e.a./Alfa Intes). De rechtbank overweegt in r.o. 3.2:

“Voorts is DORC ontvankelijk, omdat de toestemming van Melles aan DORC om de octrooiën te exploiteren niet behoeft te zijn ingeschreven. Een dergelijke inschrijving is in de onderhavige context van handhaving van octrooirechten rechtens niet vereist, nu Alfa Intes bij brief van 22 april 2002 op de hoogte is gesteld van het feit dat DORC licentiehouder is.”

Dit was vroeger anders, zie Rb. Den Haag 18 april 1986, BIE 1987, nr. 32 (vacuümrioleringsstelsel), waar in r.o. 4.2 de rechtbank nog overweegt:

“Eiseres sub 2 kan echter niet in haar vordering (MB: tot schadevergoeding) tegen gedaagde worden ontvangen, aangezien (...) ten processe vaststaat dat de door haar beweerde licentie niet overeenkomstig artikel 33, lid 2, van de rijksoctrooiwet is ingeschreven in de openbare registers van de Octrooiraad, zodat die licentie (...) geen werking tegen derden heeft.”

het octrooi mee overgaan. Bovendien blijven licenties ook bestaan bij opeising (zie artikel 78 lid 4 Row 1995) en dient daar ook de nieuwe octrooihouder de licentie te respecteren, doch bepaalt lid 4 tevens dat de nieuwe octrooihouder recht heeft op de licentievergoedingen. Tot slot is hierboven al een parallel getrokken met artikel 6:252 BW, de inschrijving van een verplichting in de openbare registers. Ook daar is bepaald dat het recht op de tegenprestatie bij vervreemding overgaat op de verkrijger. Artikel 6:252 lid 4 BW bepaalt namelijk:

“Is voor de verplichting een tegenprestatie overeengekomen, dan gaat bij de overgang van de verplichting het recht op de tegenprestatie mee over, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de overgang en ook het beding omtrent deze tegenprestatie in de registers ingeschreven is.”

Volgens Meijers, die de bepaling heeft opgesteld, is het immers ‘het meest redelijk dat lusten en lasten aan dezelfde partij toevallen’.<sup>58</sup> Schrijver dezes meent dat dit analoog geldt bij de octrooilicentie.<sup>59</sup> Gezien het voorgaande is schrijver dezes van mening dat periodieke licentiebetalen voor het octrooi (ten minste deels) overgaan op de nieuwe octrooihouder. Daar staat tegenover dat er geen sprake is van volledige contractoverneming. De verkrijger staat buiten de overeenkomst zover deze de negatieve licentie op zijn verkregen octrooi overtreft.<sup>60</sup>

## 8.6 ENKELE GOEDERENRECHTELIJKE SITUATIES ROND LICENTIES

### 8.6.1 OVERDRACHT OCTROOI

In deze paragraaf zullen enkele goederenrechtelijke situaties rond licenties worden bekeken. Gestart wordt met het eenvoudigste geval. Als een licentie is ingeschreven in het octrooiregister en het octrooi vervolgens wordt verkocht en geleverd aan de de verkrijger/de nieuwe octrooihouder, dient (zoals uiteengezet in de vorige paragraaf) de verkrijger – verkrijger onder bijzondere titel<sup>61</sup> – de ingeschreven licentie te respecten.<sup>62</sup> Daar staat tegenover dat de nieuwe octrooihouder recht heeft op de licentiegelden die na de overdracht nog verschuldigd zijn (zie de vorige paragraaf). Indien de licentiegelden voor of bij de verlening van de licentie in een keer zijn betaald (een zgn. ‘lumpsum royalty’), dient de nieuwe octrooihouder de licentie te respecteren, terwijl hij geen recht heeft op een tegenprestatie. De licentienemer heeft immers al volledig zijn verplichting vervuld.

Uit paragraaf 8.5.7 volgt dat een nieuwe octrooihouder met niet-ingeschreven licenties geen rekening hoeft te houden, ook al weet hij van het bestaan af. Deze licentieovereenkomsten werken (als relatief recht) immers tussen de licentienemer

<sup>58</sup> Parl. Gesch. Boek 6, blz. 937.

<sup>59</sup> Zie tevens Buddingh de Voogt (1948), blz. 48.

<sup>60</sup> Dat dit in de praktijk moeilijkheden kan opleveren, realiseert schrijver zich. Doch dit kan eenvoudig voorkomen worden door in de licentie al rekening te houden met de situatie dat het octrooi in de toekomst mogelijk wordt overgedragen aan een derde.

<sup>61</sup> De verkrijger onder algemene titel is daarnaast ook aan niet-ingeschreven licenties gebonden.

<sup>62</sup> Een uitzondering hierop geldt indien de octrooihouder en de licentienemer zouden zijn overeengekomen dat de licentie eindigt bij overdracht van het octrooi. Vergelijk Buddingh de Voogt (1948), blz. 41.

en de oude octrooihouder. Het staat de nieuwe octrooihouder natuurlijk vrij om met de gewezen licentienemer een nieuwe licentieovereenkomst te sluiten.

### 8.6.2 VERPANDING OCTROOI

Ook pandhouders dienen de bij vestiging van het pandrecht reeds de in het octrooiregister ingeschreven licenties te respecteren.<sup>63</sup> Indien de pandhouder genoodzaakt is om het octrooi ten overstaan van de notaris openbaar te verkopen, is de koper gebonden aan de licenties die ten tijde van de vestiging van het pandrecht in het octrooiregister waren ingeschreven. Om de verkoopwaarde van het octrooi bij een eventuele verkoop niet te laten dalen, kan de pandhouder in de pandakte met de octrooihouder (pandgever) overeenkomen dat – in geval van een periodieke betaling van de licentiegelden – de licentienemer de verschuldigde licentiegelden niet vooruit mag betalen (zie paragraaf 7.4.6). Zoals artikel 67 lid 3 Row 1995 bepaalt, dienen deze bedingen bij deurwaardersexploit aan de licentienemer te worden aangezegd zodat zeker is dat de licentienemer het beding kent, en dus niet in moet gaan op het aanbod om toekomstige licentiegelden (eventueel met een korting) vooruit te betalen. Zo voorkomt de pandhouder dat bij een toekomstige openbare verkoop de nieuwe octrooihouder wel de licentie dient te respecteren, maar geen recht heeft op periodieke licentiebetalen (hetgeen het octrooi onaantrekkelijk kan maken).

Voorts kan de pandhouder in de pandakte met de octrooihouder (pandgever) overeenkomen dat de octrooihouder geen nieuwe licenties na de vestiging van het pandrecht mag verlenen (zie paragraaf 7.4.6). Indien de pandakte ook in het octrooiregister is ingeschreven, verloopt dit verder probleemloos. Potentiële licentienemers kunnen immers vooraf in het octrooiregister nagaan dat de octrooihouder niet bevoegd is licenties te verlenen. Indien zij desondanks toch een licentieovereenkomst aangaan met de octrooihouder, nemen zij het risico dat in geval van openbare verkoop door de pandhouder, de nieuwe licentienemer deze licenties niet behoeft te respecteren.

De casus wordt iets ingewikkelder als de pandakte wel het beding bevat, maar niet is ingeschreven. Licentienemers kunnen het beding uit de pandakte niet kennen, omdat de pandhouder de pandakte niet heeft laten inschrijven. Indien de licentienemer te goeder trouw is (het beding uit de pandakte niet kent), een licentieovereenkomst met de octrooihouder sluit en vervolgens zijn licentieovereenkomst laat inschrijven in het octrooiregister, geniet naar mening van schrijver dezes de licentienemer derdenbescherming en dient de pandhouder bij een openbare verkoop de licentie alsnog te respecteren. Hiermee wordt overigens dezelfde situatie als bij een dubbele verpanding bereikt, waarbij rangwisseling optreedt als het jongere pandrecht als eerste wordt ingeschreven; zie voorbeeld 3 in paragraaf 7.5.2. De reden voor het bereiken van hetzelfde resultaat, is dat na inschrijving een licentie goederenrechtelijk zo veel mogelijk als een beperkt recht moet worden behandeld. Bovendien wordt aan het ‘toedoen’-beginsel voldaan; de pandhouder had immers de pandakte in kunnen laten schrijven.

<sup>63</sup> In gelijke zin Telders (1946), nr. 346.



### 8.6.3 OPEISING OCTROOI

Indien een octrooi met goed gevolg is opgeëist, bepaalt artikel 78 lid 4 Row 1995 dat de licenties die te goeder trouw zijn verkregen, geldig blijven. Na inschrijving van de opeisingsdagvaarding (zie artikel 78 lid 2 Row 1995) kunnen licenties niet meer te goeder trouw worden verkregen. De licentienemer had immers in het octrooiregister kunnen nagaan, dat de octrooihouder mogelijk geen aanspraak had op het octrooi. Artikel 78 lid 4 Row 1995 luidt namelijk:

“Te goeder trouw voor de inschrijving verkregen licenties blijven geldig tegenover de nieuwe octrooihouder, die overeenkomstig artikel 56, derde lid, recht verkrijgt op de voor de licenties verschuldigde vergoeding.”

Lid 4 geeft voorts aan dat de nieuwe octrooihouder recht op de licentiegelden heeft (hetgeen begrijpelijk is). Indien de licentiegelden periodiek betaald worden, verloopt deze regeling zonder problemen. Echter, indien de vergoeding een zgn. ‘lumpsum royalty’ is (de betaling van een bepaald bedrag bij afsluiten van de licentieovereenkomst) of de octrooihouder heeft licentienemer overgehaald toekomstige royalty’s vooruit te betalen, zou de nieuwe octrooihouder met lege handen komen te staan. Voor dat geval bepaalt artikel 56 lid 3 Row 1995:

“Indien het recht op een vergoeding voor een licentie ingevolge artikel 75, achtste lid, of artikel 78, vierde lid, op een ander overgaat, wordt door de nieuwe rechthebbende aanspraak verkregen op een deel van de in het geheel voor de licentie betaalde en te betalen vergoeding in verhouding tot de tijd, gedurende welke de licentie in normale omstandigheden nog van kracht moet blijven. Is hetgeen de licentiehouder nog moet betalen niet voldoende om de nieuwe rechthebbende te verschaffen wat hem toekomt, dan heeft deze voor het ontbrekende verhaal op de vroegere (MB: de vroegere octrooihouder).”

De nieuwe octrooihouder kan dus op grond van artikel 78 lid 4 Row 1995 jo artikel 56 lid 3 Row 1995 het ontbrekende deel van de licentiegelden die hem toekomen, verhalen op de vorige octrooihouder (en dus geen geld meer vorderen van de licentienemer die immers dat al heeft voldaan).

Artikel 78 lid 4 Row 1995 voert terug op artikel 53 lid 5 Row (1910), welke in 1910 luidde:

“Te goeder trouw vóór de inschrijving verkregen licenties blijven geldig tegenover den nieuwen octrooihouder, die overeenkomstig de bepalingen

van art. 33, vierde lid, recht verkrijgt op de voor de licenties verschuldigde vergoeding.”<sup>64</sup>

In geval van een succesvolle opeising van het octrooi door een derde blijven licenties die te goeder trouw zijn gevestigd, geldig na de opeising. Nu in artikel 78 niets wordt vermeld over inschrijving van de licentie (en ook in de Subcommissie die de bepaling heeft opgesteld dit niet is besproken), gaat schrijver dezes er vanuit dat dit niet alleen voor ingeschreven, maar ook voor niet-ingeschreven licenties geldt. De aarzeling bij Huydecoper en Van Nispen<sup>65</sup> op dit punt, beaamt schrijver dezes en meent dat dit inderdaad beter zou kunnen worden uitgeschreven in artikel 78 Row 1995.

### 8.6.4 LICENTIE GAAT OVER OP EEN ANDER OCTROOI

In geval van een succesvolle vernietiging van een octrooi op grond van artikel 75 lid 1 sub e Row 1995, waarbij de eiser voor de betreffende uitvinding zelf ook octrooi heeft verkregen, worden licenties die te goeder trouw voor de inschrijving van de nietigheidsdagvaarding waren verkregen, aangemerkt als licenties op het octrooi van de eiser. De licenties die te goeder trouw op het vernietigde octrooi waren gevestigd, gaan op grond van artikel 75 lid 8 Row 1995 over op het octrooi van degene die wel aanspraak heeft op het octrooi voor de uitvinding en voor deze

64 Het volgende lid in het opeisingsartikel, artikel 53 lid 6 Row (1910), luidde in 1910:

“De bepalingen van het vierde en het vijfde lid zijn niet van kracht ingeval hij, die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëischt, reeds door zelf octrooi aan te vragen of door indiening van een bezwaarschrift zijne aanspraken had doen gelden, en de dagvaarding, waarbij de vordering tot opeisiging werd ingesteld, binnen drie maanden na de verlening van het octrooi in de openbare registers van den Octrooiraad was ingeschreven.”

In de memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt:

“Door deze bepaling, alsmede door de hierboven toegelichte bepalingen van het vierde en het vijfde lid wordt voldoende gewaakt, dat derden door opeisiging geene schade lijden. De gevolgen der opeisiging worden hierdoor zeer beperkt. In het algemeen is deze beperking te billijken, doch niet wanneer de opeisiging is een gevolg van een strijd, reeds tijdens de behandeling der aanvraag gevoerd. Dan toch, althans wanneer de opeisiging kort op de verlening van het octrooi volgt, behoort het octrooi zonder beperking over te gaan; eene hier toe strekkende bepaling is in het zesde lid opgenomen, en naar deze wordt in het zevende lid verwezen. Derden kunnen zich gemakkelijk voor schade behoeden, wanneer zij er slechts voor waken, binnen den hier op drie maanden gestelden termijn geen belang bij het octrooi te verkrijgen tenzij er van overtuigd, dat aan de verlening geen strijd is voorafgegaan.”

Zie Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 57. Reeds uit de redactie van het huidige artikel 78 lid 5 Row 1995 is duidelijk, dat dit lid gebaseerd op het oude artikel 53 lid 6 Row 1995. Het huidige artikel, artikel 78 lid 5 Row 1995, is immers nog nagenoeg gelijklopend:

“Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing ingeval degene, die het octrooi met goed gevolg heeft opgeëist, reeds door zelf octrooi aan te vragen zijn aanspraken had doen gelden en de dagvaarding, waarbij de vordering tot opeisiging werd ingesteld, binnen drie maanden na de verlening van het octrooi of, indien het een Europees octrooi betreft, na de publicatie overeenkomstig artikel 97, vierde lid, van het Europees Octrooiverdrag van de vermelding van de verlening van het Europees octrooi in het octrooiregister was ingeschreven.”

Voor een kritische bespreking van de voorwaarden uit lid 5, zie paragraaf 7.5.4.  
65 Huydecoper & Van Nispen (2016), nr. 3. 7.5.6.

uitvinding ook zelf octrooi heeft aangevraagd. De problematiek met licentiegelden is dan hetzelfde als bij opeising. Artikel 75 lid 8 Row 1995 bepaalt dan ook dat artikel 56 lid 3 Row 1995 van toepassing is. Artikel 75 lid 8 luidt namelijk:

“Ingeval een octrooi wordt vernietigd op grond van het eerste lid, onder e, en degene, die krachtens de in dat onderdeel genoemde bepalingen aanspraak op het octrooi heeft, zelf een octrooi voor de desbetreffende uitvinding heeft verkregen, worden licenties, die te goeder trouw van het vernietigde octrooi waren verkregen voor de inschrijving van de dagvaarding in het octrooiregister, aangemerkt als licentie van het bestaande octrooi, en verkrijgt de houder daarvan overeenkomstig artikel 56, derde lid, recht op de voor de licenties verschuldigde vergoeding. (...)”

Artikel 75 lid 8 Row 1995 voert terug op artikel 51 lid 5 Row (1910). De bepaling luidde in 1910:

“Ingeval een octrooi wordt nietig verklaard, omdat het in strijd is met een ander, blijven licenties, te goeder trouw verkregen vóór de inschrijving der dagvaarding, geldig tegenover het in stand gebleven octrooi, doch verkrijgt de houder van dat octrooi overeenkomst de bepaling van art. 33, vierde lid, recht op de voor de licenties verschuldigde vergoeding. (...)”

In de memorie van toelichting wordt hierover opgemerkt:

“In het algemeen is het van zelf sprekend en niet onbillijk, dat bij nietigverklaring van een octrooi ook de licenties ophouden te bestaan. De uitvinding wordt dan toch doorgaans gemeen goed en de licentiehouder blijft dus bevoegd de uitvinding toe te passen, wel is waar in dit opzicht gelijkstaande met alle anderen, maar ook niet meer tot betaling van eene vergoeding verplicht. Een bijzonder geval bestaat intusschen wanneer een octrooi wordt nietig verklaard, omdat het in strijd is met een ander. Alsdan toch wordt de uitvinding niet gemeen goed, doch blijft ten aanzien van haar een monopolie bestaan. De licentiehouder, die zijne licentie verkreeg van den houder van het nietig verklaarde octrooi, zou dus in eene ongunstiger positie komen, aangezien hij het recht zou verliezen krachtens zijne licentie de uitvinding toe te passen en voor dit verlies geene vergoeding zou vinden in het gemeen goed worden der uitvinding. Het is daarom wenschelijk den licentiehouder, die te goeder trouw, d.w.z. onbewust van de gebrekkigheid van het later nietig verklaarde octrooi, zijne licentie verkreeg, voor het bovenstaande nadeel te behoeden, en daarom wordt in het vijfde lid bepaald, dat zoodanige licentiehouder zijn recht behoudt tegen den houder van het in stand gebleven rechtmatige octrooi. Die octrooihouder krijgt dan ook natuurlijk aanspraak op de voor de licentie vastgestelde vergoeding.”<sup>66</sup>

Het bijzondere resultaat dat op grond van artikel 75 lid 8 Row 1995 wordt bereikt, is dat de licentie van rechtswege van octrooi verwisselt (doch tegelijkertijd op dezelfde uitvinding betrekking blijft houden).

<sup>66</sup> Tweede Kamer, zitting 1904–1905, 197, memorie van toelichting, nr. 3, blz. 56.

#### 8.6.5 OVERDRACHT LICENTIE DOOR DE LICENTIENEMER

De vraag of een licentie kan worden overgedragen, bleek geen eenvoudige voor de Subcommissie die de eerste Octrooiwet moest opstellen:

“Ten aanzien van de *overdracht van licenties* ontstaat eenige discussie. Men komt tot de conclusie, dat het noodig is op dit stuk eenige bepaling te geven, daar het hier een nieuw instituut betreft, welks karakter door het gemeene recht niet wordt bepaald.

De heer D’Aulnis is van oordeel, dat eene licentie *slechts voor de persoon van den licentiehouder geldt*, zoodat vererving of overdracht is uitgesloten. De heer Strumphler zou dit onbillijk vinden. Bij overlijden van den licentiehouder zouden de erfgenamen dan groot nadeel lijden.

Ter sprake komt verder de *overdracht van de licentie met het bedrijf*. De vraag rijst in dit verband, of de verandering eener vennootschap of de inbreng van een zaak in eene naamlooze vennootschap als overdracht is te beschouwen. Geconstateerd wordt, dat in deze geene communis opinio bestaat.

Op voorstel van den heer Enschedé wordt besloten, *dat partijen vrij zullen zijn* omtrent de overdracht der licentie bepalingen te maken. Is niets bepaald, dan zal overdracht echter zijn uitgesloten.”<sup>67</sup> (cursivering MB)

Dit blijkt echter niet het eindpunt van de discussie. Enige vergaderingen later komt het onderwerp weer ter sprake:

“Hierop wordt overgegaan tot art. 36.

De heer Jitta wijst op de Oostenrijksche bepaling, volgens welke men eene licentie wel kan overdragen, doch alleen met het bedrijf.

De heer Verriijn Stuart acht de aan-genomen bepaling, dat eene licentie behoudens ander beding in het geheel niet voor overdracht vatbaar is, onbillijk. Hij stelt voor te bepalen, dat *overdracht anders dan met het bedrijf behoudens ander beding niet zal zijn toegelaten*. Dit wordt aangenomen.”<sup>68</sup> (cursivering MB)

Dit is dan ook uiteindelijk het wetsvoorstel geworden. Artikel 33 lid 3 van het wetsontwerp uit 1905 luidde:

“Eene licentie kan, tenzij anders is bepaald, slechts met het bedrijf op anderen overgaan.”

Deze tekst is in 1910 ook wet geworden. Uit de bewoording blijkt reeds dat het regelend recht is. Indien partijen niets afspreken, gaat een licentie alleen tezamen met het bedrijf over. Partijen zijn echter vrij om anders te bepalen, bijvoorbeeld dat het octrooi niet kan worden overgedragen, alleen met toestemming van de octrooihouder of dat de licentie vrij overdraagbaar is. Partijen hebben dus de vrijheid om anders af te spreken.

<sup>67</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 21.

<sup>68</sup> Rapport betreffende het octrooivraagstuk (1903), blz. 53.

Bij de harmonisatie van de Rijksoctrooiwet (1910) met het Gemeenschapsoctrooi-verdrag is in 1987 artikel 33 lid 3 aangepast. In de memorie van toelichting werd daarover opgemerkt:

“Volgens artikel 43 van het verdrag kan een Gemeenschapsoctrooi onderwerp zijn van contractuele licenties, terwijl de artikelen 46-48 van het verdrag de nationale regels inzake gedwongen licenties van toepassing verklaren op Gemeenschapsoctrooien. Artikel 33, eerste en tweede lid, van de Rijksoctrooiwet klopt met deze opzet. Het derde lid van artikel 33 van de Rijksoctrooiwet, inhoudende, dat een licentie, tenzij anders is bepaald, slechts met het bedrijf op anderen overgaat, komt niet voor in het verdrag. Er bestaat geen enkel bezwaar tegen om deze bepaling uit een oogpunt van harmonisatie te schrappen; het lijkt intengedeel beter de partijautonomie te herstellen, zonder dat door wettelijke vermoedens een bepaalde voorkeur wordt uitgedrukt. Het behoeft geen betoog dat het partijen ook vrijstaat in licentieovereenkomsten te bepalen, dat de licentie slechts met het bedrijf op anderen overgaat.”<sup>69</sup>

De bepaling inzake de overdraagbaarheid van licenties is daarmee vervallen. Ook de Rijksoctrooiwet 1995 kent geen bepaling hieromtrent.

Derhalve wordt de vraag of een licentie overdraagbaar is, vanaf 1992 beheerst door het algemene artikel 3:83 BW:

1. Eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten zijn overdraagbaar, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet.
2. De overdraagbaarheid van vorderingsrechten kan ook door een beding tussen schuldeiser en schuldenaar worden uitgesloten.
3. Alle andere rechten zijn slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt.”

Zoals hierboven uiteengezet acht schrijver dezes een licentie een vorderingsrecht uit een (obligatoire) overeenkomst. Dit betekent dat op licenties lid 3 niet van toepassing is. Op grond van lid 2 kunnen partijen overeenkomen dat de licentie niet

overdraagbaar is,<sup>70</sup> dan wel – overeenkomstig de oude bepaling – slechts met het bedrijf kan overgaan op een derde. In de praktijk is natuurlijk het beste dat de licentieggever en de licentienemer over overdraagbaarheid van de licentie afspraken maken. Indien partijen geen afspraak hebben gemaakt, is lid 1 van toepassing. Het uitgangspunt is in lid 1 dat vorderingsrechten, en daarmee licenties, in beginsel overdraagbaar zijn. De Rijksoctrooiwet 1995 verzet zich niet tegen overdracht, dus de eerste tenzij in artikel 3:83 lid 1 BW is niet van toepassing. Echter, de tweede tenzij in lid 1, de aard van de licentie, kan zich soms wel tegen overdracht verzetten. Indien de octrooihouder aan iedereen die interesse heeft een licentie geeft tegen een vaste lumpsum royalty, en de octrooihouder niet hecht aan de identiteit of kwaliteiten van de licentienemer, verzet de aard van de licentie zich niet tegen overdracht. In dat geval is de licentie overdraagbaar. Indien echter een licentienemer aan diverse eisen moet voldoen (bijvoorbeeld hoge kwaliteitseisen, uitgebreide deskundigheid op een risicovol technisch gebied, bepaalde milieueisen wat betreft uitstoot, etc.) om in aanmerking te komen voor een licentie, hetgeen vaak het geval zal zijn, is de licentie naar haar aard in beginsel niet vatbaar voor overdracht. Als uitzondering hierop zou denkbaar kunnen zijn, de situatie dat een eenmanszaak wordt omgezet in een BV, waarbij de licentie tezamen met het bedrijf wordt overgedragen. Indien de licentie *niet* overdraagbaar is (bijvoorbeeld als de licentie een langlopende overeenkomst is met vele specifieke verplichtingen over en weer), kan de licentie wel van licentienemer verwisselen door *contractsovername* (zie artikel 6:159 BW). De contractsovername vergt een driezijdige rechtshandeling<sup>71</sup> tussen de licentieggever, de oude licentienemer en de beoogde nieuwe licentienemer. Er is dus wilsovereenstemming vereist tussen alle

70 Uit het arrest HR 17 januari 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF0168, NJ 2004, 281 (Oryx/Van Eesteren) volgt dat een onoverdraagbaarheidsbeding ex artikel 3:83 lid 2 BW niet tot beschikkingsonbevoegdheid van de rechthebbende op de vordering leidt, maar tot niet-overdraagbaarheid van de vordering zelf. Uit het arrest HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:628, NJ 2015 2015, 167 (Coface/Intergamma) volgt dat een ‘cessieverbod’, bij gebreke aan aanwijzingen van het tegendeel, in beginsel zo moet worden uitgelegd dat het slechts verbintenisrechtelijke werking heeft (en niet goederenrechtelijke werking). In laatstgenoemd arrest (Coface/Intergamma) overweegt de Hoge Raad:

“Een beding als het onderhavige, dat naar zijn aard mede is bestemd om de rechtspositie te beïnvloeden van derden die de bedoeling van de contracterende partijen niet kennen, en dat ertoe strekt hun rechtspositie op uniforme wijze te regelen, dient te worden uitgelegd naar objectieve maatstaven, met inachtneming van de Haviltex-maatstaf (zie HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO1427, NJ 2005/493). Als uitgangspunt bij de uitleg van bedingen die de overdraagbaarheid van een vorderingsrecht uitsluiten, moet worden aangenomen dat zij uitsluitend verbintenisrechtelijke werking hebben, tenzij uit de – naar objectieve maatstaven uit te leggen – formulering daarvan blijkt dat daarmee goederenrechtelijke werking als bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW is beoogd. Het hof heeft dit miskend.” (cursivering MB)

De Hoge Raad maakt duidelijk, dat indien partijen hebben afgesproken dat de vordering niet overdraagbaar is, dit ‘als uitgangspunt’ slechts verbintenisrechtelijke werking heeft. Schrijver dezes begrijpt dat dit uitgangspunt vanuit de financieringspraktijk wenselijk is. Echter, in geval van licenties op octrooien, voor zover deze al niet uit hun aard niet overdraagbaar zijn (zie art. 3:83 lid 1 BW), dient naar mening schrijver dezes in geval van een niet-overdraagbaarheidsbeding in een octrooiligentievereenkomst de benadering juist andersom te zijn. Het uitgangspunt bij octrooiligentievereenkomsten is dat in geval van een niet-overdraagbaarheidsbeding, de octrooiligentievereenkomst goederenrechtelijk niet overdraagbaar is, tenzij partijen dit - naar objectieve maatstaven uit te leggen - (of beter: ‘uitdrukkelijk’) anders bepaald hebben. Immers, een niet-overdraagbaarheidsbeding wordt door de octrooihouder in een licentieovereenkomst opgenomen juist om te voorkomen dat hij in te toekomst geconfronteerd kan worden met een hem onwettiglicentienemer.

71 Hijma & Olthof (2017), nr. 323.

69 Tweede Kamer, vergaderjaar 1984-1985, 19131 (R 1295), nr. 3, blz. 29.

drie de partijen.<sup>72</sup> De driezijdige rechtshandeling resulteert erin dat de licentie met alle rechten en plichten over en weer is overgegaan op de nieuwe licentienemer. Voor de contractovername is dus de medewerking van de octrooihouder vereist, welke vormvrij is. Voorts is een akte vereist tussen de oude en de nieuwe licentienemer en is de overgang abstract.<sup>73</sup>

De *overdracht* van een (wel overdraagbare) licentie dient te voldoen aan de algemene vereisten voor een overdracht zoals neergelegd in artikel 3:84 lid 1 BW. Benodigd zijn derhalve een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een levering. Aangezien de licentie een recht op naam is, zijn artikel 3:94 lid 1 en lid 3 BW van toepassing, welke luiden:

“1. Buiten de in het vorige artikel geregelde gevallen worden tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten geleverd door een daartoe bestemde *akte, en mededeling* daarvan aan die personen door de vervreemder of verkrijger.” (cursivering MB)

“3. Deze rechten kunnen ook worden geleverd door een daartoe bestemde *authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling* daarvan aan de personen tegen wie die rechten moeten worden uitgeoefend, (...)” (cursivering MB)

Dit betekent dat voor de levering van de licentie een (onderhandse) akte en mededeling aan de octrooihouder is vereist (lid 1) of een authentieke of geregistreerde onderhandse akte zonder mededeling (lid 3). Indien de licentie al is ingeschreven in het octrooiregister, kan de overdracht van de licentie in het octrooiregister worden aangetekend op verzoek van een van partijen. (Deze inschrijving heeft geen constitutieve werking voor de overdracht maar dient slechts informatieve doelstellingen.) Opgemerkt zij dat de vereisten aan de levering (voor de overdracht) van een licentie zwaarder zijn dan voor de levering van een octrooi. Voor het octrooi is reeds een onderhandse akte voldoende, terwijl voor de levering van de licentie tevens mededeling (lid 1) of registratie van de akte bij de Belastingdienst dan wel een authentieke akte (lid 3) wordt vereist.<sup>74</sup>

#### 8.6.6 VERPANDING LICENTIE DOOR DE LICENTIENEMER

Voor verpanding van de licentie is primair vereist dat de licentie overdraagbaar is. De pandhouder moet immers in staat zijn de licentie openbaar te verkopen. Dit vereiste is neergelegd in artikel 3:228 BW:

“Op alle goederen die voor overdracht vatbaar zijn, kan een recht van pand hetzij van hypotheek worden gevestigd.”

<sup>72</sup> Parl. Gesch. Boek 6, blz. 585.

<sup>73</sup> Parl. Gesch. Boek 6, blz. 585.

<sup>74</sup> Zie tevens artikel 6:142 e.v. BW inzake de gevolgen van de overgang van vorderingen. Deze laatstgenoemde regeling is regelen recht en van verbintenisrechtelijke aard (de niet-nakoming ervan heeft geen goederenrechtelijke gevolgen). Zie Biemans (2011), nr. 670.

Indien de licentie overdraagbaar is, kan op de licentie overeenkomstig artikel 3:98 BW jo. artikel 3:84 lid 1 BW een pandrecht worden gevestigd. Dit betekent dat voor vestiging een titel is vereist, beschikkingsbevoegdheid en vestigingshandelingen, welke (net als bij levering) uiteenvallen in een goederenrechtelijke overeenkomst van vestiging en het vervullen van vestigingsformaliteiten. De vestigingsformaliteiten zijn volgens artikel 3:236 lid 2 BW:

“Op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.”

Dit betekent voor een openbaar pandrecht op de licentie overeenkomst artikel 3:94 lid 1 BW, dat het door een akte en mededeling aan de octrooihouder wordt gevestigd. Het pandrecht kan ook stil worden gevestigd (dus zonder mededeling) bij een authentieke of geregistreerde onderhandse akte. Dit is geregeld in artikel 3:239 lid 1 BW welke luidt:

“Pandrecht op een tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder of order luidt, (...) kan ook worden gevestigd bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte, zonder mededeling daarvan aan die personen, (...)”<sup>75</sup>

Voor de overige vereisten die aan een pandakte worden gesteld, zie paragraaf 7.4.3. De vereisten die worden gesteld aan de verpanding van een licentie zijn dus zwaarder dan de eisen voor de verpanding van het octrooi zelf. Echter, de openbare verkoop van de licentie behoeft niet ten overstaan van een notaris te geschieden, hetgeen artikel 69 lid 1 Row 1995 voor octrooien wel voorschrijft.

#### 8.6.7 VERPANDING TOEKOMSTIGE LICENTIEBETALINGEN DOOR DE OCTROOIHOUDE

Indien de licentienemer periodiek moet betalen voor zijn licentie, kan de octrooihouder naast zijn octrooi (of in plaats van zijn octrooi) ook de toekomstige licentiebetalen verpanden. Deze toekomstige licentiebetalen (of royaltybetalingen) vallen niet onder het pandrecht dat op het octrooi rust. De toekomstige licentiegelden moeten derhalve los van (of samen met) het octrooi worden verpand. Deze licentiebetalen zijn gewone vorderingen op naam en kunnen, zoals hierboven beschreven, hetzij bij akte met mededeling aan de licentienemer (openbaar pandrecht), hetzij bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte

(stil pandrecht) worden verpand. Deze pandakte zal op verzoek van pandgever of pandhouder door Octrooi Centrum Nederland in het octrooiregister worden aangetekend. De reden hiervoor is, dat een potentiële koper van het octrooi na

<sup>75</sup> In zijn arrest van 22 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:268, NJ 2019, 268, heeft de Hoge Raad bepaald, dat een onderhandse akte zowel kan dienen als de vestigingsakte voor een stil pandrecht, als de vestigingsakte voor een openbaar pandrecht. Voor het stil pandrecht (op de bestaande en relatief toekomstige vorderingen) dient de onderhandse akte te worden geregistreerd; voor het openbaar pandrecht (op absoluut toekomstige vorderingen) dient de verpanding te zijner tijd te worden medegedeeld.

inschrijving in het octrooiregister kan nagaan dat de licentiegelden, waar hij als nieuwe octrooihouder naar mening van schrijver dezes recht op zou hebben, zijn verpand aan de pandhouder. De koper is daarmee vooraf ervan op de hoogte, dat er een kans aanwezig is dat de toekomstige licentiegelden door de pandhouder worden geïnd of worden verkocht. Deze pandakte kan op grond van artikel 5 Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 in het octrooiregister worden ingeschreven.

## 8.7 EINDE LICENTIEOVEREENKOMST

Een licentie kan op diverse manieren eindigen. Hieronder zullen enkele belangrijke wijzen van tenietgaan worden genoemd:

- door het verstrijken van de duur van de licentie of de vervulling van een ontbindende voorwaarde in de licentieovereenkomst;
- door het tenietgaan van het octrooi, bijvoorbeeld door verval wegens tijdsverloop, vernietiging door de rechter, herroeping door het EOB, afstand van het octrooi, etc.<sup>76</sup> De octrooihouder kan evenwel geen afstand doen van zijn octrooi, indien de licentienemer staat ingeschreven en de licentienemer geen toestemming geeft tot het doen van de afstand (artikel 63 lid 2 Row 1995 beoogt onder meer de ingeschreven licentienemer te beschermen);
- door ontbinding van de licentieovereenkomst (zie artikel 6:271 BW), bijvoorbeeld doordat de licentienemer in verzuim is met de periodieke betaling van de licentiegelden;
- een niet-ingeschreven licentie wordt krachteloos indien de nieuwe octrooihouder de licentieovereenkomst niet wil overnemen; de oude octrooihouder die de licentieovereenkomst had gesloten, schiet tekort in de nakoming van zijn verbintenis en is op grond van artikel 6:74 BW verplicht schadevergoeding te betalen;
- doordat de licentienemer octrooihouder is geworden (artikel 6:161 lid 1 BW);
- door vernietiging van de licentieovereenkomst;
- door het sluiten van een beëindigingsovereenkomst;
- doordat de licentienemer geen beroep kan doen op goede trouw, zoals vereist bij opseising in artikel 3:78 lid 4 en bij vernietiging in artikel 78 lid 8 Row 1995;
- doordat in de ingeschreven pandakte was bepaald dat de octrooihouder geen licenties mocht verlenen, de octrooihouder desondanks licentie heeft verleend en het octrooi vervolgens door de pandhouder openbaar (of onderhands) wordt verkocht om zich op de opbrengst te kunnen verhalen (de pandhouder mag het octrooi vrij van de licentie verkopen en de nieuwe octrooihouder behoeft de licentie niet te respecteren).

Het tenietgaan van een licentie kan worden aangetekend in het octrooi-register (zie paragraaf 3.3.3(b)).

<sup>76</sup> Voor een volledig overzicht van alle wijzen waarop een octrooi teniet kan gaan, zie paragraaf 2.6.

## 8.8 DISCUSSIE HUIDIGE REGELING LICENTIE

Onder het huidige recht is de licentie een relatief recht dat door de enkele wilsovereenstemming tussen partijen, dus geheel vormvrij, ontstaat. Vele Nederlandse schrijvers hebben zich over de vraag gebogen of de licentie niet beter een beperkt recht zou kunnen zijn of daaraan zou moeten worden gelijkgesteld.<sup>77</sup> Naar mening schrijver dezes is het echter niet goed denkbaar dat een vormvrij ontstane licentie een beperkt recht zou zijn. Dit zou immers een ontoelaatbare breuk vormen op artikel 3:98 BW jo. artikel 3:84 lid 1 BW jo. art. 65 lid 1 Row 1995, op grond waarvan voor vestiging van de licentie een akte vereist zou zijn. Mondeling kan geen beperkt recht op een octrooi worden gevestigd. Ook alle andere schrijvers (zie paragraaf 8.5) zien gelijkenis met een beperkt recht, maar komen tot slotsom dat een octrooilicentie een relatief recht is, dat weliswaar door inschrijving in het octrooiregister goederenrechtelijk absolute werking verkrijgt. Verdedigd zou nog kunnen worden dat de licentie door inschrijving een beperkt recht wordt, doch schrijver dezes acht ook dit niet houdbaar. Allereerst moet bedacht worden dat voordat de akte is opgesteld, de licentie al kan zijn ontstaan met het bereiken van wilsovereenstemming tussen partijen. Door het opstellen van de akte verandert de bestaande licentie niet van rechtskarakter. Het blijft naar mening van schrijver dezes een relatief recht dat alleen werkt tussen de licentiegever (de octrooihouder) en de licentienemer. Door de inschrijving werkt de licentie (goederenrechtelijk) inderdaad ook tegen derden, zoals latere verkrijgers. Hoewel het dan wel goederenrechtelijk functioneert als een beperkt recht, is het dat niet geworden. De inschrijving van een licentie heeft ook een geheel ander karakter dan de inschrijving van bijvoorbeeld een pandakte. Een pandrecht werkt als absoluut recht *ab initio* jegens derden. Indien de akte niet is ingeschreven, genieten derden te goeder trouw derdenbescherming. Derden die voor de inschrijving al op de hoogte zijn van de verpanding, genieten geen bescherming. Daarentegen werkt bij een mondeling gesloten licentieovereenkomst de licentie *ab initio* alleen tussen partijen als relatief recht. *Pas vanaf* de inschrijving krijgt de licentie werking tegenover derden. De inschrijving van de licentie heeft niet te maken met *bescherming* van derden tegen een absoluut recht (zoals bij pandrecht), maar met *werking* van een relatief recht jegens derden. Zo had ook de Subcommissie het bedacht. De enkele mondelinge mededeling van de licentie (een relatief recht) jegens een derde, doet niet de licentie ook tegenover hem werken.<sup>78</sup> Dat gebeurt pas bij inschrijving van de licentie in het octrooiregister: de inschrijving ziet niet op derdenbescherming maar op derdenwerking. Het is geen bepaling van derdenbescherming, anders zou door een enkele mondeling mededeling een relatief recht absolute werking jegens derden gaan krijgen en daarmee dus vormvrij handelen tot gevolg zou hebben dat een relatief recht als een absoluut, beperkt recht gaat werken.

<sup>77</sup> Drucker (1924), nr. 390; Buddingh de Voogt (1948), blz. 73; Hoyng (1988), blz. 74; Van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten (1994), blz. 331; Wentink (1995), blz. 11; Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), nr. 8.4.

<sup>78</sup> De praktijk zou kunnen wensen dat ook een mondelinge licentieovereenkomst, die de derde-verkrijger kent (bijvoorbeeld omdat het hem verteld is), ook na verkrijging van het octrooi tegen hem als nieuwe octrooihouder werkt. Dit (misschien zeer wenselijke) resultaat valt echter niet goed te onderbouwen zonder een wettelijke bepaling die daarin voorziet. Zie ook Van Engelen, IE-Goederenrecht (2018), 8.4.5(f).

Uit de voorgaande paragrafen blijkt dat de huidige regeling van de licentie is gebaseerd op het eindpunt van de discussies die in 1903 zijn gestopt in de Subcommissie. In alle jaren is slecht de vordering tot schadevergoeding door de licentienemer ingevoerd en is het regelend recht met betrekking tot de overdracht van de licentie versoepeld door harmonisatie met het Gemeenschapsoctrooiverdrag. De Subcommissie was in 1903 zeer modern door een regeling van de licentie in de octrooiwet op te nemen. Andere landen hadden destijds in hun octrooiwet geen enkele wettelijke bepaling ten aanzien van de licentie.<sup>79</sup> Het eindpunt van de discussies in de Subcommissie staat nog vrijwel geheel overeind in de Rijsoctrooiwet 1995, maar de gekozen regeling van de licentie past maar moeilijk binnen de vermogensrechtelijke kaders van vandaag.<sup>80</sup> Maar sinds de discussies in de Subcommissie is er meer dan 115 jaar verstreken en dient naar mening van schrijver dezes te worden onderzocht of de regeling kan worden gemoderniseerd. In de volgende paragraaf zal eerst een externe rechtsvergelijking worden uitgevoerd. Wederom zal worden gekeken naar de vier belangrijke octrooilanden van Europa zijnde het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. Op basis van de resultaten zullen twee mogelijke wegen worden verkend om tot een betere, passende regeling van de octrooilicentie te komen, die ook tegemoet komt aan de belangen van beide partijen, octrooihouders en licentienemers.

## 8.9 RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK OCTROOILICENTIES

### 8.9.1 INLEIDING

Zoals hierboven al aangegeven, zal worden gekeken naar de regeling van de licent in het octrooierecht van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland.<sup>81</sup> Bij de rechtsvergelijking zal onder meer gekeken worden naar het onderscheid tussen exclusieve licenties tegenover niet-exclusieve licenties, het verlenen van onderlicenties, de vormvereisten voor het ontstaan van een licentie, de mogelijkheid van handhaving van het octrooi door de licentienemer jegens inbreukmakers, de gevolgen van de overdracht van het gelicentieerde octrooi voor licentienemer en de mogelijkheid van overdracht van de licentie door de licentienemer. Tot slot zullen eventuele derdenbeschermingsbepalingen aan de orde komen.

<sup>79</sup> Zie Drucker (1924), nr. 375.

<sup>80</sup> Vergelijk ook F.C. Folmer, T.J. de Graaf en A.M.E. Verschuur, MvV 2008, blz. 178, in het bijzonder de conclusie die schrijvers trekken aan het einde van hun artikel.

<sup>81</sup> In talen die schrijver dezes ook kan begrijpen.

## 8.9.2 HET BRITSE RECHT

De octrooilicentie is in het Britse recht geregeld in de section 30 van de Patents Act 1997 (hierna: PA 77). De aanhef van subsection 4 en sub a van section 30 PA 77 luidt:

“(4) Subject to section 36(3)<sup>82</sup> below, a licence may be granted under any patent or any such application for working the invention which is the subject of the patent or the application; and –  
(a) to the extent that the licence so provides, a sub-licence may be granted under any such licence and any such licence or sub-licence may be assigned or mortgaged; and  
(b) (...)”

### *Positionering licentie*

De verlening van de licentie dient volgens de Britse handboeken te worden onderscheiden van eigendomsoverdracht van het octrooi:

“A licence generally passes no property interest and only makes lawful what would otherwise have been unlawful”<sup>83</sup>.

Ook met betrekking tot de exclusieve licentie (die de bevoegdheid geeft aan de licentiehouders om zelfstandig het octrooi te handhaven, waarover meer hieronder) wordt gesteld dat het geen recht *in*, maar *onder* het octrooi is:

“An exclusive licensee has the same right as the proprietor of the patent to bring proceedings in respect of any infringement of the patent committed after the date of the licence. Thus, an exclusive licensee has a right in relation to the patent or application which is *more than contractual*; nevertheless, an exclusive licence is *a right under, not in, the patent or application*.”<sup>84</sup> (cursivering MB)

De exclusieve licentie is ‘meer dan contractueel’, maar lijkt niet zakenrechtelijk te worden (‘a right under, not in’). Gezien het voorgaande lijkt een gewone licentie contractueel te zijn, maar houdt de Britse exclusieve octrooilicentie het midden tussen ‘contract law’ enerzijds en ‘property law’ anderzijds.

<sup>82</sup> Section 36(5) PA77 luidt:

“Subject to the provisions of sections 8 and 12 above and section 37 below and to any agreement for the time being in force, where two or more persons are proprietors of a patent one of them shall not without the consent of the other or others –  
(a) amend the specification of the patent or apply for such an amendment to be allowed or for the patent to be revoked, or  
(b) grant a licence under the patent or assign or mortgage a share in the patent or in Scotland cause or permit security to be granted over it.”

De bepaling regelt dat in geval van medeëigendom (‘co-ownership’) een octrooihouder in beginsel niet zelfstandig licenties mag verlenen.

<sup>83</sup> CIPA Guide (2016), nr. 30.04.

<sup>84</sup> Terrell (2016), nr. 16-22.

In beginsel is de licentienemer niet verplicht om de gelicentieerde uitvinding toe te passen.<sup>85</sup>

#### *Exclusief versus niet-exclusief*

De exclusieve licentienemer is omschreven in section 130(1) PA 77:

“In this Act, except so far as the context otherwise requires  
(...)

“exclusive licence” means a licence from the proprietor of or applicant for a patent conferring on the licensee, or on him and persons authorised by him, to the exclusion of all other persons (*including the proprietor or applicant*), any right in respect of the invention to which the patent or application relates, and “exclusive licensee” and “non-exclusive licence” shall be construed accordingly;  
(...)” (cursivering MB)

De kern van de exclusieve licentie is dat alleen de licentienemer (en door hem geautoriseerde personen) de uitvinding mag toepassen. Ook de octrooihouder mag de uitvinding niet meer toepassen. Er kunnen meerdere exclusieve licenties voor een octrooi worden verleend, waarbij iedere licentienemer een eigen toepassingsgebied heeft en op hun gebied tegen inbreukmakers kunnen optreden.<sup>86</sup> De houder van een exclusieve licentie die de bevoegdheid heeft onderlicenties te verlenen, kan een exclusieve onderlicentie verlenen, die eveneens als exclusieve licentie wordt beschouwd en dus tegen inbreukmakers zelfstandig kan optreden.

#### *Vormvoorschrift*

Het afsluiten van de licentie is vormvrij, maar ‘it is sensible that any licence be in writing’.<sup>87</sup>

#### *Handhaving jegens derden*

In section 67 PA77 is geregeld dat de houder van een exclusieve licentie in beginsel zelfstandig mag optreden tegen inbreukmakers. De bepaling luidt als volgt:

“Proceedings for infringement by exclusive licensee

67.-(1) Subject to the provisions of this section, the holder of an exclusive licence under a patent *shall have the same right as the proprietor of the patent to bring proceedings* in respect of any infringement of the patent committed after the date of the licence; and references to the proprietor of the patent in the provisions of this Act relating to infringement shall be construed accordingly.

<sup>85</sup> Zie Terrell (2016), nr. 16-79, waar staat:

“There is not ordinarily any implied covenant that the licensee shall work the invention”

In dezelfde alinea wordt geadviseerd om minimum royalty's af te spreken en in geval van een exclusieve licentie een minimum jaarlijkse productie.

<sup>86</sup> Terrell (2016), nr. 16-25.

<sup>87</sup> Terrell (2016), nr. 16-35.

(2) In awarding damages or granting any other relief in any such proceedings the court or the comptroller shall take into consideration any loss suffered or likely to be suffered by the exclusive licensee as such as a result of the infringement, or, as the case may be, the profits derived from the infringement, *so far as it constitutes an infringement of the rights of the exclusive licensee as such.*

(3) In any proceedings taken by an exclusive licensee by virtue of this section *the proprietor of the patent shall be made a party* to the proceedings, but if made a defendant or defender shall not be liable for any costs or expenses unless he enters an appearance and takes part in the proceedings.” (cursivering MB)

De houder van een exclusieve licentie mag dus gelijkelijk optreden als de octrooihouder zelf tegen inbreuken gepleegd na het afsluiten van zijn licentie (zie subsection 1). De inbreuk moet wel vallen binnen zijn exclusieve licentie (zie de laatste woorden van subsection 2). De octrooihouder moet echter partij bij de procedure worden (zie subsection 3), waarbij beide partijen onder meer schadevergoeding kunnen vorderen.<sup>88</sup> Echter, ook tegen eerdere inbreuken kan worden opgetreden.<sup>89</sup> Net als bij overdracht behoeft de exclusieve licentie niet te zijn ingeschreven in het octrooiregister om een inbreukprocedure te kunnen starten. Het niet inschrijven van de exclusieve licentie heeft echter wel gevolgen de mogelijkheid om de kosten van de procedure te verhalen.<sup>90</sup>

#### *Overdracht octrooi*

In geval van overdracht van het octrooi waarop de licentie betrekking heeft, lijkt de licentie in beginsel als recht te blijven bestaan, tenzij de verkrijger te goeder trouw niet van het bestaan van de licentie afwist. Inschrijving van de licentie biedt de licentienemer dus bescherming in geval van overdracht van het octrooi. Het voorgaande wordt afgeleid uit de bepalingen van de PA 77. De bepalingen voor overdracht van een Brits octrooi (zie ook hoofdstuk 5) zijn op grond van section 33(2) PA77 ook van toepassing op de licentie:

“Effect of registration, etc., on rights in patents 33.-(1) Any person who claims to have acquired the property in a patent or application for a patent by virtue of any transaction, instrument or event to which this section applies shall be entitled as against any other person who claims to have acquired that property by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies if, at the time of the later transaction, instrument or event -

(a) the earlier transaction, instrument or event *was not registered*, or

<sup>88</sup> Terrell (2016), nr. 16-22.

<sup>89</sup> Zie section 30(7) PA 77 welke luidt:

“(7) An assignment of a patent or any such application or a share in it, and an exclusive licence granted under any patent or any such application, may confer on the assignee or licensee the right of the assignor or licensor to bring proceedings by virtue of section 61 or 69 below for a previous infringement or to bring proceedings under section 58 below for a previous act.” (cursivering MB)

<sup>90</sup> Terrell (2016), nr. 16-23.



(b) in the case of any application which has not been published, notice of the earlier transaction, instrument or event had not been given to the comptroller, and

(c) in any case, the person claiming under the later transaction, instrument or event, *did not know* of the earlier transaction, instrument or event.

(2) Subsection (1) above shall apply equally to the case where any person *claims to have acquired any right in or under* a patent or application for a patent, by virtue of a transaction, instrument or event to which this section applies, and that right is incompatible with any such right acquired by virtue of an earlier transaction, instrument or event to which this section applies.

(3) This section applies to the following transactions, instruments and events -

(a) the assignment or assignation of a patent or application for a patent, or a right in it;

(b) the mortgage of a patent or application or the granting of security over it;

(c) the *grant*, assignment or assignation of a *licence* or sub-licence, or mortgage of a licence or sub-licence, *under a patent* or application; (...)." (cursivering MB)

Dat de bepaling ook van toepassing is op licenties (hoewel het een 'right under, not in' het octrooi is, zie de titel van de section) is bepaald in subsection 3, sub c: 'the grant (...) of a licence or sub-licence (...) *under* a patent'. Section 2 bepaalt dat de section analoog van toepassing is. Op grond van het bovenstaand leidt schrijver dezes dus af dat in geval van een overdracht, de licentie blijft bestaan, tenzij de licentie niet is ingeschreven (subsection 1, sub a) en de verkrijger en de verkrijger niet bekend was met de licentie (subsection 1, sub c). Daarmee wordt de licentie als het ware vergelijkbaar met (in continentale termen) een beperkt recht. Inschrijving van een exclusieve licentie biedt ook bescherming tegen het verlenen van een tweede (exclusieve of niet-exclusieve) licentie voor hetzelfde bereik van de ingeschreven eerste licentie. De inschrijving van de licentie in het octrooiregister wordt dan ook in de handboeken aanbevolen:

*"Early registration of a licence, assignment or other agreement conferring rights with regard to a patent or applicaton is therefore of great importance, the existence of such registration preventing the patentee from granting licences under or otherwise dealing with the patent in an incompatible manner."*<sup>91</sup> (cursivering MB)

<sup>91</sup> Terrell (2016), nr. 16-40.

Zoals hierboven al aangegeven heeft nalaten van de inschrijving weerslag op een eventuele inbreukprocedure. Section 68 PA 77 bepaalt dat dan niet alle kosten van de inbreukprocedure wordt vergoed.<sup>92</sup> De inschrijving dient binnen zes maanden te geschieden. De inschrijving dient om het publiek voor te lichten:

*"The section is not directed to punishing the applicant for delay but to protecting the infringer from a claim to costs or expenses of someone whose interest they could not have ascertained from an inspection of the register. The primary purpose of s.68 is to inform the public who is the owner (or exclusive licensee) of the patent monopoly. Section 68 (and s.33) are intended to coerce patentees and others entering into relevant transactions concerning patents to register their interests."*<sup>93</sup> (cursivering MB)

#### *Overdracht licenties en verlenen onderlicenties*

Op grond van section 30(4)(a) PA77 waar staat dat 'to the extent that the licence so provides (...) any such licence or sub-licence may be assigned or mortgaged' kunnen licenties worden overgedragen indien partijen dit hebben afgesproken. Indien partijen niets uitdrukkelijk hebben afgesproken, dan volgt uit de uitleg van de licentieovereenkomst of de licentie kan worden overgedragen:

*"By s.30(4)(a) of the 1977 Act, to the extent that the licence so provides, a sub-licence may be granted under the licence and any such licence or sub-licence may be assigned. It is submitted, that the licence may so provide either expressly or impliedly and that the extent to which sub-licences may be granted or the licence (or sub-licences) assigned is, therefore, essentially a matter of construction. In drafting a patent licence care should be taken to make it clear by express language whether the licence is to be personal to the licensee or is to be assignable."*<sup>94</sup> (cursivering MB)

Met andere woorden, de licentienemer mag de licentie in beginsel niet overdragen tenzij uit de overeenkomst volgt dat dit wel zou mogen.<sup>95</sup> Hetzelfde geldt voor het

<sup>92</sup> Section 68 PA 77 luidt:

#### *"Effect on non-registration on infringement proceedings*

68. Where by virtue of a transaction, instrument or event to which section 33 above applies a person becomes the proprietor or one of the proprietors or an exclusive licensee of a patent and the patent is subsequently infringed, before the transaction, instrument or event is registered, in proceedings for such an infringement, the court or comptroller shall not award him costs or expenses unless -

(a) the transaction, instrument or event is registered within the period of six months beginning with its date; or

(b) the court or the comptroller is satisfied that it was not practicable to register the transaction, instrument or event before the end of that period and that it was registered as soon as practicable thereafter."

<sup>93</sup> Terrell (2016), nr. 16-51.

<sup>94</sup> Terrell (2016), nr. 16-110.

<sup>95</sup> Zie ook CIPA Guide (2016), nr. 30.04 waar staat:

*"Thus, a licence confers no right to grant a sub-licence unless this is so stated or can be inferred from the other terms of the licence."* (cursivering MB)

verlenen van onderlicenties. Ook deze mogen blijkbaar in beginsel niet worden verleend, tenzij dit is toegestaan bij de licentieovereenkomst. Het lijkt schrijver dezes logisch dat dan ook afspraken moeten worden gemaakt hoe de afgedragen royalties voor de sublicenties door de licentiegever kunnen worden gecontroleerd. Het verlenen van sublicenties zou dan ook afhankelijk kunnen worden gemaakt van de instemming van de licentiegever. Wat betreft de overdracht van een sublicentie lijkt op grond van section 30(4)(a) het voorgaande eveneens van toepassing. De bepaling heeft voorts betrekking op de verpanding ('mortgage') van licenties en sub-licenties. Dat deze pas kunnen worden verpand als de licentie of sublicentie ook overdraagbaar is, heeft schrijvers dezes niet kunnen terugvinden in de handboeken maar lijkt een vanzelfsprekende voorwaarde.

### 8.9.3 HET FRANSE RECHT

#### *Positionering licentie*

De licentieovereenkomst wordt in het Franse recht als een huurovereenkomst beschouwd:

“Le contrat de licence est un contrat de louage.”<sup>96,97</sup> (cursivering MB)

Een licentie mag niet worden verward met een niet-aanvalsvereenkomst.<sup>98</sup> Een licentieovereenkomst is uitgebreider. Onder het Franse recht is de licentiehouder verplicht de gelicentieerde uitvinding commercieel te exploiteren:

“Le licencié est tenu d'exploiter l'invention concédée. L'obligation existe quand bien même la licence est non exclusive. L'obligation d'exploiter existe en l'absence même de toute stipulation contractuelle.”<sup>99</sup>

De verplichting is serieus en moet ten volle worden uitgevoerd:

“Le licencié voit peser sur lui, même en l'absence de toute stipulation expresse (...), une très lourde obligation d'exploitation effective et sérieuse

96 Zie Azéma & Galloux (2017), nr. 618, waar voorts staat:

“La doctrine dominante, approuvée par la jurisprudence, enseigne que la concession de licence présente tous les caractères du louage et s'accorde pour lui appliquer les dispositions des articles 1713 s. du Code civil. Certains auteurs estiment que dans l'hypothèse où la licence serait gratuite elle s'analyserait en un prêt à usage.”

97 In Vivant & Navarro (2019), L. 613-8 CPI, blz. 505 staat het genuanceerder:

“La licence doit s'analyser comme une forme de louage.” (cursivering MB)

98 Azéma & Galloux (2017), nr. 619:

“Le contrat de licence ne doit pas être confondu avec le contrat de non-opposition qui est le contrat par lequel le titulaire du brevet se borne à s'interdire d'agir en contrefaçon (« d'opposer ») à l'encontre de son cocontractant ou à délimiter. Les parties au contrat ne prennent aucun autre engagement ;” (cursivering MB)

99 Azéma & Galloux (2017), nr. 648.

– et non point seulement apparente – (...), « à plein, au maximum (des) moyens et facultés (du licencié) » (...), impliquant pour le licencié de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour exploiter le brevet de manière effective (...), obligation qui ne cède qu'en cas de « difficulté insurmontable » (...)”<sup>100</sup>

De verlener van de licentie moet de octrooihouder (of de vruchtgebruiker<sup>101</sup> van het octrooi zijn) zijn op straffe van nietigheid van de overeenkomst.<sup>102</sup>

De licentie voor een octrooi is neergelegd in artikel L. 613-8 CPI (Code de la Propriété Intellectuelle) welke luidt:

“Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie.

*Ils peuvent faire l'objet, en totalité ou en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.*

Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des limites de sa licence imposées en vertu de l'alinéa précédent. Sous réserve du cas prévu à l'article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.”

Volgens de derde alinea kan de octrooihouder zijn octrooi inroepen tegen licentienemers die de grenzen van hun licentie hebben overschreden.

#### *Exclusief versus niet exclusief*

Voorvermeld art. L. 613-8, tweede alinea, CPI bepaalt dat zowel exclusieve als niet-exclusieve licentie op het octrooi kunnen worden verleend. Onder het Franse octrooirecht deelt de exclusieve licentiehouder vaak zijn exploitatie met de octrooihouder:

“Or, le licencié exclusif partage souvent le droit d'exploitation avec le breveté ; ce droit n'est donc pas exclusif.”<sup>103</sup>

Azéma en Galloux zeggen dus (vrij vertaald) dat de exclusieve licentie niet exclusief is. Als niets is afgesproken mag bij verlening van een exclusieve licentie de octrooihouder doorgaan met de exploitatie van de uitvinding:

100 Vivant & Navarro (2019), L. 613-8 CPI, blz. 506.

101 Azéma & Galloux (2017), nr. 622, waar ook de vruchtgebruiker wordt vermeld:

“L'usufruitier est admis à consentir une licence.”

102 Zie Azéma & Galloux (2017), nr. 622, waar staat:

“Le concédant doit être le titulaire du brevet pour pouvoir valablement concéder une licence : la concession de licence par une personne qui n'est pas propriétaire du brevet est nulle.”

103 Azéma & Galloux (2017), nr. 643.

“En concédant une licence exclusive, et en l’absence de toute stipulation contraire du contrat, le concédant s’est simplement engagé à ne pas concéder d’autres licences, il ne commet donc pas de faute en se livrant à une activité concurrente de son licencié, dans le silence du contrat.”<sup>104</sup>

De licentienemer en octrooihouder kunnen dus naast elkaar de uitvinding vercommercialiseren. (In het Engels wordt dit ook wel een ‘sole licence’ genoemd, maar in het Frans wordt het een exclusieve licentie genoemd.)

#### *Vormvoorschrift*

De voorvereiste voor de licentieovereenkomst is schriftelijk. Dit is geregeld in artikel L. 613-8 CPI, waar in de vijfde alinea staat:

“Les actes comportant une transmission ou une licence visés aux deux premiers alinéas sont constatés par écrit à peine de nullité”

De nietigheid is wat wij vernietigbaarheid zouden noemen.<sup>105</sup>

#### *Handhaving jegens derden*

Op grond van art. L. 615-2 CPI kan een licentienemer onder voorwaarden optreden tegen inbreukmakers. De bepaling luidt:

“L’action en contrefaçon est exercée par le propriétaire du brevet. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l’action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du brevet n’exerce pas cette action. Le breveté est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le licencié, conformément à l’alinéa précédent.

(...)

Tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le breveté, afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.”

De voorwaarden voor zelfstandig optreden door de licentienemer zijn in art. L. 615-2 CPI, eerste alinea, dat (i) de licentienemer een uitsluitend exploitatierecht dient te hebben, (ii) de octrooihouder na aanmaning niet handelt, en (iii) de licentieovereenkomst niet anders bepaalt.<sup>106</sup> De octrooihouder kan zich evenwel bij de inbreukprocedure voegen (“le breveté est recevable à intervenir”). Omgekeerd kan de licentienemer zich voegen bij een inbreukprocedure aangespannen door de octrooihouder, om zijn geleden schade van de inbreukmaker te vorderen. De ‘exclusieve licentie’-overeenkomst moet wel zijn ingeschreven in het octrooi-register alvorens de licentienemer onder art. L. 615-2 CPI zelfstandig kan optreden tegen inbreukmakers:

<sup>104</sup> Azéma & Galloux (2017), nr. 644.

<sup>105</sup> Azéma & Galloux (2017), nr. 627.

<sup>106</sup> Zie ook Azéma & Galloux (2017), nr. 643.

“Pour rendre le contrat opposable aux tiers, il est nécessaire de faire procéder à son inscription au Registre national des brevets (art. L.613-9<sup>107</sup>). C’est ainsi que le licencié exclusive ne peut pas agir en contrefaçon, en vertu de l’article L. 615-2, al. 2 si son contrat n’est pas inscrit et la saisie contrefaçon opérée par le licencié est nulle ; de même, le licencié non-exclusif est irrecevable à intervenir dans une action en contrefaçon intentée par le breveté aussi longtemps que le contrat de licence n’est pas inscrit.<sup>108</sup> (...) L’autorisation donnée par le breveté au licencié d’agir en contrefaçon doit, elle aussi, être inscrite au Registre national des brevets.”<sup>109,110</sup>

#### *Overdracht octrooi*

De overdracht van het gelicentieerde octrooi raakt in beginsel de licentie niet:

“La cession du brevet n’a pas, par elle-même, pour effet de mettre un terme aux licences concédées, la transmission des droits attachés à un brevet ne portant pas, suivant les prescriptions de l’article L. 613-8<sup>111</sup>, atteinte aux droits acquis par les tiers avant les transmissions.”<sup>112,113</sup>

<sup>107</sup> Artikel L. 613-9 CPI luidt:

“Tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits. Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le Registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.” (cursivering MB)

<sup>108</sup> Dit lijkt evenwel lastig te verenigen met art. L. 613-9, derde alinea, CPI (zie voetnoot hierboven).

<sup>109</sup> Azéma & Galloux (2017), nr. 627.

<sup>110</sup> Dit wordt nog eens herhaald in Azéma & Galloux (2017), nr. 643 waar staat:

“L’action en contrefaçon est en principe réservée au concédant ; celui-ci est donc tenu d’agir et le licencié étant admis à intervenir à l’instance obtiendra réparation de son dommage (art. L. 615-2). Le licencié peut intervenir à la condition qu’il ait inscrit sa licence au Registre national des brevets. Le breveté, en revanche, ne peut pas demander réparation du préjudice subi par le licencié qui n’est pas intervenu.”

<sup>111</sup> Artikel L. 613-8 CPI luidt:

“Les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet sont transmissibles en totalité ou en partie. Ils peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive. Les droits conférés par la demande de brevet ou le brevet peuvent être invoqués à l’encontre d’un licencié qui entretient l’une des limites de sa licence imposées en vertu de l’alinéa précédent. Sous réserve du cas prévu à l’article L. 611-8, une transmission des droits visés au premier alinéa ne porte pas atteinte aux droits acquis par des tiers avant la date de transmission. Les actes comportant une transmission ou une licence, visés aux deux premiers alinéas, sont constatés par écrit, à peine de nullité.”

<sup>112</sup> Azéma & Galloux (2017), nr. 625.

<sup>113</sup> Vivant & Navarro (2019), art L. 613-8, blz 505, herhalen dit:

“Effect sur les licences. La cession n’a pas pour effet de mettre un terme aux licences concédées par le brevet cédant.”

#### Overdracht licentie

Onder het Franse recht kan de licentie niet worden overgedragen zonder instemming van de licentiegever:

“Marquée par l’intuitu personae, elle (MB: de licentie) ne peut être cédée sans l’accord du donneur de licence.” (cursivering Vivant en Navarro)<sup>114</sup>

en

“L’exploitation du licencié a un caractère personnel. (...) La solution est fondée sur l’idée que le licencié est choisi par le concédant *intuitu personae*. Pareillement le licencié n’est pas admis à céder librement le contrat de licence lorsque la cession est réalisée à titre isolé. En revanche, la cession du contrat avec l’ensemble du fonds de commerce est considérée comme permise par certains auteurs.”<sup>115</sup> (cursivering Azéma en Galloux)

Dit laatste wordt in de tekst die erna komt door Azéma en Galloux bestreden, omdat langs deze weg de licentie in handen van een concurrent van de licentiegever zou kunnen komen.

#### Verlenen onderlicenties

Vanwege het persoonlijke karakter van de licentie mogen onderlicenties in beginsel niet worden verleend:

“L’exploitation du licencié a un caractère personnel. Il en résulte que le licencié n’est pas autorisé à consentir des sous-licences. (...) La solution est fondée sur l’idée que le licencié est choisi par le concédant *intuitu personae*.”<sup>116</sup> (cursivering Azéma en Galloux)

#### 8.9.4 HET DUITSE RECHT

De octrooilicentie is in de Duitse octrooiwet geregeld in lid 2 van § 15 PatG, welke luidt:

“Die Rechte nach Absatz 1 können ganz oder teilweise Gegenstand von ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen für den Geltungsbereich dieses Gesetzes oder einen Teil desselben sein. Soweit ein Lizenznehmer gegen eine Beschränkung seiner Lizenz nach Satz 1 verstößt, kann das Recht aus dem Patent gegen ihn geltend gemacht werden.”

In de tweede zin van de bepaling wordt uitdrukkelijk vermeld dat als de licentienemer over de grenzen van de licentie gaat, de octrooihouder tegen hem kan optreden.

114 Vivant & Navarro (2019), art. L. 613-8 CPI, blz. 505.

115 Azéma & Galloux (2017), nr. 649.

116 Azéma & Galloux (2017), nr. 649.

De plichten van de licentiegever reiken in het Duitse recht verder dan alleen de toepassing van de geöctrooieerde uitvinding toestaan. De licentie verplicht de licentiegever te handelen jegens de licentienemer en het octrooi in stand te houden. Moufang schrijft in het Schulte-handboek:

“Der Lizenzgeber hat nicht nur die Benutzung der Erfindung durch den Lizenznehmer zu gestatten, ihn trifft auch die Verpflichtung, alles zu tun, damit der Lizenznehmer die Erfindung benutzen kann, und alles zu unterlassen, was das Patent beeinträchtigen könnte. Er hat daher den Lizenznehmer mit Rat und Tat zu unterstützen, zB durch Mitteilungen eines unentbehrlichen Know-how, sowie das Patent oder die Anmeldung aufrechtzuerhalten, insbesondere durch Zahlung der Jahresgebühren und Verteidigung in einem Nichtigkeitsverfahren.”<sup>117</sup>

#### Exclusief versus niet-exclusief

In § 15 lid 2 PatG (zie hierboven) wordt een onderscheid gemaakt tussen exclusieve en niet-exclusieve licenties (‘ausschließlichen oder nicht ausschließlichen Lizenzen’). In de bepaling ligt al opgesloten dat een exclusieve licentie niet de volle omvang van een octrooi behoeft te betreffen, maar beperkt kan zijn (‘oder einen Teil’). De exclusieve licentie (niet nader omschreven in het Patentgesetz) wordt door Moufang als volgt getypeerd:

“Ausschließlicher Lizenznehmer kann alle sich aus dem Patentrecht ergebenden Rechte selbständig geltend machen, *auch gegenüber dem Patentinhaber*, der sein Patent nicht entgegen der ausschließliche Lizenznehmer benutzen darf.”<sup>118</sup> (cursivering MB)

en

“Nach der Bestellung einer unbeschränkten, ausschließlichen Lizenz verbleibt dem Patentinhaber nur noch ein formales Patentrecht”<sup>119</sup>

Door Ullmann en Deichfuß wordt in het Benkard-handboek de exclusieve licentie in gelijke zin omschreven:

“Von einer ausschließlichen Lizenz spricht man, wenn der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das alleinige positive Recht zur Ausübung aller oder einzelner Befugnisse erteilt, die das Patent gewährt”<sup>120</sup>

En voorts:

“Grundsätzlich gilt, dass die ausschließliche Lizenz *auch gegenüber dem Patentinhaber* wirkt.”<sup>121</sup> (cursivering MB)

117 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 56.

118 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 37.

119 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 38.

120 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 89.

121 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 90.

Op een octrooi kunnen meerdere (niet overlappende) exclusieve licenties worden verleend:

“Eine unbeschränkte, ausschließliche Lizenz kann begrifflich nur einem zustehen. Mehrere ausschließliche Lizenzen sind nur denkbar, wenn sie sich nach ihrem Inhalt nicht decken, sich also zB auf verschiedene Räume oder Benutzungshandlungen beziehen.”<sup>122</sup>

De zgn. ‘enige licentie’ (‘sole licence’) waarbij de octrooihouder mag voortgaan met exploitatie van het octrooi, wordt als een ondercategorie van de exclusieve licentie beschouwd:

“Der Grundsatz, dass die ausschließliche Lizenz auch gegenüber dem Patentinhaber wirkt, wird nicht strikt durchgehalten. Teilweise wird auch die *alleinige Lizenz* („sole licence“) als Unterfall der ausschließliche Lizenz eingeordnet;”<sup>123</sup> (cursivering MB)

Een niet-exclusieve licentie wordt in de Duitse octrooiliteratuur een ‘gewöhnlichen oder einfache Lizenz’ genoemd.<sup>124</sup>

#### Positionering licentie

Er is in de Duitse literatuur een stroming die de gewone licentie voornamelijk verbintenisrechtelijk beschouwt en de exclusieve licentie als een beperkt recht:

“*Abspaltung* eines Teilrechts, so dass der Erwerber ein *dingliches* Benutzungs- und Verbotsrecht erwirbt, das im Rahmen der Übertragung die gleichen Befugnisse verleiht wie das Patentrecht selbst (= ausschließliche Lizenz, s Rdn 33). Eine Abspaltung kann soweit gehen, dass dem Inhaber nur noch das Persönlichkeitsrecht verbleibt.”<sup>125</sup>

De exclusieve licentie wordt als ‘ein dingliches Benutzungs- und Verbotsrecht’. De exclusieve licentie is een exclusief benuttingsrecht dat bovendien jegens derden kan worden gehandhaafd (zie nader hieronder). Door deze eigenschappen wordt het als een ‘dingliches’ of ‘quasi-dingliches’ Recht beschouwd:

“Ausschließliche Lizenz verleiht dem Lizenznehmer im Rahmen des Vertrags (sachliche, zeitliche, örtliche Beschränkungen sind möglich) ein gegen jedermann wirkendes Ausschlussrecht, das sowohl das positive Benutzungsrecht als auch das negative Verbotungsrecht umfasst. Sie wird daher als *dingliches* oder *quasi-dingliches Recht* angesehen.”<sup>126</sup> (cursivering MB)

122 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 33.

123 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 90.

124 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 99.

125 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 21.

126 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 33.

Daarentegen is de gewone licentie (‘einfache Lizenz’) slechts verbintenisrechtelijk:

“Übertragung eines Benutzungsrechts auf Grund eines *schuldrechtlichen Vertrags* (= einfache Lizenz, s Rdn 40), so dass der Erwerber das Patent zwar im Rahmen des Vertrags positiv benutzen darf, aber kein Verbotsrecht gegenüber Dritten erwirbt.”<sup>127</sup> (cursivering MB)

De gewone licentie is een verbintenisrechtelijke verhouding, vergelijkbaar met die van eigenaar en huurder of pachter:

“Im Gegensatz zur Ausschließlichen Lizenz gewährt die einfache Lizenz dem Lizenznehmer *nur einen schuldrechtlichen Anspruch* auf Benutzung der Erfindung. Die Rechte aus dem Patent stehen weiterhin dem Lizenzgeber zu, der aber die Benutzung der Erfindung durch den Lizenznehmer im Rahmen des Vertrags zu dulden hat. Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien ähnelt dem Verhältnis zwischen Eigentümer und Mieter oder Pächter.”<sup>128</sup> (cursivering MB)

Een uitgebreide uiteenzetting van deze benadering van de licentie kan in het boek van Pahlow<sup>129</sup> worden gevonden.

Daarentegen lijkt er in Duitsland ook een stroming te zijn, die in deze aanpak niet meegaat omdat ook deze benadering dogmatische gebreken kent. Bij het einde van een licentie wegens bijvoorbeeld niet betalen van de royalty’s zou bij de benadering van de exclusieve licentie als beperkt recht er een retro-overdracht<sup>130</sup> dienen plaats te vinden, hetgeen in de praktijk bij het beëindigen van de licentie niet geschiedt. Ullmann en Deichfuß schrijven:

“Ob die sachgerechte Lösung dieser Fragen die Annahme erfordert, zwischen den Vertragsparteien komme es nicht lediglich zum Abschluss einer schuldrechtlichen Vereinbarung, sondern *darüber hinaus zu einem Verfügungsgeschäft*, mit dem ein Nutzungsrecht übertragen wird, *erscheint nicht zweifelhaft*. Eine Dinglichkeit der Lizenz im Sinne des bürgerlichen Rechts erscheint im Hinblick auf § 15 Abs. 2 Satz 2 zweifelhaft (...) zudem ist allgemein anerkannt, dass bei Beendigung des Lizenzvertrags das Nutzungsrecht des Lizenznehmers entfällt, ohne dass es einer gesonderten Rückübertragung bedürfte, vgl. Rdn. 203, was bei einem Verständnis der Lizenz als dingliches Recht kaum zu erklären ist.”<sup>131</sup> (cursivering MB)

127 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 22.

128 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 40.

129 Pahlow (2006), een zgn. ‘Habilitationsschrift’.

130 Naar mening van schrijver dezes zou dat in beter ‘afstand’ van het beperkte recht kunnen worden genoemd, vergelijk artikel 3:98 BW.

131 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 54. In randnummer 203 dat handelt over het voortijdige einde van de licentie, staat vervolgens te lezen:“

“dass mit Beendigung des Lizenzvertrags das Nutzungsrecht entfällt, *ohne dass es einer gesonderten Rückübertragung bedarf*”. (cursivering MB)

De licentie is een overeenkomst *sui generis* ('ein Vertrag eigener art'), maar het Bundesgerichtshof lijkt vooral de bepalingen van 'Rechtspacht' toe te passen.<sup>132</sup> Voor opzegging van de licentieovereenkomst wordt de licentie als duurovereenkomst beschouwd en voorts wordt de licentieovereenkomst gezien als een 'gewagtes Geschäft' met inherente risico's zoals vernietigingsaanvallen door derden.<sup>133</sup>

Een uitgebreide uiteenzetting van deze benadering van de licentie kan in het boek van McGuire<sup>134</sup> worden gevonden.

#### *Beperkingen*

In de Duitse octrooiliteratuur over de licentie bestaat veel aandacht voor (overeengekomen) beperkingen ('Beschränkungen') van de licentie:

"Eine Lizenz kann unter Beschränkungen örtlicher, zeitlicher, sachlicher, persönlicher Art sowie unter Bedingungen erteilt werden. Ein Lizenznehmer, der das Patent über die im Vertrag eingeräumte Befugnis benutzt, verletzt das Patent."<sup>135</sup>

Als de licentienemer over een beperking heengaat, pleegt hij zowel contractbreuk als octrooiinbreuk:

"Wer einer örtlichen, sachlichen, zeitlichen oder mengenmäßigen Beschränkung der Lizenz zuwiderhandelt, verhält sich nicht nur vertragswidrig, sondern begeht zugleich eine Patenverletzung, § 15 Abs. 2 Satz 2."<sup>136</sup>

Door de toepassing van beperkingen in verleende licenties kunnen op een octrooi naast elkaar zowel een exclusieve licentie als gewone licenties rusten, mis eerstgenoemde niet met laatstgenoemde overlappen.<sup>137</sup> Ook kunnen meerdere exclusieve licenties naast elkaar bestaan doordat zij geen overlap kennen.<sup>138</sup>

132 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 81–83, waar staat:

"Die rechtliche Natur des Lizenzvertrags ist gesetzlich nicht bestimmt. Er passt nicht unter die in BGB und HGB geregelten Vertragstypen. In der Rechtsprechung wird er als ein Vertrag eigener Art angesehen (...). Anwendung finden jedenfalls die Regeln des allgemeinen Schuldrechts. Bei der Rechtsanwendung im Lizenzvertragsrecht empfiehlt es sich nach Auffassung des BGH, trotz aller Eigentümlichkeit im Einzelfall von den Vorschriften der Rechtspacht auszugehen (...)."

133 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 83, waar staat:

"Sein Charakter als Dauerschuldverhältnis hat Bedeutung für die Kündigung des Vertrags (...). Der Eigenart des Lizenzvertrags als gewagtes Geschäft kommt insbesondere bei einem vorzeitigen Wegfall des Schutzrechts durch Widerruf oder Nichtigerklärung Bedeutung zu (...)."

134 McGuire (2012), een zgn. 'Habilitationsschrift'.

135 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 48.

136 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 73.

137 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 61.

"Ausschließliche und einfache Lizenzen können für verschiedene Anwendungen des Patents nebeneinander bestehen."

#### *Vormvoorschrift*

Onder het Duitse recht kan een licentie vormvrij worden verleend.<sup>139</sup> Ook de inschrijving van een exclusieve licentie in het octrooiregister is niet vereist voor de geldigheid.<sup>140</sup> Echter:

"Der formlose Abschluss eines Lizenzvertrages ist selten."<sup>141</sup>

#### *Handhaving jegens derden*

De handhaving van de licentie jegens derden is geregeld in § 139 PatG. Daarin is bepaald dat de houder van een exclusieve licentie binnen het bereik van zijn licentie het octrooi zelfstandig kan handhaven tegen inbreukmakers, waaronder ook de octrooihouder. De bepaling § 139 PatG luidt:

"Ausschließlicher Lizenznehmer kann alle sich aus dem Patentrecht ergebenden Rechte *selbständig* geltend machen, *auch gegenüber dem Patentinhaber*, der sein Patent nicht entgegen der ausschließliche Lizenz benutzen darf. Der ausschließliche Lizenznehmer ist für Unterlassungs-, Rechnungslegungs- und Schadenersatzklagen *aktiv legitimiert*, soweit sein eigenes Nutzungsrecht berührt ist."<sup>142</sup> (cursivering MB)

Om zijn rechten in te kunnen roepen jegens een derde of een zaak te kunnen starten, behoeft de licentie niet in het octrooiregister te zijn ingeschreven.<sup>143</sup> De octrooihouder kan zelfstandig of naast de exclusieve licentienemer optreden en zijn eigen geleden schade vorderen, bijvoorbeeld als de te betalen royalty's afhangen van de omzet van zijn licentienemer.<sup>144</sup>

Bij een gewone licentie ligt het anders, de licentienemer kan die niet zelfstandig handhaven of zelfstandig schadevergoeding vorderen:

"Bei der einfachen Lizenz kann der Lizenznehmer nicht selbstständig gegen Dritte vorgehen (...). Er hat keine Klagebefugnis. Er hat weder ein Unterlassungsanspruch gegen patentverletzer, noch kann er von ihnen Schadenersatz verlangen, § 139 Rdn. 17."<sup>145</sup>

138 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 94.

"Aufgrund der Möglichkeit, eine zeitlich, räumlich oder nach der Art der Nutzung beschränkte ausschließliche Lizenz zu erteilen, können mehrere ausschließliche Lizenzen nebeneinander bestehen. Die ausschließliche Lizenz muss jedoch für einen räumlichen, zeitlichen oder sachlichen Bereich ein Alleinrecht des Lizenznehmers begründen"

139 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 75. Voor 1 januari 1999 gesloten licentieovereenkomsten kennen wel een vormvereiste en dienden wel schriftelijk te zijn afgesloten, zie Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 76.

140 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 78.

141 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 79.

142 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 37 en in gelijke zin Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 97.

143 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 97.

144 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 98.

145 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 101.

In geval van gewone licenties kan *alleen* de octrooihouder jegens derden optreden:

“er (MB: de octrooihouder) allein kann die Benutzung Dritten untersagen”<sup>146</sup>

#### *Overdracht octrooi*

In geval van een overdracht van een octrooi worden de licentienemers beschermd. Dit is neergelegd in lid 3 van § 15 PatG:

“Ein Rechtsübergang oder die Erteilung einer Lizenz berührt nicht Lizenzen, die Dritten vorher erteilt worden sind.”

Alle licenties worden beschermd, dus zowel de exclusieve als de niet-exclusieve (gewone) licenties. Indien de octrooihouder een onbeperkte exclusieve licentie verleent, worden door de bepaling eerder verleende gewone licenties beschermd:

“Vorweg eingeräumte einfache Lizenzen hindern die Entstehung einer ausschließlichen Lizenz nicht (...). Die zuvor eingeräumte Rechte bleiben wirksam § 15 Abs. 3.”<sup>147</sup>

#### *Overdracht licentie*

De overdracht van een licentie kan middels een driezijdige overeenkomst tussen de licentiegever, de huidige licentienemer en de nieuwe licentienemer:

“Die Frage der Übertragbarkeit eines Lizenzvertrags richtet sich nach den allgemeinen Regeln. Bei der Übernahme der Lizenzvertragsrechte handelt es sich um einen dreiseitigen Vertrag einer Art, bei dem die ursprünglichen Vertragspartner und der den bisherigen ersetzende neue Partner zusammenwirken (...). Erforderlich ist mithin das Einverständnis der bisherigen Vertragsparteien und des neuen Lizenznehmers.”<sup>148,149</sup>

#### *Verlenen onderlicenties*

De houder van een exclusieve licentie kan onderlicenties verlenen, voor zover dat in de licentieovereenkomst niet is uitgesloten:

“Er (MB: de houder van een uitsluitende licentie) kann Unterlizenzen vergeben, sofern das nicht ausgeschlossen ist.”<sup>150</sup>

Ook een onderlicentie kan weer een uitsluitende licentie zijn:

146 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 47.

147 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 87.

148 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 103.

149 Met betrekking tot de gewone licentie merkt Moufang echter op:

“Kein Verfügungsrecht des Lizenznehmers über die Lizenz, er kann sie nicht veräußern oder belasten und kann keine Unterlizenz an Dritte erteilen.”

Zie Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 42.

150 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 37.

“Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz darf Unterlizenzen vergeben, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist (...) und zwar in einem so weiten Umfange, dass der Unterlizenznehmer nahezu die gleiche Stellung erlangt wie der Inhaber der ausschließlichen Lizenz selbst. Auch eine Unterlizenz kann eine ausschließliche Lizenz sein.”<sup>151</sup> (cursivering MB)

Het staat dus de octrooihouder vrij om in de overeenkomst van de exclusieve licentie te bepalen dat de houder geen onderlicenties mag verlenen.<sup>152</sup> Dit zal vaak het geval zijn als de persoon van de licentienemer voor de licentiegever zeer belangrijk is.

Bij de gewone licentie is het juist andersom. De licentienemer mag geen onderlicenties verlenen, tenzij hij met de licentiegever anders heeft afgesproken:

“Dem einfachen Lizenznehmer ist die Erteilung von Unterlizenzen grundsätzlich, d. h. *sofern nicht etwas anderes vereinbart ist*, verwehrt”<sup>153</sup> (cursivering MB)

#### *Derdenbescherming*

In het Duitse octrooierecht zijn geen derdenbeschermingsbepalingen (zie daartoe ook hoofdstuk 5). Dus ook niet met betrekking tot licenties. Dit brengt met zich mee dat als een onbeperkte uitsluitende licentie is verleend latere licenties onwerkzaam zijn:

“Vom Patentinhaber später vergebene weitere Lizenzen sind dem ausschließlichen Lizenznehmer gegenüber unwirksam, soweit sie seine Rechte beeinträchtigen.”<sup>154</sup>

Schrijver dezes maakt hieruit op dat dus ook hier geen derdenbescherming voor bijvoorbeeld een licentienemer te goeder trouw bestaat.

151 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 93. Zie voorts randnummer 104 waar staat:

“Der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz hat grundsätzlich das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen (...) Ist die ausschließliche Lizenz personengebunden und als solche nicht übertragbar, ist im Zweifel auch das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen durch die Beschränkung des Inhalts des Nutzungsrechts auf die Person des Lizenznehmers wirksam ausgeschlossen”.

152 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 93:

“Das Verbot der Unterlizenzierung steht der Rechtsnatur der bewilligten Lizenz als ausschließliche nicht entgegen”.

153 Benkard/Ullmann/Deichfuß, PatG (2015), § 15, rdnr. 86. En voorts in randnummer 105:

“Der Inhaber einer einfachen Lizenz hat das Recht zur Vergabe von Unterlizenzen nur, wenn es ihm besonders eingeräumt ist (...)”

154 Schulte/Moufang, PatG (2017), § 15, rdnr. 37.



## 8.9.5 HET ZWITSERSE RECHT

### *Positionering licentie*

De octrooilicentie is in de Zwitserse octrooiwet geregeld in artikel 34 lid 1 sPatG, dat luidt:

“Der Patentbewerber oder Patentinhaber kann einen andern zur Benützung der Erfindung ermächtigen (Lizenzerteilung).”

De licentieverlening is dus de machtiging om de uitvinding te benutten. In het Zwitserse recht wordt de licentieovereenkomst als een overeenkomst *sui generis* beschouwd.

“Die gewerbsmäßige Benützung des Immaterialgutes ist stets und überall der Kern des Lizenzvertrages. Der Inhaber des Rechts behält dieses und zieht aus seinem Untersagungsrecht, aus der exklusiven Herrschaft über die Nutzung des Immaterialgutes derart Gewinn, daß er letztere einem anderen überläßt. Die sofort auffallende Parallele zum Miet- oder Pachtvertrag gab den Juristen bei der Ordnung dieses Vertragsgebildes einigen Halt. (...) Einigkeit besteht heute darüber, daß die genannten Vertragstypen nur leihweise Regeln zur Verfügung stellen, um den Partnern des Lizenzvertrages ihr Verhalten vorzuschreiben, daß letzterer aber nie in den Rahmen jener Verträge gänzlich hineinpaßt. Der Lizenzvertrag ist also ein gesetzlich nicht geregelter Vertragstyp (atypischer Vertrag, contractus sui generis, Innominatkontrakt). «Solche Verträge sind in Ermangelung spezieller Vorschriften nach den allgemeinen Grundsätzen des Obligationenrecht zu beurteilen, unter möglichster Anlehnung an rechtsähnliche im Gesetz geregelt Verträge<sup>155</sup>.»<sup>156</sup>

De licentie wordt als een overeenkomst *sui generis* beschouwd. Leemtes in de overeenkomst dienen aan de hand van het algemene overeenkomstenrecht te worden ingevuld. Tegenover het overeenkomstig toepassen van huur- of pachtrecht staan echter de schrijvers Thouvenin, Bircher en Fischer kritisch. De rechter zou overgebleven leemtes in een licentieovereenkomst moeten invullen aan de hand van de veronderstelde wil van partijen of een algemene, abstracte regel voor het licentieprobleem moeten formuleren:

“Der Lizenzvertrag ist ein gesetzlich nicht geregelter sog. Innominatkontrakt, genauer ein *Vertrag sui generis* (cursivering Zwitserse schrijvers; verwijzing naar vindplaatsen). Er hat sich zu einem eigentypische Vertrag verselbständigt und besteht nicht lediglich aus Elementen verschiedener anderer Nominatverträge. Schweigt die Partevereinbarung bezüglich gewisser Rechtsfragen und lässt sich auch dem allgemeinen Teil des Obligationenrechts keine passende Lösung entnehmen, soll der Richter den Vertrag *nach dem hypothetischen Parteiwillen ergänzen* (cursivering MB) oder bei allgemeinen Fragen *eine sachgerechte, generellabstrakte Regel*

<sup>155</sup> Hier staat een voetnoot naar v.Thur/Siegwart, 234.

<sup>156</sup> A. Troller (1985), blz. 821–822.

*formulieren* (cursivering MB) (ZGB 1 II). Die analoge Anwendung des Nominatsvertragsrecht ist jeweils kritisch zu hinterfragen (...):

- Gewissen Bestimmungen des Miet- bzw. Pachtrechts (cursivering Zwitserse schrijvers) liegt ein Sozialschutzgedanke zugrunde (Mieter- bzw. Pächterschutz). Da ein entsprechendes Schutzbedürfnis beim Lizenzvertrag nicht besteht, verbietet sich u.U. (MB: unter Umständen) eine Anwendung dieser Normen.
- Die analoge Anwendung von Kaufrecht (cursivering Zwitserse schrijvers) kann daran scheitern, dass diese Normen auf Austauschverhältnisse zugeschnitten sind, der echte Lizenzvertrag aber ein Dauerschuldverhältnis darstellt.
- Die Anwendung von Gesellschaftsrecht (cursivering Zwitserse schrijvers), welche insbesondere bei einem gesteigerten Treueverhältnis zwischen den Parteien diskutiert wird, ist nur geboten, wenn sich im Vertrag Indizien für einen sog. animus societatis (cursivering Zwitserse schrijvers) finden (gemeinsamer Zweck muss mit gemeinsamen Mitteln erreicht werden). Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei jedem Dauerschuldverhältnis gewisse Loyalitätspflichten bestehen (ZGB 2), die für sich allein noch keine Anwendung des Gesellschaftsrecht rechtfertigen. (...)”<sup>157</sup>

De kern van een licentieovereenkomst is dat gedurende de duur van de licentie de licentieggever afziet van het inroepen van het octrooi.<sup>158</sup> Het betalen van licentiegelden of royalty's behoort niet tot het wezen van de licentie.<sup>159</sup> De licentie wordt in het Zwitserse octrooirecht als een obligatoire overeenkomst beschouwd, waarbij geen sprake is van goederenrechtelijk handelen of goederenrechtelijke verschuivingen:

“Der Lizenzvertrag wirkt nach in der Schweiz vorherrschender Auffassung nur *inter partes* (MB: cursivering Zwitserse schrijvers), d.h. obligatorisch (...). Er bewirkt auf der absolutrechtlichen Ebene keine Veränderungen in der Rechtsinhaberschaft und grenzt sich dadurch klar von der vorstehend behandelten Übertragung ab. (...) Bezogen auf das Immaterialgüterrecht handelt es sich beim Lizenzvertrag demnach um *ein rein schuldrechtliches Rechtsgeschäft* (cursivering MB), das den LG (MB: Lizenzgeber) nicht dazu verpflichtet, Immaterialgüterrechte zu übertragen.”<sup>160</sup>

<sup>157</sup> Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 204.

<sup>158</sup> A. Troller (1985), blz. 824, die schrijft:

“Er verzichtet für die Dauer des Lizenzvertrages auf das Geltendmachen seines Verbotsrechts.”

<sup>159</sup> Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 202:

“Ein Entgelt (Lizenzgebühr) oder Royalty) gehört nicht zum objektiv wesentlichen Vertragsinhalt, wird aber regelmässig vereinbart.”

<sup>160</sup> Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 203.

### *Exclusief versus niet-exclusief*

Het verschil tussen uitsluitende licenties en de gewone licenties komt ook uitgebreid in de Zwitserse octrooiliteratuur aan de orde. (Alois) Troller schrijft:

“Bei der ausschließlichen Lizenz tritt der Lizenznehmer in den Nutzungsbereich des Lizenzgebers ein und füllt ihn völlig aus. Der Lizenzgeber verpflichtet sich nicht nur, sein Ausschließlichkeitsrecht gegenüber dem Lizenznehmer nicht geltend zu machen, sondern überdies, *keinem andern* die Benutzung zu gestatten. Zudem verpflichtet er sich, selber die Benutzung des Immaterialgutes im Lizenzgebiet zu unterlassen. Es gibt Verträge, die dem Lizenzgeber die Mitbenutzung belassen; ob man sie als abgeschwächte ausschließliche Lizenz oder als extreme einfache Lizenz bezeichnet, ist ein rein terminologisches Problem; ersteres wird allerdings richtiger sein.”<sup>161</sup> (cursivering MB)

De zgn. enige licentie “sole licence” wordt dus strikt beschouwd *niet* als een exclusieve licentie beschouwd. Na het verlenen van de exclusieve licentie mag de licentiegever geen verdere licenties meer verlenen:

“Der LG (MB: Lizenzgeber) darf neben der ausschliesslichen Lizenz keine weiteren (einfachen oder ausschliesslichen) Lizenzen mehr erteilen (...).”<sup>162</sup>

Bij de gewone licentie mag de licentienemer de geoctrooieerde uitvinding benutten. De octrooihouder blijft bevoegd om zelf de uitvinding te exploiteren of ook andere derden licenties te verlenen:

“Bei der einfachen Lizenz gestattet der Lizenzgeber einem Dritten die Benutzung des Immaterialgutes; er bleibt jedoch frei, es selber ebenfalls auszuwerten und weiteren Dritten den Gebrauch einzuräumen, also noch andere Lizenzen zu erteilen.”<sup>163</sup>

Thouvenin, Bircher en Fischer onderscheiden nog een ondersoort van de gewone licentie, namelijk de ‘qualifizierte Lizenz’ waar de licentiegever zich verplicht slechts een beperkt aantal verdere licenties te verlenen:

“Bei der qualifizierten Lizenz darf der LG (LG: Lizenzgeber) nur eine beschränkte Anzahl weiterer Lizenzen einräumen.”<sup>164</sup>

In de Zwitserse literatuur is men bekend met de Duitse benadering om uitsluitende licenties zakelijk te beschouwen en niet-uitsluitende licenties verbintenisrechtelijk. Deze zienswijze wordt echter niet (meer) gevolgd:

<sup>161</sup> A. Troller (1985), blz. 827-828.

<sup>162</sup> Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 205.

<sup>163</sup> A. Troller (1985), blz. 828.

<sup>164</sup> Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 205.

“Rechtlich unterscheidet sich der ausschließliche Lizenzvertrag vom einfachen durch die zusätzliche Verpflichtung des Lizenzgebers, keine weiteren Lizenzen zu erteilen und – in der Regel – selber das Immaterialgut nicht zu benützen. In der deutschen Lehre, der die italienische, österreichische und die schweizerische folgten, wurde die ausschließliche Lizenz als dingliche, die einfache als obligatorische bezeichnet. Daraus wurde abgeleitet, daß der Inhaber der ausschließlichen Lizenz aus eigenem Recht die Mitbenutzung Dritter abzuwehren vermöge; es wurde ihm die Aktivlegitimation zur Patentverletzungsklage zuerkannt. Die neuere schweizerische Auffassung ist von dieser These abgerückt. Die deutsche Lehre erklärt die dingliche Wirkung zum Teil mit der Abspaltung eines Benutzungsrecht oder – in Parallele zum Urheberrecht – mit der konstitutiven Einräumung einer ausschließlichen Benutzungsbefugnis. Beide Erklärungen scheitern de lege lata. Mit der Lizenzgewährung wird nicht ein Teil des Patentrechts übertragen; es bleibt ungeteilt in der Hand des Lizenzgebers. Die konstitutive Einräumung von Nutzungsrechten kann nur durch Gesetz oder Gewohnheitsrecht eingeführt werden. Private Parteien haben nicht die Macht, Dritte zu verpflichten. Gewohnheitsrechtlich könnte ein ausschließliches Recht zur zivilrechtliche, nie aber zur strafrechtlichen Verteidigung gegen Patentverletzung anerkannt werden. Für die Rechtslage in Deutschland, Italien und Österreich wird man ersteres zu bejahen haben, nicht aber für die Schweiz. Das neue<sup>165</sup> Patentgesetz hätte Gelegenheit zur Einführung der gegen Dritte als Ausschließlichkeitsrecht wirkenden Patentlizenz geboten. (...) Sowohl der ausschließliche wie der einfache Lizenzvertrag lassen also nur Rechte und Pflichten zwischen dem Lizenznehmer und Lizenzgeber entstehen.”<sup>166</sup>

### *Beperkingen*

Ook in de Zwitserse octrooiliteratuur krijgen beperkingen van de licentie-overeenkomst veel aandacht:

“Im Gegensatz zur Übertragung, wo die Frage der Teilrechtsübertragung umstritten ist, kann der Umfang der Lizenz zwischen den Parteien beliebig vereinbart werden. Der LG (MB: Lizenzgeber) kann dem LN (MB: Lizenznehmer) das Immaterialgut zur unbeschränkten Nutzung überlassen, er kann das Nutzungsrecht aber auch in verschiedener Hinsicht beschränken:

- o *Räumliche Beschränkungen*: Der LG kann die Nutzung des Immaterialgutes auf bestimmte Gebiete innerhalb der Schweiz beschränken (...).
- o *Zeitliche Beschränkungen*: Die Berechtigung kann für die Dauer des Schutzrechts, aber auch für jede beliebige kürzere Zeitspanne eingeräumt werden. (...) Im Zweifel soll im Patentrecht die Schutzrechtsdauer als vereinbart gelten (...).
- o *Sachliche Beschränkungen*: Der Schutzrechtsinhaber kann einem LN nur gewisse Handlungen erlauben und ihm z.B. eine Herstellungs- und

<sup>165</sup> Tekst is uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

<sup>166</sup> Alois Troller, blz. 828-829.

Vertriebslizenz oder eine Gebrauchslizenz (...) einräumen. Eine weitere sachliche Schranke stellt die sog. field of use-Klausel dar, welche z.B. die Nutzung eines Patents nur in einem spezifischen technischen Gebiet erlaubt.

- o *Mengenmässige Beschränkungen*: eine Herstellungslizenz kann mengenmässig beschränkt werden (sog. Quotenlizenz).<sup>167</sup> (cursivering Zwitserse schrijvers)

Partijen kunnen dus volledig naar eigen inzicht de licentie beperken.

#### *Vormvoorschrift*

Het verlenen van licenties is vormvrij<sup>168</sup> en gebeurt soms zelfs stilzwijgend.<sup>169</sup> De inschrijving in het octrooiregister is geen constitutief vereiste voor het ontstaan van de licentie.<sup>170</sup>

#### *Handhaving jegens derden*

Tot 1 juli 2008 konden licentienemer in Zwitserland *niet* optreden tegen inbreukmakers:

“Zur Verteidigung der Patente und zur Führung von Patentprozessen fehlt ihm nach schweizerischem Recht die Aktivlegitimation.”<sup>171</sup>

Als reden hiervoor werd gegeven dat dit uit het obligatoire karakter van de licentie voortvloeiende:

“Aus dem obligatorischen Charakter der Lizenz folgt an sich, dass der LN (MB: Lizenznehmer) Dritten gegenüber *keine immaterialgüterrechtlichen Ausschliesslichkeitsansprüche* geltend machen kann; nur der Rechtsinhaber ist hierzu Aktivlegitimiert.”<sup>172</sup>

Deze situatie werd echter in Zwitserland ongewenst geacht gezien de vaak grote belangen van de houder van een exclusieve licentie.<sup>173</sup> De octrooiwet is dan ook

167 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 205. Schrijvers voegen daaraan toe:

“Die Vielzahl möglicher Beschränkungen kann dazu führen, das sein LG gleichzeitig mehrere ausschliessliche Lizenzen vergeben kann, die allerdings einen unterschiedlichen räumlichen oder sachlichen Anwendungsbereich aufweisen müssen.”

168 Allois Troller, blz. 859.

169 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 206.

170 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 206.

171 Allois Troller, blz. 830.

172 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 211.

173 Zie ‘Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005’ (de Zwitserse memorie van toelichting bij de invoering van artikel 75D), blz. 126, waar staat:

“Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers Für den Lizenznehmer kann die Verletzung des Patents durch einen Dritten eine existentielle Bedrohung bedeuten. Er hat daher oft ein vitales Interesse, gegen den Verletzer vorzugehen. Dabei ist das Interesse des ausschliesslichen Lizenznehmers am grössten, da eine ausschliessliche Lizenz eine Rechtsposition verschafft, die derjenigen des Rechtsinhabers sehr nahe kommt.”

aangepast en per 1 juli 2008 is *een nieuw artikel* ingevoerd. Het nieuwe artikel, artikel 75D sPatG, luidt:

#### “Art. 75D. Klagebefugnis von Lizenznehmern

1 Wer über eine ausschliessliche Lizenz verfügt, ist unabhängig von der Eintragung der Lizenz im Register selbständig zur Klage nach Artikel 72<sup>174</sup> oder 73<sup>175</sup> berechtigt, sofern dies im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen worden ist.

2 Alle Lizenznehmer können einer Klage nach Artikel 73 beitreten, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen.”

In de ‘Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005’ (de Zwitserse memorie van toelichting) staat als toelichting op artikel 75 D lid 1 sPatG het navolgende te lezen:

“*Artikel 75 Absatz 1 E-PatG* (cursivering Botschaft) trägt dieser Interessenlage Rechnung. In Übereinstimmung mit Artikel 35 Absatz 4 DesG ist demnach der ausschliessliche Lizenznehmer selbständig zu Leistungsklagen berechtigt. Die Klagelegitimation setzt positiv also voraus, dass der Lizenznehmer die Lizenz *ausschliesslich* erhalten hat – sei dies für die Schweiz oder weltweit. Negativ ist die Aktivlegitimation daran geknüpft, dass die Klagebefugnis im Lizenzvertrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Will der Lizenzgeber die Klagebefugnis nicht ausschliessen, kann in seinem Interesse in den Lizenzvertrag eine *Informationspflicht über allfällige Prozesse des Lizenznehmers* aufgenommen werden, womit der Lizenzgeber durch Intervention dem Verfahren beitreten kann. *Einer Eintragung der Lizenz im Register bedarfes nicht*. Von einer Klagebefugnis *aller* Lizenznehmer wurde im Rahmen der parlamentarischen Beratungen des Designgesetzes *abgesehen*: Es sollte damit der Gefahr begegnet werden, dass es unter den Lizenznehmern zu einem Konflikt darüber kommt, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann; zudem ist die Rechtsposition einfacher Lizenznehmer nicht im

174 Dit artikel luidt als volgt:

#### “Art. 72 A. Klage auf Unterlassung oder Beseitigung

A. Klage auf Unterlassung oder Beseitigung

1 Wer durch eine der in Artikel 66 genannten Handlungen bedroht oder in seinen Rechten verletzt ist, kann auf Unterlassung oder auf Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes klagen.”

175 Dit artikel luidt als volgt:

#### “Art. 73 B. Klage auf Schadenersatz

B. Klage auf Schadenersatz

1 Wer eine der in Artikel 66 genannten Handlungen absichtlich oder fahrlässig begeht, wird dem Geschädigten nach Massgabe des Obligationenrechts<sup>1</sup> zum Ersatz des Schadens verpflichtet.

2 (...)

3 Die Schadenersatzklage kann erst nach Erteilung des Patents angehoben werden; mit ihr kann aber der Schaden geltend gemacht werden, den der Beklagte verursacht hat, seit er vom Inhalt des Patentgesuchs Kenntnis erlangt hatte, spätestens jedoch seit dessen Veröffentlichung.”

gleichen Masse mit jener des Patentinhabers vergleichbar wie im Falle des ausschliesslichen Lizenznehmers. Es hat sich gezeigt, dass Unklarheiten darüber bestehen, ob sich die Ausschliesslichkeit neben der Lizenzerteilung auch auf die Nutzungsberechtigung bezieht. Vonnöten ist deshalb im Interesse der Rechtssicherheit eine Klärung des Begriffs «ausschliesslicher Lizenznehmer». Eine ausschliessliche Lizenz berechtigt den Inhaber, das Schutzrecht *unter Ausschluss aller anderen Personen einschliesslich des Schutzrechtinhabers* zu nutzen. Neben ihm kann der Schutzrechtinhaber nur klagen, wenn er ein eigenes schutzwürdiges Interesse hat, bspw. die Beeinträchtigung *seines Anspruchs auf Lizenzgebühren*.

Diese Klarstellung steht in Einklang mit der Rechtslage in anderen europäischen Ländern sowie insbesondere dem Bestreben in den parlamentarischen Beratungen, denn auch im Falle da der Schutzrechtinhaber nebst dem Lizenznehmer weiterhin nutzungsbe-rechtigt bleibt, stellt sich die Gefahr des Konflikts, wer die Rechtsverletzung geltend machen kann. Ausschliessliche Lizenzen können räumlich, zeitlich oder sachlich beschränkt sein, weshalb *mehrere ausschliessliche Lizenznehmer am gleichen Schutzrecht denkbar sind*. Hat der Patentinhaber mehrere ausschliessliche Lizenzen erteilt, steht die Klagebefugnis nur demjenigen ausschliesslichen Lizenznehmer zu, *in dessen Lizenzumfang die Verletzung fällt oder zu fallen droht*. Nicht erfasst von der Klagebefugnis des ausschliesslichen Lizenznehmers ist der Rechtsschutz gegenüber dem Rechtsinhaber und weiteren ausschliesslichen Lizenznehmern, soweit es sich dabei um Streitigkeiten vertraglicher Natur handelt.<sup>176</sup> (cursivering MB)

Uit de Zwitserse memorie van toelichting blijkt dat alleen de houder van een exclusieve licentie procesbevoegdheid bezit. Inschrijving van de licentie is niet vereist en eventuele informatieplicht van de licentienemer jegens de octrooihouder dient als onderdeel van de licentieovereenkomst te zijn afgesproken. Volgens de memorie valt een zgn. 'enige licentie' ('sole licence') niet onder de uitsluitende licenties en bezit de houder ervan dus geen procesbevoegdheid. De octrooihouder kan zich in een inbreukprocedure wel voegen aan de zijde van de licentienemer om zijn geleden schade te vorderen, bijvoorbeeld als de royalty's afhangen van de omzet van de licentienemer. Indien voor het octrooi meerdere uitsluitende licenties zijn verleend, mag alleen de licentienemer binnen wiens licentiegebied de inbreuk valt, een inbreukprocedure starten. De Zwitserse memorie van toelichting vervolgt met:

“Artikel 75 Absatz 2 E-PatG (MB: cursivering Botschaft) sieht entsprechend Artikel 35 Absatz 4 DesG (MB: Designgesetz) vor, dass *alle Lizenznehmer* als einfache Streitgenossen einer von einer klagebefugten Person angehobenen Verletzungsklage *beitreten können, um ihren eigenen Schaden geltend zu machen*. Dabei sind verschiedene Konstellationen denkbar: Hat der Patentinhaber eine ausschliessliche Lizenz vergeben, so können entweder der ausschliessliche Lizenznehmer der Klage des Patentinhabers oder allfällige *Untertilizenznehmer* der Klage des aus-

176 Zie 'Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005', blz. 127.

schliesslichen Lizenznehmers beitreten; im Falle einfacher Lizenzen können die Lizenznehmer der Klage des Patentinhabers beitreten. Sind Letztere von einer Patentverletzung *so unmittelbar betroffen*, dass ihnen ein eigener Schaden entstanden ist, so gebietet es die Prozessökonomie, jenen Schaden geltend machen zu können.<sup>177</sup> (cursivering MB)

Alle licentienemers, dus ook gewone licentienemers alsook onderlicentienemers, kunnen zich in een inbreukprocedure voegen om de door hen geleden schade te vorderen. Onderlicentienemers zouden zich kunnen voegen in de inbreukzaak gestart door de houder van de exclusieve licentie. Houders van gewone licenties zouden zich kunnen voegen aan de zijde van de octrooihouder.

De derde die zich geconfronteerd ziet met een inbreukvordering van een houder van een uitsluitende licentie, dient de nietigheidsvordering jegens de octrooihouder in te stellen (de licentienemer is in het Zwitserse recht niet passief gelegitimeerd). De (vermeende) inbreukmaker kan volgens de Botschaft (de memorie van toelichting) de nietigheid van het octrooi wel als verweer voeren tegen de inbreukvordering.<sup>178,179</sup>

#### Overdracht octrooi

Licentienemers lijken in beginsel te worden beschermd onder het Zwitserse recht. Artikel 33 lid 4 sPatG luidt namelijk:

“Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind entgegenstehende Rechte Dritter unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind.”

Of onder de rechten van derden ('Rechte Dritter') ook licenties worden verstaan, behoeft geen onderzoek. Artikel 34 lid 3 sPatG luidt namelijk

“Gegenüber einem gutgläubigen Erwerber von Rechten am Patent sind

177 Zie 'Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005', blz. 127.

178 Zie 'Botschaft zur Änderung des Patentgesetzes und zum Bundesbeschluss über die Genehmigung des Patentrechtsvertrags und der Ausführungsordnung vom 23. November 2005', blz. 41:

“Schon damals wurde indessen darauf hingewiesen, dass die Nichtigkeitsklage sich *nur* gegen den Schutzrechtinhaber richten könne; dem ausschliesslichen Lizenznehmer komme keine Passivlegitimation zu. Klagt der ausschliessliche Lizenznehmer gegen einen Verletzer und erhebt dieser die Einrede der Nichtigkeit des Schutzrechts, führt dies bei begründeter Einrede zur Abweisung der Klage. Der Entscheid über die Einrede ist jedoch nicht Gegenstand des Dispositivs, womit der Entscheid über den Bestand des Schutzrechts nicht in materielle Rechtskraft erwächst. *Im Falle der Nichtigkeitswiderklage ist der Lizenznehmer nicht passivlegitimiert*, diese kann sich nur gegen den Schutzrechtinhaber richten. Der Lizenznehmer ist nur Nutzungsberechtigter, er ist nicht Schutzrechtinhaber.” (cursivering MB)

179 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 211, schrijven:

“Der Beklagte Dritverletzer kann dem LN (MB: Lizenznehmer) gegenüber nur die Einrede der Nichtigkeit des Immaterialgüterrechts geltend machen (Erwägungen über Nichtigkeit ergehen nicht in Rechtskraft), nicht aber Widerklage auf Nichtigkeit erheben.”

entgegenstehende Lizenzen unwirksam, die im Patentregister nicht eingetragen sind.”

Daarmee zijn dus licenties op gelijke wijze beschermd als andere beperkte rechten. Een licentiesnemer worden dus blijkbaar niet beschermd indien (i) de licentie niet is ingeschreven en (ii) de verkrijger te goeder trouw is en dus niet wist van het bestaan van de reeds verleende licentie. Indien de verkrijger van het octrooi wist van het bestaan van de licentie, blijft deze overeind:

“den Bestand des Lizenzvertrages gegenüber nachmaligen Erwerbern, Nutzniessern oder Pfandgläubigern (sog. *Sukzessionsschutz*).”<sup>180</sup> (cursivering Zwitserse schrijvers)

Ook in de Zwitserse octrooiliteratuur rijst vervolgens de vraag wat de positie van de nieuwe octrooihouder is ten opzichte van de licentienemer. Thouvenin, Bircher en Fischer schrijven hierover:

“Die Bedeutung des Sukzessionsschutzes ist umstritten. Es wird vertreten, der Erwerber des Immaterialgüterrechts trete in die Stellung des Lizenzgebers ein und werde durch den Vertrag gebunden (Vertragsübernahme, so aus Praktikabilitätsüberlegungen (...). DesG 14 III lit. A<sup>181</sup> scheint auf diese Lösung hinzudeuten, denn der Wortlaut der Bestimmung impliziert, dass die Lizenzgebühren fortan dem Erwerber geschuldet werden. Da eine Vertragsübernahme jedoch einen Dreiparteien-Vertrag mit Beteiligung des LN (MB: Lizenznehmers) voraussetzt, dieser aber bei der Übertragung des Immaterialgüterrechts nicht mitwirkt, regen sich *dogmatische Zweifel an dieser Lösung*. Die blosse Eintragung der Lizenz kann nicht als (antizipierte) Zustimmung zur Vertragsübernahme gedeutet wrden, da sie auch durch den LG (MB: Lizenzgeber) allein bewirkt werden kann. Sodann haben es der Rechtsinhaber und der Erwerber in der Hand, den bestehenden Lizenzvertrag bei der Übertragung zu bedenken und die weitere Vertragserfüllung durch den ursprünglichen LG sicherzustellen oder den LN in die Vertragsverhandlungen einzubeziehen. Deshalb wird hier davon ausgegangen, dass der Sukzessionsschutz *keine Vertragsübernahme zur Folge hat*. Die einzige Wirkung des Registereintrages is folglich, dass der Erwerber den negativen Gehalt der Lizenz (Verzicht auf die Ausübung der Ausschliesslichkeitsrechte)

180 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 206.

181 Het gaat hier om de Zwitserse modellenwet (“Bundesgesetz über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG”). Artikel 14 van deze wet luidt:

“Art. 14. Übertragung

1. Die Rechtsinhaberin kann das Designrecht ganz oder teilweise übertragen.
2. Die Übertragung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, nicht aber der Eintragung im Register. Sie ist gegenüber gutgläubigen Dritten erst wirksam, wenn sie im Register eingetragen ist.
3. Bis zur Eintragung der Übertragung im Register:
  - a) können gutgläubige Lizenznehmerinnen und Lizenznehmer mit befreiender Wirkung an die bisherige Rechtsinhaberin leisten;
  - b) können Klagen nach diesem Gesetz gegen die bisherige Rechtsinhaberin gerichtet werden.” (cursivering MB)

gegen sich gelten lassen muss. Die übrige Vertragserfüllung obliegt nach wie vor dem ursprünglichen LG. Die Ansprüche auf die Lizenzgebühren können selbstredend ohne Zustimmung des LN an den Erwerber abgetreten werden.”<sup>182</sup> (cursivering MB)

De schrijvers Thouvenin, Bircher en Fischer zijn van mening dat, ondanks de ingeschreven licentie, er *geen* contractsovername plaatsvindt. De nieuwe octrooihouder dient de licentie te respecteren (“dass der Erwerber den negativen Gehalt der Lizenz (Verzicht auf die Ausübung der Ausschliesslichkeitsrechte) gegen sich gelten lassen muss”). Doordat er geen contractsovername plaatsvindt, heeft de nieuwe octrooihouder naar mening van deze Zwitserse schrijvers geen recht op de licentiegelden. Als praktische oplossing suggereren Thouvenin, Bircher en Fischer echter, dat met de vervreemding van het octrooi ook het recht op de licentiebetalings wordt gecedeerd aan de verkrijger van het octrooi.

#### Overdracht licentie

De mogelijkheden van de overdracht van een octrooilicentie zijn beperkt. Hilty schrijft in zijn handboek over licenties:

“Von der Literatur wird die *Zulässigkeit* der Übertragung der *Lizenznehmerstellung* auf einen Dritten *ohne Zustimmung* des Lizenzgebers grundsätzlich *abgelehnt*. Als Begründung wird vornehmlich auf die Schranke der «Natur des Rechtsverhältniss» in Art. 164 OR hingewiesen; es wird aber auch eine Analogie zum Miet- bzw. Pachtrecht gesucht. Auf der andern Seite wird – entweder ohne rechtliche Begründung oder aber in Anlehnung an die Regeln betreffend die Geschäftsübernahme – davon ausgegangen, eine *Betriebslizenz* sei *zusammen* mit dem Betrieb *übertragbar*, nicht aber eine *persönliche* Lizenz.”<sup>183</sup> (cursivering Hilty)

Hilty stelt dus dat de licentie op grond van de ‘Natur des rechtsverhältniss’ in beginsel *niet* overdraagbaar is, behalve tezamen met het bedrijf. Voor dit laatste trekt Hilty een vergelijking met de overgang van de huurovereenkomst voor een bedrijfsruimte:

“Der bereits im allgemeinen Zusammenhang unternommene Blick in die Regeln des *Nominatvertragsrechts* führt dabei auf einen *aufschlussreichen Zwischenweg*: Eine Übertragung des Vertragsverhältnisses auf einen andern Mieter oder Pächter für *Geschäftsräume* ist an sich möglich; dabei ist eine *Zustimmung* des Vermieters bzw. Verpächters zwar *erforderlich*, doch kann der Vermieter bzw. Verpächter *nur aus wichtigen Gründen ablehnen* (Art. 263 bzw. Art. 292 OR). Ausgeglichen wird diese (teilweise) Einschränkung der Interessen des Vermieters bzw. Verpächters über eine Solidarhaft (Art. 263 Abs. 4 OR).”<sup>184</sup> (cursivering Hilty)

182 Thouvenin, Bircher & Fischer (2010), blz. 206-207.

183 Hilty (2001), blz. 754.

184 Hilty (2001), blz. 755-756.

De verhuurder moet instemmen met de nieuwe huurder, maar kan deze toestemming niet zomaar weigeren. Dan komt Hilty vervolgens tot een genuanceerde conclusie dat dit ook geldt voor de overgang van de licentie:

“Dem Prizip nach wäre es *störend*, wenn der Lizenzgeber einen Parteiwechsel auf der Seite des Lizenznehmers *generell verhindern* könnte, solange seine *berechtigten Interessen* durch diesen *nicht verletzt* werden, ihm der neue Vertragspartner mithin *zumutbar* ist.”<sup>185</sup> (cursivering Hilty)

Dit betekent dat de licentiegever wilswaar moet instemmen met de overgang van de licentie en dat zonder zijn instemming de licentie niet over kan gaan. Echter, de licentienemer kan niet zomaar de instemming weigeren als zijn belangen niet worden geraakt. Samenvattend lijkt dus in het Zwitserse recht dus de overdracht van een licentie niet mogelijk, maar kan deze overgaan bij wege van contractsovername waarbij de licentiegever moet instemmen met de overgang. Als de belangen van de licentiegever niet worden geraakt, lijkt het erop dat de licentiegever niet zonder gevolgen zijn toestemming mag weigeren.<sup>186</sup>

#### *Verlenen onderlicenties*

Indien partijen over het verlenen van onderlicenties geen afspraken hebben gemaakt, vormt de vraag naar de bevoegdheid tot het verlenen van onderlicenties in de Zwitserse literatuur een lastig punt.<sup>187</sup> Hilty stelt hier de belangen van partijen voorop voor het antwoorden van de vraag of de licentienemer onderlicenties mag verlenen. Hilty behandelt diverse gevallen. Het ene uiterste is het geval waarin de licentiegever een onbeperkte exclusieve licentie heeft verleend en de licentiegever zelf niet de uitvinding toepast of vercommercialiseert, en bovendien een omzetafhankelijke royalty ontvangt. Hier is het duidelijk aan de licentienemer overgelaten om de geoctrooieerde uitvinding te vercommercialiseren. In dat geval meent Hilty dat de belangen van de licentiegever zich er niet tegen verzetten dat de licentienemer onderlicenties verleent. Het andere uiterste is dat de licentiegever gewone licenties verstrekt tegen een vast bedrag. Als de licentienemers (aanzienlijk goedkoper of zelfs gratis) onderlicenties zou verstrekken, dan is er geen belangstelling meer in licenties van de licentiegever. In dit geval mag de licentienemer geen onderlicenties verstrekken.<sup>188</sup> De bevoegdheid tot het verstrekken van onderlicenties wordt door Hilty benaderd vanuit de afweging van de belangen van de licentiegever en de licentienemer, dus vanuit verbintenisrechtelijke optiek.

<sup>185</sup> Hilty (2001), blz. 756.

<sup>186</sup> Hilty vervolgt hier langs de verbintenisrechtelijke weg. Indien de licentiegever zijn toestemming zonder gegronde reden weigert, kan hij de licentieovereenkomst opzeggen ('Kündigen'), maar lijkt hij verplicht tot het betalen van vergoedingen, zie Hilty (2001), blz. 756.

<sup>187</sup> Hilty (2001), blz. 759:

“Die Lehre beurteilt diese Frage weitgehend *kontrovers*.” (cursivering Hilty)

<sup>188</sup> Hilty (2001), blz. 761–765.

## 8.9.6 SAMENVATTING VAN DE VERSCHILLENDE REGULINGEN

In deze paragraaf worden de bevindingen uit de hierboven uitgevoerde rechtsvergelijking samengevat. De belangrijkste constatering is dat de octrooilicentie inmiddels in alle onderzochte landen in de octrooiwet is geregeld.<sup>189</sup> De regeling is meestal kort. Alleen in de Engelse octrooiwet wordt een omschrijving van de exclusieve licentie gegeven.

#### *Positionering octrooilicentie*

Alleen in Duitsland is er in de literatuur een stroming die de exclusieve licentie als een beperkt recht beschouwd. In Frankrijk wordt de licentie volledig obligatoir beschouwd. In alle onderzochte landen met uitzondering van een stroming in Duitsland bestaat de mening dat voor het ontstaan de licentie, exclusief en niet-exclusief, er geen gedeeltelijk of beperkte goederenrechtelijk overdracht van het octrooi plaatsvindt. De vraag of de licentienemer op grond van de overeenkomst verplicht is de uitvinding toe te passen verschilt per land.

#### *Exclusieve licentie*

Wat een exclusieve licentie is, verschilt per land. In de Britse octrooiwet is vastgelegd dat in geval van een exclusieve licentie ook de octrooihouder is uitgesloten. Daarentegen blijft in Frankrijk de octrooihouder (na verlening van een exclusieve licentie) *wel* bevoegd de uitvinding te blijven te gebruiken. Voorts blijkt dat er per octrooi meerdere beperkte exclusieve licenties kunnen worden verleend onder de voorwaarde dat deze niet overlappend zijn.

#### *Vormvereiste*

Alleen in Frankrijk wordt vereist dat de licentie schriftelijke wordt aangegaan. In alle overige landen ontstaat de licentie door enkele wilsovereenstemming (dus vormvrij).

#### *Handhaving jegens derden*

In alle onderzochte landen wordt wat betreft handhaving jegens derden een onderscheid gemaakt tussen een exclusieve licentie en een gewone licentie. De houder van de exclusieve licentie kan in beginsel in *alle* onderzochte landen zelfstandig optreden tegen inbreukmakers als ware hij octrooihouder, waarbij in sommige landen aan bepaalde voorwaarden vooraf moet worden voldaan (het meest uitgebreid in Frankrijk).

<sup>189</sup> Uit de rechtsvergelijking blijkt dat in het Nederlands verschillende woorden voor hetzelfde kan worden gebruikt. Een uitsluitende licentie is een synoniem voor een exclusieve licentie. Het ene woord stemt overeen met het Duits ('ausschließliche Lizenz'), het andere met het Engels ('exclusive licence') en het Frans ('licence exclusive'). Hetzelfde geldt voor de woorden onderlicentie ('Unterlizenz' en 'sous-licence') en sublicentie ('sub-licences'), ook dit zijn synoniemen.



Of inschrijving van de licentie in het octrooiregister vooraf vereist is, wisselt per land.<sup>190</sup> De houder van een gewone licentie kan in *geen* van de landen zelfstandig in eigen naam optreden, maar kan zich voegen aan de zijde van de octrooihouder om zijn schade te verhalen op de inbreukmaker. De houder van een enige licentie ('sole licence') mag onder het Britse en Zwitserse recht niet zelfstandig optreden tegen derden.

#### *Overdracht octrooi*

In alle landen wordt de licentie beschermd bij overdracht van het octrooi. Dus zowel de gewone licentie als de uitsluitende licentie blijft in beginsel bestaan in geval van een overdracht (onverminderd de situatie dat de verkrijger te goeder trouw derdenbescherming geniet).

#### *Overdracht licentie*

De Britse octrooiwet geeft ondubbelzinnig aan dat licenties overgedragen en verpand kunnen worden als partijen dit hebben afgesproken. In het Britse recht zijn licenties ofwel persoonlijk ofwel overdraagbaar en is uitleg van de licentieovereenkomst bepalend als partijen hierover niets hebben afgesproken. In het Franse, Duitse en Zwitserse recht wordt aangenomen dat de licentie juist niet vrij overdraagbaar is en dat overgang van de licentie naar een nieuwe licentienemer alleen mogelijk is via contractsovername door een driezijdige overeenkomst, waarbij dus ook de licentiegever moet instemmen met de overgang van de licentie naar de nieuwe licentienemer.

#### *Verlenen onderlicenties*

Het antwoord op de vraag of onderlicenties kunnen worden verleend hangt vaak nauw samen met de overdraagbaarheid van de licentie. Onder het Duits recht hebben de houders van een exclusieve licentie in beginsel deze bevoegdheid, tenzij

190 Het Hof van Justitie van de EU heeft in antwoorden op prejudiciële vragen in een gemeenschapsmerksaak (Hof van Justitie EU, 4 februari 2016, C-163/15, ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan/Breiding)) en in een gemeenschapsmodelzaak (Hof van Justitie EU, 22 juni 2016, C-419/15, ECLI:EU:C:2016:468 (Thomas Philipps/Grüne Welle)) geantwoord, dat inschrijving van de licentie in het betreffende register van het EUIPO niet vereist is om deze rechten te handhaven jegens derden. In een noot onder deze arresten (zie Van Engelen (2016)) schrijft Van Engelen:

"(...) ik heb de indruk dat het argument dat door advocaat-generaal Wathelet ook gebruikt werd - maar door het Hof niet is overgenomen - dat de tegenovergestelde uitkomst tot een paradoxale situatie zou leiden, ook het nodige gewicht in de schaal gelegd heeft. In dat geval zou deze te kwader trouw zijnde inbreukmaker - die immers al eerder in 2010 ook inbreuk pleegde en destijds met de licentienemer schikte - vervolgens in een door de licentienemer aangespannen procedure vrijuit gaan, enkel omdat aan het inschrijvingsvereiste niet is voldaan. Een dergelijke uitkomst van het inschrijvingsvereiste is aan 'een normaal mens' moeilijk uit te leggen en dus is bijsturing - in de vorm van nadere uitleg van de regel - geboden, zodat we uitkomen bij een resultaat dat wel aansluit bij het rechtsgevoel."

Schrijver dezes meent dat het interessant is om te zien, dat het Hof van Justitie EU een onderscheid maakt tussen goederenrechtelijke derdenwerking en octrooirechtelijke derdenwerking. Artikel 23 lid 1 van de merkenverordening ziet volgens het hof alleen op goederenrechtelijke derdenbescherming (zie overweging 25 in Hassan/Breiding) en niet op octrooirechtelijke derdenwerking. Overigens acht schrijver dezes de parallel van deze HvJ-arresten met het Hoge Raad-arrest uit 1950 (HR 15 december 1950 (Staat/Philips), BIE 1951, nr. 4 (zie paragraaf 5.3.4(f))) opmerkelijk. Destijds besloot de Hoge Raad ook al dat inschrijving geen vereiste was om het recht te kunnen handhaven jegens (vermeend) inbreukmakende derden.

anders is afgesproken. De houder van een exclusieve licentie zou dan zelfs exclusieve onderlicenties kunnen verlenen. In alle onderzochte landen staat partijautonomie voorop en kunnen licentienemer en licentiegever hierover afspraken maken.

#### *Derdenbescherming*

Derdenbescherming bestaat alleen in het Britse, Franse en Zwitserse octrooirecht (zie ook hoofdstuk 5). Ook de licentie draait hierin mee. Indien de octrooihouder de licentie (gewoon dan wel uitsluitend, dat maakt geen verschil) kent, dient hij deze te respecteren. Als de licentie in het octrooiregister is ingeschreven, kan de verkrijger niet te goeder trouw worden geacht. Indien de verkrijger echter niets van de licentie wist en ook niet kon weten, dan verkrijgt hij onder het Britse, Franse en Zwitserse octrooirecht het octrooi vrij van de licentie. De te goeder trouw verkrijger geniet derdenbescherming.

Onder het Duitse recht genieten derden *geen* bescherming. Er kan dus ook niet op het octrooiregister worden vertrouwd. Als een exclusieve licentie is verleend, zijn later verleende (gewone of uitsluitende) licenties onwerkzaam, ook als de latere licentienemer geheel te goeder trouw was.

## 8.10 TWEE WEGEN VOOR MODERNISERING

### 8.10.1 INLEIDING

De licentie is het middel bij uitstek om uitvindingen snel en breed te verspreiden in de maatschappij,<sup>191</sup> zodat ook de waarde van de uitvinding zowel aan de uitvinder als aan de maatschappij ten goede komt. Het belang van licenties in het octrooirecht kan dan ook niet snel onderschat worden. Daarmee is een goede regeling van de licentie in het octrooirecht van belang. Op basis van de bevindingen in de vorige paragraaf zal worden bekeken hoe de regeling van de licentie in de Rijksoctrooiwet 1995 zou kunnen worden gemoderniseerd.

De aanpassing van de vermogensrechtelijke regeling van de licentie dient naar mening van schrijver dezes aan te sluiten bij een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Deze nieuwe ontwikkeling hangt samen met het (op moment van schrijven) naar verwachting op termijn in werking treden van de 'Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht'<sup>192</sup> (hierna: het rechtspraakverdrag). Dit nieuwe verdrag, dat door het Nederlandse parlement is goedgekeurd<sup>193</sup> en in september 2016 voor (het Europese deel van) Nederland is geratificeerd, bevat in artikel 47 de navolgende regeling van de partijen die voor het gerecht mogen optreden:

191 Azéma & Galloux (2017), nr. 617:

"La licence occupe une place privilégiée dans le droit de brevets, comme dans toute la propriété industrielle par ailleurs, en raison de ce qu'elle constitue le vecteur le plus efficace de la circulation des inventions."

192 Trb. 2013, 92 en 2016, 1; in het Engels: 'Agreement on a Unified Patent Court'.

193 Stb. 2016, 314.



1. De octrooihouder kan een vordering bij het Gerecht instellen.
2. Tenzij in de licentieovereenkomst anders is bepaald, kan de houder van een exclusieve licentie voor een octrooi op dezelfde wijze als de octrooihouder een vordering bij het Gerecht inleiden, mits deze hiervan tevoren in kennis is gesteld.
3. De houder van een niet-exclusieve licentie is niet gerechtigd om een procedure bij het Gerecht in te leiden, tenzij de octrooihouder hiervan tevoren in kennis wordt gesteld en voor zover zulks bij de licentieovereenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.”<sup>194,195</sup>

De bepaling stelt natuurlijk voorop dat de octrooihouder een vordering ter handhaving van zijn octrooi bij het Gerecht kan instellen. Echter de twee leden die volgen, bevatten een belangrijke vernieuwing die Nederland niet kent (maar het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland (deels) wel, zie de rechtsvergelijking hierboven). Ten eerste is de houder van een exclusieve licentie bevoegd op dezelfde wijze als de octrooihouder een vordering voor het Gerecht in te stellen. Er worden twee voorwaarden gesteld: (i) in de licentieovereenkomst moet de octrooihouder deze bevoegdheid niet zijn uitgesloten en (ii) de licentienemer dient van tevoren aan de octrooihouder mede te delen dat hij voornemens is de vordering in te stellen ('the patent proprietor is given prior notice, 'le titulaire du brevet soit informé au préalable'). Voorts bepaalt het derde lid van artikel 47 van het rechtspraakverdrag dat de houder van een niet-exclusieve licentie het octrooi *niet* mag handhaven jegens derden, tenzij (i) dit uitdrukkelijk door de octrooihouder is toegestaan en (ii) de licentienemer dit vooraf aan de octrooihouder mededeelt.

Allereerst moet worden vastgesteld dat licentienemers voor het nieuwe Engemaakt Octrooigerecht als procespartij het octrooi op dezelfde wijze kunnen

194 Artikel 47 vervolgt met nog vier andere leden:

4. De octrooihouder is gerechtigd zich bij de licentiehouder te voegen in een zaak die deze bij het Gerecht heeft aangebracht.
5. De geldigheid van het octrooi kan in een door de licentiehouder aangespannen inbreukprocedure niet worden aangevochten, indien de octrooihouder niet aan de procedure deelneemt. De partij in een inbreukprocedure die de geldigheid van het octrooi wenst te bestrijden, dient een vordering tegen de octrooihouder in te stellen.
6. Elke andere natuurlijke of rechtspersoon die, of elk orgaan met procesbevoegdheid overeenkomstig het nationale recht dat, door een octrooi wordt geraakt, kan overeenkomstig het reglement voor de procesvoering een vordering instellen.
7. Elke andere natuurlijke of rechtspersoon die, of elk orgaan met procesbevoegdheid overeenkomstig het nationale recht dat, wordt geraakt door een besluit dat het Europees Octrooi-bureau heeft genomen bij het uitvoeren van de taken, omschreven in artikel 12 van Verordening (EU) nr. 1257/2012, kan overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder i), een vordering instellen.”

195 In het Engels luiden de eerste drie leden van artikel 47:

1. The patent proprietor shall be entitled to bring actions before the Court.
2. Unless the licensing agreement provides otherwise, the holder of an exclusive licence in respect of a patent shall be entitled to bring actions before the Court under the same circumstances as the patent proprietor, provided that the patent proprietor is given prior notice.
3. The holder of a non-exclusive licence shall not be entitled to bring actions before the Court, unless the patent proprietor is given prior notice and in so far as expressly permitted by the licence agreement.”

handhaven als de octrooihouders. Zoals hierboven al aangegeven acht schrijver dezes dit een belangrijke vernieuwing voor Nederland. De licentienemer is bovendien niet alleen gerechtigd een inbreukverbod te vorderen, maar kan tevens informatie van de inbreukmaker vorderen, het verspreiden van informatie over de uitspraak als ook het stellen van zekerheid vorderen. De mogelijkheid van procesrechtelijke gelijkschakeling van een licentienemer met de octrooihouder, geeft deze licentienemers aanzienlijke slagkracht.

Ten tweede moet worden vastgesteld dat de bepalingen verregaand van regelend recht zijn. Lid 2 vangt aan met 'Tenzij in de licentieovereenkomst anders is bepaald' en lid 3 bepaalt 'tenzij (...) zulks bij de licentieovereenkomst uitdrukkelijk is toegestaan'. Dat nergens in de bepalingen van het rechtspraakverdrag is gedefinieerd wat een exclusieve licentie wel of niet is, zal dan ook in de regel niet gaan klemmen. Partijen zullen immers over de handhaving van het octrooi jegens eventuele derden die inbreuk plegen voorafgaand afspraken gaan maken.<sup>196</sup> Het enige wat artikel 47 lid 2 en lid 3 dwingend voorschrijven (en dus niet van regelend recht is), is de verplichting van de licentienemer om vooraf de octrooihouder op de hoogte te stellen. Dit is ook begrijpelijk omdat de aangesproken inbreukmaker immers een nietigheidsvordering tegen het octrooi zou kunnen instellen, welke de licentienemer op grond van artikel 47 lid 5 van het rechtspraakverdrag tegen de octrooihouder zal moeten instellen. Octrooihouder en licentienemer doen er dan ook verstandig aan om in de licentieovereenkomst eveneens te regelen hoe de octrooihouder op de hoogte wordt gesteld (partijen zijn hier vrij in) en de minimale tijdspanne tussen enerzijds de mededeling van de licentienemer aan de octrooihouder en anderzijds het instellen van de inbreukvordering. Overigens lijkt de regeling de octrooihouder niet te dwingen om reeds bij het sluiten van de licentieovereenkomst een alles of niets afspraak te maken. De overeenkomst kan, net als iedere andere overeenkomst, voorwaardelijk zijn of beperkt in de tijd, dan wel onder vooraf bepaalde omstandigheden verplichten tot voorafgaand nader overleg. De rechtspraktijk staat het vrij om in de licentieovereenkomst tot een verfijnde regeling te komen om zo tot een voor partijen passende regeling te komen.

Bij het moderniseren zal de regeling van het rechtspraakverdrag een randvoorwaarde zijn. Schrijver dezes acht het namelijk voor de praktijk wenselijk dat de nieuwe bevoegdheid voor een licentienemer om te procederen voor het Engemaakt Octrooigerecht en voor de Nederlandse octrooi-rechter zoveel mogelijk hetzelfde zijn.

Voor modernisering zullen twee verschillende wegen worden verkend. Bij de eerste zal gebruik worden gemaakt van het onderscheid tussen enerzijds uitsluitende licenties, die kunnen worden gehandhaafd jegens derden (mits niet anders is afgesproken), en anderzijds gewone licenties die niet jegens derden kunnen worden gehandhaafd (mits niet anders is afgesproken). Licenties worden

<sup>196</sup> Problemen kunnen natuurlijk wel ontstaan als partijen geen afspraken hebben gemaakt en er tevens twijfel bestaat over de aard van de licentie. In de toekomstige jurisprudentie van het Engemaakt Octrooigerecht zal vroeg of laat dit zich voordoen en zal het Engemaakt Octrooigerecht vaststellen wat de vereisten zijn aan een licentieovereenkomst om van een exclusieve licentie te spreken.

dus onderverdeeld in twee typen licenties. Bij de tweede weg van verkenning wordt bekeken hoe de licentieovereenkomst als obligatoire overeenkomst *sui generis* deels kan worden verzakelijkt.

#### 8.10.2 TWEEDELING LANGS DE BEKENDE VERMOGENSRECHTELIJKE LIJNEN

De variaties in octrooilicenties zijn en zullen in de praktijk onverminderd groot blijven. Enerzijds zullen voor bepaalde octrooien vele honderden gewone licenties worden verleend door de octrooihouder, terwijl anderzijds voor bepaalde octrooien de octrooihouder een onbeperkte exclusieve licentie zal verlenen aan slechts een enkele licentienemer, waarbij de licentie wat betreft de gevolgen ervan bijna gelijk staat aan de overdracht van het octrooi. Bij deze stand van zaken is schrijver dezes van mening, dat de huidige goederenrechtelijk regeling ('één regeling voor alle licenties') verfijnd zou kunnen worden langs de tweedeling van artikel 47 van het rechtspraakverdrag. De vermogensrechtelijk tweedeling zoals Van Engelen heeft voorgesteld, lijkt schrijver dezes hiervoor geschikt:

- De gewone, niet-exclusieve licentie, door Van Engelen aangeduid als een autorisatielicentie, waarbij de licentienemer zijn licentie niet kan handhaven jegens derden (octrooirechtelijk dus een relatief recht), zou ook vermogensrechtelijk als een vorderingsrecht moeten worden getypeerd. Dit type licentie is dan zowel octrooirechtelijk als goederenrechtelijk een relatief recht.
- De exclusieve licentie, door Van Engelen aangeduid als de exploitatielicentie, waarbij de licentienemer zijn licentie kan handhaven jegens derden (octrooirechtelijk dus een absoluut recht), zou ook vermogensrechtelijk als een absoluut recht, namelijk een beperkt recht afgeleid uit het octrooi, moeten worden getypeerd. Daarmee is dit tweede type licentie zowel octrooirechtelijk als goederenrechtelijk een absoluut recht.

Deze tweedeling langs deze lijnen kent in Duitsland voorstanders<sup>197</sup> en deze regeling sluit dan ook mooi daarop aan. Een nieuwe regeling gebaseerd op deze

<sup>197</sup> Zie hiervoor de bespreking van de licentie in het Duitse octrooirecht en in het bijzonder Pahlow (2006). Pahlow maakt een onderscheid tussen absolute licenties en relatieve licenties. Exclusieve ('ausschließliche') licenties zijn volgens Pahlow absolute rechten, terwijl niet-exclusieve ('nicht ausschließliche, sog. Einfache') licentie een relatieve licentie is. Deze laatstgenoemde licentie is slechts een verbintenis. Pahlow schrijft op blz. 289:

"Bei der 'einfache' Lizenz handelt es sich also um ein obligatorisches Benutzungsrecht, das nur inter partes wirkt, eben kein absolutes Recht ist und daher auch keine eigene Klagebefugnis der Lizenznehmers begründet."

Voorts schrijft Pahlow op blz. 291:

"Die 'einfache' Lizenz stellt demnach ein obligatorisches Nutzungsrecht dar, das über einen eigenen gesetzlichen Sukzessionschutz verfügt. Zur Verdeutlichung ihres bloß schuldrechtlichen Charakters kann die 'einfache' Lizenz als relative Lizenz bezeichnet werden."

Over de absolute licentie schrijft Pahlow op blz. 373-374:

"Die ausschließliche Lizenz wird nach der überwiegende Auffassung im Urheber-, Patent- und Markenrecht als 'dingliche', 'quasidingliche' oder 'gegenständliche', also als absolut wirkende Benutzungsberechtigung definiert. (...) Da die ausschließliche Lizenz ein quasidingliches Recht ist, das absolut wirkt, ist sie als 'absolute Lizenz' zu bezeichnen."

tweedeling, zorgt ervoor dat beide licenties goed binnen het vermogensrecht passen waarin ook deze tweedeling wordt gehanteerd. Beide licentietypen zullen kort worden toegelicht.

#### (A) DE GEWONE LICENTIE ALS EEN RELATIEF RECHT

Met een gewone (niet-exclusieve) licentie heeft de licentienemer in beginsel slechts de toestemming van de octrooihouder verkregen om de geoctrooieerde uitvinding te gebruiken (of preciezer: de licentiegever zal de inbreuk dulden), maar aan de licentienemer niet het recht geeft jegens derden op te treden. Van Engelen duidt deze licentie treffend aan met de naam 'autorisatielicentie'. Deze licentie is dan slechts een verbintenis tussen de octrooihouder en de licentienemer, welke net als iedere andere verbintenis een relatief recht is welke alleen tussen partijen werkt. De consequenties van deze typering zijn vervolgens recht-toe-rechtaan. De niet-exclusieve licentie is vormvrij en kan dus ook uit een mondelinge of stilzwijgende (obligatoire) overeenkomst ontstaan. De overdracht van de licentie kan door partijen worden uitgesloten (voor zover dat niet reeds in de aard van de licentie besloten ligt). Indien de licentie overdraagbaar zou zijn, verloopt de overdracht (omdat de licentie een vordering op naam is) volgens de bepalingen voor de cessie (tenzij bij de implementatie van de niet-exclusieve licentie in de Rijksoctrooiwet 1995 bijzondere leveringsbepalingen zouden worden opgenomen, bijvoorbeeld door te bepalen dat voor levering een gewone akte voldoende is<sup>198</sup>).

Inschrijving van de licentie in het octrooiregister heeft geen enkel rechtsgevolg en dient ook geen enkel doel. (Door de inschrijving krijgt een niet-exclusieve licentie dus geen derdenwerking.)<sup>199</sup>

#### (B) DE EXCLUSIEVE LICENTIES ALS EEN ABSOLUUT RECHT

Met een exclusieve licentie heeft de licentienemer niet alleen de toestemming verkregen van de octrooihouder, maar ook is hij gerechtigd om het octrooi zelfstandig in eigen naam jegens derden te handhaven. Van Engelen duidt deze licentie aan als een 'exploitatielicentie'.<sup>200</sup> Deze licentie dient *ab initio* een beperkt recht te zijn<sup>201</sup> en daarmee vanaf het ontstaan ook goederenrechtelijk jegens derden te

<sup>198</sup> Een exclusieve licentie op een octrooi zal immers als beperkt recht op grond van artikel 3:98 BW jo artikel 3:84 lid 1 BW jo artikel 65 Row 1995 bij een gewone akte kunnen worden geleverd. De wetgever zou dan kunnen bepalen dat voor de overdracht van een niet-exclusieve licentie, in afwijking van artikel 3:94 BW dat in beginsel van toepassing is op een niet-exclusieve licentie, voor de levering van een niet-exclusieve licentie ook een gewone akte volstaat.

<sup>199</sup> Echter, in de Rijksoctrooiwet 1995 zou (net als bijvoorbeeld in Duitsland en analoog aan huurdersbescherming) kunnen worden bepaald, dat de verkrijger van een octrooi gebonden is aan reeds verleende licenties.

<sup>200</sup> Schrijver dezes meent dat deze term in het octrooirecht wat minder gelukkig is, omdat een octrooirechtelijk niet-exclusieve licentie in de regel ook altijd op exploitatie gericht is (in artikel 53 lid 1 Row 1995 staat immers 'in of voor zijn bedrijf' dat duidt op exploitatie), maar schrijver ziet vooralsnog ook geen betere benaming voor dit licentietype.

<sup>201</sup> In gelijke zin Van Engelen, I:Goederenrecht (2018), nr. 8.4.6, die deze licentie als een beperkt recht zou willen zien. Ook Meijers lijkt van mening te zijn geweest dat een octrooilicentie een beperkt recht kan zijn, zie Parl. Gesch. Boek 3, blz. 93.

werken. De exclusieve licentie is dus zowel octrooirechtelijk als goederenrechtelijke een absoluut recht met *erga omnes* werking. De consequenties zijn vervolgens ook hier recht-toe-recht-aan. De exclusieve licentie is een beperkt recht en wordt dus gevestigd bij een akte, in lijn met artikel 3:98 BW jo. artikel 3:84 lid 1 BW jo. artikel 65 Row 1995 (en parallel daaraan artikel 67 Row 1995). Voor verkrijging van de exclusieve licentie dient de octrooihouder beschikkingsbevoegd te zijn. Voorts is tevens een titel vereist en is de vestiging causaal, al zal de vestiging van de exclusieve licentie in de tijd kunnen samenvallen met het sluiten van de obligatoire overeenkomst (net als bij de koop en overdracht van een octrooi). Bij gebreke aan beschikkingbevoegdheid is het mogelijk dat volgens de bekende, goederenrechtelijk regels de licentienemer derdenbescherming geniet (bijvoorbeeld artikel 3:88 lid 1 BW).

De overdracht van de exclusieve licentie is evenwel een aandachtspunt. Artikel 3:83 lid 1 BW bepaalt namelijk dat een beperkt recht overdraagbaar is, tenzij de aard van het recht zich hiertegen verzet. Bij licenties kan dit tot rechtsonzekerheid leiden. Partijen zouden in staat moeten zijn om deze onzekerheid weg te nemen. Partijen zouden de overdraagbaarheid van een exclusieve licentie (beperkt recht) moeten kunnen uitsluiten. Dit voorkomt veel rechtsonzekerheid, zowel voor partijen als voor derden. Schrijver dezes ziet vooralsnog (anders dan bijvoorbeeld bij zaken) in het rechtsverkeer hier geen problemen ontstaan, omdat bedacht moeten worden dat octrooien gemiddeld maar enkele jaren van kracht zijn en altijd uiterlijk na twintig jaar vervallen. De reden voor de uitsluiting van de beperking in de overdracht van zaken in artikel 3:83 lid 1 BW is niet van toepassing op octrooien.

Een eenmaal gevestigde exclusieve licentie draait als beperkt recht verder volledig mee in het goederenrechtelijk systeem voor octrooien. Dit betekent onder meer dat een exclusieve licentie *ab initio* een absoluut recht is. Wat betreft de derdenbescherming (nu dit beperkt recht stil kan worden gevestigd), wordt een niet-ingeschreven exclusieve licentie in geval van een overdracht van het octrooi volledig gelijk behandeld aan een niet-ingeschreven pandrecht (zie paragraaf 7.5.2). De rechtgevolgen van de inschrijving van een exclusieve licentie zijn voorts volledig identiek aan de inschrijving van een pandakte (of een overdrachtsakte). De huidige bepaling waarmee een relatief recht door inschrijving gaat werken als een absoluut recht, kan hiermee vervallen en vervangen worden door een aan artikel 65 lid 3 Row 1995 vergelijkbare bepaling.

#### (C) VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE TYPEN BIJ BEËINDIGING LICENTIE WEGENS WANBETALING

Met het onderscheiden van licenties in absolute licenties en relatieve licenties, wordt een betere inbedding van de licentie in het vermogensrecht gerealiseerd terwijl de rechtspraktijk een licentie eenvoudig de rechtgevolgen kan geven die partijen wensen. Echter, het onderscheid in twee typen licenties heeft wel gevolgen voor de regeling van de licentie tussen partijen.

Als bijvoorbeeld de licentienemer een slechte betaler is geworden, komt het onderscheid sterk naar voren. Bij de relatieve, verbintenisrechtelijke licentie is het eenvoudig. Aan de licentienemer wordt een ingebrekestelling verzonden. Zodra de licentienemer in verzuim is, kan de octrooihouder de licentieovereenkomst ontbinden. Daarmee is de relatieve licentie ten einde. Echter, bij de absolute licentie is dit niet het geval, dat is immers een beperkt recht. Op grond van artikel 6:271 BW dient de licentienemer afstand te doen van het beperkte recht. Artikel 3:98 BW jo. art. 3:84 lid 1 BW jo. art. 65 lid 1 Row 1995 verplicht dan tot het opmaken van een akte die door beide partijen moet worden ondertekend. Nog daargelaten of de licentienemer daartoe nog graag medewerking verleent, is dit omslachtig. De octrooihouder doet er dan ook verstandig aan om in de akte van vestiging als voorwaarde tijdige betaling van de licentiegelden op te nemen, dan wel in de licentieovereenkomst op te nemen zodat dit via artikel 3:84 lid 4 BW in de licentie als beperkt recht doorwerkt, zodat met de ontbinding van de licentieovereenkomst, ook de exclusieve licentie als beperkt recht teniet gaat.

Uit dit voorbeeld blijkt dat de opsplitsing in twee licentietypen – een verbintenisrechtelijke licentie (vorderingsrecht jegens de octrooihouder) dan wel een goederenrechtelijke licentie (een beperkt recht) – tot gevolg heeft, dat partij de regeling van hun onderlinge rechtsverhouding hieraan moeten aanpassen.

#### (D) AANPASSING RIJKSOCTROOIWET 1995

Het onderscheid tussen enerzijds niet-exclusieve licenties die zuiver verbintenisrechtelijk zijn en als een relatief recht alleen tussen partijen (*inter partes*) werken, en anderzijds exclusieve licenties, welke een beperkte rechten zijn en daarmee als absoluut recht zowel octrooirechtelijk als goederenrechtelijk *erga omnes* werken, zou uiteindelijk in de Rijksoctrooiwet 1995 moeten worden opgenomen. Door een wettelijke regeling van de exclusieve licentie als beperkt recht in de Rijksoctrooiwet 1995 op te nemen, blijft de geslotenheid van het Nederlandse vermogensrecht ten aanzien van het ontstaan van beperkte rechten gewaarborgd.<sup>202</sup> Aan de bepaling kan voorts de overdraagbaarheid van beide typen rechten en de vereisten voor de levering ervan worden toegevoegd. Omdat beide nieuwe licentietypen beter passen binnen het bestaande goederenrechtelijke systeem uit het BW, kan de regeling vrij kort blijven. Immers, het is duidelijke welke delen van het gemene recht van toepassing zijn.

<sup>202</sup> Zie de eerste zin van artikel 3:81 lid 1 BW, welke luidt:

“Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van dat recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen.” (cursivering MB)

### 8.10.3 OBLIGATOIRE LICENTIES MET VERZAKELIJKTE EIGENSCHAPPEN

De tweede weg die wordt verkend is een verzakelijking van de verbintenisrechtelijke licentie, zonder dat de licentie dus een beperkt recht wordt. In deze benadering is de licentie, exclusief en niet-exclusief, een obligatoire overeenkomst tussen partijen met een *sui generis* karakter. Partijen kunnen de overeenkomst naar hun wensen inrichten. Omdat de licentieovereenkomst een overeenkomst is, is het algemene verbintenisrecht van toepassing en kan een licentie door partijen vormvrij (dus ook mondeling of stilzwijgend) ontstaan.

Ten eerste verzakelijkt de overeenkomst doordat de licentienemer zelfstandig mag optreden jegens vermeende inbreukmakers. Partijen kunnen hierover afspraken maken. In lijn met artikel 47 van het rechtspraakverdrag kunnen partijen bij een gewone licentie afspreken dat de licentienemer zelfstandig mag procederen, terwijl partijen bij een exclusieve licentie kunnen afspreken dat de licentienemer niet zelfstandig mag procederen. Bij gebreke aan afspraken hierover geldt het regelend recht van artikel 47.

Hoewel inschrijving in het octrooiregister van de licentieovereenkomst met daarin de bevoegdheid om zelfstandig te procederen de voorkeur zou hebben, opdat iedere derde kan nagaan of licentienemers (en zo ja, welke) zelfstandig mogen handhaven, ontbreekt dit voorschrift in het rechtspraakverdrag. Gezien de harmonisatie met het rechtspraakverdrag zou dan ook in de Rijksoctrooiwet 1995 niet de verplichting moeten worden opgenomen dat de licentieovereenkomst moet zijn ingeschreven, alvorens de zelfstandige procesbevoegdheid bestaat.

Ten tweede verzakelijkt de overeenkomst doordat na een overdracht van het octrooi de verkrijger de licentie dient te respecten ('Sukzessionsschutz'). De licentie, een verbintenis, wordt evenwel goederenrechtelijk behandeld als een beperkt recht zoals bijvoorbeeld een pandrecht. Dit betekent dat iedere licentie *ab initio* (goederenrechtelijke) derdenwerking heeft. Een licentie, exclusief of gewoon, die is ingeschreven in het octrooiregister werkt in ieder geval jegens latere verkrijgers van het octrooi of pandhouders. Maar ook niet-ingeschreven licenties werken tegen verkrijgers of pandhouders die bekend waren met de licentie. Alleen de verkrijger of pandhouder te goeder trouw geniet derdenbescherming in gelijke zin als bij beperkte rechten. Ter illustratie twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: Veronderstel dat octrooihouder A een licentie verleent aan licentienemer L. De licentieovereenkomst wordt niet in het octrooiregister ingeschreven. Vervolgens verleent octrooihouder A een pandrecht op zijn octrooi aan bank B die niets van de licentieovereenkomst afweet. Vooraf heeft bank B het octrooiregister geraadpleegd en ook op andere wijze is B niet van de licentie op de hoogte. Bank B laat vervolgens de pandakte inschrijven in het octrooiregister. Bank B wordt nu als derde te goeder trouw beschermd tegen de licentie. (Wist bank B wel af van de licentie (B is niet te goeder trouw), dan dient bij openbare verkoop van het octrooi door bank B de eerder verleende licentie te worden gerespecteerd.)

Voorbeeld 2: Veronderstel dat octrooihouder A een pandrecht op zijn octrooi verleent aan bank B. Partijen zijn bij de verpanding overeengekomen dat octrooihouder A *geen* licenties op het octrooi mag verlenen. De pandakte wordt niet ingeschreven. Enige tijd later komen octrooihouder A en licentienemer L tot een licentieovereenkomst. Vooraf heeft licentienemer L het octrooiregister geraadpleegd en ook op andere wijze is L niet van de verpanding op de hoogte. Licentienemer L laat vervolgens de licentieovereenkomst inschrijven in het octrooiregister. Licentienemer L wordt nu als derde te goeder trouw beschermd tegen de verpanding. Bank B dient de licentie te respecteren indien zij zich op het octrooi wil verhalen. De licentie wordt goederenrechtelijk als een beperkt recht behandeld.

Ook de (obligatoire) licenties, exclusieve alsook gewone, worden ten opzichte van elkaar als beperkte rechten behandeld. Ter illustratie een voorbeeld:

Veronderstel dat octrooihouder A een onbeperkte exclusieve licentie verleent aan L1. De licentieovereenkomst wordt niet in het octrooiregister ingeschreven. Octrooihouder A verleent vervolgens een licentie aan licentienemer L2 die niets weet van de eerdere conflicterende licentie. Indien licentienemer L2 zijn licentie laat inschrijven in het octrooiregister wordt L2 als licentienemer te goeder trouw beschermd.<sup>203</sup>

In geval van overdracht van het octrooi blijft de licentie bestaan, doch ook hier ontstaat de vraag of met de overdracht van het octrooi ook de licentieovereenkomst is overgegaan. Naar mening van schrijver dezes is dit niet het geval en blijft ook na overdracht van het octrooi de licentieovereenkomst tussen de vervreemder en de vervreemder bestaan. Voor de te betalen royalty's zou dit wringen: de verkrijger van het octrooi dient wel de licentie te respecteren, maar als nieuwe octrooihouder heeft hij geen recht op de periodiek te betalen royalties. Natuurlijk kunnen samen met het octrooi ook de toekomstige licentiebetalingen worden gecedeerd aan de verkrijger, maar in de Rijksoctrooiwet 1995 zou een bepaling van regelend recht kunnen worden opgenomen dat bij gebreke aan andersluidend beding de voor het gebruik van de geoctrooieerde uitvinding te betalen royalty's van rechtswege met de overdracht van het octrooi mee overgaan op de verkrijger.

De octrooilicentie kent in de praktijk als overeenkomst *sui generis* vaak de eigenschap dat de persoon van de licentienemer erg belangrijk is. De octrooihouder geeft in de regel niet iedere willekeurige derde een licentie op zijn octrooi. (Dit is slechts anders bij een 'open licentie'-aanpak van de octrooihouder, waarbij de octrooihouder in beginsel aan iedere derde die erom vraagt een (gewone) licentie verleent.) Daarom zou als regel van regelend recht een bepaling in de Rijksoctrooiwet 1995 kunnen worden opgenomen dat een octrooilicentie in beginsel niet overdraagbaar is, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Indien een licentie onbeperkt overdraagbaar is, dan zou de licentie kunnen worden verpand.

<sup>203</sup> Zonder derdenbescherming zou een licentienemer nooit zeker kunnen zijn of er niet eerder al een onbeperkte exclusieve licentie is verleend waardoor de octrooihouder de latere licentie niet had mogen verlenen. De derdenbescherming geldt dus ook voor licentienemers te goeder trouw.

Maar partijen zouden natuurlijk ook kunnen afspreken dat de licentie alleen met de overdracht van de gehele onderneming of de machines van de productielijn overgaat.<sup>204</sup>

Indien een octrooilicentie overdraagbaar is, zou ten derde de verzakelijking van de octrooilicentie eruit kunnen bestaan dat de leveringsformaliteiten voor de overdracht van de octrooilicentie (overeenkomstig artikel 3:98 BW) gelijk worden gemaakt aan de leveringsformaliteiten voor de overdracht van het octrooi. Dit betekent dat in afwijking van artikel 3:94 lid 1 en lid 3 BW een gewone akte overeenkomstig artikel 65 lid 1 Row 1995 voldoet. Echter, een verplichte mededeling aan de octrooihouder (vergelijk artikel 3:94 lid 1 BW) is in de praktijk weinig bezwaarlijk en zou overwogen kunnen worden.

Zoals hierboven aangegeven, kent de octrooilicentie in de regel de eigenschap dat de persoon van de licentienemer erg belangrijk is. Hieruit volgt naar mening van de schrijver van deze dat de licentienemer in beginsel geen onderlicenties mag verlenen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Ook dit zou als bepaling van regeling recht in de Rijksoctrooiwet 1995 kunnen worden opgenomen. Als de licentienemer onderlicenties mag verlenen, dan is dat natuurlijk alleen binnen de grenzen en beperkingen van zijn licentie.<sup>205</sup> De octrooihouder en de licentienemer dienen dan ook af te spreken of deze onderlicenties al dan niet vrij overdraagbaar zijn en wat dan met de verplichting tot royaltybetalingen gebeurt in geval van overdracht van de onderlicentie

#### 8.10.4 VERGELIJKING VAN DE TWEE WEGEN

Naar mening van de schrijver van deze zou de licentie langs beide wegen kunnen worden gemoderniseerd. In deze paragraaf zullen de voor- en nadelen van de twee benaderingen worden geïnventariseerd.

Het dogmatische voordeel van de eerste benadering is dat de exclusieve licentie als beperkt recht zowel octrooirechtelijk als goederenrechtelijk (in beginsel) als absoluut recht jegens derden werkt, terwijl de gewone licentie een verbintenis is die als een relatief recht slechts tussen partijen werkt. In de regeling van de licentie wordt daarmee een verfijning aangebracht. Deze oplossing past ook systematisch het beste in het systeem van het BW doordat het voortbouwt op het onderscheid tussen het goederenrecht (zakenrecht) enerzijds en de verbintenisrecht

204 Daarmee wordt teruggekeerd naar de oude regeling uit artikel 33 lid 3 uit het wetsontwerp voor de Octrooiwet uit 1905:

“Eene licentie kan, tenzij anders is bepaald, slechts met het bedrijf op anderen overgaan.”  
(Ook dwanglicenties gaan slechts over samen met het bedrijfsonderdeel, zie artikel 58a lid 2 Row 1995, artikel 31 sub e TRIPS en artikel 5A lid 4 Verdrag van Parijs.)

205 Let wel: het goederenrechtelijk ‘nemo plus’-beginsel is hier *niet* van toepassing. Een licentie is immers verbintenisrechtelijk. Is de onderlicentie te ruim verleend, dan heeft de licentienemer aan zijn onderlicentienemer te veel beloofd. De octrooihouder zal zijn octrooi kunnen handhaven jegens de onderlicentienemer. De licentienemer pleegt dan jegens de onderlicentienemer wanprestatie. Zie Hilty (2001), blz. 767.

anderzijds. De aanpak kent echter als nadeel dat de regeling van de handhaving door de licentienemer zoals neergelegd in artikel 47 van het rechtspraakverdrag dit dogmatische onderscheid kan doorkruisen, doordat partijen ook bij een gewone licentie kunnen overeenkomen dat de licentienemer het octrooi mag handhaven jegens derden (en voorts dat het de houder van een onbeperkte exclusieve licentie soms toch niet vrij staat om het octrooi zelfstandig te handhaven). Bovendien geniet de houder van een gewone licentie bij gebreke aan een bijzonder bepaling geen bescherming in geval van overdracht. Daarvoor zou een speciale bepaling moeten worden opgenomen. Daarnaast zou het de houder van een exclusieve licentie in beginsel vrij staan om de licentie over te dragen. Ook dit recht zou in de Rijksoctrooiwet moeten worden beperkt. Bovendien zou in het verlengde hiervan het de houder van een uitsluitende licentie geheel vrij moeten staan om onderlicenties te verlenen. Ten slotte zou bij het einde van de licentieovereenkomst een (goederenrechtelijke) afstand bij akte vereist zijn, hetgeen schrijver van deze als bezwarend voor de praktijk beschouwt.

De tweede weg heeft als voordeel dat alle licentie als overeenkomst worden beschouwd en daarmee geheel vrij vorm kunnen worden gegeven. Daarmee is dan ook geheel in lijn dat partijen over de handhaving door de licentienemer vrijelijk afspraken kunnen maken. Hetzelfde geldt voor de vraag in welke mate de licentie overdraagbaar is. Als regel zijn alle licenties niet overdraagbaar, maar partijen kunnen hier vrijelijk van afwijken. Hetzelfde geldt voor het verlenen van onderlicenties, maar ook hier kunnen partijen anders afspreken. Op grond van een wettelijke bepaling worden alle licenties beschermd in geval van overdracht of verpanding van het octrooi (al worden verkrijgers en pandhouders te goeder trouw beschermd). Daarmee wordt de licentie als een bijzondere overeenkomst sterker verankerd in de wet. Nadeel van de tweede weg is dat de overeenkomst, gezien vanuit de structuur van het BW wel sterk verzakelijkt (‘vergoederenrechtelijke’) eigenschappen kent. De licentie, een verbintenis ontstaat uit de overkomst, heeft als verbintenis de goederenrechtelijke eigenschappen van een beperkt recht gekregen en kan afhankelijk van wat partijen zijn overeengekomen jegens derden worden gehandhaafd.

Ondanks de dogmatische aantrekkelijkheid van de eerste weg, verdient naar mening van de schrijver van deze de tweede weg net iets meer de voorkeur. De bovengenoemde voordelen van de tweede weg naar mening van de schrijver van deze zwaar, in het bijzonder dat ook gewone licenties succesiebescherming verdienen en de flexibele regeling van artikel 47 van het rechtspraakverdrag minder goed past bij de strikte verdeling tussen exclusieve licenties en gewone licenties. Bij de eerste weg zullen partijen zich in de praktijk bij vestiging van de licentie steeds moeten afvragen of de licentie een exclusieve licentie is dan wel een gewone licentie, hetgeen verwarrend kan zijn omdat er ook meerdere exclusieve licenties voor een octrooi kunnen worden verleend en daarmee dicht in de buurt komt van de verlening van een beperkt aantal gewone licenties. Bovendien zijn de vormvereisten voor een exclusieve licentie (akte, liefst met goederenrechtelijk overeenkomst en vermelding van de titel) anders dan voor een gewone licentie (vormvrij). Partijen kunnen achteraf onenigheid krijgen over de vraag welke type licentie is overeengekomen.

Een voordeel van de tweede weg boven de eerste weg is dat bij ontbinding van de licentieovereenkomst de licentie direct ten einde is terwijl bij de eerste weg in beginsel nog een goederenrechtelijke afstand bij akte dient plaats te vinden.<sup>206</sup> Daarmee is de tweede weg veel eenvoudiger terwijl partijen maximale flexibiliteit hebben.

#### 8.11 SLOTSOM EN MODERNISERINGSAANZET

In dit hoofdstuk zijn de goederenrechtelijke aspecten van de octrooilicentie onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de huidige regeling wringt. De regeling is het resultaat van discussies binnen de Subcommissie die in 1903 zijn gestopt. Naar mening van schrijver dezes kan de regeling van de licentie worden verbeterd en moet dus de discussie weer worden voortgezet. Alvorens de discussie te starten, was het natuurlijk behulpzaam te onderzoeken hoe de licentie in andere belangrijke octrooilanden is geregeld. Daartoe is dan ook in paragraaf 8.9 een externe rechtsvergelijking uitgevoerd. Daaruit bleek dat houders van een exclusieve licentie in de regel zelfstandig kunnen optreden tegen inbreukmaker binnen het bereik van hun licentie. Daarnaast genieten licentienemers, zowel exclusieve als gewone, bescherming in geval van vervreemding van het octrooi, in de regel op dezelfde wijze als bij een parallelle overdracht van het octrooi. Daarnaast kunnen octrooilicenties in beginsel niet worden overgedragen en kunnen onderlicenties in beginsel niet worden verleend, maar kunnen partijen hierover afspraken maken.

Gezien de resultaten van de rechtsvergelijking bestaat alle aanleiding om de regeling van de licentie in de Rijksoctrooiwet 1995 te moderniseren. Bij het moderniseren zou naar mening van schrijver dezes de regeling van artikel 47 van het Rechtspraakverdrag als randvoorwaarde moeten worden genomen. In paragraaf 8.10 zijn twee wegen voorgesteld waarlangs de licentie zou kunnen worden gemoderniseerd. De eerste weg behelst het aanbrengen van onderscheid tussen exclusieve licenties en gewone licenties, waarbij exclusieve licenties een beperkt recht worden en de gewone licenties verbintenisrechtelijk. De tweede weg behelst het 'verzakelijken' van de contractuele licentie. Schrijver dezes heeft een lichte voorkeur de tweede weg te kiezen voor de modernisering van de licentie in de Rijksoctrooiwet 1995 vanwege de eenvoud en flexibiliteit ervan. Dit betekent voor de invulling van de modernisering van de octrooilicentie in de Rijksoctrooiwet 1995 het navolgende.

##### *Vormvrije verbintenisrechtelijke overeenkomst*

De licentieovereenkomst is een (in de regel wederkerige) overeenkomst tussen partijen waarop het algemene verbintennisrecht uit boek 6 BW van toepassing is. De licentie ontstaat dan ook geheel vormvrij en partijen zijn vrij om de licentie naar eigen inzicht in te vullen. De licentieovereenkomst kan in het octrooiregister worden ingeschreven.

<sup>206</sup> Het schriftelijkheidsvereiste in de eerste weg voor de exclusieve licentie, acht schrijver dezes minder van belang bij de afweging omdat belangrijke licenties zoals de exclusieve in de praktijk toch al in de regel op schrift worden vastgelegd.

##### *Handhaving octrooi*

Wat betreft handhaving van het octrooi jegens derden kunnen partijen vrijelijk afspraken maken die de regeling van artikel 47 van het octrooirechtspraakverdrag te worden overgenomen. Dit betekent dat de houder van een exclusieve licentie in beginsel tegen derden kan optreden (tenzij anders afgesproken) en dat de houder van een gewone licentie dit niet kan (tenzij anders afgesproken). Hoewel schrijver dezes er de voorkeur aan geeft, dat net als in Frankrijk, de licentie in het octrooiregister moet zijn ingeschreven alvorens tegen derden te kunnen optreden (publicatie van de handhavingsbevoegdheid ter bescherming van derden), is deze eis strikt genomen overbodig als derden ook langs andere weg al kennis hebben van de handhavingsbevoegdheid van de licentienemer.

##### *Licentie blijft bestaan bij overdracht octrooi*

Voorts wordt de octrooilicentie verzakelijkt en blijft de licentie in beginsel bestaan in geval van een overdracht van het octrooi. De (verbintenisrechtelijke) licentie werkt vanuit goederenrechtelijke optiek als een beperkt recht. Zowel exclusieve als gewone licenties werken goederenrechtelijk *ab initio* als een beperkt recht. Dat betekent recht-toe-recht-aan dat als de verkrijger bekend is met de licentie, bijvoorbeeld doordat deze is ingeschreven in het octrooiregister of doordat de vervreemder de licentie heeft medegedeeld aan de koper, de licentie dus blijft bestaan. Het is niet vereist dat de licentie is ingeschreven, maar het gaat erom dat de verkrijger van het bestaan van de licentie afwist. De verkrijger te goeder trouw van het octrooi die de octrooilicentie niet kende en niet kon kennen, wordt beschermd (vergelijk hoofdstuk 7 inzake pandrecht op een octrooi) en verkrijgt het octrooi vrij van de licentie. Zijn goede trouw wordt beschermd en de licentie vervalt. Aan het toedoen-beginsel wordt voldaan, de licentienemer had immers zijn licentie in het octrooiregister kunnen laten aantekenen. De licentie werkt dus als een beperkt recht op het octrooi (zoals Meijers al voorzag). Voor de werking als beperkt recht maakt niet uit of de licentie exclusief is of niet.

##### *Royaltybetalingen na overdracht octrooi*

In geval van overdracht van het octrooi dienen in beginsel de licentiegelden aan de nieuwe octrooihouder te worden betaald. Zoals Meijers opmerkte bij zijn toelichting op het huidige artikel 6:252 lid 4 BW, is het immers 'het meest redelijk dat lusten en lasten aan dezelfde partij toevallen'.<sup>207</sup> De nieuwe octrooihouder dient als verkrijger de licentie te dulden. Dan is het billijk dat hij recht heeft op eventuele vergoedingen hiervoor. Er is geen sprake van contractoverneming. De verkrijger staat buiten alle andere afspraken tussen de voormalige vervreemder en de licentienemer.

<sup>207</sup> Parl. Gesch. Boek 6, blz. 937.



### *Overdraagbaarheid licentie*

Als verbintenis uit een overeenkomst moeten partijen kunnen afspreken of de licentie overdraagbaar is of niet. Dit beginsel is niet in strijd met artikel 3:83 lid 1 en lid 2 BW. Artikel 3:83 lid 1 BW bepaalt dat vorderingsrechten overdraagbaar zijn (tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen een overdracht verzet). Artikel 3:83 lid 2 BW bepaalt dat de overdraagbaarheid van vorderingsrechten door partijen kan worden uitgesloten. Partijen kunnen dus afspreken (voor zover de aard van de licentie zich al niet tegen overdracht verzet), dat de licentie niet overdraagbaar is.<sup>208</sup>

Als partijen hebben afgesproken dat de licentie overdraagbaar is, kan de licentie vrijelijk worden vervreemd door de licentienemer (en dus ook worden verpand, zie art. 3:228 BW). Overwogen zou kunnen worden om, in afwijking op artikel 3:94 lid 1 en lid 3 BW, een speciale bepaling te maken in de Rijksoctrooiwet 1995 hoe de licentie dient te worden geleverd. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een verplichte mededeling van de overdracht aan de octrooihouder/licentiegever.<sup>209</sup>

Als partijen hebben afgesproken dat de licentie *niet* overdraagbaar is, kan de licentie niet worden vervreemd door de licentienemer (en dus ook niet worden verpand). Wel bestaat hier de mogelijkheid van contractoverneming uit artikel 6:159 BW. Voor de overneming is een driezijdige rechtshandeling vereist en is dus de instemming van de licentiegever vereist voor overname van de licentie. Dit is een verbintenisrechtelijke aangelegenheid, waarbij partijen zich over en weer redelijk en billijk dienen op te stellen. Het is dan aan de rechter om te bepalen of een licentiegever de contractovername van een exclusieve licentie mag weigeren, bijvoorbeeld als een bedrijfsonderdeel wordt verzelfstandigd. Anderzijds is de weigering van de licentiegever gerechtvaardigd als hij vreest dat de licentie in hand van een directe concurrent zou kunnen komen.

Bij gebreke van een afspraak hierover, zou tussen partijen na het sluiten van de overeenkomst onduidelijkheid kunnen bestaan of de aard van de licentie zich verzet tegen overdracht. Dit hangt natuurlijk van de omstandigheden van het geval af, maar naar inschatting van schrijver *dezes* zal dit in de praktijk vaak het geval zijn. Om de onzekerheid hierover weg te nemen, zou in de Rijksoctrooiwet een bepaling kunnen worden opgenomen dat een licentie, tenzij anders is bepaald, slechts met het bedrijf op anderen kan overgaan (dus gelijk aan artikel 33 lid 3 Row (1910)). Daarmee bepaalt dan de Rijksoctrooiwet 1995, in afwijking op artikel 3:83 BW, dat licenties dus in beginsel *niet* overdraagbaar zijn, *tenzij* anders is afgesproken. (Artikel 3:83 BW bepaalt immers dat vorderingsrechten *wel* overdraagbaar zijn (voor zover de aard ervan zich niet hiertegen verzet), *tenzij* anders is afgesproken). De bepaling biedt partijen duidelijkheid dat bij gebreke van een andersluidende afspraak, een licentie niet overdraagbaar is.

<sup>208</sup> Zie ook voetnoot 70 hierboven.

<sup>209</sup> Dus vergelijkbaar aan artikel 3:94 lid 1 BW. De massale cessies in de financiële praktijk van banken, waarbij het doen van mededelingen bezwaarlijk is, hebben geleid tot het invoeren van artikel 3:93 lid 3 BW. Daarentegen is het mededelen van een cessie van de licentie aan de octrooihouder in de octrooipraktijk weinig bezwaarlijk en dient ook de belangen van de octrooihouder die mogelijk op grond van de licentieovereenkomst ook op inbreukmakers in de markt moet letten.

### *Verlening onderlicenties*

Het staat partijen geheel vrij afspraken te maken over de bevoegdheid van de licentienemer om onderlicenties te verlenen. Het verlenen van onderlicentie zou bijvoorbeeld afhankelijk kunnen worden gemaakt van de instemming van de licentiegever. Als de te betalen licentiegelden aan de licentiegever afhankelijk zijn van verkopen, dan wil de licentiegever vanzelfsprekend weten dat de licentiegelden die betrekking hebben op de omzet van de onderlicentienemer goed worden afgerekend. Maar als de licentiegever eisen stelt aan de persoon van de licentienemer, wil deze natuurlijk niet geconfronteerd worden met een onderlicentienemer die niet aan deze eisen voldoet. Daarentegen heeft de octrooihouder die exploitatie van de uitvinding geheel heeft overgelaten aan de houder van een onbeperkte, exclusieve licentie waarschijnlijk weinig bezwaren tegen het verlenen van een onderlicentie (en zeker niet als dat meer licentiegelden oplevert). Het beste is dan ook dat partijen, afgestemd op hun eigen situatie, afspraken maken over het verlenen van onderlicenties (of juist het uitsluiten ervan).

In de Rijksoctrooiwet 1995 zou een bepaling van regeland recht kunnen worden opgenomen. In aansluiting op de regeling in het Duitse recht zou kunnen bepaald, dat de houder van een exclusieve licentie bevoegd is onderlicenties te verlenen, tenzij anders is afgesproken. Daarentegen is de houder van een gewone licentie niet bevoegd om onderlicenties te verlenen, tenzij partijen anders hebben afgesproken. Bedacht moet echter worden dat tussen licentiegever en licentienemer een overeenkomst bestaat en partijen dus zich tegenover elkaar redelijke en billijk moeten gedragen. Als de licentienemer de bevoegdheid heeft om onderlicenties te verlenen, dan is die niet onbeperkt en moet hij rekening blijven houden met de belang van de licentiegever. Daarentegen kan de licentiegever niet te allen tijde zonder enige grond het verlenen van onderlicenties weigeren als dit grote schade zou opleveren voor de licentienemer. De verbintenisrechtelijke belangenafweging tussen licentiegever en licentienemer staat evenwel buiten het bereik van dit onderzoek en worden derhalve niet hier nader bestudeerd.<sup>210</sup> Zoals eerder aangegeven, is het in de praktijk het beste als partijen hierover afspraken maken.

### *Discussie modernisering licentie*

Het verdient natuurlijk de voorkeur dat in Nederland de discussie over de modernisering van de licentie breed wordt gevoerd. Schrijver *dezes* hoopt dat de bevindingen in dit hoofdstuk een bijdrage leveren aan de discussie hierover.

<sup>210</sup> De lezer wordt verwezen naar Hilly (2001), blz. 758 e.v.



## CONCLUDERENDE SLOTOPMERKINGEN

### 9.1 INLEIDING

In dit slothoofdstuk zullen de bevindingen van het onderzoek zoals uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken kort worden samengevat. De aanleiding van dit onderzoek was de vraag wat de betekenis van de eerste zin van artikel 65 lid 3 Row 1995 is. De bepaling luidt:

“De overdracht werkt tegenover derden eerst wanneer de akte in het octrooiregister is ingeschreven.”

De bepaling roept de vraag op wat een overdracht is die niet tegenover derden werkt? Of is het een derdenbeschermingsbepaling? Echter, de bepaling zwijgt over goede trouw, iets wat altijd vereist wordt in een derdenbeschermingsbepaling. Of is het octrooi *de facto* toch een registergoed? Deze vragen zijn onderzocht. Ook is bekeken of de regeling van de overdracht van een octrooi zoals neergelegd in artikel 65 Row 1995 goed past binnen het huidige goederenrechtelijk systeem van het Burgerlijk Wetboek zoals ingevoerd op 1 januari 1992. Hetzelfde geldt voor de regeling van het pandrecht in artikel 67 Row 1995 en de regeling van de octrooilicentie in artikel 56 lid 2 Row 1995. Het onderzoek is aangevangen met twee verkennende hoofdstukken, namelijk de positionering van het octrooi in het vermogensrecht en een onderzoek naar de werking van het octrooiregter.

### 9.2 OCTROOI ALS ABSOLUUT VERMOGENSRECHT; VERKRIJGING EN VERLIES

#### *Absoluut vermogensrecht*

Een octrooi is een absoluut recht, zowel octrooirechtelijk als goederenrechtelijk. De rechthebbende op het octrooi kan zijn octrooi handhaven tegen een ieder die inbreuk maakt op het octrooi. Maar ook goederenrechtelijk kan hij tegen een ieder optreden. Als rechthebbende op het octrooi kan hij van een ieder het bezit van het octrooi opvorderen. Bijvoorbeeld na vernietiging van de koopovereenkomst is de verkoper weer rechthebbende geworden en kan hij het bezit van zijn octrooi vorderen.

Het octrooi is een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW en daarmee een goed in de zin van artikel 3:1 BW, het centrale begrip in het goederenrecht.

### *Verkrijging en verlies*

De verkrijging en het verlies van octrooien is eveneens in hoofdstuk 2 onderzocht. Octrooien kunnen worden verkregen onder algemene titel door erfopvolging, boedelmenging, fusie en splitsing, en voorts bij wet in geval van bijvoorbeeld een privatisering van een staatsonderneming. In de betreffende privatiseringwet wordt bepaald dat alle goederen van de betreffende staatsonderneming, waaronder octrooien, onder algemene titel overgaan van de staat op een nieuwe privaatrechtelijke rechtspersoon. Octrooien kunnen ook onder bijzondere titel worden verkregen door overdracht, door verjaring bij bezit te goeder trouw (verkrijging door verjaring van de rechtvordering van de rechthebbende is niet mogelijk, omdat een octrooi na twintig jaar vervalft wegens het bereiken van de maximale beschermingsduur), onteigening zoals geregeld in de Onteigeningswet, verlening van het octrooi of opeising. Opeising dient te worden onderscheiden van de revindicatie van een octrooi ('octrooivindicatie'). Bij opeising is de eiser geen rechthebbende op het octrooi, maar heeft hij aanspraak op het octrooi (bijvoorbeeld omdat hij de uitvinder is en uit dien hoofde aanspraak op het octrooi heeft). Bij revindicatie ('octrooivindicatie') meent de eiser wel rechthebbende op het octrooi te zijn (dat is zijn uitgangspunt) en als rechthebbende op het octrooi vordert hij het bezit van het octrooi terug. Opeising en revindicatie hebben derhalve twee geheel verschillende uitgangspunten. Gedeeltelijke opeising is de enige uitzondering op de ondeelbaarheid van een octrooi. De achterliggende reden is echter begrijpelijk. In het Rapport van de Subcommissie staat treffend dat van "de dief en de bestolene" niet gevergd kan worden tezamen het octrooi te bezitten.

### 9.3 OCTROOIREGISTER EN REGISTER VAN STUKKEN

Minder bekend is dat het octrooiregister nog een tweede register omvat, namelijk het register van stukken. In dit laatstgenoemde register worden van oudsher alle ingediende akten overgeschreven (thans: gescand). Een verkrijger van een octrooi kan verzoeken om de akte van overdracht (akte van levering) in te laten schrijven. Het verzoek en de akte van overdracht (bijlage bij het verzoek) worden na de vormcontrole door Octrooiencentrum Nederland voorzien van een stuknummer voor opname in dit register. De overdracht wordt vervolgens aangetekend in het betreffende octrooi (of de betreffende octrooien) in het octrooiregister, onder vermelding van het stuknummer. Het verzoek en de akte worden na inschrijving teruggestuurd naar de verzoeker onder vermelding van de datum van inschrijving in het octrooiregister. De inschrijving van andere akten en stukken, zoals licenties, pandakten en dagvaardingen, geschiedt langs dezelfde lijnen als de hiervoor geschetste procedure voor de inschrijving van een overdracht. Een derde die in het octrooiregister de betreffende akte van overdracht ziet aangetekend, kan bij Octrooiencentrum Nederland tegen betaling op grond van artikel 19 lid 4 Row 1995 aan de hand van het stuknummer een afschrift van de ingeschreven akte opvragen.

Indien een parallel wordt getrokken met de registers voor onroerende zaken zou het octrooiregister met de basisregistratie kadaster kunnen worden vergeleken, en het register van stukken met de openbare registers (beide zijn een verzameling van akten op nummer).

Het register van stukken is een negatief register (net als de openbare registers), en wat betreft inschrijvingen erin is Octrooiencentrum Nederland lijdelijk. Octrooiencentrum Nederland controleert alleen op formele vereisten, maar gaat niet na of bijvoorbeeld het octrooi daadwerkelijk is verkregen en dus ook de titel wel geldig is.

### 9.4 OCTROOIOVERDRACHT

Voor een geslaagde overdracht is op grond van artikel 3:84 lid 1 BW een geldige titel, beschikkingsbevoegdheid en een levering vereist. De levering bestaat uit een goederenrechtelijk overeenkomst en leveringsformaliteiten. Artikel 65 lid 1 Row 1995 bepaalt dat de levering bij akte geschiedt en de goederenrechtelijke overeenkomst vermeldt. De eis dat de akte de goederenrechtelijke overeenkomst dient te bevatten voert helemaal terug op het Ontwerp voor de Herziening van het Burgerlijk Wetboek uit 1899. Bij het opstellen van de bepaling voor de overdracht van een octrooi heeft de ontwerper van de Octrooiwet, de Subcommissie van de 'Commissie voor de handelspolitiek',<sup>1</sup> aangesloten bij de bepalingen voor de overdracht van onroerende zaken in dit Ontwerp BW uit 1899. Deze overdracht was abstract en derhalve diende de goederenrechtelijk overeenkomst in de akte te zijn opgenomen. Ook bedingen zoals opschortende en ontbindende voorwaarden dienden als onderdeel van de goederenrechtelijke overeenkomst in de akte te zijn neergelegd, omdat de titel van de overdracht (bijvoorbeeld een koopovereenkomst) in een abstract stelsel los staat van de goederenrechtelijke overeenkomst en de overdracht. Hoewel voor het artikel van de octrooi overdracht bij de bewoording van het Ontwerp BW (1899) is aangesloten, was ook bepaald dat voor de rest het gemene burgerlijke recht van toepassing zou zijn. In de jaren '30 van de vorige eeuw kwam de vraag op of de overdracht van een octrooi causaal was (overeenkomstig het gemene BW) of juist abstract (aansluiting bij de bewoording van artikel 38(1) van de Octrooiwet en bedoeling van de opstellers van de bepaling). De Hoge Raad besliste op grond van de wetsgeschiedenis dat de overdracht abstract was,<sup>2</sup> en dus een uitzondering vormde op het gemene burgerlijke recht (zakenrecht). Er kwam forse kritiek op deze uitspraak in de doctrine. De derdenbeschermingsbepalingen uit het gemene recht zijn toegesneden op een causaal stelsel van overdracht. In een abstract stelsel zijn juist tegenovergestelde (en dus andere) derdenbeschermingsbepalingen nodig. Ook Jitta, lid van de Subcommissie en opsteller van destijds artikel 38 van de Octrooiwet, realiseerde zich dat op een bepaald moment en heeft een half jaar na zijn eerste tekstvoorstel voor artikel 38 specifieke derdenbeschermingsbepalingen voorgesteld. De Subcommissie heeft echter deze derdenbeschermingsbepalingen verworpen onder het mom dat het gemene recht deze reeds bevat. Een abstracte overdracht binnen een verder causaal stelsel leidt in ieder geval tot problemen, hetgeen uit het arrest van de Hoge Raad ook bleek.

<sup>1</sup> Zie het Rapport betreffende het Octrooiiraagstuk (1903) voor de notulen van de vergaderingen van de Subcommissie.

<sup>2</sup> HR 28 april 1939 (Vonk/Lamp), BIE 1939, blz. 87.

Bij de invoering van het huidige BW heeft de wetgever gesteld dat artikel 3:84 lid 1 BW ook van toepassing is op octrooien en heeft de eerste woorden van artikel 38 lid 1 Row (1910) – thans artikel 65 lid 1 Row 1995 – aangepast. Daarmee is de overdracht van een octrooi causaal. Niet is aangepast dat de goederenrechtelijke overeenkomst in de akte moet worden vermeld. Dit voorschrift is natuurlijk niet onjuist. Immers, ook onder het huidige BW is een goederenrechtelijke overeenkomst vereist bij de levering en opnemen ervan in de akte van levering kan dan ook niet tot problemen leiden. Bovendien wint door dit voorschrift de akte van levering aan duidelijkheid voor niet juridisch geschoolde partijen. Ook hen is het duidelijk dat door en met de akte het octrooi wordt geleverd en het octrooi het vermogen van de vervreemder verlaat en in het vermogen van de verkrijger overgaat. Dit voorschrift scheidt geen problemen. Echter, het vermelden van de goederenrechtelijke overeenkomst in een akte is binnen het huidige BW een bijzonderheid en is nergens als leveringsformaliteit voorgeschreven. Bij onroerende zaken is in de notariële akte van levering alleen de vermelding van de titel van de overdracht vereist, hetgeen in een causaal stelsel veel logischer is. De wetgever zou dan ook kunnen overwegen om voor octrooien het vereiste van de vermelding van de goederenrechtelijke overeenkomst in de akte van levering (een overblijfsel van de abstracte overdracht) te schrappen. In plaats daarvan zou de wetgever de bepaling in lijn kunnen brengen met artikel 72 EOV door te bepalen dat beide partijen de akte van levering dienen te ondertekenen.

In artikel 65 lid 2 Row 1995 is bepaald dat elk voorbehoud, de overdracht betreffende, in de akte omschreven moet zijn en dat bij gebreke daarvan de overdracht voor onbeperkt geldt. Ook deze bepaling is een uitvloeisel van de abstracte overdracht (die terugvoert op het Ontwerp BW uit eind 19<sup>e</sup> eeuw). Immers, als de goederenrechtelijke overeenkomst maatgevend is en vermeld moet worden in de akte, geldt dit ook voor de voorwaarden van de goederenrechtelijke overeenkomst. Bij gebreke daarvan is de overdracht (in een abstract stelsel) onbeperkt. Echter, in een causaal stelsel is de overdracht afhankelijk van de titel. Indien de titel voorwaardelijk is, is de overdracht dat ook. Artikel 3:84 lid 4 BW bepaalt namelijk dat als ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis wordt geleverd, slechts een recht wordt verkregen dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen. Als *lex specialis* lijkt artikel 65 lid 2 Row 1995 voorrang te hebben ten opzichte van artikel 3:84 lid 4 BW. Lid 2 levert in de praktijk echter weinig problemen, omdat de uitkomst nauwelijks anders is dan als art. 3:84 lid 4 BW moet worden toegepast. Immers, indien de titel voorwaarden bevat, bijvoorbeeld de koop is onder voorwaarden, doch partijen nemen deze niet op in de akte van levering, dan kunnen derden daar ook geen kennis van nemen als zij de akte raadplegen in het octrooiregister (register van stukken). In geval van een overdracht zijn zij als derde te goeder trouw beschermd op grond van artikel 3:88 lid 1 BW (waarbij tevens aan het toedoen-beginsel wordt voldaan: de vervreemder had de voorwaarden immers in de akte kunnen opnemen). Ook tussen partijen levert het in de regel geen grote problemen op, omdat weliswaar het octrooi onvoorwaardelijk is overgegaan op grond van lid 2, maar de voorwaarde uit de koopovereenkomst ook tussen partijen onverminderd van kracht is. De koper (verkrijger) zal dan langs de verbintenisrechtelijke weg de gevolgen van de vervulling de voorwaarde ondervinden en schiet er dus weinig mee op dat het octrooi wel onvoorwaardelijk is

overgegaan.<sup>3</sup> Bovendien wordt met het verplicht opnemen van de voorwaarden in de akte ook voorkomen dat een van de partijen zich op het standpunt zou kunnen stellen, dat in de periode tussen sluiten van de obligatoire overeenkomst en het sluiten van de goederenrechtelijke overeenkomst, neergelegd in de akte van levering, de voorwaardelijke obligatoire overeenkomst stilzweigend zou zijn aangepast in een onvoorwaardelijke. Gezien het voorgaande is de functie van lid 2 een nuttige omdat het ook werkt als een aanmoediging of herinnering voor partijen om in de akte van levering alle voorwaarden te vermelden. Dit voorkomt dat derden zich moeten beroepen op derdenbescherming en tussen partijen is duidelijk dat de overdracht niet onvoorwaardelijk is geworden. Hoewel vanuit BW oogpunt de neiging groot is om lid 2 aan te passen omdat de huidige bewoording een overblijfsel is van de abstracte overdracht, bestaat de praktische noodzaak niet echt.

Tot slot bepaalt artikel 65 lid 3 Row 1995 dat de overdracht pas tegenover derden werkt als de akte in het octrooiregister is ingeschreven. Inschrijving is voor het slagen van de overdracht niet vereist. De wetgever heeft meerdere keren aangegeven dat een octrooi geen registergoed is. Anderzijds bepaalt lid 3 dat een overdracht zonder inschrijving niet tegenover derden werkt. Ook lid 3 voert terug op het artikel voor de overdracht voor onroerende zaken uit het Ontwerp BW (1899). Daar had dit lid juist wel de functie inschrijving verplicht te stellen als voorwaarde voor een geslaagde overdracht. Aan lid 3 is echter ‘tegenover derden’ ingevoegd, hetgeen de bepaling verwarrend heeft gemaakt. De Hoge Raad heeft echter beslist dat de inschrijving in het octrooiregister geen vereiste is voor een geslaagde overdracht en dat een overdracht ook op een andere wijze tegenover derden kan werken, namelijk door mededeling. Anders dan het arrest van de Hoge Raad tien jaar eerder, hier geen woord over de wetsgeschiedenis waaruit juist zou blijken dat uit de oorsprong van de bepaling blijkt dat inschrijving juist wel een vereiste is. De uitspraak van Hoge Raad was (en is) echter onomstreden; ook in de doctrine werd (en wordt) de bewoording van lid 3 steeds herhaald met aanvulling van het arrest. Anders dan bij de overdracht van de meeste goederen behoeft de overdracht van een octrooi niet naar buiten te blijken. De overdracht kan dus ‘stil’ geschieden. Als echter de inschrijving geen vereiste is voor de overdracht, wat is dan de betekenis van de inschrijving en hoe zou dan de bepaling kunnen worden verduidelijkt? In het volgende hoofdstuk werd hierop het antwoord gegeven.

## 9.5 MODERNISERING ARTIKEL 65 LID 3 ROW 1995

Voor de analyse van artikel 65 lid 3 Row 1995 is gekeken naar enkele buitenlandse rechtstelsels, namelijk het Franse, Duitse, Engelse en Zwitserse. In al deze rechtstelsels is inschrijving geen vereiste voor overdracht. Voor de overdracht is in alle landen een akte vereist, met uitzondering van het Duitse recht waar de levering ook mondeling kan geschieden. In alle landen kan de levering stil geschieden en bestaat daarmee dezelfde problematiek als in Nederland. De positie van de derde is onderzocht aan de hand van vier vragen: twee goederenrechtelijke en twee octrooirechtelijke.

<sup>3</sup> Faillissement van een van de partijen is in het onderzoek buiten beschouwing gelaten en kan deze uitkomst anders maken.

De eerste goederenrechtelijke vraag was of de schuldeisers van de vervreemder zich nog op het octrooi kunnen verhalen. In het Franse en het Duitse recht is dit niet het geval: de stille overdracht werkt tegenover de schuldeisers. Voor het Engelse en Zwitserse recht is in de literatuur geen antwoord op deze vraag gevonden. In het Nederlandse recht bestaat onduidelijkheid. De doctrine meent dat de schuldeisers van de vervreemder zich nog op het octrooi kunnen verhalen. In een vonnis in kort geding besliste de President dat dit niet meer kon,<sup>4</sup> maar dit vonnis is sterk bekritiseerd.

De tweede goederenrechtelijke vraag betreft twee parallelle overdrachten. Speelt het octrooiregister hier een rol? De uitkomsten uit de rechtsvergelijking verschillen sterk. Alleen in Duitsland speelt het octrooiregister geen enkele rol. De 'nemo plus'-regel bepaalt hier de uitkomst: de eerste verkrijger is rechthebbende geworden, de tweede 'verkrijger' heeft zaken gedaan met een beschikkingsonbevoegde en verkrijgt dus niets. In het Engelse en Zwitserse recht wordt een tweede verkrijger beschermd indien hij te goeder trouw was (en niet wist en ook uit het octrooiregister niet kon weten dat de vervreemder reeds beschikkingsonbevoegd was). Hier is dus sprake van derdenbescherming. In het Franse recht is als voorwaarde voor derdenbescherming tevens inschrijving van de overdracht in het octrooiregister vereist. Bovendien wordt de regeling van onroerende zaken van toepassing verklaard. Deze overdracht is eveneens stil, terwijl de overdracht wel kan worden ingeschreven in het Franse kadaster ('les registres de la publicité foncière'). In het Franse recht heeft men dus ruime ervaring met stille overdracht en latere inschrijving van de overdracht in een register. In het Nederlandse recht bestaat er geen jurisprudentie over de tweede vraag. In de doctrine gaan schrijvers er unaniem vanuit dat de tweede verkrijger rechthebbende wordt indien deze als eerste zijn overdracht laat inschrijven en hij tevens te goeder trouw is. Waar deze twee eisen vandaan komen, maakt geen van de schrijvers duidelijk (lid 3 rept immers niet over goede trouw noch over derdenbescherming, terwijl goede trouw wel bij bijvoorbeeld opeising is vereist voor derdenbescherming).

De eerste octrooirechtelijke vraag is wie het octrooi mag handhaven na een stille overdracht: de voor derden nog onbekende verkrijger of de nog ingeschreven vervreemder die niet meer rechthebbende is. Deze vraag wordt eveneens sterk verschillend beantwoord. In het Duitse recht mag alleen de nog ingeschreven vervreemder (en dus niet de rechthebbende) het octrooi handhaven. Het Duitse octrooiregister is goederenrechtelijk irrelevant, maar octrooirechtelijk doorslaggevend en alles bepalend. In het Engels recht is het precies andersom: daar mag alleen de rechthebbende het octrooi handhaven, maar niet de ingeschreven vervreemder. Het Frans recht lijkt te neigen naar de Duitse oplossing, maar blijkt veel waarde toe te kennen aan wat partijen afgesproken hebben. Het Zwitserse recht maakt een interessant onderscheid tussen de actieve legitimatie en de passieve legitimatie. De rechthebbende is actief gelegitimeerd en mag het octrooi handhaven, terwijl de nog ingeschreven vervreemder passief gelegitimeerd is. Dit betekent dat een derde zijn nietigheidsvordering mag instellen tegen de nog ingeschreven vervreemder. Indien de derde op de hoogte is van de overdracht, heeft hij in het

<sup>4</sup> President Rb. Zwolle, 3 juli 2000, BIE 2003, nr. 15.

Zwitserse recht de keuze tussen de ingeschreven vervreemder en de rechthebbende. De tweede octrooirechtelijke vraag betreft het bestuursrechtelijke verkeer. In alle gevallen correspondeert het octrooibureau altijd met de in het octrooiregister nog ingeschreven octrooihouder.

Na de analyse aan de hand van de vier vragen, is opnieuw naar lid 3 van artikel 65 Row 1995 gekeken. De huidige bewoording bevat een innerlijke tegenstrijdigheid. Een overdracht die niet tegenover derden werkt, is geen overdracht. Bovendien blijkt uit de wetgeschiedenis dat de bewoording juist tot inschrijving verplicht. Door aan een bepaling die juist als doel heeft inschrijving te verplichten de woorden 'tegenover derden' toe te voegen, is de bepaling ondoordringelijk dan wel paradoxaal geworden. Naar mening van schrijver dezes zou de derdenwerkingsbepaling moeten worden veranderd in een derdenbeschermingsbepaling. Het gevolg is dat de stille overdracht direct (*ab initio*) tegenover derden werkt, net als in het gemene burgerlijke recht en in de buitenlandse rechtsstelsels. Schuldeisers van de vervreemder kunnen zich na de overdracht dan niet meer verhalen op het octrooi. Dat is immers overgegaan. Alleen in geval van een dubbele, parallelle overdracht wordt de derde te goeder trouw beschermd, mits deze zijn akte ook als eerste laat inschrijven. Deze eis uit het Franse recht is noodzakelijk om tot rechtszekerheid te komen (en de eis is overigens ook bekend in ons huidige BW).

Wat betreft de handhaving van het octrooi lijkt uit artikel 3:304 BW te volgen dat alleen de rechthebbende deze mag handhaven. Derden moeten daarentegen naar mening van schrijver dezes de keuze hebben tussen de ingeschreven vervreemder en de rechthebbende. Zo behoeven derden zich niet te bekommeren over de vraag wie de actuele rechthebbende op het octrooi is, maar mogen zij altijd afgaan op het octrooiregister.<sup>5</sup> De rechthebbende heeft immers zelf nagelaten het register te laten bijwerken ('toedoenbeginsel'). Octrooiencentrum Nederland mag ook in alle gevallen op het octrooiregister afgaan. De ingeschreven octrooihouder is ook bestuursrechtelijk passief gelegitimeerd.

## 9.6 BEZIT

Bezit van octrooien treedt naar voren indien bijvoorbeeld een verkrijging zoals een overdracht niet geslaagd is, terwijl partijen zich dat niet bewust zijn. De vermeend verkrijger, die zich gedraagt als rechthebbende en voor zichzelf de aan het octrooirecht verbonden bevoegdheden uitoefent (zoals het verlenen van licenties, het innen van royalty's en het handhaven van het octrooi) en verplichtingen vervult (zoals de betaling van instandhoudingstaksen voor het octrooi) is de bezitter van het octrooi. Doch de bezitter van het octrooi die pretendeert rechthebbende te zijn, hoeft dus niet daadwerkelijk de rechthebbende te zijn. In de regel zijn bezit en recht in een hand, ook bij octrooien, maar indien dit niet het geval is of partijen hierover twisten, wordt de rechtsfiguur 'bezit' ook bij octrooien van belang. De bepalingen van bezit uit Titel 3.5 BW zijn voor een belangrijk deel zonder meer toepasbaar op octrooien.

<sup>5</sup> Rb. Den Haag 7 maart 2007, IEPT20070307 (Fleuren/Ruvo).

Probleemloos toepasbaar zijn de bepalingen betreffende de processuele functie van bezit (de bezitter van een goed wordt vermoed rechthebbende te zijn). Daarnaast zijn de bepalingen die regelen aan wie de burgerlijke vruchten (zoals royalty's) toekomen eveneens probleemloos toepasbaar. Ook de verkrijging door verjaring na tien jaar onafgebroken bezit, mits de bezitter te goeder trouw was, kan worden toegepast op octrooien, zij het dat het praktische belang hiervan gering is omdat octrooien maximaal 20 jaar (gerekend vanaf de indiening) van kracht kunnen zijn.

Daarentegen lijken niet goed toepasbaar op octrooien de bepalingen uit Titel 3.5 BW inzake houderschap (detentorschap). Als evenknie van het verhuren van bijvoorbeeld roerende zaken zoals auto's, zou bij octrooien het verlenen van licenties kunnen worden beschouwd. De huurder is houder (detentor) van de auto, maar een licentienemer kan niet als houder (detentor) van een octrooi worden gezien. Dit blijkt reeds uit het gegeven dat meerdere licenties gelijktijdig kunnen zijn verleend en van kracht kunnen zijn. Bovendien ziet schrijver dezes geen zinnige invulling van het houden van het octrooi door de licentienemer voor de octrooihouder. Ook voor de toepassing van artikel 3:125 BW inzake de goederenrechtelijk en positionele functie van bezit kan schrijver dezes geen nuttige toepassing bij octrooien bedenken.

In het verschil tussen opeising en revindicatie komt bezit naar voren: bij een opeising op grond van artikel 78 Row 1995 wordt het octrooirecht opgeëist, terwijl bij een revindicatie alleen het bezit wordt gevorderd. De eiser bij een revindicatie is immers de rechthebbende (dan wel meent dit te zijn), terwijl bij een opeising de eiser juist rechthebbende wil worden.

## 9.7 PANDRECHT

Pand is een beperkt recht, een zekerheidsrecht, waarmee de paritas creditorum kan worden doorbroken. Het verpande octrooi kan door de pandhouder worden verkocht om een geldvordering te verhalen bij voorrang boven andere schuldeisers. De pandhouder heeft het recht van parate executie en is separatist. Het pandrecht is een afhankelijk recht en een nevenrecht. Een pandrecht heeft voorrang boven jongere pandrechten ('droit de priorité') en heeft als absoluut recht 'droit de suite'. De redactie van het huidige artikel 67 Row 1995 (en artikel 40 Row (1910)) is gebaseerd op de regeling van het hypotheekrecht op een onroerende zaak. Was op grond van de pandbepaling tot 1992 inschrijving van de pandakte in de octrooiregisters vereist voor de vestiging van een pandrecht, vanaf 1992 is voor de vestiging het stelsel van de overdracht gekozen opdat het pandrecht geen registergoed onder het huidige BW zou worden. Ook de verplichting van vermelding van de som, gebruikelijk in het hypotheekrecht, behoefde na 1992 niet meer in de pandakte te worden opgenomen.

Op grond van de schakelbepaling artikel 3:98 BW is voor vestiging van een pandrecht op een octrooi een geldige titel vereist, beschikkingsbevoegdheid en de vestiging bestaande uit formaliteiten en een goederenrechtelijke overeenkomst. Daarmee is het stelsel voor de overdracht, inclusief de derdenwerking respectievelijk

derdenbescherming, van overeenkomstige toepassing op de vestiging.

Artikel 67 Row 1995 kent evenwel nog twee leden, leden 2 en 3, die terugvoeren op hypotheek. Lid 2 verplicht de pandhouder 'woonplaats te kiezen te 's-Gravenhage'. Woonplaatskeuze is voorgeschreven bij hypotheek, maar is daar overigens geen constitutief vereiste voor de vestiging. Lid 2, dat voorschrijft woonplaats te Den Haag te kiezen, zou naar mening van schrijver dezes moeten worden aangepast en in ieder geval worden versoepeld. De bepaling in lid 2 dat indien deze keuze niet is gedaan, Octrooiencentrum Nederland als gekozen woonplaats geldt, is duister. Het nut of de werking van de bepaling heeft schrijver dezes niet kunnen achterhalen. Bij gebreke aan duidelijkheid of achtergrond van deze zin uit lid 2, zou de wetgever aanpassing of schrapping kunnen overwegen.

Lid 3 van artikel 67 Row 1995 betreffende de gelding van bedingen in de pandakte na inschrijving (eveneens ontleend aan het hypotheekrecht), is wel van belang. Ook de betekening van het beding uit de pandakte aan licentienemers, dat de octrooihouder de bevoegdheid verloren heeft licentiegelden bij vooruitbetaling te ontvangen is een nuttige.

Voor de parate executie is aangesloten bij de openbare verkoop van onroerende zaken. De verkoop geschiedt ten overstaan van een notaris en de bepalingen uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden overeenkomstig toegepast. Zoals de wetgever het heeft geformuleerd:

“De nieuwe Nederlandse regeling van de executie van onroerende zaken kan praktisch geheel ook voor de executie van octrooien gelden. In verband daarmee is artikel 42 (MB: thans artikel 69 Row 1995) bekort tot een tweetal leden die in hoofdzaak uit verwijzingen bestaan. Gehandhaafd is daarbij het stelsel van het huidige artikel, dat de pandhouder en de beslaglegger in beginsel op dezelfde wijze executeren.

(...)

Ook hier worden pandrechten gelijk geschakeld met hypotheekrechten en het octrooiregister met de openbare registers van het Kadaster.”<sup>6</sup>

Of de onderhandse verkoop van een octrooi mogelijk is, en zo ja, of de bepalingen uit het hypotheekrecht of uit het pandrecht moeten worden toegepast, is onduidelijk. Schrijver dezes meent van wel en geeft bovendien de voorkeur aan het volgen van de bepalingen uit het pandrecht.

## 9.8 LICENTIE

In het laatste inhoudelijke hoofdstuk zijn de goederenrechtelijke aspecten van de octrooilicentie onderzocht. Vanuit goederenrechtelijk oogpunt blijkt de licentie een weerbarstig onderwerp te zijn. De licentie ontstaat door een overeenkomst, maar krijgt door inschrijving in het octrooiregister werking tegenover latere

<sup>6</sup> Tweede Kamer, vergaderjaar 1984–1985, 19144 (R 1297), nrs. 1–3, blz. 10.

verkrijgers van het octrooi. Een licentienemer kan (als hij de bevoegdheid daartoe heeft gekregen van de octrooihouder) wel schadevergoeding vorderen van derden, maar geen inbreukverbod.<sup>7</sup> Daarmee zit de octrooilicentie op het grensgebied tussen relatieve rechten en absolute rechten. Overigens bestaat er een grote verscheidenheid in wat partijen kunnen afspreken. Sommige licenties geven de licentienemer niet de bevoegdheid zelfstandig inbreukmakers aan te spreken en worden niet ingeschreven; deze licenties hebben vooral de eigenschappen van relatieve rechten. Daarentegen zijn er ook licenties die de licentienemer ruime bevoegdheden geven, soms zelfs een procesvolmacht van de octrooihouder, om het octrooi te handhaven en zijn deze licenties in het octrooiregister ingeschreven; deze licenties hebben eigenschappen van absolute rechten.

In het huidige recht zijn licenties naar mening van schrijver dezes vorderingsrechten. De licentie ontstaat door enkele wilsovereenstemming. Zou de licentie een beperkt recht zijn, dan was voor de vestiging ervan op grond van artikel 3:98 BW jo. artikel 3:84 lid 1 BW een titel, beschikkingsbevoegdheid en een vestiging (bestaande uit een goederenrechtelijke overeenkomst en het opmaken van een akte, zie artikel 65 lid 1 Row 1995) vereist. Dit is niet het geval voor het ontstaan van een licentie. Door inschrijving van de octrooilicentie, een recht op naam, verkrijgt deze derdenwerking, in die zin dat ook een verkrijger van het octrooi na een overdracht de licentie dient te respecteren.

Een externe rechtsvergelijking naar de regeling van de octrooilicentie in het Britse, Franse, Duitse en Zwitserse recht is uitgevoerd. In de meeste landen is een licentie een verbintenis uit een overeenkomst. Alleen in Duitsland bestaat een stroming die van mening is dat de exclusieve licentie een beperkt recht is omdat de exclusieve licentie jegens derden kan worden gehandhaafd. Overigens kan in alle onderzochte landen de houder van een exclusieve licentie optreden jegens vermeende inbreukmakers. In de onderzochte octrooiwetten is voorts geregeld dat de octrooilicentie blijft bestaan in geval van overdracht van het gelicentieerde octrooi. Wat betreft overdraagbaarheid van de licentie bestaan verschillen. In de Britse octrooiwet staat bepaald dat octrooilicenties overdraagbaar (en verpandbaar) zijn, terwijl in de andere landen contractoverneming alleen als mogelijkheid wordt gezien.

De huidige regeling is in de Rijksoctrooiwet 1995 naar mening van schrijver dezes onbevredigend. Dat de octrooilicentie door inschrijving goederenrechtelijke derdenwerking krijgt, is de tussenstand van een lange en moeilijke discussie binnen de Subcommissie, een discussie die in 1903 is gestopt. Naar mening van schrijver dezes zou de discussie weer geopend moeten worden om tot een modernere regeling te komen. Daarbij zou moeten worden aangehaakt bij een voor Nederland nieuwe ontwikkeling, namelijk artikel 47 van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooierecht. In dit artikel wordt een tweedeling gemaakt tussen de licenties: het ene deel van de licentienemers is gerechtigd in eigen naam het octrooi te handhaven op dezelfde wijze als de octrooihouder (veelal houders van 'exclusieve licenties'); het andere deel is juist niet gerechtigd in eigen naam het octrooi te handhaven (veelal

<sup>7</sup> Dit kan in de toekomst wel op grond van artikel 47 van de Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooierecht.

houders van niet-exclusieve licenties). Bij de tweedeling is in eerste instantie de licentieovereenkomst bepalend of de octrooihouder wel of geen toestemming heeft gegeven om het octrooi zelfstandig te handhaven. Bij gebreke van een bepaling in de licentieovereenkomst behoren houders van exclusieve licenties tot de eerste groep en die van niet-exclusieve licenties tot de andere groep. Overigens moet in alle gevallen de octrooihouder vooraf in kennis worden gesteld. Immers, de nietigheidsvordering kan de vermeend inbreukmaker alleen tegen de octrooihouder instellen. De nieuwe ontwikkeling is dus dat, anders dan onder de Rijsoctrooiwet 1995, bepaalde licentienemers op dezelfde wijze als de octrooihouder tegen derden kunnen optreden, terwijl andere licentienemers dit niet kunnen. Schrijver dezes ziet twee wegen voor de vernieuwing van de licentie.

Langs de eerste weg wordt aangesloten bij de tweedeling in het vermogensrecht tussen enerzijds absoluut werkende, goederenrechtelijke rechten en anderzijds relatief werkende, verbintenisrechtelijke rechten. De licentie worden dus onderverdeeld in een van deze twee categorieën. Absolute licenties werken niet alleen octrooirechtelijk absoluut (en kunnen tegen derden worden gehandhaafd), maar zijn tevens een beperkt recht op een octrooi en werken daarmee ook goederenrechtelijk absoluut. Relatieve licenties zijn daarentegen een verbintenis tussen octrooihouder en licentiegever. Deze gewone licenties kunnen niet octrooirechtelijk jegens derden worden gehandhaafd en worden goederenrechtelijk ook als een gewone verbintenis behandeld. De onderverdeling van de licenties langs deze eerste weg past daarmee naadloos in ons vermogensrecht en vele vragen rond licenties kunnen vervolgens eenvoudig beantwoord worden op grond van het algemene vermogensrecht neergelegd in het BW.

Langs de tweede weg zijn en blijven alle licenties verbintenissen, doch worden sterk verzakelijkt. Partijen zijn vrij om af te spreken of de licentie jegens derden kan worden gehandhaafd en alle licenties verzakelijken (en blijven dus bestaan bestaan na een overdracht van het octrooi). De verzakelijkte licentie werkt goederenrechtelijk als een beperkt recht. Hebben partijen afgesproken dat de licentie vrijelijk overdraagbaar is, kan de licentie worden gecedeerd aan een derde en worden verpand. Is de overdraagbaarheid door partijen uitgesloten, dan komt alleen contractoverneming in aanmerking (een driezijdige rechtshandeling) waarvoor dus instemming van de octrooihouder vereist is.

Schrijver dezes heeft een lichte voorkeur voor modernisering langs de tweede weg omdat het partijen veel vrijheid biedt, de regeling eenvoudiger is, niet leidt tot afbakelingsproblemen voor partijen (ze hoeven zich niet achteraf af te vragen of de licentie een beperkt recht is of alleen een verbintenis) en partijen vrijelijk de overdraagbaarheid van de licentie kunnen bepalen. De tweede weg is ook eenvoudiger bij het beëindigen van de licentie, doordat ontbinding voldoende is. Langs de eerste weg kan de licentie alleen verdwijnen als de licentienemer afstand doet van zijn beperkt recht middels een akte (zie artikel 65 lid 1 Row 1995 jo. artikel 3:98 BW), opgemaakt tussen partijen, hetgeen in de praktijk omslachtig zal zijn.

## 9.9 SLOTOPMERKING

De bepalingen neergelegd in de artikelen 56 lid 2, 65 en 67 Row 1995 gaan deels meer dan 115 jaar terug. Enkele bepalingen voeren zelfs verder terug, namelijk op de bepalingen voor de overdracht van onroerende zaken in het Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek uit 1899. Deze overdracht was abstract en de bewoording van deze artikelen vormden de basis voor de overdracht van octrooien. De huidige bepalingen voor de overdracht van octrooien in de Rijksoctrooiwet 1995 bevatten nog steeds de sporen van deze abstracte overdracht. Het onderzoek heeft daarmee licht geworpen op de bewoording van de bepalingen. Hierdoor kan beter worden begrepen wat de achtergrond is en wat de bedoeling ervan was. Het onderzoek heeft hopelijk het begrip van de gedachte achter de gekozen bewoording verhoogd en hoe deze thans zou moeten worden toegepast. Dit onderzoek biedt daarmee ook nieuwe inzichten om de huidige bepalingen in de Rijksoctrooiwet 1995 op bepaalde onderdelen te moderniseren en te actualiseren, zodat de vermogensrechtelijke artikelen uit Rijksoctrooiwet 1995 beter aansluiten op het vermogensrecht van ons Burgerlijk Wetboek.

In een maatschappij waarin technische innovaties, en daarmee de octrooirechten die deze beschermen, steeds waardevoller worden, acht schrijver dezes het belangrijk dat de Rijksoctrooiwet 1995 een moderne vermogensrechtelijke regeling kent, waarin partijen rechtszekerheid kunnen krijgen als ze dat willen, maar die tegelijkertijd de nodige flexibiliteit biedt als ze dat wensen.



# CERTAINS ASPECTS DU DROIT DES BIENS RELATIFS AU DROIT DES BREVETS

## 1. INTRODUCTION

\*La raison pour ce projet de recherche est la question : « Quelle est la signification de la première phrase de l'article 65 paragraphe 3 de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995 (ci-après : « Row 1995 ») ? ». Cette disposition est libellée comme suit :

« Le transfert ne prend effet vis-à-vis des tiers que lorsque l'acte a été inscrit au registre national des brevets. »

Cette disposition soulève alors les questions : Qu'est-ce qu'un transfert qui ne prend pas effet vis-à-vis des tiers ? Ou est-ce une disposition de protection des tiers ? Cependant, la disposition ne mentionne pas la bonne foi, toujours requise pour la disposition de protection des tiers. Ces questions ont été examinées. Il a également été examiné si la réglementation en matière de transfert d'un brevet telle énoncée à l'article 65 Row 1995 s'inscrit bien dans le système de droit des biens actuel du Code Civil néerlandais. De même pour la réglementation en matière de droit de gage telle énoncée à l'article 67 Row 1995 et la réglementation en matière de licence de brevet telle énoncée à l'article 56 paragraphe 2 Row 1995. Le projet de recherche commence avec deux chapitres qui explorent le positionnement du brevet par rapport au droit de la propriété et le fonctionnement du registre national des brevets.

## 2. LE BREVET COMME DROIT PATRIMONIAL ABSOLU ; ACQUISITION ET PERTE

### *Droit patrimonial absolu*

Un brevet est un droit absolu avec un effet *erga omnes*, aussi bien au niveau du droit des brevets qu'au niveau du droit des biens. Un titulaire du brevet peut agir en contrefaçon. Mais il peut également agir en contrefaçon au niveau du droit des biens. En tant que titulaire, il peut réclamer la possession du brevet auprès de toute personne. Par exemple, après l'annulation du contrat de vente, le vendeur redevient titulaire du brevet et peut revendiquer la possession de son brevet.

### *Acquisition et perte*

L'acquisition et la perte de brevets ont également été examinées au chapitre 2. Les brevets peuvent être acquis à titre universel suite à une succession, une mise en commun des biens, une fusion et une scission, et conformément à la loi par exemple lors d'une privatisation d'une entreprise publique. Cette loi relative à la privatisation prévoit que tous les biens de l'entreprise publique concernée, dont

\* Vertaling Esther Follain.

les brevets, sont transférés à titre universel de l'état à la nouvelle personne morale privée. Les brevets peuvent également être acquis à titre particulier, notamment par transfert, par prescription acquisitive de bonne foi, par expropriation comme prévue au code de l'expropriation, par délivrance du brevet ou revendication du brevet. Il faut distinguer la revendication du titre et la revendication de la possession. Lors de la revendication du titre en vertu de l'article 78 Row 1995, le demandeur n'est pas l'ayant droit en matière de brevet mais il revendique le brevet (par exemple parce qu'il en est l'inventeur et peut à ce titre prétendre au brevet). Dans le cas de la revendication de la possession, le demandeur se considère comme ayant droit en matière du brevet (être propriétaire, c'est son point de départ) et revendique en tant qu'ayant droit la restitution de la possession du brevet. La revendication du titre et de la possession ont donc deux points de départ entièrement différents. Une revendication partielle du titre est la seule exception à l'indivisibilité d'un brevet. La raison sous-jacente est compréhensible. Il ne peut en effet pas être exigé « du voleur et de la victime »<sup>1</sup> d'être ensemble titulaire du brevet.

### 3. LE REGISTRE NATIONAL DES BREVETS ET LE REGISTRE DES ACTES

Il est moins connu que le registre national des brevets comprend un second registre, à savoir le registre des actes. Sur ce dernier registre sont traditionnellement transcrits (actuellement : scannés) tout acte soumis. L'acquéreur d'un brevet peut demander l'inscription de l'acte de transfert (acte de tradition). La demande et l'acte de transfert (annexés à la demande) sont soumis à un contrôle de forme par le directeur de Octrooicentrum Nederland [l'équivalent de l'INPI] et numérotés pour être inscrits sur ce registre. Le transfert est alors inscrit pour le brevet concerné au registre national des brevets, en précisant le nouveau titulaire du brevet et le numéro de l'acte de transfert dans le registre des actes. Après l'inscription, la demande et l'acte sont renvoyés au demandeur indiquant la date d'inscription au registre national des brevets. L'inscription d'autres actes et documentstels que les licences, les actes de nantissement et les assignations en justice, suit la même procédure comme décrite ci-dessus pour l'inscription d'un transfert. Un tiers qui remarque l'inscription de l'acte concerné au registre national des brevets, peut, muni du numéro de l'acte et contre paiement, demander une copie de l'acte inscrit en vertu de l'article 19, paragraphe 4 Row 1995 auprès de l'Octrooicentrum Nederland, par exemple pour vérifier si la délivrance du brevet s'est faite sous conditions résolutoires.

Si un parallèle est fait avec les registres des choses immobilières, le registre national des brevets pourrait être comparé au fichier immobilier, et le registre des actes aux registres de la publicité foncière (le registre des actes et les registres de la publicité foncière sont tous deux une collection d'actes numérotés).

Le registre des actes est un registre négatif (tout comme les registres de la publicité foncière) ; Octrooicentrum Nederland inscrit passivement dans le registre des actes. Octrooicentrum Nederland ne vérifie que les exigences formelles mais ne vérifie pas, par exemple, si le brevet a été effectivement acquis et donc si le titre

<sup>1</sup> Rapport sur la question des brevets (1903), page 102.

est réellement valable. Concernant l'inscription au registre national des brevets, le directeur de Octrooicentrum Nederland, comme le conservateur du fichier immobilier, peut adopter une approche plus active.

### 4. TRANSFERT DES BREVETS

En vertu de l'article 3:84, paragraphe 1 du Code Civil néerlandais (CC néerlandais), un transfert réussi exige un titre valable, de pouvoir de disposer et une tradition. La tradition se compose d'un contrat réel et des formalités de tradition. Article 65 paragraphe 1 Row 1995 prévoit que la tradition s'effectue par acte et que cet acte comprend le contrat réel. L'exigence que l'acte doit comprendre le contrat réel est basée sur le projet de révision du Code Civil néerlandais en 1899 (qui, rétrospectivement, n'est jamais entré en vigueur). Lors de l'élaboration de la disposition sur le transfert d'un brevet, le concepteur de la loi sur les brevets, le groupe de travail de la « Commission pour la politique commerciale »,<sup>2</sup> suivit les dispositions pour le transfert des choses immobilières dans cette réforme du CC néerlandais. Ce transfert était abstrait et donc le contrat réel devait être inclus dans l'acte. Des clauses comme les conditions suspensives ou résolutoires, faisant partie du contrat réel, devaient également être incluses dans l'acte car le titre du transfert (par exemple un contrat d'achat) est indépendant du contrat réel et du transfert dans un système abstrait. Bien que pour l'article du transfert des brevets le texte de la réforme du CC néerlandais en 1899 est suivi, il était également déterminé que le droit civil serait applicable au reste. Dans les années 30 du siècle dernier, la question s'est posée si le transfert d'un brevet était causal (selon le CC néerlandais) ou abstrait (selon le texte de l'article 38(1) de la loi sur les brevets (1910) et l'intention des auteurs de la disposition). La Cour de Cassation [Hoge Raad] décida, sur la base de l'histoire législative, que le transfert était abstrait,<sup>3</sup> et formait donc une exception sur le droit civil néerlandais (le droit des biens). La doctrine critiqua fortement cette décision. Les dispositions de protection des tiers du droit commun sont adaptées à un système causal de transfert. Des dispositions de protection des tiers contraires (donc d'autres dispositions) sont nécessaires dans un système abstrait de transfert. En outre Jitta, membre du groupe de travail et auteur de l'article 38 (à l'époque) de la loi sur les brevets, s'en est rendu compte à un moment donné et proposa des dispositions de protection des tiers, six mois après sa première proposition de texte pour l'article 38. Cependant, le groupe de travail rejeta ces dispositions de protection des tiers sous prétexte que le droit commun prévoyait déjà ces dispositions. En tout cas, un transfert abstrait au sein d'un système causal crée des problèmes, comme le prouve la décision de la Cour de Cassation [Hoge Raad].

Avec l'introduction du Code Civil actuel en 1992, le législateur a dit que le nouvel article 3:84 paragraphe 1 du Code Civil néerlandais s'applique également aux brevets et les premiers mots de l'article 38, paragraphe 1 Row (1910) - devenu article 65 paragraphe 1 Row 1995 - ont été modifiés. Cette modification rend le

<sup>2</sup> Voir le Rapport sur la question de brevets (1903) pour les comptes rendus des réunions du groupe de travail.

<sup>3</sup> Cour de Cassation, [Hoge Raad] 28 avril 1939 (Vonk/Lamp), BIE 1939, page 87.

transfert d'un brevet causal. Le fait d'inclure le contrat réel dans l'acte n'a pas été modifié. Cette règle n'est évidemment pas incorrecte. En effet, le CC néerlandais actuel exige un contrat réel lors de la tradition et l'inclusion de ce contrat dans l'acte de tradition ne peut donc pas causer de problèmes. De plus, la présente règle augmente la clarté de l'acte de tradition pour des parties sans formation juridique. Pour ces parties il est également très clair que le brevet est délivré par l'acte et que le brevet est transféré du patrimoine de l'aliénateur vers le patrimoine de l'acquéreur. Cette règle ne crée pas de problèmes. Cependant, l'inclusion d'un contrat réel dans un acte de tradition est une particularité dans le CC actuel est n'est pas prescrit comme formalité de délivrance. Pour les choses immobilières, seulement l'inclusion du titre est exigée ce qui est beaucoup plus logique dans un système causal. Le législateur pourrait donc envisager la suppression de l'obligation d'inclure le contrat réel dans l'acte de tradition (un vestige du transfert abstrait). Au lieu de cela, le législateur pourrait adapter la disposition à l'article 72 de la Convention sur le brevet européen en prévoyant que les parties doivent signer l'acte.

À l'article 65, paragraphe 2 Row 1995 est prévu que toute réserve concernant le transfert doit être décrite dans l'acte. À défaut, le transfert s'applique sans réserve. Cette disposition découle également du transfert abstrait (qui remonte au projet de révision du Code civil néerlandais de 1899). En effet, si le contrat réel est déterminant et doit être inclus dans l'acte, cela vaut aussi pour les conditions du contrat réel. À défaut, le transfert est sans réserve (dans un système abstrait). Toutefois, dans un système causal le transfert dépend du titre. Si le titre est conditionnel, le transfert l'est aussi. Article 3:84 paragraphe 4 du CC néerlandais prévoit que si la tradition concerne la mise en œuvre d'une obligation conditionnelle, un droit est obtenu seulement si ce droit est soumis à la même condition que cette obligation. En tant que *lex specialis*, article 65 paragraphe 2 Row 1995 semble primer sur l'article 3:84 paragraphe 4 CC néerlandais. Toutefois, paragraphe 2 cause peu de problèmes en pratique car le résultat est quasiment le même que lorsque art. 3:84 paragraphe 4 du CC néerlandais est appliqué. En effet, si le titre contient des conditions, par exemple la vente est soumise à des conditions, mais les parties ne les incluent pas dans l'acte de tradition, des tiers ne peuvent pas en avoir connaissance lorsqu'ils consultent l'acte dans le registre national des brevets (registre des actes). Dans le cas d'un transfert, le tiers est protégé de bonne foi conformément à l'article 3:88 paragraphe 1 du CC néerlandais (le principe de la négligence est également respecté : l'aliénateur aurait pu inclure les conditions dans l'acte). De même, cela ne cause généralement pas de problème majeur entre les parties car le brevet a été transféré inconditionnellement en vertu du paragraphe 2 mais la condition dans le contrat d'achat reste aussi pleinement en vigueur entre les parties. L'acheteur (acquéreur) découvrira les conséquences de la réalisation de la condition de manière contractuelle et le fait que le brevet a été transféré inconditionnellement importe donc peu. En outre, l'inclusion obligatoire des conditions dans l'acte évite aussi que l'une des parties pourrait considérer que dans la période entre la conclusion du contrat obligatoire et la conclusion du contrat réel, inscrit dans l'acte de tradition, le contrat obligatoire conditionnel serait tacitement transformé en contrat inconditionnel. Compte tenu de ce qui précède, la fonction du paragraphe 2 est utile car ce paragraphe fonctionne aussi comme encouragement ou rappel pour les parties d'inclure toutes les conditions dans l'acte de tradition.

Cela empêche que des tiers doivent s'appuyer sur la protection des tiers et entre les parties il est clair que le transfert n'est pas devenu inconditionnel. Bien que du point de vue CC néerlandais, la propension existe d'adapter paragraphe 2 car le libellé actuel est un vestige du transfert abstrait, la nécessité pratique n'existe pas vraiment.

Enfin, article 65 paragraphe 3 Row 1995 prévoit que le transfert prend uniquement effet vis-à-vis des tiers lorsque l'acte est inscrit au registre national des brevets. L'inscription n'est pas obligatoire pour la réussite du transfert. Le législateur a indiqué plusieurs fois que le brevet n'est pas un bien soumis à inscription et l'inscription de l'acte de tradition au registre national des brevets n'est donc pas une condition requise pour un transfert réussi. D'autre part, paragraphe 3 prévoit qu'un transfert sans inscription ne prend pas effet vis-à-vis des tiers. Paragraphe 3 invoque également l'article relatif au transfert des choses immobilières dans le projet de révision du Code Civil néerlandais de 1899. Ce paragraphe avait justement la fonction de rendre l'inscription obligatoire comme condition requise à un transfert réussi. Cependant, 'aux tiers' a été inséré au paragraphe 3 ce qui peut être source de confusion. La Cour de Cassation [Hoge Raad] a toutefois décidé que l'inscription au registre national des brevets n'est pas une obligation requise pour un transfert réussi et qu'un transfert peut prendre effet vis-à-vis des tiers d'une autre façon, à savoir au moyen d'une notification.<sup>4</sup> Contrairement à l'arrêt de la Cour de Cassation [Hoge Raad] dix ans auparavant, l'histoire législative n'est pas mentionnée du tout ici. Mais cette histoire législative démontre justement que l'origine de la disposition indique l'inscription comme condition requise. Néanmoins, la décision de la Cour de Cassation [Hoge Raad] était (et est) incontesté ; la doctrine néerlandaise répétait (et répète) toujours le libellé du paragraphe 3 en complément de l'arrêt. À la différence du transfert de la plupart des biens, le transfert d'un brevet peut se faire sans que des tiers en prennent connaissance. Le transfert peut se faire de façon 'silencieuse' (ou 'occulte'). Toutefois, si l'inscription n'est pas nécessaire pour le transfert, quel est la signification de l'inscription et comment alors peut être clarifiée la disposition ? Le chapitre suivant répond à cette question.

## 5. MODERNISATION DE L'ARTICLE 65 PARAGRAPHE 3 ROW 1995

Pour l'analyse de l'article 65, paragraphe 3 Row 1995, chapitre 5 examine plusieurs systèmes judiciaires, à savoir le système français, allemand, anglais et suisse. Aucun de ces systèmes prévoit l'inscription comme condition requise pour le transfert. Un acte est exigé pour le transfert dans tous ces pays, à l'exception du droit allemand qui prévoit aussi une tradition orale. Dans tous les pays, la tradition peut se faire silencieusement et le même problème se pose donc qu'aux Pays-Bas. La position du tiers est examinée sur la base de quatre questions : deux questions en matière de droit des biens et deux en matière de droit des brevets.

<sup>4</sup> Cour de Cassation [Hoge Raad] 15 décembre 1950 (État/Philips), BIE 1951, n° 4.

La première question en matière de droit des biens était si les créanciers de l'aliénateur peuvent encore avoir un recours par rapport au brevet transféré silencieusement. Dans le droit français et allemand ce n'est pas le cas : le transfert silencieux prend effet vis-à-vis des créanciers. Quant au droit anglais et suisse, la littérature ne fournit pas de réponse à cette question. Le droit néerlandais n'est pas clair à ce sujet. La doctrine néerlandaise estime que les créanciers de l'aliénateur peuvent encore avoir un recours par rapport au brevet. Dans une décision en référé, le Président a décidé que cette situation n'était plus acceptable,<sup>5</sup> mais cette décision a été vivement critiquée dans la doctrine néerlandaise.

La deuxième question en matière de droit des biens concerne deux transferts parallèles du même brevet par le même aliénateur. Est-ce que le registre national des brevets joue un rôle ici ? Les résultats de droit comparé diffèrent grandement. Seul dans le droit allemand le registre national des brevets ne joue aucun rôle. La règle « nemo plus » détermine le résultat ici : le premier acquéreur est devenu propriétaire, le second 'acquéreur' a traité avec un auteur incompétent de disposer et n'acquiert donc rien. Le droit anglais et suisse protège un second acquéreur s'il était de bonne foi (et ne savait pas et ne pouvait pas savoir (sur la base des informations dans le registre national des brevets) que le l'aliénateur était déjà incompétent). Il s'agit ici de la protection des tiers. En droit français, la protection des tiers n'est que valable si le transfert a été inscrit au registre national des brevets. Par ailleurs, en droit français la réglementation relative au transfert des choses immobilières est déclarée applicable. En droit français, le transfert d'une chose immobilière est également silencieux alors que le transfert peut être inscrit dans le fichier immobilier. Le droit français a donc permis d'acquérir une expérience avérée dans le transfert silencieux et une inscription ultérieure du transfert dans un registre. En droit néerlandais, il n'y a pas de jurisprudence relative à la deuxième question. Dans la doctrine néerlandaise, les auteurs estiment à l'unanimité que le second acquéreur devient le propriétaire si son transfert est inscrit en premier lieu et le propriétaire est de bonne foi. Aucun des auteurs explique d'où viennent ces deux exigences (paragraphe 3 ne mentionne en effet ni bonne foi, ni protection des tiers).

La première question en matière de droit des brevets est qui peut agir en contrefaçon après un transfert silencieux : l'acquéreur encore inconnu aux tiers ou l'aliénateur encore enregistré qui n'est plus le titulaire du brevet. Les réponses à cette question divergent également. En droit allemand, seul l'aliénateur encore enregistré (et donc pas le titulaire) peut agir en contrefaçon. Le registre des brevets allemand est impertinent en matière de droit des biens mais prépondérant et déterminant en matière de droit des brevets. En droit anglais, c'est le contraire : seul le titulaire peut agir en contrefaçon mais pas l'aliénateur encore enregistré. Le droit français semble suivre la solution allemande mais il s'avère qu'une grande importance est attachée à ce que les parties ont convenu. Le droit suisse fait une distinction intéressante entre la légitimation active et passive. Le titulaire est activement légitimé et peut agir en contrefaçon alors que l'aliénateur encore enregistré est passivement légitimé. Cela signifie qu'un tiers peut engager sa action en nullité à

<sup>5</sup> Président tribunal de Zwolle 3 juillet 2000, BIE 2003, n° 15.

l'encontre de l'aliénateur encore enregistré. Si le tiers est au courant du transfert, le droit suisse lui donne le choix entre l'aliénateur enregistré et le titulaire.

La deuxième question en matière de droit des brevets concerne les échanges administratifs. Dans tous les cas, l'office national des brevets échange toujours avec le titulaire du brevet encore enregistré dans le registre national des brevets.

Après l'analyse sur la base des quatre questions, paragraphe 3 de l'article 65 Row 1995 a été examiné de nouveau. Le libellé actuel contient une contradiction interne. Un transfert qui ne prend pas effet vis-à-vis des tiers, n'est pas un transfert. De plus, l'histoire législative démontre que le libellé du paragraphe 3 oblige à l'inscription. En ajoutant les mots 'aux tiers' à une disposition qui vise précisément à rendre l'inscription obligatoire, la disposition est devenue énigmatique voire paradoxale. Selon l'auteur, la disposition d'*effet vis-à-vis* des tiers devait être modifiée en disposition de *protection* des tiers. Le résultat est que le transfert silencieux prend effet vis-à-vis des tiers dès le départ (*ab initio*), comme en droit civil néerlandais et dans les systèmes judiciaires étrangers. Après le transfert, les créanciers de l'aliénateur ne peuvent donc plus avoir de recours par rapport au brevet. En effet, le brevet a été transféré. Seulement en cas de transfert double et parallèle, le tiers est protégé de bonne foi, à condition qu'il fait inscrire son acte en premier lieu. Cette exigence du droit français est nécessaire afin d'assurer la sécurité juridique (cette exigence est par ailleurs aussi prévue dans le CC néerlandais actuel). En ce qui concerne l'exercice de l'action en contrefaçon, de l'article 3:304 du CC néerlandais semble découler que seulement le titulaire peut agir en contrefaçon. Contrairement, à l'avis de l'auteur, les tiers doivent avoir le choix entre l'aliénateur enregistré et le titulaire. Ainsi, les tiers ne doivent pas se soucier de qui est le titulaire actuel du brevet mais peuvent toujours se baser sur les informations dans le registre national des brevets.<sup>6</sup> C'est en effet le titulaire qui a omis de faire mettre à jour le registre. Octrooicentrum Nederland peut également dans tous les cas se baser sur le registre national des brevets. Le titulaire du brevet enregistré est également passivement légitimé au niveau administratif.

## 6. POSSESSION

La possession des brevets émerge lorsqu'une acquisition, comme un transfert, ne réussit pas sans que les parties s'en rendent compte. L'acquéreur présumé, agissant en qualité de titulaire, exerce pour lui-même les pouvoirs liés au droit des brevets (tels que la concession de licences, la perception de redevances de licence et l'exercice de l'action en contrefaçon) et remplit des obligations (comme le paiement des taxes annuelles) est le possesseur du brevet. Néanmoins, le possesseur du brevet qui prétend être le titulaire, n'est pas nécessairement le titulaire réel. En règle générale, la possession et le titre sont détenus par la même personne, aussi en ce qui concerne les brevets, mais si ce n'est pas le cas ou si les parties se disputent à ce sujet, la forme juridique 'possession' devient aussi importante pour les brevets. Les dispositions relatives à la possession du titre 3.5 du CC néerlandais sont en grande partie inconditionnellement applicables aux brevets.

<sup>6</sup> Tribunal de La Haye 7 mars 2007, IEPT20070307 (Fleuren/Ruvo).

Les dispositions relatives à la fonction processive de la possession (le possesseur d'un bien est le titulaire présumé) sont applicables sans difficulté. En outre, les dispositions régissant à qui reviennent les fruits civils (comme des redevances de licence), sont également applicables sans difficulté. La prescription acquisitive après dix années de possession ininterrompue, à condition que le propriétaire était de bonne foi, peut également être appliquée aux brevets, bien que son importance pratique soit faible car les brevets sont valables pour une période maximale de 20 ans (à compter de la date de dépôt de la demande de brevet).

En revanche, les dispositions du titre 3.5 du CC néerlandais relatives au détenteur ne semblent pas bien applicables. La concession de licences par le titulaire peut être comparée à la location de choses meubles comme des voitures. Le locataire est détenteur de la voiture mais un licencié ne peut pas être considéré comme détenteur d'un brevet. Cela ressort du fait que plusieurs licences peuvent être concédées en même temps et être en vigueur. Par ailleurs, l'auteur ne voit pas pourquoi le licencié détiendrait le brevet pour le titulaire du brevet. Concernant l'application de l'article 3:135 du CC néerlandais relative à la fonction policière et au niveau du droit des biens de la possession, l'auteur n'en voit pas d'application utile aux brevets.

La possession émerge de la différence entre revendication du titre et la revendication de la possession : lors d'une revendication du titre en vertu de l'article 78 Row 1995, le brevet est revendiqué alors qu'une revendication de la possession réclame uniquement la possession. Lors d'une revendication de la possession, le demandeur est en effet le titulaire (ou considère de l'être), mais lors d'une revendication du titre, le demandeur souhaite devenir le titulaire.

## 7. DROIT DE GAGE

Le nantissement est un droit réel, une sûreté réelle, avec laquelle l'égalité des créanciers peut être levée. Le brevet nanti peut être vendu par le créancier gagiste afin d'être prioritaire sur d'autres créanciers pour recouvrer une créance pécuniaire. Le créancier gagiste a le droit à l'exécution par voie parée et est séparatiste. Le droit de gage est un droit dépendant et accessoire. Un droit de gage l'emporte sur des droits de gage plus récents (droit de priorité) et est assujéti au droit de suite comme droit absolu. La rédaction de l'actuel article 67 Row 1995 (et son prédécesseur, article 40 Row (1910)) est basée sur la réglementation du droit d'hypothèque sur une chose immobilière. Au titre de la disposition sur le nantissement, l'inscription de l'acte de nantissement dans le registre national des brevets était requise jusqu'à 1992 pour la constitution d'un droit de gage. Depuis 1992, cet établissement est basé sur le système de transfert d'un brevet afin que le droit de gage ne devienne pas un bien soumis à inscription dans le cadre du Code Civil néerlandais actuel. L'obligation de mentionner la somme dans l'acte de nantissement, courant dans le droit d'hypothèque, a également été abandonnée après 1992.

En vertu de la disposition explicative à l'article 3:98 du CC néerlandais, un titre valable et le pouvoir de disposer sont exigés pour la constitution d'un droit de gage

sur un brevet ainsi que la constitution comprenant des formalités et un contrat réel. Le système de transfert, y compris l'effet vis-à-vis des tiers respectivement la protection des tiers, est donc applicable à la constitution du droit de gage.

Article 67 Row 1995 comprend deux paragraphes, 2 et 3, qui invoquent l'hypothèque. Paragraphe 2 oblige le créancier gagiste à 'élire domicile à La Haye'. L'élection de domicile est requise pour l'hypothèque mais ne forme pas d'exigence constitutive pour la constitution. Selon l'auteur, paragraphe 2, qui prévoit d'élection de domicile à La Haye, doit être modifié et dans tous les cas être assoupli. La disposition du paragraphe 2 qui indique que si ce choix n'est pas fait, Octrooi-centrum Nederland sera élu comme domicile, est obscure. L'auteur n'a pas pu découvrir l'utilité ou l'efficacité de cette disposition. En l'absence de clarté ou de contexte pour cette phrase dans paragraphe 2, le législateur pourrait envisager une modification ou une suppression.

Néanmoins, paragraphe 3 à l'article 67 Row 1995 concernant l'effet des clauses dans un acte de nantissement après inscription (également tiré du droit d'hypothèque), est important. La signification de la clause dans l'acte de nantissement aux licenciés, stipulant que le titulaire du brevet a perdu le pouvoir de recevoir des redevances de licence par anticipation, est utile.

L'exécution par voie parée s'est inspirée du système de la vente publique des choses immobilières. La vente se déroule en présence d'un notaire et les dispositions du code de procédure civile sont appliquées conformément. Comme le législateur l'a formulé :

« La nouvelle réglementation néerlandaise sur la saisie des choses immobilières est pratiquement entièrement applicable à la saisie des brevets. Dans ce cadre, article 42 (MB : actuellement article 69 Row 1995) a été réduit à deux paragraphes qui consistent principalement de références. Le système de l'article actuel est maintenu ; le créancier gagiste et le saisissant doivent en principe exécuter de la même façon. (...)  
Ici aussi, les droits de gage coïncident avec les droits d'hypothèque et le registre national des brevets avec le fichier immobilier. »<sup>7</sup>

Il n'est pas clair si la vente à l'amiable d'un brevet est possible, et si oui, si les dispositions du droit d'hypothèque ou du droit de gage doivent être appliquées. L'auteur estime que oui<sup>8</sup> et préfère suivre les dispositions du droit de gage.

## 8. LICENCE

Chapitre 8 examine les aspects du droit des biens relatifs à la licence de brevet. Du point de vue du droit des biens, la licence semble être un sujet ardu. La licence

<sup>7</sup> Chambre des députés néerlandaise, année parlementaire 1984-1985, 19144 (R 1297), n°. 1-3, page 10.  
<sup>8</sup> Voir aussi Tribunal de La Haye 24 février 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1626, et Tribunal de La Haye 4 mai 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4621, où le juge a appliqué article 3:251 du CC néerlandais.

est créée au moyen d'un contrat mais suite à l'inscription dans le registre national des brevets, elle prend effet vis-à-vis des acquéreurs subséquents du brevet. En cas de contrefaçon, un licencié peut (si le titulaire du brevet lui a attribué ce pouvoir) réclamer des dommages aux tiers mais pas une interdiction de contrefaçon.<sup>9</sup> La licence de brevet se trouve donc à la limite, entre les droits relatifs et les droits absolus (entre les droits personnels et les droits réels). Par ailleurs, les modalités des accords entre parties varient grandement. Certaines licences ne permettent pas au licencié d'agir en contrefaçon et ne soient pas inscrites ; ces licences ont principalement des caractéristiques des droits relatifs. D'autre part, il y a aussi des licences qui donnent les pouvoirs étendus au licencié, parfois même une procuration ad litem de la part du titulaire du brevet, afin d'agir en contrefaçon et ces licences sont inscrites dans le registre national des brevets ; ces licences ont les caractéristiques des droits absolus.

En vertu du droit actuel, l'auteur considère que les licences sont des droits personnels. La licence est créée par au moyen d'une entente simple (accord des volontés).<sup>10</sup> Si la licence serait un droit réel, la constitution de la licence exigerait un titre, pouvoir de disposer et une constitution (comprenant un contrat réel et l'établissement d'un acte, voir article 65 paragraphe 1 Row 1995) en vertu de l'article 3:98 du CC néerlandais, en liaison avec article 3:84 paragraphe 1 du CC néerlandais. Ce n'est pas le cas pour la création d'une licence. En inscrivant la licence de brevet, un droit personnel, dans le registre national des brevets, elle prend effet vis-à-vis des tiers, dans le sens où un acquéreur du brevet doit également respecter la licence après un transfert.

Une comparaison juridique externe a été effectuée entre le droit britannique, français, allemand et suisse par rapport à la licence de brevet. Dans la plupart des pays, une licence est une obligation qui découle d'un contrat. Seulement en Allemagne il existe un mouvement qui considère que la licence exclusive est un droit réel car le bénéficiaire de cette licence peut agir en contrefaçon. Par ailleurs, dans tous les pays étudiés, le titulaire d'une licence exclusive peut agir à l'encontre de contrefacteurs présumés. Par la suite, les lois sur les brevets examinées prévoient que la licence de brevet continue d'exister en cas de transfert du brevet sous licence. Il existe des différences en ce qui concerne la transférabilité de la licence. La loi britannique sur les brevets prévoit la transférabilité (et le nantissement) des licences de brevet alors que les autres pays prévoient uniquement la reprise du contrat comme possibilité.

L'auteur considère que la réglementation en vigueur concernant la licence dans la loi néerlandaise sur les brevets de 1995 est insuffisante. La licence de brevet qui prend effet vis-à-vis des tiers en matière de droit des biens suite à l'inscription a été la conclusion intermédiaire après une discussion longue et difficile au sein du groupe de travail, une discussion qui n'a pas repris depuis 1903. L'auteur trouve que la discussion devrait être reprise afin de parvenir à une réglementation plus moderne pour la loi néerlandaise sur les brevets de 1995. Cette modernisation s'inscrirait dans un développement qui est nouveau pour les Pays-Bas, à savoir

<sup>9</sup> Dans le futur ça sera possible en vertu de l'article 47 de l'Accord sur une juridiction unifiée du brevet.

<sup>10</sup> Les licences obligatoires ont été exclues.

article 47 de l'Accord sur une juridiction unifiée du brevet. Cet article distingue deux scénarios : le licencié est autorisé d'agir en contrefaçon en son nom, de la même manière que le titulaire du brevet (la plupart du temps des bénéficiaires de 'licences exclusives') ; le licencié n'est pas autorisé d'agir en contrefaçon en son nom (la plupart du temps des bénéficiaires de 'licences non-exclusives' ou 'licences simples'). Dans un premier temps, l'accord de licence détermine si le titulaire du brevet a autorisé ou pas au licencié d'agir en contrefaçon. En l'absence d'une disposition dans l'accord de licence, les bénéficiaires de licences exclusives appartiennent au premier groupe et les bénéficiaires de licences non-exclusives au deuxième groupe. Par ailleurs et dans tous les cas, le titulaire du brevet doit être informé au préalable avant que le licencié puisse agir à l'encontre d'un contrefacteur présumé. En effet, le contrefacteur présumé ne peut engager sa action en nullité que à l'encontre du titulaire du brevet. Le nouveau développement consiste donc du fait que, contrairement à la loi néerlandaise sur les brevets de 1995, certains licenciés puissent agir en contrefaçon de la même façon que le titulaire du brevet alors que d'autres licenciés n'ont pas l'autorisation d'agir. L'auteur voit deux scénarios pour la modernisation de la licence.

Le premier scénario s'inspire de la distinction dans le droit patrimonial entre les droits absolus (*erga omnes*) et réels et les droits relatifs (*inter partes*) et personnels ayant le caractère d'une obligation. Les licences sont donc classées en l'une de ces deux catégories. Les licences absolues ne sont pas seulement absolues au niveau du droit des brevets (et les licenciés peuvent agir en contrefaçon) mais forment également un droit réel sur un brevet et sont donc aussi absolues au niveau du droit des biens. En revanche, les licences relatives sont une obligation entre titulaire du brevet et licencié. Les bénéficiaires de licences ordinaires ne peuvent pas agir en contrefaçon au niveau du droit des brevets et ces licences sont considérées comme une obligation ordinaire entre parties au niveau du droit des biens. La subdivision des licences dans ce premier scénario s'inscrit parfaitement dans le droit patrimonial et les nombreuses questions sur les licences peuvent ensuite être traitées en vertu du droit patrimonial général énoncé au CC néerlandais.

Dans le deuxième scénario, toutes les licences sont et demeurent des obligations, mais sont beaucoup traitées comme des droits réels. Les parties sont libres de convenir si la licence peut être effective vis-à-vis des tiers et peuvent considérer toutes les licences comme des droits réels (et continuent donc à exister après le transfert du brevet). Si les parties ont convenu que la licence (un droit personnel) est librement transférable, cette licence peut être cédée à un tiers et mise en gage. Si la transférabilité est exclue par les parties, seulement la reprise de contrat est applicable (un acte juridique tripartite) pour laquelle aussi l'autorisation du titulaire du brevet est requise.

L'auteur a une légère préférence pour la modernisation au moyen du deuxième scénario car elle donne beaucoup de libertés aux parties, la réglementation est moins complexe, elle ne conduit pas à des problèmes de portée pour les parties (les parties n'ont pas besoin de se demander à posteriori si la licence est un droit réel ou seulement un droit personnel (une obligation)) et les parties peuvent librement déterminer la transférabilité de la licence. Le deuxième scénario est égale-

ment plus simple lors de la cessation de la licence, la dissolution est suffisante. Le premier scénario permet uniquement la disparition de la licence si le licencié renonce à son droit réel établi entre parties au moyen d'un acte (voir article 65 paragraphe 1 Row 1995 article explicatif 3:98 du CC néerlandais).

## 9. OBSERVATION FINALE

Les dispositions prévues aux article 56, paragraphe 2, article 65 et article 67 Row 1995 remontent en partie à plus de 115 ans. Certaines dispositions remontent encore plus loin dans le temps, à savoir les dispositions concernant le transfert des choses immobilières dans le projet de révision du Code Civil à la fin du 19<sup>e</sup> siècle. Ce transfert était abstrait et le libellé de ces articles a servi de base pour le transfert de brevets. Les dispositions actuelles concernant le transfert de brevets dans la loi néerlandaise sur les brevets de 1995 contiennent encore des traces de ce transfert abstrait. Ce projet de recherche a ainsi mis en lumière le libellé de ces dispositions. Cela permet de mieux comprendre le contexte et de ce qui en était la signification. Il faut espérer que ce projet de recherche a contribué à la compréhension de la motivation du libellé choisi et comment celui-ci devrait être appliqué aujourd'hui. Ce projet de recherche apporte également des nouvelles perspectives pour la modernisation et l'actualisation de certains éléments des dispositions actuelles de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995 afin que les articles en matière patrimoniale de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995 soient mieux adaptés au droit patrimonial de Code Civil néerlandais.

Dans une société où les innovations technologiques, et donc les droits des brevets qui les protègent, sont de plus en plus précieuses, l'auteur considère qu'il est important de moderniser la réglementation en matière patrimoniale de la loi néerlandaise sur les brevets de 1995. C'est ainsi que les parties peuvent obtenir une sécurité juridique, si besoin, tout en offrant suffisamment de souplesse, si souhaité.



## SOME PROPERTY LAW ASPECTS OF PATENT RIGHTS

### 1. INTRODUCTION

\*The reason for this research is the question: “What is the meaning of the first sentence of article 65 paragraph 3 of the Dutch Patents Act 1995 (hereinafter: Row 1995)?” The provision reads:

“The transfer only takes effect against third parties if the deed is registered in the patent register.”

The provision raises the questions: What is a transfer that does not take effect against third parties? Or is it a provision on third party protection? However, the provision does not mention good faith, something which is always required in a provision on third party protection. These questions have been researched. This research has also looked into the patent transfer regime as set out in article 65 Row 1995 and whether this fits well within the current property law system of the Dutch Civil Code. The same applies to the right of pledge regime in article 67 Row 1995 and the patent license regime in Article 56 paragraph 2 Row 1995. The research starts with a chapter exploring the position of the patent within property law and a chapter on the functioning of the patent register.

### 2. PATENT AS ABSOLUTE PROPERTY RIGHT; ACQUISITION AND LOSS

#### *Absolute property right*

A patent is an absolute right, an *erga omnes* entitlement, on a proprietary level as well as on patent level. A patent proprietor can take action against anyone who infringes the patent. But he can also take action against anyone on a proprietary level. As the party entitled, he may reclaim possession of the patent from anyone. For example, after annulment of the purchase agreement, the seller becomes patent proprietor again and can reclaim from the former buyer the possession of his patent.

#### *Acquisition and loss*

The acquisition and loss of patents are also examined in chapter 2. Patents can be obtained under universal title through inheritance, community of property, merger or demerger, and furthermore by law, for example when a state-owned company is privatised. The relevant privatisation act provides that all goods of the state-owned company concerned, including patents, shall be transferred under universal title from the state to the new legal entity governed by private law. Patents may also be obtained under particular title through transfer, positive

\* Vertaling Esther Follain.

prescription in the event of possession in good faith, expropriation as governed by the Expropriation Act, grant of the patent or claiming by the person entitled to the patent. One should distinguish between claiming of the patent rights and claiming of the possession of the patent. When claiming the patent rights under article 78 Row 1995, the claimant is not the patent proprietor, but he claims to be entitled to the patent (for example because he is the true inventor and therefore claims to be entitled to the patent). When claiming possession, the claimant is the patent proprietor (that is his presumption) and reclaims the patent possession on these grounds. Claiming the patent rights and claiming the patent possession are therefore two entirely different principles. Partial claiming of the patent rights is the only exception to the indivisibility of a patent. However, the underlying reason is understandable. From the thief and the victim' cannot be required to be co-owners of the same patent.

### 3. PATENT REGISTER AND DEED REGISTRY

Less well known is the fact that the patent register includes a second register, the deeds registry. Traditionally, all submitted deeds are transcribed (nowadays: scanned) into the deeds registry. A transferee of a patent can request the registration of the deed of transfer (deed of delivery). Octrooicentrum Nederland (Netherlands Patent Office) checks the formalities of the request and the deed of transfer (annexed to the request), and numbers each deed to be entered in this register. After transcription of the deed under its assigned number into the deeds registry, the transfer is then entered under the relevant patent into the patent register, stating the number of the deed of transfer in the deeds registry and recording the transferee as the new patent proprietor. After registration, the request and the deed are returned to the applicant stating the date of entry in the patent register. The registration of other deeds and documents, such as licenses, deeds of pledge and summons, is carried out in the same manner as the above-mentioned procedure for the registration of a transfer. A third party who notices the relevant deed of transfer in the patent register, can, with the deed number and against payment, ask Netherlands Patent Office for a copy of the registered deed under article 19 paragraph 4 Row 1995, for example to check whether the patent was transferred on a resolutive condition.

If a parallel is drawn with the registers for immovable property, the patent register could be compared to the cadastre and the deeds registry to the land registry (the deeds registry and the land registry are both a collection of numbered deeds).

The deeds registry is a negative register (as the Dutch 'openbare registers' (land registry)), The Netherlands Patent Office passively manages the entries in the deeds registry. The Netherlands Patent Office only checks formal requirements but does not verify whether the patent has been actually acquired and therefore whether the title of transfer is valid. With regard to updating the patent register, the director of the Netherlands Patent Office may, in the same way as the cadastre, adopt a more active position.

1 Report on the patent issue (1903), p. 102.

### 4. TRANSFER OF PATENT

Pursuant to article 3:84 paragraph 1 of the Dutch Civil Code (hereinafter: "CC"), a successful transfer requires a valid title, the power to dispose and a delivery. The delivery consists of a real contract and delivery formalities. Article 65 paragraph 1 Row 1995 provides that the delivery shall be performed by deed and that this deed contains the real contract. The requirement that the deed shall contain the real contract goes back to the draft amendment of the Dutch Civil Code in 1899 (which, in retrospect, never entered into force). In drafting the provision for the transfer of a patent, the drafter of the patent act, the subcommittee of the 'Commission on commercial policy',<sup>2</sup> followed the provisions for the transfer of immovable property in this draft amendment of the Dutch Civil Code. This transfer was abstract and therefore the real contract was to be included in the deed. Similarly, clauses such as suspensive or resolutive conditions were to be included in the deed as part of the real contract as the title to be transferred (for example a purchase agreement) in an abstract system is independent of the real contract and the transfer. Even though the wording of the draft amendment of the Dutch CC from 1899 has been followed for the article on the transfer of a patent, it was also determined that Dutch common civil law should apply for the rest. In the 30s of the last century, the question arose whether the transfer of a patent was causal (in accordance to the Dutch CC) or abstract (following the wording of article 38(1) of the patent act (1910) and the intention of the drafters of the provision). The Supreme Court [Hoge Raad] ruled, based on the drafting history of the patent act, that the transfer was abstract,<sup>3</sup> and thus an exception to Dutch civil law (property law). The Dutch doctrine strongly criticised this decision. The provisions on third party protection in Dutch civil law are tailored to a causal system of transfer. An abstract system requires complete opposite (and therefore totally different) provisions on third party protection. Also Jitta, member of the subcommittee and author of then article 38 of the patent act, realized this at some point in time and suggested specific provisions on third party protection in the patent act, six months after his initial drafting proposal for article 38. The Subcommittee, however, rejected these provisions on third party protection claiming that the Dutch civil law already covered this. An abstract transfer within an otherwise causal system irrevocably creates problems as was revealed by the Supreme Court ruling.

With the introduction of the current Dutch Civil Code in 1992, the legislator considered that the new article 3:84 paragraph 1 of the Dutch CC was now also applicable to patents and the first words of article 38 paragraph 1 Row (1910) - now article 65 paragraph 1 Row 1995 - were modified. This makes the transfer of a patent causal. The inclusion of the real contract in the deed has however not been modified. This regime is obviously not incorrect. After all, the current Dutch CC requires a real contract for a delivery so its inclusion in the deed of delivery cannot cause any problems. Moreover, this provision makes the deed of delivery easier to understand for parties without or with little legal knowledge. Also, for these parties it is clear that the patent is transferred by deed and that the

2 See the Report on patent issues (1903) for the minutes of the subcommittee's meetings.

3 Supreme Court [Hoge Raad] April 28, 1939 (Vonk/Lamp), BIE 1939, p. 87.

patent goes from the property of the transferor into the property of the transferee. This provision does not create problems. However, including the real contract in a deed is a unique feature in the current Dutch CC and imposed nowhere as delivery formality. For immovable property, only the title (e.g. a purchase contract) must be included in the deed which is far more sensible and logical in a causal system. The legislator could therefore consider to delete the requirement to include the real contract in the deed of transfer (a remnant of the abstract transfer). Instead, the legislator could align the provision with article 72 of the European Patent Convention by providing that both parties need to sign the deed.

Article 65, paragraph 2 Row 1995 provides that any condition or reservation in relation to the transfer, shall be included in the deed. In the absence of such a description, the transfer is unconditional. This provision also results from the abstract transfer (which goes back to the draft amendment of the Dutch Civil Code in 1899). After all, if the real contract is normative and needs to be included in the deed, this also applies to the conditions of the real contract. Failing this, the transfer (in an abstract system) becomes unconditional. However, in a causal system the transfer depends on the title. If the title is conditional, the transfer is too. Article 3:84 paragraph 4 of the Dutch CC provides that if the delivery concerns a conditional obligation, a right is acquired that is subject to the same condition as that obligation. As *lex specialis*, article 65 paragraph 2 Row 1995 seems to transcend article 3:84 paragraph 4 of the CC. However, paragraph 2 creates few problems in practice as the result differs very little from when art. 3:84 paragraph 4 of the Dutch CC has to be applied. Indeed, if the title contains conditions, for example a purchase on conditions, but the parties do not include these conditions in the deed of delivery, third parties cannot be aware of this information when they consult the deed in the patent register (deed registry). In case of a transfer, third parties in good faith are protected, pursuant to article 3:88 paragraph 1 of the Dutch CC (the principle of negligence is also complied with: the transferor could have included the conditions in the deed). Between parties this rarely causes major problems as the patent has been unconditionally transferred pursuant to paragraph 2 but the condition in the purchase contract between parties also remains in full force. The purchaser (transferee) shall then experience the consequences of the fulfilment of the condition by contract and the fact that the patent has been transferred unconditionally is therefore of little importance. Moreover, the mandatory inclusion of the conditions into the deed also prevents that one of the parties could consider that, in the period between the conclusion of the obligatory contract and the conclusion of the real contract, included in the deed of delivery, the conditional obligatory contract implicitly would have been transformed into an unconditional obligatory contract. Given the above, the function of paragraph 2 is useful as it is also an incentive or reminder for the parties to include all conditions into the deed of delivery. This prevents third parties having to rely upon third party protection and between parties it is clear that the transfer has not become unconditional. Although from a Civil Code point of view there is an urge to modify paragraph 2 as the present wording is a remnant of the abstract transfer, the practical need does not really exist.

Finally, article 65 paragraph 3 Row 1995 provides that the transfer only takes effect against third parties if the deed is registered in the patent register. Registration is not required for a successful transfer. The legislator has specified several times that a patent is not a property subject to registration and registration of the deed of transfer in the patent register is therefore no condition for a successful transfer. On the other hand, paragraph 3 provides that a transfer without registration is not effective against third parties. Paragraph 3 also refers to the transfer of real property from the draft amendment of the Dutch Civil Code in 1899. In that context, this paragraph did have the function of making registration mandatory as a condition for a successful transfer. However, 'against third parties', has been inserted in paragraph 3 and this makes the provision confusing. The Supreme Court [Hoge Raad], however, decided that the registration in the patent register is not a prerequisite for a successful transfer and that a transfer can also take effect against third parties in a different way, namely through notification.<sup>4</sup> Unlike the judgment of the Supreme Court ten years earlier, here not a word about the drafting history of the provision which would show that the origin of the provision indicates that registration is a prerequisite indeed. Nonetheless, the Supreme Court ruling was (and is) undisputed; the Dutch doctrine always repeated (and repeats) the wording of paragraph 3 in conjunction with the ruling of the Supreme Court. Unlike for the transfer of most goods, the transfer of a patent can be performed without third parties being aware of the transfer. Therefore, the transfer can be done 'silently'. However, if the registration in the patent register is not a prerequisite for the transfer, what is the meaning of the registration and how can the provision be clarified? The next chapter will provide the answer.

## 5. MODERNIZATION OF ARTICLE 65 PARAGRAPH 3 ROW 1995

For the analysis of article 65 paragraph 3 Row 1995, chapter 5 looks at several foreign judicial systems, namely the French, German, English and Swiss system. None of these systems require registration of the transfer. All countries require a deed for the transfer, except for the German law where a delivery can also be performed orally. In all countries, the delivery can be done 'silently' and this means that the same problems occur as in the Netherlands. The position of the third party has been examined on the basis of four questions: two questions in terms of property law and two questions in terms of patent law.

The first question in terms of property law was whether the creditors of the transferor can still claim the silently transferred patent. This is not the case in French and German law: the silent transfer takes effect against the creditors. In the available literature no answer has been found to this question with regard to English and to Swiss law. The Dutch law is unclear. The Dutch doctrine believes that the creditors of the transferor can still claim the silently transferred patent. In a decision in interim proceedings, the President decided that this was not possible any longer,<sup>5</sup> but the Dutch doctrine strongly criticized this decision.

<sup>4</sup> Supreme Court [Hoge Raad] December 15, 1951 (State/Philips), BIE 1951, nr. 4.

<sup>5</sup> President Court of Zwolle July 3, 2000, BIE 2003, nr. 15.

The second question in terms of property law concerns two parallel transfers of the same patent by the same transferor. Does the patent register play a role here? The results of comparative law differ greatly. Only in German law, the patent register does not play any role. The ‘nemo plus’ rule determines the outcome here: the first transferee has become party entitled, the second ‘transferee’ has traded with an unauthorised party and does not obtain anything. In English and Swiss law, a second transferee is protected if he has been acting in good faith (and did not know and could not know from the patent register that the transferor was already unauthorised). This is third party protection. In French law, besides good faith of the third party, registration of the transfer in the national patent register is required to obtain third party protection. Furthermore, French law declares the transfer of immovable property regime applicable. The transfer of immovable property in French law is also silent while the transfer can be registered in the French cadastre. The French law has allowed for ample experience with silent transfers and a subsequent registration of the transfer in a register. There is no case law in Dutch law with regard to the second question. In the Dutch doctrine, the authors unanimously presume that the second transferee becomes party entitled when he is the first one to register the deed in the national patent register and he acts in good faith. None of the authors explain where these two requirements come from (paragraph 3 does not mention good faith or third-party protection).

The first question in terms of patent law is who can take action against infringement after a silent transfer: the transferee not known yet to third parties or the still registered transferor who is not the proprietor of the patent any more. The answers to this question vary greatly. In German law, only the still registered transferor can take action against infringement (and therefore not the actual patent proprietor which is the party entitled to the patent). The German patent register is irrelevant in terms of property law but decisive and determining in terms of patent law. In English law it is the opposite: only the party entitled (the actual patent proprietor) may take action against infringement but not the still registered transferor. French law seems to be leaning towards the German solution but appears to attach great importance to what parties have agreed. Swiss law makes an interesting distinction between active legal capacity and passive legal capacity. The party entitled is actively legitimised and may take action against infringement while the still registered transferor is passively legitimised. This means that a third party may bring his action for revocation of the patent against the still registered transferor. If the third party is aware of the transfer, he shall have the choice under Swiss law between the registered transferor and the party entitled (the actual patent proprietor).

The second question in terms of patent law concerns the administrative communication. In all cases, the national patent office always corresponds with the patent proprietor still registered in the patent register.

Following the analysis on the basis of the four questions, paragraph 3 of article 65 Row 1995 was reviewed once more. The present wording contains an internal inconsistency. A transfer that does not take effect against third parties, is not a transfer. Moreover, legal history shows that the wording of paragraph 3 imposes

registration. By adding the words ‘against third parties’ to a provision that is intended to make registration mandatory, the provision becomes confusing and even paradoxical. In the opinion of the author, the provision taking *effect* against third parties should be changed into a provision on third party *protection*. As a result, the silent transfer immediately (*ab initio*) takes effect against third parties, as in the Dutch civil law and in foreign judicial systems. Creditors of the transferor will no longer be able to claim the patent after the transfer. After all, the patent has been transferred to the transferee. In the event of a double, parallel transfer, the third party in good faith shall be protected, provided that he is the first to register his deed in the national patent register. This prerequisite from the French law is necessary in order to establish legal security (moreover, this prerequisite is also provided for in the current Dutch CC).

With regard to taking action against infringement, article 3:304 of the Dutch CC seems to point out that only the party entitled (the actual proprietor of the right) may take action against infringement. On the other hand, and in the author’s opinion, any third party who wants to file an action for revocation should have the choice between the registered transferor and the party entitled. This means that third parties do not have to worry about who the present party entitled to the patent is as they can always rely on the information in the patent register.<sup>6</sup> After all, the party entitled has failed to update the national patent register. Octrooiencentrum Nederland may also rely on the patent register in all cases. The registered patent proprietor is also passively legitimized in terms of administrative law.

## 6. POSSESSION

Possession of patents emerges when an acquisition such as a transfer had failed with parties not being aware of this failure. The alleged transferee, acting as party entitled and exercising the powers related to patent law (such as granting licenses, collecting royalties and taking action against infringement) and fulfilling obligations (such as payment of the maintenance fees), is the patent possessor. But the patent possessor pretending to be the party entitled, does not necessarily have to be the actual party entitled. As a rule, possession and title are in one hand, this is also the case for patents. But if this is not the case or parties dispute this fact, the legal concept ‘possession’ is considered important, also with regard to patents. The provisions about possession in title 3.5 of the Dutch CC are largely readily applicable to patents.

The provisions relating to the procedural function of possession (the possessor of the good is presumed to be the party entitled) are seamlessly applicable. In addition, the provisions governing to who will benefit from the civil fruits (such as royalties) are also seamlessly applicable. Positive prescription after ten years of uninterrupted possession, provided that the possessor was in good faith, can also be applied to patents, even though the practical significance is low as patents expire after 20 years (as from the filing date of the application).

<sup>6</sup> Court of The Hague March 7, 2007, IEPT20070307 (Fleuren/Ruvo).

By contrast, the provisions in title 3.5 of the Dutch CC regarding the holder detentorship seem to be difficult to apply. Granting a license under a patent could be compared to renting out movable property such as cars. The lessee is the holder detentor of the car, but a licensee cannot be considered as holder detentor of the patent. This is confirmed by the fact that several licenses can be granted simultaneously. Moreover, the author does not see why it would be useful for the licensee to be the patent holder for the patent proprietor. The author cannot think of a useful application to patents of article 3:125 of the Dutch CC regarding the function of possession in terms of property law and policing.

The difference between claiming rights and claiming possession shows the following: when claiming pursuant to article 78 Row 1995, the right to the patent is claimed whereas the possession is claimed in the second scenario. The claimant in the second scenario is indeed the party entitled (or he believes to be the party entitled, the claimant is of the opinion that he is the patent proprietor) whereas the claimant in the first scenario would like to become the party entitled (the claimant wants to *become* the patent proprietor).

## 7. RIGHT OF PLEDGE

The pledge is a limited real right, a security right, which can be used to sever the equality of creditors. The pledged patent can be sold by the pledgee in order to have priority over other creditors to recover a monetary claim. The pledgee is entitled to the immediate execution of clauses and is separatist in case of bankruptcy. The right of pledge is a dependant right and an accessory right. A right of pledge shall have priority over more recent liens (*right of priority*) and has *'droit de suite'* as an absolute right. The wording of the present article 67 Row 1995 (and its predecessor, article 40 Row (1910)) is based on the regime for mortgages on immovable property. Pursuant to the provision on pledges, the registration of the deed of pledge in the patent register was required in order to establish the right of pledge until 1992. Since 1992, the system of patent transfer is applicable to the establishment of a pledge, to avoid that the right of pledge would become a property subject to registration in the context of the current Dutch CC. The obligation of mentioning the sum in the deed of pledge, normal for a mortgage, was abandoned too after 1992.

Pursuant to the passerelle clause article 3:98 of the Dutch CC, a valid title and power of disposal are required for the establishment of a right of pledge on a patent as well as the establishment consisting of formalities and a real contract. The system of transfer, including the effect against third parties respectively third-party protection, is therefore accordingly applicable to a right of pledge.

Article 67 Row 1995, however, has two paragraphs, paragraphs 2 and 3 that cite mortgage. Paragraph 2 requires the pledgee 'to elect domicile in The Hague'. Choice of domicile is required for mortgage but is otherwise no constitutive requirement for the establishment. In the opinion of the author, paragraph 2, which specifies the election of domicile in The Hague, should be modified and at

least be relaxed. The provision in paragraph 2, stipulating that if this choice is not made, Octrooiencentrum Nederland becomes the elected domicile, is obscure. The author has not been able to figure out the usefulness or the effect of the provision. In the absence of clarity or context for this sentence in paragraph 2, the legislator might consider modification or even cancellation.

However, paragraph 3 of article 67 Row 1995 concerning the effect of clauses in the deed of pledge after registration (also derived from mortgage), is important. The signification of the clause in the deed of pledge for licensees, indicating that the patent proprietor has lost the competence to receive license royalties payable in advance, is very useful.

The immediate execution by the pledgee is based on the public sale of immovable property. The sale is carried out in the presence of a notary public and the provisions in the Code of Civil Procedure are applied accordingly. As the legislator has formulated:

“The new Dutch regime on the sequestration of immovable property is practically almost entirely applicable to the seizure of patents. In this context, article 42 (MB: now article 69 Row 1995) has been shortened to two paragraphs that mainly consist of references. The system of the present article has been maintained; the pledgee and the execution credit act in principle in a similar way.

(...)

Again, rights of pledge coincide here with mortgages and the patent register with the Land Registry.”<sup>7</sup>

It is unclear whether the private sale of a patent by the pledgee is possible and if so, whether the provisions on mortgage or right of pledge have to be applied. The author thinks it is possible<sup>8</sup> and, moreover, prefers observation of the provisions on the right of pledge.

## 8. LICENSE

Chapter 8 deals with the property law aspects of the patent license. From a property law perspective, the license appears to be a challenging problem. The license results from an agreement but takes effect against subsequent transferees of the patent by means of the registration in the patent register. In case of patent infringement, a licensee may (if he has been authorized to do so by the patent proprietor) claim damages from third parties but no injunction.<sup>9</sup> Consequently, the patent license resides on the boundary between relative rights and absolute

<sup>7</sup> Dutch Lower House, parliamentary year 1984-1985, 19144 (1297 R), Nr. 1-3, p. 10.

<sup>8</sup> See also Court of The Hague, February 24, 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:1626, and Court of The Hague, May 4, 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:4621, where the judge hearing interim injunction proceedings has applied article 3:251 of the Dutch Civil Code.

<sup>9</sup> This will be possible in the future, pursuant to article 47 of the Agreement on a Unified Patent Court.

rights. Besides, what parties agree on can vary greatly. Some licenses do not allow the licensee to take action against infringers and are not registered; these licenses mainly have the characteristics of relative rights (or personal rights). On the other hand, there are also licenses that give extensive powers to the licensee to take action against infringement, sometimes the patent proprietor appoints the licensee as representative *ad litem*, and these licenses are registered in the patent register; these licenses have the characteristics of absolute rights (or real rights).

Under the current law, the author considers licenses to be personal rights. The license results from a simple consent.<sup>10</sup> Had the license been a real right, the establishment of the license, pursuant to article 3:98 of the CC in conjunction with article 3:84 paragraph 1 of the CC would require a title, power of disposal and establishment (consisting of a real contract and the drafting of the deed, see article 65 paragraph 1 Row 1995). This is not the case for the creation of a license. By registering the patent license (a personal right) it takes effect against third parties, in the sense that also a transferee of the patent has to respect the license after the transfer.

An external legal comparison of the patent license regime in the British, French, German and Swiss law has been performed. In most countries, a license is an obligation resulting from an agreement. Only in Germany a movement exists that considers an exclusive license a real right as the holder of an exclusive license can take action against any infringer. Besides, the systems in the countries concerned allow the holder of an exclusive license to take action against alleged infringers. Moreover, the researched patent laws provide that the patent license continues to exist when the licensed patent is transferred. The transferability of the license is not the same in all countries concerned. In the UK Patents Act, it is determined that patent licenses are transferable (and can be mortgaged), whereas in other countries, the transfer of contract is the only option.

In the opinion of the author, the current license regime in the Dutch Patents Act 1995 is unsatisfactory. The patent license must be respected by the transferee of the licensed patent after registration of the license agreement in the patent register, is the intermediate result of a long and difficult discussion within the subcommittee who drafted the first Dutch Patent Act, a discussion that stopped in 1903. The author considers that the discussion should be reopened in order to come to a more modern regime in the Dutch Patents Act 1995. Moreover, this modernisation would have to be part of a development new in the Netherlands, namely article 47 of the Agreement on a Unified Patent Court. This article distinguishes two types of licenses: in the first type of licenses, the licensee is entitled to take action against infringement in the same way as the patent proprietor (mostly holders of 'exclusive licenses'); in the second type of licenses, the licensee is not entitled to take action against infringement (mostly holders of 'non-exclusive licenses'). Preferably, the license agreement determines whether the patent proprietor authorises the licensee to take action against infringement or not. In the absence of a provision in the license agreement, holders of exclusive licenses belong to the first group

<sup>10</sup> Compulsory licenses have not been considered for this research.

and those of non-exclusive licenses to the second group. Moreover, the patent proprietor has to be informed in all cases before the licensee takes action against alleged infringement. After all, the alleged infringer can only institute his action for revocation against the patent proprietor. This new development therefore means that, unlike under the Dutch Patents Act 1995, certain licensees can take action against infringers in the same way as the patent proprietor whereas other licensees will not be able to take this action. The author sees two possible scenarios for the modernisation of the license.

The first scenario is based on the dichotomy in property law between absolute (*erga omnes*) or real rights on the one hand, and relative (*inter partes*) rights or personal rights having the character of an obligation on the other. All licenses are therefore split up into one of these two categories. Licenses based on absolute rights do not only have an absolute effect in terms of patent law (and the licensee can take action against infringers) but are also a real right on a patent and therefore they also have an absolute effect in terms of property law. By contrast, licenses based on relative rights are a (personal) obligation between patent proprietor and licensee. These simple licenses do not allow the licensee to take action against infringement in terms of patent law and are considered an ordinary personal obligation between parties in terms of property law. The division of licenses in accordance with this first scenario will fit seamlessly within the Dutch property law and the many questions about licenses can then be easily answered under the general property law in the Dutch Civil Code.

In the second scenario, all licences remain personal obligations but are partly treated as a real right. The parties are free to agree whether the licensee may take action against infringers. However from property law perspective, all licenses are treated as real rights (so licenses continue to exist after transfer of the licensed patent). If parties have agreed that the license is freely transferable, the license can be transferred to a third party and pledged. If parties exclude transferability, only transfer of contract is possible (a tripartite legal transaction) which requires approval from the patent proprietor.

The author has a preference for modernization as per the second scenario as it gives the parties a lot of freedom, the regime is simpler, does not cause any scope issues for parties (they do not have to wonder afterwards whether their license is a real right or only a personal right) and parties are free to determine the transferability of the license. The second scenario is also easier when it comes to terminating the license as winding up is sufficient. In the first scenario, when the license is a real right, it can only disappear when the licensee waives his real right by means of a deed (see article 65 paragraph 1 Row 1995 in conjunction with article 3:98 of the Dutch CC), drafted between parties. In practice this might become a tedious procedure.

## 9. FINAL OBSERVATION

The provisions set out in article 56, paragraph 2, article 65 and article 67 Row 1995 partially go back more than 115 years. Some provisions go back even further, namely the provisions on the transfer of immovable property in the draft amendment of the Dutch Civil Code at the end of the 19th century. This transfer was abstract, and the wording of these articles formed the basis for the transfer of patents. The current provisions for the transfer of patents in the Dutch Patents Act 1995 still contain traces of this abstract transfer. The research thus has underscored the wording of the provisions. This allows a better understanding of the context and the purpose thereof. Hopefully this research has been able to contribute to the understanding of the rationale behind the chosen wording and how this wording should be applied today. This research also provides new insights to modernise and update certain aspects of the current provisions in the Dutch Patents Act 1995 so that the property law articles in the Dutch Patents Act 1995 are more in line with the property law in the Dutch Civil Code.

In a society where technological innovations, and thus the patent rights that protect these innovations, are more and more valuable, the author considers it important to modernise the property law regime of the Dutch Patents Act 1995, where parties can obtain legal security if needed, while also providing the necessary flexibility if they wish so.



## VERKORT AANGEHAALDE LITERATUUR

ABAS (2014)

P. Abas, Nieuw verbintenissenrecht in Zwitserland, WPNR 2014, 7012

ABAS (2016)

P. Abas, Gedeeltelijke hercodificatie in Frankrijk, WPNR 2016, 7128

ASSER/BARTELS & VAN MIERLO 3-IV (2013)

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, deel 3-IV, Goederenrecht, Algemeen goederenrecht, bewerkt door S.E. Bartels en A.I.M. van Mierlo, 16<sup>e</sup> druk, Kluwer, Deventer, 2013

ASSER/HIJMA 7-I (2019)

Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, deel 7-I, Koop en Ruil, 9<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2019

ASSER-MIJNSSSEN-DE HAAN (2001)

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Goederenrecht, Algemeen goederenrecht, 14e druk, bewerkt door F.H.J. Mijnsen en P. de Haan, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, 2001

ASSER-MIJNSSSEN, DE HAAN & VAN DAM (2006)

Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, Goederenrecht, Algemeen goederenrecht, 15e druk, bewerkt door F.H.J. Mijnsen, P. de Haan, met medewerking van C.C. van Dam en H.D. Ploeger, Kluwer, Deventer, 2006

AZÉMA & GALLOUX (2017)

J. Azéma en J.-C. Galloux, Droit de la propriété industrielle, Précis, 8e druk, Dalloz, Parijs, 2017

BARTELS (2004)

S.E. Bartels, De titel van overdracht in driepartijenverhoudingen, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2004

BEERDA (2012)

P. Beerda, Intellectuele eigendomsrechten als zekerheid, een andere discipline, NTBR 2012, 52

BENKARD, PATG (2015)

G. Benkard, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 4, Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz, Patentkostengesetz, begründet von Dr. Georg Benkard, diverse bewerkers, 11<sup>e</sup> nieuw bewerkte druk, C.H. Beck oHG, München, 2015

BIEMANS (2009)

J.W.A. Biemans, 'Domeinnaamrechten en 'overdracht', 'verpanding' en 'beslag' – het is niet wat het lijkt', NTBR 2009/1, blz. 2–10

BIEMANS (2010)

J.W.A. Biemans, Derdenbeslag en stille cessie, WPNR 2010, 6835

BIEMANS (2011)

J.W.A. Biemans, Rechtsgevolgen van stille cessie, Kluwer, Deventer, 2011

BIEMANS (2015)

J.W.A. Biemans, DSM/Fox en uitleg van notariële akten – (nog) geen 'vloeiende overgang' van overeenkomst naar notariële akte, MvV 2015, nr. 6, blz. 159

BLUM & PEDRAZZINI (1975)

R.E. Blum en M.M. Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht, Kommentar zum Bundesgesetz betreffend die Erfindungspatente vom 25. juni 1955, deel II, 2 e druk, Verlag Stämpfli & Cie AG, Bern, 1975

BOELENS (2018)

J.M. Boelens, Parijse perikelen: over de overdracht van voorrangrechten, IER 2018, blz. 294

BRINKHOF (1990)

J.J. Brinkhof, Over verpanding van en beslaglegging op octrooirechten naar huidig en toekomstig recht, BIE 1990, blz. 345

BRINKHOF (1997)

J.J. Brinkhof, De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek9 Burgerlijk wetboek, Een tussenbalans, Bijlage II, Overdracht van rechten van intellectuele eigendom, Den Haag, maart 1997

BROUWER (2010)

J.G. Brouwer, Lexplicatie Kadasterwet en verwante regelgeving, 1<sup>e</sup> druk, Kluwer, Deventer, 2010

BUDDINGH DE VOOGT (1948)

G. Buddingh de Voogt, De persoonlijke octrooirechtelijke licentie in het algemeen en in verband met haar thans betreffende bijzondere bepalingen W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1948

VAN DER BURG (2006)

M.W.D. van der Burg, Internationale goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooien, IER 2006, blz. 125 (deel 1) en blz. 177 (deel 2)

BUSELMEIER (1933)

G. Buselmeier, Die Uebertragung eines Patentes, diss. Heidelberg, Mannheim, 1933

CIPA GUIDE (2016)

CIPA Guide to the Patents Acts, P.G. Cole en Richard Davis, editors, for the Chartered Institute of Patent Attorneys, 8<sup>e</sup> editie, Sweet & Maxwell, Londen, 2016

DIEPHUIS (1880)

G. Diephuis, Het Nederlandsch Burgerlijk Regt, zesde deel, J. B. Wolters, Groningen, 1880

DIJCKMEESTER (1937)

J.W. Dijkmeester, "Octrooirecht, Octrooiwet, Octrooiraad" in: Octrooiraad 1912–1937, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan, Zuid-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 's-Gravenhage, 1937

DOMINGUS (2003)

Ch.A.M. Domingus, Inschrijving van IE-rechten en rechtshandelingen betreffende IE-rechten: het blijft een lastig vraagstuk, IER 2003, blz. 144

DOORMAN (1947)

G. Doorman, Het Nederlandsch octrooiwezen en de techniek der 19<sup>e</sup> eeuw, uitgegeven op last van den Octrooiraad, Martinus Nijhof, 's-Gravenhage, 1947

DORHOUT MEES & VAN NIEUWENHOVEN HELBACH (1971)

T.J. Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands Handels- en Faillissementsrecht, met medewerking van E.A. van Nieuwenhoven Helbach, 5e druk, De Erven F. Bohn N.V., Haarlem, 1971

DRUCKER (1924)

W.H. Drucker, Handboek voor de studie van het Nederlandsche Octrooirecht in vergelijking met het buitenlandsche recht, met medewerking van J.F. Lycklama à Nijeholt, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1924

EDITIE SCHUURMAN & JORDENS, OCTROOIWET (1965)

C. Croon en R. van der Veen, Editie Schuurman & Jordens, Octrooiwet, 10e druk, bijgewerkt tot en met 1 januari 1965, N.V. Uitgeversmaatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1965

VAN EMDEN (2017)

E.A.L. van Emden, Persoonlijke aansprakelijkheid van de curator in verband met verpande vorderingen, MvV 2017, nr. 7–8, blz. 243

VAN ENGELEN (1994)

Th.C.J.A. van Engelen, Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994

VAN ENGELEN (2016)

Th.C.J.A. van Engelen, A license to sue, annotatie, Ars Aequi, AA20160758, Oktober 2016

VAN ENGELEN, IE-GOEDERENRECHT (2018)

Th.C.J.A. van Engelen, IE-Goederenrecht – 2016, 6<sup>e</sup> herziene druk, Uitgeverij Boek 9 B.V., Utrecht, 2018

VAN ENGELEN (2018)

Th.C.J.A. van Engelen, Prioriteiten op orde, Berichten IE 2018, blz. 182

VAN ENGELEN (2019)

Th.C.J.A. van Engelen, De Hoge Raad schijnt zijn licht op de positie van de licentie bij faillissement, Ars Aequi 2019, blz. 361

VAN ES (2005)

P.C. van Es, De actio negatoria, Een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht, E.M. Meijers Instituut, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2005

FIRTH & FITZGERALD (1999)

A. Firth en J. Fitzgerald, Equitable assignments in relation to intellectual property, Intellectual Property Quarterly (I.P.Q.), 1999, 2, 228–249, Westlaw print blz. 3

FITZNER/LUTZ/BODEWIG, PATRKOMM (2012)

U. Fitzner, R. Lutz en T. Bodewig, Patentrechtskommentar, PatG, GebrMG, IntPatÜG, PCT und EPÜ mit Nebenvorschriften, 4e nieuw bewerkte druk, Verlage C.H. Beck – Franz Vahlen, München, 2012

HARTKAMP (1974)

A.S. Hartkamp, Het begrip leveringstitel, WPNR, jaargang 105, nr. 5267, blz. 375–383 en nr. 5268, blz. 393–399.

HEYMAN, BARTELS EN TWEEHUYSEN (2019)

H.W. Heyman, S.E. Bartels en V. Tweehuysen, Vastgoedtransacties – Overdracht, 1e druk, Boom juridisch, Den Haag, 2019

HIJMA & OLT Hof (2017)

Jac. Hijma en M.M. Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, 13<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2017

HILTY (2001)

R.M. Hilty, Lizenzvertragsrecht, Systematisierung und Typisierung aus schutz- und schuldrechtlicher Sicht, Stämpfli Verlag, Bern, 2001

HK-BGB (2019)

Handkommentar Bürgerliches Gesetzbuch, onder redactie van R. Schulze, 10e druk, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2019

HOYNG (1988)

W.A. Hoyng, De octrooilicentie in een faillissement, in de bundel Recht Vooruit, Opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW, Kluwer, Deventer, 1988

HRUBESCH, GRAHAM & ROBERTO (2017)

S. Hrubesch-Millauer, B. Graham-Siegenthaler, V. Roberto, Sachenrecht, 5<sup>e</sup> druk, Stämpfli Verlag, Bern, 2017

HUYDECOPER & VAN NISPEN (2016)

J.L.R.A. Huydecoper, P.A.C.E. van der Kooij, C.J.J.C. van Nispen, T. Cohen Jehoram, Industriële eigendom, Deel 1, Bescherming van technische innovatie, 2<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2016

JONGBLOED (2017)

A.W. Jongbloed, Executierecht, 5<sup>e</sup> druk, Studiereeks Burgerlijk Procesrecht, Wolters Kluwer, Deventer, 2017

KEUR (2016)

A.I. Keur, Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2016

KLAUER-MÖHRING (1971)

Klauer-Möhring, Patentrechtskommentar, Band I, door Ph. Möhring, G. Wilde, F. Wuesthoff, R. Nirk, H. Bandler, H.G. Hesse en H.-J. Technau, 3<sup>e</sup> volledig opnieuw bewerkte druk, Verlag Franz Vahlen GmbH, München, 1971

KONINGS (1990)

P.G.H.T. Konings, De openbare registers ten hypotheekantore, Kluwer, Deventer, 1990

DE LANGE (2018)

P. de Lange, Overdracht en overdraagbaarheid van prioriteitsrechten in de ROW, Berichten IE 2018, blz. 116

LESTRADE (1996)

O. Lestrade, Cession de brevet, Juris-Classeur Brevets, Fascicule 4730, 1996

LOUWMAN (2018)

W. Louwman, De Basis Registratie Kadaster: een knecht van twee meesters?, WPNR 2018, 7209

MARTIN (1998)

J.-P. Martin, Les cessions et licences de brevet d'invention sont-elles opposables aux tiers avant leur publication?, Revue droit de la propriété intellectuelle, No 87, mei 1998

MCGUIRE (2012)

M.R. McGuire, Die Lizenz, Eine Einordnung in die Systemzusammenhänge des BGB und das Zivilprozessrechts, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012

MEIJERS (1912)

E.M. Meijers, Een nieuwe roerende zaak door wetsbepaling, WPNR, No. 2193, 6 januari 1912, blz. 2

MOORREES (1912)

W. Moorrees, Het Octrooirecht, deel I De Octrooiwet 1910 (Staatsblad 313), Mouton & Co, 's-Gravenhage, 1912

MÜKOBGB/ROTH & KIENINGER (2016)

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 2, Schuldrecht – Allgemeiner Teil, diverse bewerkers waaronder G.H. Roth en E.M. Kieninger, onder redactie van W. Krüger, 7<sup>e</sup> druk, Verlag C.H. Beck, München, 2016

MÜKOBGB/KOHLER (2017)

Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 7, Sachenrecht, diverse bewerkers waaronder J. Kohler, onder redactie van R. Gaier, 7<sup>e</sup> druk, Verlag C.H. Beck, München, 2017

NIEUWENHUIS (2013)

J.H. Nieuwenhuis, Hoofdstukken vermogensrecht, 10e druk, Kluwer, Deventer, 2013

ONTWERP TOT HERZIENING VAN HET BURGERLIJK WETBOEK (1899)

Ontwerp tot herziening van het Burgerlijk Wetboek, der Koningin aangeboden door de Staatscommissie tot voortzetting der herziening ingesteld bij Besluit van wijlen Zijne Majesteit Koning Willem III van 22 augustus 1887, nr. 24, Tweede boek, Gebr. Belinfante, 's-Gravenhage, 1899

VAN OVEN (1940)

J.C. van Oven, De nieuwe rechtspraak over causa en levering II, NJB, 25 mei 1940, nr. 21, blz. 453

PAHLOW (2006)

L. Pahlow, Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums, Mohr Siebeck, Tübingen, 2006

PALANDT (2013)

Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 7, bewerkt door P. Bassenge, G. Bruder Müller, J. Ellenberger, I. Götz, C. Grüneberg, H. Sprau, K. Thorn, W. Weidenkaff en D. Weidlich, 72<sup>e</sup> nieuw bewerkte druk, C.H. Beck, München, 2013

PARL. GESCH. BOEK 3

C.J. van Zeven en J.W. du Pon, Vermogensrecht in het algemeen, Boek 3, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, met medewerking van M.M. Olthof, Kluwer, Deventer 1981

PARL. GESCH. BOEK 3 (INV. BOEKEN 3, 5 EN 6)

W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Vermogensrecht in het algemeen, Boek 3, Invoering Boeken 3, 5 en 6, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Kluwer, Deventer 1990

PARL. GESCH. BOEK 6

C.J. van Zeven en J.W. du Pon, Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht, Boek 6, Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, met medewerking van M.M. Olthof, Kluwer, Deventer 1981

PARL. GESCH. KADASTERWET

W.H.M. Reehuis en E.E. Slob, Invoering Boeken 3, 5 en 6, Kadasterwet (Wet houdende regelen met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen alsmede met betrekking tot het Kadaster), Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, Kluwer, Deventer 1990

PITLO/REEHUIS & HEISTERKAMP (2019)

W.H.M. Reehuis en A.H.T. Heisterkamp, Goederenrecht, met bijdragen van C.E. van Maanen en G.T. de Jong, PITLO, Het Nederlands burgerlijk recht, Deel 3, 14<sup>e</sup> herziene en aangevulde druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2019

PRÜTTING (2017)

H. Prütting, Sachenrecht, Juristische Kurz-Lehrbücher, 36<sup>e</sup> nieuw bewerkte druk, Verlag C.H. Beck, München, 2017

RANK-BERENSCHOT (2012)

E.B. Rank-Berenschot, Bezit, Monografieën BW, nr. B7, Kluwer, Deventer, 2012

RAPPORT BETREFFENDE HET OCTROOIVRAAGSTUK (1903)

Rapport betreffende het Octrooivraagstuk (1903), Verslagen van het verhandelde in de vergaderingen der Subcommissie, Commissie voor de Handelspolitiek, Subcommissie voor het octrooivraagstuk, 1901–1903, 1908–1909

REIMER (1968)

E. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, Systematischer Kommentar, bewerkt door K. Nastelski, R. Neumar, E. Reimer en W. Trüstedt, 3e druk, Carl Heymanns Verlag KG, Köln, 1968

REY (2000)

H. Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Band I, tweede bewerkte druk, Stämpfli Verlag AG, Bern, 2000

VAN RIESSEN (JAREN '50)

W. van Riessen, Kadaster, Nederlandsche Uitgeversmij. n.v., Leiden (geen datering; vermoedelijk midden jaren '50)

ROGGE (1985)

R. Rogge, Die Legitimation des scheinbaren Patentinhabers nach § 30 Abs. 3 Satz 3 PatG, GRUR 1985, blz. 736

SALOMONS (1997)

A.F. Salomons, 2014 tot 1950, De geschiedenis tot 1950 van de vertrouwensbescherming bij overdracht van roerende zaken door een beschikkingsonbevoegde, proefschrift Universiteit van Amsterdam, 1997

VAN SCHAICK (2014)

A.C. van Schaick, Rechtsgevolgen en functies van bezit en houderschap, Monografieën BW, nr. A14, 2<sup>e</sup> druk, Kluwer, Deventer, 2014

VAN SCHILFGAARDE (2017)

P. van Schilfgaarde, Van de BV en de NV, bewerkt door J. Winter, J.B. Wezeman en J. Schoonbrood, 17<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2017

SCHULTE/MOUFANG, PATG (2017)

R. Schulte, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, Kommentar auf der Grundlage der deutschen und europäischen Rechtsprechung, bewerkt door R. Moufang, I. Püschel, I. Rincken, C. Rudloff-Schäffer, J. Schell, R. Schulte, T. Voit en D. Voß, 10<sup>e</sup> vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, Keulen, 2017

VAN DER STEUR (2003)

J.C. van der Steur, Grenzen van rechtsobjecten, Een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrecht en intellectuele eigendomsrechten, E.M. Meijers Instituut, Kluwer, Deventer, 2003

VAN STRAATEN (1992)

J.C. van Straaten, Kadaster, openbare registers en derdenbescherming, Kluwer, Deventer, 1992

SNIJDERS & RANK-BERENSCHOT (2017)

H.J. Sniijders en E.B. Rank-Berenschot, Goederenrecht, 6<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2017 Sniijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht (1996) Diverse schrijvers, in H.J. Sniijders e.a., Toegang tot het buitenlands vermogensrecht, eerste druk, Gouda Quint, Arnhem, 1996

SPATH (2013)

J.B. Spath, Derdenbescherming en derdenwerking: Bescherming van een verkrijger volgens BW en IE bij overdracht van industriële eigendom, IER 2013, blz. 312

SPATH (2017)

J.B. Spath, Is de beslaglegger of de curator een derde?, NTBR 2017/22

STRUYCKEN (2007)

T.H.D. Struycken, De numerus clausus in het goederenrecht, Kluwer, Deventer 2007

STRUYCKEN (2009)

T.H.D. Struycken, Zekerheidsrechten en registratie, in: Zekerheidsrechten in ontwikkeling, Preadvies voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie op 9 oktober 2009 te Groningen, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2009

T&C BURGERLIJK WETBOEK (2017)

Tekst en Commentaar Burgerlijk Wetboek, onder redactie van H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker en W.L. Valk, 12<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2017

T&C INTELLECTUELE EIGENDOM (2005)

Tekst en Commentaar Intellectuele eigendom, onder redactie van Ch. Gielen en D.W.F. Verkade, 2<sup>e</sup> druk, Kluwer, Deventer, 2005

T&C INTELLECTUELE EIGENDOM (2016)

Tekst en Commentaar Intellectuele eigendom, onder redactie van P.G.F.A. Geerts en D.J.G. Visser, 5<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2016

T&C VERMOGENSRECHT (2017)

Tekst en Commentaar Vermogensrecht, onder redactie van H.B. Krans, C.J.J.M. Stolker, W.L. Valk en M.H. Wissink, 9<sup>e</sup> druk, Wolters Kluwer, Deventer, 2017

TELDERS (1938)

B.M. Telders, Nederlandsch Octrooirecht, Handboek voor de Praktijk, met medewerking van C. Croon, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1938

TELDERS (1946)

B.M. Telders, *Nederlandsch Octrooirecht, Handboek voor de Praktijk*, met medewerking van C. Croon, 2<sup>e</sup> herziene en bijgewerkte druk, Martinus Nijhoff, 's-Gravenhage, 1946

TERRELL (2016)

Terrell on the law of patents, C. Birss, general editor of the editorial board, 18<sup>th</sup> editie, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, Londen, 2016

TERRÉ & SIMLER (2018)

F. Terré en Ph. Simler, *Droit civil, Les biens, Précis*, 10<sup>e</sup> druk, Dalloz, Parijs, 2018

TERRÉ, SIMLER, LEQUETTE & CHÉNÉDÉ (2019)

F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette en F. Chénéde, *Droit civil, Les obligations, Précis*, 12<sup>e</sup> druk, Dalloz, Parijs, 2019

THOUVENIN, BIRCHER & FISCHER (2010)

F. Thouvenin, M. Bircher en R. Fischer, *Immaterialgüterrecht, Lehrbuch und Repetitorium*, 2<sup>e</sup> bewerkte druk, Orell Füssli Verlag, Zürich, 2010

A. TROLLER (1983/1985)

A. Troller, *Immaterialgüterrecht: Patentrecht, Markenrecht, Muster- und Modellrecht, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht*, deel I en II, 3<sup>e</sup> volledig herziene druk, Verlag Helbing & Lichtenhahn, Basel, 1983 (deel I) en 1985 (deel II)

K. TROLLER (1996)

K. Troller, *Manuel du droit suisse des biens immatériels, Tome II*, 2<sup>e</sup> geheel herziene druk, Helbing & Lichtenhahn, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1996

TUIL (2016)

M.L. Tuil, *Onrechtmatige inning van stil verpande vorderingen door de curator*, MvV 2016, nr. 5, blz. 146

TWEEHUUSEN (2016)

V. Tweehuysen, *Het uniciteitsbeginsel in het goederenrecht*, Wolters Kluwer, Deventer, 2016

UNIKEN VENEMA-ZWALVE (2008)

C.Æ. Uniken Venema's, *Common Law & Civil Law, Inleiding tot het Anglo-Amerikaanse vermogensrecht*, door W.J. Zwolve, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2008

VERSTAPPEN (2017)

L.C.A. Verstappen, *Wetsvoorstel beperking gemeenschap van goederen aangenomen!*, WPNR 2017, 7146

VAN VLIET (2000)

L.P.W. van Vliet, *Transfer of movables in German, French and Dutch law*, diss. Maastricht, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 2000

VAN VLIET (2012)

L. van Vliet in: 'Chapter Eight, Transfer', M. Hinteregger en L. van Vliet, van: *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Property Law*, J.H.M. van Erp en B. Akkermans (editors), Ius commune casebooks for the common law of Europe, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, 2012

VIVANT & NAVARRO (2019)

M. Vivant en J.L. Navaro, *Code de la propriété intellectuelle*, 20<sup>e</sup> editie, Lexis Nexis, Parijs, 2019

WELLENHOFER (2018)

*Sachenrecht, begründet von Dr. Manfred Wolf, fortgeführt von Dr. Marina Wellenhofer*, 33<sup>e</sup> herziene druk, Verlag C.H. Beck, München, 2018

WENTINK (1995)

B.C. Wentink, *De licentie in het vermogensrecht*, nr. 51 in de reeks Studiepockets privaatrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1995

WIELING (2006)

H.J. Wieling, *Sachenrecht, Band 1, Sachen, Besitz und Rechte an beweglichen Sachen*, zweite, vollständig überarbeitete Auflage, Springer-Verlag, Berlin, 2006

ZWALVE (2006)

W.J. Zwolve, *Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht, I Inleiding en zakenrecht*, 3<sup>e</sup> herziene druk, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 2006

— |

| —

— |

| —