

De rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever

Ontwikkelingen, status quo en Amerikaanse lessen

“In de ontwikkeling van het denken over een probleem zijn, naar achteraf vaak blijkt, bepaalde fasen – ook al worden deze later verworpen – onmisbaar om tot verdere ontwikkeling te hebben kunnen komen.”

- Adriaan Pitlo

Voorwoord

Prof. Jay L. Westbrook van de University of Richmond schreef ooit dat “in no area of bankruptcy has the law become more psychedelic than in the one titled ‘executory contracts’.” Hij had het daarbij vooral over duurovereenkomsten die een persoonlijk gebruiksrecht verlenen, zoals licentieovereenkomsten, die in deze scriptie centraal staan. Een dankbaar onderwerp, dat een onnoemelijk breed scala aan goederenrechtelijke, contractenrechtelijke en faillissementsrechtelijke vragen doet rijzen. Dat gezegd hebbende kan ik Westbrooks constatering hartgrondig onderschrijven.

Zonder het geduld, de steun, de hulp en de inspiratie van velen was ik aan dit voorwoord niet toegekomen. Hen allen wil ik hierbij bedanken. In het bijzonder zijn dat mijn ouders en dan met name mijn moeder, die zelfs een steentje heeft bijgedragen aan het opstellen van de literatuurlijst. Mijn begeleider [WEGLATING] ben ik ook veel dank verschuldigd, onder meer voor [ZIJN/HAAR] scherpe blik, voor het geduld en voor de vrijheid die [HIJ/ZIJ] mij heeft gegund.

Mr. [WEGLATING] wil ik bedanken voor de discussies over het onderwerp en zijn opmerkingen na het lezen van de latere conceptversies. Mr. [WEGLATING] wordt bedankt voor zijn suggesties in eerdere stadia. Tot slot heb ik aan mw. [WEGLATING], studente, veel steun en toeverlaat gehad. Daarvoor en natuurlijk voor het proeflezen van het resultaat bedank ik haar van harte.

[WEGLATING]

Tijdens mijn stage bij [WEGLATING] hebben de expertise en gedrevenheid van prof. mr. [WEGLATING] en de andere advocaten en medewerkers mij gemotiveerd om de laatste loodjes door te komen, waarvoor dank.

[AUTEUR]

[WEGLATING], 5 januari 2018

Inhoudsopgave

Voorwoord	iii
Inhoudsopgave	iv
Lijst met afkortingen	vi
1. Inleiding: licentiëring en de positie van de licentienemer	1
1.1 Aanleiding, onderzoeksvraag en uitgangspunten	1
1.2 Methoden en plan van behandeling	2
2. Voorafgaande ontwikkelingen	4
2.1 Inleiding.....	4
2.2 Ontwikkeling van de rechtspositie ten opzichte van de curator	4
2.2.1 Beginpunt: invoering van de Faillissementswet in 1893	4
2.2.2 Wijziging van art. 37 Fw (oud) en ontwikkelingen tot aan het Nebula-arrest.....	7
2.2.3 Opvattingen na het Nebula-arrest.....	8
2.2.4 Het Berzona-arrest: terug bij af?	10
2.3 Ontwikkeling van de rechtspositie ten opzichte van de derde-verkrijger.....	11
2.3.1 Het persoonlijk gebruiksrecht en derdenwerking	11
2.3.2 Ontwikkelingen na Fire over England II	12
2.4 Conclusie	14
3. Rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de curator	16
3.1 Inleiding.....	16
3.2 Dogmatische en juridisch-technische uitgangspunten	16
3.2.1 Faillissement is van geen invloed op bestaande wederkerige overeenkomsten.....	16
3.2.2 Art. 26 Fw, art. 3:296 BW en bijzondere beschermingsbepalingen.....	18
3.2.3 ‘Paritas creditorum’	20
3.3 Interpretatie van de Nebula- en Berzona-arresten en de relevantie voor licenties	23
3.3.1 Interpretatie van het Nebula-arrest.....	23
3.3.2 ‘Nebula’ in de lagere rechtspraak	25
3.3.3 Interpretatie van het Berzona-arrest.....	28
3.4 Conclusie	30
4. Rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de derde-verkrijger	32
4.1 Inleiding.....	32
4.2 Inschrijving en bijzondere beschermingsbepalingen	32
4.2.1 Derdenwerking van de licentie door inschrijving	32
4.2.2 Derdenwerking van de licentie door overige beschermingsbepalingen.....	37
4.3 Algemene figuren uit het burgerlijk recht.....	38

4.3.1 Rechtspositie ten opzichte van de derde-verkrijger	38
4.3.2 Rechtspositie ten opzichte van de curator.....	45
4.4 Conclusie	47
5. Rechtspositie van de licentienemer naar Amerikaans recht	49
5.1 Inleiding.....	49
5.2 Amerikaansrechtelijk referentiekader	49
5.2.1 Kanttekeningen Amerikaans faillissementsrecht	49
5.2.2 Context Amerikaans IE-recht.....	52
5.3 Beschouwing van wet en rechtspraak	53
5.3.1 Rechtspositie ten opzichte van de ‘trustee’ of ‘DIP’	53
5.3.2 Rechtspositie ten opzichte van de derde-verkrijger van het IE-recht.....	58
5.4 Analyse en kritiek.....	60
5.4.1 Analyse werking § 365 en persoonlijke gebruiksrechten.....	60
5.4.2 Voornaamste kritiepunten IPBPA.....	62
5.5 Conclusie	63
6. Conclusie en aanbevelingen	65
6.1 Conclusie.....	65
6.2 Aanbevelingen.....	66
7. Referentielijst	67
7.1 Literatuurlijst.....	67
7.2 Jurisprudentielijst	76

Lijst met afkortingen

art.	artikel
Aw	Auteurswet
A-G	Advocaat-Generaal
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
AIPPI Netherlands	Vereniging voor Intellectuele Eigendom
BenGH	Benelux-Gerechtshof
BV	besloten vennootschap
BVIE	Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom
BW	Burgerlijk Wetboek
c.q.	casu quo
Dbw	Databankenwet
d.d.	de dato
EOB	Europees Octrooibureau
EUIPO	Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie
EC	Europese Commissie
EU	Europese Unie
e.v.	en volgende
Fw	Faillissementswet
GMoV	Gemeenschapsmodellenverordening
Hfgw	Halfgeleiderwet
HvJ EG	Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
HvJ EU	Hof van Justitie van de Europese Unie
HR	Hoge Raad der Nederlanden
Inc.	Incorporated
ICC	International Chamber of Commerce
IE	intellectuele eigendom
IP	intellectual property
IPBPA	Intellectual Property Bankruptcy Protection Act
J&V	Justitie & Veiligheid (het Ministerie van)
LLC	Limited liability company
MvT	Memorie van Toelichting
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
NJB	Nederlands Juristenblad
NV	naamloze vennootschap
q.q.	qualitate qua
[AUTEUR]	schrijver dezes
r.o.	rechtsoverweging
ROW 1995	Rijksoctrooiwet 1995
RvS	Raad van State
UMoV	Uniemerkenverordening
U.S.	United States
WIPO	World Intellectual Property Organization
VS	Verenigde Staten
WNR	Wet op de naburige rechten
ZPW	Zaaizaad- en Plantgoedwet

1. Inleiding: licentiëring en de positie van de licentienemer

1.1 Aanleiding, onderzoeksvraag en uitgangspunten

1.1.1 Op 21 december 2017 werd bekend dat het Finse Nokia voor ongeveer €100 miljoen per jaar enkele essentiële octrooien gaat licentiëren aan de Chinese rivaal Huawei.¹ Daaraan gingen vergelijkbare deals vooraf met niet alleen Xiaomi, Samsung en LG maar ook Apple, dat vanaf mei 2017 jaarlijks voor €250 miljoen aan licenties neemt van Nokia.² Wie zulke bedragen onder ogen ziet, denkt misschien dat vooral de Nokia's en Apple's van deze wereld profiteren van IE-exploitatie. De ICC weet echter dat juist kleine en middelgrote bedrijven "among the greatest beneficiaries" van IE-rechten en licenties zijn.³ Nederland vormt daar geen uitzondering op.⁴ Studies tonen aan dat licentiëring innovatie faciliteert en de economie aandrijft.⁵ Volgens de WIPO bedroegen in 2009 alleen al de totale wereldwijde royalty-opbrengsten \$180 miljard.⁶ Recent onderzoek van het EOB en het EUIPO geeft inzicht in de immense bijdrage van IE-exploitatie aan de Europese economie.⁷ De EC heeft op 29 november 2017 dan ook nieuwe IE-maatregelen aangekondigd om investeringen in innovatie en creativiteit te stimuleren:

"De Commissie bevordert tevens billijke en evenwichtige licentie-onderhandelingen om ondernemingen te belonen voor hun innovatie, maar tegelijkertijd andere bedrijven in staat te stellen op die technologie voort te bouwen en nieuwe innovatieve producten en diensten te creëren."⁸

1.1.2 Hoewel de waarde en bedrijfsvoering van ondernemingen steeds meer zijn gebaseerd op immateriële activa (IE-rechten en licenties), is het relevante recht minder uitgekristalliseerd dan het recht dat 'klassieke' materiële activa beheerst.⁹ In dit verband houdt de juridische status van licenties ook hier te lande de gemoederen bezig. Op het congres '25 jaar Nieuw Burgerlijk Wetboek, met het oog op de toekomst' d.d. 20 november 2017, georganiseerd door het Ministerie van J&V, klonk de oproep "om de status van licenties op rechten van intellectuele eigendom, vooral in geval van faillissement, te verduidelijken."¹⁰

¹ <https://www.reuters.com/article/us-nokia-huawei-tech/huawei-gives-nokia-full-hand-of-smartphone-patent-deals-idUSKBN1EFOU>.

² <http://www.ipwatchdog.com/2017/09/26/nokia-favorable-arbitration-award-patent-license-lg-electronics/id=88063/>.

³ International Chamber of Commerce, *Intellectual Property: Source of innovation, creativity, growth and progress*, 2005, p. 13.

⁴ Vgl. Snoei, Van der Linden & Seip 2013, p. 41-42.

⁵ Idris 2003, p. 129, Falvey, Foster & Greenaway 2006, p. 700-719, Greenhalgh & Rogers 2010, p. 171, Idris 2016, p. 15.

⁶ WIPO, *World Intellectual Property Report - The Changing Face of Innovation*, WIPO Economics & Statistics Series 2011, p. 9, 61.

⁷ Enkele speerpunten: in de onderzochte periode was 38% van alle werkgelegenheid in de EU aan IE-intensieve sectoren te danken, 28% zelfs rechtstreeks. Gemiddeld 42% van het bbp in de EU wordt door die sectoren gegenereerd, met een waarde van €5,7 biljoen. De IE-intensieve sectoren zijn goed voor 90% van de handel van de EU met de rest van de wereld en zorgden in de gemeten periode voor een handelsoverschot van €96 miljard. Ook bleken deze sectoren het beste bestand tegen de gevolgen van de economische crisis. In vergelijking met de resultaten van de studie uit september 2013, blijkt de relatieve bijdrage van IE-intensieve sectoren aan de EU-economie te zijn gestegen. Zie EOB & EUIPO, *Intellectual property rights: intensive industries and economic performance in the European Union*, 2016, p. 6.

⁸ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4942_nl.htm.

⁹ Van Engelen 2016, p. 1-3.

¹⁰ <https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/11/22/congres-%E2%80%9925-jaar-nieuw-bw-met-het-oog-op-de-toekomst%E2%80%99>.

Deze scriptie heeft tot doel de gewenste verduidelijking te verschaffen binnen de context van het faillissement *van de licentiegever*. Vooral deze kwestie heeft naar aanleiding van de Nebula- en Berzona-arresten van de Hoge Raad het afgelopen (ruime) decennium veel pennen in beweging gezet.¹¹

1.1.3 De onderzoeksvraag luidt als volgt: “Wat is de rechtspositie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever (hoofdvraag) en hoe kan deze worden verbeterd (nevenvraag)?” Deze vraag zou bijvoorbeeld Huawei stellen indien Nokia failliet zou gaan (overigens een niet geheel denkbeeldige casus; in 2012 werd deze *déconfiture* nog verwacht).¹² Praktische aspecten van het leerstuk zullen dan ook zoveel mogelijk worden belicht.

1.1.4 De hoofdvraag valt uiteen in twee deelvragen: in hoeverre houdt de licentie stand (1) tegenover de curator en (2) tegenover een derde die het gelicentieerde IE-recht van die eerste verkrijgt? Hiervoor is het volgende nog van belang. Ten eerste wordt in deze scriptie verondersteld dat de gefailleerde licentiegever (als contractspartij) tevens de IE-rechthebbende is. Dit brengt in de tweede plaats met zich dat diens IE-recht in de faillissementsboedel valt, wat sinds 1 juli 2015 ook geldt voor het auteursrecht van de maker.¹³ Ten derde wordt *niet* specifiek op de ‘aard van de licentie’ ingegaan, dat wil zeggen of dit een persoonlijk recht betreft dan wel een beperkt recht. Voor de licentienemer maakt dat natuurlijk een wereld van verschil aangezien een beperkt recht uit de boedel kan worden gesepareerd. Anders dan Van Engelen en Wentink,¹⁴ sluit ik mij aan bij de meerderheidsopvatting, die luidt dat een contractueel verleende licentie een persoonlijk gebruiksrecht oplevert. Dit onderzoek gaat ook uit van de toepasselijkheid van art. 37 Fw op de licentieovereenkomst. Tot slot moet gezien art. 101 jo. 176 Fw worden aangenomen dat de curator boedelbestanddelen aan derden kan vervreemden.

1.2 Methoden en plan van behandeling

1.2.1 Deelvragen (1) en (2) zullen op de gebruikelijke wijze worden behandeld aan de hand van analyse van de wet, rechtspraak en literatuur. Mede gezien de grote ommezwaai in opvattingen na het Nebula-arrest en opnieuw na het Berzona-arrest, is enig rechtshistorisch onderzoek mijns inziens eveneens gerechtvaardigd. Inzicht in de voorafgaande

¹¹ Zie hoofdstuk 2.2.3 e.v.

¹² <http://www.businessinsider.com/nokia-bankrupt-2012-4?IR=T> <https://seekingalpha.com/article/709681-nokia-is-finished-prepare-for-bankruptcy> <https://www.pri.org/stories/2012-04-19/nokia-verge-bankruptcy>.

¹³ Voorheen was dat op grond van art. 2 lid 3 Aw (oud) jo. art. 21 Fw niet voor beslag vatbaar.

¹⁴ Van Engelen 2016, p. 414-418, 425 meent dat een zogenoemde ‘exploitatie licentie’ (in tegenstelling tot een eenvoudige ‘authorisatie licentie’) zoveel kenmerken van een beperkt recht bezit, dat die licentie als zodanig moet worden aangemerkt. Hij baseert zich met name op de arresten HR 24 februari 1989, *IER* 1989/21 (Elvis Presley) en HR 2 april 1993, *NJ* 1993/573 (NVPI/Snelleman). De Hoge Raad spreekt daar van een in rechte te respecteren, door art. 6:162 BW beschermd *belang* van de houder van een exploitatie licentie om zich tegen inbreuken door derden te verzetten. Daar wil Van Engelen derdenwerking van de licentie in zien (in de zin van een absoluut verbodsrecht) en goederenrechtelijke consequenties aan verbinden. Naar mijn mening zijn deze arresten niet zo verstrekkend. De Hoge Raad laat zich niet uit over de aard van de licentie; hij komt tot zijn uitspraak via schending van de zorgvuldigheidsnorm van art. 6:162 BW (vgl. art. 6:163 BW). Bovendien volgt uit BenGH 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 (Adidas/Marca I) dat merken- en modellicentienemers *geen* verbodsactie jegens derden toekomt. Ik voel er weinig voor om een dermate principieel oordeel over de vermogensrechtelijke aard van de licentie te laten afhangen van “toevallige” absolute trekjes van persoonlijke rechten (Spath 2017, p. 252 ook, als ik het goed zie). Wentink 1995, p. 22-24 acht kwalificatie van licenties als goederenrechtelijke rechten om zuiver economische redenen wenselijk.

ontwikkelingen is daarnaast gewoonweg doelmatig om grip te krijgen op de – immers tamelijk complexe – materie naar de huidige stand van zaken.

1.2.2 Rechtsvergelijking kan op zich al dienstig zijn om een leerstuk met meer diepgang te bestuderen. Een benadering uit een vreemd rechtssysteem biedt immers perspectief op het eigen recht.¹⁵ De keuze om juist het Amerikaanse recht te onderzoeken is gelegen in het feit dat de VS als (tot voor kort) enige land ter wereld een specifieke wettelijke beschermingsregime heeft voor de licentienemer in geval van faillissement van de licentiegever: § 365(n) van de U.S. Bankruptcy Code.¹⁶

1.2.3 De opzet van de scriptie is als volgt. In hoofdstuk 2 worden in vogelvlucht de ontwikkelingen besproken die een aandeel hebben (gehad) in de huidige onduidelijkheid omtrent de ‘status van de licentie’ in faillissement. Langs die weg wordt in hoofdstuk 2.2 respectievelijk hoofdstuk 2.3 een voorschot genomen op de behandeling van deelvragen (1) en (2). De historische benadering van dat hoofdstuk laat weinig ruimte voor eigen stellingname in het *actuele* debat. Daaraan kom ik toe in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, met de bedoeling dat de inhoudelijke discussie daar toegankelijker en eenvoudiger te begrijpen zal zijn dankzij de in hoofdstuk 2 gelegde basis. In hoofdstuk 3 wordt aan de hand van de dogmatiek en rechtspraak de positie van de licentienemer tegenover de curator uiteengezet. In hoofdstuk 4 wordt de positie van de licentienemer tegenover de derde-verkrijger van het IE-recht onder de loep genomen. In hoofdstuk 5 wordt het Amerikaanse recht behandeld volgens ongeveer hetzelfde stramien. De rest wijst zich vanzelf: elk hoofdstuk heeft een inleiding, middenstuk en conclusie. Besloten wordt met de eindconclusie en aanbevelingen in hoofdstuk 6.

¹⁵ Adams 2011, p. 192-201.

¹⁶ Canada heeft in 2009 een sterk op § 365(n) lijkende regeling ingevoerd. Zie daarover hoofdstuk 6, nr. 6.2.1.

2. Voorafgaande ontwikkelingen

2.1 Inleiding

2.1.1 In dit hoofdstuk wordt belicht hoe de rechtspositie van de licentienemer zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld. Deze ontwikkelingen kunnen worden teruggevoerd – en zijn gebaseerd – op de positie van de huurder bij faillissement van de verhuurder.¹⁷ Daarom wordt met name in dit hoofdstuk naast ‘licentienemer’ de meer algemene term ‘persoonlijk gebruiksgerechtigde’ gebezigd. Hoe in het verleden werd aangekeken tegen de afdwingbaarheid van een persoonlijk gebruiksrecht ten opzichte van de curator komt in hoofdstuk 2.2 aan bod. Ik zal daar eerst art. 37 Fw (oud) aan de orde stellen, nu de materie doorgaans aan deze bepaling wordt opgehangen. Daarbij zal ook aandacht worden besteed aan de wijziging van art. 37 Fw in 1992, waardoor de positie van de persoonlijk gebruiksgerechtigde volgens de literatuur aanzienlijk werd versterkt. Tot slot komen de Nebula- en Berzona-arresten zelf aan bod, en de reacties daarop uit de praktijk en literatuur. In hoofdstuk 1 werd de vraag gesteld wat het gevolg is voor de licentienemer, wanneer de curator het gelicentieerde IE-recht vervreemdt aan een derde. In hoofdstuk 2.3 zal ik kort stilstaan bij de historische achtergronden hiervan (waarop in hoofdstuk 4 wordt voortgeborduurd). In hoofdstuk 2.4 zal ik mijn voornaamste conclusies weergegeven.

2.2 Ontwikkeling van de rechtspositie ten opzichte van de curator

2.2.1 Beginpunt: invoering van de Faillissementswet in 1893¹⁸

2.2.1.1 Al rond 1890 was de wetgever zich ervan bewust dat de positie van de wederpartij door het faillissement “een uiterst moeilijke” wordt “wanneer de wederkerige overeenkomst ten tijde van de faillietverklaring zoowel door den gefailleerde als door den aan hem verbonden persoon nog in het geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen”.¹⁹ Voor de wederpartij van de gefailleerde is het namelijk nadelig niet te weten of de curator zal nakomen dan wel in gebreke zal blijven.²⁰ Blijft de curator in gebreke, dan heeft die wederpartij slechts een concurrente vordering uit hoofde van ontbinding of schadevergoeding.²¹ In de tussentijd verkeert de wederpartij in onzekerheid. Daarom kende art. 37 Fw (oud) haar het recht toe om de curator te verzoeken om binnen acht dagen mede te delen of al dan niet gestand zou worden gedaan. Verklaarde de curator niet te zullen nakomen, dan was de overeenkomst van rechtswege ontbonden (‘ex nunc’).²² Volgens de wetgever was het resultaat van zodanige

¹⁷ Volledigheid wordt niet gepretendeerd, en is gezien het bestek van dit onderzoek ook niet nodig. Op ontwikkelingen van vóór de invoering van de Faillissementswet wordt überhaupt niet ingegaan.

¹⁸ Ingevoerd in 1893 (*Stb.* 1893/40) en in werking getreden per 1 september 1896 (*Stb.* 1896/9).

¹⁹ *Kamerstukken* 1890/91, 100, nr. 3 (MvT), p. 33.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Molengraaff 1951, p. 212. Ontbinding op grond van art. 37 Fw (oud) had geen terugwerkende kracht, anders dan de ontbinding onder het oude BW; zie Van Zanten 2012, p. 74-78 en de verwijzingen aldaar.

ontbinding in wezen hetzelfde als wanneer de curator de overeenkomst “door niet-nakoming feitelijk [zou] verbreken”.²³

2.2.1.2 Opmerkelijk genoeg wordt art. 37 Fw (oud) in de parlementaire geschiedenis telkens geïllustreerd aan de hand van een lopende koopovereenkomst.²⁴ Zulk een overeenkomst kan de curator inderdaad als voormeld “feitelijk verbreken” door simpelweg op te houden met leveren of betalen. In de consequente keuze voor dat voorbeeld schemert door dat de wetgever ogenschijnlijk niet bedacht was op wederpartijen die *niet* (primair) zulk een ‘actieve’ prestatie te vorderen hebben, zoals persoonlijk gebruiksgerechtigden. Dat blijkt nog duidelijker uit de reactie van de wetgever op het advies van de RvS. Dit advies luidde dat art. 37 Fw (oud) alleen zou moeten gelden wanneer er *in het geheel* nog niet was nagekomen (en dus niet *slechts gedeeltelijk*).²⁵ Anders kon de curator namelijk via deze bepaling een overeenkomst die reeds gedeeltelijk was uitgevoerd “doen vervallen”.²⁶ De regering leek deze kritiek niet te begrijpen; het artikel was toch immers “voorgedragen juist omdat de curator het *steeds* in zijne macht heeft (...) door niet-nakoming de overeenkomst feitelijk te verbreken.”²⁷

2.2.1.3 *Literatuur* Het duurde niet lang voordat in de literatuur erop werd gewezen dat een wederpartij met een persoonlijk gebruiksrecht een wezenlijk andere positie heeft dan de doorsnee contractuele schuldeiser. Zo valt in het proefschrift van Van Nievelt uit 1907 reeds te lezen dat:

“Zij (de huurder, [AUTEUR]) toch verkeert in eene geheel andere positie, dan die waarin de wederpartij bij eene wederkeerige overeenkomst zich tengevolge van het faillissement in den regel bevindt. De oorzaak daarvan is gelegen in den aard van de praestatie, welke zij van den boedel te vorderen heeft. (...) Het genot van de gehuurde zaak kan de wederpartij niet anders dan integraal ontvangen.”²⁸

Zolang de huurder de tegenprestatie bleef betalen, kon de curator het eenmaal verschaft genot dan ook niet aan de huurder ontnemen.²⁹ De huurder die vervolgens tóch om bereidverklaring verzocht, groef zijn eigen graf. De keuze van de curator om niet gestand te doen bracht namelijk ontbinding van de huur teweeg, waarna voor de huurder slechts nog een concurrente vordering in het faillissement resteerde.³⁰ Wanneer de huurder echter geen gebruik maakte van zijn in art. 37 Fw (oud) neergelegde bevoegdheid, had “de curator generlei macht om het einde van de huur te bespoedigen”, aldus Polak.³¹ Huurders zouden daarmee een andere positie hebben dan bijvoorbeeld schuldeisers die “levering van waren” tegoed hebben.³² Die laatsten konden volgens Polak hun vorderingen niet anders afdwingen dan via aanmelding ter verificatie, *ongeacht* of zij om bereidverklaring hadden verzocht.³³ De curator was immers feitelijk bij machte om niet na te komen zoals de wetgever voor ogen had gestaan.

2.2.1.4 Eind jaren 60 schrijft Van Opstall dat de huurder die het gehuurde al *vóór het faillissement* heeft ontvangen, niet tot voortijdige teruggave van de betreffende zaak kan

²³ Van der Feltz I, p. 410-411.

²⁴ Van der Feltz I, p. 409-412.

²⁵ Van der Feltz I, p. 410.

²⁶ Ibid.

²⁷ Van der Feltz I, p. 410-411.

²⁸ Van Nievelt 1907, p. 172-173.

²⁹ Van Nievelt 1907, p. 173.

³⁰ Zie daarover ook Verschoof 1992, p. 58.

³¹ Polak 1963, p. 16.

³² Polak 1963, p. 13.

³³ Polak 1963, p. 5, 13.

worden genoot.³⁴ Het feit dat de gebruiksgerechtigde reeds vóór de faillietverklaring het genot van de zaak had, acht ook De Liagre Böhl beslissend.³⁵ Daarom beschouwt hij, zoals ook Schoordijk, de verplichting van de gefailleerde overigens als volledig nagekomen, zodat art. 37 Fw überhaupt niet van toepassing zou zijn.³⁶ Dat is merkwaardig, want Schoordijk erkent tegelijkertijd dat de huurder een vordering op de boedel heeft tot verschaffing van huurgenot.³⁷ Volgens de heersende leer was deze verplichting *niet* volledig nagekomen zolang de overeenkomst nog voortduurde.³⁸ Bovendien impliceert verschaffing van het huurgenot ook het verrichten van ‘actieve’ prestaties, zoals tot reparatie of onderhoud.³⁹ Die verplichtingen kan de huurder niet afdwingen, net zomin als enige verplichting tot ter beschikking stelling van het gehuurde *nadat* het faillissement is uitgesproken.⁴⁰

2.2.1.5 De materie is pas relatief laat in de geschiedenis specifiek op licenties toegespitst. Hoyng heeft als eerste de positie van de licentienemer bij faillissement van de octrooihouder behandeld.⁴¹ Volgens hem was de route van art. 37 Fw (oud) niet aantrekkelijk voor licentienemers gezien het ontbindingsrisico.⁴² Buiten dat artikel om kon het gebruik(srecht) van de licentienemer niet door de curator worden beëindigd of beknot.⁴³ Simpelweg niet-nakomen was geen optie: riep de curator het octrooi⁴⁴ in rechte tegen de licentienemer in, dan zou de rechter de verbodsvordering afwijzen.⁴⁵ Immers, de licentienemer ontleende zijn gebruik aan een licentieovereenkomst die na de faillietverklaring gewoon was blijven voortbestaan, aldus nog steeds Hoyng.⁴⁶ Thole heeft in haar proefschrift eenzelfde uitkomst bepleit ten aanzien van (auteursrecht)licenties op software en (dragers van) broncodes.⁴⁷ De aard van de verplichting, die strekt tot dulden of niet-doen, maakt haars inziens dat de voldoening daarvan niet afhangt van de curator. Zij acht de curator feitelijk niet in staat “een stokje te steken” voor de nakoming van die verplichting.⁴⁸

2.2.1.6 Tot aan 1992 was de literatuur de persoonlijk gebruiksgerechtigde ‘grosso modo’ gunstig gezind. Een discussie van formaat ontbrak echter, evenals richtinggevende jurisprudentie. Bovendien werd in een aantal latere publicaties toch rekening gehouden met de mogelijkheid dat de curator, zich beroepend op art. 26 Fw, het gebruik kon frustreren.⁴⁹ Dit ‘art. 26 Fw-argument’ komt erop neer dat de vordering tot het dulden van dat gebruik

³⁴ Dit nog afgezien van de wettelijke huurbescherming; Van Opstall 1966, p. 446.

³⁵ De Liagre Böhl 1991, p. 76.

³⁶ Schoordijk 1991, p. 444, De Liagre Böhl 1991, p. 76-77.

³⁷ Schoordijk 1991, p. 444.

³⁸ Polak/Wessels II 2000, nr. 2490 geeft een overzicht van de discussie over deze (inmiddels uitgekristalliseerde) vraag. De meerderheidsopvatting wordt aldaar in nr. 2491 toegelicht, zoals ook te vinden in hedendaagse handboeken. Zie bijvoorbeeld Polak/Pannevis 2014, p. 110.

³⁹ Art. 7:204-210 BW.

⁴⁰ Dat zou namelijk een actief handelen van de curator vergen, wat deze kan weigeren.

⁴¹ Hoyng 1988, p. 70 e.v.

⁴² Hoyng 1988, p. 82-83.

⁴³ Hoyng 1988, p. 84.

⁴⁴ Hoyng behandelt in de genoemde bijdrage octrooilicenties. De handhavingssystematiek van IE-rechten verschilt onderling niet dusdanig, dat zijn argument niet voor deze andere ‘hoofdrechten’ zou opgaan.

⁴⁵ Hoyng 1988, p. 84.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Thole 1991, p. 211-213, p. 223.

⁴⁸ Thole 1991, p. 240. Hetzelfde zou gelden in een ‘source code escrow’-constructie. Dat de fysieke drager van de broncode die daartoe aan de licentienemer of een derde in bewaring is gegeven in de boedel valt, doet daaraan volgens Thole om dezelfde redenen geen afbreuk.

⁴⁹ Dit in het kader van ‘source code escrow’ (zie daarover voetnoot 139 hieronder). Meer daarover: Kemna 1988, p. 38, Heck-Vink & Lekkerkerker 1989, p. 659, Berkvens & Alkemade 1991, p. 233. In de lopende tekst laat ik hen en voorts Molkenboer 1981 buiten beschouwing. Molkenboer stelt dat de persoonlijke verbintenissen ten aanzien van boedelbestanddelen de curator niet binden. Hij betreft dit evenwel op een verplichting tot levering van zaken. Zie over art. 26 Fw nader hoofdstuk 3.2.2.

kwalificeert als een vordering tot nakoming die ter verificatie moet worden ingediend (zie ook nr. 2.2.2.3). In hoofdstuk 3.2.2 ga ik daar dieper op in.

2.2.2 Wijziging van art. 37 Fw (oud) en ontwikkelingen tot aan het Nebula-arrest

2.2.2.1 Ter gelegenheid van de invoering van het nieuwe BW is art. 37 Fw (oud) gewijzigd.⁵⁰ De besproken ‘ontbinding van rechtswege’ is daarmee komen te vervallen.⁵¹ Ingevolge het huidige art. 37 Fw heeft niet-bereidverklaring slechts tot gevolg dat de curator het recht verliest om zijnerzijds nakoming van de overeenkomst te vorderen. Deze wijziging hield volgens Snijders een aanzienlijke versterking van de positie van de persoonlijk gebruiksgerechtigde in.⁵² Aan de curator ontviel aldus namelijk een buitencontractuele mogelijkheid om de onderliggende overeenkomst te doen eindigen.⁵³ Zolang dat contract bleef voortduren kon de curator het daaraan onderworpen goed niet opvorderen, aldus Snijders.⁵⁴ Dit was evenwel ook vóór 1992 al het geval.⁵⁵ De verbetering schuilt in mijn ogen in iets anders dan louter het kunnen continueren van gebruik. Thans kunnen licentienemers zich namelijk vergewissen van eventuele nakoming van exclusiviteits-, onderhoudsverplichtingen, zonder daarmee gelijk de gehele overeenkomst op het spel te zetten.⁵⁶

2.2.2.2 Op het huidige art. 37 Fw is ook behoorlijk wat kritiek geuit.⁵⁷ Meerdere auteurs hebben de besproken wetswijziging ondoordacht genoemd.⁵⁸ Zo is art. 37 Fw op dezelfde (oude) gedachte gebaseerd dat, ook ingeval de wederpartij geen verzoek tot bereidverklaring doet, de curator de overeenkomst ‘feitelijk kan verbreken’ door deze niet verder uit te voeren. Voor die wederpartij zou er dan niets anders op zitten dan aanmelding van een schadevergoedingsvordering ter verificatie (art. 37a Fw; art. 26 Fw).⁵⁹ Volgens Van Andel ligt dit bij een verplichting tot dulden echter anders: nakoming vindt automatisch plaats, terwijl art. 37 Fw niets bepaalt omtrent het moeten staken van het gebruik.⁶⁰ De curator heeft in dat geval eenvoudigweg niets aan art. 37 Fw, aldus Van Hees.⁶¹ De (BW-)wetgever⁶² zou dit (nogmaals) over het hoofd hebben gezien.⁶³ Sterker nog: de wetgever zou in het algemeen niet hebben gedacht aan nakomingsvorderingen ter zake verplichtingen die *na de faillietverklaring* uit de overeenkomst ontstaan.⁶⁴ Vanwege deze hiaten loopt art. 37 Fw uit de

⁵⁰ Invoeringswet Boeken 3-6 Nieuw BW eerste gedeelte, bevattende wijziging van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Faillissementswet (*Stb.* 1990/90).

⁵¹ Zo ook de responstermijn van acht dagen, waarvoor een ‘redelijke termijn’ in de plaats is gekomen.

⁵² Snijders 1994, p. 358. Anders: Schoordijk 1991, p. 443, die art. 37 Fw niet van toepassing acht, en Verstijlen 2006, p. 115.

⁵³ De rechten en wesen die de failliete schuldenaar ook ter beschikking zouden hebben gestaan, kan de curator natuurlijk wel inzetten.

⁵⁴ Snijders 1994, p. 360. Snijders geeft als voorbeeld ‘source code escrow’ (waarover meer in voetnoot 139).

⁵⁵ Tenslotte was een licentienemer onder art. 37 Fw (oud) niet *verplicht* om zijn positie te riskeren door de curator te verzoeken of deze tot nakoming bereid was.

⁵⁶ Hetgeen onder art. 37 Fw (oud) niet kon, zie nr. 2.2.1.5.

⁵⁷ Onder meer Verschoof 1992, p. 58-59, Van Hees 1997, p. 165, Van Andel 2005, nr. 6, Van Zanten 2012, p. 181, Van Hees 2012, p. 3-18.

⁵⁸ Van Hees 1997, p. 165, Van Andel 2005, nr. 6, Van Zanten 2012, p. 181.

⁵⁹ Van Hees 1997, p. 165-166, Van Andel 2005, nr. 6.

⁶⁰ Van Andel 2005, nr. 6-7.

⁶¹ Van Hees 2012, p. 7.

⁶² Vgl. hoofdstuk 3.2.1, nr. 3.2.1.2.

⁶³ Van Hees 1997, p. 164-165, Van Andel 2005, nr. 6, Van Hees 2012, p. 9.

⁶⁴ Van Hees 2012, p. 7-8. Daar stelt hij zelfs dat, indien de wederpartij de verplichtingen blijft voldoen die na de faillietverklaring uit de overeenkomst voortvloeien, de corresponderende tegenprestatie van de gefailleerde ingevolge art. 24 Fw een boedelschuld wordt.

pas met zijn eigen strekking: de curator de vrijheid laten om te bepalen of nakoming voordelig is voor de boedel.⁶⁵

2.2.2.3 Quaedvlieg ziet de ‘vordering tot genotsverschaffing’ van de licentienemer als een rechtsvordering die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft.⁶⁶ Dergelijke vorderingen kunnen ingevolge art. 26 Fw slechts via de verificatieprocedure geldend worden gemaakt.⁶⁷ De licentienemer kan zo bezien dus geen nakoming afdwingen.⁶⁸ Anders dan kennelijk Quaedvlieg, merkt Bodifée genotsverschaffing niet aan als een doorlopende (actieve) verplichting. Zoals de zaak bij huur, hoeft de intellectuele eigendom bij licentieverlening slechts één keer aan de wederpartij ter beschikking te zijn gesteld.⁶⁹ Wat van deze discussie verder ook zij, was de opvatting in de praktijk en literatuur dat de curator het genotsrecht van de huurder niet kan belemmeren.⁷⁰ Voor licenties is hetzelfde bepleit.⁷¹ Zo stelt Lenselink in zijn proefschrift over auteursrechtexploitatie uit 2005 dat dit standpunt ‘vermoedelijk het juiste’ is. Hij wijst in dat verband op de bewoordingen van de wetgever, dat het faillissement niet *de minste* invloed uitoefent op bestaande overeenkomsten.⁷² Op dat belangrijke beginsel zal in hoofdstuk 3.2.1 worden ingegaan.

2.2.2.4 In 2006 verscheen een preadvies dat een cruciale rol heeft gespeeld in de ontwikkeling van het onderhavige leerstuk. Verstijlen breekt in dat opstel een lans voor de gedachte dat de curator “als het ware een recht op wanprestatie” heeft,⁷³ waarvoor hij – mijns inziens ten onrechte – steun zoekt in onder meer het arrest Reco/Staat.⁷⁴ Het contractuele gebruiksrecht op zichzelf *noch* het beginsel dat bestaande overeenkomsten na faillietverklaring intact blijven, zouden kunnen rechtvaardigen dat de wederpartij nakoming afdwingt ten nadele van de boedel.⁷⁵ Net als overige concurrente schuldeisers met een persoonlijk recht, dient de gebruiksgerechtigde volgens Verstijlen zijn vordering aan te melden ter verificatie.⁷⁶ In het proefschrift van Struycken wordt aan deze argumenten voorbijgegaan en vastgehouden aan de in nr. 2.2.2.1 besproken interpretatie van Snijders.⁷⁷

2.2.3 Opvattingen na het Nebula-arrest

2.2.3.1 Enkele maanden na het verschijnen van Verstijlens preadvies wees de Hoge Raad op 3 november 2006 het Nebula-arrest. Walton BV kocht in de jaren 90 van Donkelaar Supermarkt BV de economische eigendom van een aan Nebula BV in (juridische) eigendom toebehorend pand. Nadat Nebula BV in 1999 failliet was verklaard, verhuurde Walton BV in 2000 de bovenwoning van het pand aan Mulders en Welleman. Na dit te hebben ontdekt,

⁶⁵ Van Hees 1997, p. 164-166, Boekraad 1997, p. 65.

⁶⁶ Quaedvlieg 1995, p. 233.

⁶⁷ Zie hoofdstuk 3.2.2.

⁶⁸ Quaedvlieg 1995, p. 233 verwijst in dit verband naar Molkenboer 1981. Zoals hierboven in voetnoot 49 bleek, ziet die bijdrage echter niet op de onderhavige materie.

⁶⁹ Bodifée 1997, p. 176, 172. Bij het rechtskarakter van de licentie werd in hoofdstuk 1.1, nr. 1.1.4 stilgestaan.

⁷⁰ Wille 2000, nr. B 18-25.

⁷¹ Domingus 2002, p. 301.

⁷² Lenselink 2005, p. 184, verwijzend naar Van der Feltz I, p. 409.

⁷³ Verstijlen 2006, p. 117-118.

⁷⁴ HR 12 mei 1989, *NJ* 1989/613 (Reco/Staat). Hieronder in voetnoot 203 leg ik uit waarom dit arrest geen steun biedt aan Verstijlens theorie.

⁷⁵ Verstijlen 2006, p. 116-117.

⁷⁶ Verstijlen 2006, p. 117.

⁷⁷ Struycken 2007, p. 699-700.

sommeerde de curator hen de woning te ontruimen. De rechtbank stelde hem in het gelijk.⁷⁸ Volgens het hof Amsterdam beëindigde het faillissement van Nebula BV echter niet haar overeenkomst van economische eigendomsoverdracht met Walton. Ten eerste was Walton BV daarom nog steeds gerechtigd tot het gebruik. Daaruit volgt in de tweede plaats dat Walton over het pand kon beschikken door het aan Mulder en Welleman te verhuren.⁷⁹ De Hoge Raad casseert:

“(…) Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de contractanten, betekent echter niet dat de schuldeiser van een duurovereenkomst wiens wederpartij failliet wordt verklaard, de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware. Een andere opvatting zou immers ertoe leiden dat het aan de Faillissementswet mede ten grondslag liggende, onder meer in de artikelen 26 en 108 F. tot uiting komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze wordt doorbroken. Dit geldt ook voor gevallen waarin de gefailleerde krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst niet is gehouden een bepaalde prestatie te verrichten, maar het gebruik van een aan hem in eigendom toebehorende zaak te dulden. Indien de wederpartij van de gefailleerde van de curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou deze wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement in zoverre te negeren. (...)”⁸⁰

En hij vervolgt:

“(…) Anders dan het hof heeft overwogen, bracht het faillissement van de juridische eigenaar Nebula van het pand mee dat de economische eigenaar Walton niet langer meer haar gebruiksrecht met betrekking tot het pand, dat berust op de economische eigendom daarvan, kon tegenwerpen aan de curator van Nebula. Hieruit volgt dat Walton ook niet door een overeenkomst met derden, Mulder en Welleman, aan dezen een huurrecht kon verschaffen dat aan de curator van Nebula kan worden tegengeworpen. De omstandigheid dat het gebruiksrecht van Walton met betrekking tot het pand op zichzelf niet werd geraakt door het faillissement van Nebula, brengt hierin geen wijziging, (...)”⁸¹

2.2.3.2 Het arrest kon rekenen op een warm onthaal van annotatoren Kortmann en Bartels, alsook van annotator Vriesendorp.⁸² Ook elders in de insolventierechtelijke literatuur is de uitspraak toegejuicht⁸³ en ‘vanzelfsprekend’⁸⁴ genoemd. Van Zanten ziet het Nebula-arrest stellig als de bevestiging van het ‘recht op wanprestatie’ van de curator. Zijns inziens moet aan het arrest een brede, algemene betekenis worden toegekend.⁸⁵ Juist daarvoor vreest Van Schilfgaarde, die in zijn *NJ*-noot inconsequenties constateert en praktische problemen met art. 7:226 BW voorziet.⁸⁶ Zo vraagt hij zich af of wel kan worden volgehouden dat de

⁷⁸ Rb. Amsterdam 25 juni 2003, *JOR* 2003/245 (Nebula).

⁷⁹ Hof Amsterdam 17 maart 2005, *JOR* 2005/161 (Nebula), r.o. 4.3.3.

⁸⁰ HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), r.o. 3.5.

⁸¹ HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), r.o. 3.6.

⁸² Bartels & Kortmann 2007, nr.1 e.v., Vriesendorp 2007, p. 233 e.v.

⁸³ Verstijlen 2007, 825-828, Van Zanten 2007, onder 5, Vriesendorp 2007, p. 233 e.v., Wibier 2008, p. 445 e.v., Schaink 2009, Van Zanten 2012, p. 260-273. Anders onder meer: Loesberg 2012, p. 109-118. Aarzelend: Van Galen 2007, Borst 2009, p. 187-191, El Gartit & Van den Hamer 2009, p. 253-256 en Van Daal & Van Berkel 2012, p. 96-99. Instemmend evenwel: Jongepier 2009, p. 114 e.v., Slaski 2009, p. 111-130.

⁸⁴ Van Oostrom-Streep 2007, Wibier 2008.

⁸⁵ Van Zanten 2007, onder 7, Van Zanten 2012, p. 234-238.

⁸⁶ Van Schilfgaarde 2007, nr. 5-6.

wederpartij het goed *zonder recht of titel* gebruikt.⁸⁷ Van Galen heeft eveneens moeite met de ‘algemene’ rechtsoverwegingen, die (ook) hij moeilijk vindt rijmen met art. 7:226 BW.⁸⁸

2.2.3.3 Binnen IE-kringen vormden het arrest en vooral de conclusie van A-G Huydecoper aanleiding om de heersende leer te heroverwegen.⁸⁹ De vraag rees daarbij of het Nebula-arrest überhaupt voor IE-licenties zou kunnen gelden. Boekraad, Lenselink, Huydecoper, Schaink en Neppelenbroek hebben die vraag in beginsel bevestigend beantwoord.⁹⁰ Kritische noten⁹¹ van Jager & Weening, Van Elst, Van Engelen en Struik ten spijt, heeft de IE-praktijk na 2006 grootschalig ingezet op goederenrechtelijke exploitatievormen (uit vrees voor ‘Nebula’-perikelen).⁹² Dat was niet alleen kostbaar – en dus doorgaans met name voor grote bedrijven weggelegd – maar bovendien schadelijk voor het Nederlandse innovatieklimaat.⁹³

2.2.4 Het Berzona-arrest: terug bij af?

2.2.4.1 De omschakeling in de IE-praktijk bleek goeddeels overbodig toen de Hoge Raad op 11 juli 2014 het Berzona-arrest wees.⁹⁴ In deze zaak lag de vraag voor of een toekomstige vordering tot verschaffing van huurgenot kan worden aangemerkt als steunvordering voor faillietverklaring. Het antwoord luidt ontkennend:

“Het uitspreken van het faillissement heeft (...) niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten, dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW is bevestigd (Parl. Gesch. Wijziging Rv e.a.w., p. 387-390). Uit het vorenstaande volgt dat, ingeval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag in het genot is van het gehuurde, de curator niet bevoegd is dat genot te beëindigen als de huurovereenkomst nog loopt. De vordering tot het verschaffen van huurgenot levert in dat geval geen vordering op die in het faillissement ter verificatie kan worden ingediend. Die vordering kan daarom niet dienen als steunvordering (...).”⁹⁵

De vraag dringt zich dan op hoe deze uitspraak te rijmen valt met die in het Nebula-arrest. Daaromtrent overweegt de Hoge Raad:

“In het arrest van 3 november 2006 (Nebula) ligt geen ander oordeel besloten. Dat arrest heeft slechts betrekking op de vraag of de curator gebonden is aan een

⁸⁷ Van Schilfgaarde 2007, nr. 5. Huurrechtsspecialisten Borst 2009, p. 187-191 en El Gartit & Van den Hamer 2009, p. 253-256 beantwoorden die vraag ontkennend. Zie hoofdstuk 3.2.2, nr. 3.2.2.4.

⁸⁸ Van Galen 2007, nr. 2, 5.

⁸⁹ Van Engelen 2009, p. 300.

⁹⁰ Boekraad 2007, p. 49, 52-53, Lenselink 2008, p. 31, Huydecoper 2008, p. 657, Schaink 2009. De meningen verschilden over softwarelicenties in de zin van art. 45j Aw, waarover meer in hoofdstuk 4.2.2, nr. 4.2.2.2.

⁹¹ Van Elst 2008, p. 132, Jager & Weening 2008, p. 62-63 en Van Engelen 2009, p. 303 menen dat ingeschreven (octrooi- en merk)licenties voorbeelden zijn van de ‘wettelijke uitzonderingen’ bedoeld in het Nebula-arrest. Zie over de aard en gevolgen van inschrijving van licenties nader hoofdstuk 4.2.1.

⁹² Onderzoek van AIPPI Nederland en de Vereniging voor Industriële Eigendom, *IP licensing and insolvency*, april 2014 (<http://aippi.org/wp-content/uploads/committees/241/GR241netherlands.pdf>). Zie ook Van Engelen 2015, p. 408.

⁹³ Van Engelen 2015, p. 408.

⁹⁴ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona).

⁹⁵ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.4, 3.6.6.

huurovereenkomst die *na* (curs. [AUTEUR]) het faillissement van de juridische eigenaar van de verhuurde zaak is aangegaan door de economisch eigenaar daarvan op grond van een hem daartoe door de juridische eigenaar verleende contractuele bevoegdheid. Die vraag is in dat arrest ontkennend beantwoord op de grond dat de mogelijkheid om door het aangaan van een huurovereenkomst te beschikken over zaken die behoren tot de boedel, een te vergaande inbreuk vormt op de gelijkheid van schuldeisers. Deze beslissing betreft een andere kwestie dan hier aan de orde.”⁹⁶

2.2.4.2 Een “onverdedigbare uitleg van het Nebula-arrest” die “niet vol te houden” is, aldus Van Zanten.⁹⁷ Nog verder gaat Verstijlen, die beide uitspraken niet alleen “aan elkaar tegenstrijdig” vindt maar ‘Berzona’ ook minder juist noemt.⁹⁸ Hij vraagt zich in zijn *NJ*-annotatie zelfs hardop af of de Hoge Raad zich niet slechts vergist zou hebben.⁹⁹ De Hoge Raad wordt door vele auteurs geacht te zijn ‘omgegaan’ in 2014.¹⁰⁰ Het gros van de literatuur staat nu – soms met tegenzin – achter die opvatting: de curator heeft “dus toch” geen ‘recht op wanprestatie’.¹⁰¹

2.3 Ontwikkeling van de rechtspositie ten opzichte van de derde-verkrijger

2.3.1 In de Nebula- en Berzona-arresten stond slechts de vraag centraal of c.q. wanneer de curator het genot van de persoonlijk gebruiksgerechtigde rechtstreeks kan verstoren. De positie van de gebruiksgerechtigde tegenover een derde aan wie de curator het betreffende goed heeft verkocht, kwam in die rechtspraak niet aan de orde. De op de curator rustende verplichting tot het dulden van het persoonlijk gebruiksrecht gaat niet met dat goed over.¹⁰² Het gebruiksrecht kan dus in beginsel niet tegen de verkrijger worden ingeroepen.¹⁰³ Dat dit in beginsel ook voor licenties geldt, zoals bevestigd in arresten uit 2003 en 2009,¹⁰⁴ is niet altijd vanzelfsprekend geweest. In deze paragraaf worden enkele voorafgaande ontwikkelingen geschetst. Zoals uitgelegd in hoofdstuk 1.1, nr. 1.1.4 blijft het discours over het goederenrechtelijke dan wel verbintenisrechtelijke karakter van licenties buiten beschouwing.

2.3.1 Het persoonlijk gebruiksrecht en derdenwerking

2.3.1.1 In het arrest Blaauboer/Berlips van 1905 oordeelde de Hoge Raad dat een koper niet gebonden is aan contractuele verplichtingen van de verkoper ten aanzien van de verkochte

⁹⁶ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.5.

⁹⁷ Van Zanten 2014, p. 190-191.

⁹⁸ Verstijlen 2014, nr. 10. Zie hoofdstuk 3.3.3 voor mijn bespreking daarvan.

⁹⁹ Verstijlen 2014, nr. 12.

¹⁰⁰ Zie ook hieronder in voetnoot 250.

¹⁰¹ Onder meer Kingma 2014, Van Engelen 2015, Hustinx & Van Engelen 2015, Van Roeyen 2015, Keizers 2015.

¹⁰² HR 3 maart 1905, *W.* 8191 (Blaauboer/Berlips).

¹⁰³ Het leerstuk van derdenwerking van overeenkomsten en behandel ik in deze paragraaf en in hoofdstuk 4 slechts voor zover relevant voor deze scriptie. Uitgebreid daarover: Du Perron 1999, Van Oostrom-Streep 2006 en Van Bochove 2013.

¹⁰⁴ Uitdrukkelijk: hof Arnhem 24 februari 2009, *IEPT20090224* (Style & Concepts/Bébé-Jou), impliciet HR 21 maart 2003, *JOL* 2003/173 (Intramed/Micromais).

zaak.¹⁰⁵ Ware dat anders, dan zou dat neerkomen op het toekennen van een zakelijke werking aan die verplichtingen. Daarmee zou de “(...) scherpe onderscheiding tusschen zakenrecht en verbintenissenrecht wordt uitgewischt”. De Hoge Raad bracht dit onderscheid wederom tot uitdrukking in het arrest De Groot/Zevenbergen uit 1938.¹⁰⁶ Daarin oordeelt hij dat een bestaand recht van bruikleen niet tegen derden-verkrijgers van het erf in kwestie kan worden ingeroepen. De bijzondere bescherming van de huurder door (het huidige) art. 7:226 BW anders ook overbodig zijn, aldus annotator Scholten.¹⁰⁷

2.3.1.2 In 1940 bracht Van Oven genoemd onderscheid specifiek in verband met de verkrijging van een reeds gelicentieerd auteursrecht. In de bijdrage over auteursrechtexploitatie schrijft hij dat als partijen zich slechts “obligatoir verbonden” hebben, de “auteur” in staat is om de licentienemer later “te dupeeren door het absolute recht geheel of deels aan anderen over te dragen”.¹⁰⁸ Die anderen verkrijgen immers een geheel onbeperkt auteursrecht, zoals de verkrijger van “lichamelijke zaken” zijn eigendomsrecht ook niet door verbintenissen van de vervreemder beperkt ziet.¹⁰⁹ Dat dergelijke verbintenissen niet mee over gaan op de verkrijger van het auteursrecht, behoeft zijns inziens geen betoog. De gelding van Blaauboer/Berlips in IE-verhoudingen lijkt Van Oven vanzelfsprekend.¹¹⁰ De enige uitzondering zou het geval zijn waar de verkrijger van het gelicentieerde auteursrecht bij de koop *bekend* was met het bestaan van de betreffende licentie. De verkrijger is dan ‘te kwader trouw’ en dat kan diens verbodsactie tegen de betreffende licentienemer in de weg staan, aldus Van Oven.¹¹¹ Volgens Telders verleent de verkrijger van een octrooi, die van de eerdere licentie afweert, aan de bestaande licentienemer in een dergelijk geval impliciet toestemming om de technologie te blijven gebruiken.¹¹²

2.3.1.3 In het arrest *Fire over England II* rees de vraag of een licentie(overeenkomst) ook tegenover een derde-verkrijger van het desbetreffende auteursrecht werkt.¹¹³ De Hoge Raad zag zich niet genoopt om die knoop door te hakken. Merkwaardig genoeg noemt hij in dit arrest wel enkele vóór- en tegenargumenten. Enerzijds herinnert de Raad aan het scherpe onderscheid “tusschen zakenrecht en verbintenissenrecht”, en aan het beginsel dat overeenkomsten alleen contractspartijen binden. Anderzijds pleit een aantal omstandigheden ervoor dat het systeem van de Auteurswet zou meebrengen dat de verkrijger wél bestaande licenties moet eerbiedigen. Te weten: de eisen van het verkeer, het internationale karakter van de materie, de wenselijkheid van conformiteit van het Nederlandse recht met andere rechtsstelsels op dit punt, en het ontbreken van een openbaar register waarin auteursrechtlicenties kunnen worden aangetekend.¹¹⁴

2.3.2 Ontwikkelingen na *Fire over England II*

¹⁰⁵ HR 3 maart 1905, *W.* 8191 (Blaauboer/Berlips).

¹⁰⁶ HR 10 juni 1938, *NJ* 1939/1 (De Groot/Zevenbergen).

¹⁰⁷ Dit argument wordt nog besproken bij de behandeling van art. 7:226 BW in hoofdstuk 4.2.2, nr. 4.2.2.3.

¹⁰⁸ Van Oven 1940, p. 6.

¹⁰⁹ Van Oven 1940, p. 6.

¹¹⁰ Van Oven 1940, p. 6.

¹¹¹ Van Oven 1940, p. 7.

¹¹² Telders 1946, p. 374. Zie over de stilzwijgende licentie nader hoofdstuk 4.3.1.3.

¹¹³ HR 28 november 1941, *NJ* 1942/205 (*Fire over England II*).

¹¹⁴ Een en ander nog steeds aldus HR 28 november 1941, *NJ* 1942/205 (*Fire over England II*).

2.3.2.1 In de latere literatuur verzetten sommige auteurs zich tegen klakkeloze toepassing van de leer uit ‘Blaauboer/Berlips’ op IE-rechten en licenties. Pfeffer & Gerbrandy stellen in hun handboek uit 1972 dat de door Van Oven getrokken “parallel tussen stoffelijk en onstoffelijk goed” niet opgaat.¹¹⁵ Zij wijzen in dit kader op de eisen van het handelsverkeer ter zake de exploitatie van IE-rechten: de rechten van licentienemers zijn volgens hen zinloos als er geen reële kans is om voldoende exemplaren of producten aan de man de brengen.¹¹⁶ Het vergt een zekere tijd voordat de investering van de licentienemer begint te renderen. Daarom verdient hij beschermd te worden tegen de gevolgen van een overdracht van het IE-recht door de licentiegever.¹¹⁷ Dit betoog lijkt te zijn geïnspireerd op ‘Fire over England II’; Pfeffer & Gerbrandy werken hier de ‘eisen van het verkeer’ uit die zouden pleiten voor derdenwerking van licentieovereenkomsten. Deze opvatting heeft evenwel geen voet aan de grond gekregen.¹¹⁸

2.3.2.2 Meijers en Pitlo schreven in de jaren 50 en 60 al dat het onderscheid tussen ‘zakenrecht en verbintenissenrecht’ aan scherpte had ingebonden.¹¹⁹ Pitlo wijst bijvoorbeeld op de arresten Streefland/Van der Graaf¹²⁰, Kamsteeg/Caltex¹²¹ en Pos/Van den Bosch¹²². Hij leidt uit deze rechtspraak af dat de verkrijger in bepaalde gevallen een bestaand persoonlijk recht op het verkregen goed moet respecteren. Indien de verkrijger bij de koop *wist* dat de verkoper zich ten aanzien van dat goed reeds eerder tegenover een ander had verbonden, dan handelt hij jegens die derde onrechtmatig als hij het goed desondanks aan zich heeft laten leveren.¹²³ In de jaren 80 introduceerden Verkade & Spoor een gedachte die nog verder ging dan die van Van Oven, Telders of Pitlo. Niet alleen zou de verkrijger de eerdere licentie moeten respecteren wanneer hij van haar bestaan *afwist*, maar ook wanneer hij daarvan redelijkerwijs had *moeten* afweten.¹²⁴ Volgens Hoyng kan de licentienemer dan als slachtoffer van een onrechtmatige daad een verklaring voor recht vorderen, inhoudende dat zijn rechten onder de ‘oude’ licentie moeten worden geëerbiedigd.¹²⁵

2.3.2.3 Behoudens een ambigu arrest uit 1941 en een enkele afwijkende mening in de literatuur, was en is de heersende leer dat licenties in beginsel geen derdenwerking hebben. Wel zijn er verbintenisrechtelijke correctieven denkbaar.¹²⁶ Bijvoorbeeld door de aanschaf van de derde-verkrijger in bepaalde gevallen als onrechtmatig jegens de licentienemer aan te merken, zoals sinds lang wordt verdedigd. Of wat te denken van rechtstreeks schadeverhaal op de boedel wanneer de verkoop, zoals Thole in 1991 bepleitte, als een onrechtmatige daad van de curator kwalificeert?¹²⁷ En ‘last but not least’: licenties op geregistreerde IE-rechten kunnen in daartoe aangehouden registers worden ingeschreven. In de oude literatuur werd

¹¹⁵ Pfeffer & Gerbrandy 1973, p. 10-11.

¹¹⁶ Pfeffer & Gerbrandy 1973, p. 11.

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Bodifée 1997, p. 171-175 houdt bij mijn beste weten als enige aan deze gedachte vast (naast Pfeffer & Gerbrandy).

¹¹⁹ Meijers 1958, p. 272-277, Pitlo 1968, p. 231-234. Aan het verdwijnen van de ‘scherpe randjes’ lagen volgens Pitlo normentheorie, ethiek, rechtvaardigheidsdenken en de eisen van het maatschappelijk verkeer ten grondslag.

¹²⁰ HR 3 januari 1964, *NJ* 1965/16 (Streefland/Van der Graaf).

¹²¹ HR 4 juni 1965, *NJ* 1965/381 (Kamsteeg/Caltex).

¹²² HR 17 november 1967, *NJ* 1968/42 (Pos/Van den Bosch).

¹²³ De schade van de gedupeerde zou ingevolge Pos/Van den Bosch kunnen worden vergoed in de vorm van nakoming van de ‘genegeerde’ verplichting. Vgl. thans art. 6:103 BW.

¹²⁴ Verkade & Spoor 1985, p. 282.

¹²⁵ Hoyng 1988, p. 90.

¹²⁶ Vgl. Spath 2017, p. 151.

¹²⁷ Thole 1991, p. 218-219.

door Drucker en Telders aangenomen dat de licentie door zulke inschrijving “zakelijke werking” kreeg.¹²⁸ In hoofdstuk 4 zal een en ander onder de loep worden genomen.

2.4 Conclusie

2.4.1 In dit hoofdstuk werd gereflecteerd op de historische ontwikkeling van de rechtspositie van de licentienemer. In hoofdstuk 2.2 werd de faillissementsbestendigheid van het gebruiksrecht besproken tegen de achtergrond van art. 37 Fw. Het thema ‘overeenkomst in faillissement’ roept meteen de associatie met die bepaling op, maar zoals gebleken heeft de licentienemer van art. 37 Fw (en art. 37a Fw) weinig te vrezen. Die regeling is namelijk ingestoken vanuit het principe dat (1) een contractuele verplichting pleegt te worden voldaan door een actief presteren (2) dat de curator kan nalaten (3) zodat er voor de wederpartij dan inderdaad slechts een verifieerbare concurrente vordering overblijft. Art. 37 Fw (oud) bezegelde die ‘feitelijke verbreking’ van de overeenkomst met ‘ontbinding van rechtswege’ in geval van niet-bereidverklaring door de curator. Echter, zoals de literatuur leerde en de Hoge Raad uiteindelijk in ‘Berzona’ bevestigde, kan de curator het gehuurde niet aan de huurder ontnemen indien deze vóór de faillietverklaring al in het genot daarvan was. Op deze situatie was art. 37 Fw (oud) niet berekend; de ‘ontbinding van rechtswege’ stemde er ook niet mee overeen.

2.4.2 Hoewel het huidige art. 37 Fw geen ontbinding meer kent, gaat het nog steeds uit van hetzelfde principe als zijn voorganger. Dit principe rekent buiten het feit dat een wederpartij met een contractueel gebruiksrecht dit recht kan uitoefenen, zonder dat daarvoor een actief presteren van de curator is vereist. Nakoming geschiedt vanzelf. Een wettelijke bepaling die pretendeert ‘wederkerige bestaande overeenkomsten’ tot onderwerp te hebben, moet naar mijn mening *ook* op contractuele gebruiksrechten zijn ingericht. Art. 37 Fw regelt niets op dit punt: de curator staat met lege handen. De grap is dat na het Nebula-arrest het zogenaamde ‘recht op wanprestatie’ tóch (mede) aan art. 37 Fw werd opgehangen. De curator boogde in die zaak echter niet op art. 37 Fw – de huurders hadden niet eens verzocht om bereidverklaring – maar juist op de ‘paritas creditorum’ en art. 26 Fw. Ondanks twijfels van sommige auteurs, nam de meerderheid aan dat het arrest ‘ruim’ moest worden geïnterpreteerd en voor licenties gold. Gevolg: massale omschakeling naar goederenrechtelijke constructies in de licentiëringspraktijk. In hoofdstuk 3 onderzoek ik in hoeverre dat achteraf bezien terecht was.

2.4.3 De curator kan de licentienemer (alsnog) buiten spel zetten door het betreffende IE-recht gewoonweg aan een derde vervreemden. De achtergronden en ontwikkelingen worden in hoofdstuk 2.3 onderzocht. Ondanks het dubbelzinnige Fire over England II-arrest en een daarop geïnspireerd betoog in de literatuur om een uitzondering te maken voor licenties, staat Blaauboer/Berlips in principe nog als een paal boven water. Licentieovereenkomsten gaan niet met het verkochte IE-recht over en hebben in beginsel ook geen derdenwerking. Deze regel en de mogelijke uitzonderingen erop c.q. remedies voor de licentienemer worden in hoofdstuk 4 verder uitgelicht.

¹²⁸ Voor ingeschreven octrooilicenties, zie Drucker 1924, p. 406-407, Telders 1946, p. 372-373, Hoyng 1988, p. 95. Voor ingeschreven merklicenties, zie Gielen & Wichers-Hoeth 1992, p. 329-331 met verwijzingen aldaar.

3. Rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de curator

3.1 Inleiding

3.1.1 In hoofdstuk 2 bleek dat het ‘recht op wanprestatie’ in de praktijk nogal een vlucht nam na het Nebula-arrest. De meeste auteurs waaiden immers ook met de sterkste wind mee, tot verbazing en grote ergernis van Van Roeyen.¹²⁹ Dit ‘recht op wanprestatie’ berust op de gedachte dat de curator vanwege de ‘paritas creditorum’ de licentienemer te allen tijde – onder verwijzing naar de verificatieprocedure – kan dwingen zijn gebruik te staken. In dit hoofdstuk bepleit ik dat het Nebula-arrest niet per definitie tot die conclusie leidt, maar alleen in uitzonderlijke gevallen.¹³⁰ Een tot de casus van dat arrest beperkte interpretatie past, zoals zal blijken, beter in het wettelijk systeem. Een schakel in dat wettelijk systeem vormt het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten, waarop het Berzona-arrest stoelt.¹³¹ Om beide arresten beter te kunnen begrijpen, zal ik in hoofdstuk 3.2 eerst dit beginsel en andere relevante wetssystematische uitgangspunten belichten. Dan kom ik in hoofdstuk 3.3 toe aan een analyse van het Nebula-arrest, de toepassing daarvan in de lagere rechtspraak, en het Berzona-arrest. Tot besluit vat ik samen wat een en ander betekent voor de rechtspositie van de licentienemer tegenover de curator.

3.2 Dogmatische en juridisch-technische uitgangspunten

3.2.1 Faillissement is van geen invloed op bestaande wederkerige overeenkomsten

3.2.1.1 De wetsgeschiedenis van art. 37 Fw vermeldt dat de faillietverklaring ‘niet de minste’ invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten.¹³² Van oudsher werd dan ook aangenomen dat contractuele genotsrechten ondanks het faillissement standhouden (besproken in hoofdstuk 2.2). Het Nebula-arrest heeft echter de gedachte gevoed dat dit beginsel juist niet een zodanig inhoudelijk gevolg had. Dat ware onverenigbaar met de ‘paritas creditorum’.¹³³ Overeenkomsten zouden na faillietverklaring daarentegen slechts ‘formeel’ blijven bestaan, zonder dat de wederpartij haar contractuele rechten kan uitoefenen.¹³⁴ Zo maakt niet alleen Kortmann, maar ook Van Zanten een fundamenteel onderscheid tussen enerzijds het ongewijzigd blijven voortbestaan, en anderzijds de afdwingbaarheid van aanspraken.¹³⁵ Verstijlen respectievelijk Huydecoper kwalificeren het beginsel zelfs als “in hoge mate symbolisch” en als “een beeldspraak die niet *at face value* mag worden

¹²⁹ “Tot mijn verbazing en mijns inziens volstrekt ten onrechte is het Nebula-arrest de opmaat geweest voor de *propaganda* (curs. [AUTEUR]) dat de curator het recht heeft om te wanpresteren.” Zie Van Roeyen 2015.

¹³⁰ ‘In casu’ huurders: HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.5.

¹³¹ Zie hoofdstuk 2.2.4.

¹³² Van der Feltz I, p. 409.

¹³³ Van Zanten 2007, onder 6. Zie over de ‘paritas creditorum’ hoofdstuk 3.2.3.

¹³⁴ Kortmann 2005, nr. 5, Verstijlen 2006a, p. 94-96, Huydecoper 2008, p. 657, Van Zanten 2007, onder 6.

¹³⁵ Kortmann 2005, nr. 5, Van Zanten 2007, onder 6.

genomen”.¹³⁶ Om deze zienswijze kracht bij te zetten is gewezen op de zuiver obligatoire aard van overeenkomsten en op art. 26 Fw.¹³⁷

3.2.1.2 Zoals de Hoge Raad in het Berzona-arrest herinnert, is het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomst bij de invoering van het nieuwe BW in 1992 opnieuw bevestigd.¹³⁸ De wetgever heeft toentertijd ook licht geworpen op de consequenties van dat beginsel, opmerkelijk genoeg juist in verband met de positie van een licentienemer bij faillissement van de IE-rechthebbende (bij gebruik van ‘source code escrow’).¹³⁹ Bij de wijziging van de Auteurswet ter implementatie van de Softwarerichtlijn merkte hij op:

“Onder het vóór 1 januari 1992 geldende recht is betoogd dat in geval van faillissement van de leverancier diens curator de broncode [van software] zou kunnen terugvorderen, omdat het hier *slechts een obligatoire overeenkomst* (curs. [AUTEUR]) betreft (...). Onder het nieuwe recht is deze zienswijze, wat daarvan overigens zij, niet langer juist. (...) Onder het oude recht kon artikel 37 Fw nog moeilijkheden geven, omdat dit artikel toen tot een ontbinding van rechtswege van de overeenkomst kon leiden. (...) deze ontbindingsfiguur is in het nieuwe recht vervallen, zodat de curator aan het contract kan worden gehouden, zolang de gebruiker van de software niet zelf de overeenkomst op grond van de wanprestatie van de curator ontbindt.”¹⁴⁰

Het standpunt van de wetgever is duidelijk: de curator kan aan (sommige verplichtingen van) het contract worden gehouden, *zolang dat contract nog loopt*. En in beginsel blijft het lopen, nu de faillietverklaring geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten. “Het contract” slaat hier op de (passieve) contractuele verplichting om de broncode niet terug te vorderen c.q. de licentie te dulden. De wetgever wijst in ieder geval de opvatting, dat de curator ook op die punten kan wanpresteren enkel “omdat het hier slechts een obligatoire overeenkomst betreft”, uitdrukkelijk van de hand.

3.2.1.3 In het Berzona-arrest heeft de Hoge Raad materieel gevolg gegeven aan het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op wederkerige overeenkomsten. Immers, het zou met dat beginsel in strijd zijn om aan te nemen dat de curator door de faillietverklaring ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent.¹⁴¹ Dat kwam, zoals bleek in hoofdstuk 2.2, voor velen als een donderslag bij heldere hemel. In het Nebula-arrest overwoog de Hoge Raad namelijk nog dat dit beginsel niet betekent dat een wederpartij de rechten uit een duurovereenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement ware.¹⁴² Op die paradox kom ik later weer terug. Voor nu wil ik wijzen op andere jurisprudentie waarin de Hoge Raad het onderhavige beginsel tot uitgangspunt nam. Dat beginsel ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan de rechtspraak die het uitoefenen van contractuele opschortingsrechten jegens de gefailleerde sanctioneert.¹⁴³ Zo wordt het ook expliciet vooropgesteld in arresten waarin de Hoge Raad het beroep van de wederpartij op een contractueel recht van ontbinding (en schadevergoeding) toelaatbaar

¹³⁶ Verstijlen 2006a, p. 95, Concl. A-G Huydecoper voor HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), nr. 21.

¹³⁷ Zie nr. 2.2.2.3, nr. 2.2.2.6. In hoofdstuk 3.2.2 wordt dit ‘art. 26-argument’ op de keper beschouwd.

¹³⁸ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.5.

¹³⁹ Bij ‘source code escrow’ wordt de broncode van de gelicentieerde software op een gegevensdrager gezet, die op grond van een ‘escrow’ overeenkomst in bewaring wordt gegeven aan een derde.

¹⁴⁰ *Kamerstukken II* 1992/93, 22 531, nr. 7, p. 3. Zie ook hoofdstuk 2.2.2.

¹⁴¹ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.5.

¹⁴² HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), r.o. 3.5.

¹⁴³ HR 20 maart 1981, *NJ* 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven/Blokland), HR 16 oktober 1998, *NJ* 1998/896 (Van der Hel q.q./Edon), r.o. 3.6-3.8.

acht.¹⁴⁴ De stelling dat aan het beginsel slechts ‘formele’ of ‘symbolische’ betekenis kan worden toegeschreven, dekt dus niet bepaald de lading.

3.2.2 Art. 26 Fw, art. 3:296 BW en bijzondere beschermingsbepalingen

3.2.2.1 Art. 26 Fw kwam al eerder ter sprake in verband met de positie van de licentienemer.¹⁴⁵ De licentienemer zou ter zake zijn gebruiksrecht een vordering tot nakoming hebben die op geen andere wijze dan door verificatie kan worden ingesteld.¹⁴⁶ Dit wekt de indruk dat de curator de licentienemer dan zou kunnen afservieren met een verwijzing naar art. 26 Fw. Ik denk dat dan echter uit het oog wordt verloren dat de licentienemer voor nakoming in feite geen vordering hoeft in te stellen. De nakoming hangt namelijk niet van medewerking van de curator af; het geschiedt vanzelf.¹⁴⁷ Het is van belang om in te zien bij wie hier de bal ligt. Meestal ligt die bij de concurrente schuldeiser: als de levering van een goed of betaling van een geldsom niet is voldaan, dan is het aan *hem* om een vordering tot nakoming of schadevergoeding in te stellen (in faillissement via art. 26 Fw). In deze gevallen staat de curator tenslotte feitelijk “de mogelijkheid van niet-nakoming ten dienste”, ongeacht of de wederpartij ex art. 37 Fw om duidelijkheid omtrent nakoming heeft verzocht.¹⁴⁸ Die laatste is dan in beide gevallen inderdaad gedwongen om mee te doen aan de verificatieprocedure (wil zij nog enige uitkering ontvangen). Dit verschilt wezenlijk van de situatie waar de nakoming niet afhankelijk is van een uitvoerende handeling van de curator.¹⁴⁹ De bal ligt in dat geval bij die laatste: hij zal dan actief tegen het licentiegebruik moeten optreden om te kunnen ‘wanpresteren’.

3.2.2.2 Blijkens de tekst en totstandkomingsgeschiedenis van art. 26 Fw ziet deze bepaling op *recht*vorderingen die strekken tot voldoening van een verbintenis.¹⁵⁰ Dit impliceert dat reeds sprake moet zijn van niet-nakoming. Recht>vorderingen worden tenslotte bij de rechter ingesteld teneinde de schuldenaar te doen veroordelen tot iets waartoe hij verplicht is.¹⁵¹ Zoals gezegd geniet een licentienemer ‘automatisch’ nakoming, simpelweg door de IE te gebruiken (conform de licentieovereenkomst). Zo beredeneerd heeft hij, wat betreft het dulden van zijn gebruik, geen recht>vordering.¹⁵² Gelet hierop kan ik niet met Slaski instemmen, die meent dat art. 26 Fw geen enkel onderscheid maakt tussen verbintenissen tot

¹⁴⁴ HR 14 januari 2011, *NJ* 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest), r.o. 3.5.1, vgl. reeds HR 13 mei 2005, *NJ* 2005/406 (BabyXL), r.o. 3.4.1.

¹⁴⁵ Zie hoofdstuk 2.2.1, 2.2.2 en 3.2.1.

¹⁴⁶ Quaedvlieg 1995, p. 233, Kortmann 2005, nr. 5 en Van Zanten 2007, onder 6.

¹⁴⁷ Zie de literatuur genoemd in hoofdstuk 2.2.1-2.2.2.

¹⁴⁸ Vgl. HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.2-3.6.3.

¹⁴⁹ Zie mijn analyse van het Berzona-arrest in hoofdstuk 3.3.3.

¹⁵⁰ Art. 26 Fw: “Recht>vorderingen, die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben, kunnen gedurende het faillissement ook tegen de gefailleerde op geen andere dan een in artikel 110 bepaalde wijze worden ingesteld.”; Van der Feltz I, p. 377, 365-370; Van Zanten 2012, p. 230 en Keizers 2015, p. 665; vgl. HR 23 september 2011, *JOR* 2011/354 (Dekker q.q./Van Schijndel), r.o. 3.4.

¹⁵¹ De licentienemer die het werk, merk of octrooi al gebruikt, komt net als de huurder die het huurgenot van de zaak al heeft, mijns inziens geen recht>vordering tot nakoming toe. Vergelijk dit met de situatie waarin de verkrijger van een zaak levering vordert van de vervreemder die reeds geleverd heeft. Zie ook Bodifée 1997, p. 176, Van Schilfgaarde 2007, nr. 2, Keizers 2015, p. 666.

¹⁵² Net als de huurder die reeds het huurgenot toekomt, of de verkrijger van een zaak aan wie de vervreemder al heeft geleverd.

dulden en verbintenissen tot doen.¹⁵³ Van Hees betreft ‘WUH/Emmerig q.q.’ nog bij de discussie.¹⁵⁴ De Hoge Raad heeft in dat arrest geoordeeld dat huurvorderingen periodiek ontstaan (niet bij voorbaat), aangezien de verschaffing van het huurgenot ook een toekomstige, onzekere gebeurtenis is.¹⁵⁵ ‘Mutatis mutandis’ krijgt de licentienemer dan ook ‘periodiek’ een contractueel vorderingsrecht tot verschaffing van genot.¹⁵⁶ Het hebben van een vorderingsrecht betekent echter nog niet dat er zonder tekortkoming (of dreigende tekortkoming) ook een *rechtsvordering* bestaat. Mijns inziens overwoog de Hoge Raad in het Berzona-arrest daarom dat de vordering tot verschaffing van huurgenot niet ter verificatie *kan* worden ingediend, en dus evenmin als steunvordering geldt.¹⁵⁷

3.2.2.3 Gezien het voorgaande hoeft de licentienemer mijns inziens geen gehoor te geven aan een verzoek van de curator om de vordering tot dulden via art. 26 (jo. 133) Fw ter verificatie aan te melden. Ik constateerde eerder al dat de bal bij de curator ligt als hij wanprestatie van de verplichting tot dulden wil bewerkstelligen (onrechtmatige eigenrichting laat ik onbehandeld). Zoals gezegd in nr. 2.2.1.5, kan de curator het gebruik proberen te frustreren door bij de rechter een verbod te vorderen op de voet van art. 3:296 BW en de toepasselijke IE-rechtelijke bepaling(en).¹⁵⁸ Tegen een dergelijke verbodsactie kan de licentienemer zich nochtans verweren met een beroep op zijn gebruiksrecht.¹⁵⁹ Ingevolge art. 3:296 BW veroordeelt de rechter iemand namelijk louter tot een handelen waar die persoon toe verplicht is.¹⁶⁰ Aangezien de licentienemer zijn gebruik ontleent aan een recht of titel, is hij tot staking van het gebruik niet verplicht.¹⁶¹ Zoals Hoyng al in 1988 concludeerde, zal de rechter die vordering van de curator *in beginsel* dus afwijzen.¹⁶² In beginsel, want de ‘paritas creditorum’ kan bij uitzondering – gezien het Nebula-arrest – tot een andere uitkomst nopen (zie hoofdstuk 3.2.3).

3.2.2.4 In de jaren na het Nebula-arrest is koortsachtig gezocht naar rechtsfiguren met behulp waarvan persoonlijk gebruiksgerechtigden hun positie tegenover de curator zouden kunnen handhaven. Zo heeft een aantal auteurs de gedachte verdedigd dat art. 7:226 BW de huurder zou beschermen tegen opeising van het gehuurde.¹⁶³ Art. 7:226 BW vormt echter geen sta-in-de-weg voor een ontruimingsvordering van de curator. Dat artikel maakt slechts dat de curator het verhuurde niet ‘onbezwaard’ aan derden kan verkopen.¹⁶⁴ Voor een “ruime

¹⁵³ Slaski 2009, p. 11-12. Art. 26 Fw werkt niet met de door Slaski bedoelde begrippen. Dat is ook niet noodzakelijk. De gebruiksgerechtigde ontleent immers geen *rechtsvordering* aan het vorderingsrecht tot dulden zolang hem dat gebruik toekomt.

¹⁵⁴ Van Hees 1997, p. 171, vgl. Polak/Wessels II 2000, nr. 2586.

¹⁵⁵ HR 30 januari 1987, *NJ* 1987/530 (WUH/Emmerig q.q.).

¹⁵⁶ Dat recht vloeit immers voort uit de in de licentieovereenkomst neergelegde toestemming van de IE-rechthebbende tot gebruik of exploitatie van het desbetreffende IE-recht.

¹⁵⁷ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.4, 3.6.6.

¹⁵⁸ Bijvoorbeeld art. 70 lid 1 ROW 1995, art. 2.20 lid 1 BVIE en art. 1 jo. 2 lid 2 en 3 Aw.

¹⁵⁹ Vgl. Van Es 2005, p. 189-191 en zijn verwijzing naar de Toelichting Meijers. De door Van Es 2005, p. 195-196 besproken verbodsactie uit onrechtmatige daad strandt mijns inziens op de eis van onrechtmatigheid. De licentienemer heeft immers toestemming van de rechthebbende om het IE-recht te gebruiken.

¹⁶⁰ De tenzij-bepaling van art. 3:296 BW laat hierover geen twijfel: ook als de licentienemer verplicht zou zijn het gebruik te staken op grond van de wet, dan volgt uit een rechtshandeling anders.

¹⁶¹ Vgl. de welbekende formulering van art. 5:2 BW. Volgens art. 2 lid 2 en 3 Aw kan de auteursrechthebbende als beperking van zijn exclusieve rechten genoemd in art. 1 Aw aan een derde een licentie verlenen. Art. 70 lid 1 ROW 1995 spreekt van gebruik dat niet ‘ongerechtigd’ is. Voor het merkenrecht is de ‘toestemming’ van de merkhouders genoemd in 2.20 lid 1 BVIE maatgevend. Zoals art. 5:1 lid 2 en 5:2 BW zakenrechtelijke concretisering zijn van art. 3:296 BW, zo zijn de betreffende bepalingen dat mijns inziens voor het auteursrecht, octrooirecht en merkenrecht. Vgl. Van Es 2005, p. 194-195.

¹⁶² Reeds Hoyng 1988, p. 84. Zie ook Van Schilfgaarde 2007, nr. 5 en Keizers 2015, p. 668.

¹⁶³ Van Hees 1997, p. 175, Verstijlen 2006a, p. 118-119, Van Galen 2007, nr. 4, Boekraad 2007, p. 50-51, Verstijlen 2007, p. 825-828, Borst 2009, p. 187-191 en El Gartit & Van den Hamer 2009, p. 253-256.

¹⁶⁴ Zie daarover hoofdstuk 4.2.2.

interpretatie” van art. 7:226 BW puur en alleen op grond van de huurrechtelijke beschermingsgedachte, biedt het recht geen mogelijkheid.¹⁶⁵ Bovendien is art. 7:226 BW niet van (overeenkomstige) toepassing op licenties.¹⁶⁶ De bepalingen inzake derdenwerking van licenties op geregistreerde IE-rechten bieden naar mijn mening evenmin soelaas. Een licentie die in een daarvoor bestemd register is ingeschreven, kan worden tegengeworpen aan derden. Wat dit kunnen ‘tegenwerpen’ behelst en wie als ‘derden’ hebben te gelden, bespreek ik in hoofdstuk 4.2. Het ligt in mijn optiek niet voor de hand dat ook de curator onder zulke ‘derden’ wordt begrepen.¹⁶⁷ Art. 45j Aw verschaft de licentienemer die een exemplaar van software heeft gekocht daarentegen wél duidelijk bescherming tegenover de curator (en derden-verkrijgers).¹⁶⁸

3.2.3 ‘Paritas creditorum’

3.2.3.1 “Op de ‘paritas creditorum’ pleegt vaak een beroep te worden gedaan, maar zelden terecht”, zo schrijft Verstijlen in zijn preadvies *Paritas creditorum, voorrang en preferentie*.¹⁶⁹ In deze paragraaf zal ik bespreken dat die stelling maar al te waar is, juist in de context van persoonlijke gebruiksrechten. Voordat ik de ‘paritas creditorum’ meteen daarop betrek, voorzie ik dit beginsel van een aantal inleidende kanttekeningen.¹⁷⁰ Wat houdt ‘paritas creditorum’ in? Art. 3:277 lid 1 BW bepaalt:

“Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden vodaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.”

Hieruit volgt dat de ‘paritas’ de verhoudingen tussen schuldeisers pas gaat beheersen bij een ‘concursum creditorum’; een samenloop van verhaal zoekende schuldeisers.¹⁷¹ Van een zodanige concursus is in het faillissement per definitie sprake, want het is een algemeen beslag ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers.¹⁷² Verstijlen brengt een nader onderscheid aan in het begrip: de ‘paritas’ in de zin van art. 3:277 BW zou “beperkt” zijn tot de verdeling van de opbrengst bij een concrete concursus.¹⁷³ Tegenover de ‘paritas’ met die “geringe reikwijdte” plaatst hij de “ruime” ‘paritas creditorum’, als containerbegrip van een verzameling figuren waarmee de schuldeiser kan krijgen wat hem toekomt (bijvoorbeeld de faillissementspauliana).¹⁷⁴ Als de licentienemer zijn vordering niet ter verificatie indient, wordt daarmee volgens Verstijlen de ‘paritas creditorum’ in ruime zin doorbroken, omdat de

¹⁶⁵ Net als in bijvoorbeeld het arbeidsrecht, schept de achterliggende beschermingsgedachte in het huurrecht op zichzelf geen rechtsregels. Kennelijk anders: El Gartit & Van den Hamer 2009, p. 255. Een vergelijkbare vergissing begaat naar mijn mening Slaski 2009, p. 124-126 waar zij meent dat de huurrechtelijke opzeggingsvoorschriften maken dat de curator het huurgenot kan beëindigen.

¹⁶⁶ Zie hoofdstuk 4.2.2, nr. 4.2.2.3.

¹⁶⁷ Anders: Van Engelen 2016, p. 429-430, Spath 2017, p. 149-155. Zie nader hoofdstuk 4.2.1.

¹⁶⁸ Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 596 e.v., Boekraad 2007, p. 51-53, Van Engelen 2009, p. 307, Struik, Van Schelven & Hoorneman 2010, p. 166, Struik 2013, p. 2995-2997. Anders: Neppelenbroek 2013, p. 109-111. Aarzelend: Jager & Weening 2008, p. 64, Drion 2009, p. 2805. Zie ook hoofdstuk 4.2.2, nr. 4.2.2.2.

¹⁶⁹ Verstijlen 2006b, p. 1160.

¹⁷⁰ Zie voor een meer uitputtende behandeling van (de achtergronden van) dit beginsel Rank-Berenschot 1993, Verstijlen 2006b en Van Zanten 2012, p. 15-18.

¹⁷¹ Zie ook Boekraad 1997, p. 213 en Keizers 2015, p. 668.

¹⁷² Vgl. Willemse 2011, p. 19.

¹⁷³ Verstijlen 2006b, p. 1164, 1166, 1170.

¹⁷⁴ Ibid.

schuldeiser zich zodoende *onttrekt* aan de concursus.¹⁷⁵ Deze opvatting miskent echter dat niet alle wederpartijen van de gefailleerde per se aan de faillissementsconcurfus mee (moeten) doen.¹⁷⁶ Een wederpartij kan meedoen door zijn rechtsvordering via art. 26 Fw ter verificatie in te dienen. De licentienemer heeft puur wat zijn *gebruik* betreft mijns inziens echter geen verifieerbare *rechtsvordering*; er wordt al automatisch nagekomen.¹⁷⁷ Gelet daarop zie ik niet hoe hij zich van de ‘concurfus’ zou onttrekken.¹⁷⁸ In zijn Unitco-arrest van 17 januari 2014 overweegt de Hoge Raad overigens nadrukkelijk: “De paritas creditorum ziet (...) *slechts* op de gelijke behandeling waarop schuldeisers aanspraak hebben bij de voldoening van hun vorderingen uit (de opbrengst van) de goederen van de schuldenaar (art. 3:277 BW).”¹⁷⁹

3.2.3.2 Hoewel de rechter inderdaad moet waken over de ‘paritas creditorum’ als *grondgedachte* van het faillissement, is ingrijpen pas gerechtvaardigd in uitzonderlijke gevallen.¹⁸⁰ Laat ik eerst opmerken dat er van ‘paritas creditorum’ in de praktijk en met name in faillissementssituaties weinig terechtkomt.¹⁸¹ De banken krijgen het leeuwendeel van het vermogen uit hoofde van hun pand- en hypotheekrechtelijke separatistenpositie.¹⁸² Indien daarna nog activa overblijven, dan worden die eerst aangewend om preferente schuldeisers te voldoen. In recente jaren heeft de Hoge Raad bovendien zekerheidsconstructies als de verzamelpandakte en de verpanding van voorwaardelijke eigendom gesauveerd. Daardoor blijft er netto nóg minder over om aan (preferente en) concurrente schuldeisers uit te keren.¹⁸³ Omtrent de uitholling van de ‘paritas’ overweegt de Hoge Raad:

“(...) de uitgangspunten waarop de artikelen 3:276 en 3:277 lid 1 BW zijn gebaseerd, [zijn] wat betreft concurrente schuldeisers *verregaand uitgehold* (curs. [AUTEUR]) (...) er [moet] van worden uitgegaan dat schuldeisers bij het aangaan van een contractuele relatie met een bedrijf, zich voor zover mogelijk [hierop] zullen gaan instellen.”¹⁸⁴

Daar voegt de Raad nog aan toe dat schuldeisers in het algemeen voldoende mogelijkheden ten dienste staan om zekerheid te bedingen voor de voldoening van hun vorderingen.¹⁸⁵ In dit licht past het niet om het Nebula-arrest dermate ruim uit te (blijven) leggen, dat de curator op grond daarvan de bevoegdheid heeft om persoonlijke gebruiksrechten te doorkruisen op basis van de ‘paritas creditorum’.¹⁸⁶ Zeker niet als het eventuele voordeel voor de boedel – zoals bijna altijd – in werkelijkheid niet eens bij de concurrente schuldeisers terechtkomt, maar bij overgesecureerde separatisten.¹⁸⁷

¹⁷⁵ Verstijlen 1998, p. 73-74, Verstijlen 2006b, p. 1166.

¹⁷⁶ Buiten faillissement geldt hetzelfde; om mee te ‘concurreren’ moet beslag worden gelegd, HR 12 juni 2009, *JOR* 2009/273 (Heembouw/Fortis).

¹⁷⁷ Zie nr. 3.2.2.1-3.2.2.3.

¹⁷⁸ Keizers 2015, p. 668-669.

¹⁷⁹ HR 17 januari 2014, *NJ* 2014/61 (X/Unitco), r.o. 3.3.2.

¹⁸⁰ Zie nr. 3.2.3.5 e.v.

¹⁸¹ Een farce zoals Wessels 2010 het noemt (onder ‘De paritas-regel als hard and fast rule?’). Onder verwijzing naar Suyling, Van Oven en Brahn merkt Brunner in zijn noot onder ‘Veluwse Nutsbedrijven/Blokland’ op dat “het beginsel van gelijke behandeling van crediteuren in faillissement slechts betrekkelijke gelding heeft”.

¹⁸² Art. 57 Fw.

¹⁸³ HR 3 februari 2012, *NJ* 2012/261 (Dix q.q./ING), HR 1 februari 2013, *NJ* 2013/156 (Van Leuveren q.q./ING), HR 3 juni 2016, *NJ* 2016/290 Rabobank/Reuser q.q.).

¹⁸⁴ HR 3 februari 2012, *NJ* 2012/261 (Dix q.q./ING), r.o. 4.8.3, 4.9.4.

¹⁸⁵ HR 3 februari 2012, *NJ* 2012/261 (Dix q.q./ING), r.o. 4.9.4.

¹⁸⁶ Uit het Berzona-arrest volgt tenslotte dat de curator geen wettelijke bevoegdheid heeft tot opvordering van het gehuurde zolang de overeenkomst nog loopt.

¹⁸⁷ Die in de praktijk bovendien overtollige zekerheidsrechten hebben. Het probleem van overdekking of oversecuring is in Nederland – anders dan in bijvoorbeeld Duitsland – niet adequaat aangepakt of serieus

3.2.3.3 De feitelijke voorrang van persoonlijk gebruiksgerechtigden, zoals licentienemers, is niet uitzonderlijk. Onder meer verrekening, opschorting, Vormerkung en eigendomsvoorbehoud kunnen anderszins concurrente schuldeisers eveneens feitelijke voorrang verschaffen.¹⁸⁸ Ook op die preferenties kunnen schuldeisers zich evenwel niet altijd beroepen. De jurisprudentie vertoont een zeker patroon, in die zin dat de Hoge Raad alleen in nijpende gevallen de ‘paritas creditorum’ in bescherming neemt.¹⁸⁹ Ik beperk mij tot een aantal uitspraken,¹⁹⁰ om te beginnen met het welbekende arrest Veluwse Nutsbedrijven/Blokland.¹⁹¹ Vooropgesteld wordt daarin dat een schuldeiser ook in het faillissement van zijn wederpartij in beginsel zijn opschortingsrecht mag uitoefenen. Niettemin moet een uitzondering worden gemaakt, wanneer de primaire levensbehoeften van de gefailleerde en de ‘paritas creditorum’ anders in gevaar zouden komen.¹⁹² Hoge Raad heeft deze regel bevestigd in het arrest Van der Hel q.q./Edon, waarin curator Van der Hel nog betoogde dat de “rechtsopvattingen” sinds Veluwse Nutsbedrijven waren “veranderd”.¹⁹³ Dit argument mocht Van der Hel niet baten:

“(…) de afweging die de curator zal moeten maken tussen het belang bij voortzetting van de leveranties en een gelijke behandeling van schuldeisers, [kan] ertoe kan leiden dat in feite afbreuk gedaan wordt aan die gelijke behandeling. De feitelijke voorrang (...) die voortvloeit uit art. 6:262 lid 1 BW, is niet uitzonderlijk te noemen. Immers, ook op andere manieren – bijvoorbeeld door het uitoefenen van het recht van reclame en verrekening in geval van faillissement – kan een feitelijke voorrang worden bewerkstelligd.”¹⁹⁴

3.2.3.4 Verrekening in faillissement stond centraal in ‘Tiethoff q.q./NMB’.¹⁹⁵ Gezien het feitencomplex van die zaak oordeelde de Hoge Raad dat een schuldeiser *niet* zijn eigen schuld kon verrekenen met een prestatie die de curator nog moest verrichten.¹⁹⁶ Anders zou die schuldeiser – in casu een huurder – nakoming genieten ten laste van de boedel, zonder daarvoor te hoeven betalen.¹⁹⁷ Tevens zou hij daarmee een *andere* vordering op de failliet buitenom art. 26 Fw voldaan krijgen. In onderling verband zou dat een onaanvaardbare doorbreking van ‘paritas creditorum’ teweegbrengen.¹⁹⁸ In dezelfde geest besliste de Hoge Raad in het arrest Ruijgrok q.q./Amro.¹⁹⁹ Art. 53 Fw miste in die zaak toepassing omdat de (verifieerbare) vordering pas *na de faillietverklaring* aan de betreffende schuldeiser was

aandacht aan besteed. Zie hierover Beuving & Tjittes 1998, p. 1547-1552, Bakkerus 2000, p. 109-117 en Van den Heuvel 2001, p. 918-926.

¹⁸⁸ Asser/Van Mierlo 3-VI 2016, nr. 14.

¹⁸⁹ Reeds Rank-Berenschot 1993, p. 104, 106.

¹⁹⁰ Zie voor behandeling van de in deze scriptie niet besproken arresten Rank-Berenschot 1993, p. 106-113, 113-114.

¹⁹¹ HR 20 maart 1981, NJ 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven/Blokland).

¹⁹² Blijkens HR 16 oktober 1998, NJ 1998/896 (Van der Hel q.q./Edon), r.o. 3.8 gaat het hier om een uitzondering krachtens de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.

¹⁹³ HR 16 oktober 1998, NJ 1998/896 (Van der Hel q.q./Edon), r.o. 3.6.

¹⁹⁴ HR 16 oktober 1998, NJ 1998/896 (Van der Hel q.q./Edon), r.o. 3.6.

¹⁹⁵ HR 22 december 1989, NJ 1990/661 (Tiethoff q.q./NMB).

¹⁹⁶ De Hoge Raad geeft dus reeds in dit arrest te kennen dat in elk geval de curator van een gefailleerde verhuurder het gebruik moet dulden, zoals ook Van Schilfgaarde 2017, nr. 3 aankaart. Van Zanten 2007, onder 3, suggereert dat de Hoge Raad hier van een onjuiste veronderstelling zou uitgegaan nu de vraag in cassatie noch eerdere instantie expliciet aan de orde was gesteld. Dit argument overtuigt niet. Uitgerekend de Hoge Raad kent tenslotte het recht (‘ius curia novit’); hij neemt geen onjuiste rechtsopvatting tot uitgangspunt, vgl. Crommelin 2007, p. 61 e.v.

¹⁹⁷ HR 22 december 1989, NJ 1990/661 (Tiethoff q.q./NMB), r.o. 3.2.

¹⁹⁸ HR 22 december 1989, NJ 1990/661 (Tiethoff q.q./NMB), r.o. 3.2.

¹⁹⁹ HR 25 mei 1990, NJ 1990/605 (Ruijgrok q.q./Amro).

gecedeerd. Vanwege dié omstandigheid was toewijzing van het *subsidaire* beroep op ‘gewone’ verrekening ex art. 6:127 BW onverenigbaar met de ‘paritas creditorum’.²⁰⁰

3.2.3.5 Wanneer doorbreekt het respecteren van een licentie de ‘paritas creditorum’ dan wél op onaanvaardbare wijze? Om dat te beoordelen, knoop ik aan bij de visie van onder meer Boekraad en Struik (die overeenstemt met de zo-even besproken rechtspraak).²⁰¹ Als de licentienemer slechts een voordeel heeft ten opzichte van de concurrente schuldeisers, dan komt de ‘paritas creditorum’ nog niet in het gedrang.²⁰² Daarvan is mogelijk sprake wanneer dit tevens *ten koste gaat* van de boedel. In ‘Reco/Staat’ werd geoordeeld dat uitoefening van een persoonlijk gebruiksrecht de schuldeisers aldus benadeelt, wanneer de boedel geen tegenprestatie ontvangt.²⁰³ Bij licenties moet voorts worden gekeken naar het soort licentie, alsmede de vorm en hoogte van de licentievergoeding. IE-rechten kenmerken zich door “non-uniciteit”. De curator kan deze rechten, anders dan verhuurde zaken, in theorie aan een oneindig aantal personen (her)licentiëren.²⁰⁴ Zo bezien komt het dulden van niet-exclusieve licenties, en zeker autorisatielicenties voor consumenten, niet ten laste van de boedel. Kiest de curator ervoor om *exclusieve* licenties te respecteren, dan is er geen probleem zolang de termijnbetalingen (‘royalties’) niet diep onder de marktwaarde liggen.²⁰⁵ Hetzelfde geldt voor een bedrag ineens (‘lump sum’), mits de betaling niet te ver vóór de faillissementsdatum is gedaan.²⁰⁶ Kortom meen ik dat de ‘paritas creditorum’ pas onaanvaardbaar wordt doorbroken wanneer de licentie de boedel belast, terwijl een reële vergoeding ontbreekt. De ‘paritas’ is mijns inziens geen altaar waarop het gebruiksrecht steeds kan worden geofferd teneinde maar een maximaal resultaat voor de boedel te halen.

3.3 Interpretatie van de Nebula- en Berzona-arresten en de relevantie voor licenties

3.3.1 Interpretatie van het Nebula-arrest

3.3.1.1 De vraag naar de reikwijdte van het Nebula-arrest is tweeledig. Ten eerste kan men zich afvragen waarom het arrest überhaupt op *licenties* van toepassing werd geacht. In

²⁰⁰ HR 25 mei 1990, *NJ* 1990/605 (Ruijgrok q.q./Amro), r.o. 3.4.

²⁰¹ Volgens Boekraad 2007, p. 49-50 moet er sprake van een “reëel belang van de boedel” bij wanprestatie door de curator, volgens Struik 2013, p. 2993-3000 van een “meerwaarde-potentieel” van het betreffende boedelbestanddeel.

²⁰² Struik 2013, p. 2993-3000.

²⁰³ HR 12 mei 1989, *NJ* 1989/613 (Reco/Staat), r.o. 3.2. De curator van BCM had bouwmaterialen overdragen aan derde Reco, waarna de Staat deze zaken enige tijd bleef gebruiken. Reco vorderde daarom schadevergoeding van de Staat. Deze beriep zich jegens Reco echter op haar contractuele gebruiksrecht, dat in stand was gebleven. Op dit punt parafraseert de Hoge Raad de overwegingen van het hof heel zorgvuldig; het hof heeft enerzijds tot uiting willen brengen dat de ‘paritas creditorum’ zich inderdaad ertegen zou verzetten dat de Staat met zijn gebruiksrecht *eenzijdig* (!) de overdracht aan Reco had kunnen frustreren. Anderzijds stond het de curator wel vrij datzelfde gebruiksrecht *tegen een vergoeding* te honoreren, zonder dat Reco zich op de ‘paritas’ beroepen.

²⁰⁴ Van Engelen 2009, p. 301.

²⁰⁵ Wanneer de licentievergoeding niet marktconform of aan de lage kant is, is mijns inziens niet per definitie sprake van een *onaanvaardbare* doorbreking van de ‘paritas creditorum’.

²⁰⁶ Dit kan worden getoetst door bijvoorbeeld de ‘lump sum’ als het ware uit te smeren over de overeengekomen licentietermijn. Als de ‘lump sum’, gedeeld door die termijn, een aanvaardbare maandelijkse compensatie zou zijn, is er naar mijn mening in beginsel geen reden om aan te nemen dat de ‘paritas creditorum’ onaanvaardbaar wordt doorbroken. Overigens noemt Reutter betaling van een ‘lump sum’, vooral in ruil voor een lang- of eeuwigdurige licentie, een reden om de transactie sowieso als koop te behandelen. Reutter 2013, p. 309. Vgl. hetgeen hierbeneden in voetnoot 486 staat vermeld.

dat verband kan worden gewezen naar de conclusie van A-G Huydecoper,²⁰⁷ waarin hij bepleit dat de ‘paritas creditorum’ zwaarder weegt dan het beginsel dat het faillissement bestaande overeenkomsten onverlet laat.²⁰⁸ Dit geldt in Huydecopers ogen uitdrukkelijk ook voor licenties, wat hij niet concreet onderbouwt.²⁰⁹ Een aantal auteurs heeft hem hierin desondanks gevolgd. Volgens hen bieden de algemene formuleringen in ‘Nebula’ ook voldoende ruimte voor die interpretatie.²¹⁰ Deze laatste stelling roept echter de tweede, meer fundamentele vraag hoe het Nebula-arrest *überhaupt* moet worden geïnterpreteerd (en in welke context het moet worden begrepen).

3.3.1.2 Bij een algemeen klinkende rechtsoverweging van de Hoge Raad bestaat de neiging om daaruit een algemene rechtsregel af te leiden. Dit kan een riskante exercitie zijn ingeval die rechtsoverweging betrekking heeft op een specifieke, uit de feiten en het partijdebat voortgekomen rechtsvraag.²¹¹ Niet voor niets begint de Hoge Raad in het Nebula-arrest met de overweging:

“In de onderhavige zaak is de vraag aan de orde of een economische eigenaar van een onroerende zaak deze zaak *na* (curs. [AUTEUR]) het faillissement van de juridische eigenaar daarvan, met werking tegen de boedel kan verhuren aan een derde”.²¹²

Met andere woorden luidt de vraag waarvoor de Hoge Raad zich gesteld ziet, of een huurcontract ook tegen de boedel werkt indien de economische eigenaar deze na het faillissement van de juridische eigenaar heeft afgesloten. Van Schilfgaarde merkt in zijn *NJ*-noot terecht op dat de rechtsoverwegingen die hierop volgen, strekken ter beantwoording van deze specifieke vraag, hoe “algemeen” zij ook voorkomen.²¹³ Dit valt eigenlijk ook niet te ontkennen, want direct erna schrijft de Hoge Raad: “Dienaangaande wordt in de eerste plaats overwogen (...)”, waarna hij uitweidt over het verschil tussen juridische en economische eigendom. R.o. 3.5 begint dan als volgt: “In de tweede plaats verdient het volgende opmerking”, waarop de beruchte passages van het arrest volgen.

3.3.1.3 Wat betreft het kunnen toepassen van het arrest op licenties, is niet onbelangrijk dat de Hoge Raad het over een *zaak* blijft hebben, en niet een *goed*.²¹⁴ IE-rechten zijn wel goederen, maar geen zaken.²¹⁵ Dit brengt tot uiting dat de overwegingen zijn gericht op de specifieke feiten – het ging tenslotte om een onroerende zaak. Met Van Engelen meen ik dat niet zomaar mag worden aangenomen dat de rechtsoverwegingen, voor zover aan deze *überhaupt* een brede betekenis mag worden toegekend, ook op licenties van toepassing zijn.²¹⁶ Boekraad meent desondanks dat de argumenten voor aanvaarding van de “Nebula-regel” ook ter zake van licenties opgaan.²¹⁷ Deze argumenten zijn dat het respecteren van de positie van de wederpartij zou leiden tot (1) een onaanvaardbare doorbreking van de ‘paritas creditorum’

²⁰⁷ Aldus Van Engelen 2009, p. 300, Struik 2013, Van Roeyen 2015 en Van Engelen 2015, p. 407-411.

²⁰⁸ Concl. A-G Huydecoper voor HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), nr. 14-21.

²⁰⁹ Concl. A-G Huydecoper voor HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), nr. 15, 20.

²¹⁰ HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), r.o. 3.5. Onder meer Boekraad 2007, p. 49, Jager & Weening 2008, p. 61, Neppelenbroek 2013, p. 121-122. Twijfelend: Van Schilfgaarde 2007, nr. 4.

²¹¹ Het gaat immers in wezen om redeneringen ‘a contrario’ c.q. ‘per analogiam’. Van Engelen 2015, p. 407-412 spreekt verhelderend over de voorzichtigheid die daarbij in acht dient te worden genomen.

²¹² HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), r.o. 3.4, 3.5. Anders: Bartels & Kortmann 2007, nr. 5. Hun motivering ter zake gaat voorbij aan het verband tussen de opening van r.o. 3.4 met de ‘paritas creditorum’ (zie nader hoofdstuk 3.2.3).

²¹³ Van Schilfgaarde 2007, nr. 6. Evenzo Van Engelen 2009, p. 300-303.

²¹⁴ HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), r.o. 3.5.

²¹⁵ Vgl. art. 3:6 BW resp. art. 3:2 BW.

²¹⁶ Van Engelen 2009, p. 300-301.

²¹⁷ Boekraad 2007, p. 49.

en (2) ernstige bemoeilijking van een goed boedelbeheer. Tegen beide valt de in nr. 3.2.3.5 besproken non-uniciteit van IE-rechten in te brengen. Het aantal personen aan wie een *zaak* kan worden verhuurd is beperkt, zodat het respecteren van huur de waarde en het beheer van de boedel eerder zal belasten. Dit geldt voor IE-rechten doorgaans juist niet;²¹⁸ zaken verschillen dus wel degelijk op relevante wijze van IE-rechten (zie ook hiervoor hoofdstuk 3.2.3).

3.3.1.4 Nogmaals zij benadrukt dat de Hoge Raad in ‘Nebula’ spreekt over een *onaanvaardbare* doorbreking van de ‘*paritas creditorum*’. Dat is in lijn met de in hoofdstuk 3.2.3 behandelde rechtspraak, waaruit volgt dat niet iedere afbreuk aan dat beginsel een onaanvaardbare doorbreking teweegbrengt.²¹⁹ In het Nebula-arrest was hiervan wél sprake omdat de economische eigenaar zijn gebruiksrecht uitoefende alsof er geen faillissement ware: *na* de faillietverklaring van Nebula BV en *zonder* medeweten van haar curator verhuurde hij dat gebruiksrecht – ontleend aan zijn economische eigendom – aan derden-huurders. Als klap op de vuurpijl ontving niet de boedel, maar de economische eigenaar de huurpenningen. De boedel werd niet gecompenseerd, en droeg aldus de lasten maar kreeg in ruil daarvoor niet de lusten. Daarom kan die huurovereenkomst niet worden tegengeworpen aan de boedel. Voor zover aan r.o. 3.5-3.6 een ‘algemene strekking’ kan worden toegedicht, brengt deze tot uiting dat de ‘*paritas creditorum*’ in situaties die vergelijkbaar zijn met ‘Nebula’ tot eenzelfde uitkomst noopt. Afgezien van een soort *belangenafweging* – zie Tiethoff/NMB en de hierna te behandelen feitenrechtspraak – verschaft de Hoge Raad geen toetssteen om dit in ‘in concreto’ te beoordelen.²²⁰ Hij heeft het overigens al helemaal niet over een zogenaamd ‘recht op wanprestatie’ van de curator.²²¹

3.3.2 ‘Nebula’ in de lagere rechtspraak

3.3.2.1 Van Zanten stelt dat ook de rechtbanken en hoven het Nebula-arrest ‘ruim’ hebben uitgelegd.²²² Een greep uit die lagere rechtspraak leert het tegendeel. Bijvoorbeeld in Van der Pas q.q./Boersema c.s. vorderde de curator ontruiming van een woning die de failliete vennootschap aan Boersema c.s. in ‘eewigdurende’ economische eigendom had gegeven. De voorzieningenrechter wijst deze vordering af:

“De woning is nimmer onderdeel geweest van het actief ingezette bedrijfsvermogen en op geen enkele wijze is gebleken dat het de bedoeling is geweest dat de woning op enig moment ten behoeve van de vennootschap zou worden gebruikt en dat de vennootschap naast het bloot eigendom tevens het economisch eigendom zou dienen terug te krijgen. (...) Ook wordt één en ander bevestigd door het gegeven dat de hypothecaire verplichtingen geheel door de economisch eigenaar zijn afgelost. (...) Op grond van het voorgaande acht de rechtbank het aannemelijk dat een gebruiksrecht met een eewigdurend karakter is beoogd. Dit eewigdurend gebruiksrecht rechtvaardigt naar zijn aard doorbreking van de gelijkheid van schuldeisers in

²¹⁸ Met dien verstande dat het auteursrecht op het ene werk zich daar beter toe leent dan op het andere. Bij een schilderij is er maar één schilderij te exploiteren, hoewel licentiëring in dat geval praktisch een zeer betrekkelijke rol speelt.

²¹⁹ In *dat* verband begrijp ik dan ook de verwijzing in r.o. 3.5 van het Nebula-arrest naar het arrest Tiethoff/NMB, het toonbeeld van bedoelde rechtspraak.

²²⁰ Vgl. nr. 3.2.3.4; zie hoofdstuk 3.3.2.

²²¹ Van Roeyen 2015 constateert dat het arrest door sommige auteurs ten onrechte onder die noemer “op het netvlies van de praktijk is gebrand”.

²²² Van Zanten 2014, onder 2.

faillissement. (...) De faillietverklaring van de vennootschap doet aan het voorgaande niet af.”²²³

De geciteerde overwegingen getuigen van een belangenafweging. De rechter gaat immers na of eerbiediging van het contractueel gebruiksrecht in kwestie een *onaanvaardbare* doorbreking van de ‘paritas’ tot gevolg zou hebben.²²⁴ De aard en eeuwige duur van het gebruiksrecht was hier kennelijk van grote invloed op de gemaakte afweging. Men vergelijk dit met wat daarover in nr. 3.2.3.5 werd opgemerkt. In dit verband wijs ik ook alvast op sommige Amerikaanse rechtspraak, waarin ook grote betekenis toekomt aan de aard en duur van een licentie (zie hoofdstuk 5.3.1.2, met name nr. 5.3.1.2.3).

3.3.2.2 In Gilhuis q.q./Knappe speelde een ontruimingsvordering van de curator jegens onderhuurder Knappe, die zich verweerde met de ontruimingsbescherming en -termijn ex art. 7:230a BW.²²⁵ De curator stelde zich op het standpunt dat hij wanprestatie mocht plegen, aangezien respectering van de ontruimingstermijn de ‘paritas creditorum’ op onaanvaardbare wijze zou doorbreken. Hiervan was sprake nu Knappe als enige schuldeiser een prestatie buitenom de concursus ontving (te weten gebruiksgenot). De voorzieningenrechter overweegt echter dat van een situatie als beoordeeld in het Nebula-arrest geen sprake is.²²⁶ Logisch wat mij betreft, al is het maar omdat het in dit kort geding enkel gaat om gebruik krachtens een van *vóór* het faillissement daterende huurovereenkomst.²²⁷ Bij gebrek aan andere omstandigheden die wijzen op een onaanvaardbare doorbreking van de ‘paritas’, is er geen grond voor inperking van de wettelijke ontruimingstermijn.

3.3.2.3 In de Flodder III-zaak ging het niet om huur, maar licenties. Deze uitspraak zou bevestigen dat de curator een verbodsactie jegens licentienemers toekomt (een ‘recht op wanprestatie’).²²⁸ Dit werd evenwel juist in het midden gelaten. De licentienemer had namelijk buiten rechte al toegezegd zijn gebruik gedurende het faillissement te zullen staken.²²⁹ De curator, zich beroepende op de ‘paritas creditorum’, trachtte de licentienemer juist het gebruik *na afloop van het faillissement* te ontzeggen:

“De boedel is erbij gebaat dat het voor [licentienemer ook na faillissement] niet mogelijk is om de licentie te gebruiken, omdat de curator dan *zonder last van die licentie* (curs. [AUTEUR]) kan beschikken over de auteursrechten op de film (...). In die situatie kan een betere verkoopprijs worden bedongen bij verkoop van de auteursrechten wat meer geld zal opleveren voor de boedel.”²³⁰

De voorzieningen werden afgewezen, onder meer wegens gebrek aan belang. Dat de curator onvoldoende belang heeft bij een verbod ter zake de periode *na* het faillissement lijkt mij vanzelfsprekend.

3.3.2.4 Een beroep op de ‘paritas’ werd wel gehonoreerd in een schadevergoedingsgeschil tussen een onderhurende tandartsenpraktijk en de curator van de gefailleerde onderverhuurder.²³¹ Anders dan in Nebula en Gilhuis q.q./Knappe, past de kantonrechter hier de regel uit het Nebula-arrest toe terwijl de litigieuze

²²³ Rb. Dordrecht (vzr.) 21 december 2006, *JOR* 2007/75 (Van der Pas q.q./Boersema c.s.), r.o. 5.5-5.7.

²²⁴ Vanwege de aard van het kort geding leent zich een belangenafweging daartoe goed.

²²⁵ Rb. Dordrecht (vzr.) 14 juni 2007, *JOR* 2008/133 (Gilhuis q.q./Knappe).

²²⁶ Rb. Dordrecht (vzr.) 14 juni 2007, *JOR* 2008/133 (Gilhuis q.q./Knappe), r.o. 4.3.

²²⁷ Rb. Dordrecht (vzr.) 14 juni 2007, *JOR* 2008/133 (Gilhuis q.q./Knappe), r.o. 2.2, 2.4 en 4.1.

²²⁸ Aldus Van Zanten 2012, p. 239-240, Van Engelen 2009, p. 300.

²²⁹ Rb. Amsterdam (vzr.) 16 augustus 2007, *JOR* 2007/258 (Flodder III), r.o. 4.1, 4.2.

²³⁰ Rb. Amsterdam (vzr.) 16 augustus 2007, *JOR* 2007/258 (Flodder III), r.o. 3.2.

²³¹ Rb. Haarlem 9 april 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BC9832 (Tandartsen/Curator).

onderhuurovereenkomst (ruim) vóór de faillietverklaring was gesloten. Daaraan voorafgaand overweegt hij:

“Tenslotte heeft de curator (...) aangevoerd dat hij bevoegd was de huurovereenkomst in het belang van de gezamenlijke crediteuren op te zeggen, althans niet gestand te doen. In zijn visie brengen de gelijkheid van schuldeisers en een goed beheer van de boedel met zich dat [onderhuurder] in het faillissement van de Stichting niet volledige nakoming kan vorderen, terwijl de aanspraken van de overige crediteuren via de verificatieprocedure moeten worden vastgesteld. Dit verweer slaagt (...)”²³²

Dit oordeel kan in mijn optiek niet worden onttrokken aan de context. In deze zaak werd alleen schadevergoeding gevorderd. De onderhuurster vorderde enkel vergoeding van de schade die zij had geleden als gevolg van de beweerdelijk onrechtmatige opzegging van de huur. Omdat die schade na de faillissementsdatum was ontstaan, had de onderhuurder naar eigen zeggen een boedelvordering.²³³ Hoewel ik de motivering van de kantonrechter op zich niet onderschrijf, ligt afwijzing van de vordering dan sowieso voor de hand.²³⁴ Hoe dit verder ook zij, steun voor de gedachte dat het Nebula-arrest ruim moet worden opgevat biedt (ook) dit vonnis niet.

3.3.2.5 Dan nog een andere ontruimingszaak. Van der Kolk huurde al enkele jaren een pand dat eigendom was van de gefailleerde. Van der Kolk weigerde onmiddellijke ontruiming na daartoe door de curator gesommeerd te zijn. In het daarop aangespannen kort geding doet de voorzieningenrechter een wel zeer opmerkelijke uitspraak.²³⁵ De huurovereenkomst stamde van (ver) vóór de faillissementsdatum en, zo overweegt de voorzieningenrechter, “[Nebula heeft] geen betrekking (...) op de rechtstreekse verhouding tussen verhuurder-gefaillieerde en huurder”.²³⁶ Deze vaststellingen, “het feit dat de Faillissementswet in artikel 39 slechts een beëindigingbepaling geeft indien de gefailleerde huurder is” *noch* “het feit dat de huurder van woonruimte een verregaande vorm van huurbescherming heeft”, weerhouden de voorzieningenrechter evenwel ervan tot een uitkomst te komen à la ‘Nebula’.²³⁷ Aan zijn beslissing legt hij de conclusie van A-G Huydecoper en de commentaren op het Nebula-arrest ten grondslag (overigens zonder nadere motivering). De casus lijkt echter niet op die van ‘Nebula’; er was geen enkel teken van een onaanvaardbare doorbreking van de ‘paritas creditorum’. En passant negeert deze rechter *dwingende* wetsbepalingen van huurbescherming. Daarmee is mijns inziens de plank behoorlijk misgeslagen.

Geheel terecht maakt het hof Arnhem korte metten met het vonnis:

“Het hof stelt vast dat de onderhavige zaak in relevante mate afwijkt van de zaak die aan de orde was in het Nebula-arrest. Zo is in deze zaak geen sprake van een economisch eigenaar die woonruimte verhuurt, *van een huurovereenkomst die is gesloten na faillietverklaring van de juridisch eigenaar* (curs. [AUTEUR]) en van een ontbreken van toestemming voor verhuur van de curator van de failliete juridisch eigenaar. Gelet hierop is het hof van oordeel dat voormelde overwegingen van de Hoge Raad in dit geval niet kunnen worden toegepast. Aldus resteert de hoofdregel van

²³² Rb. Haarlem 9 april 2008, ECLI:NL:RBHAA:2008:BC9832 (Tandartsen/Curator).

²³³ Vgl. art. 24 Fw.

²³⁴ Een verbintenis is op grond van art. 24 Fw namelijk enkel als boedelvordering aan te merken voor zover de boedel daardoor is gebaat. Geoordeeld werd dat dat in casu niet het geval was. De tandartsenpraktijk heeft daarnaast kennelijk geen beroep gedaan op het toen nog maatgevende arrest HR 28 september 1990, *NJ* 1991, 304 (De Ranitz q.q./Ontvanger).

²³⁵ Aldus Gardenbroek in zijn noot onder rb. Almelo (vzr.) 30 juli 2012, *JHV* 2013/14 (Daniëls q.q./Van der Kolk).

²³⁶ Rb. Almelo (vzr.) 30 juli 2012, *JHV* 2013/14 (Daniëls q.q./Van der Kolk), r.o. 4.8.

²³⁷ Rb. Almelo (vzr.) 30 juli 2012, *JHV* 2013/14 (Daniëls q.q./Van der Kolk), r.o. 4.8-4.9.

artikel 37 Fw, te weten dat het voortbestaan van duurovereenkomsten niet wordt beïnvloed door het faillissement van een der contractanten, waarop de Fw in geval van faillissement van een verhuurder (van woonruimte) geen uitzondering maakt.”²³⁸

3.3.3 Interpretatie van het Berzona-arrest

3.3.3.1 In hoofdstuk 2.2.4 werd al opgemerkt dat het Berzona-arrest het nodige stof heeft doen opwaaien. Wat betreft het toepassingsbereik van de uitspraak zijn tal van kwalificatievragen opgeworpen. In deze paragraaf beperk ik mij tot het duiden van de relevante rechtsoverwegingen. Ook worden de verhouding tussen het Berzona-arrest en het Nebula-arrest behandeld, alsmede de vraag of één van beide arresten ‘juister’ is.

3.3.3.2 Wat was de insteek van de Berzona-zaak? ABN AMRO bepleitte dat de huurders van Berzona, een vennootschap gelinkt aan de beruchte vastgoedmagnaat Roger Lips, vorderingen hadden die het faillissementsverzoek van de bank steunden. Behalve toekomstige vorderingen tot onderhoud zouden daartoe vorderingen tot verschaffing van het huurgenot behoren.

“Wat betreft de door de Bank ingeroepen vordering van de huurders van Berzona tot het verschaffen van huurgenot moet, bij gebreke van andersluidende stellingen van de Bank, uitgangspunt zijn dat die huurders ten tijde van de faillissementsaanvraag van de Bank in het genot waren van het gehuurde. (...) ingeval de huurder ten tijde van de faillissementsaanvraag in het genot is van het gehuurde, [is] de curator niet bevoegd (...) dat genot te beëindigen als de huurovereenkomst nog loopt. De vordering tot het verschaffen van huurgenot levert in dat geval geen vordering op die in het faillissement ter verificatie kan worden ingediend. Die vordering kan daarom niet dienen als steunvordering, (...)”²³⁹

Op deze plaats zij herinnerd aan de discussie over de aard van de verplichting tot verschaffing van het gebruiksgenot. Aan de ene zijde van het spectrum wordt het standpunt gehuldigd dat deze verplichting geheel is nagekomen en tenietgegaan wanneer het feitelijk gebruik eenmaal is verschaft. Daartegenover staat de karakterisering van de verplichting tot verschaffing van het gebruik die een voortdurend, actief handelen veronderstelt.²⁴⁰

3.3.3.3 Het komt mij voor dat de Hoge Raad hier de gulden middenweg bewandelt. Doordat de Raad het betreffende vorderingsrecht ‘slechts’ niet-verifieerbaar acht, gaat hij enerzijds dus wel uit van het *bestaan* van dat recht (zie hoofdstuk 3.2.2). De gedachte dat de verbintenis tot verschaffing van het gebruiksgenot tenietgaat, is daarmee onverenigbaar. Anderzijds impliceert de verplichting van de gefailleerde ook geen voortdurend actief handelen. Zodanige (actieve) verplichtingen vloeien immers voort uit:

²³⁸ Hof Arnhem 6 november 2012, *WR* 2013/42 (Daniëls q.q./Van der Kolk), r.o. 3.7. Volgens annotator Van Zanten laat het hof na te motiveren waarom de geconstateerde verschillen mee zouden brengen dat de regel uit het Nebula-arrest in deze zaak niet hoeft te worden toegepast (noot onder 17). Dat het hof geen uitgebreide toelichting geeft op de gemaakte afweging, maakt de motivering echter nog niet oncontroleerbaar of onaanvaardbaar. Van Zanten impliceert dit wel met zijn stelling dat het hof zou zijn voorbijgegaan aan de overwegingen uit het Nebula-arrest. Die hebben zijns inziens namelijk “onmiskkenbaar een algemene strekking”.

²³⁹ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.1, 3.6.6.

²⁴⁰ Van Zanten 2012, p. 96 (voetnoot 113). Specifiek over IE-licenties: Jager & Weening 2008, p. 58.

“(…) verbintenissen die *uit of ten laste van* (curs. [AUTEUR]) de boedel moeten worden voldaan, zoals een betaling, de afgifte van een zaak of de vestiging van een recht.”²⁴¹

Net als de schuldenaar buiten het faillissement, kan de curator ervoor kiezen om dergelijke verbintenissen niet na te komen.²⁴² De verbintenis tot het verschaffen van (licentie)gebruik is echter al *vóór* het faillissement feitelijk ten uitvoer gebracht; de persoonlijk gebruiksgerechtigde is al eenmaal in staat gesteld om het goed te gebruiken. Na faillietverklaring is voor nakoming van de resterende duurverplichting slechts nog vereist, dat de curator het gebruik blijft dulden ofwel, anders uitgedrukt, zich zal onthouden van het verstoren daarvan.²⁴³ Hieromtrent wordt overwogen:

“Het uitspreken van het faillissement heeft niet tot gevolg dat de curator ook (‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt. Dit zou immers in strijd komen met het beginsel dat het faillissement geen invloed heeft op bestaande wederkerige overeenkomsten, dat bij de invoering van de Boeken 3, 5 en 6 BW is bevestigd (...)”²⁴⁴

3.3.3.5 De verontwaardigde commentaren op het arrest, waarin onder andere de vraag wordt gesteld waarom de Hoge Raad de ‘*paritas creditorum*’ er niet bij betreft, gaan voorbij aan de kern van bovenstaande overweging. Wanneer aan de gebruiksgerechtigde de macht over c.q. het gebruik van het betreffende goed is verschaft, komt de rechthebbende naar gemeen burgerlijk recht geen (buitenwettelijke of buitencontractuele) bevoegdheid of vordering toe tot opeising van dat goed of het verbieden van het gebruik ervan.²⁴⁵ Anders dan Van Zanten meent, kent het faillissementsrecht de curator op dit punt eenvoudigweg niet meer of andere competenties toe.²⁴⁶ De ‘*paritas creditorum*’ komt niet per definitie in het gedrang.²⁴⁷ Wat betreft de *uitleg* van het arrest is daarmee mijns inziens de kous af.²⁴⁸ Wat betreft de *toepassing* ervan op de licentieverhouding in faillissement, wijst Van Engelen nogmaals op de valkuilen van “analogische rechtsvorming”.²⁴⁹ Het analogisch toepassen van ‘Nebula’ is om in nr. 3.3.1.3 vermelde redenen inderdaad riskant, niet het minst omdat de wederpartij van de failliet daar een *zaak* in economische eigendom had (en geen IE-recht in licentie). De relevante rechtsoverwegingen in ‘Berzona’ gaan echter niet zozeer over de *wederpartij*, als over de *curator*, die geen “bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde”.

3.3.3.6 Over de relatie met het Nebula-arrest en de vraag of één van beide uitspraken de ‘juiste’ is, kan ik betrekkelijk kort zijn. Aanhangers van de meerderheidsinterpretatie van het Nebula-arrest, achten het Berzona-arrest inderdaad daarmee onverenigbaar. Zo is Wibier het met vele anderen eens dat de Hoge Raad in het arrest van 2014 “verholen” is omgegaan.²⁵⁰

²⁴¹ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.3.

²⁴² HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.2-3.6.3.

²⁴³ Dit is zoals Verstijlen terecht opmerkt geen toekomstige vordering, omdat de gebruiksgerechtigde uit de aard der zaak voortdurend aanspraak heeft op gebruiksgenot heeft. Verstijlen 2014, nr. 6.

²⁴⁴ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.4.

²⁴⁵ Reeds Verstijlen 1998, p. 138. Zie hoofdstuk 3.2.1-3.2.2.

²⁴⁶ Van Zanten 2014, onder 3, meent dat in art. 26 (jo. 37) Fw de bevoegdheid tot doorkruising van de curator besloten ligt. Ik acht het hoogst onwaarschijnlijk dat de Hoge Raad deze ‘hinein interpretierte’ bevoegdheidstoekenning voor ogen had. Vgl. Polak/Pannevis 2014, p. 255. Zie hoofdstuk 3.2.1-3.2.2.

²⁴⁷ Zie hoofdstuk 3.2.3.

²⁴⁸ Zie ook Jongbloed 2014, p. 25.

²⁴⁹ Van Engelen 2015, p. 411.

²⁵⁰ Daar ging groot aandeel van de auteurs van uit. Het gaat bij mijn weten om Van Zanten 2014, Verstijlen 2014, Verstijlen 2015 en Faber & Vermunt 2015. Hun argumenten worden herhaald door Wibier 2015, Van

Hij onderschrijft bovendien Verstijlens mening dat het Nebula-arrest, in tegenstelling tot het Berzona-arrest, juist is. Volgens Van Zanten, gesteund door Verstijlen, zou r.o. 3.6.5 van het Berzona-arrest impliceren dat “de huurders in Nebula weliswaar het veld moesten ruimen, maar dat de economisch eigenaar zélf gewoon had kunnen blijven zitten”.²⁵¹ Om te beginnen *zat* de economische eigenaar echter feitelijk niet in het pand. Dat waren de in rechte betrokken huurders, wier huurgenot bovendien ontleend was aan een *na* de faillietverklaring gesloten contract.²⁵² Voorts ontving de boedel in de Nebula-zaak, anders dan in ‘Berzona’, geen enkele tegenprestatie voor dat gebruik, terwijl de economische eigenaar als verhuurder wél huurpenningen ontving.²⁵³ Dát bracht een onaanvaardbare doorbreking van de ‘paritas’ teweeg.²⁵⁴ Een uitzonderlijke situatie dus, waarvan in ‘Berzona’ geen sprake was.²⁵⁵ Het argument dat ‘Nebula’ beter zou zijn omdat het géén onderscheid maakt tussen een verbintenis tot een dulden en een verbintenis tot een doen, berust in mijn optiek op een te simplistische lezing van dat arrest die zich slecht verhoudt met de wetssystematiek (zoals die in de oude literatuur en ‘Berzona’ tot uitdrukking komt).²⁵⁶

3.4 Conclusie

3.4.1 In dit hoofdstuk heb ik beargumenteerd waarom het Nebula-arrest een *uitzondering* vormt op de hoofdregel dat de curator een persoonlijk gebruiksrecht van de wederpartij niet kan frustreren. ‘Nebula’ past mijns inziens in een reeks van arresten die laten zien dat de ‘paritas creditorum’ slechts bij *uitzondering* tot afwijking van hoofdregels noopt. De zojuist bedoelde hoofdregel volgt uit de systematiek die ik in hoofdstuk 3.2.1-3.2.2 schetste. Die systematiek zie ik bevestigd in het Berzona-arrest. Daarin ligt naar mijn mening dan ook geen ‘omgaan’ van de Hoge Raad besloten, maar veeleer onderkenning van de hoofdregel die de meeste auteurs na 2006 begrijpelijkerwijs maar ten onrechte verlieten. Ik geef toe dat een ruime interpretatie van ‘Nebula’ aanvankelijk voor de hand lag. Vooral gelezen in samenhang met de conclusie van A-G Huydecoper en Verstijlens preadvies, lijken de relevante rechtsoverwegingen de casuïstiek van het arrest te overstijgen. In hoofdstuk 3.3.2 kwam naar voren dat de lagere rechtspraak deze neiging kennelijk heeft weten weerstaan. Sommige auteurs zijn enige tijd koppig blijven vasthouden aan het ‘recht op wanprestatie’. Zo gaat Wibier zelfs zover de IE-praktijk de krasse aanbeveling te doen, het Nebula-arrest *ondanks het Berzona-arrest* tot uitgangspunt te blijven nemen bij vragen omtrent licenties in faillissement.²⁵⁷ Van Oostrom-Streep, die eerst nog het ‘recht op wanprestatie’ verdedigde,²⁵⁸ schrijft in 2016 gelukkig:

Engelen 2015 en Huntinx & Van Engelen 2015. Jongbloed 2014 en Van Roeyen 2015 onderkennen het verschil in casuspositie, en het verschil in de daaruit volgende rechtsvragen, wel.

²⁵¹ Van Zanten 2014, onder 3 ‘in fine’, Verstijlen 2014, nr. 9.

²⁵² Welk voortgezet gebruik derhalve tot een onaanvaardbare doorbreking van de ‘paritas creditorum’ zou leiden. In gelijke zin Guljé 2014, nr. 5.

²⁵³ Het feit dat de Hoge Raad in ‘Berzona’ de ‘paritas creditorum’ niet in de beoordeling meeneemt, wat Van Engelen als motiveringsgebrek ziet, laat zich gemakkelijk verklaren: de ‘paritas’ was eenvoudigweg niet in het geding. Vgl. Van Engelen 2015, p. 410.

²⁵⁴ Zie ook Loesberg 2012, p. 116.

²⁵⁵ Faber & Vermunt 2015, nr. 7-9, concluderen dat van de ‘paritas creditorum’ in het Berzona-arrest weinig overblijft, maar die was in dit arrest dus niet in het geding (in tegenstelling tot in ‘Nebula’).

²⁵⁶ Zie hoofdstuk 3.2.1-3.2.2. Kennelijk anders: Faber & Vermunt 2015, nr. 7, 9.

²⁵⁷ Wibier 2015, p. 54-55.

²⁵⁸ Van Oostrom-Streep 2007, p. 667-670.

“Naar mijn mening ligt het voor de hand te kiezen voor de Berzona-lijn. Niet (...) goed in te zien [valt] waarom aan de curator bevoegdheden zouden toekomen die haaks zouden staan op de strekking van artikel 37 Fw, (...)”²⁵⁹

3.4.2 Is de vraag naar de positie van de licentienemer vis-à-vis de curator dan beantwoord? Gedeeltelijk wel. Ingevolge het Berzona-arrest geeft de faillietverklaring de curator geen bevoegdheid of vordering die de wet of overeenkomst hem niet toekent, “zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.”²⁶⁰ Daaronder valt in mijn optiek ook het verbieden van het gebruik als de licentieovereenkomst nog loopt. Zoals gezegd zie ik deze opvatting ondersteund door de dogmatiek die in hoofdstuk 3.2 werd behandeld. Voor het overige blijft het een analoge toepassing van ‘Berzona’. Er zijn nog wel belangrijkere ‘caveats’. Denk aan de ‘paritas creditorum’ die onder omstandigheden tot onaangename verrassingen kan leiden. Bijvoorbeeld wanneer de licentievergoeding de boedel niet of (zwaar) onvoldoende compenseert. Denk voorts aan *exclusiviteits-* en *onderhoudsverplichtingen* van de licentiegever, waarover meer in hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6. Dit zijn prestaties die de curator feitelijk zonder meer kan weigeren, in welk geval de licentienemer zijn heil zal moeten zoeken in art. 26 Fw.²⁶¹

²⁵⁹ Van Oostrom-Streep 2016, ad. 3.

²⁶⁰ HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.4.

²⁶¹ De licentienemer kan wel om nakoming verzoeken via art. 37 Fw, maar de curator is dan feitelijk bij machte te wanpresteren.

4. Rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de derde-verkrijger

4.1 Inleiding

4.1.1 In dit hoofdstuk staat de positie van de licentienemer centraal nadat de curator het betreffende IE-recht aan een derde heeft verkocht. Deze problematiek hangt zeer nauw samen met de vraag omtrent de rechtspositie van de licentienemer wanneer het bewuste IE-recht nog in de faillissementsboedel zit. Zoals eerder al naar voren is gekomen, gaat de licentie immers niet met het verkochte IE-recht over op de verkrijger. Vanuit praktisch oogpunt heeft de licentienemer er dus bitter weinig aan dat de curator het licentiegebruik in beginsel niet rechtstreeks kan frustreren, indien dit via de omweg van verkoop en overdracht wél kan. Hier heeft A-G Huydecoper in zijn conclusie voor het Nebula-arrest reeds op gewezen.²⁶² In hoofdstuk 4.2 zal worden gezien hoe de licentienemer zich met behulp van bijzondere wettelijke regimes tegen de verkrijger kan beschermen. Daarbij schenk ik de meeste aandacht aan derdenwerking van een licentie na inschrijving in een daarvoor bestemd register. Omdat het zich in de praktijk regelmatig voordoet dat licenties niet worden ingeschreven²⁶³ en voor sommige IE-rechten überhaupt geen registers worden aangehouden, komen vervolgens overige vormen van bijzondere bescherming aan bod. Hoofdstuk 4.3 is tot slot gewijd aan rechtsfiguren uit het algemeen vermogensrecht waarmee de licentienemer zich mogelijk tegen de verkrijger kan verweren c.q. waarmee hij zijn schade rechtstreeks kan verhalen op de boedel.

4.2 Inschrijving en bijzondere beschermingsbepalingen

4.2.1 Derdenwerking van de licentie door inschrijving

4.2.1.1 Art. 2.33 BVIE bepaalt voor Benelux-merkenrechten dat een licentie kan worden ‘tegenworpen’ aan derden na inschrijving in het betreffende register. De regelingen inzake Uniemerkenrechten, Benelux-modelrechten, Gemeenschapsmodelrechten en rechten op topografieën van halfgeleiders kennen gelijklopende bepalingen.²⁶⁴ Art. 56 lid 2 ROW 1995 en art. 63 lid 2 ZPW spreken over het na inschrijving ‘gelden’ van de octrooi- of kwekerslicentie tegenover derden. Naar mijn mening is er geen aanleiding om (rechts)gevolgen te verbinden aan dit verschil in taalgebruik. Wél is het van belang om rekening te houden met de herkomst van genoemde bepalingen. Uitleg van de regelingen inzake Benelux- en EU-merken en -modellen is immers voorbehouden aan het BenGH respectievelijk het HvJ EU.²⁶⁵ Of om die reden een afwijkende invulling moet worden gegeven aan het ‘tegenwerpen aan derden’ als bedoeld in de Benelux-verdragen en EU-verordeningen, komt hieronder in nr. 4.2.1.1.1 en nr. 4.2.1.2.6 aan bod.

²⁶² Concl. A-G Huydecoper voor HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula), nr. 15 (voetnoot 8).

²⁶³ Huydecoper e.a. 2016, p. 322.

²⁶⁴ Zie art. 23 UMeV, art. 3.27 BVIE, art. 33 lid 2 GMoV, art. 63 lid 2 ZPW, art. 14 lid 3 Hfgw.

²⁶⁵ Spath 2017, p. 149, 151.

4.2.1.2 De vraag of de verkrijger van een IE-recht gebonden is aan een eerder verleende en ingeschreven licentie kan niet op een eenduidig antwoord rekenen. Rechtspraak van de Hoge Raad of de hoven is niet voorhanden.²⁶⁶ Zoals gezegd in hoofdstuk 2.3 werd in de oude octrooi- en merkenrechtelijke literatuur ervan uitgegaan dat de licentie door inschrijving goederenrechtelijke ('zakelijke') werking verkreeg.²⁶⁷ Dit laatste wordt in de recente literatuur niet meer aangenomen. Deze literatuur getuigt echter van onduidelijkheid over het effect van inschrijving voor derden, en daarbij wie als zulke derden zijn aan te merken.²⁶⁸ Volgens Domingus treedt na inschrijving de "absolute werking" van de licentie in. Dat wil zeggen dat naast de licentiegever zich tevens derden moeten onthouden van inbreuken op het recht van de licentienemer.²⁶⁹ Met andere woorden brengt inschrijving dan slechts exclusiviteit van de licentie teweeg in de zin van *uitoefening*. Daarentegen zou niet zonder meer kunnen worden aangenomen dat de licentie meteen ook (quasi-)goederenrechtelijk zaaksgevolg en prioriteit verkrijgt.²⁷⁰

4.2.1.1 Wie zijn 'derden'?

4.2.1.1.1 Het beperken van derdenwerking tot de bovengenoemde "absolute werking" valt moeilijk te rijmen met het feit dat de relevante bepalingen zijn ondergebracht in de afdelingen van IE-wetgeving waarin 'vermogensrechtelijke aspecten' worden geregeld.²⁷¹ Sterker nog, art. 23 UMeV en art. 33 lid 2 GMeV mogen überhaupt niet – dus ook niet alternatief – op die manier worden uitgelegd. In 2016 heeft het HvJ EU immers uitgemaakt dat in die artikelen met "derden" niet op inbreukmakers wordt bedoeld, maar (kortom) op rechtsopvolgers van het gelicentieerde Uniemerk of Gemeenschapsmodel.²⁷² Voor Beneluxmerken en -modellen lijkt hetzelfde te volgen uit het Dreentegel-arrest.²⁷³ Daarin dichtte het BenGH aan art. 2.33 BVIE de strekking toe "bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of en zo ja wanneer (...) een licentie is verleend".²⁷⁴ Het verweer van de inbreukmaker op het niet-ingeschreven zijn van de licentie werd daarna verworpen. Met de "rechtspositie" bedoelde het BenGH dus specifiek de "vermogensrechtelijke positie".²⁷⁵ In drie Nederlandse uitspraken wordt de derdenwerking ex art. 2.33 BVIE dienovereenkomstig uitgelegd.²⁷⁶ Uit de wetsgeschiedenis van de oude

²⁶⁶ Rb. Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879 (Olympia Luxus Hänchen), r.o. 4.8 en Rb. 's-Gravenhage 8 juli 2010, *IEPT20100708* (SIG/Diadora), r.o. 4.23 bieden wel vingerwijzingen.

²⁶⁷ Zie hoofdstuk 2.3.2, nr. 2.3.2.3.

²⁶⁸ Domingus 2003, p. 142 spreekt van een "grijs gebied" op de scheidslijn tussen het IE-recht en het algemene vermogensrecht "waarbinnen grote rechtsonzekerheid heerst".

²⁶⁹ Domingus 2002, p. 299-300.

²⁷⁰ Ibid.

²⁷¹ Spath 2013, onder I.2.2 'Derdenwerking'.

²⁷² HvJ EU 4 februari 2016, ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan/Breiding), r.o. 20-21, HvJ EU 22 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:468 (Thomas Philipps/Grüne Welle), r.o. 19-20. In Rb. 's-Gravenhage 8 juli 2010, *IEPT20100708* (SIG/Diadora), r.o. 4.22 heeft de voorzieningenrechter art. 23 GMeV (oud) dus correct toegepast.

²⁷³ BenGH 28 februari 2003, *NJ 2003/284* (Dreentegel). Dit arrest betrof art. 2.33 BVIE, maar art. 3.27 BVIE inzake inschrijving van een modellicentie heeft precies dezelfde formulering. Daarom meen ik met Spath 2017, p. 150 dat de overwegingen van het BenGH ook daarop van toepassing zijn.

²⁷⁴ BenGH 28 februari 2003, *NJ 2003/284* (Dreentegel), r.o. 18.

²⁷⁵ Ik verduidelijk dit ondanks dat uit de overweging zelf en de context duidelijk wordt dat met "rechtspositie" de goederenrechtelijke of vermogensrechtelijke positie van een derde is bedoeld.

²⁷⁶ Rb. Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879 (Olympia Luxus Hänchen), r.o. 4.8. Rb. 's-Gravenhage 8 juli 2010, *IEPT20100708* (SIG/Diadora), r.o. 4.23. Conform genoemd Dreentegel-arrest werd in Hof Amsterdam 17 februari 2009, *IEPT20090217* (Davidoff/Coscentra) beslist dat het ontbreken van inschrijving

Rijksoctrooiwet valt af te leiden dat met “derden” in het huidige art. 56 lid 2 ROW 1995 in elk geval ook rechtsopvolgers van de octrooihouder wordt bedoeld:²⁷⁷

“Verder zal de licentieverleening ook tegenover derden moeten kunnen blijken. Het is noodig, dat vaststa in hoeverre het recht van den octrooihouder door licenties is beperkt (...) De rangorde van rechten, die uit inschrijving (...) voortvloeien, is van groot gewicht. Immers daarvan kan het bestaan van een recht afhangen. Men denke bijv. aan eene licentie verleend vóór-, doch ingeschreven nadat het octrooi is overgedragen.”²⁷⁸

Er zijn geen aanwijzingen dat het begrip “derden” in art. 14 lid 3 Hfgw of art. 63 lid 2 ZPW een afwijkende invulling kent.²⁷⁹

4.2.1.2 Vermogensrechtelijke kwalificatie van ‘derdenwerking’

4.2.1.2.1 Dat de verkrijger van het geregistreerd IE-recht als derde kan worden aangemerkt, lijkt mij gezien het voorgaande niet voor serieuze betwisting vatbaar. De volgende vraag is dan hoe de gebondenheid van die verkrijger *vermogensrechtelijk* moet worden gekwalificeerd. Het beeld in de merken- en octrooirechtelijke literatuur is als volgt. Cohen Joheram, Van Nispen en Huydecoper menen kennelijk dat gebondenheid van de merkverkrijger aan ingeschreven licentie in elk geval *niet* moet worden gezocht in enige goederenrechtelijke werking.²⁸⁰ Stelliger dan kennelijk Domingus, menen zij dat de licentie ook na inschrijving zulk een werking niet toekomt.²⁸¹ Over de bedoelde gebondenheid merken zij nog op dat deze “omstreden” is, maar dat er veelal wel van wordt uitgegaan.²⁸² *Kort begrip* vermeldt in dit verband dat de verkrijger van een merk wordt geacht op de hoogte te van zijn een ingeschreven licentie.²⁸³ Becker daarentegen meent kennelijk dat het “op de hoogte” zijn niet van belang is, tenzij het gaat om een “Europees” IE-recht.²⁸⁴

4.2.1.2.2 De strekking van art. 56 lid 2 ROW 1995 is volgens Huydecoper e.a. niet geheel duidelijk.²⁸⁵ Wel is duidelijk dat een derde-verkrijger van het octrooi een ingeschreven licentie moet “respecteren”.²⁸⁶ Dit wordt wederom gerelateerd aan het vermoeden van wetenschap bij de verkrijger dat uitgaat van de inschrijving, niet aan derdenwerking van de licentie als (quasi)-goederenrechtelijke eigenschap.²⁸⁷ *Kort begrip* vermeldt dat niet uit de wet volgt hoe inschrijving van een octrooilicentie precies jegens derden werkt.²⁸⁸ Onder verwijzing naar het arrest Staat/Philips wordt daar evenwel aangenomen dat de licentienemer zijn recht tegen een

niet in de weg staat aan de mogelijkheid van de licentienemer om schadevergoeding te vorderen van een inbreukmakende derde.

²⁷⁷ Vgl. Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 176. Aarzelend: Hoyng 1988, p. 91-95.

²⁷⁸ MvT wetsontwerp Rijksoctrooiwet, *Handelingen II*, 197 III, p. 19.

²⁷⁹ Integendeel zelfs: Spath 2013, onder I.3.3 Derdenwerking, wijst op de parlementaire geschiedenis van art. 48 lid 5 ZPW, waarin inschrijving van de overdracht als “slechts van belang voor de werking tegen derden die de overdracht niet kenden” wordt betiteld. *Kamerstukken II* 1985/86, nr. 3, p. 11. Zie ook Van Engelen 2016, p. 431.

²⁸⁰ Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 596.

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² *Ibid.*

²⁸³ Gielen 2016 e.a., p. 396.

²⁸⁴ Becker 2012, p. 70. Zie over deze uitzondering nr. 4.2.1.2.6.

²⁸⁵ Huydecoper e.a. 2016, p. 321.

²⁸⁶ *Ibid.*

²⁸⁷ Anders Van Engelen 2016, p. 425, 428.

²⁸⁸ Gielen 2016 e.a., p. 109.

derde kan inroepen, indien de licentie is ingeschreven of anderszins “ter kennis van de betrokkene is gebracht”.²⁸⁹

4.2.1.2.3 Het arrest Staat/Philips ziet evenwel op een kwestie van een andere orde, namelijk de *overdracht* van een octrooi.²⁹⁰ Art. 65 lid 3 ROW 1995 vereist inschrijving van de leveringsakte om die overdracht jegens derden te laten gelden.²⁹¹ Dit laatste is echter niet constitutief voor de overdracht zelf.²⁹² Het IE-recht gaat goederenrechtelijk gezien dus over zodra is voldaan aan de voorwaarden van art. 3:84 BW. Het ontbreken van inschrijving doet daar niet aan af, en werkt dus relatief.²⁹³ Naar het zich laat aanzien, staat inschrijving van de leveringsakte in het openbaar register in feite enkel in het teken van kenbaarheid, van het publiciteitsbeginsel. Wanneer inschrijving ontbreekt, bestaat er daarom vanuit vermogensrechtelijk opzicht weinig bezwaar tegen dat het verkregen IE-recht kan worden tegengeworpen aan een derde die van de betreffende overdracht op de hoogte is. Stille cessie kent bijvoorbeeld een vergelijkbare regeling.²⁹⁴ Volgens Spath is overigens de andere ‘optie’ dat het ontbreken van inschrijving wél tot definitieve wijziging van de rechtstoestand leidt, zoals derdenbescherming ex art. 3:88 BW.²⁹⁵ Zelfs in dat geval kan het ‘weten of behoren te weten’ ook goederenrechtelijk worden ingepast, namelijk als invulling van goede trouw in de zin van art. 3:11 BW.²⁹⁶

4.2.1.2.4 Stel nu dat het inschrijvingsvereiste ook bij licentieverlening slechts in het teken van kenbaarheid staat, net als bij overdracht. Zo bezien zou derdenwerking niet zozeer berusten op de wet of op de inschrijving zelf,²⁹⁷ maar op de veronderstelde wetenschap van de verkrijger. Die laatste wordt na inschrijving immers geacht van de licentie af te weten.²⁹⁸ Daar wordt in de meerderheid van de literatuur ook uitgegaan.²⁹⁹ Alsnog is dan niet duidelijk hoe dit vermogensrechtelijk moet worden geduid. Licentieverlening ontbeert namelijk de goederenrechtelijke (derden)werking die een geslaagde overdracht in de zin van art. 3:84 BW intrinsiek wél heeft.³⁰⁰ Échte derdenwerking kan dus bezwaarlijk louter op basis van die veronderstelde wetenschap worden aangenomen.³⁰¹ Ter overbrugging van dit probleem wordt veelal een beroep gedaan op de bijzondere aard van IE-rechten. Dit is onderhand een dooddoener geworden waarmee de praktijk niet uit de voeten kan.³⁰² Bovendien verklaart die bijzondere aard niet het volkomen willekeurige verschil dat zo ontstaat tussen geregistreerde

²⁸⁹ Ibid.

²⁹⁰ HR 15 december 1950, *BIE* 1951/4 (Staat/Philips).

²⁹¹ Zie uitgebreider Spath 2013, onder I.2.1 en I.2.2.

²⁹² Domingus 2003, p. 143, Van Engelen 2016, p. 270-271.

²⁹³ Ik ga evenals Keur 2016, p. 51 uit van wat Spath de “relatieve werking” van het ontbreken van derdenwerking (ten opzichte van specifieke derden) noemt. Zie Spath 2013, onder II.2.2. Deze regel lijdt overigens uitzondering indien aan de overdracht een opschortende voorwaarde is verbonden, wat ik verder buiten beschouwing zal laten.

²⁹⁴ Voor geldige levering is slechts een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte vereist, maar de cessie kan slechts aan de schuldenaar worden tegengeworpen dan nadat hem de levering is medegedeeld. Zie art. 3:94 lid 3 BW.

²⁹⁵ Spath 2013, onder II.2.1 noemt dit de “rechtsverkrijgende werking” van het ontbreken van derdenwerking, waarvan ik niet uitga.

²⁹⁶ Vgl. Spath 2013, onder II.2.1.

²⁹⁷ Hetgeen ik juist wél voorsta, zie nr. 4.2.1.2.5.

²⁹⁸ Vgl. art. 3:10 en art. 3:23 BW.

²⁹⁹ Zie nr. 4.2.1.2.1-4.2.1.2.2. Anders: Becker 2012, p. 70.

³⁰⁰ Inschrijving kan hier dan ook niet ‘relatief’ werken.

³⁰¹ Dit verdraagt zich immers niet met het in hoofdstuk 2.3 besproken onderscheid tussen absolute en relatieve rechten.

³⁰² Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 178.

en niet-geregistreerde IE-rechten. Immers, een niet-inschrijfbaar auteursrechtlicentie verkrijgt *geen* ‘derdenwerking’ enkel omdat de verkrijger van de licentie afweet.³⁰³

4.2.1.2.5 De vraag *hoe* de licentie werkt tegenover de verkrijger van het onderliggende IE-recht, blijkt lastig te beantwoorden. Dit houdt rechtstreeks verband met het feit dat de schakel tussen het IE-recht en het vermogensrecht ontbreekt; Boek 9 BW is immers nooit ingevoerd.³⁰⁴ Met het advies van regeringscommissaris Brinkhof uit 1997 om daarin alleen de vermogensrechtelijke aspecten van IE-rechten gemeenschappelijk te regelen, is ook niets gedaan.³⁰⁵ Totdat Boek 9 (hopelijk) komt, kan wellicht aansluiting worden gezocht bij elders in het BW geregelde persoonlijke rechten met zekere derdenwerking. De kwalitatieve verplichting springt dan in het oog,³⁰⁶ maar art. 6:252 BW is alleen van toepassing op registergoederen – en dus niet op IE-rechten.³⁰⁷ Spath lijkt desondanks te willen aannemen dat deze bepaling analoog kan worden toegepast.³⁰⁸ Het lijkt mij een brug te ver om genoemd artikel daadwerkelijk ‘*contra legem*’ toe te passen. Daarentegen is het wel aantrekkelijk om de IE-rechtelijke inschrijvingsbepalingen op dezelfde wijze uit te leggen als gebruikelijk is voor art. 6:252 (en art. 7:226) BW.³⁰⁹ Te weten: het persoonlijke recht blijft verbintenisrechtelijk van aard, maar het heeft *uit kracht van wet* tóch derdenwerking (mits of doordat partijen zulks bedingen).³¹⁰ Op gelijke voet zou een licentie tegenover derden³¹¹ ‘*ex lege*’ gelden, simpelweg *omdat* de wet dit bepaalt (mits of doordat wordt ingeschreven). De noodzaak van inbedding in het goederenrecht wordt dan minder prangend.³¹²

4.2.1.2.6 Een ‘*ex lege*’-benadering omzeilt de goederenrechtelijke inpassingsproblematiek enigszins. Dat komt in EU-verband goed uit, want art. 23 UMeV en art. 33 lid 2 GMoV maken die inbedding schier onmogelijk.³¹³ Deze artikelen bepalen namelijk expliciet dat een licentie tevens kan worden tegengeworpen aan een derde die “op de hoogte” is van deze licentie. Gaat men van ‘*ex lege*’-werking uit, dan kan de licentienemer zijn recht in voorkomend geval *direct*, op grond van de verordeningstekst, tegenwerpen aan een rechtsopvolger van de licentiegever. Dit is niet onverenigbaar met het feit dat de UMeV en GMoV vermogensrechtelijke kwesties in beginsel aan het nationale recht overlaten.³¹⁴ Het alternatief is dat het “op de hoogte zijn” niettemin aan de hand van het BW moet worden geduid. Aangezien zuivere inbedding in het goederenrecht niet lukt,³¹⁵ kan worden gezien wat het “op de hoogte zijn” betekent binnen de context van andere rechtsfiguren uit Boek 3 en

³⁰³ Van Engelen 2016, p. 413. Vgl. HR 21 maart 2003, *JOL* 2003/173 (Intramed/Micromais), hof Arnhem 24 februari 2009, *IEPT20090224* (Style & Concepts/Bébé-Jou). Zie nader hoofdstuk 4.3.1.

³⁰⁴ Visser & Spath 2017, p. 384.

³⁰⁵ Visser & Spath 2017, p. 383. Zie nader Brinkhof 1997, p. 279-284.

³⁰⁶ Hoyng 1988, p. 95 en Gielen & Wichers-Hoeth 1992, p. 330. Vgl. Bartels & Kortmann 2007, nr. 7.

³⁰⁷ Reeds Hoyng 1988, p. 95. Domingus 2003, p. 143 verwijst naar de parlementaire geschiedenis. Zie uitdrukkelijk ook rb. Utrecht, 30 november 2005, *IER* 2006/24 (Van Engelen/Ventoux).

³⁰⁸ Spath 2017, p. 154-155. Op p. 155 bespreekt zij immers de gevolgen van toepassing van de specifieke regels in art. 6:252 lid 3 BW op licenties. Zij acht een analoge redenering toelaatbaar omdat een licentie kernachtig neerkomt op een verplichting tot dulden, welke tot inhoud van een kwalitatieve verplichting kan worden gemaakt. Bovendien worden zowel licenties als kwalitatieve verplichtingen in openbare registers ingeschreven. *Ibid*, p. 154.

³⁰⁹ Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, p. 63, 456-457.

³¹⁰ Vgl. Snijders & Rank-Berenschot 2012, p. 545.

³¹¹ Onder derde moet zoals aangetoond in nr. 4.2.1.1.1 in elk geval de rechtsvolger van het gelicentieerde IE-recht worden verstaan.

³¹² Van Engelen 2016, p. 431 lijkt hiervan ook uit te gaan.

³¹³ Een citaat aangaande het UsedSoft-arrest (HvJ EU 3 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:407, *CR* 2012/185 (UsedSoft/Oracle) dringt zich hier op: “[dit] Europese goederenrecht loopt als een olifant door de Nederlandse vermogensrechtelijke porseleinkast”, Van Engelen 2016, p. 403-404.

³¹⁴ Zie ook Van Engelen 2016, p. 422. Bovendien maken deze EU-verordeningen via art. 93 en art. 94 Gw deel uit van de nationale rechtsorde.

³¹⁵ Zie immers nr. 4.2.1.2.4.

Boek 6 BW. Wie een licentie heeft op een *nationaal*³¹⁶ IE-recht, maar die licentie niet heeft ingeschreven of niet *kan* inschrijven (denk aan een auteursrechtlicentie) moet zich hoe dan ook op dergelijke algemene rechtsfiguren verlaten, waarover meer in hoofdstuk 4.3.

4.2.2 Derdenwerking van de licentie door overige beschermingsbepalingen

4.2.2.1 Wanneer een licentienemer zijn licentie niet kan inschrijven in een openbaar register of dit simpelweg heeft verzuimd, rijst de vraag of het leerstuk van uitputting soelaas biedt. Uitputting is een beperking of exceptie van het IE-recht waardoor de IE-rechthebbende en zijn rechtsopvolgers sommige³¹⁷ voorbehouden rechten niet meer exclusief kunnen uitoefenen. Het IE-recht is slechts ‘uitgeput’ met betrekking tot de verdere distributie van de specifieke *zaak* waarin dit recht is belichaamd, nadat deze door of met toestemming van de IE-rechthebbende in het verkeer is gebracht.³¹⁸ De bepalingen over uitputting beschermen de vrije verhandelbaarheid van eigendom en dienen dus het handelsverkeer.³¹⁹ Het betreft hier dus een beperking van het IE-recht dat de derde verkrijgt.³²⁰ Die beperking is zoals gezegd gerelateerd aan de stoffelijke zaak waarin het uitgeputte IE-recht is belichaamd. Het laat zich raden dat licentienemers hier dus maar in zeer beperkte mate iets aan hebben.

4.2.2.2 Art. 45j Aw ziet op uitputting van auteursrecht op software als “onlichamelijke zaak”.³²¹ Daaruit volgt dat een al dan niet stoffelijke verveelvoudiging van software door de rechtmatige verkrijger, mits noodzakelijk voor het beoogde gebruik, geen auteursrechtinbreuk oplevert.³²² Hiervan kan volgens de aanhef worden afgeweken bij overeenkomst (denk aan *end-user license agreements*), behalve wat betreft het laden, uitvoeren, in beeld brengen en verbeteren van fouten.³²³ In de literatuur wordt er veel nadruk op gelegd dat deze vorm van uitputting (en dus de “derdenwerking” van de licentie) beperkt is tot verveelvoudigingen. Nog verder gaat Neppelenbroek, die – mijns inziens ten onrechte – meent dat art. 45j Aw verbintenisrechtelijk moet worden opgevat.³²⁴ Het hof Amsterdam oordeelde in een zaak

³¹⁶ Daarmee bedoel ik hier ook Benelux-merken en -modellen.

³¹⁷ Bijvoorbeeld ingevolge art. 12b Aw vormt alleen verdere verspreiding (“anderszins in het verkeer brengen”), met uitzondering van verhuur en uitlening, geen inbreuk op het auteursrecht. De rechten van verveelvoudiging (art. 13 Aw) en andere vormen van openbaarmaking (vgl. art. 12 Aw) zijn dus niet uitgeput, net zomin als de morele rechten (art. 25 Aw).

³¹⁸ Zie art. 53 lid 5 ROW 1995, art. 2.23 lid 3 BVIE, art. 3.19 lid 4 BVIE, art. 6 Hfgw, art. 60 ZPW, art. 13 UMeV, art. 21 GMoV, art. 12b Aw, art. 2 lid 2 WNR, art. 6 lid 2 WNR, art. 7a WNR, art. 8 lid 2 WNR en art. 2 lid 3 Dbw.

³¹⁹ Daarom is bijvoorbeeld uitputting van octrooi op een nieuw voortbrengsel (zaak) wél, maar op een nieuwe werkwijze niet geregeld, zie art. 53 lid 5 ROW 1995. Zie ook art. 3:83 lid 1 BW en Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013, nr. 204-206.

³²⁰ Van Engelen 2016, p. 400-402.

³²¹ Art. 45j Aw is deel van de implementatie van de Softwarerichtlijn, zodat onder meer het begrip “eigendom” in dat kader EU-rechtelijk moet worden geïnterpreteerd. HvJ EU 3 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:407, CR 2012/185 (UsedSoft/Oracle), r.o. 42, bevestigd in rb. Midden-Nederland 15 maart 2015, CR 2015/128 (Corporate Web Solutions/Vendorlink e.a.), r.o. 4.11-4.12, 4.45. Over de verenigbaarheid daarvan met het Nederlandse vermogensrecht zie voetnoot 313 hierboven.

³²² Dit is niet de “verkrijger” als elders bedoeld in deze scriptie (de verkrijger van het gelicentieerde IE-recht uit de boedel), maar de koper-licentienemer van software.

³²³ Struik, Van Schelven & Hoorneman 2010, p. 153 wijzen erop dat ter correcte implementatie van de Softwarerichtlijn ook ‘uitvoeren’ in de tweede zin van art. 45j Aw had moeten worden opgenomen.

³²⁴ Ten onrechte, omdat dit indruist tegen de tekst en parlementaire geschiedenis van art. 45j Aw (*Kamerstukken II*, 1991/92, 22 531, nr. 3, p. 12) en de rechtspraak daarover (hof Amsterdam 5 juli 2007, *IEPT20070705* (LVDH/UWV), rb. ‘s-Gravenhage 23 april 2003, *BIE* 2004/6 (Faco Informatisering e.a./Haley Software e.a.)). Vgl. Neppelenbroek 2013, p. 110-111. Een uitgebreide behandeling van art. 45j Aw: Van Schelven & Hoorneman 2010, p. 153-180. Zie ook Boekraad 2007, p. 51-52, Jager & Weening 2008, p. 56, Van Engelen 2009, p. 303, Struik 2013, p. 2993-3000.

tussen het UWV als licentienemer en LVDH als rechtsopvolger van de licentiegever, dat het UWV de software van LVDH mocht gebruiken overeenkomstig het met de oorspronkelijke licentiegever overeengekomen beoogde gebruik.³²⁵ Dat beoogde gebruik *moet* echter als een verveelvoudiging gekwalificeerd kunnen worden: verdergaande exploitatie wordt niet door de uitputting bestreken.³²⁶ Voorts geldt uitputting ten aanzien van het *exemplaar*, niet de licentie als zodanig.³²⁷

4.2.2.3 Rest mij nog voor de volledigheid enkele woorden te wijden aan het eerder aangestipte art. 7:226 BW ('koop breekt geen huur'). In de literatuur heeft de gedachte ooit wortel geschoten dat een licentie kwalificeert als huur van een vermogensrecht in de zin van art. 7:201 lid 2 BW.³²⁸ De licentienemer zou zich dan op huurbescherming kunnen beroepen, met name op derdenwerking ingevolge art. 7:226 BW. Een licentieovereenkomst is echter evident geen huurovereenkomst. Het is nog tot daaraan toe om aan het Berzona-arrest redeneringen te ontleen ter duiding van licenties in faillissement. Onverkorte toepassing van huurrechtelijke wetsbepalingen op licenties gaat evenwel een stap te ver. Dit laatste volgt met ongeveer zoveel woorden uit de MvT van Titel 4 Boek 7 BW en wordt ook in de overgrote meerderheid van de literatuur zo ervaren.³²⁹ Daarmee is die kous wat mij betreft af.

4.3 Algemene figuren uit het burgerlijk recht

4.3.1 Rechtspositie ten opzichte van de derde-verkrijger

4.3.1.1 In de literatuur en rechtspraak zijn een aantal algemene figuren uit Boek 3 en 6 BW de revue gepasseerd waarmee de licentienemer zijn gebruiksrecht mogelijk kan waarborgen tegen de derde-verkrijger van het IE-recht. Onderzocht wordt of, en zo ja, in hoeverre deze van praktisch nut kunnen zijn voor de licentienemer. *Kunnen* zijn, niet *zullen* zijn: op deze vraag kan geen eenduidig dogmatisch antwoord worden gegeven.³³⁰

4.3.1.1 Onrechtmatige daad; profiteren van wanprestatie

4.3.1.1.1 Indien de verkrijger van het IE-recht *weet* dat hij daarmee een bestaande licentienemer benadeelt, kan het onrechtmatig zijn jegens deze licentienemer als hij dat recht toch koopt.³³¹ Hij profiteert dan van wanprestatie door de curator. In het verlengde daarvan menen IE-juristen als Spoor, Verkade en Visser dat de verkrijger zelfs onrechtmatig handelt

³²⁵ Hof Amsterdam 5 juli 2007, *IEPT20070705* (LVDH/UWV).

³²⁶ Van Engelen 2016, p. 457-458.

³²⁷ Rb. Amsterdam (vzr.) 10 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3638 (Formal Systems/Verum), Struik 2017, p. 164.

³²⁸ Thole 1991, p. 165 heeft hiervoor het pleit bezorgd. Kennelijk ook Neppelenbroek 2013, p. 114, maar op p. 122-123 komt hij niettemin op een met die gedachte onverenigbare conclusie.

³²⁹ *Kamerstukken II* 1997/98, 26 089, nr. 3, p. 10 ("(...) dat deze bepalingen zich *in het geheel niet* (curs. [AUTEUR]) lenen voor toepassing met betrekking tot (...) vermogensrechten waar geheel andere behoeften kunnen bestaan dan in deze titel (...) Men denke bijvoorbeeld aan intellectuele eigendom." Zie onder meer ook Quaadvlieg 1995, p. 233, Domingus 2002, p. 301 en Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 172.

³³⁰ Vrij naar Schoordijk 2010. Drion 2010, p. 777 roept op om de problematiek van de derde "in een meer alomvattende context" te plaatsen, wat hem overigens vreemd genoeg op kritiek van Schoordijk komt te staan.

³³¹ Zie in het algemeen het hoofdstuk over de betrokkenheid van derden bij contractbreuk naar Nederlands recht van Van Bochoves dissertatie: Van Bochove 2013, p. 29-85.

als hij niet van de eerdere licentie weet, maar dit wel had gemoeten.³³² Een octrooilicentie is bijvoorbeeld *kenbaar* voor de verkrijger indien deze is ingeschreven in het openbare Octrooiregister.³³³ Hetzelfde geldt voor ingeschreven licenties op andere geregistreerde IE-rechten. Zo gewichtig is ‘kenbaarheid’ echter niet. Bijvoorbeeld in Curaçao/Erven Boyé oordeelde het hof dat het Eilandgebied Curaçao onrechtmatig had gehandeld jegens de erven Boyé, enkel omdat het door AR-CU NV geschonden beding *kenbaar* was geweest voor het Eilandgebied.³³⁴ De Hoge Raad casseerde omdat het hof aan het beding zodoende een werking had toegekend “die zich met het obligatoire karakter daarvan niet laat verenigen”. Dat ware mogelijk anders wanneer:

“(…) het Eilandgebied bij de aankoop van de plantage het beding *kende* (curs. [AUTEUR]) en zich van de strekking van het beding [...] bewust was en of te dier zake toen op het Eilandgebied een onderzoeksplicht rustte, terwijl ook van belang kunnen zijn de ernst van het nadeel dat de erven Boyé als gevolg van doorbreking van het beding lijden en de voorzienbaarheid van dit nadeel [voor het Eilandgebied] op het moment van de aankoop, als ook de mate waarin het Eilandgebied de wanprestatie van AR-CU NV heeft beïnvloed en de rol die de mogelijkheid van het profiteren daarvan bij de aankoop van het goed voor het Eilandgebied heeft gespeeld.”³³⁵

4.3.1.1.2 Aanschaf van het IE-recht is dus niet onrechtmatig, enkel omdat de licentie kenbaar was. Folmer, De Graaf & Verschuur stellen dat de Hoge Raad in het aangehaalde arrest “besliste dat wetenschap van wanprestatie jegens een derde op zich het profiteren van die wanprestatie nog niet onrechtmatig maakt”.³³⁶ Op zich is wetenschap inderdaad niet voldoende, maar het lijkt wel een minimaal vereiste (wil het profiteren onrechtmatig zijn).³³⁷ De bijkomende omstandigheden duiden (ook) op kwade bedoelingen bij de profiteur op het moment waarop deze de koop aangaat.³³⁸ Aan het onrechtmatigheidsoordeel dragen voorts feitelijkheden bij die wijzen op uitlokking of bevordering van wanprestatie.³³⁹ De aangehaalde ‘ernst van het nadeel’ legt ook gewicht in de schaal. In het recentere arrest Joba/Tjin-Hin-Tjoe heeft de Hoge Raad dit nadeel in de sleutel van een belangenafweging geplaatst.³⁴⁰ Toegepast op de licentienemer: de (voorzienbare) ernst van zijn nadeel kan het profiteren door de verkrijger van het IE-recht onrechtmatig maken, temeer als dat nadeel zwaarder weegt dan het belang dat de verkrijger had bij de koop.³⁴¹

4.3.1.1.3 Stel dat de licentienemer de onrechtmatigheid van het wanpresteren kan bewijzen. Het is niet ondenkbaar dat hij vordert dat de derde-verkrijger wordt veroordeeld tot

³³² Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 426-427.

³³³ Domingus 2002, p. 299-301. Zie ook art. 3:23 BW.

³³⁴ HR 17 mei 1985, *NJ* 1986/760 (Curaçao/Erven Boyé).

³³⁵ HR 17 mei 1985, *NJ* 1986/760 (Curaçao/Erven Boyé), r.o. 3.3.

³³⁶ Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 177.

³³⁷ Bijvoorbeeld in de context van beweerdelijk oneerlijke concurrentie in geval van parallelverkoop, lijkt de Hoge Raad een nog strengere maatstaf te hanteren. Zie HR 12 januari 1962, *NJ* 1962/246 (Nibeja/Grundig). Dat houdt in mijn lezing evenwel verband met het feit dat in de mededingingssituatie kwade trouw minder snel wordt aangenomen. Vgl. HR 8 januari 2010, *NJ* 2010/187 (ARN/Multicar c.s.). Vgl. Van Bochove 2013, p. 33 e.v.

³³⁸ Volgens Du Perron 1999, nr. 174 is dat moment dan ook het relevante toetsingsmoment.

³³⁹ Uitdrukkelijk HR 10 oktober 1995, *NJ* 1996/270 (Luttikhuisen/Van Mourik). In HR 28 maart 2014, *NJ* 2014/194 (Joba/Tjin-Hin-Tjoe) was het profiteren niet onrechtmatig, mede omdat wetenschap ontbrak bij de totstandkoming van de koop. Zie voorts HR 30 september 2005, *NJ* 2005/513 (Bruijn c.s./Rogge), HR 23 december 2005, *NJ* 2006/33 (Van Oosterom/Baas). Zie ook Lenselink 2005, p. 173 en verwijzingen aldaar.

³⁴⁰ HR 28 maart 2014, *NJ* 2014, 194 (Joba/Tjin-Hin-Tjoe).

³⁴¹ Onevenredigheid tussen het belang van de profiteur en dat van de benadeelde noemt de Hoge Raad herhaaldelijk als relevante omstandigheid om te beoordelen of het profiteren onrechtmatig is. Zie HR 28 maart 2014, *NJ* 2014, 194 (Joba/Tjin-Hin-Tjoe), r.o. 3.4. Zie ook HR 20 januari 2012, *NJ* 2012/59 (Wierts/Visseren) en HR 15 oktober 1999, *NJ* 2000/101 (Driessen/Benegas).

schadevergoeding in natura (respecteren van de licentie), of de door Hoyng bepleitte verklaring voor recht vordert – zie reeds nr. 2.3.2.2. Het ligt naar mijn mening echter meer voor de hand om zich tegen eventuele inbreukacties van een ‘in pari delicto’-verweer te bedienen, waarvoor ook precedent bestaat.³⁴² Ik haast mij hieraan toe te voegen dat een positieve uitkomst voor de licentienemer niettemin – ook dán – afhangt van casuïstiek. Zijn positie wordt er dus niet bepaald benijdenswaardiger op. Zelfs het ‘minimumvereiste’ van loutere wetenschap is in de praktijk immers niet steeds gegeven.³⁴³ De derde-verkrijger heeft ook geen (onderzoeks)plicht om daar achter te komen, zo meen ik met Spoor, Verkade en Visser.³⁴⁴ Gesteld dat de curator het bestaan van de licentie aan de gegadigde koper zelf mededeelt, wellicht om eigen aansprakelijkheid te voorkomen – zie hoofdstuk 4.3.2 – dan moet alsnog sprake zijn van bovengenoemde bijkomende omstandigheden.

4.3.1.1.4 De onrechtmatige daad lijkt buiten de context van ‘profiteren van wanprestatie’ ook geen troost te bieden. Althans, in die zin dat de verbodsactie beweerdelijk onrechtmatig zou zijn in het licht van de kennis van de verkrijger omtrent het bestaan van de licentie. Uitgaande van het arrest Noorlander/Ligtvoet maakt de licentienemer tegen die verbodsvordering geen schijn van kans. In een vergelijkbare casus over een gebruiksrecht op onroerend goed oordeelde de Hoge Raad in 2009 namelijk:

“De door het hof bedoelde bijzondere omstandigheden, kort gezegd dat Noorlander op de hoogte was van [het feit dat rechtsvoorganger] Mijbupark het gebruik door Ligtvoet van het mestdepot op het perceel van Mijbupark moesten dulden, [is] onvoldoende voor de gevolgtrekking dat Noorlander in strijd met de maatschappelijke zorgvuldigheid handelde door, nadat zij de eigendom van dat perceel had verkregen, (...) aan Ligtvoet de toegang tot haar terrein te ontzeggen.”³⁴⁵

4.3.1.2 Misbruik van recht, “afstand van recht” en rechtsverwerking

4.3.1.2.1 In zijn *NJB vooraf* zinspeelt Drion op de mogelijkheid voor de licentienemer om zich tegen de nieuwe IE-rechthebbende te verweren met een beroep op misbruik van recht. Onder meer daarvan valt naar zijn zeggen nog het meest te verwachten.³⁴⁶ Misbruik van recht kan op de eerste plaats aan de orde zijn als de verkrijger zijn IE-recht uitoefent, enkel om de licentienemer schade toe te brengen. De licentienemer moet een dergelijk oogmerk dan wel zien te bewijzen.³⁴⁷ Van misbruik kan ten tweede sprake zijn als het IE-recht wordt aangewend met een ander doel dan waarvoor de wet het verleent. Voorbeelden van oneigenlijke doelen zijn het beperken van de informatievrijheid c.q. de vrijheid van meningsuiting, of het dwarsbomen van de concurrentie.³⁴⁸

³⁴² HR 17 juni 1971, *NJ* 1971/408. Vgl. Keirse & Paijmans 2017, p. 211-219, met name p. 215-216.

³⁴³ Daar kan de oplettende licentienemer zelf wel enige invloed op uitoefenen, zie nr. 4.3.1.3.5.

³⁴⁴ Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 426-427.

³⁴⁵ HR 10 april 2009, *NJ* 2009/184 (Noorlander/Ligtvoet), r.o. 3.5. De uitspraak is overigens contrair aan de conclusie van A-G Spier. Opmerkelijk is dat het hof in de vervolgszaak het ontzeggen van het gebruik door Noorlander wederom als onrechtmatig aanmerkt, nu ook vanwege het oogmerk Ligtvoet te benadelen gezien het nogal ‘toevallige’ moment van de overdracht. Zie hof Amsterdam 3 maart 2010, *NJF* 2010/295, r.o. 4.5-4.6.

³⁴⁶ Drion 2009, p. 2805.

³⁴⁷ De inbreukmaker heeft, zo lijkt mij, een hele kluit aan de stelplicht en bewijslast die met dat verweer gepaard gaat. Dat geldt ook overigens in de toepassing van art. 3:13 BW. Vgl. Schrage 2012, nr. 2.11.

³⁴⁸ Ter zake van de economische auteursrechten wordt art. 3:13 BW niet toegepast, maar hanteren rechters wel vergelijkbare maatstaven om te beoordelen of het auteursrecht al dan niet kan worden ingeroepen. Zie HR 20 oktober 1995, *NJ* 1996/682 (Dior/Evora), r.o. 3.10 en hof ‘s-Gravenhage 4 september 2003, *NJ* 2003/664

4.3.1.2.2 Uitoefening van het IE-recht jegens de licentienemer kan tot slot misbruik inhouden indien de belangen van die laatste daardoor onevenredig worden geschaad.³⁴⁹ Er moet dan een bijzonder grote onevenwichtigheid tussen het gediende en het aangetaste belang bestaan.³⁵⁰ Een zuivere belangenafweging naar redelijkheid en billijkheid in de zin van art. 6:2 BW is voor misbruik van recht dus niet geëigend.³⁵¹ Illustratief is de uitspraak Van Vliet New Plants/Vink Beugen, waarin afstand van recht – waarover nr. 4.2.1.2.3 – misbruik van recht opleverde. Vink Beugen had überhaupt geen duidelijk belang bij afstand van zijn kwekersrecht, terwijl licentienemer Van Vliet daardoor *evident* in hoge mate benadeeld zou worden.³⁵² Overigens kan een ‘eenvoudige’ belangenafweging wel rechtsverwerking meebrengen als de verkrijger langdurig heeft stilgezeten, waarover meer in nr. 5.3.1.2.5.³⁵³ Overigens wordt art. 3:13 BW in de geraadpleegde IE-rechtelijke jurisprudentie met grote terughoudendheid toepast.³⁵⁴ De slaagkans van een daarop gebaseerd verweer lijkt mij in het algemeen dus gering.

4.3.1.2.3 Kan de licentienemer betogen dat de derde-verkrijger jegens hem afstand van recht heeft gedaan? Afstand van recht kan niet alleen uit verklaringen, maar in beginsel ook impliciet uit gedragingen van de (IE-)rechthebbende worden afgeleid.³⁵⁵ Deze kwestie komt in de rechtspraak en literatuur overigens alleen in auteursrechtelijk verband voorbij,³⁵⁶ wat vrij logisch is. Afstand van een *geregistreerd* IE-recht geschiedt namelijk sowieso expliciet; middels ‘doorhaling’ van de inschrijving van het IE-recht ofwel door inschrijving van afstandsakte in het betreffende register.³⁵⁷ De hieronder te behandelen rechtspraak betreft overigens *niet* de directe verhouding tussen licentienemer en derde-verkrijger. Het gaat in die rechtspraak om verklaringen en/of gedragingen van de *IE-vervreemder* die tegenover de *IE-verkrijger* ‘afstand van recht’ meebrengen (c.q. een ‘stilzwijgende licentie’, zie nr. 4.3.1.2.4 en nr. 4.3.1.3.1 e.v.). Ik zie echter niet in waarom zodanige verklaringen en/of gedragingen van de derde IE-verkrijger ten opzichte van ‘onze’ licentienemer niet hetzelfde rechtsgevolg kunnen hebben.

4.3.1.2.4 In het arrest LaserVloerplan was volgens annotator Boekman sprake van afstand van recht.³⁵⁸ Veld had voor Weijzen BV het merk ‘LaserVloerplan’ ontworpen en daarna aan diezelfde vennootschap verkocht. Na de faillietverklaring van Weijzen BV vervreemdt de curator het recht op dat merk aan ene Suthormo. Veld daagt Suthormo voor de

(Scientology), alsook het vervolg daarop HR 16 december 2005, *NJ* 2006/9 (Scientology). Vgl. voor wat betreft de morele rechten HR 6 februari 2004, *IER* 2004/19 (Jelles/Zwolle). Zie voor het bedoeld misbruik van merkenrecht bijvoorbeeld HvJ EG 21 november 2002, *IER* 2003/35 (Robelco/Robeco), BenGH 20 december 1996, *NJ* 1997/313 (Europabank) en HR 28 september 2001, *NJ* 2002/104 (Hooters). Zie omtrent misbruik van octrooi Schrage 2012, nr. 4.9 en de daar vermelde jurisprudentie.

³⁴⁹ Hier dringt zich dus een parallel op met de eerder besproken wijze waarop onrechtmatigheid wordt beoordeeld.

³⁵⁰ P.A. Stein, in: *GS Vermogensrecht*, art. 3:13 BW, nr. 45.

³⁵¹ Vgl. evenwel rb. Noord-Nederland 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:42104210 (Technical Support Oosterhout/TSO Techniek), r.o. 4.11-4.12.

³⁵² Rb. 's-Hertogenbosch 29 mei 2012, *IEPT*20120529 (Van Vliet New Plants/Vink Beugen).

³⁵³ HR 27 november 1987, *NJ* 1988/342 (Engels/Gemeente Arnhem); HR 18 januari 1991, *NJ* 1991/272 (Staat der Nederlanden/Gemeente Terneuzen). Zie ook het standaardarrest inzake rechtswerking HR 29 september 1995, *NJ* 1996/89 (Van den Bos/Provincial).

³⁵⁴ O.a. hof Den Haag 27 mei 2014, *IEPT*20140527 (Digital Revolution en Maxperian/Samsung). Anders: rb. Noord-Nederland 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:42104210 (Technical Support Oosterhout/TSO Techniek).

³⁵⁵ Zie immers art. 3:33 jo. 3:35 jo. art. 3:37 BW. Vgl. Grosheide 2007, nr. 3.

³⁵⁶ Neppelenbroek 2013, p. 127-128, Grosheide 2007, nr. 3, Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 551-555; Van Lingen 2002, p. 120; Gerbrandy 1988, p. 323-324.

³⁵⁷ Zie Van Engelen 2016, p. 463-469.

³⁵⁸ Zie de noot van S.M. Boekman onder HR 20 maart 1992, *BIE* 1993/39 (LaserVloerplan), p. 154.

rechter wegens inbreuk op het auteursrecht dat hij op het werk 'LaserVloerplan' zou hebben. De Hoge Raad keurt de uitleg die het hof aan de eerste koopovereenkomst gaf goed (die tussen Veld en Weijzen BV). Deze komt erop neer, dat Veld klaarblijkelijk enige bevoegdheid uit hoofde van auteursrecht niet uit wenste te oefenen tegen Weijzen BV of haar rechtsopvolgers, toen hij het merk aan die BV verkocht en kennelijk goed vond dat deze daarmee zou doen wat haar goeddunkte.³⁵⁹ Heeft Veld dan écht afstand gedaan van zijn auteursrechten? Ik meen van niet. De figuur afstand van recht houdt het verlies van dat recht 'erga omnes' in, daarvan is hier geen sprake.³⁶⁰ Het gaat veeleer om afstand van het (vorderings)recht om dit auteursrecht te laten gelden. Hierbij sluit de kwalificatie 'stilzwijgende licentie' van A-G Strikwerda en annotator Verkade beter aan.³⁶¹ De rechtbank Utrecht in S.V.T. Branding & Design/Mediq en A-G Langemijer in zijn conclusie voor het arrest Intramed/Micromais zien dat ook zo.³⁶²

4.3.1.2.5 Een rechtsverwerkingsverweer ligt in het verschiet als de derde-verkrijger, alvorens hij tegen de licentienemer optreedt, diens gebruik eerst langdurig heeft gedoogd. Door ondanks bekendheid met dat gebruik blijvend niet op te treden, draagt hij zienderogen bij aan het vertrouwen van de licentienemer dat de verkrijger zijn rechten niet geldend zal maken.³⁶³ Wanneer de belangenafweging ex art. 6:2 BW in het voordeel van de licentienemer uitvalt, zal een beroep op rechtsverwerking eerder slagen.³⁶⁴ In praktisch opzicht is (ook) rechtsverwerking niettemin een laatste redmiddel dat alleen in een specifiek feitencomplex uitkomst biedt.³⁶⁵

4.3.1.3 *Stilzwijgende licentie: samenhangende rechtsverhoudingen of impliciet derdenbeding?*

4.3.1.3.1 Volgens Verkade geeft de Hoge Raad in het LaserVloerplan-arrest aan feitenrechters de mogelijkheid om met verbintenisrechtelijke correctieven tot een billijk resultaat te komen.³⁶⁶ Een voorbeeld daarvan vormt zijns inziens een inbreukprocedure waarin de rechtsvoorganger van de Radboud Universiteit zich tegen haar opdrachtnemer verweerde met een beroep op het openbaarmakingsauteursrecht ex art. 8 Aw. Zelfs indien art. 8 Aw toepassing zou missen, zo overwoog het hof, dan vloeide alsnog uit de onderlinge rechtsverhouding voort dat het reclamebureau de universiteit *stilzwijgend* had toegestaan de

³⁵⁹ HR 20 maart 1992, *BIE* 1993/39 (LaserVloerplan), r.o. 3.2.

³⁶⁰ Aaftink 1974, p. 18, Tjittes 1992, p. 7 e.v. Vgl. Spoor, Verkade & Visser 2005, p. 551-555 die stellen dat absolute afstand van (een of meer) auteursrecht(en) onvermijdelijk is met de Berner Conventie. Art. 25 Aw bepaalt evenwel met zoveel woorden dat van sommige morele rechten afstand kan worden gedaan.

³⁶¹ Evenzo Neppelenbroek 2013, p. 128.

³⁶² Rb. Utrecht 22 juni 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ8727 (S.V.T. Branding & Design/Mediq), r.o. 4.20-4.21, Concl. A-G Langemijer voor HR 21 maart 2003, *JOL* 2003/173 (Intramed/Micromais), nr. 2.20.

³⁶³ Gerechvaardigd vertrouwen bij de wederpartij dient als primaire maatstaf ter beoordeling of de rechthebbende na verloop van tijd zijn rechten verwerkt heeft, HR 7 juni 1991, *NJ* 1991/708 (Bankmanager-arrest). De bekendheid met het inbreukmakend gebruik werd uitdrukkelijk meegenomen in het oordeel dat daarvan sprake was in rb. Zwolle 29 april 1970 en 31 maart 1971, *BIE* 1976/59 (Sarhama/Fino).

³⁶⁴ Zie ook Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008, p. 431. Van der Kooij 2006, p. 249 bespreekt een tweetal zaken waaruit lijkt te volgen dat dit aspect van onredelijke benadeling de balans in het voordeel van de inbreukmaker doet doorslaan.

³⁶⁵ Daarbij komt dat rechters met de grote terughoudendheid beoordelen of sprake is van rechtsverwerking, zie de rechtspraakverwijzingen van Van der Kooij 2006. In het merkenrecht ligt dit anders. Art. 2.24 lid 1 BVIE vereist voor rechtsverwerking slechts dat het gebruik van het jongere merk gedurende vijf jaar sinds de inschrijving van het jongere merk is gedoogd door de oudere merkhouder.

³⁶⁶ Zie de noot van D.W.F. Verkade onder HR 20 maart 1992, *NJ* 1992/563 (LaserVloerplan), nr. 6.

beschermde advertenties openbaar te maken.³⁶⁷ Diverse rechtbanken hebben in gelijke zin overwogen.³⁶⁸

4.3.1.3.2 De jurisprudentie van recentere jaren geeft een nogal diffuus beeld. In de meeste rechtspraak met betrekking tot *geregistreeerde* IE-rechten werd geen stilzwijgende licentie aangenomen. In de gevonden auteursrechtelijke zaken daarentegen wél.³⁶⁹ Uit die zaken wordt evenwel duidelijk dat het (voort)bestaan van de licentie veelal ook niet door de auteursrechthebbende was *betwist*. Datzelfde geldt voor de weinige octrooi, merk- en handelsnaamzaken die wél gunstig uitpakten voor de licentienemer.³⁷⁰ De volgende omstandigheden worden steeds in de beoordeling betrokken: (1) wetenschap van voortgezet gebruik zonder daartegen op te treden (2) het al dan niet ontbreken van een schriftelijke eerdere licentie of een als zodanig te interpreteren beding en/of (3) wat partijen met hun gedragingen kennelijk hebben beoogd.³⁷¹

4.3.1.3.3 Folmer, De Graaf & Verschuur hebben onderzocht of derdenwerking kan worden verleend aan de licentieovereenkomst tussen de gefailleerde en de licentienemer, door de koopovereenkomst tussen de curator en de derde-verkrijger aan te merken als een met die eerdere licentieverlening ‘samenhangende rechtsverhouding’.³⁷² Ik sluit mij aan bij hun conclusie dat het leerstuk zich hiervoor in het algemeen slecht leent, maar toch acht ik toepassing ervan mogelijk onder bepaalde omstandigheden. Als randvoorwaarde zou de derde-verkrijger dan op grond van zijn overeenkomst met de curator in een juridisch relevante verhouding moeten zijn komen te staan tot de oorspronkelijke partijen bij de bestaande licentieovereenkomst. Ik doel hier dus op een situatie vergelijkbaar met die in ‘Mooijman/Netjes’, waarin de derde-verkrijger niet alleen de identiteit van de licentienemer kent maar ook feitelijk met die licentienemer heeft samengewerkt.³⁷³ Gezien het arrest Eneco Holding/Stichting Ronde van Nederland moet tevens specifiek worden gemotiveerd dat die samenwerking zodanig is, dat de verkrijger de gebruiker op grond van de maatschappelijke betamelijkheid in zijn gebruik moet toestaan, althans gehouden is over licentieverlening in onderhandeling te treden.³⁷⁴ Een uitzonderlijk geval dus.

4.3.1.3.4 Het ligt voor de hand om de stilzwijgende licentie in de vorm van een impliciet derdenbeding te gieten. Aan de rechtstheorie achter de werking van een overeenkomst voor

³⁶⁷ Hof Amsterdam 4 juni 1980, *BIE* 1981/55 (Van den Biggelaar-Compton/Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen).

³⁶⁸ Rb. Utrecht 12 oktober 1981 (HWK/Volmac), pres. rb. Amsterdam 17 juli 1997, *AMI* 1997/168 (Kodo/Cannon), rb. Leeuwarden 1 mei 2002 (Klaver-Renema/Credo), *BIE* 2003/78.

³⁶⁹ Rb. Gelderland 17 mei 2013, *IEPT20130517*, rb. Amsterdam 7 februari 2014, KG ZA 14-33 (Stichting Wetenschapsorganisatie Nederland/Stichting WON Akademie c.s.), r.o. 5.6, rb. Amsterdam 21 juli 2014, *ECLI:NL:RBAMS:2014:4617* (Media Monkeys/Boxx Opslagverhuur), r.o. 4.3, rb. Amsterdam 4 maart 2014, *ECLI:NL:RBAMS:2014:1615* (Jones Lang Lasalle/Property.nl), r.o. 4.5, hof Leeuwarden 20 december 2011, *ECLI:NL:GHLEE:2011:BU8934*, r.o. 5. Anders: rb. Midden-Nederland 18 september 2013, *ECLI:NL:RBMNE:2013:4864* (Werknemer/Prequest c.s.), r.o. 4.10, rb. Gelderland 3 december 2013, *ECLI:NL:RBGEL:2013:6464* (Bouwbedrijf Klomp/Retail Bouw), r.o. 4.10.

³⁷⁰ Rb. Amsterdam 21 juli 2014, *ECLI:NL:RBAMS:2014:4617* (Media Monkeys/Boxx Opslagverhuur), r.o. 4.3, hof Leeuwarden 20 december 2011, *ECLI:NL:GHLEE:2011:BU8934*, r.o. 5, rb. Noord-Nederland 27 augustus 2014, *ECLI:NL:RBNNE:2014:4210* (TSO/TSO Techniek), r.o. 4.7-4.8, rb. Den Haag 16 maart 2016, *ECLI:NL:RBDHA:2016:2311* (Piloxing/Californian), r.o. 4.3.

³⁷¹ Zie de jurisprudentie in voetnoot 369-370 hierboven en voorts rb. ‘s-Gravenhage 12 november 2007, *BIE* 2009/33 (Aquaplay), r.o. 4.10, rb. Rotterdam 10 juni 2008, *ECLI:NL:RBROT:2008:BD9670* (Unicom Den Haag/Unicom Holding), r.o. 3.2.2, rb. Den Haag 9 mei 2014, *ECLI:NL:RBDHA:2014:12205* (VWS/Ventraco), r.o. 6.5.

³⁷² Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 173-174. Zie voor een recente bespreking van het onderhavig leerstuk: Van Dongen 2017, p. 61-67.

³⁷³ HR 29 mei 1998, *NJ* 1999/98 (Mooijman/Netjes).

³⁷⁴ HR 11 juli 2014, *NJ* 2015/2 (Eneco Holding/Stichting Ronde van Nederland).

een derde is in de literatuur veel aandacht besteed.³⁷⁵ Het derdenbeding als bedoeld in art. 6:253 BW kan voor de huidige toepassing vanuit twee, deels overlappende, uitvalshoeken worden geconstrueerd. Zo is er de Haviltextroute die de Hoge Raad in het arrest TCM/Gesink bewandelt.³⁷⁶ De nadruk ligt dan echt op uitleg van de koopovereenkomst tussen de curator en de derde-verkrijger, waar een beding wordt ingelezen ten gunste van de licentienemer. Ten onrechte wordt dat derdenbeding weleens onmogelijk geacht enkel omdat partijen dit niet bewust voor ogen hadden.³⁷⁷ Rechtsgevolgen die partijen niet (bewust) zo hebben beoogd, kunnen immers alsnog uit de aard van hun gedraging voortvloeien.³⁷⁸ De feitenrechtspraak is verdeeld over de vraag of de overeenkomst al enig beding moet bevatten waaraan redelijkerwijs een dergelijke strekking kan worden toegeschreven.³⁷⁹ Volgens art. 6:253 lid 1 BW moet de derde het beding ook aanvaarden, wat in het geval van de licentienemer reeds besloten ligt in zijn voortgezet gebruik.³⁸⁰

4.3.1.3.5 Dit brengt mij tot de tweede uitvalshoek navenant het arrest DSM/Fox.³⁸¹ In die uitspraak verwijst De Hoge Raad ten aanzien van het toepassing van de Haviltexnorm in verhouding tot derden naar *art. 3:36 BW*. De nadruk ligt dan meer op hetgeen de licentienemer redelijkerwijs mocht verwachten. Toegespitst op art. 6:253 BW overweegt de rechtbank Noord-Nederland hieromtrent:

“[A]lle omstandigheden in aanmerking genomen [moet daarbij] beoordeeld worden of de derde gerechtvaardigd op het bestaan van een derdenbeding heeft mogen vertrouwen. Als vereiste voor het aannemen van een derdenbeding behoeft derhalve niet komen vast te staan dat partijen daadwerkelijk de bedoeling hebben gehad dat er een eigen recht voor de derde ontstaat (...) Nu [eiser] zich expliciet beroept op het bestaan van een stilzwijgend derdenbeding, had het op zijn weg gelegen om feiten en omstandigheden aan te dragen waaruit, alle omstandigheden in aanmerking nemende, kan worden afgeleid dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat hij een zelfstandig vorderingsrecht heeft jegens [gedaagde].”³⁸²

Feiten en omstandigheden die hierbij in aanmerking kunnen worden genomen, noemde ik al in nr. 4.3.1.3.2. Mij lijkt het in beginsel verstandig dat de licentienemer, indien zijn licentiegever faillieert, oplet welke derde mogelijk het IE-recht van de curator wil kopen. Ook als zijn licentie uit de openbare registers kenbaar is, kan het goed zijn om de gegadigde terstond in kennis te stellen van zijn gebruiksrechten.³⁸³ Later kan hij dan immers volhouden dat de nieuwe IE-rechthebbende (en de curator) afwist(en) van de licentie maar de koop desondanks doorging, zodat stilzwijgend een licentie is ontstaan. Zo sterk als dit lijkt, zo zwak kan het blijken als de derde, voordat hij de koop sluit, de licentienemer mededeelt

³⁷⁵ E.B. Rank-Berenschot, in: *GS Verbintenissenrecht*, afd. 4 Boek 6 BW, aant. 11 en de vele literatuurverwijzingen aldaar.

³⁷⁶ HR 1 oktober 2004, *NJ* 2005/499 (TCM/Gesink), r.o. 3.4-3.5.

³⁷⁷ Zie bijvoorbeeld rb. Zwolle-Lelystad 19 april 2006, ECLI:NL:RBZLY:2006:AX2223, r.o. 3.5 en rb. Overijssel 19 september 2013 ECLI:NL:RBOVE:2013:2359 (Bergkwartier/Geert Grote Universiteit), r.o. 4.4-4.6.

³⁷⁸ Zie ook HR 20 februari 2004, *NJ* 2005/493 (DSM/Fox).

³⁷⁹ Rb. Rotterdam 5 oktober 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY5278 en hof Amsterdam 13 mei 2014, *RN* 2015/11 (Lake Property/X), r.o. 3.7. Duidelijk anders: rb. Gelderland 29 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6408 (Rieberjo/Dutch Research & Innovations), hof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2016, *NJF* 2016/250 (Alkmaar Hypotheken/X), r.o. 5.4.

³⁸⁰ Grosheide 2007, nr. 3.

³⁸¹ HR 20 februari 2004, *JOR* 2004/157 (DSM/Fox), r.o. 4.4.

³⁸² Rb. Noord-Nederland 27 maart 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8490 (X/Breijer Bouw Huizen), beoordeling onder 2-3.

³⁸³ Vgl. immers hoofdstuk 4.2.1.

uitdrukkelijk géén (stilzwijgende) licentie te verlenen en tevens een daartoe strekkend beding in de overeenkomst met de curator opneemt.

4.3.2 Rechtspositie ten opzichte van de curator

4.3.2.1 Onrechtmatige daad

4.3.2.1.1 Wanneer de curator in zijn hoedanigheid ('q.q.') aansprakelijk is op grond van onrechtmatige daad, dan kan de licentienemer zijn schade rechtstreeks op de boedel verhalen. Het verkopen en overdragen van gelicentieerde IE-rechten door de curator levert in beginsel echter niet een vordering uit onrechtmatige daad, maar uit wanprestatie op.³⁸⁴ De curator schendt immers een (ten minste impliciete) persoonlijke verplichting van de gefailleerde om dergelijke goederen niet te vervreemden.³⁸⁵ De curator is niet gehouden tot het eerbiedigen van deze verplichting.³⁸⁶ Het loutere gegeven dat de curator een contractuele verbintenis niet nakomt, maakt niet dat die gedraging bijgevolg ook onrechtmatig is.³⁸⁷ Onder bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer wanprestatie inbreuk op een absoluut vermogensrecht tot gevolg heeft, kan wel sprake zijn van zogenoemde samenloop.³⁸⁸

4.3.2.1.2 Bij de beoordeling of curator onrechtmatig heeft gehandeld, moet in de regel rekening worden gehouden met diens bijzondere taak en positie.³⁸⁹ Zolang hij rekening houdt met de betrokken belangen en deze tegen elkaar afweegt, geniet hij grote vrijheid ter zake de boedelafwikkeling.³⁹⁰ Voor aansprakelijkheid q.q. volgt dit uit de arresten Sigmacon II en Curatoren Mobell/Interplan.³⁹¹ In het laatstgenoemd arrest werden de curatoren van Mobell tóch aansprakelijk gehouden. Zij hadden namelijk feitelijk over voorbehouden eigendom van Interplan beschikt, zonder zich ervan te vergewissen of Interplan daarmee instemde.³⁹² Dit was onrechtmatig, de genoemde bijzondere taak en positie ten spijt. Het door de curatoren ter verweer ingeroepen belang van een doelmatige faillissementsafwikkeling erkende de Hoge Raad niet als een "zwaarwegend belang van maatschappelijke aard" waaraan de curator voorrang mag geven "boven de belangen van individuele schuldeisers, waaronder separatisten".³⁹³ Daarom hadden de curatoren de afweging van de belangen van Interplan als eigenares van de zaken enerzijds, en haar belangen als belanghebbende bij een voortvarende faillissementsafwikkeling anderzijds, aan haarzelf moeten overlaten.³⁹⁴

4.3.2.1.3 In 'Curatoren Mobell/Interplan' legde de separatistenpositie van Interplan mijns inziens meer gewicht in de schaal dan de frase "individuele schuldeisers, waaronder

³⁸⁴ Uit art. 37 Fw, art. 68 Fw en het systeem van de Faillissementswet volgt dat de curator verantwoordelijk is voor (niet-)nakoming van door de failliet gesloten overeenkomsten.

³⁸⁵ Impliciet voor zover in de licentieovereenkomst daartoe geen expliciet verbod is opgenomen. Vgl. Folmer, De Graaf & Verschuur 2008, p. 173.

³⁸⁶ Lenselink 2005, p. 184-185. Zie ook hoofdstuk 4.3.2.2 beneden.

³⁸⁷ Du Perron 1999, p. 254.

³⁸⁸ Du Perron 1999, p. 254-255. Hij spreekt daar van 'zaaksbeschadiging'.

³⁸⁹ Vgl. HR 19 april 1996, *NJ* 1996/727 (Maclou).

³⁹⁰ Vgl. HR 16 december 2011, *JOR* 2012/65 (Prakke/Gips), r.o. 3.4.2.

³⁹¹ HR 24 februari 1995, *NJ* 1996/472 (Sigmacon II), HR 19 december 2003, *NJ* 2004/293 (Curatoren Mobell/Interplan).

³⁹² HR 19 december 2003, *NJ* 2004/293 (Curatoren Mobell/Interplan), r.o. 3.5.2.

³⁹³ Ibid.

³⁹⁴ Ibid.

separatisten” doet vermoeden.³⁹⁵ Zonder voorafgaande toestemming van Interplan hadden de curatoren haar eigendommen immers niet uit handen mogen geven.³⁹⁶ Licentienemers hebben evenwel geen separatistenpositie. Hun rechten met betrekking tot de gelicentieerde IE-rechten zijn niet van goederenrechtelijke, maar van persoonlijke aard.³⁹⁷ Zoals reeds werd benoemd in hoofdstuk 1.1, nr. 1.1.1-1.1.2 zijn bij bescherming van duurzame licentieverhoudingen echter wél in toenemende mate grote economische belangen gemeoid. Deze belangen gelden mogelijkerwijs als zwaarwegende maatschappelijke belangen. Deze worden in de parlementaire geschiedenis van art. 6:168 BW gedefinieerd als uiteenlopende belangen die op een of andere manier vanuit maatschappelijk oogpunt bescherming verdienen.³⁹⁸ Uit vaste insolventierechtelijke jurisprudentie blijkt dat de ‘continuïteit van de onderneming’ en ‘behoud van werkgelegenheid’ in elk geval als zodanige belangen worden erkend.³⁹⁹

4.3.2.2 Wanprestatie

4.3.2.2.1 Als de curator het gelicentieerde IE-recht overdraagt aan een derde, pleegt hij wanprestatie jegens de licentienemer. Kan de licentienemer zich dan direct op de boedel verhalen? Tot aan het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. resulteerde een schuld, die door *toedoen* van de curator ontstond, in een rechtstreekse aanspraak tegen de boedel.⁴⁰⁰ In dat arrest heeft de Hoge Raad het toedoen-criterium verlaten en boedelschulden ‘teruggedrongen’ tot drie categorieën:

“(…) boedelschulden [zijn] slechts die schulden die een onmiddellijke aanspraak geven jegens de faillissementsboedel hetzij ingevolge de wet, hetzij omdat zij door de curator in zijn hoedanigheid zijn aangegaan, hetzij omdat zij een gevolg zijn van een handelen van de curator in strijd met een door hem in zijn hoedanigheid na te leven verbintenis of verplichting (...)”⁴⁰¹

Van een onmiddellijke aanspraak jegens de boedel ‘ingevolge de wet’ is bij mijn weten geen sprake. De verplichting tot onthouding van vervreemding van het gelicentieerde IE-recht is evenmin door de curator q.q. *aangegaan*. Onder ‘aangaan’ in deze zin is namelijk te verstaan dat de curator een schuld bij rechtshandeling op zich neemt, doordat zijn wil daarop is gericht.⁴⁰²

4.3.2.2.2 Dan resteert de vraag of de curator de verplichting tot onthouding van verkoop en overdracht q.q. dient *na te leven*. Keizers beantwoordt deze vraag bevestigend.⁴⁰³

³⁹⁵ Zie ook hof Amsterdam 28 mei 1998, *NJ* 2000/741 over de door de curator veronachtzaamde separatistenpositie van de pandhouder.

³⁹⁶ HR 19 december 2003, *NJ* 2004/293 (Curatoren Mobell/Interplan), r.o. 3.5.2.

³⁹⁷ Zoals kan worden afgeleid uit HR 24 februari 1995, *NJ* 1996/472 (Sigmacon II) heeft de curator veel vrijheid zolang hij maar de belangen van schuldeisers heeft betrokken in zijn afweging. R.o. 3.5: “Het enkele feit dat [schuldeiser] ‘alternatieve oplossingen’ heeft bepleit (...) die [beweerdelijk] voordeliger waren dan de door de curator feitelijk gerealiseerde oplossing, maakt de keuze van de curator niet onrechtmatig.” Het wordt anders indien de curator überhaupt geen rekening heeft gehouden met de belangen van licentienemers of deze anderszins flagrant geschonden heeft. Dan kan hem doorgaans ook persoonlijk verwijt worden gemaakt, hetgeen persoonlijke aansprakelijkheid (‘pro se’) in het leven roept.

³⁹⁸ Zie daarover C.J.J.C. Van Nispen, in: *GS Onrechtmatige daad*, art. 6:168 BW, aant. 7.

³⁹⁹ HR 24 februari 1995, *NJ* 1996/472 (Sigmacon II), r.o. 3.5.

⁴⁰⁰ HR 28 september 1990, *NJ* 1991/305 (De Ranitz q.q./Ontvanger).

⁴⁰¹ HR 19 april 2013, *NJ* 2013/291 (Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 3.7.1.

⁴⁰² *Ibid.*

⁴⁰³ Keizers 2015, p. 670.

Hij baseert zich daarbij op het Berzona-arrest, althans zijn interpretatie daarvan. Uit dat arrest zou heel algemeen volgen dat de curator “geen wettelijke bevoegdheid heeft om negatieve verplichtingen niet na te komen door het verrichten van een actieve handeling”.⁴⁰⁴ De curator die desalniettemin de verhuurde of gelicentieerde goederen vervreemdt, pleegt “actieve niet-nakoming *ondanks onbevoegdheid*”.⁴⁰⁵ Een dergelijk “onbevoegd wanpresteren” kan worden gelijkgesteld met een “onbevoegde opzegging”, aldus nog steeds Keizers.⁴⁰⁶ En in ‘Koot Beheer/Tideman q.q.’ staat dat “onbevoegde opzegging” door de curator in strijd is met diens q.q. na te leven verplichting.⁴⁰⁷ Wat aldus uit “onbevoegde opzegging” volgt – een boedelschuld – moet volgens Keizers ook uit “onbevoegde wanprestatie” volgen.

4.3.2.2.3 Er wringt iets aan het betoog van Keizers. De notie dat overdracht door de curator kwalificeert als een “onbevoegd wanpresteren” in de zin van ‘Berzona’, berust op een onzuivere lezing van dit arrest. In die zaak gaat het om verschaffing van het huurgenot, oftewel een verplichting tot dulden van een persoonlijk gebruiksrecht. Anders dan Keizers impliceert, zien de overwegingen van het arrest niet *tevens* op de verplichting van de curator om goederen niet te vervreemden. Beide verplichtingen mogen weliswaar ‘negatief’ heten, maar met de ‘passieve’ (of negatieve) verplichting *ten aanzien waarvan de curator niet ‘actief’ kan wanpresteren*, wordt in het arrest de verplichting tot dulden bedoeld. De twee verplichtingen verschillen ook in belangrijke mate van elkaar. Zoals bepleit in hoofdstuk 3.2, *kan* de curator juridisch en feitelijk gezien het persoonlijke gebruiksrecht niet zonder meer frustreren (eigenrichting daargelaten).²² Daartoe ontbeert hem de wettelijke *bevoegdheid* nu de onderliggende overeenkomst nog voortduurt.⁴⁰⁸ Bij de verplichting om verhuurde zaken of gelicentieerde IE-rechten niet te vervreemden ligt dit anders. De curator *kan* die verplichting feitelijk gewoon met voeten treden.⁴⁰⁹ Bovendien is de curator op grond van art. 68 Fw, 101 en 176 Fw wettelijk bevoegd tot verkoop en overdracht van boedelbestanddelen. Derhalve sorteert het ook geen effect om het verbod op overdracht in de licentieovereenkomst aan te merken als een ‘passieve verplichting’ in de zin van het Berzona-arrest.⁴¹⁰

4.4 Conclusie

4.4.1 In hoofdstuk 4.2 bezag ik of de licentienemer zich beschermd weet als hij zijn licentie in een daarvoor bestemd register inschrijft. Onderzocht werd wat het ‘tegenover derden gelden’ c.q. het ‘aan derden kunnen tegenwerpen’ van een ingeschreven licentie inhoudt, en wie in dit verband als ‘derden’ zijn aan te merken. Uit de besproken rechtspraak

⁴⁰⁴ Keizers 2015, p. 669.

⁴⁰⁵ Keizers 2015, p. 670-671.

⁴⁰⁶ “Ondanks dat in de geciteerde overweging wordt gesproken over opzegging, heeft de Hoge Raad het hier feitelijk (ook) over de situatie dat de curator onbevoegd wanpresteert. Immers, als de opzegging niet rechtsgeldig is heeft deze geen rechtsgevolg, zodat hierdoor ook geen schade ontstaat. Een niet rechtsgeldige opzegging levert pas schade op voor de wederpartij als de opzeggende partij ook daadwerkelijk handelt als ware hij heeft opgezegd. Met andere woorden: onbevoegde opzegging resulteert alleen in een schadevergoedingsvordering van de wederpartij indien de opzeggende partij de in de overeenkomst neergelegde verbintenissen niet nakomt. Hierdoor is de overweging van de Hoge Raad uit het arrest Koot Beheer/Tideman q.q. niet zo zeer alleen van toepassing op onbevoegde opzegging, maar ook, in bredere zin, op onbevoegde niet-nakoming.” Keizers 2015, p. 670.

⁴⁰⁷ HR 19 april 2013, *NJ* 2013/291 (Koot Beheer/Tideman q.q.), r.o. 3.7.3.

⁴⁰⁸ *Kunnen* en *mogen* liggen hier dus in elkaars verlengde. Zie hoofdstuk 3.2.3 en de bespreking daarin van HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.4. Zoals daar besproken is een mogelijke ‘tenzij’ het geval waarin de ‘paritas creditorum’ onaanvaardbaar wordt doorbroken.

⁴⁰⁹ Vgl. HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona), r.o. 3.6.3-3.6.4.

⁴¹⁰ Zo ook Keizers 2015, p. 671.

volgt dat rechtsopvolgers van de licentiegever als zulke ‘derden’ hebben te gelden. Dit ondersteunt ook de aannahme in de literatuur dat een ingeschreven licentie tegenover de derde-verkrijger van het betreffende IE-recht werkt. Hoe deze derdenwerking echter dogmatisch moet worden verklaard, bleek lastig te beantwoorden. De vele tegenstrijdigheden en hoofdbreken die bij pogingen tot vermogensrechtelijke inbedding de kop opsteken, zal ik hier niet herhalen. De ‘ex lege’-benadering (derdenwerking *omdat* de wet het zegt) die ik heb verdedigd mag een verlegenheidsoplossing zijn, maar zij biedt wel uitkomst. Dit laat onverlet dat er weinig van de inschrijvingsmogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Daarbij komt dat die mogelijkheid voor licenties op bijvoorbeeld⁴¹¹ auteursrechten niet eens openstaat. Uitputting kan – met name bij software – onder omstandigheden van pas komen, maar zoals besproken heeft de commerciële licentienemer hier weinig aan. Een beroep op art. 7:226 BW zal hem naar mijn mening ook niet baten.

4.4.2 In hoofdstuk 4.3.1 werd onderzocht in hoeverre de licentienemer zich nog aan de hand van algemene civielrechtelijk figuren kan verweren tegen een verbodsvordering van de derde-verkrijger. Een verweer dat is gebaseerd op onrechtmatig profiteren van wanprestatie (‘in pari delicto’), misbruik van recht of rechtsverwerking, heeft slechts onder bijzondere omstandigheden kans van slagen. Deze omstandigheden zal ik hier niet allemaal opnieuw benoemen; van belang is dat het gaat om uitzonderingssituaties waarin sprake is van bijvoorbeeld kwade trouw, onevenredige benadeling of langdurig stilzitten. De criteria voor het aannemen van een stilzwijgende licentie zijn minder streng (samenhangende rechtsverhoudingen daargelaten). Onder meer wetenschap van de bestaande licentie bij de derde-verkrijger – wat overigens een relevante gemene deler blijkt voor alle besproken figuren – zou bij de licentienemer het vertrouwen kunnen opwekken dat hij zijn gebruik mag blijven voortzetten. Ik zie echter niet waarom die derde-verkrijger daar niet op zou kunnen anticiperen door met een eenvoudige mededeling enige schijn of implicatie bij voorbaat in de kiem te smoren.

4.4.3 Als ieder verweer tegen de verbodsactie inderdaad faalt, zal de licentienemer zijn schade rechtstreeks op de boedel willen verhalen. In hoofdstuk 4.3.2 kwam naar voren de verkoop en overdracht van het gelicentieerde IE-recht door de curator in de regel wanprestatie oplevert. Het betoog dat deze ‘actieve’ wanprestatie een boedelvordering voor de licentienemer meebrengt, volgt evenwel niet uit het Berzona-arrest. Meer heil zie ik nog in de stelling dat er bij uitzondering sprake is van samenloop met een onrechtmatige daad. Dit kan aan de orde zijn indien de curator evident op geen enkele wijze rekening heeft gehouden met het belang van de licentienemer, of als de licentienemer de rechter overtuigt dat zijn belang van zwaarwegende maatschappelijk aard is.

⁴¹¹ Alsook naburige rechten, databanken en handelsnamen.

5. Rechtspositie van de licentienemer naar Amerikaans recht

5.1 Inleiding

5.1.1 Dit hoofdstuk heeft de positie van de licentienemer naar Amerikaans recht tot onderwerp. Allereerst is het de bedoeling om die positie in kaart te brengen. De rode draad van het hoofdstuk is de vraag wat er met de licentienemer van een ‘patent’, ‘copyright’ of ‘trademark’ gebeurt ingeval zijn licentiegever failliet gaat. Dat gaat alleen als de nodige context is geschetst. Daarom behandel ik in hoofdstuk 5.2 enkele fundamentele begrippen en concepten van het Amerikaanse faillissementsrecht. Daarna volgt een korte plaatsbepaling van de genoemde IE-rechten. In hoofdstuk 5.3 wordt de positie van de licentienemer beschreven zoals die blijkt uit de Amerikaanse wet en rechtspraak. Ik zal daar aandacht besteden aan zowel de positie tegenover de Amerikaanse curator (5.3.1), als die tegenover een derde-verkrijger van het IE-recht (5.3.2). Een analyse van het mechanisme achter § 365 van de Bankruptcy Code, de Amerikaanse tegenhanger van art. 37 Fw, bewaar ik voor hoofdstuk 5.4. De Amerikaanse regeling kent ook zwakke punten waaruit men lering kan trekken. Die komen eveneens in hoofdstuk 5.4 aan de orde. Besloten wordt met een conclusie in hoofdstuk 5.5.

5.2 Amerikaansrechtelijk referentiekader

5.2.1 Kanttekeningen Amerikaans faillissementsrecht

5.2.1.1 Onderzoek naar de positie van licentienemers naar Amerikaans faillissementsrecht vergt enig inzicht in de structuur en de terminologie van de Bankruptcy Code. Deze federale wet uit 1978 is neergelegd in Title 11 United States Code (hierna: ‘11 U.S.C.’) en bestrijkt alle vijftig deelstaten.⁴¹² De Code is opgedeeld in Chapters, die oneven genummerd zijn. Chapters 1, 3 en 5 bevatten definities en algemene bepalingen, waarvan ik hierna enkele zal belichten.⁴¹³ Van de Chapters die specifieke faillissementsprocedures regelen, komen alleen Chapter 11 (‘Reorganization’) en Chapter 7 (‘Liquidation’) aan bod.⁴¹⁴ Chapter 11 heeft de afgelopen 35 jaar in vele landen model gestaan voor nieuwe insolventiewetgeving, en is voor het Amerikaanse bedrijfsleven nog steeds de belangrijkste en meest gebruikte ‘bankruptcy proceeding’.⁴¹⁵ Dit laat zien dat het faillissement in de Amerikaanse beleving primair een instituut is om de onderneming te saneren en te

⁴¹² Volgens de Amerikaanse Grondwet is het Congress bevoegd om voor de gehele VS uniforme wetgeving in te voeren inzake faillissementen. U.S. Constitution, Article I, Section 8, Clause 4: “Congress shall have the power (...) To establish (...) uniform laws on the subject of bankruptcies throughout the United States.” De procedurele Bankruptcy Rules, uitgevaardigd door de U.S. Supreme Court op grond van 28 U.S.C. § 2075, blijven buiten beschouwing.

⁴¹³ Chapter 1 (General Provisions, Definitions and Rules of Construction), Chapter 3 (Case Administration), Chapter 5 (Creditors, the Debtor, and the Estate).

⁴¹⁴ Chapter 9 (Adjustment of the Debts of a Municipality), Chapter 12 (Adjustment of the Debts of a Family Farmer With Regular Annual Income) en Chapter 13 (Adjustment of the Debts of an Individual With Regular Income) bevatten faillissementsprocedures voor gemeenten en schuldsanering voor natuurlijke personen, en vallen daarmee buiten het bestek van deze scriptie.

⁴¹⁵ Wessels & De Weijs 2015, p. 3.

herstructureren.⁴¹⁶ Hoewel de Nederlandse insolventiepraktijk in die richting opschuift, is onze Faillissementswet (nog steeds) grotendeels gericht op liquidatie. In de VS volgt (algehele) vereffening vaak pas nadat de schuldenaar, die eerst vrijwillig een Chapter 11 heeft geïnitieerd, geen goedkeuring krijgt van het voorgestelde ‘payment plan’.⁴¹⁷

5.2.1.2 Ingevolge 11 U.S.C. § 301 vangt een ‘bankruptcy proceeding’ of ‘case’ aan op het moment dat de gefailleerde (‘debtor’) het verzoek (‘petition’) daartoe indient bij de ‘bankruptcy court’. Zogeheten ‘involuntary cases’, geïnitieerd door schuldeisers, komen relatief weinig voor.⁴¹⁸ Na indiening van het verzoek ontstaat krachtens 11 U.S.C. § 541(a) een ‘bankruptcy estate’. De ‘automatic stay’ van 11 U.S.C. § 362 beschermt de ‘estate’ tegen gedragingen van individuele schuldeisers die strekken tot verhaal.⁴¹⁹ De ‘estate’ is een afzonderlijke juridische entiteit die volgens 11 U.S.C. § 323 wordt vertegenwoordigd door de ‘bankruptcy trustee’.⁴²⁰ In Chapter 11 vervult het zittende bestuur die rol als ‘debtor-in-possession’ (hierna: ‘DIP’), hoewel de ‘bankruptcy court’ een ‘trustee’ kan aanstellen op verzoek van bijvoorbeeld de aandeelhouders of schuldeisers (onder andere wanneer de ‘DIP’ nalatig heeft gehandeld).⁴²¹ De ‘trustee’ (of ‘DIP’) heeft voor het uitoefenen van de meeste bevoegdheden geen ‘approval’ van de ‘bankruptcy court’ nodig.⁴²² De Bankruptcy Code verbindt dat vereiste juist wel aan de bevoegdheid van de ‘trustee’ tot niet-nakoming van ‘executory contracts’, en tot verkoop van ‘property of the estate’ buiten de normale uitoefening van het bedrijf.⁴²³

5.2.1.3 De ‘estate’ is een afzonderlijke juridische entiteit die zoals gezegd (automatisch) ontstaat bij indiening van de ‘petition’. Conceptueel kan de ‘estate’ als ‘corpus’ (object) van een ‘trust’ ten behoeve van schuldeisers en aandeelhouders worden aangemerkt.⁴²⁴ Het vermogen van de gefailleerde dat niet overgaat op de ‘estate’, blijft van hemzelf.⁴²⁵ 11 U.S.C. § 541 regelt

⁴¹⁶ “One of the primary purposes of the bankruptcy act is to ‘relieve the honest debtor from the weight of oppressive indebtedness and permit him to start afresh’ (...), *Local Loan Co. v. Hunt*, 292 U.S. 234 (1934). “For business debtors, this bankruptcy relief may take the form of a restructuring of debts by reason of a confirmed Chapter 11 plan”, Epstein 2013, p. 15.

⁴¹⁷ Dat geschiedt dan via verkoop krachtens 11 U.S.C. § 363 of omzetting naar een Chapter 7, zie Epstein 2013, p. 37-42 en Agin 2016, p. 131-134.

⁴¹⁸ Kilborn 2012, p. 760-761.

⁴¹⁹ De ‘automatic stay’ ontstaat op grond van de wet – 11 U.S.C. § 362 – maar fungeert als een gerechtelijk verbod (‘injunction’). Opzettelijke schending van de ‘stay’ kan daarom ‘contempt of court’ en aansprakelijkheid met ‘punitive damages’ tot gevolg hebben. De ‘automatic stay’ dient ter preservering van de ‘estate’ en bescherming van de ‘debtor’. De ‘stay’ werkt zowel ‘in personam’ als ‘in rem’. Door de ‘in rem’-werking sorteren pogingen tot vestiging of uitwinning van zekerheidsrechten op bijvoorbeeld tot de ‘estate’ of ‘debtor’ behorende IE-rechten geen effect, 11 U.S.C. § 362(a)(3)(4)(5). In dit opzicht lijkt de ‘stay’ een rol in te nemen die vergelijkbaar is met art. 33 Fw en de fixatieregels ex art. 23 jo. 35 Fw. Door de ‘in personam’-werking blijven juridische of feitelijke verhaalspogingen tegen de persoon van de ‘debtor’ eveneens zonder gevolg; zie 11 U.S.C. § 362(a)(1)(2)(6) en Epstein 2013, p. 46. In dit laatste opzicht vormt de ‘stay’ tezamen met de verificatiebepalingen van 11 U.S.C. § 501 e.v. de tegenhanger van art. 26 Fw en 110 Fw. De ‘bankruptcy court’ kan krachtens 11 U.S.C. § 365(d)(1)(2) op verzoek van een (doorgaans zekerheidsgerechtigde) belanghebbende ‘relief’ verlenen van de ‘stay’.

⁴²⁰ Epstein 2013, p. 24-25. 11 U.S.C. § 323(a): “The trustee in a case under this title is the representative of the estate.” Zie over de aard van de ‘estate’, de ‘trustee’ en ‘DIP’ als afzonderlijke entiteit(en) en de twijfels daarover McJohn 1994, p. 465 e.v.

⁴²¹ 11 U.S.C. § 1104, § 1107. Zie voor een bespreking van de ‘DIP’ in het Nederlands Wessels & De Weijs 2015, p. 13-16. De ‘DIP’ in Chapter 11 staat behalve door de ‘bankruptcy court’ onder toezicht van de ‘U.S. Trustee’, welke figuur ik verder onbesproken laat.

⁴²² De ‘bankruptcy court’ heeft echter een ruime discretionaire bevoegdheid om anders te bepalen, en aldus van de Bankruptcy Code af te wijken. Zie Kilborn 2012, p. 771.

⁴²³ Ibid.

⁴²⁴ Andrew 1988, p. 854-855. Vgl. voetnoot 420 hierboven.

⁴²⁵ Het Amerikaanse faillissementsrecht werkt dus *niet* met een ‘boedel’ in die zin dat het vermogen van de gefailleerde wordt onderworpen aan een algemeen beslag. Er is sprake van een (veronderstelde) wettelijke overgang van vermogen van de gefailleerde naar de ‘estate’. 11 U.S.C. § 541(c) illustreert dit: “an interest of the

welk vermogen wél ‘property of the estate’ wordt. In beginsel zijn dat “all legal or equitable interests of the debtor in property as of the commencement of the case”.⁴²⁶ Daaronder worden dus ook de IE-rechten begrepen die de gefailleerde heeft op de faillissementsdatum (‘as of the commencement of the case’), maar niet de IE-rechten die hij daarna verkrijgt.⁴²⁷ In het navolgende zal gewoonweg worden uitgegaan van een ‘business bankruptcy’ in Chapter 11 of 7 van een licentiegever wiens IE-rechten ‘property of the estate’ zijn geworden.

5.2.1.4 De verkoop van IE-rechten van de ‘estate’ kan doorgaans niet worden aangemerkt als een ‘sale in the ordinary course of business’ als bedoeld in 11 U.S.C. § 363(c)(1).⁴²⁸ In dat geval mag de ‘trustee’ niet overgaan tot verkoop zonder ‘court approval’, zelfs niet als het een openbare verkoop betreft.⁴²⁹ Art. 176 Fw kent een vergelijkbare verplichting voor de curator om toestemming te vragen van de R-C, maar die geldt juist alleen bij onderhandse verkoop. Wat verder bij ons ontbreekt is een verplichting als die van 11 U.S.C. § 363(b): de ‘trustee’ dient partijen met enig zakelijk of persoonlijk recht (‘any interest’) in het bewuste vermogen in kennis te stellen van de voorgenomen verkoop. Die kunnen daartegen dan in rechte opkomen. Ingevolge 11 U.S.C. 363(f) kan ‘property of the estate’ onder bepaalde voorwaarden vrij van enige rechten van derden worden verkocht (“sale free and clear of any interest”). In nr. 5.3.2.2 e.v. ga ik dieper in op de toepassing van sub (f) en sub (e) op de verkoop van gelicentieerde IE-rechten.

5.2.1.5 11 U.S.C. § 365(a) geeft de ‘trustee’ de bevoegdheid tot ‘assumption’ of ‘rejection’ van ‘executory contracts’. De Code geeft geen definitie van ‘executory contract’. De meeste ‘circuits’⁴³⁰ en de U.S. Supreme Court⁴³¹ volgen de ‘Countryman test’:

“[Executory contracts are agreements where] the obligations of both the bankrupt and the other party are so far underperformed that the failure of either to complete performance would constitute a material breach excusing performance of the other.”⁴³²

Dit lijkt op een wederkerige overeenkomst die door zowel de gefailleerde als zijn wederpartij geheel niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen.⁴³³ In tegenstelling tot art. 37 Fw, plaatst 11 U.S.C. § 365(a) het initiatief wat betreft de keuze tussen ‘assumption’ en ‘rejection’ echter bij de ‘trustee’. In Chapter 7 krijgt de ‘trustee’ daar vanaf de indieningsdatum 60 dagen de tijd voor.⁴³⁴ In Chapter 11 kan de ‘DIP’ (of ‘trustee’) wachten totdat het ‘payment plan’ goedkeuring krijgt, hoewel de ‘bankruptcy court’ hem op verzoek van de wederpartij niettemin een termijn

debtor in property *becomes* property of the estate, (...) notwithstanding any provision (...) that restricts or conditions *transfer* of such interest by the debtor.”

⁴²⁶ In 11 U.S.C. § 541(a)(1) en met name (b) zijn de belangrijkste. Een ‘equitable interest’ in een ‘spendthrift trust’ wordt evenmin ‘property of the estate’, 11 U.S.C. § 541(c)(2).

⁴²⁷ Epstein 2013, p. 63. Agin 2016, p. 129-130.

⁴²⁸ Agin 2016, p. 47-48, 134-135.

⁴²⁹ 11 U.S.C. § 363(b), Fed. R. Bankr. P. 6004(f)(1).

⁴³⁰ Met ‘circuit’ is bedoeld het jurisdictionele gebied waarbinnen een federale Court of Appeals rechtsmacht heeft. De lagere federale District Courts – waaronder de ‘bankruptcy courts’ vallen – zijn gebonden aan rechtspraak van de betreffende Court of Appeals, dat ook wel de ‘circuit court’ wordt genoemd.

⁴³¹ N.L.R.B. v. Bildisco & Bildisco, 456 U.S. 513 (1984).

⁴³² Countryman 1973, p. 439.

⁴³³ Overigens gebruiken sommige Courts of Appeals, waaronder die voor de Eleventh Circuit, de ruimere ‘functional test’: zie bijvoorbeeld *Thompkins v. Lil’ Joe Records, Inc.*, 476 F.3d 1294, 1306 (11th Cir. 2007), *Sipes v. Atlantic Gulf Communities Corporation*, 84 F.3d 1364 (11th Cir. 1996); *Chattanooga Memorial Park v. Still*, 574 F.2d 349, 351 (6th Cir. 1978). De ‘functional test’ is meer gericht op de hoedanigheid van de partijen en de aard van hun verhouding, de doelstellingen van ‘reorganization’, en het voordeel voor de ‘estate’ als 11 U.S.C. § 365 zou worden toegepast; Kaufman 1993, p. 21.

⁴³⁴ De ‘bankruptcy court’ mag deze termijn op grond van 11 U.S.C. § 365(d)(1) verlengen ‘for cause’, dus indien de ‘trustee’ daar een met redenen omkleed verzoek toe doet.

kan stellen.⁴³⁵ Blijft de keuze uit, dan wordt dit ingevolge 11 U.S.C. § 365 als ‘rejection’ beschouwd. Een ander verschil met art. 37 Fw is dat § 365(a) de ‘trustee’ ertoe *verplicht* om ‘court approval’ te vragen. ‘Bankruptcy courts’ plegen ter beoordeling de marginale ‘business judgment test’ te hanteren, maar de wederpartij kan gronden aanvoeren waarom de ‘court’ geen goedkeuring zou moeten verlenen (‘objection’ tegen de ‘motion to approve’).⁴³⁶ Dit mechanisme (met tegenspraak) fungeert ter voorkoming van excessen tijdens de ‘trustee’.⁴³⁷

5.2.1.6 De keuze voor ‘assumption’ houdt in dat de ‘trustee’ zich gebonden acht aan de overeenkomst; *beide* partijen moeten dan de daarin neergelegde afspraken nakomen.⁴³⁸ Zoals art. 37 lid 2 Fw, vereist 11 U.S.C. § 365(b) dat de ‘trustee’ zekerheid stelt voor de verdere nakoming tijdens de ‘estate’.⁴³⁹ Komt de ‘trustee’ vervolgens toch niet na, dan krijgt de wederpartij een ‘administrative claim’ met een hoge prioriteit.⁴⁴⁰ De keuze voor ‘rejection’ houdt in dat de ‘trustee’ de overeenkomst niet zal nakomen. 11 U.S.C. § 365(g) bepaalt dat ‘rejection’ wordt behandeld als vóór het faillissement gepleegde wanprestatie (‘pre-petition breach of contract’).⁴⁴¹ Normaliter moet de wederpartij dan genoeg nemen met een concurrente vordering tot schadevergoeding.⁴⁴² In hoofdstuk 5.3.1 en 5.4.1 wordt nader ingegaan op de werking van ‘rejection’ en de gevolgen voor de licentienemer.

5.2.2 Context Amerikaans IE-recht

5.2.2.1 De federale wetgeving betreffende ‘patents’ (Title 35 U.S.C.; Patent Act) en ‘copyrights’ (Title 17 U.S.C.; Copyright Act) vindt haar grondslag in de U.S. Constitution.⁴⁴³ Tenzij anders aangegeven in de wet, worden ‘patents’ en ‘copyrights’ vermogensrechtelijk behandeld als ‘personal property’.⁴⁴⁴ ‘Trademarks’ zijn daarentegen van ‘state common law’, ontstaan door feitelijk gebruik in de handel (‘use in commerce’), en vertegenwoordigen ‘goodwill’.⁴⁴⁵ De federale ‘trademark’-wetgeving (Title 15 U.S.C.; Lanham Act) geldt alleen voor merken met federale registratie. Die registratie staat alleen open voor merken die worden gebruikt in het kader van *staatsgrensoverschrijdende* handel (‘interstate commerce’).⁴⁴⁶ Hoewel ‘trademarks’ niet zijn opgenomen in de definitie van ‘intellectual property’ (‘IP’) in 11 U.S.C. § 101(35A), staat buiten kijf dat ze ‘property of the estate’ worden.⁴⁴⁷

5.2.2.2 Volgens een algemene ‘common law’-definie houdt een licentie (‘license’) persoonlijke toestemming van de licentiegever in, waarmee hij de licentienemer bevoegd

⁴³⁵ 11 U.S.C. § 365(d)(2). Zie voor de toetsstaf en de te wegen omstandigheden *In re Hernandez*, 287 B.R. 795, 806 (Bankr. D. Ariz. 2002) en *In re Hawker Beechcraft, Inc.*, 483 B.R. 424, 429 (Bankr. S.D.N.Y. 2012).

⁴³⁶ *NLRB v. Bildisco & Bildisco*, 104 S. Ct. 1195 (1984).

⁴³⁷ *In re Joseph C. Spiess Co.*, 145 B.R. 597 (Bankr.N.D.Ill.1992).

⁴³⁸ Agin 2016, p. 144-145.

⁴³⁹ 11 U.S.C. § 365(b)(1)(A),(C).

⁴⁴⁰ 11 U.S.C. § 365(g)(2). Dit kan met een boedelvordering worden vergeleken, zie 11 U.S.C. § 503 en § 507.

⁴⁴¹ 11 U.S.C. § 365(g)(1).

⁴⁴² 11 U.S.C. § 502(g)(1) jo. § 502(a-e).

⁴⁴³ U.S. Constitution, Article I, Section 8, Clause 8: “Congress shall have the power (...) To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries.”

⁴⁴⁴ 35 U.S.C. § 261, 17 U.S.C. § 201-205.

⁴⁴⁵ Hilliard, Welch & Widmaier 2014, p. 29.

⁴⁴⁶ Registratie is in beginsel pas mogelijk indien de ‘trademark’ wordt gevoerd in het kader van ‘interstate commerce’ (deelstatengrens-overschrijdende handel), Hilliard, Welch & Widmaier 2014, p. 109.

⁴⁴⁷ *United States v. Inslaw, Inc.*, 932 F.2d 1467 (D.C. Cir. 1991), cert. denied, 502 U.S. 1048 (1992).

maakt iets te doen of te gebruiken wat anders ‘illegal’ zou zijn, zoals inbreuk op een IE-recht.⁴⁴⁸ Dit komt overeen met wat bijvoorbeeld onder de Patent Act als licentie geldt.⁴⁴⁹ Een eenvoudige ‘covenant not to sue’ volstaat al.⁴⁵⁰ Zo niet bij ‘trademarks’; de licentiegever moet van oudsher actief toezien op de kwaliteit van de betreffende waren of diensten.⁴⁵¹ Uit de rechtspraak blijkt dat een licentienemer geen ‘property interest’, maar een ‘personal interest’ in de IP krijgt,⁴⁵² ook al betreft het een exclusieve licentie.⁴⁵³ Zo verkrijgt de houder van een exclusieve ‘copyright’-licentie ex 17 U.S.C. 201(d) weliswaar de ‘exclusive rights’ van de rechthebbende, maar niet de ‘copyright ownership’.⁴⁵⁴ Zonder toestemming kan de licentienemer zijn (al dan niet exclusieve) licentie dan ook niet aan derden overdragen.⁴⁵⁵ Volgens de bovengenoemde ‘Countryman-test’ gelden licentieovereenkomsten meestal als ‘executory contracts’ in de zin van 11 U.S.C. § 365. De licentiegever is immers doorlopend verplicht om het overeengekomen gebruik van de licentienemer te dulden,⁴⁵⁶ terwijl op de licentienemer doorgaans ook minstens één voortdurende plicht rust (tot betaling van royalty’s, of anders wel tot geheimhouding).⁴⁵⁷

5.3 Beschouwing van wet en rechtspraak

5.3.1 Rechtspositie ten opzichte van de ‘trustee’ of ‘DIP’

5.3.1.1 Achtergrond, werking en toepassingsbereik van 11 U.S.C. § 365(n)

5.3.1.1.1 Sub (n) is aan 11 U.S.C. § 365 toegevoegd bij invoering van de Intellectual Property Bankruptcy Protection Act (hierna: IPBPA) in 1988.⁴⁵⁸ Met deze regeling wilde

⁴⁴⁸ Duggan & Siebrasse 2015, p. 510.

⁴⁴⁹ In re Davidson Hydrant Techs., Inc., 2012 WL 987620 (Bankr. N.D. Ga. 2012): “a ‘license’ is essentially permission to use, make or sell the claimed invention and thus, a ‘licens[ee] of a right to intellectual property’ for the purposes of section 365(n)(1), at least insofar as patents are involved, is one who has been authorized to use, make, or sell a patented invention.”

⁴⁵⁰ De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States, 273 U.S. 236 (1927), TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009). Specifiek in de context of § 365(n), zie In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673, 677 (9th Cir.1996), In re Spansion Inc., 507 Fed. Appx. 125 (3d Cir. 2012).

⁴⁵¹ 15 U.S.C. § 5 en § 45; Dawn Donut v. Hart’s Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 366 (2nd Cir. 1959). Hieruit volgt dat tekortschieten in de verplichting tot kwaliteitscontrole kan leiden tot verlies van de ‘goodwill’ waarop de ‘trademark’ berust (en derhalve tot verlies van die ‘trademark’).

⁴⁵² Voor ‘patents’, zie Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1323, 1328 (Fed. Cir. 2002), In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673, 677 (9th Cir.1996), In re Catapult Entertainment, Inc., 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999), Institut Pasteur v. Cambridge Biotech Corp., 104 F.3d 489 (1st Cir. 1997). Voor ‘copyrights’, zie In re Sunterra Corp 361 F.3d 257 (4th Cir. 2004), Harris v. Emus Records Corp., 734 F.2d 1329 (9th Cir. 1984), Cincom Systems Inc. v. Novellis Corp., 581 F.3d 431 (6th Cir. 2009)). Voor ‘trademarks’, zie Miller v. Glenn Miller Productions, Inc., 454 F.3d 975 (9th Cir. 2006), In re N.C.P. Marketing Group, Inc., 279 Fed. Appx. 561 (9th Cir. 2008), In re XMH Corp., 647 F.3d 690 (7th Cir. 2011).

⁴⁵³ Voor ‘patents’, zie In re Access Beyond Technologies, Inc., 237 B.R. 32 (Bankr. D. Del. 1999). Voor ‘copyrights’, zie Gardner v. Nike, Inc. 279 F.3d 774 (9th Cir. 2002).

⁴⁵⁴ Nimmer & Nimmer 2017, nr. § 10.02[C][2]. Zie ook Newman 2013.

⁴⁵⁵ Gardner v. Nike, Inc. 279 F.3d 774 (9th Cir. 2002). De Ninth Circuit wijst in deze zaak uitdrukkelijk op het verschil tussen de ‘owner of the copyright’ en de ‘exclusive licensee’ wat betreft beschikkingsbevoegdheid.

⁴⁵⁶ In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996), In re Fieldstone Mortg. Co., 427 B.R. 364 (Bankr. D. Md. 2010), In re HQ Global Holdings, Inc., 290 B.R. 507 (Bankr. D. Del 2003), In re Access Beyond Technologies, Inc., 237 B.R. 32 (Bankr. D. Del 1999).

⁴⁵⁷ De licentievergoeding kan ook ‘pre-paid’ zijn; in vorm van een ‘lump sum’ bijvoorbeeld. Zie In re Qintex Entertainment, Inc., 950 F.2d 1492 (9th Cir. 1991).

⁴⁵⁸ Act of 18 October 1988, Pub. L. No. 100-506, 100 Stat. 3115, 3117 (1988).

Congress de positie van licentienemers van IE-rechten beschermen tegen het faillissement van de licentiegever. De aanleiding voor deze wetswijziging vormde een uitspraak van de U.S. Court of Appeals for the Fourth Circuit inzake *Lubrizol Enterprises, Inc. v Richmond Metal Finishers, Inc.* (hierna: ‘Lubrizol’).⁴⁵⁹ Lubrizol nam in 1982 een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van een metaalcoatingsproces waarop Richmond een ‘patent’ had. Het jaar erna vraagt Richmond faillissement aan onder Chapter 11. Het bestuur (‘DIP’) krijgt ‘court approval’ voor ‘rejection’ van de licentieovereenkomst met Lubrizol, waartegen die laatste in beroep gaat. De zaak komt uiteindelijk bij de Fourth Circuit, die de ‘rejection’ goedkeurt en oordeelt dat Lubrizol haar gebruiksrecht dientengevolge niet meer mag uitoefenen:

“Under 11 U.S.C. § 365(g), Lubrizol would be entitled to treat rejection as a breach [of contract] and seek a money damages remedy; however, it could not seek to retain its contract rights in the technology by specific performance even if that remedy would ordinarily be available upon breach of this type of contract. (...) [T]he statutory “breach” contemplated by § 365(g) controls, and provides only a money damages remedy for the non-bankrupt party. (...)”⁴⁶⁰

Kortom: ‘rejection’ wordt faillissementsrechtelijk behandeld als contractbreuk vóór faillissement. Lubrizol heeft daarom recht op schadevergoeding – een ‘unsecured claim’ die op de voet van 11 U.S.C. § 501 en § 502(g) ter verificatie moet worden ingediend – maar verliest haar gebruiksrecht, ook al ware dat buiten faillissement anders. De ernstige gevolgen voor licentienemers als Lubrizol en het algemene “chilling effect” op de bereidheid van dergelijke partijen om überhaupt nog te contracteren, wegen daar volgens de Fourth Circuit niet tegen op.⁴⁶¹ Het Congress heeft immers wél de positie van huurders van onroerend goed uitdrukkelijk willen beschermen met 11 U.S.C. § 365(h). Daaruit leidt de Fourth Circuit ‘a contrario’ af dat dergelijke bescherming kennelijk *niet* toekomt aan licentienemers (zie hoofdstuk 5.4.1).⁴⁶²

5.3.1.1.2 ‘Lubrizol’ was een primeur: het betrof de eerste uitspraak van een federaal gerechtshof over de rechtspositie van de licentienemer tegenover de ‘estate’. Al gauw barstte er vanuit het bedrijfsleven en de literatuur hevige kritiek los.⁴⁶³ Twee jaar na dato lag er een wetsvoorstel in Congress ter ondervanging van de “exaggerated consequences of rejection under the Lubrizol decision”, die volgens de toelichting een einde dreigden te maken aan “the system of licensing of intellectual property that has evolved over many years to the mutual benefit of both the licensor and the licensee and to the country’s indirect benefits”.⁴⁶⁴ Argumenten vóór de wijziging zijn kenbaar uit diverse ‘expert opinions’ die zijn overgenomen in de toelichting bij het wetsvoorstel.⁴⁶⁵ Deze argumenten komen er kort samengevat op neer dat licentiëring innovatie faciliteert en de economie stimuleert, dat het resultaat van ‘Lubrizol’ een ongewenst ‘chilling effect’ daarop heeft, en dat ‘Lubrizol’ berust op een onjuiste interpretatie van ‘rejection’.

⁴⁵⁹ *Lubrizol Enterprises, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.*, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985).

⁴⁶⁰ *Lubrizol Enterprises, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.*, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985), onder ‘B’.

⁴⁶¹ *Lubrizol Enterprises, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc.*, 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985), onder ‘IV’.

⁴⁶² *Ibid.*

⁴⁶³ Aldus Westbrook 1989, p. 227, 307.

⁴⁶⁴ Hearing before the Subcommittee on Monopolies and Commercial Law of the House of Representatives Committee on the Judiciary, A Bill to Amend the Bankruptcy Laws with respect to Rejection of Intellectual Property Licenses, S. Hrg. J-100-75, 100th Congress, 2d Sess. (1988), p. 261, Senate Committee on the Judiciary, Intellectual Property Bankruptcy Protection Act, S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 3.

⁴⁶⁵ Zie Senate Committee on the Judiciary, Intellectual Property Bankruptcy Protection Act, S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988).

5.3.1.1.3 De kern van de regeling vormt § 365(n)(1), arceringen [AUTEUR]:

“If the trustee rejects an executory contract under which the debtor is a licensor of a right to intellectual property, the licensee under such contract may elect—

(A) to treat such contract as terminated by such rejection if such rejection by the trustee amounts to such a breach as would entitle the licensee to treat such contract as terminated by virtue of its own terms, applicable nonbankruptcy law, or an agreement made by the licensee with another entity; or

(B) to retain its rights (including a right to enforce any exclusivity provision of such contract, but excluding any other right under applicable nonbankruptcy law to specific performance of such contract) under such contract and under any agreement supplementary to such contract, to such intellectual property (including any embodiment of such intellectual property to the extent protected by applicable nonbankruptcy law), as such rights existed immediately before the case commenced, for—

(i) the duration of such contract; and

(ii) any period for which such contract may be extended by the licensee as of right under applicable nonbankruptcy law.”

5.3.1.1.4 De strekking van 11 U.S.C. § 365(n) is “to make clear that the rights of an intellectual property licensee cannot be unilaterally cut off as a result of the rejection of the license”.⁴⁶⁶ Als de ‘trustee’ voor ‘rejection’ kiest (of als die zijn keuze niet tijdig uitbrengt), dan heeft de licentienemer twee keuzes: beëindiging van de overeenkomst volgens sub (n)(1)(A), of behoud van zijn contractuele gebruiksrecht en van zijn eventuele recht op exclusiviteit volgens sub (n)(1)(B). In het laatste geval blijven de genoemde rechten behouden voor de resterende duur van de overeenkomst. Voorziet de overeenkomst in verlenging, dan behoudt de licentienemer zijn rechten eveneens voor die verlengde duur.⁴⁶⁷ Indien de licentienemer zijn keuze voor het behoud van zijn rechten echter niet binnen een redelijke termijn uitbrengt aan de ‘trustee’, dan loopt hij het risico dat de ‘bankruptcy court’ daar later een afstand van recht in ziet.⁴⁶⁸

5.3.1.1.5 In 11 U.S.C. § 365(n) zijn voorts de verplichtingen van de ‘trustee’ en de licentienemer uitgewerkt voor wanneer die laatste ervoor kiest zijn rechten te behouden. Volgens sub (n)(2)(A) dient de ‘trustee’ de licentienemer toe te staan om de behouden rechten uit te oefenen. Hij mag de licentienemer dus niet storen in het – al dan niet exclusieve – gebruik. De ‘trustee’ moet volgens sub (n)(3)(A) desgevraagd de IE of enige belichaming daarvan aan de licentienemer verschaffen, mits de licentieovereenkomst dat bepaalt.⁴⁶⁹ Hier

⁴⁶⁶ Senate Committee on the Judiciary, Intellectual Property Bankruptcy Protection Act, S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 1.

⁴⁶⁷ 11 U.S.C. § 365(n)(1)(B)(i),(ii).

⁴⁶⁸ In re El International, 123 B.R. 64 (Bankr. D. Idaho 1991). Hier voorzag de licentieovereenkomst specifiek in beëindiging door de licentienemer ingeval de ‘trustee’ voor ‘rejection’ zou kiezen. Omdat de licentienemer niet formeel de keuze als bedoeld in 11 U.S.C. § 365(n)(1)(B) uitbracht, stelde de ‘bankruptcy court’ zijn rechtspositie vast alsof de overeenkomst was beëindigd ingevolge sub (A). Dat de licentienemer wél zijn gebruik was blijven voortzetten, deed niet ter zake.

⁴⁶⁹ “For instance, the parties might have agreed that the licensor would prepare a prototype incorporating the licensed intellectual property. If such a prototype was prepared prior to the filing of the petition for relief, but had not been delivered to the licensee at that time, then the licensee can compel the delivery of the prototype in accordance with the terms of the rejected license. Other examples of embodiments include genetic material needed to produce certain biotechnological products and computer program source codes. There are many other possible examples of embodiments, but critical to any right of the licensee to obtain such embodiments under this

staat tegenover dat de licentienemer ex sub (n)(2)(B) alle overeengekomen betalingsverplichtingen *volledig* moet blijven voldoen, ook al hoeft de ‘trustee’ alleen nog maar de (exclusieve) licentie te dulden (zie ook nr. 5.4.2.3).⁴⁷⁰ Bovendien wordt de licentienemer krachtens sub (n)(2)(C) geacht afstand te doen van enig recht op verrekening en enige ‘administrative claims’ in de zin van 11 U.S.C. § 503 (boedelvorderingen). Met de zogeheten ‘gap period’ – de periode tussen de indieningsdatum en de datum van ‘rejection’ – is ook rekening gehouden. Sub (n)(4) bepaalt dat de ‘trustee’ verplicht is om de zojuist beschreven verplichtingen in acht te nemen, mits de licentienemer daar schriftelijk om verzoekt.

5.3.1.1.6 Volgens Congress belichaamt 11 U.S.C. § 365(n) een “careful compromise between the needs of the debtor and the licensee”. De licentienemer van een ‘trademark’ die van dit compromis wil profiteren, komt echter van een koude kermis thuis. Congress heeft ‘trademarks’ opzettelijk buiten de definitie van ‘intellectual property’ in 11 U.S.C. § 101(35A) gelaten, zodat een dergelijke licentienemer zich niet kan beroepen op 11 U.S.C. § 365(n). In de toelichting wordt uitgelegd waarom:

“In particular, trademark, trade name and service mark licensing relationships depend on a large extent on control [by the licensor] of the quality of the products or services sold by the licensee. Since these matters could not be addressed without more extensive study, it was determined to postpone congressional action in this area and to allow the development of equitable treatment of this situation by bankruptcy courts.”⁴⁷¹

5.3.1.2 Billijke behandeling van ‘trademark’-licentienemers in de rechtspraak

5.3.1.2.1 In de jaren na invoering van de IPBPA konden licentienemers van ‘trademarks’ niet op ‘equitable treatment’ in de rechtspraak rekenen. De grote meerderheid⁴⁷² van ‘bankruptcy courts’ bleef het door ‘Lubrizol’ geschapen precedent volgen.⁴⁷³ In 2012 kwam hier verandering in, toen de Seventh Circuit uitspraak deed in *Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC* (hierna: ‘Sunbeam’).⁴⁷⁴ Ook in de First Circuit is de ‘Lubrizol’-leer van de hand gewezen.⁴⁷⁵ Aangenomen mag worden dat in elk geval de Third Circuit zal volgen.⁴⁷⁶ ‘Sunbeam’ is op dit punt namelijk geënt op een eerdere ‘concurrent

bill is the prepetition agreement of the parties that the licensee have access to such material and the physical existence of such material on the day of the bankruptcy filing.” Senate Committee on the Judiciary, Intellectual Property Bankruptcy Protection Act, S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 9-10.

⁴⁷⁰ Senate Committee on the Judiciary, Intellectual Property Bankruptcy Protection Act, S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 12.

⁴⁷¹ Senate Committee on the Judiciary, Intellectual Property Bankruptcy Protection Act, S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 5.

⁴⁷² Vgl. In re Matusalem, 158 B.R. 514, 521-22 (Bankr.S.D.Fla. 1993), waar de ‘bankruptcy court’ geen goedkeuring verleende aan de ‘motion to reject’ teneinde te voorkomen dat de licentienemer zijn gebruik van de ‘trademark’ moest stopzetten.

⁴⁷³ In re Old Carco LLC, 406 B.R. 180, 211 (Bankr.S.D.N.Y. 2009): “Trademarks are not ‘intellectual property’ under the Bankruptcy Code [so] rejection of licenses by [a] licensor deprives [the] licensee of [the] right to use [a] trademark.”); In re HQ Global Holdings, Inc., 290 B.R. 507, 513 (Bankr. D.Del. 2003): “(...) since the Bankruptcy Code does not include trademarks in its protected class of intellectual property, Lubrizol controls and the Franchisees’ right to use the trademark stops on rejection.”); In re Centura Software Corp., 281 B.R. 660, 674-75 (Bankr.N.D.Cal. 2002): “Because Section 365(n) plainly excludes trademarks, the court holds that [the licensee] is not entitled to retain any rights in [the licensed trademark] under the rejected (...) Trademark Agreement.”); In re Chipwich, Inc., 54 B.R. 427, 431 (Bankr. S.D.N.Y. 1985): “[b]y rejecting the [trademark] licenses the debtor will deprive [the licensee] of its right to use the (...) trademark for its products.”

⁴⁷⁴ *Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC*, 686 F.3d (7th Cir. 2012).

⁴⁷⁵ Zie daarover nr. 5.3.1.2.4.

⁴⁷⁶ In 2014 volgde de ‘bankruptcy court’ van New Jersey, die onder het Third Circuit ressorteert, de ‘Sunbeam’-beslissing. In re Crumbs Bake Shop, Inc., 522 B.R. 766 (Bankr. D.N.J. 2014), zie nr. 5.3.1.2.3.

opinion'⁴⁷⁷ van Judge Ambro van de Third Circuit in de zaak 'In re Exide Technologies'.⁴⁷⁸ Ambro stelt dat het gebruiksrecht van de licentienemer niet enkel door 'rejection' van de onderliggende overeenkomst kan worden doorkruist. Immers, zo gaat hij door, 'rejection' staat gelijk aan contractbreuk. Met 'rejection' kan niet altijd hetzelfde resultaat worden bereikt als met beëindiging van de overeenkomst.⁴⁷⁹ Onder verwijzing naar de wetsgeschiedenis van 11 U.S.C. § 365(n) schrijft hij bovendien:

“Rather than reasoning from negative inference ('a contrario', [AUTEUR]) to apply [Lubrizon] to this dispute, the Courts here should have used, I believe, their equitable powers to give Exide a fresh start without stripping EnerSys of its fairly procured trademark rights.”⁴⁸⁰

5.3.1.2.2 In 'Sunbeam' speelde het volgende. Chicago American Manufacturing, LLC ('CAM') was producent en distributeur van ventilatoren van het merk Lakewood. Daartoe had CAM begin 2009 licenties genomen op 'patents' en 'trademarks' van Lakewood Engineering & Manufacturing Co. ('Lakewood'). Die ging enkele maanden later evenwel failliet. De 'trustee' van Lakewood verkocht bijna alle activa, waaronder de bedoelde 'patents' en 'trademarks', aan Sunbeam Products, Inc. ('Sunbeam Products'). CAM ging, ook na de 'rejection' van haar licentieovereenkomsten met Lakewood, gewoon door met het produceren en verkopen krachtens de licenties. Sunbeam Products sprak CAM daarom in rechte aan, onder andere wegens inbreuk op de 'trademarks' die zij van de 'trustee' had gekocht. De 'bankruptcy court' stelde CAM echter in het gelijk op grond van de billijkheid.⁴⁸¹ In hoger beroep komt de Seventh Circuit tot dezelfde uitkomst, zij het met een andere argumentatie. De rechten van CAM als licentienemer zouden namelijk niet afhangen van "notions of equity", maar van de Code.⁴⁸²

“What § 365(g) does by classifying rejection as breach is establish that in bankruptcy, as outside of it, the other party's rights remain in place. After rejecting a contract, a debtor is not subject to an order of specific performance. (...) The debtor's unfulfilled obligations are converted to damages; when a debtor does not assume the contract before rejecting it, these damages are treated as a pre-petition obligation, which may be written down in common with other debts of the same class. But nothing about this process implies that any [license] rights of the other contracting party have been vaporized.”⁴⁸³

Integendeel: net zoals 'rejection' van een 'lease' het genotsrecht van de 'lessee' niet tenietdoet, zo maakt 'rejection' van een licentieovereenkomst niet het gebruiksrecht van de 'trademark'-licentienemer ongedaan.⁴⁸⁴

5.3.1.2.3 Twee jaar na 'Sunbeam' kreeg de 'bankruptcy court' van New Jersey in *In re Crumbs Bake Shop, Inc.*⁴⁸⁵ (hierna: 'Crumbs') dezelfde vraag voorgelegd: wat is de rechtspositie van een 'trademark'-licentienemer na 'rejection' van de licentieovereenkomst?

⁴⁷⁷ Een 'concurrent opinion' bevat uitspraken van een rechter die zich aansluit bij de uitkomst van het bindende meerderheidsoordeel, maar daarover 'obiter dictum' nog iets aanvullends of afwijkends wil zeggen.

⁴⁷⁸ *In re Exide Technologies*, 607 F.3d 957 (3d Cir. 2010).

⁴⁷⁹ *In re Exide Technologies*, 607 F.3d 957, 966 (3d Cir. 2010).

⁴⁸⁰ *In re Exide Technologies*, 607 F.3d 957, 968 (3d Cir. 2010).

⁴⁸¹ *In re Lakewood Engineering & Manufacturing Co.*, 459 B.R. 306, 343-345 (Bankr. N.D. Ill. 2011).

⁴⁸² *Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC*, 686 F.3d 375 (7th Cir. 2012).

⁴⁸³ *Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC*, 686 F.3d 377 (7th Cir. 2012).

⁴⁸⁴ “[A] lessor that enters bankruptcy could not, by rejecting the lease, end the tenant's right to possession and thus re-acquire premises that might be rented out for a higher price. The bankrupt lessor might substitute damages for an obligation to make repairs, but not rescind the lease altogether”. *Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC*, 686 F.3d 375 (7th Cir. 2012).

⁴⁸⁵ *In re Crumbs Bake Shop, Inc.*, 522 B.R. 766 (Bankr. D.N.J. 2014).

Het ging in deze zaak om het volgende. Na een aanvankelijk succesvolle uitbreiding door middel van ‘franchising’, zag Crumbs zich in 2014 genoodzaakt faillissement aan te vragen onder Chapter 11. Geen enkele licentienemer kwam vervolgens op tegen de ‘§ 363-sale’ van de meeste activa van Crumbs Bake Shop aan Lemonis Fischer Acquisition Co., LLC. Toen Crumbs de dag erna om ‘court approval’ verzocht voor ‘rejection’ van de licentieovereenkomsten, dienden de licentienemers daartegen opeens wél bezwaar in. Dat verzoek werd daarom ingetrokken, waarop de verkrijger van de activa, Lemonis Fischer, een procedure opstartte. De ‘bankruptcy court’ overweegt dat het in strijd zou zijn met de billijkheid om te marchanderen met het gebruiksrecht van ‘trademark’-licentienemers (dat immers door de licentiegever uit handen is gegeven):

“Bankruptcy estates, whether reorganizing or liquidating, benefit already from the ability to assume or reject executory agreements. There is no reason to augment such benefits at the expense of third parties and a licensing system which Congress sought to protect by means of preserving certain rights under § 365(n). (...) It is questionable that Congress intended to sacrifice the rights of [trademark] licensees (...). Rather, as noted by Judge Ambro, Congress envisaged bankruptcy courts as exercising discretion and equity on a case by case basis. (...) Here, the court finds that it would be inequitable to strip the licensees of their rights in the event of a rejection, as those rights had been bargained away by [the licensor].”⁴⁸⁶

5.3.1.2.4 De Bankruptcy Appellate Panel (BAP) van de First Circuit heeft inmiddels ook met ‘Lubrizol’ gebroken. Op 18 november 2016 deed dit hof uitspraak in *Mission Product Holdings, Inc. v. Tempnology, LLC*.⁴⁸⁷ Tempnology had in 2012 licenties verleend aan Mission, waarmee deze het exclusieve recht kreeg om Tempnology’s koelproducten te distribueren. Voorts kreeg Mission een niet-exclusief recht om het Coolcore-merk te voeren, en een eeuwigdurend gebruiksrecht betreffende Tempnology’s modellen, uitvindingen, en auteursrechtelijke werken. Al na drie jaar vraagt Tempnology faillissement aan onder Chapter 11. Daarop volgt ‘rejection’ van de licentieovereenkomsten, waarna Motion zich beroept op haar keuzerecht ex 11 U.S.C. § 365(n)(1)(B). Dit artikel is volgens de BAP *niet* van toepassing op ‘trademark’-licenties, zodat voor het lot daarvan moet worden teruggevallen op de rechtspraak. Na de ‘Lubrizol’-, ‘Sunbeam’-, en ‘Crumbs’-zaken te hebben besproken, kiest de BAP voor ‘Sunbeam’:

“While it is true that the legislative history expresses the sentiment that bankruptcy courts develop the ‘equitable treatment’ of trademarks under § 365(n), we are not bound by Congress’ aspirational assertions. (...) Lubrizol (...) is not binding precedent in this circuit and, like the many others who have criticized its reasoning, we do not believe it articulates correctly the consequences of rejection of an executory contract under § 365(g). We adopt Sunbeam’s interpretation of the effect of rejection.”⁴⁸⁸

5.3.2 Rechtspositie ten opzichte van de derde-verkrijger van het IE-recht

5.3.2.1 De ‘trustee’ kan ‘rejection’ van de licentieovereenkomst inzetten om de verkoop van IE-rechten te vergemakkelijken. Ook in de zaken ‘Sunbeam’ en ‘Crumbs’ is dit geprobeerd (zonder succes). In nr. 5.2.1.4 werd uitgelegd dat voor de verkoop van IE-rechten ingevolge 11

⁴⁸⁶ In re Crumbs Bake Shop, Inc., 522 B.R. 771 (Bankr. D.N.J. 2014). Zeker indien de licentienemer vooraf een bedrag ineens (‘lump sum’) heeft betaald, moet de transactie als een soort koop worden gekwalificeerd; *Lewis Brother Bakeries Inc. v. Interstate Brands Corp.*, 751 F.3d 955 (8th Cir. 2014).

⁴⁸⁷ *Mission Product Holdings, Inc., v. Tempnology LLC*, 2016 WL 6832837 (BAP 1st Cir. 2016).

⁴⁸⁸ *Mission Product Holdings, Inc., v. Tempnology LLC*, 2016 WL 6832837 (BAP 1st Cir. 2016).

U.S.C. § 363 ‘court approval’ vereist is. Ook moet de ‘trustee’ volgens die bepaling partijen met een ‘interest’ in het betreffende goed – zoals licentienemers – in kennis stellen van zijn voornemen tot verkoop. Zoals bleek nr. 5.2.2.2, zijn licenties een ‘personal interest’ en niet een ‘property interest’. Desalniettemin is de IE-verkrijger in beginsel gebonden aan bestaande licenties. Zo wordt de verkrijger van een ‘patent’ geacht die licenties op de koop toe te nemen,⁴⁸⁹ ook als hij niet van hun bestaan afwist. In dat laatste geval komt het namelijk voor zijn eigen risico dat hij blijkbaar niet heeft voldaan aan zijn onderzoeksplicht,⁴⁹⁰ ongeacht of de licentie was ingeschreven bij de USPTO.⁴⁹¹ De regeling voor ‘copyrights’ wijkt enigszins af. Mits schriftelijk verleend en gedagtekend, heeft een niet-exclusieve licentie ingevolge 17 U.S.C. § 205(e) derdenwerking tegen een latere ‘transfer of copyright ownership’. Voor een exclusieve licentie vereist 17 U.S.C. § 205(d) tevens ‘recordation’, inschrijving bij de Copyright Office.⁴⁹² Uitgangspunt is daarom dat een reguliere ‘§ 363-sale’ niet afdoet aan de gelding van de licentie tegenover de IE-verkrijger.⁴⁹³

5.3.2.2 In de oudere literatuur en rechtspraak werd aangenomen dat een licentienemer van een ‘§ 363 sale’ niets te vrezen had.⁴⁹⁴ Sinds de uitspraak in *Futuresource, LLC v. Reuters, Inc.* (hierna: ‘Futuresource’) uit 2002 is daar verandering in gekomen.⁴⁹⁵ De Seventh Circuit oordeelde in die zaak dat een licentie moet worden aangemerkt als een ‘interest’ in de zin 11 U.S.C. § 363(f). Op grond van sub (f) kan de ‘trustee’ vermogen verkopen “free and clear of any interest”, mits (1) het toepasselijke recht een zodanige verkoop toestaat (2) de ‘interest holder’ met zodanige verkoop heeft ingestemd of (3) de ‘interest holder’ in rechte ertoe kan worden bewogen (‘compelled’) om een schadevergoeding te accepteren. Alternatief (1) biedt geen uitkomst, want de Amerikaanse IE-rechtelijke regimes voorzien simpelweg niet in de verkoop van IE-rechten vrij van licenties.⁴⁹⁶ Volgens Agin is van alternatief (3) in de praktijk zelden sprake. Immers, de bedrijfsvoering van de licentienemer zal veelal afhangen van juist die specifieke op maat gesneden licentie, die niet zomaar van elders kan worden betrokken.⁴⁹⁷ In ‘Futuresource’ ging het dan ook om alternatief (2). Hoewel vaststond dat Futuresource conform de wet wél over de geplande verkoop in kennis was gesteld, kwam zij níét tegen die verkoop op. In dat geval geldt zwijgen als instemmen, aldus de Seventh Circuit.⁴⁹⁸

5.3.2.3 Sommige ‘commentators’ menen dat verkoop van een gelicentieerd IE-recht via § 363(f) onverenigbaar is met de achterliggende gedachte van 11 U.S.C. § 365(n): het

⁴⁸⁹ *Chambers v. Smith*, 5 F. Cas. 426, 427 (C.C. Pa 1844), *Keystone Type Foundry v. Fastpress Co.*, 272 F. 242 (2d Cir. 1921). Zie ook *Armstrong Pump, Inc. v. Hartmann*, 745 F. Supp. 2d 227, 233 (W.D.N.Y. 2010), *Innovus Prime, LLC v. Panasonic Corp.*, U.S. Dist. LEXIS 93820 3, 15, 16 (N.D. Cal. 2013).

⁴⁹⁰ *Chambers v. Smith*, 5 F. Cas. 426, 427 (C.C. Pa 1844): “It is the duty of the purchaser to inform himself of the nature of the licensee’s [rights] and the extent [thereof]. If he fails to do this, he cannot complain that the patentee has misled him, or set up his own remissness to secure to himself a larger interest than was granted to his predecessor in the ownership.” Zie ook *Moldo v. Matsco*, 252 F.3d 1039, 1055 (9th Cir. 2001): “The value of the (...) invention to the [purchaser] may be impaired by such outstanding licenses, but of this he must inform himself at his own risk”.

⁴⁹¹ *Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods.*, 565 F. Supp. 931 (D.C.N.J. 1983).

⁴⁹² Voor niet-exclusieve ‘copyright’-licenties bepaalt 17 U.S.C. § 205(e) in wezen slechts dat de licentieovereenkomst schriftelijk moet zijn overeengekomen. Een exclusieve licentie moet daarentegen ook zijn geregistreerd, 17 U.S.C. § 205(d).

⁴⁹³ Treister 1993, p. 192.

⁴⁹⁴ C. Genovese, ‘Precision Industries v. Qualitech Steel: Easing the Tension Between Sections 363 and 365 of the Bankruptcy Code?’, *Real Prop. Prob. & Tr. J.* 2004/39, p. 648.

⁴⁹⁵ *Futuresource, LCC v. Reuters, Inc.*, 312 F.3d 281 (7th Cir. 2002).

⁴⁹⁶ Zie ook Agin 2016, p. 49 (voetnoot 154).

⁴⁹⁷ Agin 2016, p. 49.

⁴⁹⁸ *Futuresource, LCC v. Reuters, Inc.*, 312 F.3d 281 (7th Cir. 2002): “It is true that the Bankruptcy Code limits the conditions under which an interest can be extinguished by a bankruptcy sale, but one of those conditions is the consent of the interest holder, and lack of objection (provided of course there is notice) counts as consent.”

beschermen van licentienemers.⁴⁹⁹ Die opvatting vindt echter geen steun in de ‘leading case’ ter zake, *Precision Industries, Inc. v. Qualitech Steel SBQ, LLC* (‘Precision’).⁵⁰⁰ In lagere instantie oordeelde de District Court nog dat § 365(h) als specifieke bepaling ter bescherming van de ‘lessee’ vóórgaat op § 363(f).⁵⁰¹ In hoger beroep ging de Seventh Circuit hieraan voorbij en overwoog:

“Congress authorized the sale of estate property free and clear of ‘any interest’, not ‘any interest except a lessee’s possessory interest’ (...) nothing in the express terms of § 365(h) suggest that it applies to any and all events that threaten the lessee’s possessory rights.”⁵⁰²

Barreca en Agin nemen aan dat diezelfde logica in de verhouding tussen § 363(f) en § 365(n) opgaat.⁵⁰³ Daarvan ging de ‘bankruptcy court’ in de zaak ‘Crumbs’ eveneens uit. In die zaak werd tegelijkertijd echter de regel ‘wie zwijgt, stemt toe’ uit ‘Futuresource’ en ‘Precision’ genuanceerd.⁵⁰⁴ In gevallen waar de ‘Asset Purchase Agreement’ niet duidelijk vermeldt welke IE-rechten zouden worden verkocht, zoals in ‘Crumbs’, hebben licentienemers “no apparent reason to believe that an objection would be necessary in order to retain their rights under § 365(n)”.⁵⁰⁵

5.3.2.4 Tot slot nog het volgende. 11 U.S.C. § 365(e) bepaalt dat de ‘bankruptcy court’ desverzocht voorwaarden aan de verkoop moet verbinden om adequate bescherming van de ‘interests’ van anderen te garanderen. Dit was aan de orde in bijvoorbeeld *In re Dynamic Tooling Systems, Inc.*⁵⁰⁶ Daar maakte de verkoop van IE-rechten “free and clear of all interests” deel uit van het voorgestelde Chapter 11 plan. Een licentienemer maakte daar bezwaar tegen op grond van het feit dat hem aldus zijn recht tot behoud ex § 365(n) zou worden ontnomen. De ‘bankruptcy court’ kwam hieraan tegemoet door de verkoop afhankelijk te stellen van respectering van de licenties.⁵⁰⁷ Dit werd eveneens tot oplossing genomen in de Texaanse zaak *In re Particle Drilling Technologies, Inc.*⁵⁰⁸

5.4 Analyse en kritiek

5.4.1 Analyse werking § 365 en persoonlijke gebruiksrechten

5.4.1.1 In 2012 blies ‘Sunbeam’ de discussie over het effect van ‘rejection’ op persoonlijke gebruiksrechten weer nieuw leven in. Volgens Wilton & Devore heeft ‘rejection’ een ruime werking overeenkomstig ‘Lubrizol’. Deze uitspraak won volgens hen aan gezag doordat Congress als reactie daarop de uitzondering van § 365(n) invoerde.⁵⁰⁹ De uitzondering bevestigt immers de regel. In dit licht bekritisieren zij ook de parallel die in ‘Sunbeam’ werd

⁴⁹⁹ Minear 2007, p. 127-129.

⁵⁰⁰ *Precision Industries, Inc. v. Qualitech Steel SBQ, LLC*, 327 F.3d 537 (7th Cir. 2003).

⁵⁰¹ *Precision Industries, Inc. v. Qualitech Steel SBQ, LLC*, 2001 WL 699881 (S.D. Ind. 2001).

⁵⁰² *Precision Industries, Inc. v. Qualitech Steel SBQ, LLC*, 327 F.3d 537 (7th Cir. 2003). In dezelfde zin: *In re Spanish Peaks Holdings II, LLC*, 2014 BL 64226 (Bankr. D. Mont. 2014).

⁵⁰³ Barreca 2004, p. 8, Agin 2016, p. 48.

⁵⁰⁴ Anders, wat betreft de verhouding tussen § 365(h) en § 363(f): *Dishi & Sons v. Bay Condos LLC*, 510 B.R. 696 (S.D.N.Y. 2014), *In re Zota Petroleum, LLC*, 482 B.R. 154 (Bankr. E.D. Va. 2012).

⁵⁰⁵ *In re Crumbs Bake Shop, Inc.*, 522 B.R. 774 (Bankr. D.N.J. 2014).

⁵⁰⁶ *In re Dynamic Tooling Sys., Inc.*, 349 B.R. 847 (Bankr. D. Kan. 2006).

⁵⁰⁷ *In re Dynamic Tooling Sys., Inc.*, 349 B.R. 855-856 (Bankr. D. Kan. 2006).

⁵⁰⁸ *In re Particle Drilling Technologies, Inc.*, 2009 WL 2382030 (Bankr. S.D. Tex. 2009).

⁵⁰⁹ Wilton & Devore 2013, p. 770-771.

getrokken tussen de rechtspositie van de ‘trademark’-licentienemer en die van de ‘lessee’. De Seventh Circuit zou aldus hebben miskend dat de ‘lessee’ zijn speciale behandeling direct ontleent aan 11 U.S.C. § 365(h), een uitzonderingsbepaling.⁵¹⁰ Voor ‘trademark’-licentienemers bestaat een dergelijke uitzonderingsbepaling niet – zoals eerst het geval was voor licentienemers in het algemeen – en dus geldt ‘Lubrizol’. Zie hier weer de “negative inference” (‘a contrario’-redenering) vanuit § 365(h).⁵¹¹

5.4.1.2 Andrew, wiens bijdrage als toonaangevend geldt en waarnaar in de rechtspraak, literatuur en handboeken veelvuldig wordt verwezen,⁵¹² wijst erop dat de “favorable treatment” van de ‘lessee’ in § 365(h) reeds in § 70b van de Chandler Act uit 1938 was opgenomen (de voorloper van de Bankruptcy Code).⁵¹³ Die bepaling vormde op haar beurt slechts een *codificatie* van ‘common law’-rechtspraak.⁵¹⁴ Dit logenstraft zijns inziens de suggestie dat § 365(h) speciaal door Congress zou zijn ingevoerd als uitzondering op een vermeende hoofdregel. Daarom hoeft het enkele feit dat ‘trademark’-licentienemers niet de bescherming van § 365(n) kunnen inroepen, nog niet te betekenen dat zij in geval van ‘rejection’ hun gebruik moeten staken. Judge Ambro, die dit standpunt ook is toegedaan,⁵¹⁵ citeert de toelichting op de IPBPA: “(...) the bill [does not] intend any inference (arcing [AUTEUR]) to be drawn concerning the treatment of executory contracts which are unrelated to intellectual property [defined in § 101(35A)].”⁵¹⁶ Nergens in die toelichting wordt de toepassing van § 365(a)(g) conform ‘Lubrizol’ onderschreven. Integendeel zelfs: “Congress never intended for Section 365 to be so applied”, zo leest de toelichting.⁵¹⁷

5.4.1.3 Met ‘executory contracts’ waaruit persoonlijke gebruiksrechten voortvloeien is er iets bijzonders aan de hand, weet Andrew.⁵¹⁸ Anders dan de ‘lessee’ (huurder), die in wezen slechts één ‘asset’ heeft, namelijk het genotsrecht krachtens de ‘lease’, heeft de ‘lessor’ (verhuurder) twee afzonderlijke ‘assets’.⁵¹⁹ Enerzijds zijn dat de “rights in the lease”, die de ‘lessor’ kan verzilveren door zijn tegenprestaties na te komen (na ‘assumption’) of juist te verliezen door zulks na te laten (na ‘rejection’).⁵²⁰ Denk hier bijvoorbeeld aan een recht op betaling tegenover een verplichting tot onderhoud. Anderzijds heeft de ‘lessor’ een “interest in the *underlying* asset”, die hij niet aan de ‘lease’ ontleent maar aan zijn positie als (zakelijk) rechthebbende. Deze tweede ‘asset’, door Andrew getypeerd als “reversionary interest”, is dus een voorwaardelijke aanspraak in die zin dat de ‘lease’ moet aflopen of anderszins ten einde moet komen, wil de ‘lessor’ haar geldend maken.⁵²¹ Hetzelfde geldt voor ‘license agreements’: de betreffende IP is immers onderhevig aan een geldige overeenkomst die in ‘bankruptcy’, ook na ‘rejection’, blijft voortbestaan.⁵²²

⁵¹⁰ Wilton & Devore 2013, p. 763.

⁵¹¹ Zie reeds nr. 5.3.1.1.1.

⁵¹² Volgens HeinOnline wordt Andrews artikel in 133 tijdschriftartikelen aangehaald, en volgens Google Books in 384 boeken. Pickerill 2009, p. 72-74, bespreekt welke rechtspraak vóór 2010 naar het artikel van Andrew verwees.

⁵¹³ Andrew 1988, p. 902-904.

⁵¹⁴ Andrew 1988, p. 903, 856-862.

⁵¹⁵ Zie nr. 5.3.1.2.1.

⁵¹⁶ S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 5.

⁵¹⁷ S. Rep. No. 505, 100th Congress, 2d Sess. 3 (1988), p. 2.

⁵¹⁸ Andrew 1988, p. 904-905.

⁵¹⁹ Andrew 1988, p. 904.

⁵²⁰ Ibid.

⁵²¹ Andrew 1988, p. 904-905.

⁵²² Andrew 1988, p. 916.

5.4.1.5 § 365(h) en § 365(n) bevatten volgens Andrew fundamenteel gezien dus geen aparte regel. Veeleer vormen zij een afspiegeling, een praktische uitwerking, van het principe dat ‘rejection’ van de ‘*contractual asset*’ geen gevolgen heeft voor de ‘*underlying asset*’.⁵²³ De figuur van ‘rejection’ was van oorsprong juist bedoeld om de ‘estate’ te bevrijden van nog (actief) uit te voeren contractuele verplichtingen,⁵²⁴ niet om reeds verschaft contractuele rechten ‘terug te draaien’. Andrew wordt hierin gevolgd door onder andere professor Jay L. Westbrook, professor Douglas G. Baird, professor Charles J. Tabb, professor David G. Epstein, en de National Bankruptcy Review Commission.⁵²⁵ Tegen deze opvatting wordt, zoals ook hier te lande, soms ingebracht dat het faillissement juist dient te voorkomen dat concurrente schuldeisers eenzijdig nakoming afdwingen. Volgens Andrew is pas sprake van het afdwingen van nakoming indien de verplichting een *actief presteren* vergt, en in dat geval snijdt ‘rejection’ de mogelijkheid tot ‘enforcement of specific performance’ juist af.⁵²⁶

5.4.2 Voornaamste kritiekpunten IPBPA

5.4.2.1 In nr. 5.2.2.2 werd al genoemd dat de ‘trademark’-licentiegever van oudsher *actief* dient toe te zien op de kwaliteit van de waren of diensten die de ‘trademark’-licentienemer levert. Deze regel heeft allengs aan praktische betekenis ingeboet,⁵²⁷ maar wat daarvan ook zij, heeft Congress in 1988 vanwege die regel ervoor gekozen om ‘trademarks’ niet in de definitie van ‘intellectual property’ in 11 U.S.C. § 101(35a) op te nemen.⁵²⁸ Hoewel in de toelichting op de IPBPA afkeurend wordt gesproken over de ‘Lubrizol’-uitspraak, bleef die ‘case’ geldend precedent voor ‘trademarks’. Congress heeft aldus een tamelijk bizarre, schizofrene situatie in het leven geroepen. De Seventh Circuit en First Circuit hebben die situatie in ‘Sunbeam’ respectievelijk ‘Tempnology’ verholpen voor hun jurisdicties. De American Bankruptcy Institute heeft in 2014 aanbevolen om ‘trademarks’ op te nemen in § 101(35a).⁵²⁹ Datzelfde jaar stemde de House of Representatives vóór dergelijke wijziging van § 101(35a), maar het voorstel sneuvelde daarna in de Senaat.⁵³⁰ Een gemiste kans, ongeacht ‘Sunbeam’ en ‘Tempnology’. Zelfs al zou die jurisprudentie navolging krijgen in de andere ‘circuits’, dan blijft alleen het blote gebruik van de ‘trademark’ gewaarborgd. Houders van een *exclusieve* ‘trademark’-licentie hebben daar weinig aan, want alleen § 365(n) beschermt overeengekomen exclusiviteit.

5.4.2.2 Wie licenties neemt op ‘copyrights’ en/of ‘patents’, kan gedwongen zijn om ook faciliterende ‘trademarks’-licenties te nemen.⁵³¹ Eventueel worden de betreffende licenties allemaal in één en dezelfde overeenkomst opgenomen. Faillieert de licentiegever en kiest diens ‘trustee’ integraal voor ‘rejection’, dan kan bescherming van de ‘patent’- of ‘copyright’-licenties via § 365(n) in feite doel missen. Immers, continuering van de exploitatie ‘as a whole’ is afhankelijk van het tevens (mogen) voeren van de gelicentieerde ‘trademarks’. Licentienemer

⁵²³ Andrew 1988, p. 905.

⁵²⁴ Andrew 1988, p. 860-861.

⁵²⁵ Westbrook 1989, p. 257. Baird 2010, p. 122, Tabb 2009, p. 822 en de National Bankruptcy Review Commission, *Final Report*, 1997, hoofdstuk 2.4.1 (Clarifying the Meaning of “Rejection”).

⁵²⁶ Andrew 1988, p. 921.

⁵²⁷ Calboli 2007, p. 341-407.

⁵²⁸ Zie nr. 5.3.1.1.6 ‘in fine’, en hoofdstuk 5.3.1.2.

⁵²⁹ Commission to Study Reform of Chapter 11, *2012-2014 Final Report and Recommendations*, American Bankruptcy Institute 2014, p. 126-128.

⁵³⁰ Innovation Act of 2013, H.R. 3309, 113th Congress (2013).

⁵³¹ Agin 2016, p. 38-39.

Raima UK Ltd., distributeur van ‘Centura’ software in het VK, liep hier tegenaan in *In re Centura Software Corp.*⁵³² In deze Chapter 11 ‘case’ opteerde Centura Software (als ‘DIP’) voor ‘rejection’, waarop Raima UK koos voor behoud van haar rechten ex § 365(n)(1)(B). De ‘bankruptcy court’ oordeelde dat Raima UK de software in theorie mocht blijven verkopen, maar dat die software niet het ‘trademark’ van Centura mocht dragen. Per saldo moest Raima UK de verkoop staken.⁵³³

5.4.2.3 Dikwijls heeft de licentienemer nieuwe versies van software (‘updates’) nodig, of aanpassingen en verbeteringen van de gelicentieerde technologie om competitief c.q. louter operationeel te blijven.⁵³⁴ Enigerlei verplichting van de gefailleerde licentiegever tot onderhoud, ondersteuning of verbetering is echter niet-afdwingbaar.⁵³⁵ § 365(n)(1)(B) sluit “any other right to specific performance” tenslotte uit van de rechten die de licentienemer na ‘rejection’ kan behouden.⁵³⁶ Dat de ‘trustee’ of ‘DIP’ dergelijke actieve verplichtingen niet hoeft na te komen, spreekt voor zich. De licentienemer dient zich hier op voorhand wel op in te stellen teneinde een ‘useless IP problem’ te voorkomen. Zo kan hij in het contract met de licentiegever bedingen dat in geval die laatste faillieert, derden de betreffende hand- en spandiensten mogen verlenen, aldus Agin.⁵³⁷ Dit kan nog worden gecombineerd met een ‘escrow’-regeling.⁵³⁸ In dit verband maakte de licentienemer in *Encino Business Management v. Prize Fize, Inc.* er overigens bezwaar tegen dat hij de ‘license fees’ volledig moest blijven voldoen. Hij kreeg van de Ninth Circuit nul op het rekest: ‘license fees’ moeten als ‘royalties’ worden opgevat, en die moeten *volledig* te worden betaald.⁵³⁹ Volgens onder meer Barreca en Agin kan hier een mouw aan worden gepast, door ‘royalties’ voor (exclusief) *gebruik* contractueel af te scheiden van betalingen voor aanvullende prestaties.⁵⁴⁰

5.5 Conclusie

5.5.1 In hoofdstuk 5.2 kwam naar voren dat er duidelijke beleidsmatige, conceptuele en terminologische verschillen bestaan tussen het Amerikaanse en Nederlandse recht. Deze verschillen zijn mijns inziens echter niet zodanig, dat sprake zou zijn van “appels met peren vergelijken”. Ook in de VS vallen IE-rechten van een gefailleerde in een soort boedel (gaan over op de ‘estate’), beheerd door een met onze curator vergelijkbare entiteit (‘trustee’ of ‘DIP’). Licenties gelden als persoonlijke (gebruiks)rechten (‘personal interests’). Licentieovereenkomsten kwalificeren als duurovereenkomsten (‘executory contracts’), tot nakoming waarvan de ‘trustee’ of ‘DIP’ zich, hoewel doorgaans op eigen initiatief, al dan niet bereid verklaart (‘assumption’ of ‘rejection’). Anders dan hier te lande is daarvoor echter – evenals voor de verkoop van een IE-recht – ‘court approval’ vereist. Bij die gelegenheid kan de licentienemer zijn bezwaren kenbaar maken (‘objection’ tegen de ‘motion to approve’).

⁵³² *In re Centura Software Corp.*, 281 B.R. 660, 674-75 (Bankr.N.D.Cal. 2002): “Because Section 365(n) plainly excludes trademarks, the court holds that [the licensee] is not entitled to retain any rights in [the licensed trademark] under the rejected (...) [t]rademark [a]greement.”

⁵³³ *In re Centura Software Corp.*, 281 B.R. 660 (Bankr.N.D.Cal. 2002).

⁵³⁴ Agin 2016, p. 46-47.

⁵³⁵ *Ibid.*

⁵³⁶ Zie nr. 5.3.1.1.3.

⁵³⁷ Agin 2016, p. 36.

⁵³⁸ Agin 2016, p. 47.

⁵³⁹ *Encino Business Management v. Prize Fize, Inc.*, 32 F.3d 426 (9th Cir. 1994).

⁵⁴⁰ Barreca 2004, p. 6, Agin 2016, p. 43.

5.5.2 In hoofdstuk 5.3.1 heb ik de positie van de licentienemer ten opzichte van de ‘estate’ onder de loep genomen. ‘Lubrizol’ bleek daar van centraal belang. ‘Rejection’ van een licentieovereenkomst, zo volgt uit die zaak, heeft tot gevolg dat de licentienemer zijn gebruiksrecht niet meer tegen de ‘estate’ kan uitoefenen. ‘Rejection’ komt neer op wanprestatie, op grond waarvan de licentienemer slechts een concurrente vordering tot schadevergoeding zou kunnen indienen. Dit resultaat had mogelijk een ‘chilling effect’ op de bereidwilligheid van partijen om licentieovereenkomsten te sluiten, terwijl licentiëring van belang werd geacht voor innovatie en economische groei in de tech-sector. Congress voerde daarom § 365(n) in. Ingevolge sub (n) kan de licentienemer na ‘rejection’ zijn (exclusieve) gebruiksrecht behouden, mits hij die keuze expliciet uitbrengt en onverkort aan zijn betalingsplicht blijft voldoen. Tevens verliest hij enig recht op verrekening en bepaalde boedelvorderingen. De Achilleshiel lijkt mij dat ‘trademark’-licentienemers ervan zijn uitgesloten. Hierdoor zijn rechters nog lange tijd § 365(a) conform ‘Lubrizol’ blijven toepassen, terwijl die uitleg van § 365(a) nooit die van het Congress was. Volgens de doctrine moet § 365(n) ook niet als *uitzondering* op het onjuist⁵⁴¹ geachte ‘Lubrizol’ worden beschouwd, maar als *bevestiging* dat ‘rejection’ eenmaal verschafte persoonlijke rechten niet raakt. Vanaf 2010 is die rechtsopvatting door diverse gerechten voor de juiste gehouden. Tot slot kan er een ‘useless IP problem’ ontstaan als de licentienemer na ‘rejection’ bijvoorbeeld geen cruciale ‘updates’ meer ontvangt. Ik zie dit zelf niet per se als een gebrek in de regeling, maar als aandachtspunt voor de licentienemer. Zoals naar voren kwam in hoofdstuk 5.4.2, kan hij kan zich tegen dit probleem indekken door slim te contracteren.

5.5.3 Licenties zijn ‘personal interests’. Niettemin neemt de derde-verkrijger uitstaande ‘patent’-licenties als het ware op de koop toe. Voor ‘copyrights’ is de derdenwerking wettelijk neergelegd. In faillissement voorziet § 363(f) in de mogelijkheid om het IE-recht te vervreemden ‘free and clear’ van licenties. Uit de rechtspraak en literatuur blijkt echter dat dit praktisch alleen aan de orde is wanneer de licentienemer met de § 363(f)-‘sale’ hetzij expliciet heeft ingestemd, hetzij impliciet – doordat hij ondanks behoorlijke kennisgeving (‘proper notice’) geen bezwaar (‘objection’) heeft ingediend. De enigszins waakzame licentienemer lijkt zich dus geen zorgen te hoeven maken, niet het minst omdat hij daarnaast via § 363(e) kan betogen dat hij zonder een voorziening van de ‘bankruptcy court’ in zijn belangen zou worden geschaad. De ‘trustee’ die het IE-recht écht vrij van licenties wil verkopen, zal dus met de licentienemer moeten onderhandelen.

⁵⁴¹ “[T]he King of all bad executory contract cases”, aldus Tabb 2009, p. 822.

6. Conclusie en aanbevelingen

6.1 Conclusie

6.1.1 In deze scriptie werd onderzocht wat de positie van de licentienemer is wanneer de IE-rechthebbende faillieert. Deze vraag valt uiteen in twee deelvragen, namelijk (1) in hoeverre de licentie standhoudt tegenover de curator en (2) in hoeverre die licentie standhoudt tegenover de derde die het betreffende IE-recht van de curator verkrijgt.

6.1.2 Op de vraag of de licentie tegenover de curator standhoudt, geeft de wet geen pasklaar antwoord. Integendeel, art. 37 Fw – het wettelijk aanknopingspunt voor duurovereenkomsten – laat veel te wensen over. Op contractuele gebruiksrechten is dit artikel niet toegerust.⁵⁴² Het voorziet in ‘niet-bereidverklaring’ door de curator, maar het stelt hem niet in staat om de daad bij het woord te voegen indien nodig. Nodig is dit wanneer de licentienemer reeds vóór het faillissement in het genot was van de IE. De titel voor dat genot c.q. gebruik, de licentieovereenkomst, blijft ondanks faillietverklaring voortbestaan. Om feitelijk te kunnen ‘wanpresteren’ moet de curator actief het gebruik zien stil te leggen, maar daartoe is hij niet wettelijk bevoegd. Dit wordt in mijn optiek bevestigd in het Berzona-arrest. Tot aan dat arrest had de licentiëringspraktijk te maken met het ‘chilling effect’ van het Nebula-arrest. De ruime interpretatie van dat arrest blijkt vooral in de literatuur opgeld te hebben gedaan, niet in de feitenrechtspraak. Het laat mijns inziens een *uitzondering* zien voor wanneer uitoefening van een contractueel gebruiksrecht een *onaanvaardbare* doorbreking van de ‘paritas creditorum’ meebrengt, bijvoorbeeld als de boedel niet of (zwaar) onvoldoende wordt gecompenseerd. In dat geval kan de licentienemer gedwongen worden het gebruik te staken. Pas dan resteert hem niets meer dan indiening van zijn vordering ter verificatie. Nakoming van enig recht op exclusiviteit of onderhoud kan de curator zonder meer nalaten.

6.1.3 De tweede deelvraag is onlosmakelijk verbonden met de eerste. Ook hier moet worden geconstateerd dat de huidige wetgeving tekortschiet. Het volgende citaat uit het AIPPI jaarrapport van 2006 vat mijn bevindingen goed samen: “(...) assignment of IP rights and third party protection is a complicated matter, which has to be assessed carefully. The Dutch Civil Code in connection with the relevant IP Acts shows lacunae in this respect.”⁵⁴³ Lacunes en rariteiten te over: sommige licenties kunnen *wel* worden ingeschreven in de registers (octrooien, merken, etc.), maar andere *niet* (auteursrechten, naburige rechten, etc.). Die derdenwerking brengt *wel* met zich dat de licentie aan de derde-verkrijger kan worden tegengeworpen, maar hoe dit dan goederenrechtelijk precies werkt is *niet* duidelijk. Hier wreekt zich gewoonweg dat Boek 9 BW nog niet is ingevoerd, wat overigens ook op tal van andere kruisvlakken tussen het IE-recht en het vermogensrecht voor raadsels zorgt.⁵⁴⁴ De conclusie is dat een ingeschreven licentie in beginsel standhoudt tegenover de derde-verkrijger, evenals een gebruiksrecht op software (art 45j Aw). Een niet-inschrijfbaar licentie houdt geen stand tegen de derde-verkrijger, tenzij de licentienemer diens verbodsactie weet af te verweren met figuren uit het gemene recht. Ditzelfde geldt overigens voor de licentienemer die zijn (inschrijfbaar) licentie heeft verzuimd in te schrijven, wat in de praktijk kennelijk veel

⁵⁴² Uiteraard ingeval de wederpartij van de gefailleerde de persoonlijk gebruiksgerechtigde is. In de omgekeerde situatie bij huur is art. 39 Fw van toepassing.

⁵⁴³ AIPPI Netherlands, *Report Q190 on Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties*, AIPPI 2006, p. 2.

⁵⁴⁴ Visser & Spath 2017, p. 384-385.

voorkomt. Die figuren bieden alleen soelaas onder bijzondere omstandigheden en werpen allerhande casuïstische vragen op (naar de kennis en gedragingen van de derde-verkrijger, curator en de licentienemer). Zij vormen geen panacee voor de systeemfout, het ontbreken van Boek 9 BW. Of de licentienemer zijn schade eventueel rechtstreeks op de boedel kan verhalen, hangt ervan af of de vervreemding door de curator onrechtmatig was jegens de licentienemer. Die drempel ligt hoog; indiening van de schadevergoedingsvordering via art. 26 Fw blijft eerder regel dan uitzondering op dit punt.

6.2 Aanbevelingen

6.2.1 ‘Lubrizol’ berust op de gedachte dat ‘rejection’ wanprestatie inhoudt en de licentienemer derhalve uitsluitend een ‘claim’ kan indienen ter verificatie (en dus zijn gebruik verliest). Dit heeft veel weg van het ‘art. 26 Fw-argument’ waarmee in Nederland het ‘recht op wanprestatie’ van de curator verdedigd. Deze opvatting is in de literatuur beider landen op haar merites afgerekend en heeft ook praktisch terrein verloren, in de VS vooral dankzij invoering van § 365(n) en in Nederland dankzij het Berzona-arrest en zijn nasleep. De positie van de licentienemer is niettemin verre van zaligmakend. Naar mijn mening zou het Berzona-arrest de opmaat moeten vormen voor een heldere wettelijke regeling die de licentienemer adequate bescherming biedt. In twee resoluties heeft AIPPI aan wetgevers wereldwijd daartoe opgeroepen,⁵⁴⁵ maar vooralsnog heeft Canada daar gehoor aan gegeven.⁵⁴⁶

6.2.2 De WCO III is thans in voorbereiding. In het verslag inzake de voortgang van het Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht d.d. 20 december 2017, noch uit enig voorgaand stuk wordt het Berzona-arrest genoemd.⁵⁴⁷ Gezien de doelstelling van de WCO III ligt codificatie van dit arrest voor de hand.⁵⁴⁸ Met de Vereniging voor Intellectuele Eigendom pleit ik voor een op 11 U.S.C. § 365(n) geïnspireerde regeling die eventueel bedongen exclusiviteit ook waarborgt.⁵⁴⁹ Derdenwerking en andere vermogensrechtelijke aspecten van de licentie horen mijns inziens in Boek 9 BW thuis. In Boek 9 BW zou een bepaling van dezelfde strekking als art. 7:226 BW kunnen worden opgenomen. Mij ontgaat waarom huur wél tegen koop bestand is, maar een licentie niet. Een alternatief is oprichting van registers voor inschrijving licenties op auteursrechten, naburige rechten en databanken. Daar kleeft weliswaar het risico dat men vergeet in te schrijven, maar de mogelijkheid daartoe is dan tenminste geen arbitrair privilege meer. In faillissement zou een gewijzigd art. 69 of art. 101 jo. 176 Fw een soort zuiveringsmechanisme kunnen inhouden naar voorbeeld van § 363(f)(e). Wil de curator het IE-recht toch vrij van de licentie verkopen, dan brengt het vooruitzicht van een verplicht verzoek om toestemming van de R-C – met als stok achter de deur bezwaar door de belanghebbende – hem wellicht juist eerder naar de onderhandelingstafel. Wie zegt dat die belanghebbende licentienemer geen eieren voor zijn geld zou kiezen?

⁵⁴⁵ AIPPI Resolution on Q190 Contracts regarding Intellectual Property Rights (assignments and licenses) and third parties, *AIPPI Yearbook* 2006/1, p. 649-650, AIPPI Resolution on Q241 IP Licensing and Insolvency, *AIPPI Yearbook* 2014/4, p. 495-496.

⁵⁴⁶ In 2009 werd onder meer de Canadese Bankruptcy and Insolvency Act (BIA) aangepast. Ingevolge § 65.11(7) BIA kan de licentienemer, ondanks een verklaring van niet-nakoming (‘disclaimer or resiliation’), zijn gebruiksrecht – inclusief enig recht op exclusiviteit – blijven uitoefenen zolang de overeenkomst voortduurt, mits hij aan zijn eigen contractuele verplichtingen blijft voldoen.

⁵⁴⁷ *Kamerstukken II* 2017/18, 33 695, nr. 16, <https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33695>.

⁵⁴⁸ Het doel van deze wet is de curator beter in staat te stellen om het faillissement doelmatig af te wikkelen.

⁵⁴⁹ AIPPI Netherlands, *Report Q241 on IP Licensing and Insolvency*, AIPPI 2014, p. 13.

7. Referentielijst

7.1 Literatuurlijst

Aaftink 1974

H.A.M. Aaftink, *Afstand van vermogensrechten* (diss. Utrecht), Deventer: Kluwer 1974.

Adams 2011

M. Adams, 'Wat de rechtsvergelijking vermag', *AA* 2011, p. 192-201.

Agin 2016

W.E. Agin, *Bankruptcy and Intellectual Property Deskbook*, Chicago: American Bar Association 2016.

Van Andel 2005

W.J.M. van Andel, annotatie onder hof Amsterdam 17 maart 2005, *JOR* 2005/161.

Andrew 1988

M.T. Andrew, 'Executory Contracts in Bankruptcy: Understanding "Rejection"', *University of Colorado Law Review* 1988/59.

Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013

S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel IV. Algemeen goederenrecht*, Deventer: Kluwer 2013.

Asser/Van Mierlo 3-VI 2016

A.I.M. van Mierlo, *Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 3. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten*, Deventer: Wolters Kluwer 2016.

Bakkerus 2000

S.O.H. Bakkerus, *Bancaire aansprakelijkheid: de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bank jegens de (aspirant-)kredietnemer en jegens medeschuldeisers voor vermogensschade, in het bijzonder wegens de schending van het ongeschreven recht*, Deventer: W.E.D. Tjeenk Willink 2000.

Baird 2010

D.C. Baird, *The Elements of Bankruptcy*, New York: Foundation Press 2010.

Barreca 2004

M. Barreca, 'Licensee Heaven, Debtor Hell, and Licensor Limbo: Intellectual Property License Agreements and Bankruptcy', *The Licensing Journal* 2004/5.

Bartels & Kortmann 2007

S.E. Bartels & S.C.J.J. Kortmann, annotatie onder rb. Dordrecht (vzr.) 21 december 2006, *JOR* 2007/75.

Becker 2012

J. Becker, 'Merk en faillissement', *BMM Bulletin* 2012, p. 66-73.

Berkvens & Alkemade 1991

J.M.A. Berkvens & G.O.M. Alkemade, 'Softwarebescherming: het leven na de Richtlijn', in: *BIE* 1991/8-9.

Beuving & Tjittes 1998

J. Beuving & R.P.J.L. Tjittes, 'Het tegengaan van een overmaat aan zekerheden', *NJB* 1998, p. 1547-1552.

Van Bochove 2013

L.M. van Bochove, *Betrokkenheid van derden bij contractbreuk* (diss. Rotterdam), Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2013.

Bodifée 1997

H.J. Bodifée, 'Licentie en faillissement', *TvI* 1997, p. 170-176.

Boekraad 1997

G.A.J. Boekraad, *Afwikkeling van de faillissementsboedel* (diss. Nijmegen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.

Boekraad 2007

G.A.J. Boekraad, 'Het recht op wanprestatie van de curator naar aanleiding van het Nebula-arrest', *MvV* 2007, p. 46-53.

Borst 2009

F.C. Borst, 'De failliete verhuurder', *TvHB* 2009/5.

Brinkhof 1997

J.J. Brinkhof, 'De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in Boek 9 Burgerlijk Wetboek. Een tussenbalans', *Rapport van de Regeringscommissaris voor Boek 9 van het Burgerlijk Wetboek*, Den Haag 1997.

Calboli 2007

I. Calboli, 'The Sunset of "Quality Control" in Modern Trademark Licensing', *American University Law Review* 2007/57.

Cohen Jehoram, Van Nispen & Huydecoper 2008

T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. Van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële Eigendom. Deel 2. Merkenrecht*, Deventer: Kluwer 2008.

Countryman 1973

V. Countryman, 'Executory Contracts in Bankruptcy, Pt. I', *Minn. L. Rev.* 1973/57.

Crommelin 2007

R.W.J. Crommelin, *Het aanvullen van de rechtsgronden* (diss. Leiden), Alphen aan den Rijn: Kluwer 2007.

Van Daal & Van Berkel 2012

G.C. van Daal & G.H.G.M. van Berkel, 'De curator en de bankgarantie', in: J.G. Princen & I. Spinath (red.), *Faillissement en Vastgoed*, Deventer: Kluwer 2012.

Domingus 2002

Ch.A.M. Domingus, 'Enkele rechtsgevolgen van het faillissement van octrooi- of merkhouders als licentiegever', *TvI* 2002/Special.

Domingus 2003

Ch.A.M. Domingus, 'Inschrijving van IE-rechten en rechtshandelingen betreffende IE-rechten: het blijft een lastig vraagstuk', *IER* 2003, p. 142-145.

Van Dongen 2017

S. van Dongen, 'Overeenkomst en derden na 25 jaar nieuw BW', *WPNR* 2017/7133.

Drion 2009

C.E. Dion, 'Het probleem van Jansen', *NJB* 2009/2191.

Drion 2010

C.E. Drion, 'De onstuitbare opmars van de derde in ons recht', *NJB* 2010/644.

Drucker 1924

W.H. Drucker, *Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking met het buitenlandse recht*, Martinus Nijhoff: Den Haag 1924.

Du Perron 1999

C.E. du Perron, *Overeenkomsten en derden* (diss. UvA), Deventer: Kluwer 1999.

Duggan & Siebrasse 2015

A. Duggan & N. Siebrasse, 'The Protection of Intellectual Property Licenses in Insolvency: Lessons from the Nortel Case', *The Penn State Journal of Law & International Affairs* 2015/4.

Van Engelen 2009

Th.C.J.A. van Engelen, 'Licenties in faillissement na het Nebula-arrest: schuifelen tussen de scherven', *IER* 2009, p. 299-308.

Van Engelen 2015

Th.C.J.A. van Engelen, 'Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie van een failliete licentiegever', *AA* 2015, p. 405-412.

Van Engelen 2016

Th.C.J.A. van Engelen, *IE-goederenrecht*, Utrecht: Uitgeverij Boek 9 2016.

Van Elst 2008

S.M. van Elst, 'Doorstart en Intellectuele eigendom', in: A.A.M. Deterink e.a. (red.), *Doorstart*, Deventer: Kluwer 2008.

Epstein 2013

D. Epstein, *Bankruptcy and Related Law in a Nutshell*, West Academic Publishing 2013.

Van Es 2005

P.C. van Es, *De actio negatoria: een studie naar de rechtsvorderlijke zijde van het eigendomsrecht*, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2005.

Faber & Vermunt 2015

N.E.D. Faber & N.S.G.J. Vermunt, annotatie onder HR 11 juli 2014, *JOR* 2015/175 (Berzona).

Falvey, Foster & Greenaway 2006

R. Falvey, N. Foster & D. Greenaway, 'Intellectual Property Rights and Economic Growth', *Review of Development Economics* 2006/4.

Van der Feltz I

S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber (red.), *Geschiedenis van de Faillissementswet. Heruitgave Van der Feltz I*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1994.

Folmer, De Graaf & Verschuur 2008

F.C. Folmer, T.J. de Graaf & A.M.E. Verschuur, 'Overdracht, licenties en derdenwerking in het intellectuele-eigendomsrecht. Een verkenning van de grondslag en reikwijdte van de derdenwerking van intellectueel-eigendomsrechtlicenties in het goederen-, verbintenissen en intellectueel-eigendomsrecht', *MvV* 2008, p. 168-178.

Van Galen 2007

R.J. van Galen, 'Faillissement Nebula (HR 3 november 2006)', *OR* 2007/91.

El Gartit & Van den Hamer 2009

M. el Gartit en mr. J.C.P. van den Hamer, 'Faillissement verhuurder', *V&O* 2009/12.

Genovese 2004

C. Genovese, 'Precision Industries v. Qualitech Steel: Easing the Tension Between Sections 363 and 365 of the Bankruptcy Code?', *Real Prop. Prob. & Tr. J.* 2004/39.

Gerbandy 1988

S. Gerbandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912*, Gouda Quint: Arnhem 1988.

Gielen & Wichers-Hoeth 1992

C. Gielen & L. Wichers-Hoeth, *Merkenrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.

Gielen e.a. 2016

C. Gielen e.a. (red.), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2016.

Greenhalgh & Rogers 2010

C. Greenhalgh & M. Rogers, *Innovation, Intellectual Property and Economic Growth*, Princeton University Press 2010: Princeton & Oxford.

Grosheide 2007

F.W. Grosheide, 'Creatief gemeengoed: werk in uitvoering', *IER* 2007/18.

Guljé 2014

F.M. Guljé, annotatie onder HR 11 juli 2014, *JIN* 2014/159.

Van Hees 1997

J.J. van Hees, *Leasing* (diss. Nijmegen), Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink 1997.

Van Hees 2012

J.J. van Hees, 'Overeenkomsten en faillissement, een onvolkomen regeling', in: N.E.D. Faber, J.J. van Hees & N.S.G.J. Vermunt (red.), *Overeenkomsten en insolventie*, Deventer: Kluwer 2012.

Heck-Vink & Lekkerkerker 1989

C. Heck-Vink & G.J.C. Lekkerkerker, 'Source code escrow: een taak voor het notariaat?', *WPNR* 1989, p. 655-659.

Van den Heuvel 2001

N.W.M. van den Heuvel, 'Zekerheid in een redelijke verhouding', *WPNR* 2001/6463.

Hilliard, Welch & Widmaier 2014

J.C. Hilliard, J.N. Welch & U. Widmaier, *Trademarks and Unfair Competition*, Durham: Carolina Academic Press 2014.

Hoyng 1988

W.A. Hoyng, 'De octrooilicentie in een faillissement', in: M.S. Bijleveld e.a., *Recht vooruit. Opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW*, Deventer: Kluwer 1988.

Huntinx & Van Engelen 2015

J.P. Hustinx & Th.C.J.A. van Engelen, 'De licentienemer en de failliete IE-licentiegever', *TvI* 2015, p. 62-66.

Huydecoper 2008

J.L.R.A. Huydecoper, 'Insolventie en rechten van intellectuele eigendom', in: N.E.D. Faber e.a., *De bewindvoerder, een octopus*, Serie Onderneming en Recht, deel 44, Deventer: Kluwer 2008.

Huydecoper e.a. 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*, Deventer: Kluwer 2016.

Idris 2003

K. Idris, *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth*, Genève: WIPO 2003.

Idris 2016

K. Idris, *Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth Overview*, Genève: WIPO 2016.

Jager & Weening 2008

C.J. Jager & R.E. Weening, 'Licentie in faillissement', *VrA* 2008, p. 49-68.

Jongbloed 2014

A.W. Jongbloed, 'Berzona en Nebula: een storm in een glas water?', *TvC* 2014/1.

Jongepier 2009

W.J.P. Jongepier, 'Prijifixatie bij overdracht van aandelen en de (wanpresterende) curator', *FIP* 2009/4.

Kaufman 1993

M. Kaufman, 'Technology Transfers & Insolvency - Some Practical Considerations', *Computer Law* 1993/9.

Keirse & Paijmans 2017

A.L.M. Keirse & B.M. Paijmans, 'In pari delicto; als de pot de ketel verwijt', *MvV* 2017/7-8.

Keizers 2015

B. Keizers, 'Niet-nakoming van negatieve verplichtingen in faillissement: mission impossible van de curator?', *AA* 2015, p. 662-672.

Kemna 1988

A.M.Ch. Kemna, *Source code depot: softwaregeheimen en faillissement*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1988.

Keur 2016

A.I. Keur, *Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject: verhaal van vorderingen door uitwinning van IE-rechten in Nederland* (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2016.

Kilborn 2012

J.J. Kilborn, 'United States of America', in: N.E.D. Faber, N.S.G.J. Vermunt & J.J. Kilborn (red.), *Commencement of Insolvency Proceedings*, Oxford/New York: Oxford University Press 2012.

Kingma 2014

M. Kingma, 'ABN/Berzona: einde aan de Nebula-leer voor licenties in faillissement?', *IEF 14080, IE-Forum.nl*.

Van der Kooij 2006

P.A.C.E. van der Kooij, 'Rechtsverwerking wegens gedogen in het intellectuele eigendomsrecht', *BIE* 2006/8-9.

Kortmann 2005

S.C.J.J. Kortmann, annotatie onder HR 26 april 2002, *NJ* 2005/180 (Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl q.q.).

Lenselink 2005

B.J. Lenselink, *De verlening van exploitatiebevoegdheden in het auteursrecht. Een rechtsvergelijkend onderzoek naar overdracht en licentieverlening in auteursrechtelijke exploitatieverhoudingen naar Nederlands, Duits en Amerikaans recht* (diss. Utrecht), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.

Lenselink 2008

B.J. Lenselink, 'Auteursrechtlicentie en faillissement van de licentiegever', *AMI* 2008, p. 29-33.

De Liagre Böhl 1991

E.W.J.H. de Liagre Böhl, *Sanering en faillissement naar huidig en naar nieuw recht*, Deventer: Kluwer 1991.

Van Lingen 2002

N. van Lingen, *Auteursrecht in hoofdlijnen*, Groningen: Martinus Nijhoff 2002.

Loesberg 2012

E. Loesberg, 'Gevolgen voor lopende huurcontracten van de faillietverklaring van de verhuurder: de huurder als "separatist" in het faillissement van de verhuurder', in: N.E.D. Faber, J.J. van Hees & N.S.G.J. Vermunt (red.), *Overeenkomsten en insolventie*, Deventer: Kluwer 2012.

McJohn 1994

S. McJohn, 'Person or Property? On the Legal Nature of the Bankruptcy Estate', *Bankr. Dev. J.* 1994/10.

Meijers 1958

E.M. Meijers, *De algemene begrippen van het burgerlijk recht*, Leiden: Universitaire Pers 1958.

Minear 2007

J. Minear, 'Your Licensor Has a License to Kill, and It May Be Yours: Why the Ninth Circuit Should Resist Bankruptcy Law That Threatens Intellectual Property Licensing Rights', *Seattle U. L. Rev.* 2007/31.

Molengraaf 1951

W.L.P.A. Molengraaf, *De Faillissementswet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1951.

Molkenboer 1981

G.J.A.M. Molkenboer, 'Wederkerige overeenkomst en faillissement', *Adv. bl.* 1981, p. 494-495.

Neppelenbroek 2013

E.D.C. Neppelenbroek, *Softwarebetrekkingen: de auteur, de verkrijger en hun vermogensrechtelijke positie jegens derden* (diss. Groningen), Boom Juridische Uitgevers 2013.

Newman 2013

C.M. Newman, 'An Exclusive License Is Not an Assignment: Disentangling Divisibility and Transferability of Ownership in Copyright', *La. L. Rev.* 2013/74.

Nimmer & Nimmer 2017

M.B. Nimmer & D. Nimmer, *Nimmer on Copyright* (losbladige uitgave), LexisNexis 2017.

Van Nievelt 1907

C. van Nievelt, *De invloed van het faillissement op het voortbestaan van overeenkomsten* (diss. Leiden), Leiden: Eduard IJdo 1907.

Van Oostrom-Streep 2006

N.C. van Oostrom-Streep, *De kwalitatieve verplichting* (diss. Utrecht), Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2006.

Van Oostrom-Streep 2007

N.C. van Oostrom-Streep, 'Verplichtingen tot dulden en niet doen versus die tot een doen, ofwel: is het Nebula-arrest nu echt zo verrassend?', *WPNR* 2007/6720.

Van Oostrom-Streep 2016,

N.C. van Oostrom-Streep, 'Kwalitatieve rechten en verplichtingen in faillissement', *FIP* 2016/3.

Van Opstall 1966

S.N. van Opstall, 'Zakelijke rechten en kwalitatieve verbintenissen', *WPNR* 1966/4919-4926.

Van Oven 1940

J.C. van Oven, 'Overdracht van auteursrecht', *NJB* 1940/1.

Pfeffer & Gerbrandy 1973

H. Pfeffer & S. Gerbrandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912*, Haarlem: De Erven F. Bohn 1973.

Pickerill 2009

C.N. Pickerill, 'Executory Contracts Re-Revisited', *American Bankruptcy Law Journal* 2009/83.

Pitlo 1968

A. Pitlo, 'Na 3 maart 1905', in: Ph.A.N. Houwing (red.), *Onroerend goed. Opstellen geschreven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Broederschap der Notarissen in Nederland*, Deventer: Kluwer 1968.

Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012

W.H.M. Reehuis & A.H.T. Heisterkamp, *Pitlo. Het Nederlands burgerlijk recht. Deel 3. Goederenrecht*, Deventer: Kluwer 2012.

Polak 1963

N.J. Polak, *De invloed van het faillissement op gesloten overeenkomsten*, Preadvies voor de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1963.

Polak/Pannevis 2014

M. Pannevis, *Polak. Insolventierecht*, Deventer: Kluwer 2014.

Polak/Wessels II 2000

B. Wessels, *Insolventierecht. Deel II. Gevolgen van faillietverklaring (1)*. Deventer: Kluwer 2000.

Quaedvlieg 1995

A.A. Quaedvlieg, 'Intellectuele-eigendomslicenties in Boek 9 Fw', *NTBR* 1995, p. 226-235.

Rank-Berenschot 1993

E.B. Rank-Berenschot, 'De 'paritas creditorum' geprolongeed', *BW-krant Jaarboek* 1992, p. 103-116.

Reutter 2013

M. Reutter, 'Intellectual property licensing agreements and bankruptcy', in: J. de Werra e.a., *Research Handbook on Intellectual Property Licensing*, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2013.

Van Roeyen 2015

G.S.C.M. van Roeyen, 'Insolventie van een licentiegever in het zicht van het Nebula-arrest en het Berzona-arrest, schipperen tussen Scylla en Charybdis?', *ORP* 2015/1.

Schaink 2009

P.R.W. Schaink, 'Enkele IE-bespiegelingen door de bril van een faillissementscurator', *IER* 2009/6.

Van Schilfgaarde 2007

P. van Schilfgaarde, annotatie onder HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula).

Schoordijk 1991

H.C.F. Schoordijk, 'Dogmatiek loont', *NJB* 1991/11.

Schoordijk 2010

H.C.F. Schoordijk, 'Drion en de derde in het recht', *NJB* 2010/1233.

Schrage 2012

E.J.H. Schrage, *Misbruik van bevoegdheid* (Mon. BW nr. A4), Deventer: Kluwer 2012.

Slaski 2009

A. Slaski, 'De gebondenheid van de curator aan overeenkomsten', in: I. Spinath, J.E. Stadig & M. Windt (red.), *Curator en Crediteuren*, Kluwer: Deventer 2009.

Snijders & Rank-Berenschot 2012

H.J. Snijders & E.B. Rank-Berenschot, *Goederenrecht*, Deventer: Kluwer 2012.

Snijders 1994

W. Snijders, 'Het nieuwe art. 37 Fw, een belangrijke verandering', in: T. Hartlief e.a., *CJHB* (Brunner-bundel), Deventer: Kluwer 1994.

Snoei, Van der Linden & Seip 2013

J. Snoei, B. van der Linden & M. Seip, *Intellectueel eigendom topsectoren : octrooien, merken en modellen in de topsectoren naar provincie*, Zoetermeer: Panteia/EIM 2013.

Spath 2013

J.B. Spath, 'Derdenbescherming en derdenwerking. Bescherming van een verkrijger volgens BW en IE bij overdracht van industriële eigendom', *IER* 2013/37.

Spath 2017

J.B. Spath, 'Is de beslaglegger of de curator een derde?', *NTBR* 2017/22.

Spoor, Verkade & Visser 2005

J.H. Spoor, D.W.F. Verkader & D.J.G. Visser, *Auteursrecht, naburige rechten en databankenrecht*, Deventer: Kluwer 2005.

Struik 2013

H. Struik, 'Nebula in het licht van Oracle vs. UsedSoft', *NJB* 2013, p. 2994-3000.

Struik 2017

H. Struik, 'Auteursrecht en cloud-gebruik', *IR* 2017/4.

Struik, Van Schelven & Hoorneman 2010

H. Struik, P.C. van Schelven & W.A.J. Hoorneman, *Softwarerecht. Bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht*, Deventer: Kluwer 2010.

Struycken 2007

T.H.D. Struycken, *De numerus clausus in het goederenrecht* (diss. Nijmegen), Deventer: Kluwer 2007.

Tabb 2009

C.J. Tabb, *The Law of Bankruptcy*, New York: Foundation Press Thomson/Reuters 2009.

Telders 1946

B.M. Telders, *Nederlandsch octrooirecht*, Den Haag: Martinus Nijhoff 1946.

Thole 1991

E.P.M. Thole, *Software, een 'novum' in het vermogensrecht* (diss. Utrecht), Antwerpen/Deventer: Kluwer 1991.

Tjittes 1992

R.P.J.L. Tjittes, *Afstand van recht* (Mon. Nieuw BW A6a), Deventer: Kluwer 1992.

Treister 1993

G.M. Treister, *Fundamentals of Bankruptcy Law*, Philadelphia: American Law Institute - American Bar Association Committee on Continuing Professional Education 1993.

Verkade & Spoor 1985

D.W.F. Verkade & J.H. Spoor, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 1985.

Verschoof 1992

R.J. Verschoof, *Het nieuwe faillissementsrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1992.

Verstijlen 1998

F.M.J. Verstijlen, *De faillissementscurator* (diss. Tilburg), Deventer: Kluwer 1998.

Verstijlen 2006a

F.M.J. Verstijlen, 'De betrekkelijke continuïteit van het contract binnen faillissement', in W.J.M. van Andel & F.M.J. Verstijlen, *Materieel faillissementsrecht: de Peeters/Gatzen-vordering en de overeenkomst binnen faillissement*, Preadviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Deventer: Kluwer 2006.

Verstijlen 2006b

F.M.J. Verstijlen, 'Paritas creditorum, voorrang en preferentie', *TvP* 2016/2.

Verstijlen 2007

F.M.J. Verstijlen, 'Het eigendomsvoorbehoud in nevelen', *WPNR* 2007/6725.

Verstijlen 2014

F.M.J. Verstijlen, annotatie onder HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407.

Verstijlen 2015

F.M.J. Verstijlen, 'Hoe om te gaan met 'omgaan'? Over de verschillende manieren van 'omgaan' door de Hoge Raad', *TvI* 2015/27.

Visser & Spath 2017

D.J.G. Visser & J.B. Spath, 'Waar is Boek 9 dan gebleven?', *AA* 2017, p. 381-385.

Vriesendorp 2007

R.D. Vriesendorp, 'Nebula (Van den Bos q.q./Mulders & Welleman)', *AA* 2007, p. 233-240.

Wilton & Devore 2013

J.M. Wilton & A.G. Devore, 'Trademark Licensing in the Shadow of Bankruptcy', *The Business Lawyer* 2013.

Wentink 1995

B.C. Wentink, *De licentie in het vermogensrecht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1995.

Wessels & De Weijs 2015

B. Wessels & R.J. de Weijs, 'Proposed recommendations for the reform of Chapter 11 U.S. Bankruptcy Code', *OR* 2015/37.

Wessels 2010

B. Wessels, 'Moeten schuldeisers altijd gelijk behandeld worden?', *NJB* 2010/271.

Wibier 2008

R.M. Wibier, 'Het Nebula-arrest en het Voorontwerp Insolventiewet: (n)iets nieuws onder de zon', *NTBR* 2008/56.

Wibier 2015

R.M. Wibier, 'De Hoge Raad op drift?', *WPNR* 2015/7046.

Wille 2000

D.M. Wille, *De curator en intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2000.

Willemse 2011

B.P. Willemse, 'Het faillissement als algemeen beslag', *FIP* 2011/1.

Van Zanten 2007

T.T. van Zanten, 'Het recht van de curator op wanprestatie', *TvI* 2007/9.

Van Zanten 2012

T.T. van Zanten, *De overeenkomst in het insolventierecht* (diss. Groningen), Kluwer: Deventer 2012.

Van Zanten 2014

T.T. van Zanten, 'Geen Nebula, maar Berzona: de curator heeft toch geen recht op wanprestatie!', *TvI* 2014/36.

7.2 Jurisprudentielijst

Hof van Justitie van de Europese Unie

HvJ EG 21 november 2002, *IER* 2003/35 (Robelco/Robeco)
HvJ EU 3 juli 2012, ECLI:EU:C:2012:407, *CR* 2012/185 (UsedSoft/Oracle)
HvJ EU 4 februari 2016, ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan/Breiding)
HvJ EU 22 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:468 (Thomas Philipps/Grüne Welle)

Benelux Gerechtshof

BenGH 20 december 1996, *NJ* 1997/313 (Europabank)
BenGH 7 juni 2002, rolnr. A 98-5 (Adidas/Marca I)
BenGH 28 februari 2003, *NJ* 2003/284 (Dreentegel)

Hoge Raad der Nederlanden

HR 3 maart 1905, *W.* 8191 (Blaauboer/Berlips)
HR 10 juni 1938, *NJ* 1939/1 (De Groot/Zevenbergen)
HR 28 november 1941, *NJ* 1942/205 (Fire over England II)
HR 15 december 1950, *BIE* 1951/4 (Staat/Philips)
HR 12 januari 1962, *NJ* 1962/246 (Nibeja/Grundig)
HR 3 januari 1964, *NJ* 1965/16 (Streefland/Van der Graaf)
HR 4 juni 1965, *NJ* 1965/381 (Kamsteeg/Caltex)
HR 17 november 1967, *NJ* 1968/42 (Pos/Van den Bosch)
HR 17 juni 1971, *NJ* 1971/408
HR 20 maart 1981, *NJ* 1981/640 (Veluwse Nutsbedrijven/Blokland)
HR 17 mei 1985, *NJ* 1986/760 (Curaçao/Erven Boyé)
HR 30 januari 1987, *NJ* 1987/530 (WUH/Emmerig q.q.)
HR 27 november 1987, *NJ* 1988/342 (Engels/Gemeente Arnhem)
HR 24 februari 1989, *IER* 1989/21 (Elvis Presley)
HR 12 mei 1989, *NJ* 1989/613 (Reco/Staat)
HR 22 december 1989, *NJ* 1990/661 (Tiethoff q.q./NMB)
HR 25 mei 1990, *NJ* 1990/605 (Ruijgrok q.q./Amro)
HR 28 september 1990, *NJ* 1991, 304 (De Ranitz q.q./Ontvanger)
HR 18 januari 1991, *NJ* 1991/272 (Staat der Nederlanden/Gemeente Terneuzen)
HR 7 juni 1991, *NJ* 1991/708 (Bankmanager-arrest)
HR 20 maart 1992, *BIE* 1993/39 (LaserVloerplan)
HR 2 april 1993, *NJ* 1993/573 (NVPI/Snelleman)
HR 24 februari 1995, *NJ* 1996/472 (Sigmacon II)
HR 29 september 1995, *NJ* 1996/89 (Van den Bos/Provincial)
HR 10 oktober 1995, *NJ* 1996/270 (Luttikhuizen/Van Mourik)
HR 20 oktober 1995, *NJ* 1996/682 (Dior/Evora)
HR 19 april 1996, *NJ* 1996/727 (Maclou)
HR 29 mei 1998, *NJ* 1999/98 (Mooijman/Netjes)
HR 16 oktober 1998, *NJ* 1998/896 (Van der Hel q.q./Edon)
HR 15 oktober 1999, *NJ* 2000/101 (Driessen/Benegas)
HR 28 september 2001, *NJ* 2002/104 (Hooters)
HR 21 maart 2003, *JOL* 2003/173 (Intramed/Micromais)
HR 19 december 2003, *NJ* 2004/293 (Curatoren Mobell/Interplan)

HR 6 februari 2004, *IER* 2004/19 (Jelles/Zwolle)
HR 20 februari 2004, *JOR* 2004/157 (DSM/Fox)
HR 1 oktober 2004, *NJ* 2005/499 (TCM/Gesink)
HR 13 mei 2005, *NJ* 2005/406 (BabyXL)
HR 30 september 2005, *NJ* 2005/513 (Bruijn c.s./Rogge)
HR 16 december 2005, *NJ* 2006/9 (Scientology)
HR 23 december 2005, *NJ* 2006/33 (Van Oosterom/Baas)
HR 3 november 2006, *NJ* 2007/155 (Nebula)
HR 10 april 2009, *NJ* 2009/184 (Noorlander/Ligtvoet)
HR 12 juni 2009, *JOR* 2009/273 (Heembouw/Fortis)
HR 8 januari 2010, *NJ* 2010/187 (ARN/Multicar c.s.)
HR 14 januari 2011, *NJ* 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest)
HR 23 september 2011, *JOR* 2011/354 (Dekker q.q./Van Schijndel)
HR 16 december 2011, *JOR* 2012/65 (Prakke/Gips)
HR 20 januari 2012, *NJ* 2012/59 (Wierds/Vissere)
HR 3 februari 2012, *NJ* 2012/261 (Dix q.q./ING)
HR 1 februari 2013, *NJ* 2013/156 (Van Leuven q.q./ING)
HR 19 april 2013, *NJ* 2013/291 (Koot Beheer/Tideman q.q.)
HR 17 januari 2014, *NJ* 2014/61 (X/Unitco)
HR 28 maart 2014, *NJ* 2014/194 (Joba/Tjin-Hin-Tjoe)
HR 11 juli 2014, *NJ* 2014/407 (Berzona)
HR 11 juli 2014, *NJ* 2015/2 (Eneco Holding/Stichting Ronde van Nederland).
HR 3 juni 2016, *NJ* 2016/290 (Rabobank/Reuser q.q.)

Gerechtshoven

Hof Amsterdam 4 juni 1980, *BIE* 1981/55 (Van den Biggelaar-Compton/Stichting Katholieke Universiteit Nijmegen)
Hof Amsterdam 28 mei 1998, *NJ* 2000/741
Hof 's-Gravenhage 4 september 2003, *NJ* 2003/664 (Scientology)
Hof Amsterdam 17 maart 2005, *JOR* 2005/161 (Nebula)
hof Amsterdam 5 juli 2007, *IEPT20070705* (LVDH/UWV)
Hof Amsterdam 17 februari 2009, *IEPT20090217* (Davidoff/Coscentra)
Hof Arnhem 24 februari 2009, *IEPT20090224* (Style & Concepts/Bébé-Jou)
Hof Amsterdam 3 maart 2010, *NJF* 2010/295
Hof Leeuwarden 20 december 2011, *ECLI:NL:GHLEE:2011:BU8934*
Hof Arnhem 6 november 2012, *WR* 2013/42 (Daniëls q.q./Van der Kolk)
Hof Amsterdam 13 mei 2014, *RN* 2015/11 (Lake Property/X)
Hof Den Haag 27 mei 2014, *IEPT20140527* (Digital Revolution en Maxperian/Samsung)
Hof Arnhem-Leeuwarden 16 februari 2016, *NJF* 2016/250 (Alkmaar Hypotheken/X)

Rechtbanken

Rb. Zwolle 29 april 1970 en 31 maart 1971, *BIE* 1976/59 (Sarhama/Fino)
Rb. Utrecht 12 oktober 1981 (HWK/Volmac)
Pres. rb. Amsterdam 17 juli 1997, *AMI* 1997/168 (Kodo/Cannon)
Rb. Leeuwarden 1 mei 2002 (Klaver-Renema/Credo), *BIE* 2003/78
Rb. Amsterdam 25 juni 2003, *JOR* 2003/245 (Nebula).
Rb. 's-Gravenhage 23 april 2003, *BIE* 2004/6 (Facó Informatisering e.a./Haley Software e.a.)
Rb. Utrecht, 30 november 2005, *IER* 2006/24 (Van Engelen/Ventoux).
Rb. Zwolle-Lelystad 19 april 2006, *ECLI:NL:RBZLY:2006:AX2223*
Rb. Dordrecht (vzr.) 21 december 2006, *JOR* 2007/75 (Van der Pas q.q./Boersema c.s.),
Rb. Dordrecht (vzr.) 14 juni 2007, *JOR* 2008/133 (Gilhuis q.q./Knappe).
Rb. Amsterdam (vzr.) 16 augustus 2007, *JOR* 2007/258 (Flodder III)
Rb. 's-Gravenhage 12 november 2007, *BIE* 2009/33 (Aquadplay)
Rb. Haarlem 9 april 2008, *ECLI:NL:RBHAA:2008:BC9832* (Tandartsen/Curator)

Rb. Rotterdam 10 juni 2008, ECLI:NL:RBROT:2008:BD9670 (Unicom Den Haag/Unicom Holding)

Rb. 's-Gravenhage 8 juli 2010, *IEPT20100708* (SIG/Diadora)

Rb. Utrecht 22 juni 2011, ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ8727 (S.V.T. Branding & Design/Mediq)

Rb. Almelo 8 februari 2012, ECLI:NL:RBALM:2012:BV3879 (Olympia Luxus Hänchen)

Rb. 's-Hertogenbosch 29 mei 2012, *IEPT20120529* (Van Vliet New Plants/Vink Beugen)

Rb. Almelo (vzr.) 30 juli 2012, *JHV 2013/14* (Daniëls q.q./Van der Kolk)

Rb. Rotterdam 5 oktober 2012, ECLI:NL:RBROT:2012:BY5278

Rb. Noord-Nederland 27 maart 2013, ECLI:NL:RBNHO:2013:BZ8490 (X/Breijer Bouw Huizen)

Rb. Gelderland 17 mei 2013, *IEPT20130517*

Rb. Midden-Nederland 18 september 2013, ECLI:NL:RBMNE:2013:4864 (Werknemer/Prequest c.s.)

Rb. Overijssel 19 september 2013 ECLI:NL:ROOVE:2013:2359 (Bergkwartier/Geert Grote Universiteit)

Rb. Gelderland 29 oktober 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6408 (Rieberjo/Dutch Research & Innovations)

Rb. Gelderland 3 december 2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:6464 (Bouwbedrijf Klomp/Retail Bouw)

Rb. Amsterdam 7 februari 2014, KG ZA 14-33 (Stichting Wetenschapsorganisatie Nederland/Stichting WON Akademie c.s.)

Rb. Amsterdam 4 maart 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:1615 (Jones Lang Lasalle/Propertynl)

Rb. Den Haag 9 mei 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:12205 (VWS/Ventraco)

Rb. Amsterdam 21 juli 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:4617 (Media Monkeys/Boxx Opslagverhuur)

Rb. Noord-Nederland 27 augustus 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:42104210 (Technical Support Oosterhout/TSO Techniek)

Rb. Midden-Nederland 15 maart 2015, *CR 2015/128* (Corporate Web Solutions/Vendorlink e.a.)

Rb. Den Haag 16 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:2311 (Piloxing/Californian)

Rb. Amsterdam (vzr.) 10 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:3638 (Formal Systems/Verum)

Supreme Court of the United States

De Forest Radio Telephone & Telegraph Co. v. United States, 273 U.S. 236 (1927)

Local Loan Co. v. Hunt, 292 U.S. 234 (1934)

N.L.R.B. v. Bildisco & Bildisco, 456 U.S. 513 (1984)

United States Courts of Appeals

Keystone Type Foundry v. Fastpress Co., 272 F. 242 (2d Cir. 1921)

Dawn Donut v. Hart's Food Stores, Inc., 267 F.2d 358, 366 (2nd Cir. 1959)

Chattanooga Memorial Park v. Still, 574 F.2d 349, 351 (6th Cir. 1978)

Harris v. Emus Records Corp., 734 F.2d 1329 (9th Cir. 1984)

Lubrizol Enterprises, Inc. v. Richmond Metal Finishers, Inc., 756 F.2d 1043 (4th Cir. 1985)

In re Qintex Entertainment, Inc., 950 F.2d 1492 (9th Cir. 1991)

United States v. Inslaw, Inc., 932 F.2d 1467 (D.C. Cir. 1991), cert. denied, 502 U.S. 1048 (1992)

Encino Business Management v. Prize Fize, Inc., 32 F.3d 426 (9th Cir. 1994)

In re CFLC, Inc., 89 F.3d 673, 677 (9th Cir.1996)

Sipes v. Atlantic Gulf Communities Corporation, 84 F.3d 1364 (11th Cir. 1996)

Institut Pasteur v. Cambridge Biotech Corp., 104 F.3d 489 (1st Cir. 1997)

In re Catapult Entertainment, Inc., 165 F.3d 747 (9th Cir. 1999)

Moldo v. Matsco, 252. F.3d 1039, 1055 (9th Cir. 2001)

Futuresource, LCC v. Reuters, Inc., 312 F.3d 281 (7th Cir. 2002)

Gardner v. Nike, Inc. 279 F.3d 774 (9th Cir. 2002)

Rhone-Poulenc Agro, S.A. v. DeKalb Genetics Corp., 284 F.3d 1323, 1328 (Fed. Cir. 2002)

Precision Industries, Inc. v. Qualitech Steel SBQ, LLC, 327 F.3d 537 (7th Cir. 2003)

In re Sunterra Corp 361 F.3d 257 (4th Cir. 2004)

Miller v. Glenn Miller Productions, Inc., 454 F.3d 975 (9th Cir. 2006)

Thompkins v. Lil' Joe Records, Inc., 476 F.3d 1294, 1306 (11th Cir. 2007)

In re N.C.P. Marketing Group, Inc., 279 Fed. Appx. 561 (9th Cir. 2008)

TransCore, LP v. Electronic Transaction Consultants Corp., 563 F.3d 1271 (Fed. Cir. 2009)

Cincom Systems Inc. v. Novelis Corp., 581 F.3d 431 (6th Cir. 2009)
In re Exide Technologies, 607 F.3d 957 (3d Cir. 2010)
In re XMH Corp., 647 F.3d 690 (7th Cir. 2011)
In re Spansion Inc., 507 Fed. Appx. 125 (3d Cir. 2012)
Sunbeam Products, Inc. v. Chicago American Manufacturing, LLC, 686 F.3d (7th Cir. 2012)
Lewis Brother Bakeries Inc. v. Interstate Brands Corp., 751 F.3d 955 (8th Cir. 2014)
Mission Product Holdings, Inc., v. Tempnology LLC, 2016 WL 6832837 (BAP 1st Cir. 2016)

United States District Courts

Sanofi, S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., 565 F. Supp. 931 (D.C.N.J. 1983)
In re Chipwich, Inc., 54 B.R. 427, 431 (Bankr. S.D.N.Y. 1985)
In re El International, 123 B.R. 64 (Bankr. D. Idaho 1991)
In re Matusalem, 158 B.R. 514, 521-22 (Bankr.S.D.Fla. 1993)
In re Access Beyond Technologies, Inc., 237 B.R. 32 (Bankr. D. Del. 1999)
Precision Industries, Inc. v. Qualitech Steel SBQ, LLC, 2001 WL 699881 (S.D. Ind. 2001)
In re Centura Software Corp., 281 B.R. 660, 674-75 (Bankr.N.D.Cal. 2002)
In re Hernandez, 287 B.R. 795, 806 (Bankr. D. Ariz. 2002)
In re Spanish Peaks Holdings II, LLC, 2014 BL 64226 (Bankr. D. Mont. 2014)
Innovus Prime, LLC v. Panasonic Corp., U.S. Dist. LEXIS 93820 3, 15, 16 (N.D. Cal. 2013)
Armstrong Pump, Inc. v. Hartmann, 745 F. Supp. 2d 227, 233 (W.D.N.Y. 2010)
In re Fieldstone Mortg. Co., 427 B.R. 364 (Bankr. D. Md. 2010)
In re HQ Global Holdings, Inc., 290 B.R. 507 (Bankr. D. Del 2003)
In re Old Carco LLC, 406 B.R. 180, 211 (Bankr.S.D.N.Y. 2009)
In re Lakewood Engineering & Manufacturing Co., 459 B.R. 306, 343-345 (Bankr. N.D. Ill. 2011)
In re Crumbs Bake Shop, Inc., 522 B.R. 766 (Bankr. D.N.J. 2014)
Dishi & Sons v. Bay Condos LLC, 510 B.R. 696 (S.D.N.Y. 2014)
In re Dynamic Tooling Sys., Inc., 349 B.R. 847 (Bankr. D. Kan. 2006)
In re Particle Drilling Technologies, Inc., 2009 WL 2382030 (Bankr. S.D. Tex. 2009)
In re Zota Petroleum, LLC, 482 B.R. 154 (Bankr. E.D. Va. 2012)
In re Hawker Beechcraft, Inc., 483 B.R. 424, 429 (Bankr. S.D.N.Y. 2012)
In re Joseph C. Spiess Co., 145 B.R. 597 (Bankr.N.D.Ill.1992)
In re Davidson Hydrant Techs., Inc., 2012 WL 987620 (Bankr. N.D. Ga. 2012)

Commonwealth of Pennsylvania

Chambers v. Smith, 5 F. Cas. 426, 427 (C.C. Pa 1844)