

Licentie in faillissement

C.J. Jager & R.E. Weening*

1 Inleiding

De gevolgen van een faillissement voor de voorafgaand aan het faillissement verleende gebruiksrechten met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom zijn onduidelijk. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt door het lastig te duiden vermogensrechtelijke karakter van de licentieovereenkomst en het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader van de vermogensrechtelijke aspecten van rechten van intellectuele eigendom zoals Meijers destijds bij de introductie van Boek 9 BW voor ogen stond. Dit Boek 9 BW is ondanks hernieuwde aandacht nog niet tot stand gekomen.¹ Ook is er in de rechtspraak geen duidelijke lijn te herkennen met betrekking tot deze materie, hetgeen verder bijdraagt aan de bestaande rechtsonzekerheid over de gevolgen van een faillissement voor een licentieovereenkomst.

In deze bijdrage concentreren wij ons op de vraag of de curator van een gefailleerde partij, die vóór faillissement aan een andere partij een gebruiksrecht met betrekking tot haar intellectuele eigendomsrechten heeft verstrekt, vrij over het in licentie gegeven 'moederrecht' kan beschikken. Wat is de positie van een licentienemer indien zijn licentiegever in staat van faillissement wordt verklaard? Wij zullen tevens stilstaan bij de positie van de derde die het moederrecht na faillissementsdatum verkrijgt. Aan de hand van de vermogensrechtelijke positionering van de licentie, het stelsel van de Faillissementswet en het recente Nebula-arrest,² zullen wij trachten een nadere invulling te geven aan genoemde problematiek. Andere knelpunten rondom licenties in faillissementsituaties, hoe interessant ook,

* Advocaten bij Baker & McKenzie te Amsterdam.

- 1 Zie bijvoorbeeld het rapport van de MDW (Marktverwerking en Wetgevingskwaliteit) 'Wergroep verhandelbare rechten' behorend bij de brief van de ministers van Justitie en Economische Zaken d.d. 8 februari 2000, Kamerstukken II 1999/2000, 24 036, nr. 149 (Marktverwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit); Th.C.J.A. van Engelen, Vermogensrechten op onstoffelijke goederen, 11 NJB 1991, p. 403 e.v.; idem Overdraagbaarheid van alle rechten – wetswijziging mogelijk in aantocht?, 8 NJB 2001, p. 333 e.v.; C.J.J.C. van Nispen, Pleidooi voor boek 9, 9 BIE 1992, p. 284; J.J. Brinkhof, De codificatie van de rechten van de intellectuele eigendom in boek 9 Burgerlijk Wetboek – Een tussenbalans, 8 BIE 1997, p. 279.
- 2 HR 3 november 2006, NJ 2007, 155 m.nt. P. van Schilfgaarde, alsmede JOR 2007, 76 m.nt. S.C.J.J. Kortmann en S.E. Bartels.

vallen buiten het bestek van deze bijdrage.³ Evenmin zullen wij stilstaan bij het Voorontwerp Insolventierecht.⁴

2 Rechtskarakter licentie

2.1 Inleiding

De vermogensrechtelijke kwalificatie van een licentie als een persoonlijk (gebruiks)recht of een goederenrechtelijk recht is in een faillissement-situatie van doorslaggevend belang. Een goederenrechtelijk recht wordt, anders dan een persoonlijk recht, immers niet beïnvloed door een faillissement. Ingevolge artikel 26 Fw kunnen rechthebbenden op prestaties die krachtens verbintenissen verschuldigd zijn, hun vordering slechts ter verificatie bij de curator indienen. Uiteraard alleen voor zover het prestaties betreft ter voldoening van een verbintenis uit de boedel. Goederenrechtelijke rechten, en dus niet zoals wij zullen laten zien persoonlijke rechten met enkele goederenrechtelijke trekjes, worden in beginsel niet geraakt door een faillissement. De kenmerken van een goederenrechtelijk recht – zoals exclusiviteit, prioriteit en droit de suite – brengen met zich mee dat de rechthebbende van een goederenrechtelijk recht als separatist wordt beschouwd in een faillissement. De rechthebbende van een goederenrechtelijk recht hoeft derhalve zijn vordering niet ter verificatie in te dienen.

De licentie(overeenkomst)⁵ wordt als zodanig niet in de wet gedefinieerd en geïnclassificeerd; in de wet zijn geen algemene bepalingen ten aanzien van de licentie te vinden. In enkele afzonderlijke wetten en verdragen van de intellectuele eigendom worden wel de bevoegdheden van de licentienemer en licentiegever omschreven en wordt ingegaan op de gevolgen van de inschrijving van de licentie in de betreffende registers.⁶

Een intellectuele eigendomslicentie laat zich in de meeste gevallen omschrijven als een wederkerige overeenkomst waarbij de houder van een intellectueel eigendomsrecht (hierna ook: het moederrecht) – veelal tegen

3 Wij verwijzen hiervoor naar A.A. Quaedvlieg, *Intellectuele-eigendomslicenties* in 'Boek 9 Fw', NTBR 1995/9-10, p. 226-235; F.J. Bodifée, *Faillissement en licentie*, Tijdschrift voor Insolventierecht 1997/6, p. 170-176; alsmede Ch.A.M. Domingus, *Enkele rechtsgevolgen van het faillissement van octrooi- of merkhouders als licentiegever*, TVI 2002/Special, p. 293-302. Zo bespreken deze schrijvers eveneens de gevolgen van het faillissement van de licentienemer.

4 Zie hierover T.T. van Zanten, *Wederkerige overeenkomsten in het Voorontwerp*, TVI 2008, 2, p. 58.

5 In deze bijdrage zullen wij een overeenkomst tot licentie duiden als 'licentie'.

6 Vergelijk art. 3.26 lid 1 Beneluxverdrag *Intellectuele Eigendom*, art. 56-60 *Rijksoctrooiwet* 1995.

ontvangst van een vergoeding – aan een derde toestemming verleent om de aan de houder van het intellectuele eigendomsrecht op grond van de betreffende wet toekomstige exclusieve bevoegdheden door deze derde te laten uitoefenen. De aard van de licentie brengt met zich mee dat de houder van het intellectuele eigendomsrecht, tenzij anders overeengekomen, ook aan anderen dezelfde licentie kan verlenen.⁷ Een intellectuele eigendomslicentie is in beginsel niet meer dan een verplichting voor de licentiegever om te dulden of niet te doen, waarmee wordt bedoeld dat de licentiegever zich jegens de licentienemer verplicht niet in te zullen grijpen indien de licentienemer inbreuk maakt op de exclusieve rechten van de licentiegever.

In de praktijk zijn intellectuele eigendomslicenties van groot commercieel belang. Zo kan bijvoorbeeld een farmaceutisch bedrijf jarenlang research hebben gedaan naar een nieuw geneesmiddel waarvan de werkwijze door een derde is geïmmitieerd. Het farmaceutisch bedrijf betaalt de houder van dit octrooi vergoedingen voor het exclusieve gebruik. De exclusiviteit van de licentie verschaft het farmaceutische bedrijf een monopoliepositie en is noodzakelijk om de gedane investeringen terug te kunnen verdienen. Het zal duidelijk zijn dat een verlies van de licentie aan een mogelijke concurrent ten gevolge van een faillissement van de octrooihouder voor de licentienemer verstrekkinge gevolgen heeft. Niet alleen octrooilicenties zijn van groot commercieel belang, ook licenties die zien op auteursrechten spelen in de praktijk een rol. Dit blijkt onder meer uit een recente procedure waarbij de curator een verbod vorderde op de exploitatie van een licentie met betrekking tot de film *Flodder III*.⁸

Wij zullen ons in deze bijdrage beperken tot het bespreken van licenties met betrekking tot auteurs- en octrooirechten. De reden hiervoor is dat binnen het spectrum van rechten van intellectuele eigendom, licenties met betrekking tot octrooirechten de meest en licenties met betrekking tot auteursrechten de minst goederenrechtelijk getinte kenmerken hebben. Van auteursrechtlicenties wordt in het algemeen aangenomen dat het contractuele vorderingsrechten zijn.⁹ Over octrooilicenties zijn de meningen verdeeld nu de wet deze licentie – in tegenstelling tot de auteursrechtlicentie – wel enkele goederenrechtelijke kenmerken geeft.

7 Eventuele problemen rondom knowhowlicenties vanwege het vermogensrechtelijke karakter van knowhow vallen buiten bestek van deze bijdrage, wij verwijzen hiervoor naar B. Wessels, *Know-how en software in de mangel van het vermogensrecht*, Nieuwsbrief BW (NbBW) 1995, p. 99-102.

8 V.zr. Rb. Amsterdam, 16 augustus 2007, JOR 2007/256, *Schaink q.q./CNR Music (Flodder III)*.

9 Zo ook Polak/Wessels Deel III sub 1, 2000, p. 39; H. Struik, *Softwarelicenties in faillissement*, TvI, 2002, Special, *Software in faillissement*, p. 280 e.v.; Quaedvlieg, a.w., p. 226 e.v.

2.2 Beperkte rechten

Het hiervoor beschreven recht van de licentienemer om het van de rechthebbende op een intellectuele eigendomsrecht afgeleide recht te mogen gebruiken, denk bijvoorbeeld aan de toepassing van de uitvinding of de uitgave van een boek, doet sterk denken aan een beperkt recht in de zin van artikel 3:8 BW. Een beperkt recht wordt in dit artikel gedefinieerd als een recht dat is afgeleid uit een meer omvattend recht dat met het beperkte recht is bezwaard. Een beperkt recht is een goederenrechtelijk recht dat niet geraakt wordt door een faillissement. Het zou derhalve voor de licentienemer heel voordelig zijn indien zijn contractuele aanspraak als een beperkt recht kan worden gekwalificeerd.

De heersende opvatting lijkt echter te zijn dat de beperkte rechten limitatief in de wet geregeld zijn. Dit 'gesloten systeem' van (beperkte) rechten houdt in dat slechts in de wet genoemde beperkte rechten kunnen worden gevestigd.¹⁰ Wij delen de opvatting van Hoyng en Struycken dat het gesloten systeem van rechten niet zou moeten betekenen dat er alleen sprake is van een beperkt recht indien dat recht in Boek 3 of 5 BW staat.¹¹ Een redelijke uitleg van artikel 3:81 BW brengt met zich dat er ook sprake kan zijn van beperkte rechten indien deze te vinden zijn in de specifieke wetten van intellectuele eigendom. Artikel 3:81 bepaalt immers slechts dat hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, binnen de grenzen van dat recht in de wet genoemde beperkte rechten kan vestigen. Nu het ontstaan en de overdraagbaarheid van intellectuele eigendomsrechten in afzonderlijke wetten zijn geregeld, achten wij het verdedigbaar dat het in het kader van artikel 3:81 BW mogelijk is de vestiging van de beperkte rechten in dezelfde afzonderlijke wetten te regelen.¹²

Van Engelen meent dat de rechter ondanks het gesloten systeem bevoegd zou zijn beperkte rechten op grond van ongeschreven recht te erkennen. Van Engelen staat niet alleen, ook Wentink – zij het op andere gronden – meent dat de licentie als beperkt recht zou kunnen worden beschouwd.¹³ De stelling van Van Engelen is, gelet op de verstrekkende gevolgen van een faillissement, voor een licentienemer aantrekkelijk, maar druist ons inziens

10 Zie voor een uitgebreide uiteenzetting van dit leerstuk T.H.D. Struycken, *De numerus clausus in het goederenrecht*, Deventer 2007.

11 W.A. Hoyng, *De Octrooilicentie in Faillissement*, *Recht vooruit: opstellen verzameld ter gelegenheid van 150 jaar BW*, Deventer 1988, p. 73-96; Struycken, a.w., p. 115.

12 Dit was mogelijk ook een van de overwegingen om te concluderen dat het niet noodzakelijk was een Boek 9 BW tot stand te brengen.

13 B.C. Wentink, *De licentie in het vermogensrecht*, *Studiepockets Privaatrecht* 51, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle 1995, p. 22-23.

in tegen de bedoelingen van het gesloten systeem.¹⁴ De bedoeling van dit gesloten systeem is immers te voorkomen om nieuwe absolute rechten te creëren die tegen een ieder kunnen worden uitgeoefend.

De vraag rijst vervolgens hoe nadrukkelijk de wet dient te vermelden dat een licentie een beperkt recht is. Is het voldoende dat uit de desbetreffende bepalingen van bijvoorbeeld de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW) blijkt dat de wetgever de octrooilicentie bepaalde goederenrechtelijke kenmerken heeft willen geven of dienen de bepalingen uitdrukkelijk te melden dat een octrooilicentie beschouwd moet worden als een beperkt recht? De vraag wordt noch in de rechtspraak, noch in de literatuur overtuigend beantwoord. Feit is dat er beperkte rechten bestaan waar de wet niet met zoveel woorden zegt dat desbetreffende rechten beperkte rechten zijn. Wij menen echter dat uit de wet – en in ieder geval uit de wetsgeschiedenis – uitdrukkelijk moet blijken dat een bepaalde rechtsfiguur een beperkt recht is. Hierna zullen wij laten zien dat voor de octrooi- en auteursrechtlicentie een dergelijke wettelijke verankering ontbreekt.

2.3 Octrooilicentie

Artikel 56 ROW bepaalt ten aanzien van het ontstaan en de uitoefening van een licentie het volgende:

- 1 'Door een licentie wordt van de octrooihouder de bevoegdheid verkregen handelingen te verrichten, die volgens artikel 53 aan anderen dan hem niet vrijstaan (...).'
- 2 'Een licentie ontstaat door een overeenkomst, door een aanvaarde uiterste wilsbeschikking of, overeenkomstig de artikelen 57 en 58, door een beschikking van onze minister of door een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak. De door een overeenkomst of aanvaarde wilsbeschikking ontstane licentie is tegenover derden geldig, nadat de titel in het octrooiregister is ingeschreven (...).'

De licentie ontstaat door een obligatoire overeenkomst, waarbij de licentiegever een verplichting op zich neemt om zijn octrooi tegen de licentienemer niet in te roepen. Op grond van artikel 56 lid 1 ROW strekt de bevoegdheid van de licentienemer zich uit tot alle handelingen zoals genoemd in de ROW, waaronder het vervaardigen, in de handel brengen en verkopen voor de gehele duur van het octrooi, tenzij bij de verlening een minder omvangrijk

¹⁴ Th.C.J.A. van Engelen, *Prestatiebescherming en ongeschreven intellectuele eigendomsrechten*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1994, p. 358, met name voetnoot 222.

recht is toegekend. De overeenkomst kan een bundeling van verbintenissen omvatten, waaronder het recht op een vergoeding voor het dulden, de verplichting het octrooi in stand te houden en tegen derden op te treden.

In het kader van de kwalificatie van een octrooilicentie als een goederenrechtelijk of een persoonlijk recht dient eerst de aard van het octrooirecht zelf vastgesteld te worden.

Een octrooirecht is een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW. Een octrooirecht is op grond van artikel 64 ROW vatbaar voor overdracht en daarmee wordt aan een van de alternatieve voorwaarden van artikel 3:6 BW voldaan. Omdat het hier om alternatieve voorwaarden gaat, is het voldoende dat aan één van de drie voorwaarden van artikel 3:6 BW wordt voldaan. Aan de eerste van de twee overige voorwaarden, te weten rechten die strekken tot het verschaffen van een stoffelijk voordeel ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, wordt overigens ook voldaan.

Artikel 56 ROW bepaalt dat een licentie tegenover derden geldig is nadat de titel (en dus niet de gehele licentie) in het octrooiregister is ingeschreven. De betekenis van deze derdenwerking wordt niet nader toegelicht. Ook artikel 75 lid 8 ROW geeft de octrooilicentie een zeker goederenrechtelijk karakter; een verstrekte licentie blijft geldig indien het octrooi wordt vernietigd door een derde die sterkere aanspraken op het octrooi heeft en voor de betreffende uitvinding zelf een octrooi heeft verkregen. De licentie wordt dan aangemerkt als een licentie onder het octrooi van deze derde.

Voor het overige zijn er geen aanwijzingen in de ROW te vinden die erop duiden dat een licentie als een beperkt, althans goederenrechtelijk, recht beschouwd moet worden. In de literatuur wordt veelvuldig gewezen op het gegeven dat Meijers een octrooilicentie als een beperkt recht beschouwde.¹⁵ Op het belang van de opvatting van Meijers voor de huidige praktijk is een nuancering aan te brengen. Meijers maakte zijn opmerking destijds in de veronderstelling dat het Burgerlijk Wetboek een Boek 9 zou bevatten waarin de vermogensrechtelijke aspecten van intellectuele eigendomsrechten geadresseerd zouden worden. Dit Boek 9 is er thans (nog) niet. Het gegeven dat de octrooilicentie in het BW noch in de specifieke wetten als in de wetsgeschiedenis (bij de ROW) als beperkt recht wordt genoemd, is ons inziens doorslaggevend, ondanks de bedoelingen van Meijers.

¹⁵ Toelichting Meijers, *Parlementaire Geschiedenis, NBW, Boek 3*, p. 93.

Los van de goederenrechtelijke elementen van de octrooilicentie die afgeleid zouden kunnen worden uit artikel 56 lid 2 en artikel 75 lid 8 ROW, bevat de ROW een aantal bepalingen die meer in de richting van een persoonlijk recht wijzen. Zo bevat ROW geen bepalingen die ertoe strekken de licentienemer onbeperkt genot van zijn licentie te geven. De licentienemer heeft geen eigen recht om zelf tegen inbreukmakers (op zijn licentie) op te treden. Ook het feit dat een licentie, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een pandrecht, zonder enig formeel vereiste en zelfs mondeling tot stand kan komen, bevestigt dat de wetgever een licentie niet als een beperkt recht maar veel eerder als een persoonlijk recht heeft willen kwalificeren. De licentie verkrijgt na inschrijving van de titel in het register zekere goederenrechtelijke trekken. Dat een octrooilicentie eerst pas derdenwerking krijgt nadat de licentie in het octrooiregister is ingeschreven, bevestigt dat een licentie als zodanig niet te beschouwen is als een beperkt recht. Het is overigens onduidelijk wat de genoemde goederenrechtelijke trekken inhouden. Betekent de inschrijving dat een derdeverkrijger van het octrooirecht gebonden is aan alle bepalingen in het contract tussen licentienemer en licentiegever, of dient de nieuwe octrooihouder de oude licentienemer slechts te dulden tegen nog overeen te komen voorwaarden? De ratio van artikel 56 lid 2 ROW, te weten het vereiste van publiciteit, brengt met zich dat betoogd kan worden dat de derdeverkrijger uitsluitend gebonden is aan de gepubliceerde voorwaarden van de licentie. De overige voorwaarden dienen dan door de derdeverkrijger en de licentienemer naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid verder onderhandeld te worden.

De octrooilicentie vertoont gelijkenissen met de kwalitatieve verplichting van artikel 6:252 BW. In de literatuur en rechtspraak is aan de orde gekomen of een octrooirecht te beschouwen is als een registergoed in de zin van artikel 3:10 BW.¹⁶ De kwalificatie van een octrooirecht als registergoed is interessant, omdat een octrooilicentie daarmee mogelijk te kwalificeren is als een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 BW. Artikel 35a Fw lijkt voor te schrijven dat een registergoed niet door een curator vrij van een vóór faillissement ingeschreven kwalitatieve verplichting verkocht kan worden. Duidelijk lijkt te zijn dat de kwalitatieve verplichting in dat geval aan de derdeverkrijger van het registergoed kan worden tegengeworpen. Van Galen, Bartels en Kortmann hebben in hun commentaren bij het Nebula-arrest er terecht op gewezen dat hiermee niet gezegd is dat de boedel zelf de kwalitatieve verplichting tegen zich heeft te laten gelden.¹⁷ Ech-

¹⁶ Van Engelen, *Intellectuele Eigendomsrechten registergoederen?*, IER 2002, afl. 6.

¹⁷ R.J. van Galen in *Ondernemingsrecht*, 2007-7, p. 292-294; Kortmann en Bartels, a.w.; zie eveneens N.C. van Oostrom, *De kwalitatieve verplichting*, (diss. Utrecht), Boom Juridische uitgevers 2006.

ter, een octrooilicentie lijkt geen kwalitatieve verplichting te zijn. Zo kan betoogd worden dat een octrooi geen registergoed is nu voor de overdracht geen inschrijving in de openbare registers nodig is.¹⁸ De Rechtbank Utrecht heeft in bodemprocedure vastgesteld dat een intellectueel eigendomsrecht evenmin op grond van de tweede alternatieve voorwaarde van artikel 3:10 BW te beschouwen is als een registergoed, omdat het betreffende openbare register niet te beschouwen is als een register bedoeld in artikel 3:10 BW.¹⁹

Resumerend, omdat het BW en de ROW geen bepalingen bevatten die erop duiden dat een octrooilicentie als een beperkt recht moet worden beschouwd en mede gelet op het gesloten stelsel van ons goederenrecht, menen wij dat een octrooilicentie primair als een persoonlijk recht moet worden beschouwd.

2.4 Auteurslicentie

Anders dan de ROW, geeft de Auteurswet (AW) geen definitie van een licentie. De Auteurswet geeft de rechthebbende op een auteursrechtelijk beschermd werk het recht het werk voor het eerst openbaar te maken en te verveelvoudigen. De licentie kan er uit bestaan dat de rechthebbende een licentienemer het recht geeft het werk, waaronder bijvoorbeeld een film of tv-programma, tegen betaling van een vergoeding te exploiteren. Het openbaarmakings- en verveelvoudigingsrecht zijn verbodsrechten. De essentie van een auteursrechtlicentie bestaat, evenals bij een octrooilicentie, uit een verplichting van de licentiegever om te dulden of niet te doen.

Een auteursrecht ontstaat van rechtswege. Een auteursrecht ontstaat, anders dan bijvoorbeeld octrooi- en merkenrechten, niet door registratie. Een auteursrecht wordt beschouwd als een vermogensrecht in de zin van artikel 3:6 BW. Een auteursrecht wordt krachtens artikel 2 AW overgedragen door onderhandse akte. Er wordt geen register bijgehouden waarin overdracht, verpanding en licentie aangaande auteursrechten aangetekend kunnen worden. In dit opzicht wijkt het auteursrechtelijke systeem essentieel af van het octrooi-, modellen-, en merkenrechtelijke systeem. Een auteursrechtlicentie komt vormvrij en mogelijk zelfs stilzwijgend tot stand en heeft verder geen goederenrechtelijke kenmerken. Zoals reeds gezegd, beschouwen de meeste schrijvers auteursrechtlicenties als persoonlijke (vorderings)rechten.

¹⁸ Domingus, a.w., p. 295.

¹⁹ Rb. Utrecht, 30 november 2005, IER 2006/24.

3 Gevolgen faillissement voor licentie

3.1 Inleiding

In geval van faillissement zal moeten blijken wat een licentie – in juridische zin – waard is.

Als de licentiegever in staat van faillissement wordt verklaard, zal de curator de activa van de licentiegever te gelde maken om de opbrengst ten gunste te laten komen van de schuldeisers. Volgens artikel 20 Fw omvat het faillissement het gehele vermogen aan de schuldenaar, alsmede hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Rechten van intellectuele eigendom vallen derhalve in beginsel in de failliete boedel. In dat geval kan de curator die een recht van intellectuele eigendom, bijvoorbeeld een octrooi, wil verkopen, geconfronteerd worden met de reeds bestaande licentie ten gunste van een derde. Kan de curator het moederrecht vrij van de licentie overdragen? Is de verkrijger gebonden aan de eventuele rechten van de licentienemer?

3.2 Artikel 37 Fw

Nu wij tot de conclusie zijn gekomen dat licenties – inclusief de ingeschreven octrooilicentie – als obligatoire wederkerige overeenkomsten dienen te worden aangemerkt, en derhalve het recht van de licentienemer om ‘geduld te worden’ een vorderingsrecht is, zal artikel 37 Fw moeten worden toegepast ter beoordeling van de rechtsgevolgen van een faillissement voor een licentie. Artikel 37 Fw ziet op de gevolgen van het faillissement voor wederkerige overeenkomsten die door zowel de failliet als zijn contractuele wederpartij niet (volledig) zijn nagekomen. Ingevolge artikel 37 Fw kan een contractuele wederpartij van een failliet de curator verzoeken om kenbaar te maken of de curator de overeenkomst gestand zal doen. Verleent de curator deze duidelijkheid niet, dan verliest de curator het recht op nakoming en kan de wederpartij ervoor kiezen om bijvoorbeeld de overeenkomst te ontbinden. De wetgever heeft voor ogen gehad dat een faillissement geen invloed uitoefent op het bestaan van vigerende wederkerige overeenkomsten. De memorie van toelichting bij artikel 37 Fw zegt:

‘Uit haren aard oefent de faillietverklaring op bestaande wederkerige overeenkomsten niet den minsten invloed uit; de verbintenissen van den gefailleerde en diens mede-contractant worden er niet door gewijzigd.’²⁰

20 Memorie van toelichting, Van der Feltz I, p. 409.

Verstijlen heeft het uitgangspunt dat een faillissement niets aan de overeenkomst wijzigt, in belangrijke mate genuanceerd.²¹ Verstijlen heeft op systematische wijze aangetoond dat door diverse oorzaken – met name door het keuzerecht van de curator overeenkomsten al dan niet na te komen – de werking van overeenkomsten in faillissement in veel gevallen wel degelijk stagneert. Het fixatiebeginsel én de belangen van de gezamenlijke schuldeisers maken dat het uitgangspunt dat een overeenkomst niet wijzigt in geval van faillissement, in ‘hoge mate symbolisch’ is, aldus Verstijlen.²² Verstijlen betoogt dat de curator overeenkomsten die niet gunstig voor de boedel zijn, niet zal nakomen en eventuele nakoming ook nog eens in zou druisen tegen het *partitas creditorum*-beginsel.

In geval van faillissement van een licentiegever doet zich ten aanzien van de toepasselijkheid van artikel 37 Fw een aantal complicaties voor. Zo zou betoogd kunnen worden dat artikel 37 Fw niet van toepassing is nu de licentiegever dan wel licentienemer al zijn verplichtingen onder de licentie reeds volledig is nagekomen, althans tot datum faillissement. Deze discussie doet zich voor bij alle duurovereenkomsten die op duurprestaties zien, zoals huurovereenkomsten. Zo is in de literatuur betoogd dat de verhuurder al zijn verplichtingen onder de huurovereenkomst is nagekomen door het gehuurde aan de huurder ter beschikking te stellen.²³ Wij menen dat een licentie een rechtsverhouding impliceert waarbij beide partijen gedurende de looptijd van de licentie nog niet volledig aan al hun verplichtingen hebben voldaan. Wij wijzen in dit kader op de zeer gebruikelijke verplichtingen van de licentiegever om de octrooien tegen betaling van zekere jaartaksen in stand te houden en op te treden tegen inbreukmakers. Wij sluiten ons aan bij de zienswijze van Wessels, die meent dat een duurovereenkomst, waaronder de licentie, ‘een bron is van voortdurende verbintenissen, welke ononderbroken tot opeenvolgende en voortdurende prestaties verplicht’.²⁴

In het verlengde van de werking van artikel 37 Fw ten aanzien van duurovereenkomsten wordt in de literatuur – in ieder geval vóór de Hoge Raad het Nebula-arrest wees – ook gesteld dat overeenkomsten waarbij de gefailleerde enkel verplicht is iets ‘te dulden of niet te doen’ – zoals huurovereenkomsten en licenties – hun vorderingen niet ex artikel 26 Fw ter verificatie

21 F.M.J. Verstijlen, *De overeenkomst binnen faillissement*, Pre Adviezen 2006, uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, Kluwer 2006.

22 Verstijlen, a.w., p. 95.

23 H.C.F. Schoordijk, *NJB* 1991, p. 443 e.v.; wat genuanceerder W.J.H. de Liagre Böhl, *Sanering en Faillissement: naar huidig en nieuw recht*, Kluwer 1991, p. 76-77 en p. 93.

24 B. Wessels, Polak Wessels, *Insolventierecht, gevolgen van de faillietverklaring (1)*, Deel II, Kluwer 2000, nr. 24890 en 2491; in min of meer gelijke zin Quaadvlieg, a.w., p. 230.

hoeven in te dienen.²⁵ Met een beroep op het principe dat een faillissement een overeenkomst niet aantast en het betoog dat het nakomen van dergelijke verplichtingen niet ten laste van het boedelactief geschiedt, zou de curator gehouden moeten zijn de overeenkomst gestand te doen. Hierbij wordt door een aantal schrijvers gewezen op het arrest van de Hoge Raad van 22 december 1989, NJ 1990, 661 (Tiethoff q.q./NMB). Dit arrest ging over de vraag of een bank haar huurschuld die was ontstaan na faillissementsdatum, mocht verrekenen met haar vordering uit hoofde van geldlening op de gefailleerde verhuurder.²⁶ De Hoge Raad oordeelde hier dat verrekening niet was toegestaan

‘voor het geval van een na de faillietverklaring ontstane schuld die voortvloeit uit een daarvoor met de gefailleerde gesloten, na de faillietverklaring nog voortdurende overeenkomst, krachtens welke die schuld de tegenprestatie betreft voor een prestatie die van de faillietverklaring af ten laste van de boedel moet worden verricht, zulks in dier voege dat deze uitzondering met name geldt wanneer de curator, zoals bij de onderhavige huurovereenkomst, ondanks het faillissement gehouden is die prestatie te blijven verrichten en de wederpartij compensatie verlangt met een vordering die met deze overeenkomst geen verband houdt’.

Andere schrijvers menen – ook vóór de Hoge Raad het Nebula-arrest wees – dat vorderingen die een ‘dulden of niet doen’ van de boedel inhouden, enkel ter verificatie ingediend dienen te worden.²⁷ Deze schrijvers zien het laten voortduren van dergelijke verplichtingen als in strijd met het *paritas creditorum*-beginsel en betogen dat voor een dergelijke inbreuk geen (benodigde wettelijke) grondslag bestaat. De Hoge Raad lijkt laatstgenoemde schrijvers met het Nebula-arrest gelijk te geven.²⁸

25 W.J.M. van Andel in zijn noot onder het arrest Hof Amsterdam 17 maart 2005, JOR 2005/161; B.J. Lenselink, *De verlening van exploitatiebevoegdheden is het auteursrecht*, Kluwer 2005, p. 183-186; E. Dirix, *Faillissement en lopende overeenkomsten*, RW 2003-2004, p. 201-211; W. Snijders, *Het nieuwe art. 37 Fw, een belangrijke verandering*, in: CJHB (Brunner-bundel), 1994, p. 358; Struycken, a.w. p. 699-700; P. van Schilfgaarde in zijn noot onder Hoge Raad 22 december 1989, NJ 1990, 661 (Tiethoff q.q./NMB).

26 Artikel 39 Fw is in een dergelijke situatie niet van toepassing nu deze bepaling enkel ziet op het faillissement van de huurder.

27 Verstijlen, a.w. p. 121 en S.C.J.J. Kortmann in zijn noot onder HR 26 april 2002, NJ 2005, 180.

28 Zie voor een duidelijke uiteenzetting van de diverse stromingen in de literatuur en de consequenties van het Nebula-arrest voor obligatoire overeenkomsten bij faillissement, T.T. van Zanten, *Het recht van de curator op wanprestatie*, TvI, 2007-2, p. 40 e.v.

3.3 Nebula-arrest

In 2006 diende de Hoge Raad te oordelen of de curator van Nebula B.V., (Nebula), eigenaar van een onroerende zaak, gerechtigd was ontruiming te vorderen van de door huurders bewoonde gedeelten van deze onroerende zaak. De uitkomst van dit arrest is van groot belang bij de beoordeling van de vraag in hoeverre de licentiegever gehouden is de verplichtingen onder de licentie na te komen.²⁹

De feiten die aan dit arrest ten grondslag lagen, laten zich als volgt omschrijven. Nebula was eigenares van een pand, bestaande uit een bedrijfsruimte en een aantal bovenwoningen. In 1991 heeft Nebula de economische eigendom van het pand via een andere partij aan Walton B.V. (Walton) overgedragen. De juridische eigendom van het pand is bij Nebula gebleven. Nebula werd in 1999 in staat van faillissement verklaard. Een van de tot het pand behorende woningen werd in 2000, derhalve ná faillissementsdatum, door Walton op eigen naam verhuurd aan twee huurders. De curator vorderde onder meer ontruiming van de gehuurde woning. Volgens de curator bewoonden de huurders een van de bovenwoningen van het pand in relatie tot Nebula zonder enig recht of titel.

De rechtbank heeft de vordering van de curator toegewezen, maar het hof besliste anders en wees de vordering tot ontruiming af. Het hof overwoog dat de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht Walton niet belette de woning te verhuren. Ingevolge die huurovereenkomst had Walton recht op de met de huurders overeengekomen huurprijs en hadden de huurders jegens Walton recht op het genot van de bovenwoning. Dat genot kon Walton aan de huurders geven, zolang zij krachtens de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht het recht op het gebruik van het pand had. Het faillissement van Nebula heeft de overeenkomst tot economische eigendomsoverdracht niet van rechtswege doen eindigen. Dat betekent volgens het hof dat het ervoor moet worden gehouden dat Walton nog altijd is gerechtigd tot het gebruik van het pand en dat zij dat recht nog altijd aan de huurders kan geven. Dat leidt tot de conclusie dat niet kan worden gezegd dat de huurders thans zonder recht of titel de bovenwoning gebruiken, aldus nog steeds het hof. De Hoge Raad casseert echter het arrest van het Hof en overweegt dat:

‘Het feit dat het (voort)bestaan van een wederkerige overeenkomst niet wordt beïnvloed door het faillissement van een van de con-

29 Zie eveneens over de invloed van het Nebula-arrest op licenties G.A.J. Boekraad, *Het recht op wanprestatie van de faillissementscurator*, *Maandblad voor Vermogensrecht*, maart 2007, nr. 3, p. 46-53 en B. Lenselink, *Auteursrechtlicentie en faillissement van licentiegever*, *Tijdschrift voor auteurs-, media- en informatierecht* 2008, p. 29-33.

tractanten, betekent echter niet dat de schuldeiser van een duur-overeenkomst 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 e.v. F. tot uiting komende, beginsel van gelijkheid van schuldeisers op onaanvaardbare wijze zou worden 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. Voor dat laatste is echter slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen.'

De Hoge Raad laat dus duidelijk het *paritas creditorum*-beginsel zwaar wegen; ook schuldeisers die van de failliet enkel een 'dulden of niet-doen' vorderen, dienen hun vordering ter verificatie in te dienen. Gezien de ruime formuleringen van de Hoge Raad in de hiervoor geciteerde rechts-overweging, lijkt ons de aldaar geformuleerde rechtsregel ook voor licenties te gelden. De licentienemer dient derhalve zijn vordering tot gebruik van het in licentie gegeven recht ter verificatie in te dienen. Ook A-G Huydecoper trekt in zijn uitgebreide conclusie een parallel tussen het faillissement van een verhuurder en het faillissement van een licentiegever en wijst op de grote overeenkomsten tussen deze twee typen overeenkomst.³⁰

De uitkomst van dit arrest is uitgebreid besproken door onder meer Van Schilfgaarde, Van Aniel en Van Galen.³¹ Zij kraken enkele kritische noten over de uitkomst van dit arrest en wijzen afkeurend op de eventuele vordering tot ontruiming die de curator van gefailleerde verhuurder kan instellen. Ook wordt door deze schrijvers gewezen op eerdergenoemd arrest van de Hoge Raad Tiethoff q.q./NMB. Van Aniel vraagt zich bijvoorbeeld af of de uitkomst van het Nebula-arrest wel te rijmen is met hetgeen de Hoge Raad in het Tiethoff q.q./NMB-arrest besliste.³² Wij menen dat aan het

30 De epistolaire ijver van A-G Huyecoper heeft overigens geresulteerd in een lezenswaardige conclusie waarin alle in casu botsende dogma's, wettelijke bepalingen en belangen aan de orde komen.

31 P. van Schilfgaarde in zijn noot onder dit arrest in NJ, W.J.M. van Aniel in zijn noot onder Vزر. Rb. Amsterdam, 16 augustus 2007, JOR 2007, 258 en R.J. van Galen in *Ondernemingsrecht*, 2007-7, p. 292-294.

32 Van Aniel, a.w.

Tiethoff q.q./NMB-arrest te veel gewicht wordt toegekend bij de uitleg van artikel 37 Fw.³³ Wij lezen dit laatste arrest zo dat de Hoge Raad ervan uitging dat de betreffende huurovereenkomst na faillissement voortduurde en de curator derhalve gehouden was prestaties te blijven verrichten. De Hoge Raad oordeelde vervolgens slechts over de vraag of al dan niet verrekend mocht worden. De vragen of de huurovereenkomst inderdaad voortduurde en de curator gehouden was de overeenkomst na te komen, zijn niet aan de Hoge Raad voorgelegd en daar heeft hij dan ook niet over geoordeeld. De uitkomsten van het Nebula-arrest zijn ons inziens dan ook niet contrair aan het oordeel van de Hoge Raad in het Tiethoff q.q./NMB-arrest.

3.4 Gevolgen Nebula voor licenties

De vaststelling dat een licentie een wederkerige obligatoire overeenkomst is en derhalve artikel 37 Fw van toepassing is op de licentie in geval van faillissement van de licentiegever, leidt tot de conclusie dat de curator het moederrecht vrij van de licentie aan derden kan verkopen. Dit is anders indien een licentie is aan te merken als een beperkt recht of een kwalitatieve verplichting. Wij zijn om de hiervoor genoemde redenen van mening dat een licentie noch als beperkt recht noch als een kwalitatieve verplichting is aan te merken.

Op grond van het Nebula-arrest lijkt een licentienemer in beginsel zijn vordering uitsluitend ter verificatie in te kunnen dienen. Indien de wederpartij van de curator zou kunnen verlangen dat deze het voortgezet gebruik van de desbetreffende zaak duldt, zou de wederpartij immers in feite bevoegd zijn het faillissement te negeren. Volgens de Hoge Raad is voor dat laatste slechts plaats in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen. Ten aanzien van de gevolgen van een faillissement voor een (octrooi)licentie kan een parallel worden getrokken met huur. Betoogd kan worden dat de regel 'koop breekt geen huur' van artikel 7:226 BW met zich meebrengt dat de verkrijger van een zaak die door de curator is verkocht een reeds vóór faillissement overeengekomen huurovereenkomst tegen zich heeft te laten gelden. In de wet staat echter niets over de bescherming van de huurder tegen een curator. Is in het geval van een faillissement van de verhuurder de curator, ondanks de bescherming die de huurder heeft in geval van verkoop van de zaak, gerechtigd de ontruiming van het pand te vorderen?³⁴

De AW, uitgezonderd het hierna te bespreken artikel 2 lid 3, en de ROW bepalen niet expliciet dat de licentienemer bevoegd is het faillissement van de licentiegever te negeren. Het door ons besproken artikel 56 lid 2 ROW bepaalt

³³ Zie evenzo Van Zanten, a.w., p. 42.

³⁴ Zie voor een uitgebreidere bespreking Van Galen, a.w. en Van Schilfgaarde, a.w.

echter wel dat een octrooilicentie na inschrijving tegen derden werkt. Bete- kent dit dat de curator het voortgezet gebruik van de licentienemer dient te dulden? Aan de hand van het Nebula-arrest is deze vraag niet eenvoudig te beantwoorden. Uit het arrest blijkt niet welke uitzonderlijke, in de wet uit- drukkkelijk geregelde, gevallen de Hoge Raad voor ogen had.³⁵ Uit de opzet van artikel 56 lid 2 ROW blijkt dat de wetgever het destijds noodzakelijk achtte de belangen van een licentienemer jegens derden, onder wie ons inziens in ieder geval de derdeverkrijger en – wij schrijven dit met enige aarzeling – waarschijnlijk ook een curator, te beschermen. Er is derhalve wat voor te zeggen dat de licentienemer van een ingeschreven licentie gerechtigd is tot gebruik van het moederrecht na faillissement. Licentienemers van licenties die niet zijn ingeschreven en waarbij een dergelijk bepaling als artikel 56 lid 2 ROW ontbreekt, lijken deze rechten niet te hebben. Zij dienen hun vorde- ring jegens in ieder geval de licentiegever ter verificatie in te dienen.

Op grond van artikel 2 lid 3 AW heeft het Nebula-arrest geen gevolgen voor de positie van een licentienemer indien de licentiegever de maker van het in licentie gegeven auteursrecht is. In de literatuur wordt in het algemeen aangenomen dat uit artikel 2 lid 3 BW volgt *dat uitsluitend* een door een ‘natuurlijke’ maker verstrekte licentie buiten de boedel valt, althans zolang het onderliggende auteursrechtelijke werk niet door de oorspronkelijke rechthebbende is overgedragen en de auteur van het werk nog in leven is.³⁶

Voor de volledigheid merken wij op dat artikel 2 lid 3 AW spreekt over de ‘maker’ en niet de ‘natuurlijke maker’ van het werk. Naar de letter van de tekst zouden dus ook andere makers, onder wie de werkgever ex artikel 7 AW of de publicerende rechtspersoon ex artikel 8 AW, zich hierop kunnen beroepen. Deze letterlijke uitleg lijkt niet goed te rijmen met het uitgangs- punt dat uitsluitend hoogstpersoonlijke rechten, dat wil zeggen rechten die zodanig met de persoon van de rechthebbende verknocht zijn dat het niet te billijken valt om dit recht door anderen te laten uitoefenen, of dat het niet te billijken valt dat anderen daar profijt van trekken,³⁷ buiten het vermo- gen van de failliet vallen.³⁸ Betoogd kan worden dat dit uitgangspunt van

35 Zie ook Van Galen, a.w., p. 293, die opmerkt dat er geen wettelijke bepaling bestaat die zegt dat een huurder zijn rechten in faillissement kan handhaven; evenzo Van Schilfgaarde, a.w.

36 Zie ook Spoor/Verkade/Visser in *Auteursrecht*, derde druk, Kluwer, p. 421 met verwijzingen.

37 Voor een uitgebreide behandeling van de mogelijke uitzonderingen verwijzen wij naar de conclusie van A-G Huydecoper bij het arrest van de Hoge Raad van 22 november 2002, NJ 2003/32.

38 De door Spoor/Verkade/Visser (p. 365) verdedigde opvatting dat artikel 2 lid 3 AW uitgelegd moet worden tegen het persoonlijkheidsrechtelijke droit de publication achten wij minder voor de hand liggend. Artikel 2 AW gaat immers uitsluitend om de vermogensrechtelijke aspecten van een auteursrecht en refereert op geen enkele wijze aan de afzonderlijke per- soonlijkheidsrechten van een maker.

persoonlijke verknochtheid niet alleen geldt voor natuurlijke makers, maar ook voor eenmanszaken of andere kleine bedrijven. Voor zover wij hebben kunnen nagaan is deze kwestie nimmer aan de rechter voorgelegd.

Door Boekraad is in het *Maanblad voor Vermogensrecht* betoogd dat artikel 45j AW met zich meebrengt dat de curator in het faillissement van de licentiegever die tevens auteursrechthebbende is, de licentienemer niet kan verplichten het gebruik van software te staken.³⁹ Artikel 45j AW bevat een recht op noodzakelijke verveelvoudiging door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van het werk die noodzakelijk is voor een met dat werk beoogd gebruik. Onder verwijzing naar het artikel van Boekraad merken wij in dit verband op dat wij ons afvragen of het artikel 45j AW een wettelijk uitzonderingsgeval is als bedoeld in het *Nebula*-arrest. De expliciete bescherming tegen derden zoals artikel 56 lid 2 ROW die geeft aan een licentienemer, ontbreekt in artikel 45j AW. Wij geven toe dat in het *Nebula*-arrest niet is beslist dat waarde dient te worden toegekend aan eventuele derdenwerking, maar wij achten een dergelijke expliciete bepaling als artikel 56 lid 2 ROW wel van (groter) belang bij het invullen van de norm zoals de Hoge Raad die in het *Nebula*-arrest geeft.

Onze conclusie dat de derdeverkrijger een ingeschreven licentie tegen zich heeft te laten gelden, betekent overigens nog niet dat de derdeverkrijger verplicht is de gehele licentieovereenkomst tegen zich te laten gelden. Indien slechts de titel van de licentie in het register is ingeschreven en dus niet de hele overeenkomst, zou de verkrijger zich op het standpunt kunnen stellen dat dit slechts betekent dat hij de licentienemer dient te dulden, maar dat hij niet gebonden is aan de overige voorwaarden van de licentie. De licentie is immers slechts te beschouwen als een vorderingsrecht zonder droit de suite.⁴⁰

Dit laat echter onverlet dat de licentie – het recht geduld te worden – in beginsel blijft bestaan; het faillissement van de licentiegever doet niets af aan het bestaan van de licentie. Indien een licentie zoals een octrooiligentie is ingeschreven en hierdoor derdenwerking heeft verkregen, geldt deze derdenwerking naar onze mening ook jegens de verkrijger van het moederrecht. Hoewel dus niet de gehele licentieverhouding overgaat naar de verkrijger van het moederrecht, blijft de licentienemer van een ingeschreven licentie wel gerechtigd tot gebruik van het moederrecht.

In de literatuur wordt, onder andere door Telders,⁴¹ ook wel betoogd dat wetenschap bij de verkrijger tot gevolg heeft dat de licentie blijft bestaan, ongeacht of deze is ingeschreven. Dit is uiteraard van belang voor licenties

39 Boekraad, a.w., p. 51-52.

40 Zie ook Domingus, a.w., p. 300-301.

41 B.M. Telders, *Nederlandsch Octrooirecht, Handboek voor de Praktijk*, 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff 1946.

die niet ingeschreven kunnen worden, waaronder de auteursrechtlicenties. Het is onduidelijk hoe dit uitgangspunt zich verhoudt tot de bescherming die de nieuwe verkrijger van het auteursrecht kan ontlenen aan artikel 3:36 BW door af te gaan op de mededelingen van de curator dat het auteursrecht vrij van lasten wordt overgedragen.

De licentienemer zou zich voorts op het standpunt kunnen stellen dat de nieuwe octrooihouder of auteursrechthebbende onrechtmatig handelt indien hij de licentie niet respecteert. De licentienemer dient dan wel aanvullende omstandigheden te stellen, omdat een zakelijk recht nu eenmaal voorgaat op een persoonlijk recht. Deze omstandigheden kunnen bestaan uit de ernst van het verlies van de licentie voor de licentiehouder en het belang van de nieuwe octrooihouder bij exclusiviteit. Indien de nieuwe licentiehouder een concurrent van de licentienemer is, is het belang voor de licentiehouder gegeven. De hiervoor genoemde omstandigheden spelen ook een rol indien de nieuwe octrooihouder desondanks een verbodactie instelt tegen de licentienemer. Onder omstandigheden zou de licentienemer zich kunnen verweren met een beroep op misbruik van recht zoals bedoeld in artikel 3:13 BW.

3.5 Flodder III

De invloed van het Nebula-arrest op de werking van licenties in faillissement blijkt onder meer uit het eerdergenoemde recente vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam over de film *Flodder III*. De voorzieningenrechter diende zich uit te laten over een vordering van een curator jegens een licentienemer tot een verbod van exploitatie van een auteursrechtlicentie.⁴² De curator stelde zijn vorderingen onder meer op het Nebula-arrest.

De gefailleerde licentiegever, First Floor Features B.V. (FFF), had voor zijn faillissement de auteursrechten op het filmwerk *Flodder III* verkregen. Door middel van een licentie verkreeg uiteindelijk CNR Music onder meer het exclusieve overdraagbare recht om met uitsluiting van ieder ander film *Flodder III* te reproduceren en te exploiteren. Na het faillissement van FFF vorderde de curator dat CNR Music het gebruik van de haar verleende licentie voor *Flodder III* onmiddellijk diende te staken, met verwijzing naar het Nebula-arrest. CNR Music liet de curator weten dat CNR Music gedurende het faillissement niet van haar rechten onder de licentie gebruik zou maken. De curator vorderde alsnog in rechte onder meer CNR Music te gebiedten om iedere vorm van exploitatie van haar licentie te staken. De curator stelde dat uit het Nebula-arrest volgt dat de curator ook bij verbintenissen waarbij hij

42 V.zr. Rb. Amsterdam, 16 augustus 2007, JOR 2007, 258, m.nt. W.J.M. van Andel.

niet verplicht is iets te doen, niet gehouden is de overeenkomst na te komen. Een en ander zou niet verenigbaar zijn met het beginsel van gelijkheid van schuldeisers. Voorts zou de boedel erbij gebaat zijn dat het voor CNR Music niet mogelijk is om de licentie te gebruiken, omdat de curator dan zonder last van die licentie kan beschikken over de auteursrechten en er een betere verkoopprijs kan worden bedongen bij verkoop van de auteursrechten. CNR betoogde dat de curator niet meer kan vorderen dan dat zij de exploitatie van de licentie gedurende het faillissement staakt, iets wat zij reeds heeft toegezegd. Voorts had CNR Music betoogd dat wat er na het faillissement gebeurt, afhangt van het gegeven of de curator de rechten heeft verkocht. Is dat niet zo, dan herleven de rechten van CNR Music. Als de curator heeft verkocht, kan de eigenaar volgens de literatuur optreden tegen een licentienemer die zijn licentierechten toch weer gaat uitoefenen, aldus CNR Music. De voorzieningenrechter overweegt dat de curator voor het overdragen van de rechten noch de medewerking van CNR Music, noch een voorziening nodig heeft. De voorzieningenrechter stelt voorts dat nu CNR Music vóór het uitbrengen van de dagvaarding heeft laten weten dat zij gedurende het faillissement niet van haar rechten onder de licentie gebruik zal maken, de curator bij een voorziening voor de duur van het faillissement geen belang heeft. Een voorziening voor langere duur gaat het kader van dit kort geding te buiten, aangezien nu niet met voldoende zekerheid valt te zeggen of de rechten inderdaad tijdig aan een derde zullen zijn verkocht en of CNR Music de exploitatie in dat geval desondanks weer ter hand zal gaan nemen, aldus de voorzieningenrechter. De voorzieningenrechter sluit af met de overweging dat de curator een veroordelend vonnis lijkt te willen gebruiken om aan potentiële kopers te laten zien en zo een hogere koopprijs te kunnen bedingen.

Dit vonnis is naar onze mening in lijn met het Nebula-arrest, waarin de Hoge Raad oordeelde dat het uitgangspunt dat een faillissement overeenkomsten onverlet laat, niet betekent dat de schuldeiser van de gefailleerde de rechten uit die overeenkomst kan blijven uitoefenen alsof er geen faillissement was. Volgens de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam betekent dit dat de curator de verdere exploitatie van de film *Flodder III* niet langer hoeft te dulden. De AW bevat geen aanwijzingen dat de licentienemer bevoegd is het faillissement te negeren. In het licht van artikel 2 lid 3 AW had deze zaak mogelijk een andere uitkomst gehad indien FFF beschouwd diende te worden als de eerste (natuurlijke) maker van de film.

4 Conclusie

Het Nebula-arrest heeft een einde gemaakt aan de onduidelijkheid of een curator verplicht kan worden om uit overeenkomst voortvloeiende gebruiksrechten, bestaande uit een dulden of niet-doen, gedurende het faillissement te blijven dulden. Volgens de Hoge Raad hoeft de curator het voortgezet gebruik van zaken die de boedel in eigendom toebehoren, niet langer te dulden. Deze regel is ons inziens ook van toepassing ten aanzien van derden die ingevolge een verstrekte licentie het recht hebben om een aan de boedel toekomend recht van intellectueel eigendom te gebruiken. Indien een licentienemer zou kunnen blijven verlangen dat zijn voortgezet gebruik van het octrooi of auteursrechtelijk beschermde werk door de curator moet worden geduld, zou deze licentienemer worden bevoordeeld ten opzichte van de andere schuldeisers. De licentienemer is slechts een van de vele schuldeisers die zijn vordering bij de curator ter verificatie kan indienen. Slechts in uitzonderlijke, in de wet uitdrukkelijk geregelde, gevallen is er volgens de Hoge Raad plaats voor een uitzondering op deze regel. Helaas geeft de Hoge Raad in het arrest geen aanwijzingen voor welke gevallen hij daarbij precies in gedachte had.

Voor licenties onder intellectuele eigendomsrechten heeft het arrest, zolang deze licenties door de wetgever niet als beperkte rechten worden gekwalificeerd, verstrekkende gevolgen. De licentienemer loopt het risico, aldus de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam in de Flodder III-zaak, dat de exploitatie van zijn rechten zelfs al gedurende de afwikkeling van het faillissement gestaakt dient te worden. Het is duidelijk dat een dergelijk gebod vergaande financiële gevolgen kan hebben. Voor auteursrechten lijkt het, met een beroep op artikel 2 lid 3 AW, mogelijk deze gevolgen te beperken door de auteursrechten bij de oorspronkelijke maker te laten.

In het geval van octrooi- en merkenlicenties is de positie van de licentienemer vanwege de derdenwerking van de inschrijving van een licentie in de openbare registers, mogelijk iets rooskleuriger. Wellicht is de in artikel 56 lid 2 ROW opgenomen bepaling te beschouwen als de in het Nebula-arrest in rechtsoverweging 3.5 genoemde uitzondering. Dit is echter geenszins zeker. Een licentienemer doet er in ieder geval goed aan om de licentie te laten registreren en dan niet alleen de titel maar ook de belangrijkste bepalingen van de licentieovereenkomst. Nu maar hopen dat op korte termijn alsnog het lang verwachte Boek 9 tot stand wordt gebracht en dat de makers van Boek 9 daarbij de kwalificatie van licentierechten niet vergeten. De tekenen zijn niet gunstig; navraag leert dat Boek 9 weer in de ijskast is gezet.

VRA 2008 / 2

Navraag bij onze buurlanden leert dat de situatie voor de licentienemer daar niet veel beter is. Slechts de Verenigde Staten en Zwitserland beschermen de licentienemer tegen faillissement van de licentiegever door te bepalen dat de curator, indien de licentienemer dit wenst, verplicht is de voortzetting van de licentie toe te staan.⁴³

43 Naar wij begrijpen is de conclusie van Lenselink in zijn artikel 'Auteursrechtlicentie en faillissement van licentiegever' dat het Duitse recht zakelijke werking verleent aan exclusieve licenties waardoor deze licenties bestand zijn tegen een faillissement van de licentiegever, niet juist.