

Mr. E.R. Vollebregt¹

Verpanding van merken: inschrijven of niet?

1. Inleiding

Sinds 1 januari 1996 is in de Benelux Merkenwet (“BMW”) in artikel 11 C de opgenomen dat inschrijving van een (uittreksel van) de pandakte een voorwaarde is voor derdenwerking van de verpanding. Onder het Nederlands burgerlijk recht kan deze derdenwerking betrekking hebben op twee dingen: de geldigheid van de verpanding als zodanig en de goederenrechtelijke werking ervan. Goederenrechtelijke werking (voorheen bekend als “zakelijke werking”) betekent dat het pandrecht jegens een ieder werkt (derdenwerking heeft), in plaats van slechts tussen de pandhouder en pandgever. Vooral voor de pandhouder is het van belang te weten of het niet registreren van de verpanding van een merk gevolgen heeft of kan hebben voor de mogelijkheden het zekerheidsrecht uit te winnen. Deze gevolgen kunnen betrekking hebben op de goederenrechtelijke werking van het pandrecht en op de positie van de pandhouder jegens eventuele latere pandhouders en beslagleggers alsmede op de positie van de pandhouder in een later faillissement. Dit artikel onderzoekt de noodzaak van inschrijving van de verpanding in het merkenregister. De hieronder gegeven uiteenzetting heeft alleen betrekking op de verpanding naar Nederlands recht van Benelux-merken, dat wil zeggen merken die bestaan op grond van de BMW. Deze benadering veronderstelt een positief antwoord op de vraag of een Beneluxmerk voor wat betreft het vestigen van een zekerheidsrecht erop toegescheiden kan worden aan de Nederlandse rechtssfeer.² Dat positief antwoord volgt uit de aanvullende werking het nationale recht op de lacunes in de BMW.

2. Wettelijk kader goederenrecht

2.1. Ontstaan en vermogensrechtelijk karakter van een merk

Op grond van artikel 3 BMW ontstaan merkenrechten alleen door registratie in het register van het Benelux Merkenbureau (“**Merkenregister**”). Het recht op een merk is geen vorderingsrecht of eigendomsrecht. Een merkenrecht is namelijk geen vordering jegens een schuldenaar. Eigendomsrechten kunnen alleen rusten op een zaak (artikel 5:1 BW) en een merk is geen zaak aangezien het geen stoffelijk object is (artikel 3:2 BW). Een merkenrecht is een subjectief recht op een exclusieve positie (het in het economisch verkeer mogen gebruiken van dat bepaalde merk) in te roepen tegen iedere derde.³ De BMW laat in het midden of een merkenrecht een vermogensrecht is in de zin van artikel 3:6 BW. Een merkenrecht kan echter binnen die definitie vallen.⁴ Dat het merkenrecht hoe dan ook een plaats heeft in het vermogensrecht volgt uit het systeem van het vermogensrecht. Artikel 3:83, lid 3 BW bepaalt dat “[alle] andere rechten zijn

¹ Mr. Vollebregt is advocaat te Amsterdam. De auteur maakt graag van deze gelegenheid gebruik om mr. Saskia Elderson te bedanken voor haar waardevolle opmerkingen omtrent het goederenrecht.

² Zie hieromtrent Van Vondelen, Verpanden van merken door leaseconstructie achterhaald? IER 1995, p. 204 op p. 205 en Van Nispen, Beslag en zekerheden in het merkenrecht, BIE 1990, p. 355.

³ Gielen en Wichers Hoeth, Merkenrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1992, § 49-54

slechts overdraagbaar, wanneer de wet dit bepaalt”. De BMW bepaalt in artikel 11 dat merken overdraagbaar zijn. Aangezien merkenrechten afzonderlijk overdraagbaar zijn en er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, kwalificeren merkenrechten als vermogensrechten.⁵

2.2. Vestiging van een pandrecht op een merk

Het goederenrecht onder het BW is een gesloten systeem, hetgeen inhoudt dat er niet meer zekerheidsrechten met goederenrechtelijk effect bestaan dan in de wet worden genoemd (artikel 3:8 BW). De algemene regel voor verpanding is te vinden in artikel 6:236 lid 2 BW, dat bepaalt dat pandrecht wordt gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.

Zo wordt voor zaken bepaald dat vestiging van pandrechten geschiedt ingevolge artikel 3:236 lid 1 BW, namelijk door het verpande goed in de macht van de pandhouder te brengen, om hiermee naar de buitenwereld aan te geven dat het goed verpand is. Een merkenrecht is echter een vermogensrecht dat ontstaat door registratie in het Merkenregister (artikel 3 BMW) en kan als zodanig niet fysiek in de macht van de pandhouder worden gebracht. Een merkenrecht is ook geen registergoed, omdat het depot in het Merkenregister geen constitutief vereiste is voor het ontstaan ervan.⁶ Vestiging van een pandrecht op een merk is derhalve niet met zoveel woorden in het Burgerlijk Wetboek geregeld. Daarom moet worden teruggevallen op de algemene regel uit artikel 3:236 lid 2 BW: op andere goederen wordt pandrecht gevestigd op overeenkomstige wijze als voor de levering van het te verpanden goed is bepaald.

De weg van artikel 3:239 BW, de (stille) verpanding van het “tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder of aan order luidt”, ligt niet open voor merkenrechten. Het absolute karakter van het merkenrecht sluit het merkenrecht uit van deze regeling, omdat een merkenrecht niet jegens vooraf “bepaalde” personen kan worden uitgeoefend, maar jegens een ieder. Daarnaast zouden de praktische problemen bij het doen van mededeling aan de personen tegen wie het recht kan worden uitgeoefend bij een merkenrecht onoverkomelijk zijn.⁷

Merken moeten derhalve verpand worden conform de wijze van levering van merken in geval van een overdracht. Artikel 11 van de Benelux Merkenwet bepaalt in dit verband dat het uitsluitend recht op een merk onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp kan zijn van een licentie voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd. Een merk wordt derhalve geleverd door middel van een schriftelijke akte. *Mutatis mutandis* geldt hetzelfde voor verpanding van een merk omdat artikel 3:98 jo. 3:236 lid 2 BW bepaalt

⁴ 3:6 BW: “Rechten die, hetzij afzonderlijk, hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of ertoe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel zijn verkregen in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.”

⁵ Van Nispen, t.a.p. op p. 357, zie ook Van Vondelen, t.a.p. op p. 205-206

⁶ Vergelijk Brinkhof, De codificatie van rechten van intellectuele eigendom in boek 9 Burgerlijk Wetboek, Den Haag, 1997, Bijlage II, § 2.7.1.2

⁷ Zie met betrekking tot het octrooirecht Prof. Mr. J.J. Brinkhof, Over verpanding van en beslaglegging op octrooirechten naar huidig en toekomstig recht, BIE 1990 p. 345

dat tenzij de wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in de afdeling omtrent de overdracht van een goed is bepaald, van overeenkomstige toepassing is op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed. Op deze wijze ontstaat een feitelijk stil pandrecht omdat de merkhouders niet verplicht is het merk in de macht van de pandhouder te brengen.

3. Goederenrechtelijke werking

In de praktijk komt meer dan eens de vraag op naar de status van een niet-ingeschreven pandrecht op een merk. Ondernemingen die hun merken verpanden, willen soms liever niet dat in een openbaar register bekend gemaakt wordt dat belangrijke merken verpand zijn aan kredietverstrekkers. Als dat een argument is om de verpanding niet in te schrijven, kan ook gedacht worden aan andere vormen van zekerheid, bijvoorbeeld door middel van een leaseconstructie.⁸ Aan de andere kant is de waarde die aan een merk verbonden is, in bepaalde gevallen een nuttige bron van zekerheid om toch die overname te kunnen financieren.

Artikel 11 BMW bepaalt onder C dat: “[d]e overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de gestelde vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement. Het in de vorige volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.” (onderstreping toegevoegd). Hieruit volgt dat de verpanding van een merk die niet wordt ingeschreven niet aan derden kan worden tegengeworpen. De overdracht is geldig, maar heeft geen derdenwerking.⁹ De pandhouder zal in dat geval genoeg moeten nemen met de zekerheid die de pandakte biedt. De mogelijkheid van inschrijving van de pandakte bij verpanding van een merk geldt sinds 1 januari 1996 en is bij inwerkingtreding van het Protocol van 1992 door de verdragssluitende staten toegevoegd aan hun respectieve Merkenwetten op grond van het Benelux Merkenverdrag. Dit ondersteunt de redenering dat artikel 11 C BMW een nadere uitwerking is van artikel 3:236 lid 2 BW omdat deze regel op 1 januari 1992 in werking trad.

Een tot nu toe in de literatuur en jurisprudentie onbeantwoord gebleven vraag is of artikel 11 C BMW de verpanding van een merk goederenrechtelijk effect (in oud BW termen “zakelijke werking”) te onthouden totdat de pandakte of een uittreksel daarvan is ingeschreven in het Merkenregister. Vooropgesteld moet worden dat niet de gehele pandakte hoeft te worden ingeschreven. Voldoende is inschrijving van een voor eensluidend afschrift gewaarmerkte verklaring van partijen, waaruit het pandrecht blijkt.¹⁰ De verklaring hoeft slechts voldoende gegevens te bevatten om het bestaan van de pandakte te kunnen bewijzen.¹¹

⁸ Zie Van Vondelen, t.a.p.

⁹ Gielen & Verkade (reds.), *Intellectuele Eigendom Tekst & Commentaar*. p. 174 onder aant. 6

¹⁰ Artikel 11 C BMW

¹¹ Rechtbank van Koophandel Hasselt, 1 september 1982, BIE 1985, 169

De literatuur biedt geen duidelijke aanknopingspunten voor de beantwoording van deze vraag. In de literatuur wordt aangenomen dat het vereiste van inschrijving ziet op de derdenwerking.¹² Het goederenrechtelijk effect van zakelijke rechten als het pandrecht is de derdenwerking, de werking jegens eenieder. Volgens de letter van de wet wordt deze werking aan een op het merk gevestigd pandrecht onthouden, zolang inschrijving van het pandrecht in het Merkenregister niet heeft plaatsgevonden. Hetzelfde geldt voor de overdracht van een merkenrecht: de nieuwe eigenaar van het merk kan zijn rechten jegens derden pas “hard maken” na inschrijving van een uittreksel van de overdrachtsakte (artikel 11 C BMW). De overdracht, hoewel deze geldig is als zodanig, heeft eerst goederenrechtelijke werking na inschrijving. Een koper van een merk, of een pandhouder van een pandrecht op een merk, zal zich derhalve wellicht kunnen *legitimeren* als eigenaar/pandhouder, maar heeft daarmee nog niet de hiermee gepaard gaande merkenrechtelijke en goederenrechtelijke bevoegdheden, zoals artikel 11 C BMW met zoveel woorden bepaalt. De pand-/merkhouder zal hoogstens kunnen bewerkstelligen dat een derde aan wie opnieuw overgedragen of verpand wordt, niet meer te goeder trouw is door deze van de situatie op de hoogte te brengen.

Ondersteuning voor deze theorie wordt tevens gevonden in de Verordening op het Gemeenschapsmerk (“Gemeenschapsmerkverordening”).¹³ Ingevolge artikel 17 lid 6 Gemeenschapsmerkverordening kan de nieuwe merkhouder na een overdracht van het merk het merk niet inroepen tegen derden totdat de overdracht ingeschreven is in het register van het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt, het Europese merkenregister. De overdracht zelf is intussen tussen partijen gewoon geldig. De goederenrechtelijke werking, de werking jegens eenieder, wordt het merk echter onthouden totdat de overdracht is geregistreerd. Onder de Gemeenschapsmerkverordening geldt hetzelfde systeem ten aanzien van zekerheidsrechten. Ingevolge artikel 19 leden 1 en 2 jo. 23 lid 1 Gemeenschapsmerkverordening is de inschrijving van de verpanding van een Gemeenschapsmerk noodzakelijke voorwaarde voor de werking jegens derden te goeder trouw.¹⁴ Ook het octrooirecht biedt steun voor deze theorie. De rechtbank Den Haag bepaalde vorig jaar in *Crediteuren / HBT&ATO* met zoveel woorden dat het niet inschrijven van de pandakte zoals artikel 40, lid 1, ROW 1910 en artikel 67, lid 1 ROW 1995 mogelijk maken, ertoe leidt dat de verpanding niet tegen derde verkrijgers te goeder trouw kan worden ingeroepen.¹⁵

Niet-inschrijving in het Merkenregister heeft derhalve tot gevolg dat de verpanding geen goederenrechtelijk effect krijgt.¹⁶ De normale sterke positie van de pandhouder wordt hiermee ondermijnd, nu het pandrecht alleen tussen pandhouder en pandgever geldt.

¹² Arkenbout in Gielen & Verkade, t.a.p. p. 175.

¹³ Verordening 40/94 van 20 december 1993 PbEG 1994 L11/1

¹⁴ Zie hieromtrent ook Von Mühlendahl/Ohlgart, *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck, München, 1998, p. 75-77 en Annand & Norman, *Blackstone's Guide to the Community Trademark*, Blackstone Press, Londen, 1998, p. 246-247

¹⁵ Rechtbank Den Haag, 1 september 1999, BIE 2000, 52

¹⁶ Zie naar analogie m.b.t. octrooien Brinkhof, t.a.p., p. 345

4. Extra bevoegdheden

Inschrijving van het pandrecht is overigens van belang in verband met artikel 3:245 BW, dat de pandhouder in staat stelt om rechtsvorderingen in te stellen ter bescherming van het verpande goed. Ingevolge artikel 11 C BMW is dat alleen mogelijk indien het pandrecht is ingeschreven in het Merkenregister. Ten aanzien van de licentie wordt er in de literatuur vanuit gegaan dat de licentienemer alleen merkenrechtelijke acties ter bescherming van zijn licentie kan instellen indien de licentie is ingeschreven in het Merkenregister.¹⁷

Ingevolge artikel 11 C BMW is deze regel “van overeenkomstige toepassing op pandrechten en beslagen.”. De pandhouder kan derhalve alleen de merkenrechtelijke vorderingen op grond van de BMW instellen ter bescherming van de verpande merken, indien de verpanding is ingeschreven.

De BMW geeft de pandhouder die het pandrecht inschrijft extra bevoegdheden om het zekerheidsobject te bewaken die hij bij het achterwege laten van inschrijving niet zou hebben. Op grond van artikel 15 A BMW kan een merkhouders-pandgever het merk slechts doorhalen tezamen met de pandhouder.

5. Latere rechthebbenden

5.1. Latere pandhouders

Een speciale rangorderegeling voor het geval dat een pandgever, ondanks daartoe onbevoegd te zijn, meerdere pandrechten op een goed vestigt, geldt in het BW alleen ten aanzien van zaken, rechten aan toonder of order en vruchtgebruik. Ingevolge artikel 3:98 moet voor merkenrechten dan worden teruggevallen op de algemene regel van artikel 3:88 BW: ondanks onbevoegdheid van de vervreemder is een verpanding van een merkenrecht geldig indien de verkrijger te goeder trouw is.

Met betrekking tot de overdracht van een niet ingeschreven verpanding van een aandeel in een octrooi is deze regel al toegepast.¹⁸ Er is geen reden waarom deze regel niet naar analogie verpanding van op merkenrechten van toepassing zou zijn.

Behoort een latere pandgever een eerder pandrecht op het merk te kennen indien dit niet is ingeschreven? Dit is een feitelijke vraag die in een eventuele procedure beantwoord zal worden in het licht van de feiten van het geval. Duidelijk is in ieder geval dat een bepaalde onderzoeksplicht bestaat om ter zake te goeder trouw te kunnen zijn.¹⁹ Indien de latere pandgever het Merkenregister heeft geraadpleegd en geconstateerd heeft dat geen ander pandrecht ingeschreven was, zal daaraan normaal gezien voldaan zijn, indien de latere pandhouder niet op een andere wijze van het

¹⁷ Gielen & Verkade (reds.), *Intellectuele Eigendom Tekst & Commentaar*. p. 174 onder aant. 6

¹⁸ Rechtbank Den Haag, 1 september 1999, *Crediteuren / HBT & ATO, BIE 2000*, 52

¹⁹ Vergelijk artikel 3:11 BW

eerdere pandrecht heeft vernomen. Niet-inschrijving van het pandrecht kan derhalve tot gevolg hebben dat meerdere pandrechten van gelijke rang rechtsgeldig op het merk gevestigd kunnen worden.

5.2. Latere beslagleggers

Ten aanzien van beslag is van belang of de pandhouder die zijn recht niet ingeschreven heeft in het Merkenregister minder sterk staat tegenover een latere beslaglegger dan een pandhouder die dat wel heeft gedaan. In dit verband gelden artikelen 453a en 712 Rv, die bepalen dat een bezwaring, tot stand gekomen nadat het merk beslagen is, niet kan worden ingeroepen tegen de beslaglegger. Van een niet geregistreerde verpanding voor beslag op het merk staat weliswaar vast dat tussen partijen een geldig pand is overeengekomen, maar het is de vraag of de verpanding jegens de beslaglegger kan worden ingeroepen. Ingevolge artikel 11 C BMW geldt dat beslagen en verpandingen derden niet kunnen worden tegengeworpen dan na registratie van het beslagleg in het Merkenregister. Zoals hierboven is besproken, is artikel 11 C naar onze mening hoogstwaarschijnlijk een regel van goederenrechtelijke aard. Dat betekent dat indien een beslaglegger zijn beslag inschrijft, terwijl een eerdere pandhouder zijn pand niet heeft ingeschreven, de pandhouder zijn recht niet kan inroepen tegen de beslaglegger, doch slechts tegen de pandgever.

5.3. Faillissement pandgever

Indien de pandgever failliet gaat terwijl de verpanding nog niet ingeschreven is in het Merkenregister, heeft de pandhouder niet de normale positie van separatist. Aangezien ingevolge artikel 11 C BMW de verpanding geen goederenrechtelijke werking heeft en derhalve alleen tussen pandhouder en pandgever geldt, verliest de pandhouder zijn sterke positie en wordt aldus concurrent crediteur zonder speciale bevoegdheden of voorrang.

6. Conclusie

Inschrijving van de verpanding in het Merkenregister heeft voor de pandgever het gevolg dat de verpanding daarmee openbaar wordt. Voor de pandhouder daarentegen is inschrijving van groot belang aangezien inschrijving een voorwaarde is voor de mogelijkheid het pandrecht tegen derden te kunnen inroepen. Vergelijking met andere intellectuele eigendomsstelsels gebaseerd op het vereiste van registratie bevestigt deze conclusie. Verder heeft het niet inschrijven van de verpanding gevolgen voor de positie van de pandhouder ten opzichte van latere pandhouders en beslagleggers. In het geval van faillissement van de pandgever heeft de pandhouder bij niet-inschrijving geen rechten als separatist. Tenslotte heeft de inschrijving van de verpanding extra bevoegdheden voor de pandhouder ter bewaking van het zekerheidsobject tot gevolg. Het is daarom in het belang van de pandhouder om de pandakte, of een uittreksel daarvan waaruit blijkt welke merken zijn verpand, in te schrijven in het Merkenregister.