



Herhaling nieuwe diensten van Bebotax

- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek "Online actualiteit" op onze website www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving.
- U kan de inhoud van deze rubrieken [nieuwsbrief en documentatie](#) en [online actualiteit](#) in pdf-formaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega's: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced als u deze online leest.

Contactgegevens Bebotax

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:

Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)

Fax 09/384.87.78

GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.

Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.

E-mail: info@bebotax.com.

De inpandgeving van intellectuele rechten

In het oude recht was de buitenbezitstelling (vuistpand) vereist voor de inpandgeving van intellectuele rechten. Met de [Pandwet](#) (Wet van 25 december 2016 houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen, BS 30 december 2016, in werking getreden op 1 januari 2018) is de afgifte van de zaak door de pandgever afgeschaft en vervangen door de publicatie in een pandregister. In dit artikel gaan wij dieper in op de vergelijking van het oude en het nieuwe recht en hoe de inpandgeving per type intellectueel recht in zijn werk gaat.

1. Inleiding

De wetgever heeft met een gewijzigde pandwetgeving de verpanding van roerende goederen duidelijk en efficiënter gemaakt door het vereiste van buitenbezitstelling (vuistpand) te vervangen door een publiciteitsregime dat gebaseerd is op het bestaan van een pandregister. De fundamentele innovatie van de Pandwet is de afschaffing van de buitenbezitstelling als enige ontstaansvereiste voor het vestigen van pandrechten. De afschaffing van de verplichting tot afgifte van de zaak door de pandgever samen met de introductie van een nationaal pandregister faciliteert de mogelijkheid om intellectuele eigendomsrechten in te zetten als een onderpand voor kredietverleners en investeerders. De wetwijziging maakt een einde aan de oude discussie die in de rechtsleer werd gevoerd over de wijze waarop de afgifte van de zaak m.b.t. elk intellectueel recht georganiseerd kan worden. Het systeem wint hiermee rechtszekerheid, ook al blijven er onduidelijkheden bestaan zoals bijvoorbeeld de vraag of er



Nieuwsbrief

voor intellectuele rechten die voor hun bestaan afhankelijk zijn van een registratieverplichting (zoals merken, modellen en octrooien) een dubbele registratie vereist is met oog op de tegenwerpelijkheid van het pand. Daarnaast blijkt in het in de praktijk niet evident om intellectuele rechten, die in essentie van beperkte duur zijn, in te zetten als een effectief en sterk onderpand dat waarde heeft voor de schuldeisers.

2. Vestigen van pandrechten op intellectuele rechten onder het oude recht

(i) Principiële mogelijkheid

Ook onder het oude recht werd het reeds mogelijk geacht om onlichamelijke roerende goederen in pand te geven, echter was er geen uitdrukkelijke en wettelijke erkenning daarvan. In de rechtsleer werd hiervoor gesteund op het beginsel dat stelt dat alle roerende goederen die onderdeel uitmaken van het vermogen van een schuldenaar, waarvan deze eigenaar is en die in de handel zijn, in pand gegeven moeten kunnen worden. Hieruit werd dan afgeleid dat – ondanks het vereiste van buitenbezitstelling op grond waarvan de geldigheid van het pand afhangt van het in bezit stellen van de schuldeiser van het verpande goed voor de duur van de pandovereenkomst – ook intellectuele rechten zoals merken, modellen, octrooien – het voorwerp konden uitmaken van een geldig pandrecht.

Het Hof van Cassatie bevestigde dit standpunt expliciet in een [arrest van 29 maart 1990](#). Artikel 2076 oud BW en artikel 1 van de wet van 5 mei 1872 (oud) bepalen weliswaar als voorwaarde dat de zaak aan de schuldenaar diende te worden onttrokken en in het bezit van de schuldeiser gesteld diende te worden, maar deze artikelen omschrijven niet de verschillende wijzen waarop die voorwaarde van buitenbezitstelling kan worden vervuld. Het Hof preciseerde dat de wijzen waarop de voorwaarden van buitenbezitstelling kan worden vervuld afhankelijk is van het voorwerp van het pand en de specifieke bepalingen die door de partijen kunnen worden gebruikt om aan de voorwaarde van de wet tegemoet te komen.

(ii) Praktijk

Het pandrecht komt tot stand bij de afgifte van de in pand te geven goederen. De pandovereenkomst is een zakelijke overeenkomst. Voorheen nam men aan dat – de Cassatierechtspraak indachtig – partijen tot op zekere hoogte zelf konden bepalen op welke wijze zij de buitenbezitstelling organiseerden. Aangezien auteurs- en naburige rechten tot stand komen zonder dat enig depot en/of enige registratie vereist was (en er dus geen register bestond waarin de pandovereenkomst opgenomen kon worden), nam de rechtsleer aan dat de buitenbezitstelling kon gebeuren door een kennisgeving, hetzij aan een derde (bv. aan een notaris of een bewaarnemer) hetzij aan de relevante collectieve beheersvennootschap (zoals SABAM).

(iii) Registratieverplichting

Er werd aanvaard dat de registratie van het pand in de relevante registers, zoals het merken-, modellen- of octrooiregister, gelijkgesteld werd met een buitenbezitstelling. De inpandgeving van de betrokken intellectuele rechten werd mogelijk gemaakt op voorwaarde van registratie in de betreffende registers ten behoeve van de tegenwerpelijkheid daarvan aan derden zoals aan andere pandhoudende schuldeisers of aan de curator.



Nieuwsbrief

Een probleem is dat intellectuele eigendomsrechten deel uit kunnen maken van een universaliteit (bv. handelszaak) waarop een pand gevestigd wordt. In welk register dienen we ze dan te registreren? Onder toepassing van het oude recht, oordeelde de ondernemingsrechtbank te Kortrijk dat wanneer de pandhouder voldaan heeft aan de publiciteitsvereisten bepaald in de Wet Handelspand, de registratie uit het Benelux-verdrag overbodig wordt. Of we onder de nieuwe regelgeving die lijn kunnen doortrekken is onduidelijk.

3. Vestigen van pandrechten op intellectuele rechten onder de Pandwet

(i) Principiële mogelijkheid

The [UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions](#) legt het uitgangspunt van de gewijzigde regeling vast. Hierin wordt bepaald dat een pandrecht gevestigd moet kunnen worden op alle mogelijke lichamelijke of onlichamelijke goederen. Artikel 3:36, 1^e lid van het [Burgerlijk Wetboek](#) (BW) bepaalt dat schuldeisers hun vordering op alle goederen van de schuldenaar kunnen verhalen, tenzij de wet of het contract anders bepaalt. Als onlichamelijke roerende goederen kunnen intellectuele rechten in aanmerking komen voor schuldeisers als verhaalsobject. Aangezien bijna alle intellectuele eigendomsrechten wettelijk voor overdracht vatbaar zijn, kunnen de erop gevestigde pandrechten voor kredietverleners en ondernemingen een valabele vorm van alternatieve financiering uitmaken.

Voor intellectuele rechten die voor hun bestaan afhankelijk zijn van een registratieverplichting (zoals merken, modellen en octrooien) werd, – naar analogie met de verpanding van aandelen op naam in het vennootschapsrecht door inschrijving in het aandelenregister – aanvaard dat het vereiste van buitenbezitstelling vervangen kon worden door registratie van het pand in het relevante merken-, modellen- of octrooiregister.

(ii) Praktijk

De klassieke ‘traditio’ is niet langer een struikelblok voor de verpanding van onlichamelijke goederen. Het pandrecht komt voortaan tot stand door het sluiten van een overeenkomst. De pandovereenkomst is nu consensueel van aard. Het opstellen van een geschrift is niet vereist in functie van de geldigheid van de overeenkomst, maar wel om het bestaan ervan te bewijzen¹. De partijen dienen in dit geschrift de gewaarborgde schuldvorderingen, de door het pand bezwaarde goederen en ook het maximale bedrag van de gewaarborgde schuldvorderingen op te nemen.

Met het oog op de tegenwerpelijke aan derden zal een publiciteitsvoorschrift gerespecteerd moeten worden door het pand in te schrijven in het online Nationaal Pandregister dat wordt bewaard bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën². De pandhouder is gehouden om het pand zelf te (laten) registreren. Indien de pandhouder niet de juiste gegevens registreert, wordt, in de in art. 15 Pandwet bepaalde gevallen, elk gevolg aan de registratie ontnomen.

¹ Art. 4, lid 1 Pandwet.

² Art. 15, lid 1 jo. art. 26, lid 1 Pandwet.



Nieuwsbrief

De pandhouder is bovendien gehouden tot schadevergoeding voor iedere schade die het gevolg is van een onjuiste registratie van gegevens in het Pandregister³. De pandhouder dient de pandgever schriftelijk op de hoogte te stellen van de registratie.

De rang van het pandrecht wordt bepaald volgens de chronologische volgorde van de registratie ervan. Enkel de registratie is determinerend zonder dat de eventuele kennis van het bestaan van een pandrecht in acht kan worden genomen. De registratie in het Pandregister vervalt na verloop van tien jaar, tenzij het tijdig vernieuwd werd voor een nieuwe termijn van tien jaar. Een vernieuwing kan ook gedeeltelijk zijn, waardoor de registratie gepaard kan gaan met een vermindering van het gewaarborgd bedrag en/of de omvang van de in pand gegeven goederen. De registratie veronderstelt het bestaan van een pandovereenkomst: registratie voor het sluiten van de overeenkomst zal dan ook niet mogelijk zijn.

De pandgever mag – in geval van verpanding van intellectuele rechten – het betrokken recht blijven gebruiken. Het dient een redelijk gebruik te zijn in overeenstemming met de bestemming van het goed⁴. Tenzij dit anders overeengekomen zou zijn in de pandovereenkomst, blijft het de pandgever ook toegestaan om over de verpande goederen te beschikken, voor zover deze beschikking plaatsvindt in het kader van een normale bedrijfsvoering⁵. De merkhouders-pandgever kan dus, tenzij dit contractueel anders overeengekomen zou zijn, dat merk nog steeds in licentie geven en royalties ontvangen. Het pandrecht strekt zich van rechtswege uit tot de vruchten die de bezwaarde goederen voortbrengen. De pandhouder van intellectuele rechten krijgt zo een pandrecht op de royalties en de vruchten, indien er geen andere contractuele afspraken werden gemaakt.

De pandgever kent de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor de verpande goederen⁶. Ook moet hij opkomen tegen eventuele inbreukmakers en – specifiek bij merken – moet hij initiatieven nemen om het merk te versterken, mag hij geen handelingen stellen die de verzwakking van de gedeponeerde tekens in de hand werken en moet hij de merkenportefeuille op een normale wijze blijven gebruiken om verval te voorkomen. De wet voorziet niet in een recht voor de pandhouder om autonoom vorderingen in te stellen in geval van een inbreuk op het verpande intellectueel recht. Wel voorziet de wet voor elk betrokken intellectueel eigendomsrecht uitdrukkelijk dat de houder van een bezwaard intellectueel eigendomsrecht daarvan geen afstand kan doen of dit recht niet kan herroepen zonder de toestemming van de pandhouder.

(iii) Registratieverplichting

Sinds de invoering van het registerpand kunnen voor bepaalde intellectuele rechten twee verschillende registers naast elkaar bestaan, bijvoorbeeld het merkenregister naast het pandregister. De rechtsleer suggereert dat het de partijen bij de pandovereenkomst, tot op het moment dat de wetgever zou tussenkomen, vrij staat een keuze te maken om het pandrecht met betrekking tot het geregistreerde intellectuele recht ofwel in één van de registers, ofwel in beide registers te laten registreren. De registratie van alle pandrechten in een gecentraliseerd

³ Art. 29, lid 2 Pandwet.

⁴ Art. 17 Pandwet.

⁵ Art. 21 Pandwet.

⁶ Art. 16 Pandwet.



Nieuwsbrief

pandregister kan een voordeel zijn voor potentiële kredietverleners en schuldeisers met oog op het in kaart brengen van de vermogenstoestand van een debiteur.

De UNCITRAL Guide beveelt staten aan dat de bestaande specifieke wetgeving m.b.t. intellectuele creaties voorgeeft op het gemeenrechtelijk zekerheidsrecht. Er zou kunnen worden betoogd dat de inschrijving van het pand in het betrokken intellectueel eigendomsregister volstaat en zelfs primeert op de inschrijving in het Pandregister. Registratie van het pand in slechts één register impliceert dat er geen dubbele kosten moeten worden betaald om de tegenwerpelijke te organiseren. Mogelijke nadelen zijn dat de versnippering van de inschrijving van zekerheidsrechten in verschillende registers met zich meebrengt dat een schuldeiser zich veel moeilijker een globaal beeld kan vormen van de totale schuldenlast van een debiteur en dat ook het werk van de curator complexer wordt doordat deze nazicht zal moeten doen in meerdere registers n.a.v. de verdeling van de activa. Een voorzichtige pandhouder opteert er best voor om het pandrecht gelijktijdig te registreren in beide registers.

(iv) Waarde onderpand

Intellectuele rechten zijn vergankelijk en kwetsbaar. Investeerders of kredietverleners zullen een *catch all*-bepaling willen bedingen in de investerings- of financieringsovereenkomst op grond waarvan de kredietverstrekker zich zekerheidsrechten voorbehoudt op alle intellectuele rechten alsook op de licenties en de vorderingen die daarop betrekking hebben. Op het moment dat het pandrecht gevestigd wordt, zal het complex zijn om na te gaan of er inderdaad een sterk zekerheidsrecht gevestigd werd, waarvan het onderpand waardevast, consistent en robuust is.

Het feit dat een goed krachtens de wet overdraagbaar is en dus formeel geschikt is om daarop een zekerheidsrecht te vestigen, maakt nog niet dat het pand op het intellectueel recht ook in de praktijk een acceptabel verhaalsobject is voor de schuldeiser, met andere woorden dat het daartoe ook materieel geschikt is. Intellectuele rechten vallen uiteen in verschillende types rechten waarvan de wettelijke regeling per betrokken intellectueel recht van land tot land kan verschillen. Om de prijs voor een intellectueel recht te bepalen is meestal de waardering door een onafhankelijke derde – een expert – noodzakelijk. Bovendien zal zelfs het resultaat van dergelijke waardering uiteenlopend kunnen zijn.

Het kan vereist zijn dat men, naast het intellectueel recht, ook over alle relevante informatie beschikt. De afwezigheid bij een overdracht van de relevante informatie tast de waarde van het onderpand aan, indien het intellectueel eigendomsrecht zonder deze informatie niet op een nuttige wijze gecommmercialiseerd kan worden.

4. Wettelijke regeling per type intellectueel eigendomsrecht

(i) Octrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Uitvindingen die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten en vatbaar zijn voor toepassing op het gebied van nijverheid kunnen octrooieerbaar zijn⁷. Het nawerkbaarheids criterium vereist dat de uitvinding in de octrooiaanvraag duidelijk en volledig

⁷ Art. XI.6-8 WER.



Nieuwsbrief

beschreven moet worden zodat zij door een deskundige kan worden toegepast⁸. Eens een octrooi verleend wordt, verkrijgt de houder ervan een exclusief en tijdelijk recht om derden te verbieden de uitvinding te exploiteren⁹. Het octrooi wordt verleend voor een periode van twintig jaar die niet meer hernieuwd kan worden. De instandhouding van het octrooi is daarnaast ook afhankelijk van de betaling van de jaartaksen aan de Dienst voor Intellectuele Eigendom¹⁰.

Er wordt een ministerieel besluit uitgevaardigd dat dan het octrooi uitmaakt¹¹. Dat impliceert evenwel geen waarborg m.b.t. de waarde of de geldigheid van een octrooi: het is een registratieprocedure. De Dienst kijkt na of de octrooiaanvraag aan de administratieve voorwaarden voldoet en of de verleningsprocedure gevolgd werd zonder de inhoud van het octrooi na te gaan of onderzoek te doen naar de octrooieerbaarheid van de uitvinding. Sinds de [Wet Uitvoering Octrooirechtverdrag](#) (2011) dient voor de verkrijging van een Belgisch octrooi wel een verslag van nieuwheidsonderzoek met een schriftelijke opinie te worden opgesteld¹². Zij zijn vrijblijvend van aard, maar de schriftelijke opinie is wel voor derden toegankelijk en dus kunnen nietigheidsacties van derden worden uitgelokt.

In afwachting van de inwerkingtreding van het eenheidsoctrooi, geldt hier nog steeds dat een Europees octrooi een bundel is van nationale octrooien die via één procedure en één aanvraag bij het Europees Octrooibureau kan worden verkregen. Een Europees octrooi geeft dezelfde rechten en is onderworpen aan dezelfde voorwaarden als een Belgisch octrooi tenzij anders is bepaald in het Europees Octrooverdrag.

Zowel octrooien als octrooiaanvragen kunnen in pand gegeven worden¹³. De in pandgeving van octrooien en octrooiaanvragen moeten aan de Dienst meegedeeld worden samen met een afschrift van de akte waaruit de in pandgeving blijkt, hetzij via een uittreksel daarvan dan wel via een attest dat door beide partijen ondertekend werd. Men kan ervoor kiezen zich te laten vertegenwoordigen bij de Dienst, maar dat is enkel mogelijk door een erkende gemachtigde¹⁴. De aanvrager van een octrooi heeft de mogelijkheid om de publicatie van de aanvraag voor het publiek in te trekken voor zover hij daartoe tijdig een verzoek indient bij de Dienst. Indien de in pandgeving ingeschreven werd in het octrooiregister kan de aanvraag echter enkel nog ingetrokken worden met instemming van de pandhouder. Elke intrekking die in strijd hiermee wordt uitgevoerd, is van rechtswege nietig¹⁵.

(ii) Merken en modellen

Een eerste beschermingsregime voor merken en modellen betreft de bescherming op basis van het nationale recht dat voor ons een bescherming in de Benelux betekent. De bescherming kan worden verkregen door het nemen van een Benelux-inschrijving, dan wel door een internationale inschrijving. Een tweede regime betreft de bescherming op basis van het

⁸ Art. XI.18, §1 WER.

⁹ Art. XI.3 WER.

¹⁰ Art. XI.47 WER.

¹¹ Art. XI.24, §1 WER.

¹² Art. XI.24, §2-3 WER.

¹³ Art. 7, lid 5-6 Pandwet *jo.* art. XI.50, §1 WER.

¹⁴ Art. XI.62, §2-5 WER.

¹⁵ Art. XI.24, §3, lid 2 *jo.* art. XI.25, §2 WER.



Nieuwsbrief

Uniemerkenrecht of het Gemeenschapsmodellenrecht, dat telkens voorziet in een uniforme bescherming in alle lidstaten van de EU. Zowel voor Benelux- als voor Uniemerken geldt dat zij na registratie in de relevante merkenregisters bescherming genieten voor een termijn van tien jaar, die eeuwigdurend kan worden verlengd¹⁶.

Een Benelux-model verkrijgt men door de inschrijving van het depot bij het Benelux-Bureau of Internationaal Bureau en heeft een initiële beschermingsduur van vijf jaar te rekenen van de datum van het depot, maar kan voor vier achtereenvolgende termijnen van vijf jaren vernieuwd worden tot een maximale geldigheidsduur van 25 jaar¹⁷.

Er geldt een gelijklopende regeling m.b.t. Gemeenschapsmodellen¹⁸. Er bestaat ook een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel, waarvan de geldingsduur beperkt is tot drie jaar vanaf de eerste publieke beschikbaarheidsstelling van het model¹⁹. Voor de bescherming van het niet-ingeschreven model is geen enkele registratie vereist. De bescherming ontstaat automatisch van zodra aan de beschermingsvoorwaarden van nieuwigheid en eigen karakter voldaan is en het model publiek beschikbaar is gesteld. De beschermingsomvang van een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is evenwel beperkter dan deze van het ingeschreven model, dit niet enkel wat de duur betreft, maar ook wat de actiemogelijkheden betreft. Zo kan de houder van een niet-ingeschreven model slechts optreden tegen gevallen van namaak in die zin dat de ontwerper die onafhankelijk een werk creëert vrijuit gaat²⁰.

Specifiek m.b.t. tekeningen of modellen die door een werknemer in de uitoefening van zijn functie ontworpen worden, geldt dat de werkgever als ontwerper beschouwd wordt, tenzij men uitdrukkelijk anders bedongen zou hebben in een overeenkomst²¹. Hetzelfde geldt voor werken die op bestelling tot stand komen: zij komen toe aan de opdrachtgever, minstens voor zover de bestelling gedaan werd met het oog op een gebruik in handel of nijverheid van het voortbrengsel waarin de tekening of het model is belichaamd²².

Merken kunnen geldig en tegenstelbaar in pand gegeven worden, d.w.z. op zichzelf en afzonderlijk, onafhankelijk van hun inpandgeving als onderdeel van een handelszaak²³. Inzake het Benelux-model geldt een gelijklopende regeling²⁴. Pandrechten op een Uniemerk zijn pas tegenstelbaar aan derden na inschrijving in het merkenregister²⁵. Eenzelfde regeling geldt voor Gemeenschapsmodellen²⁶. Het wordt aanbevolen om de inpandgeving op hetzelfde moment in te schrijven in het Pandregister en in het relevante merkenregister.

¹⁶ Art. 2.9 BVIE ([Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom](#)).

¹⁷ Art. 3.14 BVIE.

¹⁸ Art. 12 VO 6/2002 ([VERORDENING \(EG\) Nr. 6/2002 VAN DE RAAD van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen](#)).

¹⁹ Art. 11 VO 6/2002.

²⁰ Art. 19.2 VO 6/2002.

²¹ Art. 3.8.1 BVIE.

²² Art. 3.8.2 BVIE.

²³ Art. 2.33 BVIE.

²⁴ Art. 3.25 en 3.27 BVIE.

²⁵ Art. 22 en 27.1 VO 2017/1001 ([VERORDENING \(EU\) 2017/1001 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk](#)).

²⁶ Art. 29 en 33.2 VO 6/2022.



Nieuwsbrief

(iii) Auteurs- en naburige rechten

a. Algemeen

Werken van letterkunde en kunst worden beschermd: dat zijn zowel werken van grafische of beeldende kunst als audiovisuele werken²⁷. Het Hof van Justitie preciseerde in een [arrest van 16 juli 2009](#) dat een werk auteursrechtelijk beschermd kan worden wanneer het oorspronkelijk is in die zin dat het een eigen intellectuele schepping van de auteur uitmaakt, wat op zijn beurt veronderstelt dat het de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelt. Dit is het geval indien de auteur bij de vervaardiging van het werk zijn creatieve vermogen tot uitdrukking heeft kunnen brengen door vrij en creatieve keuzes te maken. Volgens het [arrest van het Hof van Justitie van 1 december 2011](#). Op [12 september 2019](#) zei het Hof van Justitie verder dat het enige valabele criterium de eigen intellectuele schepping van de auteur is. Verder dient een creatie een concrete vorm te hebben gekregen om van bescherming te kunnen genieten. Louter ideeën, beginselen, systemen, methodes of concepten komen niet in aanmerking voor bescherming²⁸.

Om auteursrechtelijke bescherming te verkrijgen is niet vereist dat de maker een aanvraag uitvoert tot registratie of depot indient. Het is de veruitwendiging van de creatie die het recht automatisch doet ontstaan. Daarom is het aangewezen om op het moment van de creatie een bewijsstuk te creëren. Het i-DEPOT is hiertoe uitermate geschikt²⁹. Het is de feitenrechter die *post factum* oordeelt of aan een werk auteursrechtelijke bescherming toekomt, dit op basis van de in het Europese acquis uitgewerkte beschermingsvoorwaarden.

Indien het werk beschermd wordt door het auteursrecht, worden aan de maker van het werk of diens rechtverkrijgende exclusieve vermogensrechten en morele rechten verleend voor de duur van het leven van de auteur en tot 70 jaar na diens overlijden³⁰. Waar de vermogensrechten de auteur in staat stellen om zijn werk te exploiteren en hieruit inkomsten te halen, beschermen de morele rechten de band die bestaat tussen de auteur en zijn werk. De morele rechten – i.e. het recht van bekendmaking, vaderschap en recht op eerbied op het werk – zijn onvervreemdbaar. Aangezien goederen die niet vatbaar zijn voor overdracht niet verpand kunnen worden, zullen enkel de vermogensrechten, maar niet de morele rechten verbonden aan een auteursrechtelijk beschermd werk verpand kunnen worden. Zij kunnen echter wel het voorwerp uitmaken van contractuele afspraken.

De Pandwet voerde de verplichte registratie in het Pandregister in om tegenwerpelijkheid t.a.v. derden te genereren. De beschermingsgraad van auteurs- en naburige rechten is relatief laag in vergelijking met de zogenaamde industriële rechten (merken, modellen en octrooien). Zo is vooreerst het bestaan van het recht onzeker bij gebreke aan een vereiste van depot en/of registratie en het feit dat de bescherming *post factum* door de feitenrechter wordt verleend. Ten tweede geldt ook dat ideeën op zich van de bescherming uitgesloten worden en dat er discussies kunnen rijzen in verband met de titulariteit indien er geen duidelijke, contractuele afspraken werden gemaakt op het ogenblik van de totstandkoming van het werk.

²⁷ Art. 2.1 [Berne Conventie](#).

²⁸ Art. XI.165 en XI.295 WER.

²⁹ Art. 4.4bis BVIE.

³⁰ Art. XI.165 – XI.167 WER.



Nieuwsbrief

De Hoge Raad van Nederland oordeelde dat de verpanding van de auteursrechten ook kan blijken uit andere objectieve gegevens dan de administratie en de balans van een onderneming.

b. Computerprogramma's

Computerprogramma's en het voorbereidend materiaal worden auteursrechtelijk beschermd en gelijkgesteld met werken van letterkunde en kunst in de zin van de Berner Conventie³¹. Ideeën en beginselen die aan enig element ten grondslag liggen worden uitdrukkelijk van de bescherming uitgesloten³². Daarnaast wordt de werkgever geacht de verkrijger te zijn van de vermogensrechten op computerprogramma's die gemaakt zijn door een werknemer of beambte bij de uitoefening van hun taken of in opdracht van hun werkgever³³. Dat is slechts een wettelijk vermoeden, partijen kunnen er dus bij overeenkomst of statutair van afwijken.

c. Databanken

Ook databanken kunnen auteursrechtelijke bescherming genieten. Dit is namelijk het geval wanneer de keuze of de rangschikking van de databank een eigen intellectuele schepping van de auteur vormen³⁴. De originaliteitstoets is hier ook van toepassing. De omvang van de bescherming betreft de structuur van de databank en laat de (auteursrechtelijke) bescherming van de onderliggende bestanddelen onverlet, volgens het [Hof van Justitie op 1 maart 2012](#). De werkgever wordt ook hier geacht de verkrijger te zijn van de vermogensrechten op de structuur van een databank die in de niet-culturele nijverheid werd gemaakt door werknemers of ambtenaren bij de uitoefening van hun taken of in opdracht³⁵. Partijen kunnen hier bij overeenkomst of statutair van afwijken.

In de praktijk zal een databank de originaliteitstoets niet snel doorstaan. De gegevens zullen eerder logisch gerangschikt worden en de maker van de structuur van de databank zal hierop niet gauw zijn persoonlijke stempel kunnen drukken.

Er zijn geen bijzondere wettelijke bepalingen voor databanken die afwijken van de regeling aangaande de overdraagbaarheid van het recht. Men dient dus terug te vallen op de algemene regel, waarin bepaald wordt dat de vermogensrechten roerende rechten zijn die, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden overgedragen overeenkomstig de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek³⁶. De mogelijkheid tot overdraagbaarheid impliceert dat het intellectueel recht in pand gegeven kan worden³⁷.

³¹ Art. XI.294 WER.

³² Art. XI.295 lid 3 WER.

³³ Art. XI.294 WER.

³⁴ Art. XI.186 WER.

³⁵ Art. XI.187 WER.

³⁶ Art. XI.167 WER.

³⁷ Art. 7, lid 5-6 Pandwet.



Nieuwsbrief

d. Naburige rechten

Met de term naburige rechten worden traditioneel drie categorieën van rechten bedoeld, te weten deze van de uitvoerende kunstenaar, van de producent van fonogrammen en van de omroeporganisatie. Artikel 15 van de [DSM-richtlijn](#) (Richtlijn 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt) voegt daar nog een nieuw naburig recht aan toe, met name het naburig recht voor uitgevers van perspublicaties. De bescherming houdt in dat toestemming nodig is van uitvoerende kunstenaars, producenten, omroepen en uitgevers van perspublicaties voor het openbaar maken of anderszins exploiteren van een uitvoering, een fonogram, een uitzending van een programma of de verspreiding van een perspublicatie. Fonogrammen kunnen wel zonder toestemming van de producent en de uitvoerend kunstenaar worden uitgezonden op voorwaarde dat een billijke vergoeding wordt betaald. De wettelijk erkende naburige rechten zijn roerende rechten die vatbaar zijn voor gehele en gedeeltelijke overdracht in overeenstemming met de bepalingen uit het Oud Burgerlijk Wetboek. Ze kunnen dus in pand gegeven worden.

(iv) Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen

Een geografische aanduiding garandeert dat een product bepaalde kwaliteiten heeft die verband houden met het productiegebied. Er zijn drie soorten geografische aanduidingen: BOB – Beschermde oorsprongsbenaming, BGA – Beschermde geografische aanduiding en GA – Geografische aanduiding. Het EU systeem voor geografische aanduidingen beschermt de namen van producten die afkomstig zijn uit bepaalde regio's en die specifieke kwaliteiten of een reputatie hebben die verband houden met het productiegebied.

Voor de bescherming als oorsprongsbenaming is een zeer sterke band vereist met de plaats van herkomst. Daarentegen kan de bescherming als geografische aanduiding reeds verkregen worden door louter te verwijzen naar de reputatie (faam) die wordt toegeschreven aan de geografische oorsprong zonder dat de aanwezigheid van een kwalitatieve link objectief moet worden aangetoond. Ondanks de verschillen loopt de bescherming van beide kwaliteitslabels gelijk. Eenmaal bescherming onder de [Verordening](#) wordt verkregen, ontstaat een uitsluitend recht op gebruik van de aanduiding met geografische component dat voorbehouden is aan producten die aan de vastgelegde criteria voldoen³⁸.

Het recht op een geografische aanduiding wordt beschouwd als een gebruiksrecht, eerder dan als een eigendomsrecht. Rekening houdend met het vereiste van overdraagbaarheid van het goed uit artikel 7, lid 5 Pandwet, vloeit hieruit voort dat het uitgesloten is dat een geografische aanduiding het voorwerp zou uitkomen van een pandovereenkomst.

³⁸ Art. 13 [VO 510/2006](#).



Nieuwsbrief

(v) Kwekersrechten

Rassen van alle botanische geslachten en soorten met inbegrip van hun hybriden, kunnen het voorwerp uitmaken van een kwekersrecht³⁹. Het recht wordt verleend wanneer het ras onderscheidbaar, homogeen, bestendig en nieuw is⁴⁰. De beschermingsduur bedraagt in beginsel 25 jaar voor plantensoorten. Voor de rassen van wijnstokken, bomen en aardappelen bedraagt de duur van de bescherming 30 jaar⁴¹. De bescherming dient te worden aangevraagd bij de Dienst Intellectuele Eigendom van de FOD Economie en om het recht in stand te houden dienen uit eigen beweging jaartaksen betaald te worden. De houder van het recht verkrijgt een exclusief en tijdelijk recht om handelingen opgesomd in artikel XI.113 §2 WER te verbieden.

Het kwekersrecht en ook de aanvraag voor het kwekersrecht kan worden overgedragen aan één of meer rechthebbenden of rechtverkrijgenden⁴². De overdracht dient, op straffe van nietigheid, schriftelijk te gebeuren en dient aan de Dienst Intellectuele Eigendom te worden bekendgemaakt. De vraag rijst of de in pandgeving dient te worden meegedeeld aan de Dienst om aan derden tegenstelbaar te kunnen zijn, aangezien een wettelijke bepaling hierover ontbreekt.

(vi) Sui generis-recht op databanken

Substantiële investeringen die door de producent van de databank gemaakt worden met oog op de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van de databank kunnen ook beschermd worden door een intellectueel eigendomsrecht, met name het sui generis-recht op een databank⁴³. Om bescherming te kunnen verkrijgen is vereist dat de investeringen substantieel zijn. De bescherming komt toe aan de fabrikant van een databank, nl. de natuurlijke persoon die het initiatief neemt tot en het risico draagt van de investeringen.

De beschermingsduur bedraagt 15 jaar vanaf het tijdstip waarop de fabricage van de databank is voltooid en verstrijkt na 1 januari van het jaar dat volgt op de datum van voltooiing⁴⁴. Het al dan niet bestaan van het sui generis-recht op een databank is onderworpen aan de soevereine appreciatiebevoegdheid van de feitenrechter. In geval de beschermingsvraag positief wordt beantwoord, betekent dit dat aan de producent van de databank een exclusief (en tijdelijk) recht toekomt om de opvraging en/of hergebruik van een geheel of van in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank te verbieden. Daarnaast maakt ook de herhaalde en systematische opvraging en/of hergebruik van niet-substantiële delen van de inhoud een inbreukhandeling uit, tenminste voor zover deze opvragingen en/of het hergebruik strijdig zijn met de normale exploitatie van die databank of indien zij ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank⁴⁵.

³⁹ Art. XI.104 WER.

⁴⁰ Art. XI.105 e.v. WER.

⁴¹ Art. XI.120 WER.

⁴² Art. XI.124, §1 WER.

⁴³ Art. XI.305 e.v. WER.

⁴⁴ Art. XI.309 WER.

⁴⁵ Art. XI.307, lid 1 en 2 WER.



Nieuwsbrief

Het recht van producenten van databanken is een roerend recht dat vatbaar is voor gehele of gedeeltelijke overdraagbaarheid overeenkomstig de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek⁴⁶. De overdraagbaarheid impliceert de formele geschiktheid om de databank in pand te geven. Evenwel zal het niet eenvoudig zijn om vooraf uit te maken of er een rechtsgeldig intellectueel recht bestaat. Daarnaast zal executie van het pand op het databankenrecht enkel nuttig kunnen zijn als er een markt is voor de databank.

5. Pand op een handelszaak

Het pandrecht dat een handelszaak tot voorwerp heeft, heeft het geheel der goederen die de handelszaak uitmaken tot voorwerp⁴⁷. Het pand heeft alleen maar op alle goederen betrekking, voor zover de pandovereenkomst daar niet van afwijkt. Hoewel het begrip 'handelszaak' – anders dan onder het oude recht in art. 2 §1 van de bijzondere Wet inpandgeving Handelszaak – niet in de Pandwet gedefinieerd wordt, impliceert de inhoud van art. 7 lid 2 dat het vestigen van een pand op een handelszaak ook de inpandgeving van de intellectuele rechten verbonden aan die zaak tot voorwerp heeft, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen zouden zijn. Enkel de essentiële bestanddelen zullen verplicht deel uitmaken van het pand. Die essentiële elementen betreffen de vermogensbestanddelen die als noodzakelijk beschouwd worden voor de verdere verwezenlijking van het doel, zonder deze elementen wordt de handelszaak dermate uitgehold dat een verdere uitbating onmogelijk wordt. Traditioneel worden hieronder de vermogensbestanddelen begrepen die noodzakelijk zijn om cliënteel te verwerven en te behouden en het cliënteel zelf.

Aangezien het een feitelijke beoordeling betreft, doen partijen er goed aan om in de pandovereenkomst uitdrukkelijk te stipuleren of zij de intellectuele eigendomsrechten als essentieel beschouwen voor de verderzetting van de handelszaak. Nog beter is om, indien men de intellectuele eigendomsrechten buiten het voorwerp van de inpandgeving beoogt te houden, zulks te stipuleren op een uitdrukkelijke, heldere en ondubbelzinnige wijze in de pandovereenkomst. De pandgever kan in beginsel vrij beschikken over de bezwaarde goederen binnen een normale bedrijfsvoering, tenzij partijen anders overeengekomen zouden zijn⁴⁸.

6. Rechtsvergelijking (niet exhaustief)

(iv) Nederland

Ook in Nederland zijn intellectuele rechten als vermogensrechten vatbaar voor verpanding voor zover zij overdraagbaar zijn⁴⁹. Indien men in Nederland gebruik zou maken van de mogelijkheid om intellectuele eigendomsrechten te verpanden, dan gebeurt dat op basis van een algemene financieringsovereenkomst die een *catch-all* bepaling bevat waarin is bepaald dat de kredietverstrekker een pand verkrijgt op alle intellectuele rechten en de daarop betrekking hebbende licenties en vorderingen.

⁴⁶ Art. XI.308 WER.

⁴⁷ Art. 7, lid 2 Pandwet.

⁴⁸ Art. 21 Pandwet.

⁴⁹ Art. 3:228 [Nederlands Burgerlijk Wetboek](http://www.wetboek.nl/nl/wetboek/Burgerlijk%20Wetboek).



Nieuwsbrief

Nederland kent geen nationaal publiciteitsregime voor roerende zekerheden. Het pandrecht wordt op een roerende zaak gevestigd bij authentieke of onderhandse akte, zonder dat de zaak zelf in de macht van de pandhouder of een derde dient te worden gebracht. Een vuistloos pandrecht kan dus op relatief eenvoudige wijze tot stand worden gebracht zonder dat enige inschrijving genomen dient te worden in een openbaar register. Het opmaken van de akte van verpanding met een vaste dagtekening door registratie van de akte is voldoende. Enkel voor intellectuele rechten die geregistreerd zijn (zoals merken, geregistreerde modellen, octrooien en kwekersrechten) dient het pand geregistreerd te worden in het relevante register, niet ten behoeve van de geldigheid van de pandovereenkomst, maar om tegenwerpelijk te zijn aan derden.

(v) Frankrijk

In Frankrijk bestaat ook de mogelijkheid om roerende lichamelijke goederen, waaronder intellectuele rechten, in pand te geven⁵⁰. Er wordt expliciet bepaald dat het gemeen pandrecht slechts van toepassing is voor zover er geen bijzondere bepalingen bestaan: de *lex specialis* gaat voor. Het Franse recht kent, net als bij ons, een publiciteitsregime dat het vereiste van buitenbezitstelling kan vervangen. Het pandrecht wordt gevestigd door een geschrift op te stellen dat de gewaarborgde schuld dient te vermelden samen met de aard, het type en de hoeveelheid van de verpande goederen⁵¹. De registratie van het verpande intellectueel recht geschiedt telkens in het daartoe bestemde register.

(vi) Duitsland

In Duitsland worden intellectuele rechten zelden tot nooit in pand gegeven. In de eerste plaats is het zeer moeilijk om de waarde van een intellectueel eigendomsrecht te beoordelen. Daarnaast loopt de kredietverlener gedurende de levensduur van het recht op elk moment het risico dat een derde de geldigheid van het intellectueel eigendomsrecht met succes zou aanvechten of dat de pandgever toch niet de houder van het intellectueel recht blijkt te zijn. Een bijkomend probleem is dat de duurtijd van een kredietovereenkomst de beperkte duur van een intellectueel eigendomsrecht als onderpand kan overschrijden. Verder geldt dat intellectuele eigendomsrechten, en merkenrechten in het bijzonder, veelal enkel succesvol ten gelde gemaakt kunnen worden zolang de onderneming zelf ook succesvol blijft en dus verminderen in waarde of zelfs hun waarde verliezen wanneer de onderneming failliet gaat. Het pandrecht op de intellectuele rechten verleent bijgevolg slechts een zwakke bescherming voor de pandhouder.

Een pand brengt een beperkt eigendomsrecht tot stand ingevolge een pandovereenkomst. Het uitgangspunt is dat de pandovereenkomst consensueel is van aard⁵². Enkel voor de verpanding van Uniemerken, Europese octrooiaanvragen of voor communautaire kwekersrechten is een schriftelijke overeenkomst vereist. In de praktijk wordt echter meestal een geschift opgesteld, ook al stelt de wet geen verdere vormvereisten. Opmerkelijk is dat het Duits zekerheidsrecht geen onderscheid maakt tussen de totstandkoming van het pand en de tegenwerpelijkheid ten aanzien van derden. Het pandrecht bestaat en is tegenwerpelijk aan

⁵⁰ Art. 2355 [Code Civil](#).

⁵¹ Art. 2336 CC.

⁵² § 1273 [Duitse Burgerlijk Wetboek](#).

BEBOTAX BV ovv BVBA
Jan STEURTEWAGEN
Steenweg Deinze 124 B
B-9810 NAZARETH

BTW-BE-0438.569.761
RPR GENT AFD. GENT



Jaargang 36 nr. 3
21 september 2022



Nieuwsbrief

derden zonder dat bijkomende publiciteitsvereisten zoals de registratie van de pandovereenkomst in een pandregister vervuld dienen te worden. Vermeldenswaardig is evenzeer dat auteursrechten niet overdraagbaar zijn tijdens het leven van de auteur en dat de vermogensrechten slechts in licentie gegeven kunnen worden aan derden. Hieruit volgt dat er geen pand op gevestigd kan worden.