

MR. G.J.T.M. VAN DEN BERGH / MR. K.TH.M. STÖPETIE

# Joint ventures en intellectuele eigendom

**W**aarom zou aan intellectuele eigendomsrechten bijzondere aandacht besteed moeten worden wanneer deze in een joint venture worden ondergebracht? Geldt voor de intellectuele eigendom en de daaraan ontleende rechten niet hetzelfde als voor alle andere goederen die in een joint venture worden ingebracht, of dat nou zaken als bureaustoelen en laboratoriumonderdelen zijn of vermogensrechten als vergunningen en contracten?

Feit is dat bij het opstellen van een joint venture overeenkomst zelden of nooit een in het intellectuele eigendomsrecht gespecialiseerde jurist of advocaat wordt geraadpleegd, laat staan bij het nadenken over de wijze van inrichting van een joint venture.

Wellicht komt dat omdat joint ventures soms ontstaan uit minder comfortabele posities waardoor het noodzakelijk is op 'de kleintjes' te letten.

*'Onder grote druk zoekt de onderneming naar het meest geschikte strategische wapen, te weten: prijsverlaging, kostprijsverlaging, fusie c.q. vijandige overname, kartelvorming, productvernieuwing of liquidatie en het maken van de overstap naar een andere markt, al dan niet over de grens. Al dergelijke opties passeren bij de vernieuwingsgezinde ondernemer de revue en de anderen volgen noodgedwongen, worden opgekocht of leggen het loodje. Aangezien de afbakening van de marktfasen gepaard gaat met onzekerheid giet de ondernemer, indien hij niet een comfortabele machtspositie inneemt op de markt, zijn speurtocht naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden allicht in de vorm van een samenwerking, de joint venture, die lijkt op die van twee egeltjes die gaan vrijen en hokken: we zien wel voorzichtig of onstuimig wat ervan komt en kunnen er altijd weer van af, we stellen niet alles onherroepelijk in de waagschaal'.<sup>1</sup>*

Als dat de verklaring zou zijn, dan geldt daarvoor het adagium 'goedkoop is duurkoop'.

Vaker geldt dat een joint venture een bundeling van krachten is en niet zozeer van zwakten. Met name technology joint ventures kunnen bedrijven met een complementaire octrooiportefeuille een krachtig wapen geven bij het aanboren van nieuwe markten. Bovendien geldt dat de joint venture-vorm soms geen keuze is maar het gevolg van overheidsbemoeienis waarbij de joint venture de enige toegestane wijze van handeldrijven is (soms de situatie in het Verre Oosten).

Steeds zijn de belangen zeer groot, en deze lijken ook alleen maar steeds groter te worden. Enkele koppen, geplukt van het internet, mogen dat illustreren:

- Intel to Blast Off with European Venture. A joint venture, dubbed European Satellite Multimedia Services, will offer high-speed data transmission throughout the continent via six satellites. (<http://www.wired.com/news/story/2540.html>)
- IBM exploring Korean joint venture; South Korean conglomerate SK Group and IBM are negotiating a joint venture which would provide consulting services to SK subsidiaries (<http://www.news.com/Nemw/Item/0,4,26367,00html/st.ne.fd.mdh>).
- In a joint venture with General Electric, Sun Microsystems creates new unit to help customers finance purchases (<http://www.wired.com/news/story/17931.html>).
- BT gets MCI stake in joint venture. Just two days after MCI Communications (MCIC) and WorldCom (WCOM) agreed to merge, former suitor British Telecommunications (BTY) said today it will acquire MCI's stake in their joint venture to develop the world's largest private backbone network (<http://www.news.com/News/Item/0,4,16330,00.html?st.ne.fd.mdh>).

## Joint ventures en intellectuele eigendom

Of wat te denken van het Transora-initiatief van de voedingsmiddelenindustrie, in navolging van de autoproducenten, vliegtuigbouwers en detailhandelsconcerns, op het Internet een inkoopcombinatie op te zetten. Bij het Transora-initiatief is het voor een ieder direct duidelijk dat bij de uitvoering daarvan aandacht gegeven zal moeten worden aan mededingingsrechtelijke aspecten. Een dergelijke inkoopcombinatie geeft de deelnemende ondernemingen een evidente machtspositie waar elke kartelautoriteit direct in geïnteresseerd is. Dat bij een dergelijk initiatief ook belangrijke, niet te verwaarlozen I.E.-vraagstukken aan de orde zijn is voor velen minder vanzelfsprekend. Toch is dat het geval: wie is eigenaar van de in te brengen en de in de joint venture verder te ontwikkelen knowhow, wie zijn (exclusief) gerechtigd tot gebruik daarvan, zijn de business methods geöctrooieerd en wie oefent die octrooirechten uit en wie is aansprakelijk bij inbreuk, van wie is de naam van de joint venture en wie mogen die naam gebruiken en geldt dat ook na beëindiging van de joint venture?

Het antwoord op de vraag waarom in de joint venture-praktijk niet afzonderlijk (langer) wordt stilgestaan bij de intellectuele eigendom is waarschijnlijk dat die praktijk te divers is, waardoor er eenvoudigweg niet aan wordt gedacht. Vrijwel elke activiteit waarbij twee of meer ondernemingen min of meer duurzaam zijn betrokken wordt immers wel als 'joint venture' aangeduid: research- en developmentprojecten, inkoopcentrales, import en/of export combinaties, strategische allianties, feasibility studies en operaties die meer van een fusie hebben dan van een samenwerking.

Vragen van intellectuele eigendom laten zich bij joint ventures bovendien niet eenvoudig onderkennen en zijn in elk geval niet met behulp van standaardclausules te regelen. Daarvoor zijn de spreekwoordelijke 'omstandigheden van het geval' te zeer bepalend voor de wijze waarop al dan niet een contractueel arrangement moet worden gevonden. Onder bestuurders groeit overigens het besef van de betekenis en met name de waarde van hun I.E.-portefeuilles. Zowel in de oude als in de nieuwe economie blijkt het octrooirecht de beste waarborg voor hoge (royalty) inkomsten te zijn. Alleen al in de Verenigde Staten zijn in de periode 1990-1997 royaltyinkomsten meer dan verzesvoudigd, van 15 miljard dollar naar 100 miljard dollar. Bill Gates karakteriseerde de octrooi-praktijk in zijn land treffend als de 'new goldrush'.

### I.E.-rechten: algemeen

Op vrijwel alle zaken die in een joint venture worden ondergebracht of die in een joint venture ontstaan, kunnen I.E.-rechten rusten. Niet alle behoeven een uitdrukkelijke regeling: de I.E.-rechten op de eerder genoemde bureaustoelen hoeven uiteraard alleen geregeld te worden als de joint venture op de ontwikkeling, productie dan wel verhandeling van bureaustoelen zou zien.

Maar is met het in een joint venture inbrengen van een idee, een verzameling gegevens, een naam, knowhow, een ontwerp, een product of productiewijze nu enkel toestemming gegeven voor al dan niet tijdelijk of exclusief gebruik of zijn de eventueel daarop rustende (intellectuele) eigendomsrechten overgedragen aan de joint venture en wie heeft welke rechten bij beëindiging of faillissement van de joint venture. Dat moet uitdrukkelijk worden vastgelegd.

Daarbij moet bedacht worden dat sommige I.E.-rechten in het ene land wel en in het andere niet bestaan (Nederland kent bijvoorbeeld geen bescherming voor gebruiksmodellen terwijl dat in Duitsland wel het geval is). Voor alle landen geldt echter dat de meeste I.E.-rechten steeds in afzonderlijke wetten zijn geregeld met vaak eigen specifieke vermogensrechtelijke bepalingen, waardoor ook per land geen uniform vermogensrechtelijk regime bestaat, met als gevolg dat per I.E.-recht moet worden beoordeeld welke eisen aan een licentie of overdracht worden gesteld.

Er komen ook steeds meer I.E.-rechten bij. Onderscheiden kunnen worden:

- Handelsnaamrecht voor de naam van een onderneming (dat kunnen er meerdere zijn) dan wel van afzonderlijke divisies;
- Merkenrecht voor tekens waarmee een onderneming haar waren of diensten onderscheidt;
- Octrooirecht voor technische uitvindingen;
- Chipsrecht beschermt oorspronkelijke topografieën van halfgeleiders;
- Kwekersrecht voor nieuwe kweekproducten;
- Modellenrecht voor een nieuw uiterlijk van een al dan niet bestaand gebruiksvoorwerp;
- Auteursrecht voor elk werk dat een eigen oorspronkelijk karakter kent en het persoonlijke stempel van de maker draagt (variërend van teksten en tekeningen tot vormgeving van producten en computerprogramma's);
- Naburige rechten ter bescherming van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten en omroeporganisaties
- Databankrecht voor elke verzameling van geordende en toegankelijke gegevens waarin substantieel is geïnvesteerd.

## Joint ventures en intellectuele eigendom

Domeinnamen hebben nog geen zelfstandige rechtsgrondslag en worden gedeeltelijk bestreken door het handelsnaam- en merkenrecht. Des te meer reden daarover afzonderlijke afspraken te maken.

Vaak is er in een onderneming ook sprake van intellectuele eigendom zonder dat er rechten voor geclaimd zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij productie-technische of logistieke knowhow die niet door middel van een octrooi is beschermd. Ook blijken ondernemingen zich vaak van allerhande zaken te bedienen waarmee zij zich van hun concurrenten of andere ondernemingen in het algemeen onderscheiden zonder die 'onderscheidingstekens' als merk te hebben vastgelegd.

Die vastlegging – vóórdat zaken in een joint venture worden in- of ondergebracht – is van belang omdat die een duidelijke vermogensrechtelijke uitgangspositie en -basis verstrekt, waardoor het niet alleen eenvoudiger wordt zaken in een joint venture-akte duidelijk(er) te identificeren, maar ook eenvoudiger om te bepalen of een recht van gebruik wordt verleend of dat een I.E.-recht wordt overgedragen. Indien overgedragen moet worden is de vestiging van een I.E.-recht zelfs noodzakelijk vanwege het bepaalde in artikel 3:83 lid 3 BW.

Auteursrechten, naburige rechten en handelsnaamrechten hoeven niet uitdrukkelijk te worden geregistreerd omdat deze ontstaan door de enkele creatie (auteurs- en naburige rechten) dan wel door het enkele gebruik (handelsnaamrechten). Omdat het soms niet zo makkelijk is te bewijzen wanneer een auteursrecht is ontstaan, wordt een afbeelding en/of omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk wel notarieel vastgelegd of – aanzienlijk goedkoper – ter registratie aangeboden bij de Belastingdienst, afdeling Inspectie der Registratie en Successie.

Een dergelijke vastlegging hoeft bij het aangaan van een joint venture niet om die reden meer te worden verricht, omdat de joint venture-akte zelf duidelijkheid zou moeten geven over het al dan niet door de andere deelnemers erkennen van bepaalde auteursrechten en hoe deze tijdens en na de joint venture kunnen worden uitgeoefend en door wie.

Voor verkrijging van de overige genoemde rechten is een depot wel vereist. Onder bepaalde omstandigheden kan dit depot nog worden verricht nadat het voorwerp al in gebruik is genomen of openbaar gemaakt (modelrecht en topografieright), echter voor het octrooirecht en kwekersrecht is het openbaar maken vóór het indienen van een aanvraag tot bescherming vrijwel steeds fataal.

Het merkenrecht kan in dergelijke situaties soms uitkomst bieden, omdat aan een merk niet de eis

wordt gesteld dat dit 'nieuw' moet zijn op het moment van indiening van de aanvraag. Daar geldt uitsluitend de eis van onderscheidend vermogen ten tijde van deponering en dat neemt van een merk door openbaarmaking en feitelijk gebruik slechts toe. Weliswaar is van merkenrechtelijke bescherming uitdrukkelijk uitgesloten elke vorm die de wezenlijke waarde van een product beïnvloedt of technisch bepaald is, maar daar valt regelmatig een mouw aan te passen. Wel steeds minder. Na een ongebreidelde groei van het merkenrecht in met name de Benelux (vrijwel elk teken en elke vorm werd als merk geaccepteerd) is er een duidelijke – deels Europeesrechtelijk geïnspireerde – tendens zichtbaar om aan de eis van onderscheidend vermogen strengere eisen te stellen en de genoemde uitsluitingsgronden strikter toe te passen.

### Inbreng I.E.-rechten: licentie of overdracht

Het getuigt zonder meer van vertrouwen in de joint venture en – misschien nog wel meer – in de joint venture-partner om I.E.-rechten over te dragen aan de joint venture, zeker wanneer de overdragende partij geen overwegende zeggenschap bezit en met de overdracht niet tegelijkertijd een eigen gebruiksrecht wordt bedongen of een retro-overdracht ('grant-back') voor al dan niet bepaalde welomschreven gevallen. Een verplichting tot retro-overdracht is uiteraard dienstig in geval van beëindiging van de joint venture, maar kan ook een adequaat zijdelings 'zeggenschapsmiddel' zijn – zeker bij een minderheidspositie – om de joint venture te stimuleren bepaalde 'milestones' te realiseren of een bepaalde koers te (blijven) varen. Worden die milestones niet gehaald of is er sprake van een ongewenste koerswijziging dan behoeft dat nog niet het einde van de joint venture in te houden, maar kan het recht op retro-overdracht van alle of bepaalde I.E.-rechten worden uitgeoefend, al dan niet tegen verstrekking van een geclausuleerd gebruiksrecht.

Vertrouwen in het welslagen van de joint venture en de deelnemende partners dient er natuurlijk te zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat dit tot uitdrukking moet komen door I.E.-rechten aan de joint venture in eigendom over te dragen in plaats van (exclusief) te licentiëren. Afgezien van de situatie waarin de joint venture ook bedoeld is als een blijvende verzelfstandiging van een bepaalde bedrijfsactiviteit of -onderdeel, is er eigenlijk maar één goede reden om I.E.-rechten aan de joint venture over te dragen: funding van de joint venture.

In geval van eigendomsoverdracht kan de joint

## Joint ventures en intellectuele eigendom

venture de I.E.-rechten aanwenden om kapitaal aan te trekken. De I.E.-rechten kunnen een geldschietter als zekerheid in pand worden gegeven of gebruikt worden voor al dan niet fiscaal gefacilieerde technolease-achtige constructies. Weliswaar kunnen ook licenties worden verpand, maar dat biedt minder zekerheid en is voor een pandhouder zelfs waardeloos als de zelfstandige overdraagbaarheid van die licenties is uitgesloten. Dat laatste is als het goed is bij licenties (aan een joint venture) steeds het geval. Overigens dient wel nagegaan te worden of overdracht vrij staat en of de inbrengende joint venture-partner die rechten niet zelf reeds op een of andere wijze heeft bezwaard, waarvoor de desbetreffende I.E.-registers geraadpleegd moeten worden.

Hoe groter het vermogen van de joint venture zelf geld aan te trekken, hoe minder geld de joint venture-partners zelf rechtstreeks hoeven in te leggen. Daar staat uiteraard tegenover dat de joint venture partners hun vermogen zien verminderen met de waarde van de overgedragen activa. Belangrijker dan die financiële constatering is dat de eigendom van die I.E.-rechten uit handen is gegeven waardoor – alle contractuele voorzieningen ten spijt – niet gewaarborgd is dat deze niet in verkeerde handen valt. Uitgaande van de goede trouw van de joint venture(-partners) is dat risico in ieder geval levensgroot in geval van faillissement van de joint venture.

Indien overdracht van I.E.-rechten niet nodig is om vermogen aan te trekken, is er dan ook geen goede grond niet te volstaan met een licentie. Anders dan bij een eigendomsoverdracht kan een licentie voor de joint venture veel eenvoudiger geheel op maat worden gesneden zonder dat op enig moment verlies van die rechten dreigt. De licentie biedt meer flexibiliteit en kan aan een veelvoud van beperkingen worden onderworpen (exclusiviteit, duur, milestones, nakoming, kapitaalverstrekkingverplichtingen, winstgevendheid, etc.). De licentie zal over het algemeen onderdeel uitmaken van een veel uitgebreider verband van cross licences. Iedere licentiegever zal daarbij afspraken maken over de rechten op ontstane verbeteringen in het gelicentieerde.

### Due diligence

Ook bij de vorming van een joint venture dient zorgvuldig nagegaan te worden wat door de andere partners aan I.E.-rechten wordt ingebracht en wat daarvan de waarde is. Het zal niet de eerste keer zijn dat achteraf blijkt dat een joint venture een lege dop in handen heeft, bijvoorbeeld omdat eerder reeds licenties aan derden zijn verstrekt waardoor de ingebrachte kennis niet zo exclusief is als gedacht

werd en, erger, de exclusiviteit van de beoogde (markt)positie niet in rechte kan worden afgedwongen.

Uiteraard zullen in de joint venture-overeenkomst garanties en zekerheden zijn bedongen, maar beter is het te voorkomen dat daarop teruggevallen moet worden. Goed en gericht onderzoek kan daarvoor zorgen.

### Nieuw ontstane I.E.-rechten

Een van de meest heikele onderwerpen bij het aangaan van een joint venture is het treffen van een regeling over wie de in de joint venture ontstane I.E.-rechten in eigendom zal verwerven. Veelal wordt er om die reden voor 'gekozen' dit onderwerp ongeregeld te laten vanuit de gedachte dat eventueel nieuwe rechten aan de joint venture zullen toekomen en de verdeling daarvan maar geregeld moet worden als één van de partners uittreedt of als de joint venture wordt beëindigd.

Die wellicht op het eerste gezicht logische gedachte is een misvatting. Of de eigendom van nieuwe rechten die binnen het joint venture-verband ontwikkeld worden ook daadwerkelijk bij de joint venture komen te rusten, is met name de vraag wanneer de joint venture gebruikmaakt van werknemers die zij bij één van de partners inleent. Nog afgezien van de vraag wat in de desbetreffende arbeidsovereenkomsten daarover wordt bepaald, wordt in sommige I.E.-wetten bepaald dat de eigendom van door de werknemer ontwikkelde rechten toekomt aan de werkgever. De vraag is dan of dat de inlenende joint venture is dan wel de uitlenende joint venture-partner. Een due diligence-onderzoek en het treffen van een duidelijke regeling voorkomt het opkomen van een dergelijke vraag.

Ook als de nieuw ontwikkelde I.E.-rechten berusten bij de joint venture is daarmee nog niet gezegd dat de joint venture daarvan een vrij gebruik kan maken. Een dergelijk risico bestaat met name wanneer de geöctrooieerde nieuwe vinding afhankelijk blijkt te zijn van een octrooi van één van de joint venture-partners die daarvan de eigendom behouden heeft. Vaak zal de exploitatie van het afhankelijk octrooi toegestaan zijn onder de licentie op het octrooi waarvan het afhankelijk is. Dat hoeft echter niet zo te zijn. Bij beëindiging van de licentie (als bijvoorbeeld een partner uittreedt of bepaalde milestones niet worden gehaald) of bij beëindiging van de joint venture is het gebruik van het afhankelijk octrooi in ieder geval niet mogelijk zonder de expliciete toestemming van de houder van het octrooi waarvan het afhankelijk is.

### Joint ventures en intellectuele eigendom

Als de nieuw ontstane I.E.-rechten onafhankelijk van andere rechten zijn, dient bedacht te worden dat het delen van de eigendom veelal nog niet voldoende is. Het gebruik ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering is daarmee wel veilig gesteld, maar voor bijvoorbeeld het octrooirecht geldt dat licenties slechts verleend kunnen worden als alle mede-eigenaren daarmee instemmen.

Kortom, ook hier is het van belang reeds bij het aangaan van de joint venture nagedacht te hebben

over de situatie die bij beëindiging zou moeten ontstaan. Die bedoelingen moeten in de overeenkomst worden vastgelegd, hoe lastig dat ook is, maar het is juist de functie van een contract voor dergelijke situaties een regeling te geven of op zijn minst een aanknopingspunt te bieden.

**Mrs. G.J.T.M. van den Bergh en K.Th.M. Stöpetie zijn compagnons van Stibbe Simont Monahan Duhot.**

---

1 P.J. Uitermark, De 'Joint Venture': economische aspecten, *Ars Aequi* 1995, 44/5, p. 24.