

Intellectuele eigendomsovereenkomsten en de Rome I-Verordening

Paul L.C. Torremans¹

Inleiding	538
Het toepasselijk recht	540
Rechtskeuze door de partijen	540
Het toepasselijk recht bij afwezigheid van rechtskeuze	541
De toepassing van artikel 4 van de Rome I-Verordening in de praktijk	543
Octrooilicenties en octrooioverdrachten en algemene beschouwingen	543
(a) <i>Eenvoudige overeenkomsten</i>	543
(b) <i>Complexe overeenkomsten</i>	544
(c) <i>De nauwste band</i>	544
(d) <i>De gewone verblijfplaats van de licentiegever</i>	544
(e) <i>De gewone verblijfplaats van de licentienemer</i>	546
(f) <i>Het recht van het beschermingsland</i>	547
Overeenkomsten in verband met handelsmerken	549
Auteursrechtsovereenkomsten	550
De specifieke rol van de verordening	552
Conclusie	552

SAMENVATTING

Licentieovereenkomsten en overdrachten van intellectuele rechten zijn overeenkomsten in verband met intellectuele rechten en vallen dus binnen het toepassingsveld van de nieuwe Rome I-Verordening. Deze bijdrage onderzoekt hoe de bepalingen van de Rome I-Verordening deze overeenkomsten behandelen en welke verschillen optreden in vergelijking met de Conventie van Rome 1980. Allereerst diept de bijdrage echter het onderscheid tussen het intellectueel recht zelf en de overeenkomst in verband met het intellectueel recht uit, aangezien dit onderscheid in het internationaal privaatrecht van essentieel belang is om de draagwijdte van de Rome I-Verordening te bepalen.

RÉSUMÉ

Les contrats de licence et les cessions de droits intellectuels sont des conventions portant sur des droits intellectuels et elles relèvent donc du champ d'application du nouveau Règlement Rome I. Cette contribution examine comment les dispositions du Règlement Rome I régissent ces conventions et quelles sont les différences intervenues par rapport à la Convention de Rome de 1980. La contribution s'attarde avant tout sur la distinction entre le droit intellectuel lui-même et la convention portant sur un droit intellectuel, étant donné que cette distinction est d'une importance majeure en droit international privé pour déterminer la portée du Règlement Rome I.

INLEIDING

1. Deze bijdrage bekijkt de impact van de Rome I-Verordening² op licentiecontracten en overdrachten van intellectuele eigendom. Het spreekt daarom voor zich dat het Verdrag van Rome 1980³ op het recht van toepassing op contractuele verbintenissen evenals de veranderingen die de verordening met zich brengt centraal zullen staan.

Vooraf dienen we even stil te staan bij het feit dat in verband met intellectuele eigendom het onderscheid tussen het intellectueel recht zelf en contracten in verband met intellectuele eigendom niet altijd zeer duidelijk is. Elementen die verband houden met de intellectuele rechten zelf vallen traditioneel onder het toepassingsgebied van de *lex protec-*

¹ Professor of Intellectual Property law, School of Law, University of Nottingham (Verenigd Koninkrijk), Paul.Torremans@Nottingham.ac.uk.

² Verordening 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 over het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), [2008] *PB. L.* 177/6.

³ [1980] *PB. L.* 266/1.

tionis⁴. Aangezien het onderscheid tussen de rechten en de contracten in verband met de rechten niet altijd duidelijk is zou men hieruit de vraag kunnen afleiden of het niet wenselijk zou zijn om op alle punten een zelfde eenvormig recht toe te passen. Dit zou dan kunnen betekenen dat de contractuele aspecten eveneens onder de *lex protectionis* zouden vallen. Anderzijds bestaat er geen duidelijke reden waarom de contractuele vrijheid van de partijen om het toepasselijk recht te kiezen niet dient gerespecteerd te worden in verband met intellectuele rechten. Er moet bij deze ook aan herinnerd worden dat het Giuliano-Lagarde verslag over het Verdrag van Rome 1980 er duidelijk van uitgaat dat het verdrag van toepassing zal zijn op intellectuele eigendomscontracten, terwijl de niet-contractuele aspecten verder zullen blijven vallen onder het recht dat van toepassing is op de intellectuele eigendom zelf⁵. Het moeilijke onderscheid dient daarom nog steeds gemaakt te worden zelfs al is het zo dat beide aspecten in zeer vele zaken samen opduiken en dit geeft vanzelfsprekend aanleiding tot moeilijke vragen van karakterisering. Of zoals we dit uitdrukten in het CLIP antwoord op het voorstel voor een Rome I-Verordening:

“Which aspects of a contract relating to intellectual property right are contractual by nature and thus fall under the scope of the *lex contractus*? Which issues are on the other hand governed by the law that governs the intellectual property right itself and are these issues still outside the scope of the instrument? These questions are of particular importance when it comes to issues which concern the intellectual property right itself but which are closely linked to the respective contracts like the transferability of the right, the conditions under which licenses can be granted and whether the transfer or license can be invoked against third parties. These issues do not fall under the *lex contractus*; they are governed by the law that governs the intellectual property right.”⁶

2. Of meer specifiek in verband met de overdraagbaarheid, de partijen kunnen enkel overdragen wat overdraagbaar is en dat laatste punt valt niet onder het door de partijen gekozen recht, maar onder de *lex protectionis*⁷. Een goed voorbeeld is het geval waarin een Franse ghostwriter in een contract waarop het recht van de staat New York van toepassing was haar auteursrecht overdroeg aan haar medeauteur.

Toen in Frankrijk een vertaling van het werk uitkwam claimde zij een deel in de opbrengst en het moreel recht om als auteur op de kaft van het werk geïdentificeerd te worden. Op basis van deze feiten stelden zich verschillende juridische vragen. Was het voor haar mogelijk om een deel of al haar rechten over te dragen? Dit is een non contractuele vraag. Wat was de exacte draagwijdte van de rechten die werden overgedragen? Dit laatste punt is dan weer duidelijk contractueel van aard. Was het voor de partijen mogelijk om het toepasselijk recht te kiezen of was het Frans recht van toepassing op de Franse uitgave en alle contracten die daarmee verband hielden? Het hof van beroep te Parijs stond de partijen in deze toe om het toepasselijk recht te kiezen, alvast in zover het de contractuele aspecten betrof⁸. In de praktijk betekende dit dat het Frans recht als *lex protectionis* van toepassing was om te bepalen welke rechten konden overgedragen worden⁹ en dus de overdracht van de morele rechten uitsloot, maar dat het recht van de staat New York van toepassing was op het contract en dus de overdracht van alle niet morele rechten rechtsgeldig maakte¹⁰.

3. Dit voorbeeld leidt echter niet tot de conclusie dat deze vragen van rechtskeuze zich alleen stellen in verband met auteursrechtcontracten. Soortgelijke problemen stellen zich immers ook in verband met industriële rechten. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Een Zwitserse firma had aan een Duitse firma een licentie gegeven voor haar handelsmerk en tevens een exclusieve distributieovereenkomst gesloten met deze firma voor het verdelen van een gamma van diagnostische producten en reagentia. De licentieovereenkomst had betrekking op Duitsland en Oostenrijk en bevatte geen clause over het gebruik van het handelsmerk na afloop van de overeenkomst. Dat laatste punt dient dan te worden beslecht door toepassing van het toepasselijk recht¹¹. De vraag stelt zich dan echter of dit toepasselijk recht het recht van het land van de licentiegever, het recht van het land van licentienemer of het recht van één van de landen waarop de licentieovereenkomst van toepassing was en waar het handelsmerk werd gebruikt is.

4. Nu het onderscheid met het recht zelf duidelijk is gemaakt, beperkt deze bijdrage zich verder tot het recht dat van toepassing is op de contractuele aspecten.

4. Zie J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Clarendon Press (1998), hoofdstuk 10.

5. M. GIULIANO en P. LAGARDE, rapport betreffende het verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, [1980] *PB*. C. 282/1. Deze conclusie vindt men ook impliciet terug in een zaak waar de rechtbank het toepasselijk recht bepaalde bij afwezigheid van rechtskeuze, uitspraak van de Tokyo High Court van 16 september 1991 (zaak NE-619/89), 24 (1993) *IIC* 391.

6. CLIP, Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations ("Rome I") of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, 2006, 4 januari 2007, zie <http://www.cl-ip.eu/>. CLIP is een groep van academici in de vakgebieden intellectuele eigendom en internationaal privaatrecht. De groep werd opgericht in 2004 en komt regelmatig samen om vraagstukken in het raakvlak tussen deze vakgebieden te bespreken. Het doel van de groep is om een lijst van principiële regels op te stellen voor dit domein en om onafhankelijk advies te verstrekken aan de Europese en nationale wetgevers. De groep wordt financieel gesteund door de Max Planck Gesellschaft.

7. Zie J. FAWCETT en P. TORREMANS, *Intellectual Property and Private International Law*, Clarendon Press (1998), hoofdstuk 10, 515.

8. Uitspraak van 1 februari 1989, *Anne Bragance/Olivier Orban and Michel de Grèce* (1989) 142 *RIDA* 301.

9. De morele rechten worden op deze basis uitgesloten.

10. Alle economische rechten waren op rechtmatige wijze overgedragen.

11. Zie de uitspraak van 22 november 1994 van het Oostenrijks Opperste Gerechtshof (zaak 4 Ob 118/94), 28 (1997) *IIC* 574.

HET TOEPASSELIJK RECHT

5. Zoals het verdrag kan de verordening leiden tot de toepassing van om het even welk recht zelfs al is dat niet het recht van een lidstaat¹². Het toepasselijk recht zal in het bijzonder van toepassing zijn op de interpretatie van het contract, de uitvoering van de contractuele verplichtingen, de verschillende wijzen waarop deze verplichtingen kunnen vervuld worden en de verjaring van de contractuele vorderingen. Het toepasselijk recht is ook van toepassing op de gevolgen van de contractbreuk, maar die kunnen beperkingen inhouden die opgelegd worden door het procedureel recht van de bevoegde rechtbank. Hieronder valt ook de berekening van de schadevergoeding in zoverre deze berekening bepaald wordt door rechtsregels¹³. Zowel de verordening als het verdrag geeft de partijen twee mogelijkheden inzake de rechtskeuze. Artikel 3 laat de partijen de vrijheid om het toepasselijk recht te kiezen en artikel 4 bepaalt het toepasselijk recht bij afwezigheid van de rechtskeuze door de partijen.

Rechtskeuze door de partijen

6. De Rome I-Verordening neemt in artikel 3 het uitgangspunt van het verdrag over dat in het artikel met hetzelfde nummer de vrijheid van de partijen om het toepasselijk recht te kiezen erkende zoals dat ook internationaal gebruikelijk is. Deze regel is eveneens van toepassing op licentiecontracten en op de overdracht van intellectuele rechten. In de praktijk betekent dat dat wanneer de partijen een rechtskeuze maken, op uitdrukkelijke of impliciete wijze, deze rechtskeuze voorrang geeft en er geen verdere problemen van rechtskeuze zich stellen¹⁴. De partijen zijn vrij om het even welk toepasselijk recht te kiezen. Er dient geen speciale band te bestaan tussen het contract en het gekozen toepasselijk recht.

7. Artikel 3 van de verordening laat de partijen eerst en vooral toe om het toepasselijk recht aan te duiden door middel van een expliciete rechtskeuze. Een dergelijke expliciete rechtskeuze komt voor als het contract bijvoorbeeld stipuleert dat contract “beheerd wordt door” of “valt onder” een bepaald recht of dient geïnterpreteerd te worden volgens een bepaald recht. Het is natuurlijk zo dat de vraag of een bepaalde clausule in het contract wel degelijk een expliciete

rechtskeuze inhoudt afhangt van de interpretatie die de rechtbank aan die bepaalde clausule geeft.

8. In afwezigheid van een expliciete rechtskeuze laat artikel 3 toe dat de keuze van de partijen wordt aangetoond op basis van de clausules van het contract of de omstandigheden van het geval. De keuze dient echter duidelijk te zijn op die basis¹⁵. De intentie van de partijen is in deze van vitaal belang. De rechtbank zal immers dienen te beslissen of de partijen in het licht van alle factoren wel degelijk een rechtskeuze gemaakt hebben zonder deze expliciet te vermelden in het contract. Het is echter niet mogelijk voor de rechtbank om uit te maken welke keuze de partijen zouden gemaakt hebben mochten zij hieraan gedacht hebben¹⁶. De redelijke zekerheid die de verordening verlangt wordt in een paar voorbeelden duidelijk. Standaardcontracten hebben vaak een duidelijk toepasselijk recht¹⁷. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan de standaardcontracten van Lloyd's of London. De scheepvaartcontracten vallen dan traditioneel onder het Engels recht. Een tweede voorbeeld is dat waar de partijen reeds eerder onderling contracten afsloten in hetzelfde kader en waar het mastercontract een expliciete rechtskeuze bevat.

9. In de meeste gevallen is de rechtskeuze van toepassing op het ganse contract. Artikel 3, 1. van de verordening behoudt echter het principe dat ook al bestond in het verdrag en waarbij de partijen het toepasselijk recht kunnen kiezen voor een deel van het contract. Dit kan aanleiding geven tot twee situaties. Ofwel hebben de partijen een ander recht gekozen dat van toepassing is op de rest van het contract, ofwel hebben zij helemaal geen recht gekozen voor de rest van het contract. In dit laatste geval zijn de rechtsregels bij afwezigheid van rechtskeuze van toepassing op de rest van het contract. En tot slot zijn de partijen altijd vrij om op het even welk moment de keuze van het toepasselijk recht voor een contract te wijzigen, alvast in zoverre dit geen invloed heeft op de formele rechtsgeldigheid van het contract en op de verworven rechten van derden¹⁸.

10. Artikel 3 geeft geen aanleiding tot specifieke problemen in verband met contracten voor intellectuele eigendom. De nadruk verschuift daarom naar die contracten die geen rechtskeuze bevatten.

¹² Art. 2 van de Rome I-Verordening en art. 2 van het Verdrag van 1980.

¹³ Art. 12 van de Rome I-Verordening en art. 10 van het Verdrag van 1980.

¹⁴ Zie de uitspraak van het Duitse Bundesgerichtshof van 21 oktober 1964 [1965] GRUR Int 504.

¹⁵ Het valt niet te verwachten dat de woorden “blijkt duidelijk” die in de verordening gebruikt worden in de praktijk iets anders zullen betekenen dan “voldoende duidelijk blijken” in de tekst van het verdrag, zelfs al is het verschil in andere talen iets groter.

¹⁶ Giuliano-Lagarde-rapport, *supra*, noot 4, p. 17.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Art. 3(2) van de verordening en van het verdrag.

Het toepasselijk recht bij afwezigheid van rechtskeuze

11. De gelijkenis tussen artikel 4 van de verordening en artikel 4 van het verdrag is minder opvallend. Beiden bevatten de regel die van toepassing is bij afwezigheid van rechtskeuze. Het verdrag gaat uit van het recht van het land waarmee de overeenkomst het nauwst is verbonden. Het vermoeden van de kenmerkende prestatie dat gebruikt wordt om de nauwste band te bepalen is weerlegbaar¹⁹.

12. Artikel 4 van het verdrag biedt een objectieve test om het toepasselijk recht te bepalen. Het licht in de bedoeling het land te vinden waarmee de contractuele overeenkomst nauw verbonden is. Het recht van dat land wordt dan het toepasselijk recht. De intentie van de partijen die dermate van belang was in artikel 3 heeft hier totaal geen belang meer. Het enige wat telt zijn de connecties die een contractuele overeenkomst met een bepaald land verbinden²⁰.

13. In eerste instantie wordt de nauwste band ook niet bepaald door een afweging van verschillende factoren die op een verbinding met een bepaald land wijzen. Het verdrag gaat in artikel 4, 2. bij de bepaling van de nauwste band uit van het weerlegbaar vermoeden dat de overeenkomst ten nauwste verbonden is met het land waarin de partij die de kenmerkende prestatie dient uit te voeren op het tijdstip van sluiting van de overeenkomst haar gewone verblijfplaats heeft. Die gewone verblijfplaats wordt vervangen door de plaats van de hoofdvestiging wanneer het een vennootschap, vereniging of rechtspersoon betreft indien de overeenkomst in de uitoefening van beroep of het bedrijf van deze partij werd gesloten. De kenmerkende prestatie wordt normaal bepaald voor elk type van contract en men neemt aan dat het betalen van geld niet de kenmerkende prestatie is omdat het nu eenmaal een element is in verschillende soorten van overeenkomsten²¹.

14. Het vermoeden in artikel 4, 2. kan op tweeërlei wijze weerlegd worden. Dit wordt verduidelijkt in artikel 4, 5. van het verdrag. Eerst is er het geval waar het niet mogelijk is om één enkele kenmerkende prestatie te bepalen. Ten tweede is er een situatie waar uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de overeenkomst nauwer verbonden is met een ander land. In beide situaties voorziet het verdrag een terugkeer naar de regel van artikel 4, 1. De bepaling van het toepasselijk recht is dan afhankelijk van de afweging van ver-

schillende factoren die een band met een bepaald recht doen vermoeden en op die wijze wordt dan de nauwste band bepaald. Het recht van het land waarmee de nauwste band bestaat wordt dan het toepasselijk recht.

15. In uitzonderlijke omstandigheden kan een deel van de overeenkomst worden afgescheiden en als dat deel nauw wordt verbonden met een ander land kan het recht van dat land op dat afgescheiden deel van toepassing zijn. Deze mogelijkheid die aan de rechtbank wordt geboden komt overeen met de mogelijkheid voor de partijen om eventueel het recht te kiezen dat van toepassing is op een deel van de overeenkomst²². Deze bepaling werd zeer uitzonderlijk gebruikt en is mede daarom niet weerhouden in de verordening.

16. Het vermoeden in het verdrag heeft het voordeel dat de eenvormigheid tussen de rechtbanken in de verschillende lidstaten en hun uitspraken makkelijker te bereiken zal zijn en dat het toepasselijk recht kan bepaald worden zelfs als er meer dan één plaats van uitvoering is. Tegelijkertijd werd het vermoeden ook zwaar bekritiseerd. Het vermoeden werkt immers zeer goed voor enkelvoudige overeenkomsten zoals de verkoopovereenkomst voor goederen, maar het is veel moeilijker om een enkele kenmerkende prestatie te bepalen in een gecompliceerdere overeenkomst²³, in het bijzonder als beide partijen belangrijke prestaties dienen te leveren en effectief dienen samen te werken. Het vermoeden is ook niet altijd de eenvoudigste manier om de nauwste band te bepalen. Is er immers altijd wel zo een nauwe band niet met de plaats waar de prestatie dient geleverd te worden maar met de gewone verblijfplaats van de persoon die de kenmerkende prestatie dient te leveren²⁴?

17. Al is het zo dat deze methode in een heel aantal gevallen de zaken vergemakkelijkt in zaken die betrekking hebben op contracten inzake intellectuele eigendom resulteert deze methode niet in duidelijke en uniforme antwoorden. Vele van de problemen die hierboven ter sprake kwamen zijn immers van toepassing op contracten inzake intellectuele eigendom. Het is eenvoudigweg niet evident om in dergelijke contracten de kenmerkende prestatie te bepalen en bijna al deze contracten hebben een duidelijke band met meer dan één rechtssysteem.

18. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat artikel 4 van de verordening een poging onderneemt om alvast enkele van

¹⁹. Art. 4(2) en 4(5) van het verdrag en het Giuliano-Lagarde-rapport, *supra*, noot 4, 19-23.

²⁰. CHESHIRE AND NORTH *Private International Law*, Butterworths (12^{de} druk, 1992), 487.

²¹. Giuliano-Lagarde-rapport, *supra*, noot 4, 20.

²². Art. 4(1) (tweede zin) van het verdrag; zie ook het Giuliano-Lagarde-rapport, *supra*, noot 4, 23.

²³. Zie F. JUENGER, "The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An American Assessment", in P. M. NORTH (ed.), *Contract Conflicts*, North-Holland Publishing Company (1982) (295), 301.

²⁴. Voor de verschillende kritieken, zie L. COLLINS, "Contractual Obligations – The EEC Preliminary Draft Convention on Private International Law", (1976) 25 *ICLQ* (35), 47; J. D'OLIVEIRA, "Characteristic Obligation in the Draft EEC Obligations Convention", (1977) 25 *Am J Comp L* (303), 326-328; R. MORSE, "The EC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations", (1982) 2 *Yb Eur L* (107), 126-131.

deze problemen beter op te lossen. Het vermoeden werd vervangen door een lijst waarin voor bepaalde types van overeenkomsten het toepasselijk recht wordt bepaald. Als het over een verkoopovereenkomst voor goederen gaat verwijst artikel 4, 1. naar het recht van de gewone verblijfplaats van de verkoper, of nog voor een franchiseovereenkomst naar het recht van de gewone verblijfplaats van de franchisenemer en voor een distributieovereenkomst naar het recht van de gewone verblijfplaats van de distributeur. Artikel 4, 2. betreft dan deze overeenkomsten die niet in de lijst voorkomen. Voor deze overeenkomsten werd de regel van de kenmerkende prestatie behouden, maar niet als weerlegbaar vermoeden. De regel van de kenmerkende prestatie is ook van toepassing op deze overeenkomsten die in meer dan een van de types overeenkomsten in de lijst van artikel 4, 1. vallen. De artikelen 4, 3. en 4, 4. komen dan overeen met wat artikel 4, 5. was in het verdrag. Er kan allereerst een veel duidelijker band zijn met een ander land. Het recht van dat andere land zal dan van toepassing zijn als deze veel duidelijker band duidelijk is op basis van de omstandigheden van het geval. En waar artikelen 4, 1. en 4, 2. het niet mogelijk maken om het toepasselijk recht te identificeren wordt het land waarmee de overeenkomsten ten nauwste verbonden is naar voor geschoven als de ultieme oplossing. De verordening werkt daarom met een combinatie van vaste regels en de kenmerkende prestatieregel voor alle overige overeenkomsten, waarbij de nauwste bandoplossing achter de hand gehouden wordt als noodoplossing. Deze noodoplossing dient spaarzaam gebruikt te worden aangezien er geen weerlegbaar vermoeden meer is, maar in de praktijk zijn de criteria nog altijd dezelfde als in het verdrag. Men hoeft zich dus niet aan grote veranderingen te verwachten in de praktijk.

19. Die laatste conclusie wordt ook versterkt door het feit dat overeenkomsten over intellectuele eigendom niet gemakkelijk in het keurslijf van artikel 4, 1. of artikel 4, 2. passen. Het oorspronkelijke voorstel voor de verordening bevatte dan ook een specifieke regel voor overeenkomsten over intellectuele eigendom in de lijst van artikel 4, 1. Die regel zou hebben geleid tot een toepassing van het recht van de licentiegever of van de overdrager van het intellectueel eigendomsrecht. Samen met mijn collega's in het CLIP-project sprak ik de mening uit dat deze regel niet deugdelijk was. De regel bevatte immers geen definitie van een overeenkomst over intellectuele eigendom. Vele franchise- en distributieovereenkomsten bevatten sterke elementen van intellectuele eigendom en deze overlapping tussen de verschillende categorieën van overeenkomsten in artikel 4, 1. zou onvermijdelijk tot een conflict geleid hebben bij de keuze van het toepasselijk recht. Het volstaat er hierop te wijzen dat in de context van intellectuele eigendom de franchisenemer ook de licentienemer is en niet de licentiegever

zoals de regel voor intellectuele eigendom dat zou verlangd hebben. Twee rechtssystemen zouden daarom van toepassing kunnen geweest zijn op één overeenkomst. Dat zou betekend hebben dat in toepassing van artikel 4, 2. deze beide regels in artikel 4, 1. elkaar zouden opheven hebben. Dat zou op zijn beurt de hele bedoeling van het systeem ondergraven hebben omdat de specifieke regels dan helemaal niet meer van toepassing zouden geweest zijn. Het is ook helemaal niet zo evident dat men in alle praktische gevallen de keuze voor het recht van de licentiegever zou hebben kunnen verantwoorden tegen een achtergrond van kenmerkende prestatie en nauwste band. Er is immers een zeer grote verscheidenheid aan intellectuele eigendomsvereenkomsten. Of om het te zeggen met de woorden die we als CLIP-groep gebruikten:

“The wide variety of contracts relating to intellectual property rights also calls for a differentiated solution instead of one strict, clear-cut rule. Even though the application of the law of the assignor or transferor of the intellectual property right might be appropriate in simple contracts which resemble an outright sale – such as an assignment or license for consideration in the form of a lump sum payment –, this does not hold true as a general rule. More complex intellectual property transactions often include an explicit or implicit duty of the licensee to exploit the intellectual property right, sometimes supplemented by clauses indicating quantities of production or modalities of use, while the licensor does not accept any commitment beyond the toleration of use of his rights. This casts doubt on the proposition that it is the licensor who effects the performance characteristic of the contract (as it is the licensee who accepts the commercial risks linked to the exploitation). It may also be the case that the intellectual property rights licensed or assigned are mainly exercised in the country of the licensee's or transferee's habitual residence or principal place of business. Another example of an intellectual property contract where the performances of both parties are essential and characteristic is a contract to publish and distribute a book.”²⁵

20. Het geeft daarom een zekere voldoening om vast te stellen dat de specifieke regel voor intellectuele eigendomsvereenkomsten niet weerhouden werd in de uiteindelijke tekst van de verordening. Men dient daar echter onmiddellijk aan toe te voegen dat het feit dat intellectuele eigendomsvereenkomsten geen homogene groep vormen, zoals bijvoorbeeld overeenkomsten betreffende de verkoop van goederen, en zeer divers van aard zijn ook voor gevolg heeft dat het bepalen van de kenmerkende prestatie als alternatief ook geen eenvoudige onderneming zal zijn. Het zal nodig zijn om deze analyse geval per geval door te voeren en zelfs dan valt het te verwachten dat de noodoplossing van de nauwste band herhaaldelijk zal gebruikt worden wanneer het

²⁵ CLIP, Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations (“Rome I”) of December 15, 2005 and the European Parliament Committee on Legal Affairs' Draft Report on the Proposal of August 22, 2006, 4 januari 2007, zie <http://www.cl-ip.eu/>.

gaat over zeer complexe overeenkomsten in verband met intellectuele eigendom. Dit ligt vooral aan de complexe

natuur van de betreffende overeenkomsten en het wijst veel minder op een tekortkoming in het nieuwe artikel 4.

DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 4 VAN DE ROME I-VERORDENING IN DE PRAKTIJK

Octrooilicenties en octrooioverdrachten en algemene beschouwingen

21. In het standaard geval geeft een licentieovereenkomst de licentienemer het recht het geötrooieerde product te maken of om het geötrooieerde proces te gebruiken. De licentiegever ontwikkelt de technologie, terwijl de licentienemer de technologie exploiteert en in ruil daarvoor royalty's betaalt. De licentiegever ontvangt deze royalty's alleen maar als de technologie op succesvolle wijze geëxploiteerd wordt, omdat de betaling verbonden is aan de frequentie van het gebruik van de technologie of het ontwerp. De royalty's worden veelal uitgedrukt als een percentage op de verkoopprijs.

22. Op deze basis kunnen een aantal landen aanspraak maken op het feit dat zij het nauwst verbonden zijn met de licentieovereenkomst. Het land van de licentiegever kan zich baseren op het feit dat er niets zou kunnen gebeuren zonder de creatie en de toelevering van de technologie of het ontwerp. Het land van de licentienemer kan zich baseren op het feit dat de exploitatie van de technologie of het ontwerp een belangrijk commercieel risico inhoudt en dat zonder een succesvolle exploitatie de licentiegever helemaal geen betaling zou ontvangen. Er blijft dan natuurlijk ook nog het land over waar de technologie geëxploiteerd wordt. Deze exploitatie kan gemakkelijk aanzien worden als het meest belangrijke element in de ganse cyclus en dat land is vanzelfsprekend ook het land dat de rechtsbescherming verleend aan het intellectueel eigendomsrecht zelf en waarvan het recht daarop van toepassing is als *lex protectionis*. Een enkel recht zou dan van toepassing zijn op het intellectueel eigendomsrecht zelf en op de overeenkomst in verband met het intellectueel eigendomsrecht. We zullen nu in detail bekijken hoe in toepassing van artikel 4, 2. de kenmerkende prestatie in deze overeenkomsten kan worden geïdentificeerd.

(a) Eenvoudige overeenkomsten

23. Voor een aantal eenvoudige overeenkomsten kan de kenmerkende prestatieaanpak goed werken. De overeen-

komst waarbij een intellectueel eigendomsrecht zonder verdere complicaties in zijn geheel wordt overgedragen lijkt bijvoorbeeld sterk op een verkoopovereenkomst betreffende het recht. Dat is zeker het geval als hiervoor een eenmalig vast bedrag wordt betaald. Dan wordt de overdracht de kenmerkende prestatie²⁶. Het toepasselijk recht kan dan worden bepaald op basis van de gebruikelijke woonplaats van de overdrager op basis van artikel 4, 2. In een tweede voorbeeld kan de overdracht vervangen worden door een eenvoudige licentie. Als daaraan wordt toegevoegd dat de licentie geldt voor een eenmalig gebruik en dat in ruil daarvoor een vast bedrag in één keer wordt betaald dan ontstaat opnieuw een sterke gelijkenis met een gewone verkoopovereenkomst. Misschien op basis hiervan hebben een aantal auteurs de identificatie van de prestatie van de licentiegever als kenmerkende prestatie van een licentieovereenkomst naar voren geschoven. Zij zien de prestatie van de licentiegever als kenmerkend omdat het een essentieel element is dat elke activiteit van de licentienemer mogelijk maakt en terzelfdertijd inperkt. De prestaties en verplichtingen van de licentienemer zijn ondergeschikt aan deze van de licentiegever. Schnitzer bijvoorbeeld voert aan dat de prestatie van de licentiegever de kenmerkende prestatie is omdat de licentienemer enkel geld betaalt, zij het bij wijze van een eenmalig bedrag, bij wijze van royalty's, of bij wijze van een combinatie van beide. Dat brengt hem tot de conclusie dat de kenmerkende prestatie van de licentieovereenkomst deze van de licentiegever moet zijn²⁷. Het betalen van geld wordt immers zelden of nooit aanzien als de kenmerkende prestatie van overeenkomst omdat het voorkomt in vele soorten overeenkomsten en in ruil voor alle mogelijke kenmerkende prestaties, zoals ook het Giuliano-Lagarde-rapport bij het Verdrag van Rome 1980 voorziet²⁸. Lagarde neemt een licentieovereenkomst als voorbeeld, wat erop wijst dat ook hij het recht van het land van de licentiegever als het recht dat van toepassing is op de licentieovereenkomst bij afwezigheid van rechtskeuze ziet in die gevallen waarop het Verdrag van Rome 1980 van toepassing is²⁹. Maar er is geen reden om eraan te twijfelen dat deze conclusies ongewijzigd zullen blijven na het invoeggetreden van de verordening. Ook in Denemarken werd deze aanpak verdedigd voor het invoeggetreden van de verordening³⁰.

²⁶. C. WADLOW, "Intellectual Property and the Rome Contracts Convention", [1997] 1 *European Intellectual Property Review* (11), 14.

²⁷. A. SCHNITZER, *Handbuch des internationalen Privatrechts II*, Basel (4^{de} druk, 1958), 597 en G. MODIANO, *Le contrat de licence de brevet*, Dalloz (1979), 127-128.

²⁸. Giuliano-Lagarde-rapport, *supra*, noot 4, 20.

²⁹. P. LAGARDE, "Le nouveau droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980", [1991], *R.C.D.I.P.* (287), 307.

³⁰. Zie D. PFAFF, "Internationale Lizenzverträge im europäischen internationalen Privatrecht", [1974] Aussenwirtschaftsdienst des Betriebs-Beraters (241), 247 waar hij refereert, aan P. HJERMIND, "Dänemark", in E. LANGEN (ed.), *Internationale Lizenzverträge*, (Weinheim, Verlag Chemie, 2^{de} druk, 1958) 93-104.

(b) Complexe overeenkomsten

24. Maar, “hoe meer complex de overeenkomst, hoe minder behulpzaam het criterium wordt”³¹. De analyse wordt immers onmiddellijk veel gecompliceerder wanneer men de enkelvoudige overdrachtsovereenkomst achter zich laat. De situatie waarin een overdracht of licentie van het intellectueel eigendomsrecht wordt toegestaan in ruil voor het betalen van royalty's in plaats van voor een vast bedrag³² is immers eerder regel dan uitzondering. Het is bijna een typecontract. In een dergelijke situatie onderneemt de partij aan wie het recht wordt overgedragen of de licentienemer ook om het recht te exploiteren en om de risico's van een dergelijke exploitatie te dragen. Een dergelijke exploitatie kan bijvoorbeeld de fabricatie, de distributie en de marketing van de producten waarop de licentie van toepassing is inhouden. Men kan argumenteren dat in dergelijke overeenkomsten de exploitatie van de licentie belangrijker is dan de betaling van geld en op zijn minst even belangrijk als de volledige of gedeeltelijke overdracht van rechten. In deze omstandigheden is het nauwelijks mogelijk kenmerkende prestatie te identificeren en de aanpak die door Schnitzer werd voorgesteld is hier niet langer aanvaardbaar.

25. Hetzelfde geldt voor een overeenkomst om een boek uit te geven en te verspreiden. Een dergelijke overeenkomst kan een tweede voorbeeld vormen van een complexe overeenkomst. De overeenkomst houdt immers een hele reeks verplichtingen in. De auteur verplicht zich ertoe om een boek te schrijven, het manuscript in te leveren en een licentie te verstrekken aan de uitgever in ruil voor royalty's of voor een combinatie van royalty's en een voorschot. De uitgever verplicht zich er anderzijds toe om het boek te publiceren en te verspreiden. Op deze basis kan de betaling van geld worden uitgesloten voor de identificatie van de kenmerkende prestatie, maar zowel het schrijven van het boek en de licentie aan de ene zijde en de publicatie en de distributie aan de andere zijde zijn noodzakelijk en kenmerkend voor de overeenkomst³³.

26. Een jointventureovereenkomst is waarschijnlijk het meest problematische type van contract zeker wanneer gemeenschappelijk onderzoekswerk en ontwikkelingswerk wordt voorzien. Een dergelijke overeenkomst bevat regelmatig kruislings de licenties van technologie en in de praktijk lijkt “de prestatie van elke partij even kenmerkend”³⁴.

27. Dit brengt ons tot de conclusie dat met uitzondering

van de meest eenvoudige types van overeenkomsten in verband met intellectuele eigendom het niet mogelijk is om een kenmerkende prestatie te identificeren. Het is dan ook niet mogelijk om artikel 4, 2. van de verordening op succesvolle wijze toe te passen in deze omstandigheden. De oplossing ligt dan in artikel 4, 4. dat terug verwijst naar de nauwste bandtest. En zelfs in die gevallen waarin een kenmerkende prestatie kon worden geïdentificeerd blijft het risico dat er een nauwere band bestaat in de zin van artikel 4, 3.

(c) De nauwste band

28. Het is noodzakelijk om het land waarmee de overeenkomst over intellectuele eigendomsrechten de nauwste band heeft te identificeren in die gevallen waar de kenmerkende prestatieregel niet kan toegepast worden, maar zelf in die gevallen zal de dominante prestatie een vooraanstaande rol spelen in verband met deze intellectuele eigendomsovereenkomsten. Het recht van dat land wordt het toepasselijk recht voor deze overeenkomsten. Verschillende oplossingen werden voorgesteld in de rechtspraak en in de rechtsleer. Het merendeel van de discussie had betrekking op licentieovereenkomsten omdat ze nu eenmaal het meest voorkomende type van overeenkomsten zijn.

(d) De gewone verblijfplaats van de licentiegever

29. Een eerste oplossing stelt voor om op de licentieovereenkomst het recht toe te passen van het land waar de licentiegever zijn of haar gewone verblijfplaats, hoofdvestiging of centrale administratie heeft op basis van het argument dat overeenkomst met dat land de nauwste band vertoont³⁵. Deze oplossing werd verdedigd op basis van de volgende argumenten.

30. Eerst en vooral wordt aangevoerd dat het land van de licentiegever het land is waar meerdere licentieovereenkomsten het nauwste verbonden zijn. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de uitvinding waarvoor het exclusieve recht verleend werd. Dat land is immers het land waarin de uitvinding werd gedaan. Bovendien steunt de hele overeenkomst op de uitvinding en het feit dat deze werd gedaan, evenals op de bereidheid van de licentiegever om een licentie te verlenen³⁶. Enkel dat laatste element is altijd geldig. Het eerste argument is niet geldig als de licentie geven de facto een tweede licentie verleent na zelf een eerste licentie genomen te heb-

³¹. F. JUENGER, “The EEC Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations: An American Assessment”, in P.M. NORTH (ed.), *Contract Conflicts*, North-Holland Publishing Company (1982) (295), 301.

³². In bepaalde contracten wordt de initiële betaling van een vast bedrag gecombineerd met de betaling van royalty's tijdens de exploitatie van het intellectueel recht. Dit compliceert de zaken verder.

³³. Zie C. WADLOW, *supra*, noot 25, 14 en F. JUENGER, *supra*, noot 30, 301.

³⁴. C. WADLOW, *supra*, noot 25, 14.

³⁵. Zie bv. de uitspraak van het Zwitserse Federale Gerechtshof [1976] JdT I 519.

³⁶. Zie G. MODIANO, *supra*, noot 26, 128.

ben, of wanneer het intellectueel eigendomsrecht aan hem of haar reeds werd overgedragen door de uitvinder. Alhoewel deze argumenten in bepaalde concrete gevallen overtuigend kunnen zijn, zijn ze niet overtuigend genoeg om op systematische wijze het recht van de licentiegever te verkiezen boven om het even welk ander recht.

31. Een verder argument in het voordeel van het recht van het land van de licentiegever vloeit voort uit artikel 122(1) van de Zwitserse wet op het internationaal privaatrecht dat bepaalt dat: “*Contracts on rights in intellectual property are governed by the law of the country where the transferor or licensor has his habitual residence.*”³⁷. Dit argument wint dan verder aan kracht als men in overweging neemt dat de ganse theorie van de kenmerkende prestatie uit het Zwitsers internationaal privaatrecht stamt³⁸. Wanneer de theorie werd toegepast op de licentieovereenkomst resulteerde dit in de toepassing van het recht van het land van de licentiegever³⁹.

32. De argumenten tegen de erkenning van de prestatie van de licentie geven als kenmerkende prestatie kan men als volgt samenvatten. Er is eerst en vooral de opvatting dat het bepalen van de prestatie van de licentiegever als kenmerkende prestatie geen directe oplossing biedt voor de vraag welke recht van toepassing dient te zijn. Dat zou immers nog steeds zowel het recht van het land waar de licentiegever deze prestatie dient uit te voeren kunnen zijn, en dus normaal ook de *lex protectionis*, of het recht van het land waar de licentiegever zijn gewone verblijfplaats heeft⁴⁰. Nu dient er wel op gewezen te worden dat de tekst van artikel 4, 2. zowel in de verordening als in het verdrag enkel naar de laatste oplossing verwijst en dat in dat opzicht deze discussie academisch geworden is. Maar het punt kan ook op een andere wijze opnieuw opduiken. Grote multinationale ondernemingen hebben immers de gewoonte om hun intellectuele eigendomsrechten te centraliseren in een dochteronderneming die specifiek voor dat doel werd opgericht. Die dochteronderneming is vaak gelokaliseerd in een belastingparadijs of op zijn minst in een land dat geen directe band heeft met de creatie van de technologie of de intellectuele eigendomsrechten. Een dergelijke situatie zou de toepassing van artikel 4, 3.

kunnen uitlokken omdat de band met het land waarin de dochteronderneming gelokaliseerd is erg zwak is, terwijl er aan de andere zijde een erg sterke band is met het land waar de licentienemer gevestigd is en waar het intellectueel recht dat het voorwerp is van de licentie zal worden geëxporteerd. Dit kwam duidelijk tot uiting in het *Stefanel*-arrest van het Oostenrijks opperste gerechtshof. Het hof verwierp de toepassing van het recht van de Maagdeneilanden ondanks het feit dat de dochteronderneming die de intellectuele rechten beheerde daar gevestigd was⁴¹. Het recht van het land van exploitatie is ook de *lex protectionis* en het recht in toepassing waarvan het intellectueel recht geregistreerd werd. Het is tevens ook het land waar de licentiegever onder de overeenkomst zijn verplichting dient uit te voeren om de technologie lokaal beschikbaar te stellen.

33. Troller was enkel overtuigd door de argumenten in het voordeel van het recht van het land van de licentiegever op voorwaarde dat het recht zou toegepast worden op een licentieovereenkomst waarvan het territorium meerdere landen bestreek. In een dergelijk geval is de toepassing van één recht op de hele overeenkomst een bijkomend voordeel⁴².

34. Ulmer stelde op zijn beurt voor om het recht van het land van de licentiegever toe te passen in de gevallen waarin de licentie op geen enkele wijze exclusief is noch een verplichting bevat om de technologie te exploiteren⁴³. Deze suggestie werd duidelijk gedaan met in het achterhoofd het idee waarbij een licentie wordt verleend aan namakers om langdurige moeilijke en dure processen te vermijden. In alle andere gevallen ziet hij de exploitatie van de technologie door de licentienemer als de kenmerkende prestatie omdat het succes van de overeenkomst hiervan afhangt. De meeste contracten bevatten ook een clause die de licentienemer verplicht om royalty's te betalen aan de licentiegever. Dat wijst erop dat ook voor de licentiegever de exploitatie van de technologie het meest belangrijke punt wordt van de overeenkomst omdat zijn inkomsten ervan afhangen.

35. Het is duidelijk dat de verplichtingen en prestaties van de licentienemer niet enkel bestaan in het betalen van geld en

^{37.} Swiss Private International Law Statute of 18 December 1987, opgenomen in P. KARRER en K. ARNOLD, *Switzerland's Private International Law Statute*, Kluwer (1989), officieuze vertaling door beide auteurs.

^{38.} F. DESSEMONTET stelde voor om deze regel ook toe te passen op niet geöctrooieerde knowhow, in F. DESSEMONTET, “L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence”, in W. STOFFEL en P. VOLKEN (eds.), *Conflicts and Harmonisation – Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Éditions universitaires Fribourg (1990) (725), 741.

^{39.} Zie de *Togal*-zaak: uitspraak van het Zwitserse Federale Gerechtshof, 22 april 1975, BGE 94 II 362 *et seq.*, [1977] GRUR Int 208 p. 209 en M. KELLER, C. SCHULZE en M. SCHAETZLE, *Die Rechtsprechung des Bundesgerichts im internationalen Privatrecht und die verwandten Rechtsgebiete – Band II - Obligationenrecht*, Schulthess Polygraphischer Verlag (1977), 300; zie ook het Zwitserse *Stipa/Dixi*-arrest BGE 94 II 355 *et seq.* en M. KELLER, C. SCHULZE en M. SCHAETZLE, *ibid.*, 305 (het recht van het land van de licentiegever kan exceptioneel ter zijde worden geschoven in speciale omstandigheden als het bestaan van een sterkere band met een derde land wordt aangetoond).

^{40.} B. VON HOFFMANN, “Verträge über gewerbliche Schutzrechte im internationalen Privatrecht”, (1976) 40 *RabelsZ* (208), 213, noot 13.

^{41.} Uitspraak van 5 mei 1987 [1988] GRUR Int 72.

^{42.} A. TROLLER, “Internationale Lizenzverträge”, [1952] *GRUR Auslandsteil* (108), 121; zie ook A. VIDA, “Les contrats de licence en droit international privé”, [1964] *R.C.D.I.P.* (209); G. MODIANO (*supra*, noot 27, 128 en 132) vermeldt dat Troller later zijn mening herzag en een positie die erg leek op die van Ulmer aannam (zie *infra*) en zij verwijst naar: A. TROLLER, “Kurzreferat gehalten am Symposium über die Immaterialgüterrechte im internationalen Privatrecht AIPPI – Congress Munich 18 April 1975”.

^{43.} E. ULMER, *Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws*, Kluwer en de Europese Commissie (1978), 102.

dat in de meeste gevallen het evenwicht tussen de prestaties en de verplichtingen van de partijen veel subtieler is. Dat betekent ook dat het hoofdargument in het voordeel van de toepassing van het recht van het land van de licentiegever niet langer geldig is in deze gevallen. In conclusie bestaat er dan ook geen algemene regel die leidt tot de toepassing van het recht van het land van de licentiegever op licentieovereenkomsten op basis van het feit dat de licentiegever de kenmerkende prestatie zou leveren⁴⁴. Dat recht kan enkel op een licentieovereenkomst toegepast worden in bepaalde specifieke gevallen en na individueel onderzoek van alle aspecten van de zaak⁴⁵.

(e) De gewone verblijfplaats van de licentienemer

36. De tweede oplossing stelt voor om de licentieovereenkomst aan te knopen aan de gewone verblijfplaats van de licentienemer, aan diens hoofdvestiging of centrale administratie en om het recht van dat land toe te passen op de overeenkomst op basis van het argument dat de overeenkomst het nauwst verbonden is met dat land⁴⁶.

37. Het onderscheid dat gemaakt werd door Ulmer en dat hierboven werd vermeld, geeft aan dat hij dacht dat deze oplossing een zekere verdienste heeft. Ulmer benadrukt de band met het land van de licentienemer als deze laatste een exploitatieverplichting heeft of wanneer een exclusieve licentie werd verleend⁴⁷. In een dergelijke situatie wordt de prestatie van de licentienemer de kenmerkende prestatie. Maar er zijn slechts weinige auteurs die bereid zijn om deze oplossing zonder uitzondering aan te nemen voor alle vormen van licentieovereenkomst⁴⁸.

38. De argumenten die pleiten voor de toepassing van het recht van het land van de licentienemer kunnen als volgt worden samengevat. Dit kan het best worden gedaan op basis van Giovanna Modiano⁴⁹ omdat haar opvattingen meer genuanceerd en gedetailleerd zijn dan die van Claringbould die deze oplossing als een rigide oplossing zonder uitzonderingen verdedigt en die van Ulmer die deze oplossing enkel ziet als een uitzondering op de toepassing van het recht van

het land van de licentiegever. Modiano gaat ervan uit dat de toepassing van het recht van het land van de licentienemer de standaard uitgangspositie is. Bepaalde gevallen kunnen echter een nauwere band vertonen met het recht van een ander land en dan dient het recht van dat land toegepast te worden. De meest prominente uitzondering is deze waarin de licentieovereenkomst de licentienemer op geen enkele wijze verplicht om de uitvinding te exploiteren en hem enkel verplicht om bepaalde geldsommen te betalen. Deze uitzondering leidt tot de toepassing van het recht van het land van de licentiegever⁵⁰.

39. Het Oostenrijkse parlement gaf de voorkeur aan de toepassing van het recht van het land van de licentienemer voor deze gevallen waarin de licentieovereenkomst betrekking heeft op meerdere landen⁵¹. Dit betekent dat naar Oostenrijks internationaal privaatrecht het recht van het land van de licentienemer het toepasselijk recht wordt zonder uitzondering wanneer de licentie betrekking heeft op meerdere landen en wanneer de partijen geen rechtskeuze gemaakt hebben⁵². Voor de gevallen waarin er kruiselingse licenties werden toegestaan en de partijen in verband met verschillende intellectuele eigendomsrechten respectievelijk licentiegever en licentienemer zijn voorziet de Oostenrijkse wet het recht van het land waarmee de kruiselingse licenties de nauwste band hebben. In veel gevallen komt dit echter meer op het louter herformuleren van de fundamentele vraag zonder er een antwoord op te geven.

40. Modiano's argumentatie gaat uit van het feit dat in de overgrote meerderheid van licentieovereenkomsten de licentienemer een duidelijke wil heeft om de uitvinding te exploiteren⁵³. Op die basis moet men ervan uitgaan dat een kenmerkende prestatieanalyse leidt naar de exploitatie door de licentienemer. Deze partij investeert immers kapitaal en middelen in de exploitatie van het recht. De licentiegever aan de andere kant beperkt in de meeste gevallen zijn betrokkenheid tot het innen van de royalty's. De mogelijkheid dat de licentiegever technische bijstand verleent, kwaliteitscontrole uitvoert over de licentienemer bijstaat bij inbreukprocedures is voor Modiano niet van aard om dit fundamenteel uitgangspunt te veranderen⁵⁴.

^{44.} *Contra*: F. DESSEMONTET, "Transfer of technology under UNCTAD and EEC Draft Codifications: A European View on Choice of Law in Licensing", [1978] *Journal of International Law and Economics* 1.

^{45.} Beier's aanpak illustreert dit goed; zie *infra* en F.-K. BEIER, in W. HOLL en U. KLINKE (eds.), *Internationales Privatrecht, Internationales Wirtschaftsrecht*, Carl Heymanns Verlag (1985) (287), 301-302.

^{46.} Zie bv. de uitspraak van 29 november 1968 van het Obergericht Zürich (Zwitserland) 67 (1968), *Blätter für zürcherische Rechtsprechung* 118 (in verband met een handelsmerkenlicentie).

^{47.} E. ULMER, *supra*, noot 42, 101-102; Troller ging akkoord, eerder was hij van mening dat in een licentieovereenkomst voor één land de licentienemer de kenmerkende prestatie leverde (*supra*, noot 41).

^{48.} H. CLARINGBOULD, *Licenties: Praktische wenken voor de kennishandel*, Kluwer (1982), 83.

^{49.} G. MODIANO, *supra*, noot 26, 138-141.

^{50.} *Ibid.* en G. MODIANO, "Licensing and Conflict of Laws", [1981] *Les Nouvelles* (55), 59-60.

^{51.} Oostenrijkse Federale Wet op het Internationaal Privaatrecht van 15 juni 1978 (IPR-Gesetz), *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich*, 7 juli 1978, Nr 304, 1729 art. 43(1).

^{52.} Zie H. KÖHLER en G. GÜRTLER, *Internationales Privatrecht – IPR Gesetz*, Druck und Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei (1979), 122-123.

^{53.} G. MODIANO, *supra*, noot 26, 139, waar ze ULMER verwijt om de tegenovergestelde conclusie aan te nemen zonder feitelijke gronden.

^{54.} *Ibid.*, 138-141.

41. Er bestaat echter een situatie waarin deze argumentatie minder overtuigend klinkt. De argumentatie is immers gebaseerd op de veronderstelling dat de licentienemer de technologie exploiteert in het land waarin hij of zij gevestigd is. Als dit niet het geval is en de technologie wordt geëxploiteerd in een derde land is er geen overduidelijke reden om op dit geval het recht van het land van de licentienemer toe te passen. Alle exploitatieprestaties van de licentienemer worden dan immers uitgevoerd in een derde land. Deze situatie schijnt eerder in de richting te gaan van de toepassing van het recht van het land van exploitatie dat waarschijnlijk de sterkste band heeft en niet in de richting van de toepassing van het recht van het land van de licentienemer.

42. Dat brengt ons naadloos bij de uitzonderingen op de regel dat op de licentieovereenkomst het recht van het land van de licentienemer van toepassing is. Wanneer men over deze uitzonderingen nadenkt moet men echter in het achterhoofd houden dat de verplichting tot exploitatie ook slechts op impliciete wijze kan vermeld zijn in de overeenkomst⁵⁵. Het is moeilijk om Ulmer's uitzondering voor een exclusieve licentie te aanvaarden omdat er geen bewijs is dat dit enige invloed zou hebben op de exploitatie en zeker niet in die mate dat automatisch de toepassing van het recht van het land van de licentienemer niet uitgesloten wordt⁵⁶.

43. Troller plaatst het recht van het land van de licentienemer niet in het centrum van zijn aanpak. Hij ziet de toepassing van dat recht enkel als de juiste oplossing als de licentieovereenkomst van toepassing is op verschillende landen en gekoppeld is aan een exploitatieverplichting⁵⁷. Een dergelijke situatie is volgens hem eerder uitzondering dan regel. In de huidige omstandigheden kan hieraan echter worden getwijfeld. De exploitatie van het intellectueel eigendomsrecht is nu in het algemeen de hoofdmotivatie voor het afsluiten van een licentieovereenkomst⁵⁸. Deze vaststelling leidt echter niet tot een algemene voorkeur voor de toepassing van het recht van het land van de licentienemer aangezien het essentiële feit de exploitatie van het intellectueel eigendomsrecht is en dat laatste onvermijdelijk leidt naar het

land dat bescherming voorziet voor het recht. In de meeste gevallen is het slechts een toeval dat de licentienemer ook zijn of haar gewone verblijfplaats heeft in het betrokken bestemmingsland.

44. Het moge duidelijk zijn dat ondanks het feit dat deze oplossing kan werken in toepassing van artikel 4 in een aantal gevallen, zij niet de algemene regel kan vormen voor alle licentieovereenkomsten. De licentienemer vervult niet in alle omstandigheden de kenmerkende prestatie en de licentieovereenkomst heeft niet in alle omstandigheden haar nauwste band met het land waarin de licentienemer gevestigd is of zijn hoofdbedrijf heeft. Deze conclusie wordt ook ondersteund door het feit dat de Oostenrijkse wet deze oplossing enkel toepast op specifieke gevallen⁵⁹.

(f) Het recht van het beschermingsland

45. De derde oplossing stelt voor om op de licentieovereenkomst het recht van het beschermingsland toe te passen op basis van het argument dat de overeenkomst het nauwst met dat land is verbonden omdat dat het land is waar de technologie zal worden geëxploiteerd.

46. Inzake onroerende goederen is het internationaal aanvaard dat het recht van het land waar de goederen zich bevinden het toepasselijk recht is (*lex rei sitae*). Aangezien het ook bij immateriële goederen om een eigendomsrecht gaat was het te verwachten dat bepaalde auteurs een gelijkaardige oplossing zouden voorstellen. De *lex rei sitae*, in deze context het recht van het beschermingsland, wordt naar voor geschoven als het toepasselijk recht op licentieovereenkomsten door Wolff⁶⁰, Dicey⁶¹, Schmitthoff⁶², Raape⁶³, Batifol⁶⁴, Troller⁶⁵ en Beier⁶⁶.

47. De voorkeur voor het recht van het beschermingsland, als het land waar de licentie zal worden gebruikt⁶⁷, is gebaseerd op het feit dat in zoverre het industriële rechten betreft het land van bescherming ook het land van exploitatie is.

⁵⁵. G. MODIANO, *supra*, noot 26, 141 (onduidelijk op dit punt).

⁵⁶. E. ULMER, *supra*, noot 42, 102.

⁵⁷. A. TROLLER, *supra*, noot 41, 121.

⁵⁸. Zie G. MODIANO, *supra*, noot 26, 139.

⁵⁹. Zie *supra*, noot 50 voor de verwijzing naar de wet en *infra* voor meer details.

⁶⁰. M. WOLFF, *Private International Law*, Oxford University Press (2^{de} druk 1950), 547.

⁶¹. A. DICEY, *Dicey's Conflict of Laws*, Sweet & Maxwell (7^{de} druk 1958). Deze opvatting komt niet meer voor in de huidige 14^{de} druk van *Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws*, Sweet & Maxwell (2006).

⁶². C.M. SCHMITTHOFF, *The English Conflict of Laws*, Pitman (3^{de} druk 1954).

⁶³. L. RAAPE, *Internationales Privatrecht*, Vahlen (5^{de} druk 1961).

⁶⁴. H. BATIFOL, *Les Conflits de Lois en Matière de Contrats*, Sirey (1938) en *Traité élémentaire de droit international privé*, L.G.D.J. (3^{de} druk 1959).

⁶⁵. A. TROLLER, *supra*, noot 41, 196; zie *supra* voor de uitzonderingen die hij op bepaalde momenten invoerde.

⁶⁶. F.-K. BEIER, "Conflict of law Problems of trade Mark Licence Agreements", [1982] IIC (162), 176.

⁶⁷. Zie in deze zin District Court Stuttgart 14 maart 1957, [1956-1957] IPRspr No 29; District Court Düsseldorf 4 augustus 1961, [1962] GRUR Int 256 en hof van beroep Zürich 20 november 1968, [1969] AWD 329 (in deze laatste uitspraak gaf het hof ook aan dat bij afwezigheid van rechtskeuze in de licentieovereenkomst een forumkeuzeclausule als equivalent van een rechtskeuze kan worden aanzien); alle uitspraken worden geciteerd door F.-K. BEIER, *supra*, noot 65, 176, noot 45.

48. Verschillende argumenten maken het mogelijk om een beschermingsland te zien als het land waarmee de licentieovereenkomsten de nauwste band hebben. Het element dat het meeste gewicht in de schaal werpt is zonder twijfel de exploitatie van de licentie die plaatsvindt in het betrokken land.

49. Het eerste argument dat pleit voor de toepassing van het recht van het beschermingsland is het feit dat het objectief zwaartepunt van de licentieovereenkomst in dat land ligt. De overeenkomst heeft haar sterkste nexus met dat land. Het intellectueel eigendomsrecht is gelokaliseerd en beschermd in dat land en in de meeste gevallen worden alle of op zijn minst de meeste exploitatiehandelingen daar verricht. Dat laatste punt is beslissend voor de bepaling van de nauwste band van de overeenkomst aangezien alle andere elementen afhankelijk zijn van de exploitatie van de uitvinding. Het hele idee achter industriële eigendom is immers gebaseerd op exclusieve rechten voor de uitvinder die de basis moeten vormen voor een exploitatie die de uitvinding ter beschikking stelt van het publiek. Exploitatie is dan ook een vereiste voor het voortbestaan van de bescherming in de meeste intellectuele eigendomssystemen. Ik ben echter van mening dat het dominante element het uitreiken van het octrooi en de beschermingsomvang daarvan is. Dat maakt het moeilijk om de exploitatie te zien als “de” kenmerkende prestatie. Beier wijst er zelfs op dat het feit dat de prestatie van de licentiegever het toestaan van de licentie voor dat betrokken land is een bijkomend element is dat de keuze van deze oplossing ondersteunt⁶⁸.

50. Een tweede argument is dat deze oplossing de enige is die ervoor zorgt dat de hele contractuele relatie onder hetzelfde recht valt, omdat het recht dat op dwingende wijze van toepassing is op bepaalde aspecten van deze relatie juist het recht van het beschermingsland is⁶⁹. Die idee van een eenheid van toepasselijk recht is voor Pfordte⁷⁰ het hoofdargument om deze oplossing voor te staan. Dit is natuurlijk eerder een politieke overweging dan een argument dat op objectieve wijze een nauwe band met het recht van een land aanwijst, maar wijst niettemin op de verdienste van de oplossing.

51. Een derde argument is dat in de meerderheid van de gevallen het beschermingsland en het land van de licentienemer samenvallen. Dit versterkt de argumenten die pleiten voor een toepassing van het recht van het beschermingsland,

maar zelfs in die gevallen waarin beide niet samenvallen dient het recht van het beschermingsland te worden toegepast omdat over het algemeen de argumenten die voor zo'n toepassing pleiten het meest overtuigend zijn⁷¹. Als voorbeeld van een geval waarin beide landen niet samenvallen geeft Beier het voorbeeld⁷² dat Ulmer reeds aanhaalde van een Engelse firma die een licentie verleent aan een Franse firma voor de Japanse markten. Hij verwijst naar een zaak die behandeld werd door de rechtbank in Stuttgart⁷³ en waarin in Engelse en Duitse partijen een licentieovereenkomst hadden afgesloten voor de Nederlandse markt. Een andere situatie doet zich voor wanneer de licentie verleend wordt voor een derde land maar de licentiegever en de licentienemer uit hetzelfde land komen. In die situatie is het recht van het gemeenschappelijk land het toepasselijk recht aangezien de nauwste band waarschijnlijk met dat land bestaat⁷⁴.

52. Er zijn echter ook argumenten tegen de toepassing van het recht van het beschermingsland. Eerst en vooral lijkt deze toepassing niet geschikt voor een licentieovereenkomst die verschillende landen betreft maar toegekend wordt aan één licentienemer. In dat geval zou de oplossing immers leiden tot de toepassing van een verschillend recht naargelang het probleem onder dezelfde overeenkomst rijst in het één of een ander deel van het exploitatieterritorium van de licentie. Er is echter een manier om deze kritiek te pareren. In een heel aantal gevallen wordt onder een dergelijke licentie de productie gecentraliseerd in een land, vaak het land waar de licentienemer gevestigd is, terwijl in andere landen enkel distributie, marketing en verkoopactiviteiten plaatsvinden. In deze gevallen blijft het dan mogelijk om het recht van het beschermingsland, hier gedefinieerd als het land waar de productie plaatsvindt onder de licentie, toe te passen op de ganse overeenkomst en zo de versnippering van het toepasselijk recht te vermijden. De exploitatie van de industriële rechten vindt hoofdzakelijk plaats in het land waar de productie plaatsvindt en de latere marketing en distributie in andere landen verandert hier erg weinig aan⁷⁵.

53. De enige situatie die echt tot problemen aanleiding geeft is deze waar het industrieel recht effectief geëxploiteerd wordt in alle landen waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft. Om het voorgaande voorbeeld hernemen, in dit geval vindt de productie plaats in elk land afzonderlijk. Toch is het ook hier mogelijk om de toepassing van het recht van elke beschermingsland te verdedigen. De partijen had-

68. F.-K. BEIER, *supra*, noot 65, 176.

69. F.-K. BEIER, *supra*, noot 65, 176-177; zie ook de uitspraak van de District Court of Stuttgart 14 maart 1957, [1956-1957] IPR Rspr No 29.

70. R. PFORDTE, “Der internationale Lizenzvertrag”, [1974] Der Betrieb (1465), 1467.

71. F.-K. BEIER, *supra*, noot 65, 176.

72. F.-K. BEIER, *supra*, noot 65, 176.

73. Zie *supra*, noot 68.

74. Zie A. TROLLER, *Das internationale Privat- und Zivilprozessrecht im gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht*, Verlag für Recht und Gesellschaft (1952), 199 en A. TROLLER, *supra*, noot 41, 121.

75. F.-K. BEIER, “When Licensing Law Conflicts”, [1983] *Les Nouvelles* (141), 145.

den immers de mogelijkheid om een rechtskeuze voor één enkel rechtssysteem te maken en aangezien zij dit niet gedaan hebben verzet er zich weinig tegen dat nu in elk land waarop de licentieovereenkomst van toepassing is het lokaal beschermingsrecht wordt toegepast. Hoewel correct vanuit academisch oogpunt, stel ik toch voor om in dergelijke gevallen het recht van het beschermingsland te vervangen door het recht van het land van de licentienemer. Deze optie heeft immers als voordeel dat ongeacht het land één rechtssysteem wordt toegepast op alle contractuele aspecten van de licentieovereenkomst. In de praktijk lijkt dit de enig werkbare oplossing als de relatie er één is van een individuele licentiegever en een individuele licentienemer⁷⁶. Desalniettemin moet men tot de conclusie komen dat de oplossing die de voorkeur geeft aan de toepassing van het recht van het (primair) beschermingsland met succes kan toegepast worden op veel meer gevallen dan de andere oplossingen en dat de argumenten die voor deze oplossing pleiten in veel meer gevallen overtuigen.

54. Beier stelt nog een tweede uitzondering voor. Hij verwijst naar twee situaties waarin het recht van het beschermingsland vervangen zou moeten worden door het recht van het land van de licentiegever op het gemeenschappelijke recht van de licentiegever en de licentienemer. Er moet nadruk op worden gelegd dat deze gevallen marginaal van aard zijn en dat artikel 4, 3. van de verordening dit soort uitzonderingen enkel erkent als er een nauwere band is met een ander rechtssysteem. De eerste situatie doet zich voor wanneer een licentieovereenkomst voor een derde land werd afgesloten tussen een licentiegever en een licentienemer die beiden gevestigd zijn in hetzelfde land en die bij wijze van spreken een gemeenschappelijke nationaliteit hebben. Het is dan duidelijk dat een dergelijke licentieovereenkomst het nauwst verbonden is met dat gemeenschappelijke land en dat de overeenkomst best valt onder het recht van dat gemeenschappelijk land dat de partijen het beste kennen of alvast veel beter kennen dan het recht van het derde beschermingsland. De tweede situatie is deze waar er een zeer nauwe band bestaat met het land van de licentiegever. In deze situatie staat een overeenkomst voor de overdracht van de technologie van een volledig nieuwe technologische ontwikkeling die eenzijdig door de licentiegever werd ontworpen en waarmee de licentienemer absoluut geen ervaring heeft centraal. Het zwaartepunt van deze overeenkomst is duidelijk gesitueerd in het land van de licentiegever als er ook voorzien is in een continue verdere ontwikkeling van de technologie door de licentiegever en een continue stroom van verdere knowhow en verbeteringen van licentiegever naar licentienemer. Een dergelijke overeenkomst valt dan ook logischer-

wijze onder de toepassing van het recht van het land van de licentiegever⁷⁷.

55. In conclusie kan daarom gesteld worden dat over het algemeen het recht van het beschermingsland de nauwste band vertoont met de licentieovereenkomst voor zover het artikel 4, 3. van de verordening betreft. Maar de voorgaande paragrafen tonen ook duidelijk aan dat in bepaalde specifieke omstandigheden deze conclusie niet opgaat en een andere oplossing de voorkeur wegdraagt.

Overeenkomsten in verband met handelsmerken

56. In velerlei opzicht lijken overeenkomsten in verband met handelsmerken op deze in verband met octrooien. Ook juridisch kan dezelfde aanpak verdedigd worden. Deze uniformiteit is zeer behulpzaam in die situaties waar een zelfde licentie zowel een octrooi als een handelsmerk betreft. Hetzelfde recht zal van toepassing zijn op zowel de octrooiligentie als de handelsmerklicentie.

57. Eens te meer werken artikel 4, 2. en de kenmerkende prestatie eerder goed in verband met eenvoudige handelsmerkovereenkomsten. De overdrager van het handelsmerk zal immers de kenmerkende prestatie vervullen in een situatie waar het handelsmerk wordt overgedragen in ruil voor een eenmalige betaling. Het gaat hier immers eigenlijk om een verkoop van het handelsmerk.

58. Licentieovereenkomsten geven aanleiding tot meer moeilijkheden. Het uitgangspunt is hier hetzelfde als de aanpak die eerder werd uiteengezet in verband met octrooiligenties. Dat betekent dat in de meeste gevallen niet mogelijk zal zijn om een kenmerkende prestatie te identificeren. Dat is in bijzonder het geval in die situaties waar de licentienemer de verplichting aangaat om het van het handelsmerk voorziene product te maken en ook de marketing van het merk op zich neemt. In dat geval bestaat er een evenwicht tussen aan de ene zijde het creëren van het merk door de licentiegever en aan de andere kant de productie en de marketing door de licentienemer. Er is met andere woorden een evenwicht tussen de kenmerkende prestaties of anders gezegd een enkele kenmerkende prestatie kan niet worden geïdentificeerd. Beide elementen zijn nodig voor het succes van de licentieovereenkomst. Als juridische conclusie leidt dit tot de toepassing van artikel 4, 4. van de verordening. In de zoektocht naar de nauwste band komen dezelfde argumenten aan bod die eerder reeds werden aangestipt in verband met octrooien. De nauwste band wordt geval per geval bepaald, maar het

^{76.} De specifieke doctrine van het primaire beschermingsland wordt ontwikkeld door Beier ("das primäre Schutzland"), zie bv. F.-K. BEIER, "When Licensing Law Conflicts", [1983] *Les Nouvelles* 141 p. 144-145 en F.-K. BEIER, in W. HOLL en U. KLINKE (eds.), *Internationales Privatrecht, Internationales Wirtschaftsrecht*, Carl Heymanns Verlag (1985) (287), 296-298 en 301.

^{77.} F.-K. BEIER, in W. HOLL en U. KLINKE (eds.), *Internationales Privatrecht, Internationales Wirtschaftsrecht*, Carl Heymanns Verlag (1985) (287), 301-302.

moge duidelijk zijn dat in het typische geval de nauwste band bestaat met het beschermingsland.

59. Er kunnen zich echter bijzondere omstandigheden voordoen⁷⁸. Zo kan het verkieslijk zijn om ook op basis van de nauwste band het recht van het land van de eigenaar van het handelsmerk en licentiegever toe te passen in het geval van een handelsmerk met een reputatie, dat wereldwijd beschermd is, en waarvan de marketing door dochterbedrijven en licentienemers gestuurd en gecontroleerd wordt vanuit de situs van de moedermaatschappij op basis van uniforme principes van productie, licentie, gebruik van het handelsmerk en advertering⁷⁹. Juridisch gezien gaat het hier waarschijnlijk om een voorbeeld van een situatie waarin het wel degelijk mogelijk is om de kenmerkende prestatie te identificeren. Deze wordt immers duidelijk vervuld door de eigenaar van het handelsmerk. Deze situatie is niet zo uitzonderlijk, aangezien ze veelvuldig voorkomt in het kader van franchiseovereenkomsten waarbij ook een handelsmerk-licentie wordt verleend. Maar in deze omstandigheden voorziet artikel 4, 1. nu uitdrukkelijk in een voorkeur voor het recht van het land van de gewone verblijfplaats van de franchisenemer. Alhoewel dit duidelijk helemaal niet de bedoeling was toen de specifieke franchiseregels werden uitgewerkt zal artikel 4, 3. in deze omstandigheden in de praktijk herhaaldelijk van toepassing zijn.

Auteursrechtovereenkomsten

60. Auteursrechtovereenkomsten hebben meer specifieke karakteristieken en enkele voorafgaande overwegingen zijn daarom nodig. Zeer verscheiden soorten van overeenkomsten worden gebruikt in verband met het auteursrecht. Wat zij gemeenschappelijk hebben is dat de eigenaar van het auteursrecht in een werk een derde persoon de toelating geeft om in verband met het werk iets te doen wat normalerwijze een inbreuk op het auteursrecht in het werk zou zijn. Dit kan gebeuren op basis van een licentie, bijvoorbeeld een licentie om het werk te produceren, maar in de praktijk is het ook zeer gebruikelijk om te werken met een overdracht. Het probleem met een dergelijke overdracht is dat die in de praktijk zelden neerkomt op een verkoop van het auteursrecht in het werk. Veelal zijn er beperkingen in de omvang van de overdracht en de tijdsduur ervan. Het is mogelijk om slechts een deel van auteursrecht over te dragen of om te stipuleren dat na een bepaalde periode de rechten terugkeren naar de oorspronkelijke overdrager. Bijvoorbeeld de eigenaar van een keurslijf in een manuscript kan het recht om het werk in een buitenlandse vertaling te publiceren overdragen aan een uit-

geverij voor de duur van 25 jaar. Tegelijkertijd kunnen de filmrechten overgedragen worden aan een filmproductie-maatschappij die totaal geen band heeft met de uitgever. Men doet er goed aan om dit verschillend gebruik van de terminologie in vergelijking met het octrooirecht en het handelsmerkenrecht in het achterhoofd te houden wanneer vragen van internationaal privaatrecht aan bod komen. Een overdracht van auteursrecht is niet noodzakelijk hetzelfde als de verkoop van het geheel recht.

61. Complexe overeenkomsten bestaan ook hier. Een publicatiecontract voor een boek werd reeds eerder in deze bijdrage als voorbeeld vermeld. Soortgelijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten voor het uitbrengen van een video, op maat gemaakte software, liedjes of een televisieprogramma. In al deze situaties is een eenvormige juridische aanpak wenselijk. Contracten om een toneelstuk aan te passen voor uitzending op de radio vormen nog een voorbeeld.

62. Eens te meer hebben deze contracten in de meeste gevallen banden met meerdere landen. Tussen de kandidaten die aanspraak kunnen maken op de nauwste band vindt men het land van de auteur, het land van de eigenaar van het auteursrecht, het land van de uitgever, de platenmaatschappijen of het radio- en televisiestation, evenals het beschermingsland. Maar het is natuurlijk noodzakelijk om op de eerste plaats op zoek te gaan naar de kenmerkende prestatie en naar de manier waarop dit systeem van toepassing kan zijn op auteursrechtovereenkomsten. Dit laatste werd op systematische wijze gedaan door Ulmer⁸⁰.

63. Het uitgangspunt is dat de verplichting van de auteur of zijn opvolger in rechtende kenmerkende prestatie zal zijn⁸¹. Het valt immers aan te nemen dat de tegenprestatie die bestaat in de taal van geld niet de kenmerkende prestatie kan zijn aangezien zij voorkomt in zeer vele en zeer verscheiden overeenkomsten. Dit uitgangspunt kan allereerst worden toegepast op de contracten waarbij een auteursrechtenvereniging een licentie verleent om haar repertoire te gebruiken bijvoorbeeld aan een radiostation. Het station betaalt een vaste som voor een licentie, maar is niet verplicht om het repertoire ook daadwerkelijk te gebruiken. Het gaat enkel om een toelating om te gebruiken in zoverre de licentienemer dat wenst. Die licentienemer kan bijvoorbeeld geen gebruik maken van een deel van het repertoire. Een tweede voorbeeld is de overdracht van de publicatie- of verfilmingrechten van één productie-maatschappij naar een andere. Het gaat hier om een loutere verkoopovereenkomst waarbij het logisch is om aan te nemen dat de verkoper de kenmerkende prestatie levert.

⁷⁸ F.-K. BEIER, "Conflict of law Problems of trade Mark Licence Agreements", [1982] IIC (162), 163-164.

⁷⁹ F.-K. BEIER, *ibid.*, 181.

⁸⁰ Zie E. ULMER, *supra*, noot 42, 48-52.

⁸¹ Zie F. DESSEMONTET, "L'harmonisation du droit applicable aux contrats de licence", in W. STOFFEL en P. VOLKEN (eds.), *Conflicts and Harmonisation – Mélanges en l'honneur d'Alfred E. von Overbeck*, Éditions universitaires Fribourg (1990) (725), 741.

64. Ulmer suggereert dat het evenwicht duidelijk verschuift als de partij die de rechten verkrijgt in de overeenkomst de verplichting aangaat om het werk te exploiteren of om de rechten in het werk uit te oefenen. De exploitatie van het werk wordt dan het essentiële element van de overeenkomst. De kenmerkende prestatie wordt dan geleverd door de partij die instaat voor de exploitatie van het werk. Het eenvoudigste voorbeeld is een overeenkomst om het werk te publiceren. De uitgever neemt het op zich om het werk te reproduceren en de exemplaren van het werk te verdelen en dit vormt de kenmerkende prestatie. Een ander voorbeeld is de overeenkomst waarbij een auteur zijn of haar rechten overdraagt aan een auteursrechtenvereniging die op haar beurt zal toezien op de exploitatie van de rechten. De auteursrechtenvereniging vervult dan de kenmerkende prestatie.

65. Een zelfde oplossing kan van toepassing zijn op die overeenkomsten die geen uitdrukkelijke exploitatieovereenkomst bevatten, maar waar er impliciet wel degelijk een exploitatieverwachting is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een schilder het reproductierecht op een schilderij op exclusieve wijze overdraagt, aangezien bij afwezigheid van exploitatie de schilder zelf dit recht niet meer kan uitoefenen. De exploitatie is de enige reden waarom het recht werd overgedragen en kan dus als een impliciete verplichting aanzien worden. Zelfs bij afwezigheid van exclusiviteit kan de verplichting tot exploitatie in bepaalde gevallen toegepast worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor een werk dat bestaat uit meerdere bijdragen van verschillende auteurs. Een enkel recht van auteur die de kenmerkende prestatie zou verrichten kan dan immers niet worden geïdentificeerd.

66. Het is niet moeilijk om de opvattingen van Ulmer⁸² te aanvaarden in die gevallen waar de tegenprestatie louter uit het betalen van geld bestaat⁸³. Ze zijn moeilijker aanvaardbaar voor die overeenkomsten waar er een exploitatieverplichting bestaat. De exploitatieverplichting kan niet zomaar aanzien worden als de kenmerkende prestatie van de overeenkomst. De exploitatie kan immers niet bestaan zonder de creatie van het werk en het verlenen van de licentie tot exploitatie. De rol van de auteur heeft een meer dominante positie in verband met het auteursrecht. De exploitatie van het werk is anderzijds nodig om inkomsten te genereren en om het creatieve werk te kunnen verderzetten. Beide aspecten zijn van fundamenteel belang en houden mekaar in evenwicht. Ulmer's aanpak geeft blijk van een niet te verantwoorden voorkeur voor de exploitatie. Inzake het internatio-

naal privaatrecht betekent dit dat het kenmerkende prestatiesysteem van de verordening hier niet zal werken omdat geen eenduidige kenmerkende prestatie kan worden geïdentificeerd.

67. Dat brengt ons in de praktijk bij artikel 4, 4. van de verordening. Gevallen waarbij meerdere auteurs zijn die een bijdrage leveren worden misschien beter behandeld op basis van artikel 4, 4. Het karakteristieke prestatiesysteem dient immers te leiden tot de toepassing van één enkel recht maar in dit voorbeeld zou het leiden tot een toepassing van evenveel rechten als er auteurs zijn. Wat overblijft is natuurlijk het feit dat de overeenkomst nauw verbonden is met het land waar de uitgever gevestigd is. Men kan dan ofwel aannemen dat de overeenkomst nauwer verbonden is met dat recht dan met dat van elk van de auteurs, en dan is artikel 4, 3. van toepassing, ofwel neemt men aan dat de nauwste band bestaat met het land waarop de publicatieovereenkomst van toepassing was. Deze laatste opvatting verdient de voorkeur. Het bestaan van meerdere auteurs verandert immers niets aan het belang van de uitgever. De oplossing werkt natuurlijk alleen maar als de overeenkomst betrekking heeft op een enkel land.

68. In meer algemene termen is het zo dat een sterke band met een derde land die artikel 4, 3. van de verordening vereist vaak aanwezig is. Die band bestaat immers met het beschermingsland dat het juridisch kader voor de bescherming van de auteur levert. Dit leidt vaak tot de toepassing van het recht van het beschermingsland. Deze aanpak heeft als belangrijkste voordeel dat een zelfde recht van toepassing is op alle aspecten van de overeenkomst, inclusief op de eigendomsoverdracht.

69. Deze aanpak werkt alleen voor die overeenkomsten waarbij rechten voor één enkel land worden overgedragen. Het is erg moeilijk om tegelijkertijd het recht van verschillende landen toe te passen op overeenkomsten die betrekking hebben op zeer vele landen. Voor wereldwijde licenties en soortgelijke overeenkomsten verwijzen artikelen 4, 3. en 4, 4. terug naar het land waarmee de overeenkomst de nauwste band heeft. Het is echter niet eenvoudig om dat land te bepalen. Het essentiële element in deze overeenkomsten lijkt de exploitatie van het werk te zijn. Misschien is het dan ook wel zo dat in deze gevallen de nauwste band bestaat tussen de overeenkomst en het land waar de verantwoordelijke voor de exploitatie, bijvoorbeeld de uitgever of het radiostation, gevestigd is⁸⁴.

⁸². Zie E. ULMER, *supra*, noot 42, 48-52.

⁸³. Deze situatie is vergelijkbaar met de overdracht van een octrooi of een handelsmerk tegen betaling van een éénmalig bedrag. Een vergelijkbare oplossing is van toepassing op al deze gevallen.

⁸⁴. Zie ook M. WALTER, "Contractual Freedom in the Field of Copyright and Conflict of Laws", (1976) 89 RIDA (45), 61 en R. PLAISANT, "L'exploitation du droit d'auteur et les conflits de lois", (1962) 35 RIDA (63), 95.

DE SPECIFIEKE ROL VAN DE VERORDENING

70. Om het met een citaat te zeggen: “there is little unanimity among legal writers as to whose obligation is the most significant in a licensing agreement”⁸⁵. Maar het is evenzeer zo dat de meest overtuigende argumenten de voorkeur geven aan het recht van het beschermingsland, al biedt dat niet voor alle gevallen een geschikte oplossing. Dit soort van aanpak kwam ook reeds voor in de Oostenrijkse wet van 15 juni 1978 inzake het internationaal privaatrecht. De vraag rijst natuurlijk of deze aanpak te verzoenen valt met de Rome I-Verordening waaruit de specifieke clause in verband met intellectuele eigendomsovereenkomsten werd verwijderd⁸⁶.

71. De voorafgaande analyse heeft duidelijk gemaakt dat het systeem van de kenmerkende prestatie alleen maar afdoende werkt in verband met eenvoudige overeenkomsten en dan vooral deze waarbij het intellectueel eigendomsrecht wordt overgedragen tegen eenmalige betaling. In deze gevallen heeft het systeem de voorkeur over de nauwe band met het beschermingsland, maar er dient op gewezen te worden dat in de meeste gevallen het recht van de kenmerkende prestatie overeenkomt met de *lex protectionis*. Dit is natuurlijk een bijkomend voordeel. In de meeste gevallen is het evenwel niet mogelijk om een enkele kenmerkende prestatie te identificeren. Artikel 4, 4. verwijst dan naar de nauwste band. Het is dan noodzakelijk om het land waarmee deze overeenkomsten in verband met intellectuele eigendom de nauwste band hebben te identificeren. In dit verband bleek het belang van exploitatie van rechten en die exploitatie vindt normalerwijze plaats in het beschermingsland.

72. Bovenop het feit dat het een voordeel is om een enkel recht toe te passen op het intellectueel recht zelf en op de licentie is het ook zo dat een licentie voor een industrieel eigendomsrecht de nauwste band heeft met het bescher-

mingsland. De bescherming die verleend wordt is de ultieme basis voor de licentieovereenkomst. In uitzonderlijke gevallen vertonen bepaalde overeenkomsten een nauwere band met een ander land en dan heeft de toepassing van het recht van dat andere land de voorkeur. Verscheidene voorbeelden werden eerder in deze bijdrage reeds aangehaald.

73. De algemene oplossing die daarom naar voren wordt geschoven is de toepassing van het recht van het beschermingsland behalve in die eenvoudige gevallen waarin de kenmerkende prestatie eenvoudigweg kan bepaald worden. Maar voor die gevallen waarin een licentie voor verschillende landen wordt verleend aan één licentienemer die het industriële eigendomsrecht dan ook daadwerkelijk exploiteert in alle betrokken landen is het verdienstelijk om het recht van het land van de licentienemer op de overeenkomst toe te passen. Deze aanpak is volledig verdedigbaar operaties van artikel 4 van de Rome I-Verordening.

74. Een soortgelijke oplossing dient zich aan voor auteursrechtsovereenkomsten zoals reeds eerder in deze bijdrage werd aangetoond. Wanneer rechten worden overgedragen voor één land bestaat de nauwste band duidelijk met dat beschermingsland. Dit is normaal ook het land waar de exploitatie van het werk en de rechten plaatsvindt. Maar deze terminologie kan verwarring stichten, bijvoorbeeld in het geval waarin het boek in een derde land wordt gedrukt. Zowel het drukken als de verspreiding en verkoop van het boek zijn vormen van exploitatie van het werk. Het is ook zeer gebruikelijk om rechten te verlenen voor meer dan één land. Ook in deze gevallen blijft de exploitatie van het werk het essentieel element en daarom bestaat de nauwste band met het land waar diegene die verantwoordelijk is voor de exploitatie gevestigd is.

CONCLUSIE

75. De overgang van het verdrag naar de verordening heeft kleine verduidelijkingen en verbeteringen met zich gebracht, maar inzake overeenkomsten over intellectuele eigendom blijven de vragen van de rechtskeuze moeilijk. De complexe natuur van deze overeenkomsten leidt er toe dat het systeem van kenmerkende prestatie in zeer vele gevallen geen oplossing biedt. Om dezelfde reden was het ook uiteindelijk niet mogelijk om een specifieke eenduidige regel op te nemen in artikel 4, 1. Artikelen 4, 3. en 4, 4. zullen in de praktijk dan ook veelvuldig gebruikt worden om geval per geval de nauwste band te bepalen. Het is een geluk te noemen dat dit vaak zal resulteren in de toepassing van het recht van het

beschermingsland (*lex protectionis*) en aangezien dit ook het recht is dat van toepassing is op de non-contractuele aspecten van de intellectuele rechten zelf leidt dit in de praktijk tot de toepassing van een enkel recht op zowel de contractuele als de non-contractuele aspecten. Dit is een belangrijk voordeel. Desondanks blijft artikel 4 van de verordening ingewikkeld en onvoorspelbaar in zoverre het wordt toegepast op intellectuele eigendomsovereenkomsten. Het enige advies dat daarom aan de partijen kan gegeven worden is om een rechtskeuze te maken op basis van artikel 3. Dit is nog steeds de beste oplossing om rechtszekerheid en voorspelbaarheid te garanderen.

⁸⁵. G. MODIANO, *supra*, noot 26, 57.

⁸⁶. IPR – Gesetz, *Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich*, 7 juli 1978, No 304, 1729 artikel 43; zie ook G. VAN HECKE en K. LENAERTS, *Internationaal Privaatrecht*, E.Story-Scientia (2^{de} ed., 1989), 334.