

Rb Utrecht, 30 november 2005, Van Engelen v Ventoux

[Benelux inschrijving 753790](#)

ventoux

MERKENRECHT

Overdracht

[Welk concreet belang partijen hebben bij verklaring voor recht of merkrecht een registergoed \(art. 3:10 BW\) is en of Gemeenschapsmerkenverordening een wet in de zin van artikel 3:83\(3\) BW niet voldoende gesteld](#)

De rechtbank leidt bovendien uit de stellingen van partijen, alsmede uit de door (eiser) overgelegde stukken af dat de door partijen bedoelde onzekerheid in de literatuur - overigens aangezwengeld door Van Engelen zelf - niet zozeer bestaat ten aanzien van de wijze van overdracht, maar ten aanzien van de vraag of het recht een registergoed is in de zin van art. 3:10 BW en of de verordening een wet is in de zin van art. 3:83 lid 3 BW. Het antwoord op deze vraag is met het vorenoverwogene weliswaar niet gegeven, doch door partijen is niet voldoende gesteld welk concreet belang zij hebben bij hun vorderingen voorzover deze laatstgenoemde kwesties betreffen

Vindplaatsen: IER 2006, nr. 24, p. 89, m.nt. De Wit

Rb Utrecht, 30 november 2005

(E.A. Messer, A.R. Creutzberg en R.I. Praamstra)

30 november 2005

VONNIS

van de rechtbank Utrecht, meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken, in de zaak van Th.C.J.A. Van Engelen, wonende te Loenen aan de Vecht, eiser in conventie,

verweerder in voorwaardelijke reconventie, procureur [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#), tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VENTOUX ADVOCATEN B.V., gevestigd te Utrecht, gedaagde in conventie,

eiseres in voorwaardelijke reconventie, procureur [mr. S.M. Kaak](#).

Partijen zullen hierna Van Engelen en Venroux Advocaten genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit :

- de dagvaarding;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens van voorwaardelijke eis in reconventie;
- de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie.

1.2. Vervolgens is vonnis bepaald. De enkelvoudige kamer van deze rechtbank heeft de zaak verwezen naar de meervoudige kamer.

2. Het geschil

in conventie

Van Engelen vordert dat de rechtbank bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

A zal verklaren voor recht dat de rechten op het Ventoux Benelux-merk en het Ventoux-Gemeenschapsmerk géén registergoederen in de zin van art. 3:10 BW zijn en rechtsgeldig zullen zijn overgedragen na levering bij onderhandse akte en rechtsgeldig aan derden kunnen worden tegengeworpen na inschrijving van het depot van een uittreksel van die akte in het Benelux Merkenregister,

B zal verklaren voor recht dat de rechten op het Ventoux-Gemeenschapsmerk rechtsgeldig kunnen worden overgedragen, aangezien die rechten overdraagbaar zijn in de zin van art. 3:83 BW.

2.2 Ventoux Advocaten voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering.

In voorwaardelijke reconventie

2.3 Ventoux Advocaten vordert - indien en voor het geval dat de rechtbank van oordeel is dat de rechten op de Ventoux-merken niet rechtsgeldig kunnen worden overgedragen bij onderhandse akte, c.q. registergoederen zijn in de zin van art. 3:10 BW - dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat de rechten op de Ventoux-merken registergoederen zijn en dat die rechten rechtsgeldig kunnen worden overgedragen door levering bij notariële akte en inschrijving daarvan in de daartoe bestemde registers voor Benelux- respectievelijk Gemeenschapsmerken.

2.4 Van Engelen refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

3 De beoordeling in conventie en in voorwaardelijke reconventie

3.1 Van Engelen heeft aan zijn vordering het volgende ten grondslag gelegd. Van Engelen is advocaat en oefent tezamen met twee andere advocaten via de vennootschap Ventoux Advocaten (gedaagde) de advocatenpraktijk uit. Van Engelen is rechthebbende op het merk ventoux op grond van de Benelux Merkenwet (hierna: BMW) alsmede op grond van de Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de verordening). Van Engelen en Ventoux Advocaten zijn overeengekomen dat Van Engelen de Ventoux-merken rechtsgeldig aan Ventoux Advocaten dient over te dragen zodat laatstgenoemde na overdracht de enige rechthebbende op de merken zal zijn en deze merken bij uitsluiting tot haar vermogen zullen behoren. Van Engelen stelt zich daarbij op het standpunt dat de rechten op de Ventoux-merken geen registergoederen zijn en bij onderhandse akte kunnen worden overgedragen, terwijl Ventoux Advocaten zich volgens hem op het standpunt stelt dat de rechten mogelijk registergoederen zijn en derhalve bij notariële akte dienen te worden overgedragen. Voorts is Van Engelen van mening dat de verordening als een wet in de zin van art. 3:83 lid 3 BW heeft te gelden en dat de rechten daarom overdraagbaar zijn, terwijl Ventoux Advocaten volgens hem van mening is dat de verordening mogelijk geen wet in vorenbedoelde zin is en de rechten daarom niet overdraagbaar zijn. Van Engelen vordert de in 2.1. vermelde verklaringen voor recht, zodat zekerheid be-

staat over de vraag of Van Engelen aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Voorts worden partijen in de door hen uitgeoefende advocatenpraktijk met betrekking tot vergelijkbare transacties regelmatig geconfronteerd met de rechtsonzekerheid die bestaat omtrent de onderhavige kwesties.

3.2 Ventoux Advocaten heeft de stellingen van Van Engelen betwist en verwezen naar de weergave van haar standpunt in de dagvaarding. Ventoux Advocaten heeft gesteld dat het notariaat geen medewerking verleent aan het passeren van een notariële akte ter zake de overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Zij heeft gesteld belang te hebben bij de door haar gevorderde verklaring voor recht dat de rechten kunnen worden overgedragen bij notariële akte, indien de rechtbank in conventie zal oordelen dat de rechten niet kunnen worden overgedragen bij onderhandse akte.

3.3 De rechtbank is van oordeel dat partijen rechtens onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen. Zij overweegt daartoe als volgt. Vaststaat dat Van Engelen als advocaat werkzaam is bij en medebestuurder en aandeelhouder is van Ventoux Advocaten. Voorts staat vast dat partijen het er over eens zijn dat (eiser) de rechten op het merk Ventoux conform de tussen hen gesloten overeenkomst rechtsgeldig aan Ventoux Advocaten dient over te dragen. Ook het beoogde rechtsgevolg van deze overdracht is tussen partijen niet in geschil. Volgens partijen staat enkel ter discussie op welke wijze deze overdracht dient te geschieden. Blijkens de wederzijdse stellingen bestaat deze discussie kennelijk omdat volgens partijen in de juridische literatuur onzekerheid bestaat over deze kwestie. De rechtbank overweegt echter dat de van toepassing zijnde regelgeving duidelijk is over de wijze van overdracht van rechten als de onderhavige. Ingevolge de BMW is immers een schriftelijk stuk vereist - een onderhandse akte volstaat derhalve - en kan het recht voorts voorwerp zijn van een licentie. Ingevolge de verordening dient de overdracht van een gemeenschapsmerk eveneens schriftelijk te geschieden en kan ook dit merk voorwerp zijn van een licentie. Het door partijen gestelde belang bij de gevorderde verklaringen voor recht met betrekking tot de wijze van overdracht ontbreekt derhalve naar het oordeel van de rechtbank. De omstandigheid dat in de literatuur onzekerheid bestaat vormt naar het oordeel van de rechtbank een onvoldoende belang nu in de wetgeving en de jurisprudentie geen onzekerheid bestaat. De rechtbank leidt bovendien uit de stellingen van partijen, alsmede uit de door (eiser) overgelegde stukken af dat de door partijen bedoelde onzekerheid in de literatuur - overigens aangezwengeld door Van Engelen zelf - niet zozeer bestaat ten aanzien van de wijze van overdracht, maar ten aanzien van de vraag of het recht een registergoed is in de zin van art. 3:10 BW en of de verordening een wet is in de zin van art. 3:83 lid 3 BW. Het antwoord op deze vraag is met het vorenoverwogene weliswaar niet gegeven, doch door partijen is niet voldoende gesteld welk concreet belang zij hebben bij hun vorderingen voorzover deze laatstgenoemde kwesties betreffen. Blijkens de stellingen van partijen wensen zij immers

in verband met de tussen hen gesloten overeenkomst zekerheid over de wijze waarop de rechten dienen te worden overgedragen. Van een ander of verderstrekend belang is onvoldoende gebleken. Dat partijen in de uitoefening van hun advocatenpraktijk regelmatig worden geconfronteerd met de rechtsonzekerheid die volgens hen bestaat omtrent de onderhavige kwesties, vormt naar het oordeel van de rechtbank geen voldoende concreet belang om de rechtsvorderingen die partijen in dit geschil jegens elkaar hebben ingesteld te rechtvaardigen. De rechtbank overweegt voorts dat, voorzover bij beide partijen kennelijk vrees bestaat dat een onderhandse akte, ondanks de bestaande regelgeving en jurisprudentie, niet het door hen beoogde gevolg zal hebben, het partijen vrijstaat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken. Door Van Engelen is niet gesteld wat hier aan in de weg staat. De stelling van Ventoux Advocaten dat het notariaat in voorkomend geval geen medewerking verleent aan het passeren van een notariële akte ter zake intellectuele eigendomsrechten acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Deze stelling valt bovendien niet te rijmen met haar stelling dat de onderhavige rechten registergoederen zijn en bij notariële akte dienen te worden overgedragen. Concluderend leidt de rechtbank uit de wederzijdse stellingen en de overgelegde stukken af dat beide partijen antwoord wensen te verkrijgen op een vraag die enkel in de juridische literatuur speelt. Zij is van oordeel dat deze wens een juridische beoordeling van de onderhavige rechtsvorderingen niet rechtvaardigt. De rechtbank zal daarom zowel de vordering in conventie als de vordering in voorwaardelijke reconventie afwijzen.

4 De beslissing

De rechtbank

In conventie en in voorwaardelijke reconventie

4.1 wijst de vorderingen af;

4.2 compenseert de proceskosten tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Messer, mr. A.R. Creutzberg en mr. R.I. Praamstra en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2005.