

Vzgr Rb Amsterdam, 25 januari 2007, Universol

**UNIVERSOL**

de vervanger voor ammonia

#### MERKENRECHT

Licentie – schijn van beschikkingsbevoegdheid?

- Niet uitgesloten dat Chemtec op moment dat zij licentie aanging mocht menen dat de door de merkhouder vertegenwoordigde vennootschap, waarvan merkhouder enig (indirect) aandeelhouder en bestuurder was, daartoe bevoegd was.

In dit geding staat de vraag centraal of Chemtec, op het moment dat zij met Grobé Nederland B.V. de overeenkomst sloot op grond waarvan Chemtec het merk Universol mag gebruiken, mocht menen dat zij die overeenkomst sloot met een partij die daartoe beschikkingsbevoegd was. Bij beantwoording van die vraag is van belang dat [X] als enig (indirect) aandeelhouder en als enig bestuurder namens Grobé Nederland B.V. optrad. Hoewel Grobé Nederland B.V. en [X] niet zonder meer met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. Kan in dit geding niet worden uitgesloten dat de bodemrechter zal beslissen dat Chemtec mocht menen dat Grobé Nederland B.V. hiertoe bevoegd was. De overeenkomst is immers door [X] zelf (namens Grobé Nederland B.V.) aangegaan, terwijl het merk Universol op haar naam stond geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau.

#### Overdracht

- Overdracht merk staat in kort geding niet vast, nu gesteld wordt dat koopovereenkomst vals is, een origineel daarvan ontbreekt en gezien het lange wachten met wijzigen van registratie van het merk in het Benelux merkenregister

Of [X] het merk Universol aan [Y] heeft overgedragen en of [Y] thans bevoegd is de door Chemtec verkregen licentie op te zeggen, vergt - gelet op het verweer van Chemtec dat de koopovereenkomst van 20 november 2004 vals is (omdat de bandtekening niet van [X] afkomstig zou zijn) - een nader onderzoek naar de feiten, waarvoor het kort geding zich niet leent. Van een overdracht aan [Y] kan in dit geding, mede gezien artikel 159 Rv, dan ook niet worden uitgegaan. Bij dit oordeel is van belang dat [Y] niet beschikt over het origineel van de koopovereenkomst met [X] en dat hij na de (beweerde) overeenkomst van 20 november 2004 tot 12 augustus 2005, dus zelfs tot na het overlijden van [X], heeft gewacht met het wijzigen van de registratie van het merk in die zin dat hij (en niet langer [X]) houder van het merk is.

#### PROCESRECHT

Reële proceskosten

- Geschil over tot stand komen overeenkomst geen geschil inzake IE in de zin van Handhavingsrichtlijn

Er is geen aanleiding [Y] te veroordelen in de reël gemaakte proceskosten (conform Richtlijn 2004/48/EG), zoals betoogd door de raadsman van Chemtec. De richtlijn richt zich op geschillen over intellectuele eigendom, terwijl er in het onderhavige geval in feite een geschil is over het tot stand komen van een overeenkomst. Derhalve dient over de kosten niet anders te worden geoordeeld dan gebruikelijk in geschillen die een overeenkomst betreffen.

Vindplaatsen: [boek9.nl](http://boek9.nl)

Vzgr Rb Amsterdam, 25 januari 2007

(J.A.J. Peeters).

zaaknummer / rolnummer: 358410 I KG ZA 06-2262