

Vzgr Rb Den Haag, 14 april 2009, Newfigure



MERKENRECHT

Geen verplichting tot overdracht merk door aandeelhouder/bestuurder

- De voorzieningenrechter is het voorsnog met [X] eens dat niet is in te zien dat de registratie van het merk op zijn eigen naam als onrechtmatig jegens te vennootschap zou moeten worden aangemerkt. [X] is niet verplicht dat merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was.

Van een merkdepot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 onder f BVIE is geen sprake omdat moet worden aangenomen dat [X] het depot heeft verricht met toestemming van NewFigure oud. Als (enig) bestuurder van de vennootschap is de wil van [X] gelijk te stellen aan die van de vennootschap.

4.5. Denkbaar is dat er omstandigheden zijn waaronder een dergelijk handelen in strijd komt met de door artikel 2:9 B.W. voorgeschreven behoorlijke taakvervulling indien [X] een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld (vergelijk H.R. 10 januari 1997, LJN: ZC2243), maar voor een dergelijk verwijt heeft NewFigure onvoldoende gesteld. Daarvoor is in ieder geval niet doorslaggevend dat de vennootschap de kosten van het ontwerp van het logo en de merkregistratie heeft gedragen. Terecht stelt [X] dat gebruikelijk is dit soort privé-uitgaven in een rekeningcourantverhouding met de vennootschap te boeken. Zo dat niet is gebeurd bestaat mogelijk een vordering ter hoogte van die kosten op [X]. Het is echter geen grond voor overdracht van het merkrecht. Evenmin hecht de voorzieningenrechter veel belang aan het standpunt van NewFigure oud in een eerdere procedure. Dat standpunt zag mogelijk op het auteursrecht op het logo. Als NewFigure oud of [X] in die procedure bedoeld heeft te stellen dat NewFigure oud merkhoudster was, was dat standpunt gezien de in deze procedure overgelegde merkinschrijving kennelijk fout.

4.6. Aansprakelijkheid van [X] jegens NewFigure oud zou bovendien slechts kunnen leiden tot vorderingen op [X] van de vennootschap. Uit de hiervoor weergegeven

overeenkomsten tussen de curator en Sirius en Sirius en NewFigure is niet af te leiden dat ook deze vorderingen aan NewFigure zijn overgedragen.

- Geen overeenstemming over overdracht

4.7. Uit de door NewFigure overgelegde emailcorrespondentie (producties 15a – 15g bij dagvaarding) is niet meer af te leiden dan dat [X] kennelijk bereid is geweest overdracht te overwegen en zich heeft willen laten adviseren door zijn raadsman. Overeenstemming tussen partijen over de overdracht is er niet in te lezen.

4.8. Gelet op het voorgaande handelt [X] niet in strijd met enig aan NewFigure toekomend recht of met door hem in acht te nemen ongeschreven normen door niet mee te werken aan overdracht.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 14 april 2009

(P.G.J. de Heij xxx)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 331731 / KG ZA 09-268

Vonnis in kort geding van 14 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NEWFIGURE CLINICS B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres, advocaat mr. H.D.S. Lasonder te Hoorn, tegen

[...], wonende te Alphen aan den Rijn, gedaagde, advocaat mr. M.C.S. de Boer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Newfigure en [X] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding 10 maart 2009;
- de producties E1 tot en met E23 van Newfigure;
- de producties 1 tot en met 3 van [X];
- de mondelinge behandeling op 31 maart 2009;
- de pleitnota van Newfigure;
- de pleitnota van [X].

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De vennootschap NewFigure Clinic B.V. (verder: NewFigure oud) gevestigd te Alphen aan den Rijn is op 25 april 2008 gefailleerd. De activiteiten van de vennootschap richtten zich op begeleiding bij gewichtbeheersing. Haar diensten en producten werden aangeboden op internet en door zelfstandige klinieken middels een franchiseformule.

2.2. Sinds 9 juli 2003 is Sorby Management B.V., eveneens gevestigd te Alphen aan den Rijn, bestuurder en enig aandeelhouder van NewFigure oud. [X] is bestuurder en enig aandeelhouder van Sorby Management. Voordien was [X] rechtstreeks bestuurder en enig aandeelhouder van NewFigure oud.

2.3. Op 10 juni 2005 is op naam van [X] onder nummer 0768034 onderstaand woord- beeldmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven.



2.4. De aanvraag is aanvankelijk gedaan op naam van NewFigure oud en voortgezet op naam van [X]. De kosten van de merkregistratie zijn ten laste van NewFigure oud gekomen.

2.5. Bij overeenkomst van 29 april 2008 is de curator in het faillissement van NewFigure oud in het kader van een doorstart van de onderneming een activatransactie overeengekomen met Sirius Financial Advisors B.V. (verder: Sirius) De overeenkomst houdt onder meer in verkoop en overdracht van goodwill. In artikel 6 lid 1 van de overeenkomst wordt de goodwill omschreven als volgt:

'De goodwill bestaat in zijn algemeenheid uit de winstpotentie die nog steeds in de onderneming van New Figure aanwezig is. De goodwill bestaat meer in het bijzonder uit (onder andere) de Vestigingen, de Franchisenemers, het klantenbestand, de handelsnaam 'New Figure Clinic', de domeinnamen, de 'huurdersbelangen' in de Vestigingen, leverancierslijsten, bankrekeningnummers, website(s), behandelingsmethodes, managementsystemen, computersystemen, recepturen, etc., etc.'

2.6. Sirius heeft de goodwill bij overeenkomst van 1 mei 2008 aan NewFigure overgedragen.

2.7. Op 15 augustus 2008 hebben de curator en Sirius een 'akte inzake overdracht van auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten' getekend. In de akte is de overweging opgenomen dat de eerder overgedragen goodwill tevens omvat auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten. De akte houdt onder meer in:

'Partijen bevestigen dat de overdracht van de goodwill, zoals benoemd in artikel 6 van de Activa Overeenkomst tussen partijen, mede omvat: Alle auteursrechten welke rusten op het logo 'NF' (gekenmerkt door de letters 'N' en 'F' en waarbij een esculaap onderdeel uitmaakt van de letter 'F') zoals hieronder weergegeven:

Alle rechten op de handelsnamen, te weten: 'NewFigure'; 'NewFigure Clinic'; Alle rechten op de domeinnamen, te weten: 'newfigure.nl'; 'new-figure.nl' Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten welke rusten op, vervat zijn in, en voortvloeien uit de volledige inhoud van (onderdelen van) de websites www.newfigure.nl en www.new-figure.nl, waaronder mede te verstaan alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en overige informatie op deze website, alsmede de opbouw, indeling en de 'look en feel' van deze websites;

(...)

en, uitsluitend voor zover nodig, de Curator draagt deze rechten hierbij alsnog uitdrukkelijk over aan de Koper, welke overdracht de Koper hierbij aanvaardt.

2.8. Een overeenkomst van 16 juni 2008 tussen onder meer NewFigure (daarin genoemd: de Vennootschap) en Sirius houdt onder meer in:

'in aanmerking nemende dat:

(...)

B. Sirius met de curator van NFC oud op 29 april 2008 een activa overeenkomst (hierna te noemen 'Activa Overeenkomst') heeft gesloten (...)

C. Sirius alle rechten en plichten uit de Activa overeenkomst per 1 mei 2008 heeft overgedragen aan de Vennootschap (...) verklaren te zijn overeengekomen als volgt.

Artikel 1

Partijen hierbij de transactie zoals beschreven onder Overweging C bevestigen en accepteren. De Vennootschap verklaart alle rechten en plichten uit de Activa Overeenkomst te hebben geaccepteerd (...)

3. Het geschil

3.1. NewFigure heeft aanvankelijk gevorderd, zakelijk weergegeven, overdracht van het op naam van [X] geregistreerde merk, met primair bepaling dat het vonnis in plaats van de akte van overdracht zal komen indien [X] nalatig blijft aan de veroordeling te voldoen, dan wel, subsidiair, met bepaling van een dwangsom, primair en subsidiair met veroordeling van [X] in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Ter zitting is de eis gewijzigd aldus dat daaraan een meer subsidiaire eis is toegevoegd tot veroordeling van [X] tot doorhaling van het merk op straffe van een dwangsom. Deze meer subsidiaire eis is na verweer van [X] door NewFigure ter zitting weer ingetrokken.

3.2. NewFigure beroept zich erop dat NewFigure oud auteursrechthebbende was op het ontwerp van het logo, zoals hiervoor afgebeeld, en op een restyling daarvan in

2006 en dat NewFigure oud het logo steeds heeft gebruikt in haar bedrijfsvoering en de kosten van het ontwerp en van de merkinschrijving heeft gedragen. In een eerdere procedure van NewFigure oud tegen een voormalige franchisenemer heeft NewFigure oud zich ook op het standpunt gesteld dat het logo aan haar toebehoorde, aldus NewFigure. Zij stelt dat uit alles blijkt dat NewFigure oud tot aan de overdracht aan NewFigure rechthebbende op het logo was en dat het beeldmerk slechts formeel op naam van [X] geregistreerd staat.

3.3. Voor haar vorderingen voert NewFigure, zoals zij ter zitting heeft toegelicht, drie grondslagen aan.

3.3.1. [X] is jegens NewFigure oud tekortgeschoten, althans heeft hij jegens NewFigure oud onrechtmatig gehandeld, door het merk onder de gestelde omstandigheden op eigen naam te laten registreren. Feitelijk is sprake van een depot te kwader trouw als bedoeld in artikel 2.4 onder f BVIE¹.

3.3.2. Uit de overgelegde correspondentie (producties 15a tot en met 15g) blijkt dat tussen partijen overeenstemming is bereikt over overdracht van het merk.

3.3.3. Door niet mee te werken aan overdracht van het merkrecht handelt [X] in strijd met het aan NewFigure toekomende eigendomsrecht en in strijd met ongeschreven normen van betamelijkheid en/of zorgvuldigheid.

3.4. Volgens NewFigure maken derden thans inbreuk op het logo en lijdt zij daardoor ernstige schade. Om met succes tegen deze derden op te treden is het volgens NewFigure noodzakelijk dat uit het merkenregister blijkt dat zij rechthebbende is op het logo.

3.5. [X] heeft de vorderingen bestreden. Hij voert voor zover thans van belang het volgende aan.

3.5.1. [X] heeft destijds besloten de merkregistratie op eigen naam te laten plaatsvinden. Aan NewFigure oud is een licentie verstrekt. Dit is niet ongebruikelijk en in ieder geval volkomen geoorloofd.

3.5.2. Het merkrecht maakte geen deel uit van de boedel. Het merkrecht is dan ook niet door de curator overgedragen. Indien al [X] het merk ten onrechte privé heeft laten registreren, dan nog heeft NewFigure geen recht om overdracht te vorderen omdat een dergelijk recht alleen aan de curator zou toekomen.

3.5.3. Betwist wordt dat is ingestemd met overdracht van het merk.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de woonplaats van [X] is deze rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.2. De spoedeisendheid van de gevorderde maatregelen volgt uit hetgeen hiervoor onder 3.4 is gesteld.

4.3. NewFigure lijkt geen onderscheid te maken tussen het aan haar toekomende auteursrecht op het in het beeldmerk gebruikte logo en het recht op het beeldmerk. Dat zij auteursrechthebbende is betekent uiteraard nog niet dat zij dan ook rechthebbende op het merk is.

4.4. De voorzieningenrechter is het vooralsnog met [X] eens dat niet is in te zien dat de registratie van het merk op zijn eigen naam als onrechtmatig jegens de vennootschap zou moeten worden aangemerkt. [X] is niet verplicht dat merk in te brengen in de vennootschap waarvan hij op dat moment enige aandeelhouder en bestuurder was. Van een merkdepot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 onder f BVIE is geen sprake omdat moet worden aangenomen dat [X] het depot heeft verricht met toestemming van NewFigure oud. Als (enig) bestuurder van de vennootschap is de wil van [X] gelijk te stellen aan die van de vennootschap.

4.5. Denkbaar is dat er omstandigheden zijn waaronder een dergelijk handelen in strijd komt met de door artikel 2:9 B.W. voorgeschreven behoorlijke taakvervulling indien [X] een ernstig verwijt kan worden gemaakt van de wijze waarop hij zijn taak heeft vervuld (vergelijk H.R. 10 januari 1997, LJN: ZC2243), maar voor een dergelijk verwijt heeft NewFigure onvoldoende gesteld. Daarvoor is in ieder geval niet doorslaggevend dat de vennootschap de kosten van het ontwerp van het logo en de merkregistratie heeft gedragen. Terecht stelt [X] dat gebruikelijk is dit soort privé-uitgaven in een rekeningcourantverhouding met de vennootschap te boeken. Zo dat niet is gebeurd bestaat mogelijk een vordering ter hoogte van die kosten op [X]. Het is echter geen grond voor overdracht van het merkrecht. Evenmin hecht de voorzieningenrechter veel belang aan het standpunt van NewFigure oud in een eerdere procedure. Dat standpunt zag mogelijk op het auteursrecht op het logo. Als NewFigure oud of [X] in die procedure bedoeld heeft te stellen dat NewFigure oud merkhoudster was, was dat standpunt gezien de in deze procedure overgelegde merkinschrijving kennelijk fout.

4.6. Aansprakelijkheid van [X] jegens NewFigure oud zou bovendien slechts kunnen leiden tot vorderingen op [X] van de vennootschap. Uit de hiervoor weergegeven overeenkomsten tussen de curator en Sirius en Sirius en NewFigure is niet af te leiden dat ook deze vorderingen aan NewFigure zijn overgedragen.

4.7. Uit de door NewFigure overgelegde emailcorrespondentie (producties 15a – 15g bij dagvaarding) is niet meer af te leiden dan dat [X] kennelijk bereid is geweest overdracht te overwegen en zich heeft willen laten adviseren door zijn raadsman. Overeenstemming tussen partijen over de overdracht is er niet in te lezen.

4.8. Gelet op het voorgaande handelt [X] niet in strijd met enig aan NewFigure toekomend recht of met door hem in acht te nemen ongeschreven normen door niet mee te werken aan overdracht.

4.9. De vorderingen dienen te worden afgewezen. NewFigure wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Partijen hebben beide aanspraak gemaakt op de volgens 1019h Rv. te berekenen proceskosten. Gezien de door NewFigure aangevoerde rechtsgronden – overeenkomst en onrechtmatige daad - betreft het hier echter geen geschil over handhaving van een recht van intellectuele eigendom. Ook voor zover NewFigure zich beroept op het auteursrecht op het logo zien haar vorderingen niet op

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

handhaving van dat auteursrecht. Op een dergelijk geschil is Titel 15 van het derde boek van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering niet van toepassing. De proceskosten worden om die reden begroot aan de hand van het liquidatietarief.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt NewFigure in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van [X] begroot op € 816,-;

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 14 april 2009.
