

zaaknummer 106.004.369/02

4 oktober 2011

in Naam der Koningin  
GERECHTSHOF AMSTERDAM

VEERTIENDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

VAN ENGELEN,

wonend te

APPELLANT,

advocaat: mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VENTOUX ADVOCATEN B.V.,

gevestigd te Utrecht,

GEÏNTEERDE,

advocaat: mr. S.M. Kaak te Utrecht.

## 1. Het geding in hoger beroep

1.1. Partijen worden hierna Van Engelen en Ventoux genoemd.

1.2. Bij dagvaarding van 19 december 2005 is Van Engelen in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Utrecht, in deze zaak onder zaak-/rolnummer 199546 / HA ZA 05-1692 gewezen tussen hem als eiser in conventie, tevens verweerder in voorwaardelijke reconventie, en Ventoux als gedaagde in conventie, tevens eiseres in voorwaardelijke reconventie, en uitgesproken op 30 november 2005.

1.3. Van Engelen heeft bij memorie één grief geformuleerd en toegelicht, alsmede producties overgelegd, met conclusie dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, samengevat, voor recht zal verklaren dat:

- (i) de rechten op het Benelux-merk *Ventoux* en het Gemeenschapsmerk *Ventoux* geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 BW; en
- (ii) de rechten op deze *Ventoux*-merken overdraagbaar zijn in de zin van artikel 3:83 (lid 3) BW.

1.4. Ventoux heeft bij memorie van antwoord de grief bestreden, met conclusie als in die memorie vermeld.

1.5. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

## 2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de desbetreffende memorie.

### 3. Beoordeling

3.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. Van Engelen is advocaat en oefent tezamen met twee andere advocaten de advocatenpraktijk uit via geïntimeerde Ventoux. Van Engelen is rechthebbende op het geregistreeerde Benelux-merk *Ventoux* en het eveneens geregistreeerde Gemeenschapsmerk *Ventoux*. Partijen zijn overeengekomen dat Van Engelen beide merken rechtsgeldig aan Ventoux dient over te dragen, maar zij verschillen van mening aangaande de vraag of die merkrechten registergoederen zijn en diensgevolge aangaande de wijze waarop de overdracht dient te geschieden.

Van Engelen heeft in eerste aanleg in conventie gevorderd, samengevat, dat de rechtbank voor recht zal verklaren dat (i) het *Ventoux* Benelux-merk en het *Ventoux* Gemeenschapsmerk geen registergoederen zijn in de zin van artikel 3:10 BW, (ii) deze rechten door levering bij onderhandse akte rechtsgeldig kunnen worden overgedragen en aan derden rechtsgeldig kunnen worden tegengeworpen na inschrijving van het depot van een uittreksel van die akte in het Benelux-Merkenregister, alsmede dat (iii) de rechten op het Gemeenschapsmerk *Ventoux* rechtsgeldig kunnen worden overgedragen, aangezien die rechten overdraagbaar zijn in de zin van artikel 3:83 lid 3 BW, (iv) één en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

Ventoux heeft verweer gevoerd en heeft voorwaardelijk in reconventie de verklaring voor recht gevorderd dat de rechten op de *Ventoux*-merken registergoederen zijn, die rechtsgeldig kunnen worden overgedragen door levering bij notariële akte en de inschrijving van zodanige akte in de daartoe bestemde registers voor Benelux-, respectievelijk Gemeenschapsmerken. Van Engelen heeft zich in reconventie gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank.

3.3. De rechtbank heeft in conventie en in voorwaardelijke reconventie de vorderingen van Van Engelen, respectievelijk *Ventoux*, afgewezen nadat zij heeft overwogen, kort gezegd, dat

partijen rechtens onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen. Tegen dit oordeel (het hof begrijpt: in conventie) en de gronden waar het op berust is het hoger beroep gericht.

3.4. De (enige) grief strekt ten betoge dat de rechtbank in haar vonnis ten onrechte heeft overwogen dat partijen rechtens onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen.

3.5. Deze grief valt in twee onderdelen uiteen. Van Engelen bestrijdt dat de rechtbank ambtshalve tot het oordeel mocht komen dat partijen onvoldoende belang hebben in de zin van artikel 3:303 BW. Voorts betoogt Van Engelen dat zijn belang bestaat in het verkrijgen van voldoende duidelijkheid aangaande de toepasselijke regelgeving.

3.6. Van Engelen heeft als toelichting op zijn grief gesteld, samengevat, dat tussen partijen niet in geschil is dat zij voldoende belang hebben bij de ingestelde vorderingen. Om deze reden stond het de rechtbank volgens Van Engelen niet vrij ambtshalve een oordeel uit te spreken over de afwezigheid van een voldoende belang in de zin van voormelde wetsbepaling. Van Engelen heeft de overweging van de rechtbank bestreden dat de van toepassing zijnde regelgeving voldoende duidelijk is over de wijze van overdracht van rechten als de onderhavige, en dat onzekerheid in de rechtsgeleerde literatuur geen voldoende belang vormt nu in de wetgeving en de rechtspraak geen onzekerheid bestaat. Onder verwijzing naar vooral geschriften van eigen hand heeft Van Engelen gesteld dat de regelgeving allerminst duidelijk is. Gelet op die onduidelijkheid is volgens Van Engelen niet uit te sluiten dat bestuurders van ondernemingen in persoon aansprakelijk kunnen worden gehouden, indien zij de overdracht van merkrechten niet op de juridisch juiste wijze laten plaatsvinden. Van Engelen heeft voorts gesteld dat tussen hem en Ventoux verschil van mening bestaat over de wijze van rechtsgeldige overdracht van de rechten op een ingeschreven merk. Mede in verband hiermee wil Van Engelen weten waar hij aan toe is, zowel in zijn hoedanigheid van

universitair docent, als in zijn hoedanigheid van advocaat die zijn cliënten wenst te adviseren.

3.7. Ventoux heeft het betoog van Van Engelen over de gestelde onduidelijkheid aangaande de wijze van overdracht van merkrechten - bij onderhandse dan wel bij notariële akte - onderschreven. Ventoux heeft het standpunt ingenomen dat de laatstgenoemde wijze van overdracht de enig juiste is. Ook zij spreekt haar beduchtheid uit voor bestuurdersaansprakelijkheid in het geval merkrechten niet op de juiste wijze worden overgedragen, in het bijzonder ten aanzien van de Ventoux-merken.

3.8. Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat onvoldoende belang bestaat bij toewijzing van het gevorderde.

Anders dan Van Engelen betoogt, dient de rechter ambtshalve vast te stellen of sprake is van het ingevolge artikel 3:303 BW vereiste belang. Weliswaar dient de rechter volgens vaste rechtspraak terughoudend te zijn bij het afwijzen van een vordering wegens ontbreken van voldoende belang en zal hij rekening dienen te houden met het uit artikel 6 EVRM voortvloeiende recht op toegang tot de rechter en het in artikel 26 Rv vervatte verbod van rechtsweigerings. In de onderhavige zaak verlangen partijen echter een uitspraak van de burgerlijke rechter in een geschil dat louter academisch van aard is. Zij hebben immers uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd.

3.9. Ten overvloede wijst het hof nog op het volgende. In artikel 2.31 BVIE wordt met betrekking tot de overdracht van een Benelux-merk de eis gesteld dat deze schriftelijk wordt vastgelegd en in artikel 17 lid 3 GMVo wordt met betrekking de overgang van een Gemeenschapsmerk bepaald dat deze geschiedt

bij door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte. Dat de inschrijving van de desbetreffende akte een constitutief vereiste zou zijn voor de levering van het merk blijkt nergens uit: de in artikel 2.33 BVIE alsmede in artikelen 17 lid 6 en 23 lid 1 GMVo voorziene inschrijving is, blijkens die bepalingen, vereist om aan de overgang van het merk derdenwerking te verlenen. Dit brengt mee dat naar Nederlands recht de levering van het merkrecht door middel van een onderhandse akte kan plaatsvinden. Dat het merkrecht niettemin zou zijn aan te merken als registergoed in de zin van artikel 3:10 BW vindt immers in de wettelijke regeling geen steun, het hof verwijst in dit verband naar het bepaalde in artikel 3:16 lid 2 BW jo. artikel 8 Kadasterwet.

3.10. Het hof merkt ten slotte nog op dat indien bij beide partijen - kennelijk - vrees bestaat dat een onderhandse akte niet het door hen beoogde rechtsgevolg zal hebben, het hun vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.

Dat het gestelde gebrek aan medewerking van Van Engelen hieraan in de weg staat komt het hof ongeloofwaardig voor. De stelling dat het notariaat de bedoelde medewerking zou weigeren is niet genoegzaam onderbouwd.

3.11. Uit het vorenstaande volgt dat de grief faalt. Het hof zal het vonnis waarvan beroep bekrachtigen. Van Engelen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

#### 4. Beslissing

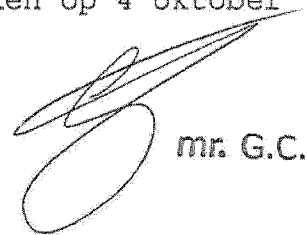
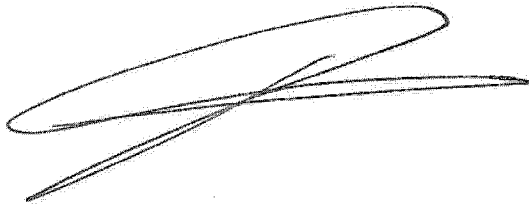
Het hof:

bekrachtigt het bestreden vonnis;

veroordeelt Van Engelen in de kosten van het geding in hoger beroep, die aan de zijde van Ventoux worden begroot op € 296,- aan verschotten en € 894,- voor salaris;

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, H.J.M. Boukema en N. van Lingen en is door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 4 oktober 2011.



mr. G.C.C. Lewin

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
 mr. S.M. Kaak  
DE GRIFFIER

