

Overdracht van merken

In deze bijdrage staat het beschikken over een merk centraal. Zowel voor het Uniemerkt als het Beneluxmerk² geldt dat dit in beginsel vermogensbestanddelen zijn die de merkhouders kan overdragen of met een beperkt recht kan bezwaren. Hóe hij dat moet doen, volgt echter niet uit de Europese of Benelux regels die op de betreffende merken van toepassing zijn.³ In plaats daarvan moet het antwoord worden gezocht in louter nationale regels. De vraag welk nationale recht hierbij moet worden betrokken, is een vraag van internationaal privaatrecht (IPR) die buiten het bereik van deze bijdrage valt.⁴ Wij zullen uitgaan van een situatie waarin het Nederlandse recht van toepassing is op de goederenrechtelijke handeling, bijvoorbeeld omdat wordt beschikt over een Uniemerkt door een Nederlandse merkhouders.⁵ Dat het Nederlandse recht (dwingend) van toepassing is op de hier te behandelen goederenrechtelijke kwestie van beschikken, wil overigens niet zeggen dat op de overeenkomst die tot overdracht verplicht óók Nederlands recht van toepassing is. Ook deze problematiek is er een van IPR en komt om die reden hier niet verder aan de orde.⁶

In het onderstaande worden de wijzen van overdracht en bezwaring van een merk naar Nederlands recht bekeken. Deze handelingen kunnen zich voordoen ten aanzien van verschillende categorieën merken: een geregistreerd Benelux-merk, een aangevraagd Benelux-merk, een geregistreerd Uniemerkt, een aangevraagd Uniemerkt en een merk dat niet is aangevraagd of geregistreerd. Over de laatste categorie kunnen we kort zijn. Naar Nederlands recht is zo'n merk niet overdraagbaar of met een beperkt recht te bezwaren.⁷ Vermogensrechtelijk beschikken over een merk is pas mogelijk nadat dit is geregistreerd of althans een depot is verricht.

Hoe een en ander bij een (aangevraagd of) geregistreerd merk in zijn werk gaat en welke risico's daarbij op de loer liggen, wordt hierna in de eerste plaats voor overdracht nader uitgewerkt.

I. Overdracht

De UMVo en het BVIE kennen slechts een zeer beperkt aantal regels dat ziet op het beschikken over een merk. Art. 17 UMVo bepaalt onder het kopje 'overgang' dat het Uniemerkt onafhankelijk van de onderneming – het is aldus in overeenstemming met art. 21 TRIP's – kan overgaan voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is. Uit het derde lid blijkt dat voor de overgang op straffe van nietigheid een door de partijen bij de overeenkomst ondertekende akte is ver-

eist. Art. 2.31 BVIE kent een vergelijkbare regeling voor Beneluxmerken. Op grond van het eerste lid kan een merk overgaan onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan en het tweede lid verklaart de overdracht onder levenden die niet schriftelijk is vastgelegd nietig. Een overdracht van een Benelux-merk die niet ziet op het gehele Benelux gebied is nietig, aldus het tweede lid. Achtergrond van die regel is dat bij het ontbreken ervan het Benelux-gebied toch in merkenrechtelijke deelterritoires zou zijn op te splitsen, hetgeen niet te verenigen is met het uitgangspunt dat de Benelux vanuit merkenrechtelijk oogpunt een ondeelbaar geheel is. De UMVo kent een vergelijkbare bepaling, die gestoeld is op een vergelijkbaar uitgangspunt: het Uniemerkt vormt een eenheid. Op grond van artikel 1, tweede lid, is dus de overdracht van een Uniemerkt slechts mogelijk voor de gehele Unie. Uit beide artikelen blijkt dat ten minste een schriftelijke stuk is vereist.

In de literatuur is de vraag gesteld wat de reikwijdte van art. 17 UMVo en 2.31 BVIE (destijds art. 11a BMW) is. Is deze regeling volledig ten aanzien van overgang respectievelijk overdracht onder levenden, of gaat het hier om vereisten die het verder van toepassingen zijnde nationale vermogensrecht aanvullen?⁸ Wij onderschrijven de door Van der Burg getrokken conclusie dat het hier een gedeeltelijke regeling betreft, die verdere eisen voor

- 1 Mr. J.A.K. van den Berg is advocaat bij KLOS c.s., prof. mr. J.B. Spath is hoogleraar burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming en Recht.
- 2 Hieraan is in dit verband gelijk te stellen het Benelux gedeelte van een Internationale Registratie.
- 3 Zie Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom, deel II Merkenrecht* 2008, 16.3.1.
- 4 Zie hierover Van der Brug, 'Internationaal goederenrechtelijke verwijzingsregels voor de overdracht van merken en octrooien (deel I en deel 2)', IER 2006/38 en IER 2006/50; Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom, deel II Merkenrecht* 2008, 16.3.2. Vgl. Rechtbank Amsterdam 26 januari 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2221, met instructieve noot M. Schrijvers IER 2015/29. [zie ook Van Engelen, IE en IPR 2007].
- 5 Art 16 Vo.: in beginsel recht van land waar merkhouders op dag van rechtshandeling volgens het register zijn zetel, vestiging of woonplaats had (sub a). Het BVIE geeft geen regeling. In de literatuur wordt aansluiting bij de regeling voor het Uniemerkt (oud: Gemeenschapsmerk) bepleit; Zie Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom, deel II Merkenrecht* 2008, 16.3.3; Van der Burg IER 2006/50, 'mijn benadering'. Anders: Van Engelen, IE en IPR 2007, p. 38 en 44.
- 6 Zie Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom, deel II Merkenrecht* 2008, 16.3.4.
- 7 Zie Gielen, *Kort Begrip* 2014, nr. 409. Het is wel mogelijk dat een overeenkomst wordt gesloten tussen partijen waarbij de ene partij beloofd het gebruik van een niet-geregistreerd merk te staken en de ander het recht krijgt dit te gaan gebruiken, zie BenGH 16 juni 1995, NJ 1996/470 (Rivel). Van een overdracht van een vermogensrecht is dan echter geen sprake. Zie over de overdraagbaarheid van het voorgebruikrecht Becker BMM 2012, p. 67.

overdracht uit het nationale recht onverlet laat. De Europese en Benelux-regels zijn dermate beknopt dat zij niet als een volledige regeling ten aanzien van de overdracht of overgang van de merken zijn op te vatten. De vereiste schriftelijkheid is ons inziens dus een minimumvereiste voor een geldige overdracht, waarbij de overige voorwaarden moeten worden ontleend aan het nationale recht waaraan de vermogensrechtelijke inkleding verder is overgelaten (vgl. art. 16 UMVo).⁹

Voor het Nederlandse recht betekent dit dat de vereiste schriftelijkheid een onderdeel is van het leveringsvereiste en dat daarnaast aan de in artikelen 3:83 en 3:84 BW gestelde eisen moet zijn voldaan voor de geslaagde overdracht van een merk. Voor de overdracht van een merk zijn dus vereist dat het merk overdraagbaar is, en wordt geleverd door een beschikkingsbevoegde persoon op grond van een geldige titel. Deze vereisten worden hier nader gezien.

1.1. Overdraagbaarheid

Art. 3:83 lid 3 BW vereist dat de overdraagbaarheid van andere goederen dan vorderingen, eigendom en beperkte rechten door de wet buiten twijfel wordt gesteld. Voor ingeschreven merken is zonder meer aan dit vereiste voldaan: dit volgt met zoveel woorden uit de artikelen 2.31 lid 1 BVIE en 17 lid 1 UMVo. Ook een aangevraagd, maar nog niet ingeschreven Uniemerkt is overdraagbaar, aangezien art. 26 UMVo onder andere de artikelen 16 en 17 UMVo van overeenkomstige toepassing verklaart.¹⁰ Voor een Beneluxmerktdepot staat sinds 1 januari 2004 ook buiten twijfel dat dit overdraagbaar is voordat het depot tot inschrijving van het merk heeft geleid. Artikel 2.31 heeft het immers over de overgang van een merk voor “alle of een deel van de waren en diensten waarvoor het is *gedeponeerd* of ingeschreven”.¹¹

Voor een depot van internationale merkinschrijving onder de Overeenkomst van Madrid geldt dat dit direct leidt tot inschrijving en de fase waarin een merk wel is aangevraagd maar nog geen geregistreerd merk bestaat niet voorkomt.¹² De overdraagbaarheid van het depot is in dit kader daarom irrelevant. Het aldus ontstane internationale merk resulteert in een nationaal merk in de aangewezen landen.¹³ Aangezien Nederland geen zuiver nationaal merk kent, moet het Benelux gedeelte van een Internationale Inschrijving op grond van art. 2.31 lid 1 BVIE als overdraagbaar worden beschouwd.¹⁴



Dat een merkaanvraag overdraagbaar is, staat dus vast. Een andere vraag is wat de precieze gevolgen zijn van de overdracht van een gedeponeerd maar nog niet ingeschreven merk. Leidt een geslaagde overdracht van de aanvraag tot een verkrijging van het merk door de rechtsopvolger als de toets op absolute gronden (en in een voorkomend geval: die op relatieve gronden) in orde is? Gielen en Verschuur menen van niet.¹⁵ Zij stellen dat vermogensrechtelijk gezien, is aan te nemen dat overdracht van een merkaanvraag niet van rechtswege ook overdracht van de daaruit te zijner tijd voortvloeiende merkregistratie inhoudt, nu het rechtskarakter van de aanvraag een geheel andere is dan dat van de merkinschrijving en van substitutie of zaaksvan- ging in de zin van de wet geen sprake is. Deze angst delen wij niet. Als de aanvraag is overgedragen lijkt het aannemelijk, dat de toekenning van de aanvraag zal leiden tot verkrijging van het merk door degene op wiens naam de aanvraag op het moment van de toekenning staat, mits de overdracht in Alicante of Den Haag is aangetekend.¹⁶ De gevolgen van een niet aangetekende overdracht van de aanvraag (althans: van een overdracht die in het geheel niet aan het relevante bureau is gemeld) zijn onduidelijk. Enerzijds kan betoogd worden dat uit de overeenkomst tot overdracht van de aanvraag voortvloeit dat de verkoper die door toewijzing het merk verkrijgt, gehouden is mee te werken aan overdracht van dit merk/aanpassing van het register op gezamenlijk verzoek. De koper heeft tot die tijd ‘slechts’ een verbintenisrechtelijke aanspraak op het merk. Wanneer anderzijds aansluiting wordt gezocht bij de werking van de overdracht van een merk, waarbij inschrijving in het register niet vereist is voor de

8 Zie Van der Burg IER 2006/50, onder ‘Overdracht gemeenschapsmerk. Franse versus Duitse benadering’ en ‘Overdracht Beneluxmerk. Mijn benadering’.

9 Zie ook BeckOK MarkenR/Taxhet VO (EG) 207/2009 Art. 17 Rn. 12 = VO (EG) 207/2009 Art. 17. Rechtsübergang TaxhetBeck’scher Online-Kommentar Markenrecht, Kur/v. Bomhard/Albrecht 3. Edition Stand: 01.08.2015 Rn. 12: 3. Formvorschriften des nationalen Rechts 12 Über die Vorgaben des Art. 17 Abs. 3 hinaus sind alle Formerfordernisse zu beachten, die von derjenigen nationalen Rechtsordnung vorgegeben werden, nach der sich gemäß Art. 16 der Rechtsübergang vollzieht. Soweit Deutsches Recht zur Anwendung kommt, sind keine weiteren Formerfordernisse zu beachten, die die Markenübertragung an sich betreffen.

10 Zie ook Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom, deel II Merkenrecht* 2008, nr 16.1.

16.4; Van Engelen, *IE-Goederenrecht* 2014, 5.2.5 (i).

11 Zie MvT bij art 2.31 lid 1 BVIE, waarover ook Verschuur, T&C art. 2.31 BVIE onder 3; Van Engelen, *IE-Goederenrecht* 2014, 5.1.5 (i) i.

12 Zie Van Engelen, *IE-Goederenrecht* 2014, 5.2.5 (i) i.

13 Zie Van Engelen, *IE-Goederenrecht* 2014, 5.2.5 (i) ii.

14 Anders Van Engelen, *IE-Goederenrecht* 2014, 5.2.5 (i) ii.

15 Gielen, *Kort Begrip* 2014, nr 407. Verschuur, T&C 2.31 onder 3.

16 Uit de qua terminologie nog niet aangepaste Richtsnoeren van het EUIPO betreffende gemeenschapsmerken, deel e registerbewerkingen afdeling 3 gemeenschapsmerken als vermogensbestanddeel hoofdstuk 1 overdracht, paragraaf 1.2 en 6.1., vloeit voort dat de verordeningen voorschrijven dat de overdracht, wanneer een aanvraag van een Uniemerkt wordt overgedragen, moet worden aangetekend in het dossier van de aanvraag in plaats van in het register.

overgang, is ons inziens goed verdedigbaar dat ook de niet ingeschreven overdracht van een depot direct tot verkrijging van het merk door de koper leidt.

Een vergelijking met de overdracht van een vordering op naam bestaande uit een recht op levering dient zich aan. Als A zijn recht op levering van een zaak door X verkoopt en levert aan B, wordt B de rechthebbende van de vordering. Als X van deze overdracht op de hoogte wordt gebracht, door de mededeling die art. 3:94 lid 1 BW eist voor openbaring, kan hij daarna in beginsel slechts bevrijdend nakomen jegens B. B wordt door de nakoming eigenaar van de geleverde zaak. Van zaaksvervangings sprake: er wordt nagekomen jegens de nieuwe schuldeiser en deze verkrijgt de zaak door de levering. Op vergelijkbare wijze kan de toekenning van het merk aan de rechtsopvolger van de oorspronkelijk aanvrager worden gezien als een verkrijging door toekenning van de aanvraag. Door de toekenning wordt de opvolger gerechtigd tot het merk, net zoals de cessionaris door nakoming van de vordering eigenaar wordt van het geleverde.

De overdracht van de aanvraag zonder melding in het dossier van het depot, moet dan vergeleken worden met een stille cessie conform art. 3:94 lid 3 BW. Dit leidt direct tot een rechtsovergang, maar de onwetende schuldeiser kan bevrijdend nakomen jegens de verkoper. Op basis van deze vergelijking zou de toekenning van het merk leiden tot verkrijging door de koper. Deze analogie kan echter ook worden afgewezen omdat zij onvoldoende recht doet aan de bijzondere aard van de merkenrechtelijke regelingen (in het bijzonder de aan inschrijving verbonden derdenwerking van overdrachten). Gezien de onzekerheid over de gevolgen van een overdracht van een aanvraag zonder hiervan melding te maken bij het Bureau dat het register houdt, heeft het de voorkeur de overdracht van een aanvraag wel te melden.

Wanneer het niet de overdracht van een aanvraag betreft, maar de vestiging van een beperkt recht op de aanvraag, gaat bovenstaande theorie niet onverkort op, omdat het merk in het vermogen van de aanvrager komt en het beperkte recht eerst op de aanvraag rust en daarna op het merk moet komen te rusten. Hier leidt de wisseling van het object van het zekerheidsrecht in beginsel wel tot een probleem: een pandrecht of een vruchtgebruik op een aanvraag is iets anders dan een pandrecht of een vruchtgebruik op een ingeschreven merk. De aanvraag geeft immers een (persoonlijke) aanspraak jegens het BBIE of EUIPO/Alicante, terwijl het merk als absoluut vermogensrecht jegens eenieder inroepbaar is. Van een onoverkomelijk obstakel is overigens geen sprake. De wet voorziet in beide gevallen (pandrecht en vruchtgebruik) in een regeling voor het geval het beperkte recht rust op een vordering (waaronder die tot levering van een zaak) en deze vordering wordt nagekomen. Zowel de artikelen 3:229 BW en 3:246 lid 5 BW als artikel 3:213 lid 1 BW geven aan dat het pandrecht respectievelijk vruchtgebruik komt te rusten op hetgeen de hoofdgerechtigde voor inning

van de vordering verkrijgt. De merkaanvraag vertoont wat ons betreft voldoende gelijkheid met een vordering tot levering om bij gebrek aan een eigen specifieke regeling aan te nemen dat van rechtswege een pandrecht of vruchtgebruik op het merk ontstaat als dat wordt ingeschreven na de vestiging van het beperkte recht. Dat de Hoge Raad niet afwijzend staat tegen de continuïteit van aanspraken, blijkt ook uit het recente arrest *Glencore/Zalco*, waarin een pandrecht op een bepaalde hoeveelheid vloeibaar aluminium de vermenging (in de zin van artikel 5:15 BW) met een andere hoeveelheid vloeibaar aluminium 'overleeft'.¹⁷

Een verpande merkaanvraag leidt dus waarschijnlijk direct tot een pandrecht op het geregistreerde merk en een vruchtgebruik op een aanvraag tot het vruchtgebruik op het merk. Uiteraard geldt hier dat zekerheidshalve in de overeenkomst tot vestiging van het beperkte recht kan worden opgenomen dat de merkhouders verplicht is mee te werken aan (nadere) vestigingshandelingen of registratie of het verrichten van handelingen ten aanzien van het toekomstige goed (merk).

Voor de jurist die dit desondanks te onzeker vindt, hebben wij nog een tip onder het motto 'dubbel genaaid houdt beter'. Door naast de overdracht of bezwaring van de merkaanvraag voor zekerheid ook bij voorbaat de leverings- of vestigingshandelingen ten aanzien van het ingeschreven merk te verrichten, wordt het risico dat de aanvraag wel, maar het merk zelf niet succesvol wordt verkregen verder beperkt. Deze handelingen worden dan op grond van art. 3:97 BW verricht onder de opschortende voorwaarde van verkrijging van het merk door de (oorspronkelijke) aanvrager.

Let op: een bij voorbaat verrichte overdracht of vestiging vindt geen doorgang als de vervreemder op het moment van de verkrijging van het merk – dus op het moment dat het merk wordt ingeschreven – failliet is. Voor de duidelijkheid: naar onze mening is de 'verzekering' naar geldend recht niet nodig indien de overdracht van de aanvraag is geregistreerd. In dat geval verkrijgt de koper het merk direct of wordt het van rechtswege bezwaard met een beperkt recht op grond van zaaksvervangings.

1.2 Geldige titel

De overdracht van een merk vereist een goede reden. Die kan volgen uit de wet (bijv. art. 6:162 jo 6:103 BW), een legaat of, het meest voorkomend, een geldige overeenkomst. Het Nederlandse causale stelsel van overdracht brengt met zich dat aantasting van de overeenkomst die de titel voor de overdracht vormt direct gevolgen kan hebben voor de overdracht. Alleen indien één moment is aan te wijzen waarop aan alle vereisten van art. 3:84 BW wordt voldaan, gaat het recht op een merk over op de verkrijger.

De gevolgen van dit stelsel worden duidelijk indien de koopovereenkomst die aan de overdracht van een merk ten grondslag ligt, wordt **vernietigd**, bijvoorbeeld doordat een van de partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst heeft gedwaald (art.

17 HR 14 augustus 2015, ECLI:NL:HR:2015:2192 (*Glencore/Zalco*).

6:228 BW). De vernietiging heeft terugwerkende kracht (art. 3:53 BW) en dus is er achteraf gezien nooit een geldige titel geweest. De uitgevoerde leveringshandeling en eventuele inschrijving in het merkenregister ten spijt, de overdracht heeft niet plaatsgevonden. De verkoper is achteraf gezien altijd de rechthebbende gebleven, ongeacht de in het register weergegeven informatie.

Indien een van beide partijen overgaat tot **ontbinding** van de koopovereenkomst, zijn de gevolgen anders. Nu ontbinding geen terugwerkende kracht heeft (art. 6:269 BW), blijft de ontbonden overeenkomst een titel geven voor een vóór de ontbinding uitgevoerde leveringshandeling. Het gevolg, overdracht van het merk, moet op grond van art. 6:271 BW ongedaan worden gemaakt. Deze wettelijke verplichting is op zijn beurt een geldige titel voor een terug-overdracht van de oorspronkelijke koper aan de oorspronkelijke verkoper. Om deze overdracht (ook wel: retro-overdracht) te laten slagen dient een tweede keer aan alle vereisten van art. 3:84 BW worden voldaan. Dit vereist een tweede leveringshandeling in de vorm van een akte die kan worden ingeschreven en dat de oorspronkelijke koper op het moment van de terug-levering beschikkingsbevoegd is.

De verschillende gevolgen van vernietiging en ontbinding kunnen een reden zijn om een beroep op een of beide rechtsfiguren contractueel te beperken.¹⁸ Wanneer er geen contractuele beperkingen zijn en de verkoper of koper van een merk reden heeft om de overeenkomst aan te tasten, is het wijs de bovengenoemde gevolgen in de afwegingen te betrekken.

Voor de **koper** van een merk is een beroep op vernietiging in veel gevallen niet aan te raden. Een geslaagde vernietiging leidt immers direct tot het verlies van het merk. Voor de terugbetaling van de voor het merk betaalde koopsom en/of een eventuele schadevergoeding is hij dan volledig afhankelijk van de goede wil (en de financiële armslag) van de verkoper.

Feiten die een vernietiging kunnen bewerkstelligen zijn vaak ook voldoende om tot ontbinding over te gaan. Dit heeft voor de oorspronkelijk koper als voordeel dat hij gerechtigd blijft tot het merk tot het moment van de retro-overdracht. Hij kan zijn recht op terugbetaling van de koopsom en eventuele schadevergoeding op grond van art. 6:277 BW in zo'n geval kracht bijzetten door de nakoming van de verplichting tot levering van het merk op te schorten (art. 6:52 BW).

Voor een teleurgestelde **verkoper** is een beroep op vernietiging potentieel wel een goede optie. Met name bij een (dreigend) faillissement van de koper van het merk worden de gevolgen van beschikkingsbevoegdheid van die koper vermeden. Het merk wordt dan immers geacht het vermogen van de vervreemder nooit te hebben verlaten.

De verkoper moet schadevergoedingsvordering na een geslaagde vernietiging baseren op art. 6:162 BW.

Zo'n vordering zal dus alleen slagen als de 'wederpartij', de koper dus, onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Op een contractueel verplichte schadevergoeding kan de verkoper geen beroep doen, omdat de overeenkomst nooit heeft bestaan.¹⁹

Indien de solvabiliteit van de koper niet in het geding is, kunnen overeengekomen boetebedingen daarom voor de verkoper een reden zijn om van vernietiging van de overeenkomst af te zien en de weg van ontbinding te kiezen.

Tip: kies bij teleurstellingen strategisch tussen de verschillende rechtsmiddelen. Een benadeelde koper kan vaak beter voor ontbinding dan voor vernietiging kiezen.

1.3 Beschikkingsbevoegdheid en derdenbescherming

Alleen degene met vermogensrechtelijke zeggenschap over een goed kan hierover beschikken. Voor een merk zijn dit in beginsel de niet-failliete merkhouders en de curator in een faillissement van de merkhouders. Anderen, met name niet-merkhouders en failliete merkhouders, zijn niet beschikkingsbevoegd en zij kunnen in beginsel dus geen overdracht van het merk bewerkstelligen. Daarbij geldt dat een uitgesproken faillissement terugwerkt tot 00.00 uur van de dag van de uitspraak, waardoor ook beschikkingshandelingen die in de uren voorafgaand aan de faillietverklaring zijn verricht hierdoor worden getroffen (art. 23 Fw).

Op de regel dat alleen een beschikkingsbevoegde een overdracht tot stand kan brengen, bestaat een uitzondering, namelijk het geval waarin de koper een geslaagd beroep op derdenbescherming kan doen. Nu een merk geen roerende zaak, recht aan order of recht aan toonder is, is toepassing van art. 3:86 BW uitgesloten. De (beperkte) bescherming tegen beschikkingsbevoegdheid van art. 3:88 BW en de algemene bescherming tegen gewekte schijn van art. 3:36 BW staan wel voor de koper klaar.

De kans dat een beroep op art. 3:88 of 3:36 BW slaagt is veelal echter niet groot. Voor een geslaagd beroep op art. 3:36 BW is het bijvoorbeeld nodig dat de merkhouders de indruk heeft gewekt dat de overdracht mogelijk was, terwijl later blijkt dat dit niet zo was. Daarvan zal anders dan in situaties met een dubieus karakter²⁰, niet snel sprake zijn.

Voor een geslaagd beroep op art. 3:88 BW dient de koper in de eerste plaats te goeder trouw te zijn in de zin van art. 3:11 BW. Hij moet weten noch behoren te weten dat de vervreemder niet beschikkingsbevoegd is. Hierbij speelt het merkenregister een belangrijke rol.²¹ Dat iemand als merkhouders in het register staat vermeld, is een goede reden om aan te nemen dat diegene beschikkingsbevoegd is ten aanzien van dat merk. Volledige zekerheid geeft de vermelding echter niet, nu de geregistreerde merkhouders failliet kan zijn en het register geen garantie biedt dat de vermelding correct is.

18 Vgl. HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765, (Vano/Foreburghstaete).

19 Zie voor deze evidente juridische gevolgtrekking ook HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765, (Vano/Foreburghstaete).

20 Bijvoorbeeld doordat de verkoper en de merkhouders onder samenspannen om de koper om de tuin te leiden. De merkhouders bevestigt dat hij het merk zonder registratie aan de verkoper heeft overdragen, terwijl dit niet het geval blijkt te zijn.

21 Zie hierover onder andere Spath IER 2013, onder 1.2.1.

Een onterechte vermelding als merkhouders in het register kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een ingeschreven overdracht die is vernietigd of van een overdracht die wel is voltooid, maar niet is ingeschreven in het register (zie over deze mogelijkheid verder par. 2.4). Goede trouw vereist dus minimaal een inschrijving die geen wantrouwen oproept (of zou hebben opgeroepen bij het nalaten van feitelijk raadplegen) of een goede reden voor het vertrouwen op een van de inschrijving afwijkende gerechtigdheid.

Voor bescherming tegen beschikkingsbevoegdheid is goede trouw alleen echter niet voldoende. Art. 3:88 BW vereist verder dat die beschikkingsbevoegdheid van de verkoper het gevolg is van een ongeldige eerdere overdracht, en die ongeldigheid moet weer het gevolg zijn van een titel- of leveringsgebrek.

Dat betekent concreet dat derdenbescherming wel wordt verleend aan de tweede koper als de **eerste koper** het merk doorverkoopt en de eerste koopovereenkomst wordt vernietigd, maar bijvoorbeeld niet als de **eerste verkoper** zelf een tweede overdracht probeert te bewerkstelligen.

Waar de civielrechtelijke derdenbescherming een beperkt bereik heeft, biedt een beroep op het ontbreken van de inschrijving van een eerdere overdracht en het ontbreken van derdenwerking van deze overdracht waarschijnlijk vaker uitkomst. De derde kan het merk dan gebruiken maar onzeker is of de ontbrekende derdenwerking ook leidt tot een verkrijging van het betreffende merk door de 'verkrijger'.²² Vanuit dit perspectief verdient inschrijving van een overdracht of overgang in het merkregister de voorkeur boven een overgang zonder inschrijving.

Tip: Hoewel raadpleging van registers niet noodzakelijke is om aan inschrijving verbonden bescherming te krijgen is het onder het motto 'voorkomen is beter dan genezen' raadzaam bij een verkrijging ten minste het faillissementsregister en het toepasselijke merkregister in te zien.

1.4 Levering

Zoals in de inleiding onder 1 op pagina 88 is opgemerkt bepalen het BVIE en de UMVo dat overdracht of overgang van een merk schriftelijk moet worden vastgelegd. Dit vereiste kan worden gezien als een vormvoorschrift met betrekking tot de leveringswijze zoals de artikelen 3:89-3:95 BW leveringswijzen

voor andere goederen vermelden. Een merk moet worden geleverd bij onderhandse akte in de zin van art. 156 lid 1 en lid 3 Rv.²³

Art. 17 UMVo laat er geen twijfel over bestaan dat deze akte door **beide** partijen moet zijn ondertekend. Art. 2:31 lid 2 BVIE lijkt ruimte te laten voor een uitsluitend door de vervreemder ondertekende akte. Van Engelen neemt geen stelling, maar meent dat het Benelux Gerechtshof zich over de uitleg van dit artikel zal moeten uitspreken,²⁴ terwijl Verschuur dat kennelijk niet nodig vindt. Zij gaat ervan uit dat een document 'waaruit de wil tot overdracht en aanvaarding van de overdracht blijkt' volstaat.²⁵ Ook Huydecoper meent dat een door partijen ondertekende akte vereist is en stelt vervolgens dat dit vereiste in overeenstemming is met art. 3:94 BW (dat ziet op de levering van rechten die tegen een of meer bepaalde personen zijn uit te oefenen, kortweg: vorderingen).²⁶ Deze laatste opmerkingen begrijpen wij niet goed. Het merk is een vermogensrecht van eigen aard dat minder overeenkomsten vertoont met een vordering dan de aanvraag. Een verwijzing naar art. 3:95 BW (levering in andere gevallen) lijkt hier logischer. Daarbij stelt art. 3:94 BW verdergaande eisen dan 'alleen maar' een akte: een akte plus mededeling ingeval van een openbare cessie of een geregistreerde onderhandse akte, danwel authentieke akte bij een stille cessie. Art. 3:95 BW gaat uit van een levering door 'een daartoe bestemde akte', en is dus veel meer in overeenstemming met de artikelen 17 UMVo en 2:31 BVIE.

In de literatuur wordt algemeen aangenomen dat een door de verkoper ondertekend stuk volstaat als akte in de zin van art. 3:95 BW. Het is niet nodig dat partijen (meervoud) het stuk hebben ondertekend.²⁷ Hoewel de tekst van de wet aanleiding geeft te vermoeden dat een door de verkoper ondertekend stuk volstaat, staat in elk geval vast dat een door beide partijen ondertekende akte voldoende is.²⁸

Inschrijving van de akte in het Europees of Benelux merkregister is niet nodig voor de voltooiing van de levering.²⁹ De overgang van het merk naar het vermogen van de verkrijger vindt dus plaats zodra de akte ondertekend wordt (mits de vervreemder op dat moment beschikkingsbevoegd is en er een geldige titel voor de overdracht is).

Omdat een inschrijving in het register geen constitutief vereiste voor de overdracht is, zijn zowel het Uniemerks als het Benelux-merk geen registergoederen.³⁰ Op grond van art. 2:33 BVIE en art. 23

22 Zie hierover Spath IER 2013, onder II.

23 Art. 3:95 is in deze gevallen niet toepasbaar, omdat dit artikel slechts een aanvullende wijze van levering geeft voor het geval de wet niet in een bijzondere wijze van levering voorziet. Zie Pitlo/Reehuis 2012 nr 291; Hijma/Olthof 2014, nr. 131. Wij gaan zoals onder 2.1 aangegeven dat art. 17 UMVo en art. 2:31 BVIE voorzien in een specifieke wijze van levering.

24 Zie Van Engelen, *IE-goederenrecht* 2014, 6.2.2 (i).

25 Zie Verschuur, *T&C Intellectuele eigendom* 2013, art. 2:31 BVIE, onder 3.

26 Zie Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom*, deel II *Merkenrecht* 2008, nr. 16.5.4.

27 Zie Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/364; Pitlo/Reehuis en Heisterkamp, *Goederenrecht* 2014, nr. 292; Snijders en

Rank-Berenschot, *Goederenrecht* 2012, nr. 105; Hijma/Olthof, *Compendium vermogensrecht* 2014, nr. 131.

28 Vgl. ten aanzien van octrooien op grond van art. 65 ROW met heldere en ons inziens correcte noot van Eijsvogels: Rb Overijssel 31 maart 2015, ECLI:NL:RBOVE:2015:1668, IER 2015/32. Zie over de akte voor verpanding van een merk: Vollebregt 2000, p. 246.

29 Zie Huydecoper/WPNR 2008 nr 25 ev; Folmer, De Graaf en Verschuur, *MVV* 2008; Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom*, deel II *Merkenrecht* 2008, 16.5.5.; Spath, IER 2013. Zie ook Benelux-Gerechtshof 28 februari 2003, NJ 2003/284.

30 Zie ook Cohen Jehoram, Van Nispen, Huydecoper, *Industriële eigendom*, deel II *Merkenrecht* 2008, par. 16.4.1; Gielen, *Kort begrip* 2014, nr. 406; Van Engelen, *IE-goederenrecht* 2014, 1.8.6. Vgl. Van Engelen IER 2002.

lid 1 en 17 lid 5 UMVo is de inschrijving van de overdracht echter wel vereist om hier derdenwerking aan te verlenen. Hoewel over de omvang van deze derdenwerking verschillend wordt gedacht, leidt een verkrijging die niet wordt gevolgd door registratie in het merkregister in ieder geval tot een onzekerder bezit.

Voor registratie in het register is niet vereist dat de hele overeenkomst wordt aangeboden. Bij het BBIE kan op grond van het Uitvoeringsreglement worden volstaan met een kopie van een uittreksel van de akte.³¹ Een dergelijk uittreksel kan ook zijn gemaakt van een rechterlijk vonnis of van een authentieke akte. Het EUIPO vermeldt in zijn Uitvoeringsreglement dat 'een overdracht uitsluitend kan worden ingeschreven wanneer deze wordt onderbouwd door documenten die de overdracht naar behoren bewijzen', zoals een afschrift van de akte van overdracht. Er zijn echter ook gevallen waarin het EUIPO overgaat tot registratie zonder dat een afschrift van de akte van overdracht hoeft te worden ingediend, bijvoorbeeld wanneer het verzoek tot registratie bij door beide partijen ondertekende brief wordt gedaan.³²

In de rechtspraak is recent nog eens bevestigd dat het niet juist is het begrip "derdenwerking" in vernoemde bepalingen zo te interpreteren, dat een overdracht (of licentie) nooit tegen een derde (ongeacht zijn hoedanigheid) kan worden ingeroepen als die niet aangetekend is. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde "dat de registratie in het octrooi-register [o.g.v. een met de merkenrechtelijke regel overeenstemmende regel uit de Rijksoctrooiwet] voor het bewijs van de overdracht slechts indirect van belang is daar deze slechts plaatsvindt om aan de reeds bestaande overdracht derdenwerking te verlenen."³³

De vraag of een bepaalde partij een merk kan invoeren tegen een derde die daarop inbreuk maakt, is er een die onderscheiden moet worden van de vraag naar derdenwerking.

In 2003 oordeelde het BGH al dat een **licentienemer** zijn wettelijke handhavingsbevoegdheden kan uitoefenen, ook al is de licentie niet aangetekend in het merkregister. De strekking van artikel 11 BMW, voorloper van art. 3.27 BVIE was "bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of en zo ja wanneer een merkrecht is overgedragen of een licentie is verleend" maar bracht volgens het BGH niet mee "dat die bescherming zonder enige beperking ook dient te

worden geboden aan degenen die volgens de stellingen van de merkhouders van het merk gebruik maken op een wijze waartegen de merkhouders zich op de voet van artikel 13 BMW (de voorloper van art. 2.20 BVIE) kan verzetten", omdat "dat immers voor het antwoord op de vraag tegen welke vormen van gebruik de merkhouders zich kan verzetten niet van belang is of een licentieverlening ten tijde van de gestelde inbreuk uit het register kenbaar is." Recent bevestigde het HvJEU deze opvatting ten aanzien van de Europese derdenwerkingsregeling (art. 23 lid 1 UMVo): die beoogt niet derden te beschermen die inbreuk maken, maar alleen diegenen die een civielrechtelijke aanspraak op een merk (kunnen) hebben.³⁴

De regeling van art. 2.33 BVIE en 23 UMVo heeft betrekking op de vraag wie (en in welke omvang) vermogensrechtelijk aanspraak kan maken op het merk, maar heeft geen betrekking op de vraag wie op kan komen tegen een inbreuk. Er is wat ons betreft geen enkele aanleiding de nog niet ingeschreven rechthebbende van het merk vanuit merkenrechtelijk perspectief anders te behandelen dan de niet ingeschreven licentienemer: als (vanuit civielrechtelijke optiek) de overdracht voltooid is of de licentie is verleend, kan de nieuwe verkrijger/licentienemer handhaven, ook al staat hij (nog) niet in het register vermeld als de nieuwe houder/licentienemer.

Wij zijn het dan ook oneens met de door Cohen Jehoram verdedigde – maar verder niet onderbouwde – stelling³⁵ dat een vordering tot schadevergoeding wel, maar een verbodsvordering niet zou kunnen worden ingesteld door een niet in het register vermelde partij, zodat het niet juist zou zijn de niet-vermelde verkrijger gelijk te stellen aan de niet-vermelde licentienemer. Beide vorderingen hebben immers betrekking op de mogelijkheid de bescherming van het merk in te roepen en niet op de vraag tot wiens vermogen wat behoort. Sterker: wat ons betreft is voor een veroordeelde inbreukmaker belangrijker te weten of hij een schadevergoeding bevrijdend betaalt (namelijk aan een partij die bevoegd was tot handhaven), dan of hij dwangsommen aan de een of aan de ander moet betalen ingeval van overtreding van een verbodsvordering.

Tip:

Laat, om onduidelijkheden te voorkomen, een overdracht inschrijven in het merkregister. Om registratie eenvoudiger te maken is het wijs de leveringsak-

31 Folmer, *T&C* 2013, bij 2.33 BVIE onder 2. Uitvoeringsreglement BBIE, regel 3.1.1 'Ieder verzoek tot wijziging van registergegevens met betrekking tot een Benelux depot of inschrijving dient aan het Bureau te worden gericht onder vermelding van het nummer van de inschrijving, de naam en het adres van de houder van het recht, zijn handtekening of die van zijn gemachtigde en, in voorkomend geval, naam en adres van de gemachtigde of het correspondentieadres bedoeld in regel 3.6. In voorkomend geval dient het verzoek van een bewijsstuk te zijn vergezeld.'; regel 3.1.4: 'Er kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van de akte waaruit overdracht, andere overgang, licentie of een pandrecht, als bedoeld in de artikelen 2.33 en 3.27 van het Verdrag, blijkt. Indien het Bureau gereede twijfel heeft over de juistheid van de verzochte wijziging kan het

Bureau nadere informatie verzoeken, waaronder de indiening van originele stukken of gewaarmerkte kopieën daarvan.'

32 Zie https://euiipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/trade_marks_practice_manual/WP/Part-E/03-part_e_register_operations_section_3_ctms_as_objects_of_property/part_e_register_operations_section_3_chapter_1_transfer_nl.pdf.

33 Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-02-2015, nr. 200.158.204/01, BIE 2015/7.

34 HvJEU 4 februari 2016, C-163/15, m.n. r.o. 25. Zie ook Verschuur in de digitale editie van Tekst en Commentaar (aantekening I bij artikel 2.33 BVIE).

35 T. Cohen Jehoram, C.J.J.C. van Nispen & J.L.R.A. Huydecoper, *Industriële eigendom deel 2. Merkenrecht*. Deventer: Kluwer 2008, 16.5.6.

te los van de (koop)overeenkomst op te maken en te ondertekenen.³⁶

2. Variaties

2. Beperkte rechten

De vestiging van een beperkt recht op een merk verloopt volgens hetzelfde stramien als de overdracht van een merk, zie art. 3:98 BW. Dat betekent dat voor de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een merk vereist is dat het merk overdraagbaar is, dat beschikt wordt door een beschikkingsbevoegde op grond van een geldige titel en dat een vestigingshandeling wordt verricht.

Dat merken verpandbaar zijn blijkt direct uit art. 19 UMVo en indirect uit art. 2.25 lid 2 en 2.33 BVIE waarin pandrechten wordt genoemd. Het recht van vruchtgebruik wordt niet expliciet genoemd, maar kan worden geacht te vallen onder de 'andere zake-lijke rechten' van art. 19 UMVo en het wettelijke systeem bij het Benelux-merk waarop het Nederlandse vermogensrecht van toepassing is. Door de verwijzing naar het nationale recht, komt men in Nederland uit bij art. 3:81 lid 1 BW, dat stelt dat een zelfstandig en overdraagbaar recht bezwaard kan worden met een beperkt recht. Daarbij lijkt het niet aannemelijk dat vestiging van een pandrecht wel mogelijk is zonder specifieke bepaling in het BVIE, maar vestiging van een recht van vruchtgebruik zou zijn uitgesloten.

Voor de totstandkoming van een beperkt recht moet aan dezelfde vereisten worden voldaan als voor de overdracht van een merk. Daarbij geldt dat als vestigingshandeling een (door partijen ondertekende) akte volstaat, zie art. 3:236 lid 2 jo art. 2.31 BVIE en 17 UMVo. Inschrijving in het merkregister is voor totstandkoming van het beperkte recht niet vereist, maar dit is wel noodzakelijke om aan de verleende rechten derdenwerking te verlenen. Met name voor het pandrecht, dat is gericht op het versterken van de verhaalspositie van de pandhouder ten opzichte van andere schuldeisers van de pandgever, betekent dit dat inschrijving feitelijk noodzakelijk is om het zekerheidsrecht ongehinderd uit te kunnen oefenen.³⁷ Ook voor het uitoefenen van het recht van vruchtgebruik, dat zonder inschrijving kan worden verkregen, verdient registratie in het merkregister ter vermindering van discussie de voorkeur.

Naar de omvang van de bevoegdheden van de pandhouder op een merk moet men gissen. De

bevoegdheden van de licentiehouders zijn verwoord in art. 2.32 lid 4-6 BVIE, maar een vergelijkbare bepaling voor de pandhouder ontbreekt in art. 2.31 of 2.33 BVIE. Ook de UMVo zwijgt op dit punt. Dit betekent dat moet worden teruggevallen op het algemene vermogensrecht. Hieruit vloeit onder andere voort dat de pandhouder van een merk bevoegd is tot het instellen van rechtsvorderingen tegen derden ter bescherming van het verpande goed, mits hij de merkhouders/pandgever tijdig in het geding roept (zie art. 3:245 BW).³⁸ Deze bevoegdheid hoeft anders dan bij de licentienemer, dus naar onze mening niet te worden bedongen. Ook de regels ten aanzien van executie en verhaal als verwoord in de artikelen 3:248-253 BW, moeten op het pandrecht op een merk van toepassing worden geacht. Ten aanzien van de wijze van executie kunnen door de pandhouder en pandgever van de wet afwijkende afspraken worden gemaakt. Van deze bevoegdheid kan gebruik worden gemaakt nadat de pandhouder bevoegd is geworden tot verkoop over te gaan, hetgeen te overwegen valt om te garanderen dat een maximale opbrengst wordt gerealiseerd.

3. Slotsom

Een merk kan als vermogensrecht met toepassing van het Nederlandse privaatrecht worden overgedragen en bezwaard met beperkte rechten. Wij zijn van mening dat hetzelfde geldt voor een depot dat nog niet tot registratie van het merk heeft geleid.

Voor een succesvolle overdracht moeten een geldige titel, een leveringshandeling en beschikkingsbevoegdheid van de vervreemder in één moment samenkomen. Daarbij kunnen zich bij alle deelvereerde complicaties voordoen die deels uit het algemene vermogensrecht voortkomen (zoals vernietiging van de titel of derdenbescherming) en deels uit de specifieke regelingen (levering door akte, inschrijving in merkregisters slechts vereist voor derdenwerking). De overdracht van een merk die niet in het betreffende merkregister is ingeschreven leidt in beginsel tot overgang van het merk van het vermogen van de verkoper naar de koper, maar een niet ingeschreven overdracht leidt tot veel complicaties. In alle behandelde gevallen geldt dat inschrijving vermogensrechtelijk de voorkeur verdient. Uiteraard kunnen er strategische redenen zijn om niet in te schrijven, maar deze moeten goed worden afgewogen tegen de risico's en beperkingen die dit met zich brengt.

36 Zie ook Hasselblatt, MAH Gewerblicher Rechtsschutz, 4. Auflage 2012: § 38 Gemeinschaftsmarkenrecht. Praxistipp: Bei dem Erwerb von (Gemeinschafts-)Marken, insbesondere größerer Portfolios, empfiehlt es sich, die Umschreibungserklärungen bei (Unternehmens-) Kaufvertragsschluss als Anlagen beizufügen und bei Vertragsschluss vom Übertragenden separat unterzeichnen zu lassen; unverzüglich nach Abschluss der Transaktion sollten die Umschreibungsanträge beim HABM eingereicht werden, da zum einen die Erfahrung lehrt,

dass dies nach erfolgreichem "closing" bisweilen – erstaunlich oft – vergessen wird, und zum anderen nur so sichergestellt ist, dass vom Erwerber fristwährend Schriftsätze beim Amt eingereicht werden können.

37 Zie ook Stekener, *Monografie BW, Pandrecht*, Deventer: Kluwer 2012, nr. 69.

38 Vgl. HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415, NJ 2018/82 (IAE/Neo-River).