

Vzgr Rb Zutphen, 13 februari 2006, O-NE

HANDELSNAAMRECHT

Voeren handelsnaam

Het voeren van een handelsnaam betekent het bij het publiek ter identificatie gebruiken van een naam.

Het sturen van een rekening door BAZ aan Van den Hurk Beheer BV op 17 april 2005 wordt niet aangemerkt als het voeren van de handelsnaam 'O-NE'- in voormelde zin, zodat de brief aan Sita van 25 april 2005 als het eerste - bepalende - voeren van de handelsnaam zal worden beschouwd.

Rechthebbende

Nu brief is ondertekend met de namen van partijen met daarachter de vermelding O-NE, is voldoende aannemelijk geworden dat de naam voor het eerst werd gevoerd door een als een v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband

[gedaagde] wordt gevolgd in zijn verweer dat de vermelding van 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV' - op het briefpapier, nog niet betekent dat de handelsnaam 'O-NE' - door Van den Hurk Beheer BV werd gevoerd. Nu voormelde brief is ondertekend met de namen van [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde] met daarachter de vermelding O-NE, is voldoende aannemelijk geworden dat - zoals [gedaagde] stelt - de naam voor het eerst werd gevoerd door een als een v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband tussen [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde]. Dat het kantooradres van Van den Hurk Beheer BV en 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV' - op het briefpapier vermeld staan en dat Van den Hurk Beheer BV voor het bedenken van de naam zou hebben betaald is in de onderhavige procedure niet relevant, nu dit niet betekent dat is voldaan aan het beslissende criterium van het zich onder de naam O-NE in het handelsverkeer begeven.

AUTEURSRECHT

Artikel 8 Aw – openbaarmaking als van haar afkomstig
dat de vennootschap onder firma de naam/het logo 'O-NE'- in de brief van 25 april 2005 als van haar afkomstig heeft openbaar gemaakt

dat de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk acht dat de vennootschap onder firma van [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] de naam/het logo 'O-NE'- in de brief van 25 april 2005 als van haar afkomstig heeft openbaar gemaakt. Op deze brief is niet de naam van de oorspronkelijke maker vermeld. Gesteld noch gebleken is dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Ingevolge artikel 8 van de Auteurswet leidt dit ertoe dat de vennootschap onder firma van [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] als de maker van dat werk wordt aangemerkt.

Ongeldige overdracht auteursrecht

• omdat Studio Baz niet (meer) bevoegd was over auteursrecht te beschikken

Onder deze omstandigheden wordt de gestelde overdracht van de auteursrechten van Studio Baz aan Van den Hurk Beheer BV als ongeldig gepasseerd, omdat er - zonder tegenbewijs, waarvoor in deze procedure geen plaats is - van wordt uitgegaan dat Studio Baz niet (meer) bevoegd was om de auteursrechten over te dragen.

• omdat bestaan akte niet aannemelijk is geworden

Daarbij komt nog dat voor deze overdracht een akte nodig is en dat een dergelijke akte in deze procedure niet is overgelegd noch dat het bestaan ervan op overige wijze aannemelijk is geworden

Vindplaatsen: LJN: [AV6421](#); BIE 2007, nr. 22, p. 142

Vzgr Zutphen, 13 februari 2006

(G. Vrieze)

Rolnummer: 75173 / KG ZA 06-10

Vonnis in kort geding in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN DEN HURK BEHEER BV,

gevestigd te Eindhoven,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. A.J.H. Ozinga,

advocaat mr. J.O. de Wilde te 's-Hertogenbosch,

tegen

[namen gedaagde],

wonende te [woonplaats],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. F. Leemans,

advocaat mr. S. van Ketel te Alkmaar.

Partijen zullen hierna Van den Hurk Beheer BV en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Van den Hurk Beheer BV

- de pleitnota van [gedaagde]

- de eis in reconventie, waarvan ter zitting het zogenaamd subsidiaire deel als overbodig is ingetrokken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in conventie en in reconventie

2.1. Van den Hurk Beheer BV is - onder meer - actief in de handel, ontwikkeling en coördinatie van duurzame energie. Bestuurder van Van den Hurk Beheer BV is [naam bestuurder Van den Hurk Beheer B.V.].

2.2. [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde] hebben in het begin van het jaar 2005 gesprekken gevoerd over een zakelijke samenwerking bij de verkoop van een systeem om organische olie te vervaardigen (hierna: het pyrolyse-systeem). Er is ook sprake geweest van participatie door [naam vader van gedaagde].

2.3. Bij brief van 25 februari 2005 heeft [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] op 'blanco papier'- een brief gestuurd aan een leverancier van de techniek voor het pyrolyse-systeem, BTG genaamd, waarin hij - onder meer - het volgende schrijft:

'Als besproken, bevestig ik hiermee schriftelijk mijn intentie om te komen tot een samenwerking met 'BTG'-inzake het vermarkten van de door BTG ontwikkelde Flash pyrolyse installatie ter vervaardiging van Organische olie (...).

Voorts heeft [gedaagde] kenbaar gemaakt binnen een gezamenlijke onderneming op vergelijkbare basis de Aziatische en dan met name de Indonesische markt verder te willen openen.'- Hij heeft deze brief met alleen zijn voornaam ondertekend.

2.4. Op 25 april 2005 hebben [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde] een brief gestuurd naar een potentiële afnemer van het pyrolyse systeem, Sita genaamd. Op dit briefpapier staat een logo (een rondje met de letters NE erin en het bijschrift 'new organic energy'-) met daarop de zinsnede 'O-ne is onderdeel van van den Hurk Beheer B.V.'. Deze brief is ondertekend met de namen en achtervoegsels '[naam gedaagde]/ O-NE en [naam bestuurder Van Den Hurk Beheer BV]/ O-NE'-.

2.5. Op 20 mei 2005 hebben [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde] een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BTG. Zij hebben deze overeenkomst ondertekend met 'O-NE bv i.o.'- gevolgd door '[naam gedaagde] en [naam bestuurder Van Den Hurk Beheer BV].'

2.6. Op het briefpapier met het logo 'O-NE'- en de zinsnede 'O-ne is onderdeel van van den Hurk Beheer B.V.'- en door [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] - na de vermelding 'O-ne, namens deze [naam bestuurder Van Den Hurk Beheer BV]'- met daaronder 'en/of de [naam gedaagde]'- ondertekend, is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen O-NE en Sita.

2.7. Bij mail van 29 juli 2005, met het onderwerp 'samenwerking'- schrijft [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] het volgende aan [gedaagde]:

'ja even over dat stuk wat je ooit stuurde, kijk dat zat zo vol punten waar ik me niet in vond, of die vooral niet waren geformuleerd op een wijze waar ik me in vond, dat ik het niet zag zitten er iets zinnigs over te zeggen. uiteraard moeten we wat gaan opstellen, maar dan is er ook nog het punt: fiscale regelingen. Ik stuur je in de loop van de dag nog even een mailtje met het voorstel van mijn belastingman, en dan zie je dat dit eerst duidelijk moet zijn voor we een definitieve overeenkomst kunnen maken.

kijk voorlopig is er voldoende duidelijkheid. we hebben één project lopen en daar gaan we beide voor 50% in mee voor kosten, risico en opbrengst. helaas moet dit echter onder tafel blijven tot we een holdingstructuur definitief hebben. maar we hebben tijd tot afloop van de testfase van Sita. en wat betreft bestuur/zeggenschap moeten we meer duidelijkheid krijgen, maar ben ik geneigd om te gaan voor een 49/51 verhouding om geen padstellingen te krijgen. het idee om [naam vader van

gedaagde] een arbitrair recht te geven laat ik vallen na voorgaande.'

2.8. Op 18 september 2005 heeft [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] een wijzigingsformulier van de Kamer van Koophandel ingevuld, waarbij O-Ne als handelsnaam van Van den Hurk Beheer BV is ingeschreven.

2.9. Op 14 november 2005 heeft [gedaagde] bij de Kamer van Koophandel de besloten vennootschap in oprichting 'O-NE'- ingeschreven.

2.10. In een verklaring van 18 december 2005 heeft de bedenker van de naam en de ontwerper van het logo 'O-NE'- ([naam bedenker en ontwerper van het logo], handelend onder de naam 'Studio Baz'-) het volgende medegedeeld:

'In januari 2005 is als zodanig een opdracht aanvaard om voor een nieuwe activiteit binnen Van den Hurk Beheer een handelsnaam en huisstijl te ontwerpen die recht doet aan de activiteit: het ontwikkelen van duurzame energie oplossingen voor derden. (...)

Alle betalingen betreffende de ontwerpen, naamgeving en diverse andere werkzaamheden die voor 'O-NE'- zijn uitgevoerd zijn voldaan door Van den Hurk Beheer BV.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten zijn met de betaling van de facturen, overgedragen aan Van den Hurk Beheer BV.

Voor zover nodig merk ik op dat (...) STUDIO BAZ als bedenker en ontwerper van voornoemde, ik de rechten daarop exclusief overgedragen heb aan Van den Hurk Beheer BV. '

2.11. [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] wensen hun samenwerking te beëindigen.

3. Het geschil in conventie

3.1. Van den Hurk Beheer BV vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

1. [gedaagde] zal bevelen om binnen 48 uur na betekening van het in deze te wijze vonnis iedere inbreuk op de handelsnaam en auteursrechten van Van den Hurk Beheer BV te staken en gestaakt te houden;

2. zal bepalen dat [gedaagde] en dwangsom verbeurt van €2.500,00 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [gedaagde] niet aan dit vonnis voldoet;

3. [gedaagde] zal veroordelen in de kosten van dit geding.

3.2. [gedaagde] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. Het geschil in reconventie

4.1. [gedaagde] vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis

1. Van den Hurk Beheer BV zal bevelen met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam O-NE dan wel van een handelsnaam die identiek is aan of slechts in geringe mate afwijkt van deze handelsnaam;

2. zal bepalen dat Van den Hurk Beheer BV een dwangsom van €2.500,00 verbeurt voor elke dag of

deel daarvan dat Van den Hurk Beheer BV in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

3. Van den Hurk Beheer BV zal veroordelen in de kosten van dit geding.

4.2. Van den Hurk Beheer BV heeft zich niet tegen de eis in reconventie verzet en zij voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling in conventie

Handelsnaam

5.1. Van den Hurk Beheer BV legt allereerst aan haar vorderingen ten grondslag dat zij de oudste rechten heeft op de handelsnaam O-NE, die krachtens het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet aanspraak geven op bescherming van die naam.

5.2. Van den Hurk Beheer BV stelt dat zij de handelsnaam op 17 april 2005 dan wel 25 april 2005 voor het eerst heeft gebruikt, in het kader van een voorlopige samenwerking met [gedaagde] onder de vlag- en voor rekening en risico van Van den Hurk Beheer BV en met gebruik van haar adres als kantooradres.

Het actief gebruik van de handelsnaam door Van den Hurk Beheer BV blijkt volgens haar uit het volgende:

- de factuur van 17 april 2005 van Studio BAZ is gericht aan Van den Hurk Beheer / O-NE;

- op het briefpapier is vanaf 25 april 2005 O-NE aangegevoerd als onderdeel van Van den Hurk Beheer BV;

- op de website is aangegeven dat O-NE onderdeel is van Van den Hurk Beheer BV;

- de auteursrechten en de naam en het logo zijn overgedragen aan Van den Hurk Beheer BV.

In strijd met de realiteit was de samenwerkingsovereenkomst van 20 mei 2005 opgesteld met O-NE bv i.o. als partner van BTG, aldus Van den Hurk Beheer BV.

5.3. [gedaagde] verweert zich met de stelling dat [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] (en niet Van den Hurk Beheer BV) samen gerechtigd zijn tot het gebruik van de handelsnaam O-NE, omdat [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] de naam gezamenlijk hebben gevoerd in een als vennootschap onder firma (hierna: v.o.f.) te kwalificeren samenwerkingsverband tussen [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV], dat uit zou monden in een gezamenlijke besloten vennootschap.

De vermelding 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV'- gebeurde volgens [gedaagde] slechts omdat partijen dachten dat Sita niet met een BV i.o. zaken zou willen doen, zodat daaraan volgens [gedaagde] niet de betekenis kan worden gehecht dat hij handelde voor rekening en risico van Van den Hurk Beheer BV. Ware dit zo geweest dan hadden partijen niet zo hoeven te steggelen over de oprichting van een b.v. en een verdeling van de aandelen van de b.v. tussen hen, aldus [gedaagde].

5.4. Het voeren van een handelsnaam betekent het bij het publiek ter identificatie gebruiken van een naam. Het sturen van een rekening door BAZ aan Van den Hurk Beheer BV op 17 april 2005 wordt niet aangemerkt als het voeren van de handelsnaam 'O-NE'- in voormelde zin, zodat de brief aan Sita van 25 april

2005 als het eerste - bepalende - voeren van de handelsnaam zal worden beschouwd.

[gedaagde] wordt gevolgd in zijn verweer dat de vermelding van 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV'- op het briefpapier, nog niet betekent dat de handelsnaam 'O-NE'- door Van den Hurk Beheer BV werd gevoerd.

Nu voormelde brief is ondertekend met de namen van [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde] met daarachter de vermelding O-NE, is voldoende aannemelijk geworden dat - zoals [gedaagde] stelt - de naam voor het eerst werd gevoerd door een als een v.o.f. te kwalificeren samenwerkingsverband tussen [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] en [gedaagde]. Dat het kantooradres van Van den Hurk Beheer BV en 'onderdeel van Van den Hurk Beheer BV'- op het briefpapier vermeld staan en dat Van den Hurk Beheer BV voor het bedenken van de naam zou hebben betaald is in de onderhavige procedure niet relevant, nu dit niet betekent dat is voldaan aan het beslissende criterium van het zich onder de naam O-NE in het handelsverkeer begeven.

5.5. Uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat Van den Hurk Beheer BV de oudste rechten heeft op het gebruik van de handelsnaam O-NE.

Auteursrecht

5.6. Uit hetgeen in de rechtsoverwegingen 5.1. tot en met 5.4. is vermeld, volgt dat de voorzieningenrechter voldoende aannemelijk acht dat de vennootschap onder firma van [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] de naam/het logo 'O-NE'- in de brief van 25 april 2005 als van haar afkomstig heeft openbaargemaakt. Op deze brief is niet de naam van de oorspronkelijke maker vermeld. Gesteld noch gebleken is dat de openbaarmaking onder de bedoelde omstandigheden onrechtmatig was. Ingevolge artikel 8 van de Auteurswet leidt dit ertoe dat de vennootschap onder firma van [gedaagde] en [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Onder deze omstandigheden wordt de gestelde overdracht van de auteursrechten van Studio Baz aan Van den Hurk Beheer BV als ongeldig gepasseerd, omdat er - zonder tegenbewijs, waarvoor in deze procedure geen plaats is - van wordt uitgegaan dat Studio Baz niet (meer) bevoegd was om de auteursrechten over te dragen. Daarbij komt nog dat voor deze overdracht een akte nodig is en dat een dergelijke akte in deze procedure niet is overgelegd noch dat het bestaan ervan op overige wijze aannemelijk is geworden.

5.7. Uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat Van den Hurk Beheer BV auteursrechtelijke aanspraken heeft op de naam en/of het logo 'O-NE'-.

Onrechtmatige daad

5.8. Voor een geslaagd beroep op artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek heeft Van den Hurk Beheer BV onvoldoende gesteld.

Conclusie

5.9. Nu uit het vorenstaande volgt dat onvoldoende aannemelijk is dat Van den Hurk Beheer BV aanspraak

kan maken op gebruik van de aanduiding en/of het logo 'O-NE', laat staan exclusief, zullen de vorderingen worden afgewezen.

5.10. Van den Hurk Beheer BV zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [gedaagde] worden begroot op:

- vast recht EUR 244,00
- overige kosten 0,00
- salaris procureur 816,00

Totaal EUR 1.060,00

6. De beoordeling in reconventie

6.1. Uit hetgeen in conventie is overwogen volgt dat [gedaagde] ter zake van het exclusieve gebruik van de aanduiding en/of het logo 'O-NE' slechts een vorderingsrecht toekomt indien hij de (nog niet vereffende) v.o.f. rechtsgeldig vertegenwoordigt. Nu mede-vennoot [bestuurder Van Den Hurk Beheer BV] als bestuurder van Van den Hurk Beheer BV ter zitting verweer heeft gevoerd tegen de reconventionele vordering, staat het voldoende vast dat [gedaagde] de procedure tegen Van den Hurk Beheer BV op persoonlijke titel voert en niet namens de v.o.f. Hij zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in zijn vorderingen.

6.2. [gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Van den Hurk Beheer BV worden begroot op:

- salaris procureur EUR 408,00 (factor 0,5 a — tarief EUR 816,00)
- overige kosten 244,00

Totaal EUR 652,00

7. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. wijst de vorderingen af,

7.2. veroordeelt Van den Hurk Beheer BV in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.060,00,

7.3. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad

in reconventie

7.4. verklaart [gedaagde] niet-ontvankelijk in zijn vorderingen,

7.5. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van Van den Hurk Beheer BV tot op heden begroot op EUR 652,00,

7.6. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.