

**Vzgr Rb Amsterdam, 12 april 2007, City Cargo**

Beneluxmerk 0773574



**AUTEURSRECHT**

**Uitleg gebruiksrecht**

**Project bevindt zich nog niet in succes-fase en City Cargo handelt dan ook niet in strijd met afspraken**

Hieruit volgt dat thans in het geheel nog niet vaststaat of, wanneer en door wie het vrachttam-project zal worden voortgezet. Onder deze omstandigheden kan dan ook niet worden gezegd dat het project zich reeds in de "succes-fase" bevindt, als bedoeld in meergenoemde e-mail van 13 april 2005 en dat City Cargo met het gebruik van het logo zoals zij tot nu toe heeft gedaan in strijd handelt met de tussen partijen geldende afspraken. Dat het gebruiksrecht van City Cargo zo zeer zou zijn beperkt dat ook gebruik van het logo in deze proef-fase op haar website en de "proef-tram" niet zou zijn toegestaan, blijkt onvoldoende uit de door partijen overgelegde stukken.

**Depot als merk geen schending afspraken**

**Ter bescherming van het logo tegen gebruik door derden is het immers in het belang van beide partijen dat depot daarvan plaatsvindt**

Ook het merkdepot is niet als een schending van de afspraken te beschouwen. Ter bescherming van het logo tegen gebruik door derden is het immers in het belang van beide partijen dat depot daarvan plaatsvindt. Bovendien is in de aangehaalde e-mail van 13 april 2005 sprake van een gebruik als beeldmerk, hetgeen een inschrijving impliceert.

Vindplaatsen: [boek9](#); IER 2007, nr. 61, p. 221

**Vzgr Rb Amsterdam, 12 april 2007**

(R. Orobio de Castro)

Sector civiel recht, voorzieningenrechter  
zaaknummer / rolnummer: 366198/ KG ZA 07-574  
Vonnis in kort geding van 12 april 2007  
in de zaak van

de vennootschap onder firma  
DE DESIGNPOLITIE V.O.F.,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseres bij dagvaarding van 27 maart 2007,  
procureur mr. M.R. de Zwaan,  
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CITY CARGO NEDERLAND B.V.,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

PETER HENDRIKS EXECUTIVE SEARCH HOLDING B.V.,

beide gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

procureur mr. M.W. Rijsdijk.

**1. De procedure**

Ter terechtzitting van 28 maart 2007 heeft eiseres, verder te noemen de Designpolitie, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagden, verder ook in enkelvoud te noemen City Cargo, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

**2. De feiten**

2.1. De Designpolitie is een grafisch ontwerp bureau.

2.2. City Cargo heeft in 2005 een plan ontwikkeld om een groot deel van het vrachtvervoer in Amsterdam per vrachttam en elektrische vrachtwagentjes te laten vervoeren.

2.3. Op 13 april 2005 heeft [X] van de Designpolitie per e-mail aan [Y] van City Cargo geschreven:

*De opdracht bestaat uit het ontwikkelen van een logo voor het door u omschreven project. Dit logo dient nu vooral en voornamelijk voor het registreren van het plan en als beeldmerk voor uw correspondentie. Daarvoor kunt u het logo vrij gebruiken. Mocht het project een succes worden, waar we van uitgaan, dan kan het logo kan niet zonder meer worden gebruikt in allerhande toepassingen. Wij stellen voor om daar in een later stadium nadere afspraken over te maken. Wij werken volgens de algemene voorwaarden van de BNO. Zij bijlage. Wij stellen voor dat logo te ontwikkelen voor 2000 EURO exclusief btw. "*

2.4. Op 22 april 2005 heeft City Cargo het door de Designpolitie ontworpen logo als beeldmerk gedeponereerd bij het Benelux Merkenregister.

2.5. Op 19 augustus 2005 heeft de Designpolitie een bedrag van EUR 2.380,= ontvangen ter zake van het logo voor City Cargo.

2.6. In een notitie van 22 november 2006 heeft de bestuursdienst van de gemeente Amsterdam - onder meer - geschreven:

*"Het college van B&W heeft op 21 november een besluit genomen over de randvoorwaarden om goederenvervoer per tram in Amsterdam mogelijk te maken. Als aan deze randvoorwaarden voldaan wordt kan op het huidige tramnet een pilot worden gestart. De resultaten van deze pilot moeten uitwijzen of het goederenvervoer per tram in Amsterdam haalbaar is. (..)"*

2.7. In overleg met de gemeente Amsterdam heeft City Cargo gedurende enkele weken in de maand maart 2007 een pilot uitgevoerd met twee vrachttams op het huidige Amsterdamse tramnet, Op een van deze vrachttams is het logo van City Cargo te zien.

2.8. Op 19 maart 2007 heeft de raadsman van de Designpolitie aan City Cargo onder meer - geschreven:

*"(...) In concreto werd toegestaan om het in korte tijd en voor een bescheiden bedrag ontworpen logo te gebruiken in de embryonale (sonderende) fase van het interesseren van derden voor het door hem 'opgepakte'*

*project van het alternatieve vrachtvervoer in Amsterdam. (...) Cliënte heeft nu vastgesteld dat u intussen het door haar ontworpen logo gebruikt zonder haar toestemming en in tal van uitingen zoals de pilot tram en op uw website. Bovendien heeft cliënte geconstateerd dat u het logo zonder toestemming van cliënte heeft geregistreerd als gecombineerd woordbeeldmerk (...). Aangezien de initiële licentie voor het gebruik van het logo niet aan u werd verstrekt en het gebruiksrecht als zodanig bovendien beperkt was tot de voorbereidende, nog niet voor publieke communicatie bestemde, fase en evenmin het recht omvatte om het logo als het ware te vertalen in andere uitingen en in een huisstijl, maakt u inbreuk op het auteursrecht van cliënte en berokkent u haar ernstige schade. (...) Namens cliënte houd ik u hierbij aansprakelijk voor deze schade en verzoek ik u dringend (...) de inbreuk op het auteursrecht van cliënte onmiddellijk te staken (...)*

### **3. Het geschil**

3.1. De Designpolitie vordert thans - kort samengevat - City Cargo te gebieden iedere inbreuk op haar auteursrecht te staken, in het bijzonder door van de website en van de vrachtram iedere afbeelding van het ontwerp van de Designpolitie te verwijderen en de inschrijving van het woordbeeldmerk onmiddellijk door te halen. Verder vordert zij City Cargo te gebieden een compleet schriftelijk overzicht van alle bestaande en in voorbereiding zijnde toepassingen van het ontwerp aan de raadsman van de Designpolitie over te leggen en om al het in haar bezit zijnde materiaal waarop het ontwerp is verveelvoudigd in aanwezigheid van een deurwaarder te vernietigen, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. Tot slot vordert zij gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot voldoening van EUR 5.000,= als voorschot op schadevergoeding en tot voldoening van de volledige proceskosten, ten bedrage van EUR 5.624,67.

3.2. De Designpolitie stelt hiertoe dat zij aan City Cargo een zeer beperkt gebruiksrecht van het ontworpen logo heeft verleend, namelijk alleen voor de voorbereidende fase. Zonder toestemming van de Designpolitie gebruikt City Cargo het logo nu op de vrachtram, die door de stad rijdt en op haar website. Hierdoor maakt City Cargo inbreuk op het auteursrecht van de Designpolitie en berokkent haar daarmee ernstige schade.

3.3. City Cargo heeft gemotiveerd verweer gevoerd waarop hierna, bij de beoordeling van het geschil, nader zal worden ingegaan.

### **4. De beoordeling**

4.1. Vaststaat dat City Cargo de Designpolitie in april 2005 opdracht heeft gegeven voor het vervaardigen van een logo en dat de Designpolitie deze opdracht heeft aanvaard en uitgevoerd. Het hiervoor door de Designpolitie berekende honorarium van EUR 2.000,=, exclusief btw, is in augustus 2005 voldaan.

4.2. Kernpunt van het geschil tussen partijen betreft de omvang van het gebruiksrecht van City Cargo van het logo dat de Designpolitie in april 2005 in opdracht van City Cargo heeft vervaardigd. Volgens de Designpolitie zijn partijen met elkaar overeengekomen dat het logo door City Cargo uitsluitend gebruikt zou worden om

met betrokken partijen over het vrachtram-project te corresponderen en uitdrukkelijk niet voor andere toepassingen. Deze afspraak blijkt volgens de Designpolitie uit de hiervoor onder 2.3. aangehaalde e-mail van 13 april 2005. City Cargo heeft de inhoud van die e-mail niet betwist, maar heeft zich op het de waarop het voor ontworpen logo gebruikt, binnen de reikwijdte van de met de Designpolitie gemaakte afspraken valt.

In genoemde e-mail is de zinsnede opgenomen: "*Mocht het project een succes worden (...), dan kan het logo (...) niet zonder meer worden gebruikt in allerhande toepassingen.*"

Uit hetgeen City Cargo ter zitting naar voren heeft gebracht, blijkt dat het vrachtram-project zich op dit moment nog in een experimenteel stadium bevindt. Twee vrachtrams rijden bij wijze van proef gedurende een periode van ongeveer drie weken door Amsterdam, waarvan één tram met het door de Designpolitie ontworpen logo is beplakt. City Cargo heeft ter zitting verklaard dat deze proef op dinsdag 3 april 2007 ten einde loopt en dat daarna met de gemeente Amsterdam verder gesproken zal worden over mogelijke voortzetting van het project. Hieruit volgt dat thans in het geheel nog niet vaststaat of, wanneer en door wie het vrachtram-project zal worden voortgezet. Onder deze omstandigheden kan dan ook niet worden gezegd dat het project zich reeds in de "succes-fase" bevindt, als bedoeld in meergenoemde e-mail van 13 april 2005 en dat City Cargo met het gebruik van het logo zoals zij tot nu toe heeft gedaan in strijd handelt met de tussen partijen geldende afspraken. Dat het gebruiksrecht van City Cargo zo zeer zou zijn beperkt dat ook gebruik van het logo in deze proef-fase op haar website en de "proef-tram" niet zou zijn toegestaan, blijkt onvoldoende uit de door partijen overgelegde stukken. Ook het merkdepot is niet als een schending van de afspraken te beschouwen. Ter bescherming van het logo tegen gebruik door derden is het immers in het belang van beide partijen dat depot daarvan plaatsvindt. Bovendien is in de aangehaalde e-mail van 13 april 2005 sprake van een gebruik als beeldmerk, hetgeen een inschrijving impliceert. Voorshands is dan ook onvoldoende aan nemelijk dat City Cargo inbreuk heeft gemaakt op enig auteursrecht van de Designpolitie. De door de Designpolitie gevraagde voorzieningen worden daarom geweigerd.

4.3. De Designpolitie zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, waarin is bepaald dat de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt door de verliezende partij zullen worden gedragen, zal de vordering van City Cargo tot vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten van EUR5.000,=, zoals blijkt uit de door haar overgelegde urenspecificaties van haar raadsman, worden toegewezen.

### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt De Designpolitie in de proceskosten, aan de zijde van City Cargo tot op heden begroot op EUR 251,= aan vastrecht en EUR 5.000,= aan salaris procureur.

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

---