

**Vzgr Rb Dordrecht, 27 maart 2008, Ecolumen**



**MERKENRECHT - HANDELSNAAMRECHT**

**Samenwerkingsovereenkomst**

**Patstelling rechthebbende**

**Uit de feitelijke constellatie (die over en weer niet vaststaat) is voorshands niet af te leiden welke partij het sterkste recht heeft op de door de andere partij verrichte depots.**

Gezien het voorgaande zijn partijen het geheel oneens over het bedenken van de naam Ecolumen. Datzelfde geldt voor de feitelijke inhoud van de samenwerking, het doel dat daarmee uiteindelijk was beoogd alsmede de redenen voor het beëindigen van de samenwerking. Partijen zijn niet gekomen tot verkoop aan derden onder de naam Ecolumen.

Op dit moment willen zowel [eiser] als [gedaagde] de onderneming voortzetten, terwijl zij beiden daartoe niet in staat lijken zonder hulp van derden.

Uit de feitelijke constellatie (die over en weer niet vaststaat) is voorshands niet af te leiden welke partij het sterkste recht heeft op de door de andere partij verrichte depots.

Evenmin is te concluderen dat het door [gedaagde] verrichte depot te kwader trouw is geweest, omdat dit depot, blijkens zijn verklaringen, is geschied met het oog op de voorgenomen samenwerking en niet vast is komen te staan dat [gedaagde] ten tijde van het verrichten van dat depot al wist dat de samenwerking was verbroken danwel zou worden verbroken.

Noch op grond van het intellectuele eigendomsrecht noch anderszins kan in dit kort geding worden vastgesteld welke partij de sterkste rechten heeft. Nu evenmin een inschatting kan worden gemaakt van de op dat punt te nemen beslissing in de bodemprocedure, strekken de onder b., B. en C. gevraagde voorzieningen te ver om in dit kort geding te worden toegewezen.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

**Vzgr Rb Dordrecht, 27 maart 2008**

(R.J. Verschoof)

RECHTBANK DORDRECHT

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 74185 / KG ZA 08-39

Vonnis in kort geding van 27 maart 2008

in de zaak van

[eiser],

h.o.d.n. RDK PRODUCTS,

tevens h.o.d.n. ECOLUMEN,

wonende te Oud-Beijerland,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

procureur mr. V.J. Groot,

advocaat mr. R.F.K. Visser te Bosch en Duin,

tegen

[gedaagde],

wonende te Oud-Beijerland,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. A. Quispel.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. De voorzieningenrechter heeft ter terechtzitting van 13 maart 2008 kennis genomen van de volgende processtukken:

- de dagvaarding van 5 maart 2008
- de conclusie van eis in reconventie
- de akte wijziging van eis
- de pleitnota van [eiser]
- de pleitnota van [gedaagde]
- de door beide partijen overgelegde producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

**2. De feiten**

2.1. In het najaar van 2006 is [eiser] met zijn broer de onderneming RDK Products (hierna: RDK) gestart als vennootschap onder firma. RDK is een groothandel in kunststof/houten/aluminium ramen, deuren, kozijnen, serres en aanverwante producten.

2.2. [gedaagde] is vennoot van Interlink Consultants v.o.f. (hierna: Interlink). Deze onderneming houdt zich bezig met consultancy op het gebied van automatisering voor grafische ontwerpen en de exploitatie van een studio voor elektronisch tekenwerk, opmaak, retouch en multimedia. Naast [gedaagde] zijn er nog twee andere vennoten.

2.3. [eiser] heeft Interlink in december 2006 benaderd voor het bouwen van een website voor RDK. Interlink heeft aan dit verzoek voldaan.

2.4. Op 14 januari 2007 heeft RDK de domeinnaam [www.ecolumen.nl](http://www.ecolumen.nl) geregistreerd.

2.5. In de loop van 2007 heeft [eiser] bij diverse buitenlandse ondernemingen samples van LED verlichting opgevraagd. De kosten daarvan zijn voorgeschoten door Interlink.

2.6. [eiser] heeft Interlink begin juni 2007 gevraagd een website voor LED verlichting te bouwen. De kosten hiervan, alsmede de kosten voor het vervaardigen van een aantal banners en leaflets, zijn voorgeschoten door Interlink.

2.7. Begin juli 2007 is de broer van [eiser] uit RDK gestapt, sindsdien drijft [eiser] de onderneming in de vorm van een eenmanszaak.

2.8. Op 9 augustus 2007 heeft RDK de domeinnaam [www.ecolumen.eu](http://www.ecolumen.eu) geregistreerd.

2.9. In augustus/september 2007 is Interlink begonnen met het maken van een website voor de handel in LED verlichting.

2.10. Op 11 september 2007 is de handelsnaam Ecolumen in de registers van de Kamer van Koophandel toegevoegd als handelsnaam van RDK. Bij deze in-

schrijving is “Importeur LED verlichting” aan de bedrijfsactiviteiten toegevoegd.

2.11. Begin november 2007 is [eiser] in contact gekomen met Nedelko B.V. (hierna: Nedelko), een groothandel in onder andere elektronische producten. Nedelko was geïnteresseerd in een samenwerking ten aanzien van de import en verkoop van LED producten.

2.12. Op 21 november 2007 heeft [eiser] zich ziek gemeld bij Interlink. Daarna is er enige tijd geen contact geweest tussen partijen.

2.13. Op 18 december 2007 heeft [gedaagde] de naam Ecolumen als merk bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd en zichzelf privé als gerechtigde tot dat woord- en beeldmerk laten registreren. Het depotnummer is 1149758.

2.14. [eiser] is in of omstreeks januari 2008 bij Nedelko in dienst getreden als product manager.

2.15. Vanaf begin januari 2008 heeft Interlink voor een bedrag van in totaal € 184.253,05 aan [eiser] gefactureerd. Daartoe behoren twee facturen van 19 februari 2008 ten bedrage van in totaal € 111.000,- met betrekking tot de “Ecolumen naamgeving” en de “ontwikkeling van het Ecolumen beeldmerk”.

2.16. In de brief van [eiser] van 22 januari 2008 gericht aan Interlink, ter attentie van [gedaagde], staat het volgende:

“Medio 2007 zijn mijn RDK Products (handelsnaam Ecolumen) en Interlink een samenwerking aangegaan voor het opzetten van een onderneming die zich bezig zou gaan houden met aanvankelijk kozijnen en vervolgens (ook) LED verlichting. (...)

Als de onderneming van de grond zou komen zou ieder een belang van 50% krijgen. (...)

Om aan de eerste opdrachten te kunnen voldoen moest voor een bedrag van € 3.000,- aan LED verlichting worden ingekocht en zoals afgesproken zou Interlink voor die voorfinanciering zorgdragen. Alles was door mij voorbereid, maar ondanks herhaald verzoek is Interlink tot die voorfinanciering niet bereid geweest. (...)

Je hebt bovendien ten onrechte het merk Ecolumen, dat ik als handelsnaam voor de onderneming voer op jouw privénaam als merk laten registreren. Door niet mee te werken aan het kunnen plaatsen van de eerste orders, heb je geprobeerd ongerechtvaardigde druk op me uit te oefenen om met jouw eisen akkoord te gaan. Deze gang van zaken heeft me ernstig teleurgesteld en mijn vertrouwen geschaad en het is zoals je weet aanleiding geweest met de samenwerking te stoppen en te proberen de onderneming op een andere manier op te bouwen.

Ik ben bereid om de LED verlichting samples over te nemen en Interlink te vergoeden wat zij daarvoor heeft betaald. Daarnaast ben ik bereid de zakenkaartjes te betalen. Tenslotte ben ik bereid om een redelijke vergoeding te betalen voor het bouwen van de website. Alle andere zaken en diensten genoemd in de facturen van Interlink zijn geheel op jullie eigen initiatief verricht en vallen bovendien onder de door ieder in te brengen werkzaamheden. Dat valt weg tegenover de door mij bestede uren en gemaakte kosten.(...)”

2.17. De advocaat van [eiser] heeft [gedaagde] bij faxbericht van 8 februari 2008 verzocht en voorzover nodig gesommeerd uiterlijk 12 februari 2008 om 12.00 uur schriftelijk te bevestigen mee te zullen werken aan overschrijving van de registratie van het woord- en beeldmerk Ecolumen op naam van [eiser]. [gedaagde] heeft geen gehoor gegeven aan deze sommatie.

### **3. Het geschil in conventie**

3.1. [eiser] vordert na wijziging van eis samengevat - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad en op de minuut, [gedaagde] te veroordelen tot:

a. het met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden van het gebruik van de naam Ecolumen als handelsnaam, merknaam of anderszins;

b. overdracht aan [eiser] van en medewerking aan de overschrijving van het beeld- en woordmerk Ecolumen zoals gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 1149758;

dit alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van het 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 - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [eiser] te veroordelen:

A. tot betaling aan [gedaagde] van een bedrag van € 10.000,-, als voorschot op de schade;

B. om de domeinnaam [www.ecolumen.nl](http://www.ecolumen.nl) en [www.ecolumen.eu](http://www.ecolumen.eu) binnen twee dagen na betekening van het vonnis aan [gedaagde] over te dragen, zulks op straffe van een dwangsom;

C. om de handelsnaam “Ecolumen” binnen twee dagen na betekening van het vonnis aan [gedaagde] over te dragen, zulks op straffe van een dwangsom;

dit alles met veroordeling van [eiser] in de kosten het geding in reconventie.

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

### **5. De beoordeling in conventie en in reconventie**

5.1. Het spoedeisend belang wordt verondersteld gezien de aard van de vorderingen, die over en weer met name strekken tot overdracht van de door ene partij verrichte registratie(s) ten aanzien van de naam “Ecolumen” aan de andere partij.

5.2. [eiser] en [gedaagde] zijn het er over eens dat zij een samenwerking wilden aangaan op het gebied van LED verlichting. De afspraken ten aanzien van deze samenwerking zijn niet schriftelijk vastgelegd. Partijen hebben, ieder op hun eigen naam, voorbereidende handelingen verricht om te komen tot deze samenwerking. [eiser] heeft de domeinnamen [www.ecolumen.nl](http://www.ecolumen.nl) (r.o. 2.4) en [www.ecolumen.eu](http://www.ecolumen.eu) (r.o. 2.8) geregistreerd en de handelsnaam Ecolumen als handelsnaam toegevoegd aan RDK (r.o. 2.10). Voorts heeft [eiser] samples van LED verlichting opgevraagd (r.o. 2.5.) en heeft hij opdracht gegeven voor het bouwen van een website voor LED verlichting (r.o. 2.6).

Op zijn beurt heeft [gedaagde], middels zijn vennootschap Interlink, kosten voorgeschoten, zoals de kosten voor het opvragen van de samples (r.o. 2.5) en het

bouwen van de website (r.o. 2.6). Ook heeft [gedaagde] de naam Ecolumen als merk gedeponereerd (r.o. 2.13).

5.3. Partijen verschillen van mening over het navolgende.

[eiser] stelt dat de naam Ecolumen door hem is bedacht. [eiser] had contact met de LED markt en had het idee met RDK ook op die markt werkzaamheden te gaan verrichten. [gedaagde] zou alleen geldschietter worden. Eerst in juni 2007 is tussen partijen gesproken over deze samenwerking, maar daarvoor had [eiser] al stappen ter voorbereiding van de werkzaamheden gezet, zoals het registreren van de domeinnaam en het leggen van (buitenlandse) contacten, die uiteindelijk hebben geresulteerd in het opvragen van samples. [eiser] vond het voorstel van [gedaagde] ten aanzien van het verdelen van de zeggenschap in de op te richten vennootschap onaanvaardbaar.

Daartegenover stelt [gedaagde] dat het idee samen iets te doen met LED verlichting reeds in december 2006 ontstaan. Daarvoor had [gedaagde] de naam Ecolumen al bedacht, die vervolgens door [eiser] akkoord is bevonden. Buiten medeweten van [gedaagde] heeft [eiser] beide domeinnamen geregistreerd. Partijen waren het erover eens dat de naam Ecolumen als merk diende te worden gedeponereerd. [gedaagde] heeft het op zich genomen om daarvoor de voorbereidingen te treffen en onderzoek te laten verrichten met het achterliggende idee het merk, net als de eerder door [eiser] geregistreerde handelsnaam en de domeinnamen in te brengen in de op te richten vennootschap. [eiser] heeft voorgesteld Nedelko in de samenwerking te betrekken, maar [gedaagde] was het hier niet mee eens en heeft dit ook kenbaar gemaakt aan Ringelberg. [gedaagde] is overgegaan tot het depot omdat het in november/december 2007 lange tijd stil bleef aan de zijde van [eiser] terwijl de vennootschap begin 2008 zou worden opgericht. Aan de op 19 februari 2008 door Interlink aan RDK verzonden factuur waarbij de kosten voor het merk Ecolumen in rekening worden gebracht kunnen niet de door [eiser] gewenste conclusies worden verbonden in die zin dat dit impliceert dat die merknaam aan hem toekomt. Die factuur is na het verbreken van de samenwerking verzonden en bovendien is deze factuur niet betaald.

5.4. Gezien het voorgaande zijn partijen het geheel oneens over het bedenken van de naam Ecolumen. Datzelfde geldt voor de feitelijke inhoud van de samenwerking, het doel dat daarmee uiteindelijk was beoogd alsmede de redenen voor het beëindigen van de samenwerking.

5.5. Partijen zijn niet gekomen tot verkoop aan derden onder de naam Ecolumen.

Op dit moment willen zowel [eiser] als [gedaagde] de onderneming voortzetten, terwijl zij beiden daartoe niet in staat lijken zonder hulp van derden.

5.6. Uit de feitelijke constellatie (die over en weer niet vaststaat) is voorshands niet af te leiden welke partij het sterkste recht heeft op de door de andere partij verrichte depots.

5.7. Evenmin is te concluderen dat het door [gedaagde] verrichte depot te kwader trouw is geweest, omdat dit

depot, blijkens zijn verklaringen, is geschied met het oog op de voorgenomen samenwerking en niet vast is komen te staan dat [gedaagde] ten tijde van het verrichten van dat depot al wist dat de samenwerking was verbroken danwel zou worden verbroken.

5.8. Noch op grond van het intellectuele eigendomsrecht noch anderszins kan in dit kort geding worden vastgesteld welke partij de sterkste rechten heeft. Nu evenmin een inschatting kan worden gemaakt van de op dat punt te nemen beslissing in de bodemprocedure, strekken de onder b., B. en C. gevraagde voorzieningen te ver om in dit kort geding te worden toegewezen.

5.9. De vordering in conventie onder a. zal worden afgewezen nu niet is gebleken dat [gedaagde] na het deponeren van het merk gebruik heeft gemaakt van de naam Ecolumen.

5.10. De vordering in reconventie onder A. betreft een geldvordering. Voor toewijzing van een vordering tot betaling van een geldsom in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl voorts uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling bij afweging van de belangen van partijen - aan toewijzing niet in de weg staat.

Het spoedeisend belang bij bovenstaande vordering is niet gesteld en ook overigens niet gebleken. Daarbij heeft [gedaagde] gesteld dat zijn schade met name zal bestaan uit gedeerde winst. Nu er geen sprake is geweest van handel met derden is het bestaan van de vordering onvoldoende aannemelijk geworden. Dit betekent dat ook deze vordering zal worden afgewezen.

5.11. [eiser] zal in conventie 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 254,00  
- salaris procureur 816,00  
Totaal EUR 1.070,00

5.12. [gedaagde] zal in reconventie als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiser] worden begroot op EUR 408,00 aan salaris van de procureur (factor 0,5 × tarief EUR 816,00) nu de eis in reconventie voortvloeit uit de eis in conventie.

## 6. De beslissing

De voorzieningenrechter in conventie

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt [eiser] in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde] tot op heden begroot op EUR 1.070,00, in reconventie

6.3. wijst de vorderingen af,

6.4. veroordeelt [gedaagde] in de proceskosten, aan de zijde van [eiser] tot op heden begroot op EUR 408,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.J. Verschoof en in het openbaar uitgesproken op 27 maart 2008.