

Vzgr. Rb Rotterdam, 10 juni 2008, Unicom Den Haag v Unicom Holding (GSMshop)



v



## MERKENRECHT

### Depot te kwader trouw

[Niet ondenkbaar dat depot beeldmerk te kwader trouw is omdat auteursrecht daarop aan Unicom Holding toekomt](#)

Gelet op voornoemde verklaring van [Z.] en de ter zitting overgelegde, niet bestreden, productie betreffende 'logo in ontwikkeling' lijkt het voorshands aannemelijk dat het nieuwe logo inderdaad is ontstaan uit het in de loop der tijd steeds aangepaste ontwerp van [Z.], zodat voorshands moet worden aangenomen dat het auteursrecht op het door beide bedrijven gehanteerde nieuwe logo aan Unicom Holding toebehoort. Gelet hierop is niet ondenkbaar dat het depot van het beeldmerk door Unicom Den Haag te kwader trouw is geweest

## AUTEURSRECHT

### Rechthebbende lay-out reclamemateriaal

[Ook aangaande de lay-out van het reclamemateriaal kan niet met de voor kort geding vereiste stelligheid worden aangenomen dat die \(uitsluitend\) door medewerkers van Unicom Den Haag is ontwikkeld.](#)

De vraag of de opbouw, het kleurgebruik (rood en blauw) en het lettertype van de reclamemateriaal voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt (hetgeen bepaald niet zeker is), kan gelet hierop onbesproken blijven.

## HANDELSNAAM

### Rechthebbende handelsnaam?

[niet met de in kort geding vereiste stelligheid aannemelijk dat de handelsnaamrechten thans alleen aan Unicom Den Haag en niet \(tenminste ook\) aan Unicom Holding toekomen](#)

Tussen partijen is niet in geschil dat voornoemde handelsnamen reeds geruime tijd gebruikt worden door Unicom Den Haag voor de eigen winkel en de website maar tevens dat met haar goedkeuring deze namen (dan wel hieraan sterk gelieerde namen) ook reeds lange tijd worden gebruikt door Unicom Holding zelf dan wel, in het kader van handelsnaam-licentiëring, door haar franchisenemers, die met goevinden van Unicom Den Haag contracten afsloten met Unicom Holding. In die contracten wordt ervan uitgegaan dat de rechten op de handelsnamen bij Unicom Holding liggen. Gelet hier-

op is op dit moment niet met de in kort geding vereiste stelligheid aannemelijk dat de handelsnaamrechten thans alleen aan Unicom Den Haag en niet (tenminste ook) aan Unicom Holding toekomen en zelfs als de rechten wel bij Unicom Den Haag berusten is voorts bepaald de vraag of, in de geschetste situatie, in redelijkheid thans aan Unicom Holding en de franchisenemers het voeren van die handelsnamen verboden kan worden.

Vindplaatsen: LJN: [BD9670](#)

## Vzgr Rb Rotterdam, 10 juni 2008

(P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten)

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer 305521 / KG ZA 08-359

Uitspraak: 10 juni 2008

VONNIS

in kort geding in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNICOM DEN HAAG B.V.,

gevestigd te Den Haag,

eiseres,

procureur mr. J. Kneppelhout,

advocaat mr. M.R. Krul,

- tegen -

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UNICOM HOLDING B.V.,

gevestigd te Schiedam,

gedaagde,

procureur mr. E.F.V. Vanlerberghe,

advocaat mr. G.S.P. Vos.

Partijen worden hierna aangeduid als zodanig dan wel respectievelijk als

“Unicom Den Haag” en “Unicom Holding”.

### 1. Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 18 april 2008;

- pleitnotities en producties van mr. Krul;

- pleitnotities en producties van mr. Vos.

De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 27 mei 2008.

### 2. De feiten

In dit kort geding wordt van de volgende feiten uitgegaan.

2.1 In januari 1999 heeft [X.] (hierna aangeduid met zijn roepnaam [X]) de eenmanszaak met de naam GSMSHOP.NL ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met als bedrijfsomschrijving 'postorderbedrijf in GSM-artikelen en abonnementen'. Op 18 juni 2002 heeft [X] de besloten vennootschap Unicom Den Haag B.V. onder de handelsnamen Unicom Den Haag en GSMSHOP.NL ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met als bedrijfsomschrijving 'groot- en detailhandel en inkooporganisatie in telecomapparatuur

en diensten, postorderbedrijf in gsm artikelen'. [X] is directeur en enig aandeelhouder van Unicom Den Haag B.V..

2.2 Op 10 april 2001 heeft [Y.] (hierna aangeduid met zijn roepnaam [Y.]), de broer van [X], Unicom Holding met als handelsnamen Unicom Holding B.V., Unicom Europe, Unicom Benelux, Unicom Internet Services, GSMSHOP.NL, Mobileplus Inkoop en Unicom Trading ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met als bedrijfsomschrijving 'beheeren houdstermaatschappij alsmede handelsonderneming'. [Y.] is directeur en enig aandeelhouder van Unicom Holding B.V..

2.3 In 2004 heeft [X] de beheermaatschappij Atomic Holding B.V. opgericht. Zowel Atomic Holding B.V. als Unicom Holding hebben verschillende deelnemingen in franchisewinkels met de GSM SHOP-formule.

2.4 Op 19 januari 1999 is de domeinnaam gsm-shop.nl bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) geregistreerd met als geregistreerde houder GSMSHOP.NL te Den Haag en met als administratieve contactpersoon [X].

2.5 Op 14 januari 2000 heeft [X] h.o.d.n. GSMSHOP.NL onder inschrijvingsnr. 0667534 het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister:



De vervaldatum is 14 januari 2010. De klasseaanduiding en opgave van de waren en diensten luidt: Klasse 35: Zakelijke bemiddeling bij de verkoop van telecommunicatie producten en -diensten.

2.6 Op 4 januari 2008 heeft Unicom Den Haag onder inschrijvingsnr. 0836345 het volgende beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister:



De vervaldatum is 4 januari 2018. De klasseaanduiding en opgave van de waren en diensten luidt:

Klasse 09: Mobiele telefoons, elektronische apparaten voor het opslaan en reproduceren van data, alsmede apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid of beeld.

Klasse 35: Reclame, commercieel-zakelijke bemiddeling bij de verkoop van de in klasse 9 genoemde waren, alsmede van telefoonabonnementen, al dan niet via internet, administratieve afhandeling van bestellingen die langs elektronische weg zijn geplaatst, marketing- en reclamediendiensten verband houdend met het elektronisch zaken doen, voornoemde diensten onder meer verleend met behulp van multimedia, waaronder internet, alsmede via het gsm-netwerk en via sms.

Klasse 38: Telecommunicatiediensten, advisering inzake telecommunicatie en het gebruik van telecommunicatieapparaten.

2.7 Op 1 januari 1999 heeft [X] een schriftelijke door hem ondertekende verklaring afgelegd, inhoudende - voor zover hier van belang - het volgende:

*"Hierbij machtig ik, [X.] geboren op [geboortedatum] in Zhejiang (China), mijn broer [Y.] geboren op [geboortedatum] in Zhejiang (China), tot het doen van alle transacties inzake mijn bedrijf GSMShop.nl\* inclusief het tekenen van overeenkomsten en contracten".*

2.8 Op 12 maart 2008 heeft [Z.] een schriftelijke door hem ondertekende verklaring afgelegd, inhoudende - voor zover hier van belang - het volgende:

*"....."*

*Hierbij verklaar ik, [Z.], geboren op [geboortedatum] te Harderwijk, dat ik in de zomer van 1998 het volgende logo heb bedacht en gemaakt voor [Y.], geboren op [geboortedatum] te Wenzhou. ([Y.], opmerking voorzieningenrechter)*

*Het logo is ontwikkeld om te gebruiken in combinatie met de handelsnaam GSM Shop voor een in 1998 door [Y.] opgestart bedrijf. Het exclusieve gebruiksrecht ten aanzien van mijn ontwerp heb ik in 1998 direct al impliciet overgedragen aan [Y.].*

*Het auteursrecht op het logo zoals vastgelegd in de Auteurswet, ligt tot op heden bij mij. Ik draag dit over aan [Y.], maar slechts na levering van de overeengekomen afkoop-som, bestaand uit twee mobiele telefoons van het type Apple iPhone 8Gb, nieuw in doos, te leveren uiterlijk op de afgesproken datum 19 maart 2008. Dit document is dus slechts rechtsgeldig indien het is voorzien van een door [Y.] en mijzelf ondertekend bewijs van levering. Indien de afkoopsom op 20 maart 2008 is voldaan, geldt dit document met terugwerkende kracht vanaf datum van ondertekening. Indien de afkoopsom op 20 maart 2008 niet is voldaan, verklaar ik dit document nietig, blijft de huidige situatie gehandhaafd en blijft het auteursrecht bij mij, [Z.].*

*"....."*

Hieraan is gehecht een door [Z.] en [Y.] getekend bewijs van levering.

2.9 Unicom Holding is een (bodem)procedure gestart tegen Unicom Den Haag, Unicom Den Haag B.V., Atomic Holding en [X] bij de rechtbank Den Haag (onder rolnr 2007/3778), waarin onder meer betaling van enkele grote geldbedragen wordt gevorderd.

2.10 Vanaf ongeveer oktober 2007 is de samenwerking tussen [X] en [Y.] verbroken.

### 3. Het geschil

3.1 Unicom Den Haag vordert dat het de voorzieningenrechter moge behage om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Unicom Holding te bevelen met ingang van één week na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, althans een in goede justitie te bepalen termijn, elk gebruik te staken en gestaakt te houden van:

a. het beeldmerk met BBIE inschrijvingsnummer 0836345;

b. de handelsnamen "GSMSHOP", "GSM-SHOP" en "GSM-SHOP.NL", dan wel met deze handelsnamen overeenstemmende tekens,

c. de lay-out van de reclame-uitingen;

zults op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000,-- per dag, een gedeelte van een dag als een hele gerekend, indien gedaagde daarmee in gebreke blijft;

II. Unicom Holding te veroodelen ex art. 1019 juncto artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aanspraak op vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten van € 3.771,56 vermeerderd met het aan Unicom Den Haag in rekening gebrachte griffierecht.

3.2 Unicom Den Haag is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (hierna ook: IE-rechten), te weten de handelsnamen, de beeldmerken en de rechten op de lay-out van reclamefolders, en heeft nooit aan Unicom Holding enige licentie verleend om van deze IE-rechten gebruik te maken. Slechts in de veronderstelling dat de samenwerking met Unicom Holding uiteindelijk zou leiden tot een situatie, waarin de broers gezamenlijk eigenaar zouden zijn van de gehele groep van ondernemingen, heeft Unicom Den Haag eerder niet geprotesteerd tegen het gebruik door Unicom Holding van voornoemde IE-rechten. Nu de samenwerking tussen partijen is verbroken en partijen ieder hun eigen weg gaan, wenst Unicom Den Haag dat Unicom Holding haar IE-rechten respecteert. Daarnaast dient Unicom Holding het vrij verstrekken van (sub-) licenties op voornoemde IE-rechten aan franchisenemers van de GSM SHOP-formule te staken.

Ondanks sommaties staakt Unicom Holding het gebruik van de IE-rechten niet.

3.2.1 Het gebruik van de handelsnamen GSM SHOP, GSM-SHOP en GSM-SHOP.NL door Unicom Holding is in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet. Daarvan is sprake omdat de door Unicom Holding gebruikte handelsnamen identiek zijn althans - in zijn geheel beschouwd - slechts in geringe mate afwijken van de oudere handelsnamen van Unicom Den Haag en daardoor in verband met de aard van beide ondernemingen verwarring is te duchten. Nu Unicom Den Haag als eerste de handelsnamen GSM SHOP, GSM-SHOP en GSM-SHOP.NL voerde voor haar winkel in Den Haag en via internet (via de website [www.gsm-shop.nl](http://www.gsm-shop.nl)) is Unicom Den Haag gerechtigd tot gebruik van de handelsnamen.

Hierbij is van belang is dat Unicom Den Haag en Unicom Holding op dezelfde markt actief zijn en zich richten op hetzelfde publiek.

Omdat Unicom Holding later is opgericht, te weten op 3 april 2001, heeft Unicom Holding geen eigen handelsnaamrechten opgebouwd met betrekking tot de GSM Shop handelsnamen. Dat Unicom Holding handelsnaamlicenties heeft verstrekt aan franchisenemers doet daar niets aan af.

Het is immers Unicom Den Haag die aan Unicom Holding toestemming heeft gegeven met franchisenemers overeenkomsten aan te gaan ten aanzien van gebruik van de GSM Shop-formule en de daarbij behorende IE-rechten.

3.2.2 Door het gebruik van het aan Unicom Den Haag toebehorende beeldmerk met inschrijvingsnummer 0836345 (zie onder 2.5) handelt Unicom Holding in

strijd met art. 2.20 lid 1 onder a, b en d Beneluxverdrag intellectuele eigendom (hierna: BVIE) nu zij dit gebruikt voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor Unicom Den Haag het gebruikt (en gedeponeerd heeft). Immers onder het publiek kan verwarring ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De verwarring bestaat er - onder andere - uit dat het publiek zal denken dat Unicom Den Haag en Unicom Holding één onderneming zijn.

De beeldmerken en de lay-out van de reclameuitingen zijn op instructie van [X] ontworpen door een medewerker van Unicom Den Haag. Op grond van artikel 7 Auteurswet rust dus het auteursrecht op het onder 2.5 vermelde beeldmerk en de toegepaste lay-out van de reclamefolders van Unicom Holding, die identiek is voor wat betreft ondermeer opbouw, kleurgebruik (rood en blauw) en lettertype aan de door Unicom Den Haag verspreide reclamefolders, bij Unicom Den Haag. Door het zonder toestemming van Unicom Den Haag gebruik maken van haar lay-out van de folder en haar beeldmerk, handelt Unicom Holding in strijd met art. 12 en 13 Auteurswet 1912. Een eventuele (stilzwijgende) licentie, verleend door Unicom Den Haag aan Unicom Holding, is met het verbreken van de samenwerking tot een einde gekomen.

3.3 Unicom Holding voert gemotiveerd verweer dat hierna, voor zover nodig, zal worden besproken.

#### 4. De beoordeling

4.1 Vooropgesteld zij dat de stelling van Unicom Holding dat [Y.] in 1998 de naam en het concept achter GSM SHOP heeft bedacht en dat Unicom Den Haag alleen een franchise-nemer is van Unicom Holding de voorzieningenrechter voorshands - gelet op de registratie op 1 januari 1999 van de eenmanszaak GSM SHOP.NL op naam van [X] (zie onder 2.1) de op diezelfde datum door [X] aan [Y.] verstrekte machtiging (zie onder 2.7) en de registratie op 14 januari 2000 van het oude beeldmerk onder inschrijvingsnr. 0667534 op naam van [X] (zie onder 2.5) - niet aannemelijk voorkomt.

Op basis van de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is aannemelijk geworden en wordt er binnen dit kort geding vanuit gegaan dat [X] en [Y.] vanaf begin 1999 samen in goed overleg en met een zekere werkverdeling een franchiseorganisatie hebben opgebouwd van winkels die GSM's verkopen en bijbehorende accessoires. Gelet op het toentertijd bestaande wederzijdse vertrouwen tussen de twee broers is er bij de verdere juridische uitwerking, waaronder de te naamstelling(en), kennelijk niet met de daartoe benodigde zorgvuldigheid te werk gegaan.

Het hiervoor overwogene zal dienen als uitgangspunt bij de beoordeling van de door Unicom Den Haag gestelde intellectuele eigendomsrechten.

4.2 In deze procedure stelt Unicom Den Haag dat haar het beeldmerkrecht en het auteursrecht toekomt op het door haar gedeponeerde beeldmerk onder inschrijvingsnummer 0836345 (zie onder 2.5) en het auteursrecht op de door haar toegepaste lay-out in de reclamefolders, nu zowel het beeldmerk/logo als het

reclamemateriaal zijn ontworpen door medewerkers van Unicom Den Haag.

4.3 Unicom Holding stelt zich - verkort en zakelijk weergegeven - op het standpunt dat bij haar het auteursrecht op het (onder 2.6 vermelde) logo berust. Het hieraan voorafgaande 'oude' logo (zie onder 2.5) is immers in opdracht van [Y.] door [Z.] ontworpen (zie de onder 2.8 geciteerde verklaring) en vervolgens in de loop der jaren verder ontwikkeld door [Y.]. Ter onderbouwing hiervan heeft Unicom Holding ter zitting een productie genaamd 'logo in ontwikkeling' overgelegd, die als bijlage aan dit vonnis wordt gehecht.

Gelet op het voorgaande is het op 4 januari 2008 door Unicom Den Haag gedane depot van het nieuwe logo als beeldmerk te kwader trouw verricht, zo meent Unicom Holding.

Het auteursrecht op de lay-out van het reclamemateriaal rust eveneens bij [Y.], nu hij degene is die hiervoor steeds verantwoordelijk is geweest.

De voorzieningenrechter overweegt het volgende.

Ter zitting heeft [X] verklaard dat het oude (onder 2.5 vermelde) logo inderdaad is ontwikkeld door een vriend van [Y.], maar dat het als beeldmerk gedeponeerde logo een nieuw logo betreft, dat is ontwikkeld door mevrouw [T], een medewerkster van Unicom Den Haag.

Gelet op voornoemde verklaring van [Z.] en de ter zitting overgelegde, niet bestreden, productie betreffende 'logo in ontwikkeling' lijkt het voorshands aannemelijk dat het nieuwe logo inderdaad is ontstaan uit het in de loop der tijd steeds aangepaste ontwerp van [Z.], zodat voorshands moet worden aangenomen dat het auteursrecht op het door beide bedrijven gehanteerde nieuwe logo aan Unicom Holding toebehoort. Gelet hierop is niet ondenkbaar dat het depot van het beeldmerk door Unicom Den Haag te kwader trouw is geweest.

Ook aangaande de lay-out van het reclamemateriaal kan niet met de voor kort geding vereiste stelligheid worden aangenomen dat die (uitsluitend) door medewerkers van Unicom Den Haag is ontwikkeld. De vraag of de opbouw, het kleurgebruik (rood en blauw) en het lettertype van de reclamemateriaal voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt (hetgeen bepaald niet zeker is), kan gelet hierop onbesproken blijven.

4.4 Unicom Holding heeft voorts - verkort en zakelijk weergegeven - aangevoerd dat de omvang van de handelsnaamrechten van Unicom Den Haag wordt bepaald door de omvang van het gebruik dat van de handelsnamen is en wordt gemaakt en daarnaast wordt beperkt door het gebied waarbinnen de handelsnamen zijn en worden gebruikt. Daarnaast is er sprake van rechtsverwerking nu - analoog geredeneerd aan artikel 2.24 BVIE - Unicom Holding en haar franchisenemers al gedurende langer dan vijf jaar met medeweten van Unicom Den Haag de handelsnaam GSMSHOP, GSM-SHOP en GSM-SHOP.NL en [www.gsm-shop.nl](http://www.gsm-shop.nl) gebruiken. Het gaat dan niet aan om wanneer er een conflict als dit optreedt ineens alsnog op te gaan treden tegen het gebruik van de handelsnaam dan wel handelsnamen.

4.4.1 De voorzieningenrechter stelt voorop dat artikel 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) het voeren van een handelsnaam verbiedt die reeds door een ander rechtmatig wordt gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in zo geringe mate afwijkt dat, in verband met de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek tussen de onder die handelsnamen gedreven ondernemingen verwarring te duchten is.

Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming en waarmee op commerciële wijze aan het economisch verkeer wordt deelgenomen.

Gelet hierop kunnen de namen GSMSHOP, GSM-SHOP en GSM-SHOP.NL en de domeinnaam [www.gsm-shop.nl](http://www.gsm-shop.nl) alle als handelsnaam gelden.

4.4.2 Tussen partijen is niet in geschil dat voornoemde handelsnamen reeds geruime tijd gebruikt worden door Unicom Den Haag voor de eigen winkel en de website maar tevens dat met haar goedkeuring deze namen (dan wel hieraan sterk gelieerde namen) ook reeds lange tijd worden gebruikt door Unicom Holding zelf dan wel, in het kader van handelsnaam-licentiëring, door haar franchisenemers, die met goetvinden van Unicom Den Haag contracten afsloten met Unicom Holding. In die contracten wordt ervan uitgegaan dat de rechten op de handelsnamen bij Unicom Holding liggen. Gelet hierop is op dit moment niet met de in kort geding vereiste stelligheid aannemelijk dat de handelsnaamrechten thans alleen aan Unicom Den Haag en niet (tenminste ook) aan Unicom Holding toekomen en zelfs als de rechten wel bij Unicom Den Haag berusten is voorts bepaald de vraag of, in de geschetste situatie, in redelijkheid thans aan Unicom Holding en de franchisenemers het voeren van die handelsnamen verboden kan worden.

4.4.3 Gelet op het voorgaande zal de vordering van Unicom Den Haag tot het opleggen van een verbod voor Unicom Holding voor het voeren van de handelsnamen GSMSHOP, GSM-SHOP, GSM-SHOP.NL en [www.gsm-shop.nl](http://www.gsm-shop.nl) worden afgewezen.

4.5 Ook in het kader van een belangenafweging is voor een verbod als gevorderd geen ruimte, nu dat te vergaande repercussies zal hebben voor met name de franchisenemers. Partijen twisten thans nog over de omvang daarvan, maar die zal naar alle waarschijnlijk toch vrij aanzienlijk zijn.

Het lijkt dan ook in de rede te liggen dat tussen partijen te zijner tijd afspraken worden gemaakt, eventueel in het kader van de bodemprocedure, over de verdeling van voornoemde intellectuele eigendomsrechten. Het is immers in het belang van beide partijen (en de betrokken derden) dat de voorheen kennelijk succesvolle keten zo goed mogelijk voortgezet kan worden om kapitaalvernietiging te voorkomen. Een bijzonder dringend belang van Unicom Den Haag om thans een voorlopige voorziening te verkrijgen is bovendien niet aannemelijk geworden. Voor zover zij beoogt hiermee de franchisenemers te dwingen om partij te kiezen (tus-

sen [Y.] en [X]) is dat belang oneigenlijk, zodat het niet dient mee te wegen.

4.6 Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Unicom Den Haag worden afgewezen.

De voorzieningenrechter ziet aanleiding, gelet op het hiervoor overwogene en de familierechtelijke band tussen de achterliggende belanghebbenden bij partijen, de proceskosten te compenseren.

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter, wijst af de vorderingen van Unicom Den Haag; compenseert de kosten van het geding aldus, dat ieder de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. H.C. Fraaij, griffier.

---