

Rb Utrecht, 9 september 2009, DMO Marketing v Fa-Med



## AUTEURSRECHT

### Oorspronkelijkheid

- [oorspronkelijk in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan](#)

Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 Aw komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengselen zijn van de menselijke geest ([Hoge Raad, 30 mei 2008, LJN BC2158](#)). Recentelijk heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) voorts bepaald dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan ([HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 Infopaq](#)).

### Factotaal en Faktotaal geen auteursrechtelijk beschermde werken

- [Anders dan DMO Marketing stelt, leveren de aanduidingen “Factotaal” en “Faktotaal” naar het oordeel van de rechtbank - zonder nadere motivering die ontbreekt - niet een zodanig creatieve prestatie op dat zij kunnen worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping en derhalve als oorspronkelijk.](#)

DMO Marketing heeft gesteld dat het woord “Factotaal” een nieuw woord betreft dat het resultaat is van een samentrekking van de woorden “factoring” en “totaal” en het gevolg is van creatieve arbeid van de heer [A.], werkzaam bij DMO Marketing. De rechtbank heeft de stellingen van DMO Marketing aldus begrepen dat deze tevens zien op het woord “Faktotaal”. DMO Marketing heeft niet nader gemotiveerd waarom deze aanduidingen een eigen, persoonlijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen, of meer in het bijzonder gemotiveerd welke creatieve keuzes aan de totstandkoming van de aanduidingen ten grondslag liggen (of op welke wijze de auteur uitdrukking heeft gegeven aan zijn creatieve geest). Anders dan DMO Marketing stelt, leveren de aanduidingen “Factotaal” en “Faktotaal” naar het oordeel van de rechtbank - zonder nadere motivering die ontbreekt -

niet een zodanig creatieve prestatie op dat zij kunnen worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping en derhalve als oorspronkelijk. Weliswaar is juist dat - zoals DMO Marketing stelt - in de literatuur wordt aangenomen dat erkenning van het auteursrecht op een enkel woord niet ondenkbaar is, maar dan zal het moeten gaan om woorden die in se uitdrukking geven aan een eigen intellectuele schepping van de auteur. Te denken valt hierbij aan een origineel neologisme of een originele spellingswijze (vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht p. 3.36). Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. Het betreft hier een samentrekking van twee gangbare woorden uit de Engelse/Nederlandse taal die - gelet op de activiteiten van Fa-Med waarvoor deze aanduiding bedoeld was, te weten een labelnaam voor alle ondernemingen van Fa-Med die zich bezig houden met factoring - voor de hand ligt en daardoor oorspronkelijkheid mist. Dat er geen sprake is van de vereiste oorspronkelijkheid valt overigens ook af te leiden uit de door Fa-Med in het geding gebrachte uitdraai van een website van een Chileens bedrijf dat - en wellicht al eerder, hetgeen niet door DMO Marketing is betwist - gebruik maakt van de naam “Factotal”. DMO Marketing heeft gesteld dat dit gebruik in de onderhavige kwestie niet van belang is omdat het een andere taal betreft, maar de rechtbank kan DMO Marketing in dit verweer niet volgen. Uit deze uitdraai blijkt immers dat de term “factoring” ook in Chili wordt gebruikt als aanduiding van een dienst terwijl voorts het woord “total” het Spaanse equivalent van het Nederlandse woord “totaal” is en gesteld noch gebleken is dat het hier niet om een soortgelijke samentrekking van bestaande woorden gaat.

Vindplaatsen: LJN: [BJ7300](#)

### Rb Utrecht, 9 september 2009

(G.V.M. Veldhoen)

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 260586 / HA ZA 09-110

Vonnis van 9 september 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DMO MARKETING B.V., gevestigd te Amersfoort, eiseres,

advocaat mr. J. Eerbeek,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FA-MED B.V., gevestigd te Amersfoort, gedaagde,

advocaat mr. V. van Dijken.

Partijen zullen hierna DMO Marketing en Fa-Med genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 11 maart 2009

- het proces-verbaal van comparitie van 24 juni 2009

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. DMO Marketing is een onderneming die diensten verleent op het gebied van reclame, marketing en commerciële communicatie, waarbij zij zich onder meer bezighoudt met het bedenken van handelsnamen en het ontwerpen van logo's. Fa-Med richt haar onderneming (onder meer) op factoring voor medische beroepsgroepen. Partijen hebben in de periode begin 2006 tot begin 2008 zaken met elkaar gedaan. DMO Marketing heeft in dit kader ruim vijftig opdrachten voor Fa-Med uitgevoerd.

2.2. In oktober en november 2006 hebben partijen overleg met elkaar gevoerd over het ontwikkelen van een nieuwe labelnaam alsmede een nieuw(e) logo/huisstijl ten behoeve van Fa-Med. Hierbij is gesproken over de aanduidingen "Factotaal" en "Faktotaal".

2.3. Op respectievelijk 22 januari en 1 februari 2007 heeft Fa-Med de domeinnamen [www.factotaal.nl](http://www.factotaal.nl) en [www.faktotaal.nl](http://www.faktotaal.nl) bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland doen registreren. Op 23 januari 2007 heeft Fa-Med de aanduiding "Factotaal" als woordmerk doen registreren bij het Benelux Merkenbureau (inschrijfnummer 0818163). Tevens heeft Fa-Med "Factotaal" en "Faktotaal" als handelsnaam in het handelsregister van de Kamers van Koophandel geregistreerd.

2.4. Fa-Med heeft geen gebruik gemaakt van de door DMO Marketing ter zake "Factotaal" en "Faktotaal" ontwikkelde logo's en huisstijl.

2.5. De samenwerking tussen partijen is in januari 2008 beëindigd.

### 3. Het geschil

3.1. DMO Marketing vordert - samengevat - Fa-Med uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen om

- binnen 14 dagen na betekening van het vonnis de registratie van de domeinnamen [www.factotaal.nl](http://www.factotaal.nl) en [www.faktotaal.nl](http://www.faktotaal.nl) ongedaan te maken en/of zich niet meer te bedienen van de voornoemde registraties, op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag;

- binnen 14 dagen na betekening van het vonnis een verbod op te leggen om gebruik te maken van de handelsnamen Factotaal en Faktotaal en deze handelsnamen binnen 14 dagen na betekening van het vonnis uit te schrijven uit het handelsregister, op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag;

- binnen 14 dagen na betekening van het vonnis de inschrijving van het woordmerk Factotaal of Faktotaal ongedaan te maken op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per dag;

- een verbod op te leggen om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis op een andere wijze inbreuk te maken op het auteursrecht van DMO Marketing ter zake het woord Factotaal of Faktotaal op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,- per overtreding, met veroordeling van Fa-Med in de kosten van het geding.

3.2. Fa-Med voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. DMO Marketing legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Fa-Med inbreuk maakt op een aan haar

toekomend auteursrecht op de aanduidingen "Factotaal" en "Faktotaal" en derhalve onrechtmatig jegens haar handelt.

4.2. Fa-Med betwist primair dat de aanduidingen "Factotaal" en "Faktotaal" auteursrechtelijke bescherming genieten. Subsidiair heeft Fa-Med gesteld dat het auteursrecht op grond van artikel 8 van de Auteurswet 1912 (hierna: Aw) aan haar toekomt danwel dat er sprake is van een gezamenlijk auteursrecht in de zin van artikel 6 Aw. Meer subsidiair heeft Fa-Med ten slotte betoogd dat haar een exclusief gebruiksrecht op de aanduiding "Factotaal" toekomt zodat het in strijd met de redelijkheid en billijkheid, althans onrechtmatig zou zijn indien zij in dat recht zou worden beperkt.

4.3. De rechtbank zal eerst beoordelen of de aanduidingen "Factotaal" en "Faktotaal" werken zijn in de zin van de Aw en overweegt daartoe als volgt.

Op grond van het bepaalde in artikel 1 juncto artikel 10 Aw komen voor auteursrechtelijke bescherming die werken in aanmerking die voldoende oorspronkelijk zijn en een eigen karakter hebben en bovendien het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat het voortbrengsel een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt in dat de vorm niet ontleend mag zijn aan het werk van een ander. Om te voldoen aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, zal sprake moeten zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus voortbrengselen zijn van de menselijke geest ([Hoge Raad, 30 mei 2008, LJN BC2158](#)). Recentelijk heeft het Hof van Justitie der Europese Gemeenschappen (hierna: HvJ EG) voorts bepaald dat het auteursrecht slechts kan gelden met betrekking tot materiaal dat oorspronkelijk is, in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan ([HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08 Infopaq](#)).

4.4. DMO Marketing heeft gesteld dat het woord "Factotaal" een nieuw woord betreft dat het resultaat is van een samentrekking van de woorden "factoring" en "totaal" en het gevolg is van creatieve arbeid van de heer [A.], werkzaam bij DMO Marketing. De rechtbank heeft de stellingen van DMO Marketing aldus begrepen dat deze tevens zien op het woord "Faktotaal". DMO Marketing heeft niet nader gemotiveerd waarom deze aanduidingen een eigen, persoonlijk karakter bezitten en het persoonlijk stempel van de maker dragen, of meer in het bijzonder gemotiveerd welke creatieve keuzes aan de totstandkoming van de aanduidingen ten grondslag liggen (of op welke wijze de auteur uitdrukking heeft gegeven aan zijn creatieve geest). Anders dan DMO Marketing stelt, leveren de aanduidingen "Factotaal" en "Faktotaal" naar het oordeel van de rechtbank - zonder nadere motivering die ontbreekt - niet een zodanig creatieve prestatie op dat zij kunnen worden aangemerkt als een eigen intellectuele schepping en derhalve als oorspronkelijk. Weliswaar is juist dat - zoals DMO Marketing stelt - in de literatuur wordt aangenomen dat erkenning van het auteursrecht op een enkel woord niet ondenkbaar is, maar dan zal het moeten gaan om woorden die in se uitdrukking geven aan

een eigen intellectuele schepping van de auteur. Te denken valt hierbij aan een origineel neologisme of een originele spellingswijze (vgl. Spoor/Verkade/Visser, Auteursrecht p. 3.36). Hiervan is in het onderhavige geval geen sprake. Het betreft hier een samentrekking van twee gangbare woorden uit de Engelse/Nederlandse taal die - gelet op de activiteiten van Fa-Med waarvoor deze aanduiding bedoeld was, te weten een labelnaam voor alle ondernemingen van Fa-Med die zich bezig houden met factoring - voor de hand ligt en daardoor oorspronkelijkheid mist. Dat er geen sprake is van de vereiste oorspronkelijkheid valt overigens ook af te leiden uit de door Fa-Med in het geding gebrachte uitdraai van een website van een Chileens bedrijf dat - en wellicht al eerder, hetgeen niet door DMO Marketing is betwist - gebruik maakt van de naam "Factotal". DMO Marketing heeft gesteld dat dit gebruik in de onderhavige kwestie niet van belang is omdat het een andere taal betreft, maar de rechtbank kan DMO Marketing in dit verweer niet volgen. Uit deze uitdraai blijkt immers dat de term "factoring" ook in Chili wordt gebruikt als aanduiding van een dienst terwijl voorts het woord "total" het Spaanse equivalent van het Nederlandse woord "totaal" is en gesteld noch gebleken is dat het hier niet om een soortgelijke samentrekking van bestaande woorden gaat.

4.5. Het hiervoor vermelde leidt tot de conclusie dat DMO Marketing niet als auteursrechthebbende op de aanduidingen "Factotaal" en "Faktotaal" kan worden aangemerkt. Dit betekent dat de overige verweren van Fa-Med geen bespreking meer behoeven en de vorderingen van DMO Marketing zullen worden afgewezen.

4.6. DMO Marketing zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Fa-Med vordert op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna Rv) een volledige proceskostenveroordeling van DMO Marketing, en heeft ter onderbouwing hiervan een factuur van haar advocaat in het geding gebracht met een totaalbedrag van EUR 8.500,67 exclusief BTW.

4.7. De vorderingen van DMO Marketing zijn op grond van een intellectueel eigendomsrecht ingesteld, zodat de kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv dient plaats te vinden. Dat geen sprake is van inbreuk aan de zijde van DMO Marketing doet daar, anders dan DMO Marketing stelt, niet aan af. Titel 15 van Rv is van toepassing op handhaving van rechten van intellectuele eigendom, ingevolge onder meer de Auteurswet 1912. DMO Marketing heeft haar vordering op laatstgenoemde wet gebaseerd, zodat een proceskostenveroordeling ingevolge artikel 1019h Rv op zijn plaats is. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 wordt aansluiting gezocht bij de per die datum in werking getreden regeling indicatietarieven IE. De rechtbank is van oordeel dat in de onderhavige zaak, gelet op de aard daarvan (eenvoudige bodemprocedure) een totale kostenveroordeling is geïndiceerd van EUR 8.000,00, vermeerderd met een bedrag van EUR 254,00 in verband met betaalde griffierechten.

## 5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt DMO Marketing in de proceskosten, aan de zijde van Fa-Med tot op heden begroot op EUR 8.254,00,

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

Dit vonnis is gewezen door mr. G.V.M. Veldhoen en in het openbaar uitgesproken op 9 september 2009.

---