

Hof Amsterdam, 9 maart 2010, Dutch Media Investments



HANDELSNAAMRECHT

Rechthebbende op domeinnaam decibel.nl

- [Tenaamstelling op niet gevoerde handelsnaam vennootschappen verwijst niet naar \[Y\] in privé](#)

Het betoog van [Y] dat de vermelding Radio Decibel in de tenaamstelling van de registratie bij SIDN verwijst naar de aan [Y] verbonden vennootschappen en daarom naar [Y] in privé moet worden verworpen. Weliswaar vermelden de uittreksels uit het handelsregister van laatstgenoemde vennootschappen, evenals het uittreksel van BBP, dat de handelsnaam Radio Decibel aan deze vennootschappen is verbonden, maar niet is gebleken dat deze handelsnaam door [Y] in privé, dan wel door de aan hem verbonden vennootschappen, daadwerkelijk als zodanig is gevoerd (waarbij nog komt dat, zoals DMI terecht stelt, eventuele rechten van zijn vennootschappen niet gelijk zijn te stellen met rechten van [Y] zelf). Er zijn gelet hierop en op hetgeen in 3.7 en 3.8 wordt overwogen, onvoldoende aanwijzingen dat "Radio Decibel" in de registratie verwijst naar [Y] in privé. De vermelding van [Y] als contactpersoon bij de registratie uit 2002 impliceert geen rechten op de domeinnaam. De vermeldingen www.decibel.nl in de uittreksels van eerder genoemde ondernemingen duiden er evenmin zondermeer op dat [Y] op enige wijze rechthebbende is.

- [voldoende aannemelijk gemaakt dat Radio Decibel sinds 2002 door BBP als handelsnaam is gevoerd. Naar het oordeel van het hof is dan ook aannemelijk dat, zoals DMI stelt, de registratie van de domeinnaam in 2002 op naam van BBP/Radio Decibel verwijst naar BBP en de door haar gevoerde handelsnaam Radio Decibel.](#)

Nu SIDN in een door DMI overgelegde e-mail verklaart dat een domeinnaam slechts op één naam kan worden geregistreerd en bij de registratiegegevens alleen het adres van BPP is vermeld, moet worden aangenomen dat ook SIDN de inschrijving zo heeft begrepen. Het hof acht dan ook voldoende aannemelijk dat de bij SIDN geregistreerde naam een combinatie is van de bedrijfsnaam BBP en de door haar gevoerde handelsnaam Radio Decibel en dat BBP tot 12 juli 2007 volledig rechthebbende was op de domeinnaam decibel.nl.

- [Voorzover in de stellingen van \[Y\] besloten ligt dat in zijn visie de gedeelde rechten met betrekking tot het woordmerk ook gezamenlijke rechten op de domeinnaam impliceert wordt zijn betoog verworpen. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat partijen in hun afspraken met betrekking tot de gezamenlij-](#)

[ke rechten op het woordmerk ook de rechten met betrekking tot de domeinnaam hebben willen betrekken.](#)

De overeenkomst van 11 juli 2007 bevat hiervoor geen enkele aanwijzing. Het voortgezette gebruik van [Y] van de domeinnaam beperkt zich tot het gebruik van de website waar de domeinnaam decibel.nl naar verwijst en waarop een link is geplaatst via welke bezoekers doorgeleid kunnen worden naar de website van het door [Y] geëxploiteerde Radio Decibel Amsterdam. Het hosten van de portal decibel.nl door DMI en het daarin plaatsen van een link is in overeenstemming met de afspraken en duidt niet op gezamenlijke rechten op de domeinnaam.

Vindplaatsen:

Hof Amsterdam, 9 maart 2010

(E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, M.M.M. Tillemans, A.S. Rueb)

Gerechtshof te Amsterdam

Vierde Meervoudige Burgerlijke Kamer

Arrest

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUTCH MEDIA INVESTMENTS B.V., gevestigd te Loon op Zand,

APPELLANTE,

advocaat: mr. A. Gabel, te Utrecht,

tegen

[Y], wonende te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDE,

advocaat: mr. E.H.J. Slager, te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna DMI en [Y] genoemd. DMI is bij dagvaarding van 1 oktober 2009 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam, in deze zaak in kort geding onder zaak/rolnummer 435114/ KG ZA 09-1704 SR/PvV gewezen tussen DMI als eiseres en [Y] als gedaagde en uitgesproken op 3 september 2009. De appeldagvaarding bevat de grieven. Overeenkomstig het appelexploot heeft DMI drie grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, kort samengevat, de vordering van DMI alsnog zal toewijzen, met veroordeling van [Y] in de kosten van het geding. [Y] heeft bij memorie van antwoord de grieven van DMI bestreden, producties in het geding gebracht en geconcludeerd, kort samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen met veroordeling van DMI in de kosten van het geding in hoger beroep. Partijen hebben hun zaak ter terechtzitting van 3 februari 2010 doen bepleiten door hun reeds genoemde advocaten, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid heeft DMI bij akte nog producties in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.8 de feiten opgesomd die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1. (i) [X], (hierna: [X]) en [Y] waren indirect bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blue Bopp Producties B.V. (hierna: BBP). Door BBP werden onder de naam Radio Decibel radio-uitzendingen geproduceerd.

(ii) [X] is tevens bestuurder van DMI.

(iii) Bij overeenkomst van 12 juli 2007 heeft BBP de handelsnamen Radio Decibel en Decibel Events alsmede het recht op het woordmerk (merkrecht/merknaam) "Radio Decibel" voor een bedrag van €25.000,00 aan DMI verkocht. De daartoe op 12 juli 2007 gesloten overeenkomst vermeldt, voor zover hier van belang, het volgende:

"Ondergetekenden:

1. (...) *BLUE BOPP PRODUCTIES B.V.* (...) *vertegenwoordigd door haar bestuurders [X] Media Holding B.V.* (...) *die op haar beurt wordt vertegenwoordigd door haar statutair directeur (...) [X], (...) alsmede vertegenwoordigd door [Y] Media Holding B.V., (...) die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar statutair directeur (...) [Y], (...) hierna te noemen "verkoper";*

en

2. (...) *DUTCH MEDIA INVESTMENTS B.V.* (...) *vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder (...) [X], (...) hierna te noemen": "koper".*

(...)

Artikel 1: verkoop, koop en overname datum

1.1 Verkoper verkoopt hierbij aan koper en koper koopt hierbij van verkoper per 12 juli 2007 de handelsnamen Radio Decibel Events alsmede het woordmerk/merkrecht/merknaam: "Radio Decibel" en alle rechten daarop en alle daarbij behorende beeldmerken/logo's/domeinnamen, in het bijzonder het door verkoper bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven woordrecht Radio Decibel (...).

Artikel 5: toestemming aandeelhouders

6.1 Ten blijke van de aanvaarding van de verkoop en overdracht van de handelsnamen Radio Decibel en Decibel Events alsmede het woordmerk/merkrecht/merknaam: "Radio Decibel" en alle rechten daarop en alle daarbij behorende beeldmerken/logo's/domeinnamen, in het bijzonder het door verkoper bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven woordrecht Radio Decibel (...) wordt deze overeenkomst mede ondertekend door de aandeelhouders in het kapitaal van verkoper, te weten [X] Media Holding B.V. en [Y] Media Holding B.V."

(iv) Op 16 juli 2007 heeft [Y] een e-mail ontvangen van BBP. Deze e-mail bevatte een niet ondertekende brief van BBP gericht aan het Benelux Merkenbureau waarin BBP mededeelt dat met ingang van 12 juli 2007 het naam en woordmerk "Radio Decibel" toebehoort aan DMI en [Y] in privé. Onderaan die brief staan [X] en [Y] als te ondertekenen partijen vermeld.

(v) Blijkens een overgelegd uittreksel uit het Benelux merkenregister zijn DMI en [Y] vervolgens op enig moment beide als houder van het woordmerk Radio Decibel geregistreerd.

(vi) Na juli 2007 heeft [Y] zijn activiteiten gericht op Radio Decibel Amsterdam en DMI haar activiteiten op Radio Decibel Eindhoven.

(vii) Op 30 oktober 2007 is BBP in staat van faillissement verklaard. De curator heeft de overeenkomst van 12 juli 2007 tussen BBP en DMI niet aangetast. Bij vonnis van 12 augustus 2008 van de rechtbank te Breda is het faillissement van BBP wegens de toestand van de boedel opgeheven. BBP is daarna opgehouden te bestaan en uitgeschreven uit het handelsregister.

(viii) Bij brief van 3 augustus 2009 heeft de raadsman van DMI aan [Y] meegedeeld dat is gebleken dat [Y] de domeinnaam decibel.nl in december 2008 op zijn naam in privé heeft laten registreren en dat die registratie in strijd is met de overeenkomst van 12 juli 2007. [Y] is daarbij gesommeerd om binnen 24 uur de rechten op de domeinnaam decibel.nl aan DMI over te dragen. [Y] heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3.2. DMI heeft in dit geding een voorziening gevorderd die er, kort gezegd, toe strekt te bewerkstelligen dat DMI – door middel van, volgens haar vordering, primair een overdrachtsakte en subsidiair door medewerking van [Y] aan registratie van DMI bij SIDN - als enige rechthebbende op de domeinnaam decibel.nl wordt aangemerkt, met veroordeling van [Y] ieder onrechtmatig gebruik van de domeinnaam te staken, een en ander op straffe van een dwangsom. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van DMI afgewezen. Daartoe heeft zij geoordeeld, kort gezegd, dat onvoldoende aannemelijk is dat DMI de overeenkomst van 12 juli 2007 zo heeft mogen begrijpen dat, voor zover daarbij door BBP tevens de rechten op de domeinnaam decibel.nl aan DMI werden overgedragen, daaronder ook de rechten van [Y] in privé vielen. De voorzieningenrechter was van oordeel dat uit de gedragingen van partijen veeleer valt op te maken dat zij zowel het recht op het woordmerk als het recht op de domeinnaam als een gezamenlijk eigendom hebben beschouwd. Tegen de beslissing van de voorzieningenrechter en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt DMI in hoger beroep op. De grieven van DMI lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3.3. Mede gelet op de aard van de vordering van DMI heeft zij bij toewijzing daarvan een voldoende spoedeisend belang. De enkele omstandigheid dat, zoals [Y] stelt, DMI geruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een vordering instelde maakt dit niet anders.

3.4. Aan haar grieven heeft DMI ten grondslag gelegd dat [Y] nooit privé rechten op de domeinnaam decibel.nl heeft gehad. De door [Y] aangevoerde verbondenheid van de domeinnaam met zijn vennootschappen zegt volgens DMI niets over enige rechten van [Y] zelf op de domeinnaam. Voorts voert DMI aan dat het enkele gegeven dat partijen afspraken hebben gemaakt over het gebruik door [Y] van de domeinnaam

niet een erkenning inhoudt van een recht van [Y] op de domeinnaam.

3.5. In het kader van zijn verweer voert [Y] aan dat hij primair de enige rechthebbende is en subsidiair mederechthebbende was en is op de domeinnaam decibel.nl. [Y] wijst er op dat de domeinnaam sinds 2002 bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) stond geregistreerd op naam van "BBP/Radio Decibel". Volgens [Y] verwijst Radio Decibel in de geregistreerde naam naar zijn handelsnaam en daardoor naar hem in privé. De handelsnaam Radio Decibel zou, nog voordat BBP daarvan gebruik maakte, al door de aan [Y] verbonden vennootschappen als handelsnaam zijn gebruikt. In dat verband heeft [Y] onder meer verwezen naar de overgelegde uittreksels uit het handelsregister van de vennootschappen [Y] Media Productions B.V. en [Y] Media Holding B.V., waarin Radio Decibel wordt vermeld als handelsnaam van deze ondernemingen. Deze laatstgenoemde BV's alsook BBP heeft hij een recht op gebruik van de domeinnaam verleend, aldus [Y].

3.6. Het betoog van [Y] dat de vermelding Radio Decibel in de tenaamstelling van de registratie bij SIDN verwijst naar de aan [Y] verbonden vennootschappen en daarom naar [Y] in privé moet worden verworpen. Weliswaar vermelden de uittreksels uit het handelsregister van laatstgenoemde vennootschappen, evenals het uittreksel van BBP, dat de handelsnaam Radio Decibel aan deze vennootschappen is verbonden, maar niet is gebleken dat deze handelsnaam door [Y] in privé, dan wel door de aan hem verbonden vennootschappen, daadwerkelijk als zodanig is gevoerd (waarbij nog komt dat, zoals DMI terecht stelt, eventuele rechten van zijn vennootschappen niet gelijk zijn te stellen met rechten van [Y] zelf). Er zijn gelet hierop en op hetgeen in 3.7 en 3.8 wordt overwogen, onvoldoende aanwijzingen dat "Radio Decibel" in de registratie verwijst naar [Y] in privé. De vermelding van [Y] als contactpersoon bij de registratie uit 2002 impliceert geen rechten op de domeinnaam. De vermeldingen www.decibel.nl in de uittreksels van eerder genoemde ondernemingen duiden er evenmin zondermeer op dat [Y] op enige wijze rechthebbende is.

3.7. Door [Y] is bovendien niet gesteld, laat staan aannemelijk gemaakt, dat de domeinnaam vóór 2002 geregistreerd heeft gestaan op naam van [Y] in privé dan wel op naam van de aan [Y] verbonden vennootschappen [Y] Media Productions B.V. of [Y] Media Holding B.V. De stelling van DMI dat de domeinnaam aanvankelijk geregistreerd heeft gestaan op naam van de Stichting Lokale Omroep Nuenen, is onvoldoende door [Y] weersproken.

3.8. Anders dan [Y] heeft DMI, in de door haar overgelegde producties, (waaronder het verzoek uit 2002 tot de registratie van het woordmerk Radio Decibel op naam van BBP) voldoende aannemelijk gemaakt dat Radio Decibel sinds 2002 door BBP als handelsnaam is gevoerd. Naar het oordeel van het hof is dan ook aannemelijk dat, zoals DMI stelt, de registratie van de domeinnaam in 2002 op naam van BBP/Radio Decibel verwijst naar BBP en de door haar gevoerde handelsnaam Radio Decibel. Nu SIDN in een door DMI

overgelegde e-mail verklaart dat een domeinnaam slechts op één naam kan worden geregistreerd en bij de registratiegegevens alleen het adres van BPP is vermeld, moet worden aangenomen dat ook SIDN de inschrijving zo heeft begrepen. Het hof acht dan ook voldoende aannemelijk dat de bij SIDN geregistreerde naam een combinatie is van de bedrijfsnaam BBP en de door haar gevoerde handelsnaam Radio Decibel en dat BBP tot 12 juli 2007 volledig rechthebbende was op de domeinnaam decibel.nl.

3.9. Van het bestaan van rechten van [Y] in de periode tot 12 juli 2007 is, zoals uit het voorgaande volgt, voorshands onvoldoende gebleken. Slotsom is derhalve dat er vooralsnog van moet worden uitgegaan dat op grond van de overeenkomst van 12 juli 2007, DMI enige rechthebbende op de domeinnaam is geworden.

3.10. Niet in geschil is dat partijen, in het kader van de splitsing van hun activiteiten, in samenhang met de overdrachtsovereenkomst van 12 juli 2007, op 2 juli 2007 en op 11 juli 2007 nadere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken betroffen de gedeelde rechten van DMI en [Y] in privé met betrekking tot het woordmerk "Radio Decibel" en het gezamenlijke gebruik van de domeinnaam decibel.nl. Voorzover in de stellingen van [Y] besloten ligt dat in zijn visie de gedeelde rechten met betrekking tot het woordmerk ook gezamenlijke rechten op de domeinnaam impliceert wordt zijn betoog verworpen. Er zijn onvoldoende aanwijzingen dat partijen in hun afspraken met betrekking tot de gezamenlijke rechten op het woordmerk ook de rechten met betrekking tot de domeinnaam hebben willen betrekken. De overeenkomst van 11 juli 2007 bevat hiervoor geen enkele aanwijzing. Het voortgezette gebruik van [Y] van de domeinnaam beperkt zich tot het gebruik van de website waar de domeinnaam decibel.nl naar verwijst en waarop een link is geplaatst via welke bezoekers doorgeleid kunnen worden naar de website van het door [Y] geëxploiteerde Radio Decibel Amsterdam. Het hosten van de portal decibel.nl door DMI en het daarin plaatsen van een link is in overeenstemming met de afspraken en duidt niet op gezamenlijke rechten op de domeinnaam.

3.11. Slotsom is derhalve dat het er voorshands voor moet worden gehouden dat [Y] vóór 12 juli 2007 geen privé rechten heeft op de domeinnaam en [Y] deze rechten na 12 juli 2007 ook niet heeft verkregen. De grieven van DMI slagen. De primaire vordering van DMI is niet toewijsbaar, reeds omdat naar uit het voorgaande volgt geen sprake is van door [Y] verkregen aan DMI over te dragen rechten. De subsidiaire vordering onder II zal worden toegewezen; volstaan zal worden met een toewijzing conform het eerste gedeelte van het petitum. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. De gevorderde veroordeling tot het staken en gestaakt houden door [Y] van ieder verder onrechtmatig gebruik van de domeinnaam zal worden afgewezen. Deze veroordeling is niet nodig naast de toewijzing van het gevorderde onder II en voor het overige te onbepaald. Onvoldoende duidelijk is wat, na effectuering van de naar aanleiding van de vordering onder II uit te spreken veroordeling, nog aan onrechtmatig gebruik resteert. Het hof zal het bestreden vonnis

vernietigen, de vorderingen van DMI toewijzen als voormeld en [Y], als de in het ongelijk gestelde partij, veroordelen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep.

4. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [Y] om binnen 24 uur na betekening van dit arrest al datgene te doen wat nodig is om DMI bij SIDN als enige rechthebbende op de domeinnaam decibel.nl geregistreerd te laten zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €2.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat [Y] daarmee in gebreke blijft, tot een maximum van €100.000,-;

veroordeelt [Y] in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van DMI in eerste aanleg tot op heden begroot op €334,25 aan verschotten en €816,00 aan salaris en in hoger beroep tot op heden begroot op €385,25 aan verschotten en €2.682,00 aan salaris;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst al het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, M.M.M. Tillema en A.S. Rueb en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 9 maart 2010.
