

Vzgr Rb Amsterdam, 12 augustus 2021, Surinaamse broodjeszaak



## AUTEURSRECHT

**Handelsnaam bij overdracht onderneming van eiseres aan gedaagde overgedragen**

- [aannemelijk dat bij de overdracht ook de handelsnaam is overgedragen](#)

**Wat partijen met betrekking tot het logo zijn overeengekomen kan in dit kort geding niet worden vastgesteld**

- [Een en ander vergt een nader onderzoek in een bodemprocedure.](#)

Het zijn [gedaagde 2] en [naam 2] die destijds over de overname van [gedaagde 1] hebben onderhandeld. [gedaagde 2] was op de zitting aanwezig en bleef bij zijn standpunt. [naam 2] was afwezig en kon niet als informant worden gehoord. In de bodemprocedure zal wellicht via het horen van getuigen meer duidelijkheid kunnen worden verkregen over wat partijen over het logo zijn overeengekomen. Pas daarna kan worden vastgesteld welke intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] gedaagden hebben te respecteren en of sprake is geweest van een samenwerking tussen partijen en zo ja, welke consequenties de beëindiging daarvan heeft voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres].

**Vorderingen, waaronder het staken van inbreukmakend gebruik van merk, logo en handelsnaam, worden afgewezen**

- [rechtmatig handelsnaamgebruik door gedaagde en voor de overige intellectuele eigendomsrechten kan niet worden vastgesteld in hoeverre eiseres die kan handhaven](#)

**Eiseres geen spoedeisend belang**

- [Jarenlang hebben gedaagden de handelsnaam en het logo van eiseres gebruikt](#)

Vindplaatsen: [ECLI:NL:RBAMS:2021:4393](https://ecli.nl/rbams/2021/4393)

**Vzgr Rb Amsterdam 12 augustus 2021**

(H.C. Hoogeveen)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel  
zaaknummer / rolnummer: C/13/703109 / KG ZA 21-476 HH/TF

Vonnis in kort geding van 12 augustus 2021  
in de zaak van

de vennootschap onder firma  
[eiseres] V.O.F.,  
gevestigd te [vestigingsplaats],  
eiseres bij dagvaarding van 12 juli 2021,  
advocaat mr. T.M. Bodha te Alphen aan den Rijn,  
tegen

1. de vennootschap onder firma  
[gedaagde 1] V.O.F.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

2. [gedaagde 2],

3. [gedaagde 3],

beiden wonende te [woonplaats],  
gedaagden,

advocaat mr. J.P.H.G.W. Sars te Doetinchem.

Eiseres zal hierna [eiseres] worden genoemd.  
Gedaagden sub 1 en 2 zullen hierna ook [gedaagde 1] en  
[gedaagde 2] worden genoemd.

### 1 De procedure

Op de zitting van 29 juli 2021 heeft [eiseres] de vorderingen zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Gedaagden hebben verweer gevoerd.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota ingediend.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van [eiseres]: [naam 1] ([naam 1]) met mr. Bodha;

aan de kant van gedaagden: [gedaagde 2] met mr. Sars.  
Vonnis is bepaald op heden.

### 2 De feiten

2.1. [eiseres] is een familiebedrijf dat in 1977 is opgericht. Het bedrijf is gestart met een broodjeszaak aan de [adres 1] te [plaats], geëxploiteerd door [naam 2] ([naam 2]) en zijn broers. In 1991 is broodjeszaak ' [eiseres] ', aan de [adres 2] te [plaats] geopend. Het betrof een speciaalzaak voor (onder andere) Surinaamse broodjes. In 1994 zijn de handelsactiviteiten van deze broodjeszaak ondergebracht in de besloten vennootschap [eiseres] B.V. Haar activiteiten zijn uitgebreid naar catering en een bezorgservice. Vanaf dat moment werd het volgende logo gebruikt:

Om privacyredenen is de afbeelding verwijderd.

2.2. In 1996 had [eiseres] zes vestigingen in [plaats]. Vier in beheer van [eiseres] B.V. en twee geëxploiteerd via een licentie. Deze zaken gebruikten de handelsnaam [eiseres] en het logo.

2.3. In 2004 heeft [eiseres] B.V. een franchise-concept opgezet. Franchisenemers konden een broodjeszaak uitbaten met gebruik van handelsnaam en logo in ruil voor een (periodieke) afdracht.

2.4. In 2006 heeft [gedaagde 2] middels zijn eenmanszaak ' [naam eenmanszaak] ' (de handelsactiviteiten van) de vestiging van [eiseres] aan het [adres 3] te [plaats] overgenomen. Tussen partijen is in geschil wat de overname precies heeft behelsd. In ieder geval zijn het huurcontract, de inboedel, de aanwezige voorraden en het personeel overgegaan en heeft [gedaagde 2] het recht gekregen de handelsnaam en het logo [eiseres] voor het filiaal aan het [adres 3] te gebruiken.

2.5. In 2008 heeft [eiseres] B.V. haar bedrijfsactiviteiten overgedragen aan de eenmanszaak [eiseres]. Deze zaak

werd door [naam 2] gedreven. De B.V. is vanaf toen een holding geworden.

2.6. In 2011 is [naam 2] met zijn zoon [naam 1] ( [naam 1] ) gaan samenwerken. De eenmanszaak van [naam 2] is ondergebracht in [eiseres] V.O.F. ( [eiseres] ). Tegelijkertijd is [eiseres] gestopt met de franchise-formule en zijn vestigingen gesloten. De zaak van [eiseres] aan de [adres 2] is blijven bestaan.

2.7 In 2011 heeft [gedaagde 2] [naam vestiging] B.V. ( [naam vestiging] ) van [eiseres] overgenomen, met een horecaruimte aan de [adres 1] . Tussen partijen is in geschil wat [gedaagde 2] precies heeft overgenomen.

2.8. Vanaf 2013 gebruik [eiseres] naast haar logo onder 2.1 ook het volgende logo (met een ander lettertype): Om privacyredenen is de afbeelding verwijderd.

2.9. Bij e-mail van 11 juni 2013 heeft [eiseres] aan [gedaagde 2] meegedeeld dat na verkoop van de zaak aan de [adres 4] (het [adres 3] ) en de intentie om een franchisecontract te tekenen in 2006 [gedaagde 2] geen licentie fee heeft betaald voor het gebruik, de bescherming en de ontwikkeling van het merk [eiseres] en dat tot op heden gebruik zonder vergoeding is toegestaan. [eiseres] heeft daarnaast meegedeeld dat zij een overeenkomst wil sluiten rondom het gebruik van haar aanduidingen.

2.10. Bij e-mail van 12 juni 2013 heeft [gedaagde 2] hierop geantwoord dat hij bij de overname van de zaak op het [adres 3] met een bedrag van € 90.000,00 in een keer alles heeft afgekocht en voor de ruimte aan de [adres 1] € 40.000,00 heeft betaald.

2.11. Op 24 mei 2016 heeft DRT Catering het logo van [eiseres] , in een iets gewijzigde vorm, als beeldmerk gedeponereerd bij het Benelux Merkenbureau, voor – samengevat – de volgende waren en diensten:

(Kl 43) Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken), met name gerechten en dranken uit de Surinaamse keuken en bezorging en catering.

Het beeldmerk is op 10 augustus 2016 ingeschreven.

2.12. In 2017 heeft [eiseres] kennis gekregen van de onder 2.11 vermelde registratie. Daarbij bleek dat door DRT Catering broodjeszaken onder de handelsnaam [eiseres] werden gedreven.

2.13. Bij brief van 24 februari 2017 heeft [eiseres] gedaagden gesommeerd geen gebruik meer te maken van het logo en merk [eiseres] zoals door DRT Catering geregistreerd. In de brief heeft [eiseres] geschreven dat gedaagden nog wel het oude logo mogen gebruiken en stellen zij voor een regeling te treffen.

2.14. In een verklaring van 16 augustus 2017 van [naam 3] , werkzaam bij DRT Catering, staat – samengevat – dat hij sinds 2015 met [gedaagde 2] heeft samengewerkt. Onder andere hebben zij vanuit de zaak aan het [adres 3] een bezorgservice opgezet. In het voorjaar van 2017 is de samenwerking gestopt.

2.15. Op 10 oktober 2018 is na het voeren van diverse gerechtelijke procedures tussen [eiseres] en DRT Catering (de registratie van) het volgende beeldmerk door DRT Catering overgedragen aan [eiseres] .

Om privacyredenen is de afbeelding verwijderd.

2.16. In december 2018 heeft [eiseres] geconstateerd dat ‘ [merknaam] ‘ het merk [eiseres] en de handelsnaam

[eiseres] in door haar geëxploiteerde bedrijfskantines gebruikt en onder de naam [eiseres] broodjes verkocht.

2.17. Tegelijkertijd werd op Facebook een pagina gebruikt onder de naam [gedaagde 1] , waaraan de naam van de oprichter van ‘ [merknaam] ‘ gekoppeld was. Op verzoek van [eiseres] heeft Facebook deze pagina verwijderd.

2.18. Na onderhandelingen en gesprekken heeft [eiseres] bij brief van 27 juni 2019 ‘ [merknaam] ‘ gesommeerd het gebruik van het merk [eiseres] te staken en gestaakt te houden.

2.19. Vanaf 3 juli 2019 heeft een briefwisseling tussen de advocaat van gedaagden en (de advocaat van) [eiseres] plaatsgevonden over het gebruik van de aanduiding [eiseres] . Zij hebben getracht een afspraak in te plannen om tot een minnelijke oplossing te komen.

2.20. Op 7 december 2020 heeft een gesprek tussen partijen plaatsgevonden.

Partijen zijn niet tot een oplossing van hun geschil gekomen.

2.21. Bij brief van 19 mei 2021 heeft [eiseres] iedere samenwerking met gedaagden beëindigd en voor zover noodzakelijk alle gebruiksrechten op het logo, het merk en de handelsnaam (van) [eiseres] beëindigd.

2.22. Bij e-mail van 21 mei 2021 heeft de advocaat van gedaagden aan [eiseres] meegedeeld dat partijen nimmer een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan.

2.23. Tot op heden maken gedaagden gebruik van het logo van [eiseres] en de handelsnaam [eiseres] .

Tekst

Tekst

### 3 Het geschil

3.1. [eiseres] vordert – samengevat – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. gedaagden op straffe van een dwangsom te bevelen iedere inbreuk op haar auteursrecht op het logo [eiseres] , haar merkrecht op de aanduiding [eiseres] en haar handelsnaamrecht op de aanduiding [eiseres] te staken en gestaakt te houden, en meer specifiek elk gebruik van dit logo, het merk en de handelsnaam [eiseres] , alsmede ieder daarop gelijkend teken, al dan niet met een toevoeging of als onderdeel van een domeinnaam, te staken en gestaakt te houden;

2. gedaagden op straffe van een dwangsom te bevelen om derden waarmee zij een contract zijn aangegaan op grond waarvan die derden het merk [eiseres] en de (handels)naam [eiseres] ter aanduiding van de onderneming van gedaagden gebruiken, op te dragen elk gebruik van het merk [eiseres] en/of de handelsnaam [eiseres] te staken en gestaakt te houden;

3. gedaagden op straffe van een dwangsom te bevelen een compleet overzicht te doen toekomen van (de contactgegevens van) de onder 2 bedoelde derden, om te controleren of aan het onder 2 gevorderde is voldaan;

4. gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de proceskosten, met inbegrip van de daadwerkelijk gemaakte advocaatkosten, van € 14.249,99, althans de kosten volgens het IE-indicatie-tarief voor een ‘ normaal kort geding’;

5. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3.2. [eiseres] stelt dat gedaagden een voortdurende inbreuk maken op haar handelsnaamrecht, merkrecht en auteursrecht. In 2006 hebben zij de handelsactiviteiten van een van de [eiseres] vestigingen aan het [adres 3] overgenomen. Het ging niet om de gehele onderneming. Onder de naam [gedaagde 1] hebben zij de zaak voortgezet. Gedaagden mochten van [eiseres] het (oude) logo [eiseres] en de handelsnaam [eiseres] gebruiken. Gedaagden zijn echter op hun beurt buiten weten van [eiseres] met derden samenwerkingen aangegaan en hebben zonder toestemming het logo/merk [eiseres] en de handelsnaam [eiseres] aan derden in gebruik gegeven. Dit heeft de samenwerking tussen partijen geen goed gedaan. De samenwerking is door [eiseres] beëindigd en zij heeft gedaagden meermaals verzocht het gebruik van haar handelsnaam en merkrechten te staken en gestaakt te houden. Gedaagden hebben hier geen gehoor aan gegeven en maken voortdurend inbreuk op die rechten van [eiseres].

3.3. [eiseres] stelt dat verder dat zij vanaf de start van haar onderneming de handelsnaam [eiseres] gebruikt. Zij is onder die naam in binnen- en buitenland heel bekend geworden. In 2012 heeft zij haar oude logo aangepast door een ander lettertype te gebruiken. In 2017 kwam [eiseres] erachter dat door DRT Catering broodjeszaken onder de handelsnaam [eiseres] werden gedreven. Het vermoeden werd bevestigd dat gedaagden hier mee te maken hadden. Doordat het contact hierover met gedaagden moeizaam was en uit coulance, heeft [eiseres] besloten zich in juridische procedures alleen tot DRT Catering te richten. Na afloop van deze procedures is gebleken dat nog meer derden zonder toestemming van [eiseres] het merk [eiseres] en de handelsnaam gebruikten. Gedaagden zijn met deze derden een samenwerking aangegaan, waarbij het merk en de handelsnaam [eiseres] onrechtmatig werden gebruikt. Toen was de maat vol. In mei 2021 heeft [eiseres] de samenwerking beëindigd. [eiseres] heeft een spoedeisend belang bij haar vorderingen.

3.4. [gedaagde 1] voert verweer. Hierop wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4 De beoordeling

4.1. Vast is komen te staan dat in 2006 [eiseres] haar handelsactiviteiten in de broodjeszaak aan het [adres 3] te [plaats] aan [gedaagde 2] heeft overgedragen. Partijen zijn deze overdracht mondeling overeengekomen en hebben hierover niets op papier gezet. Volgens [eiseres] is destijds bedongen dat het slechts om een overdracht van de handelsactiviteiten ging en dat [gedaagde 2] de handelsnaam [eiseres] en het (oude) logo van [eiseres] mocht gebruiken. [gedaagde 2] stelt echter dat [eiseres] de gehele onderneming tegen betaling van een bedrag € 90.000,00 aan hem heeft overdragen, inclusief handelsnaam en logo en dat geen afspraken zijn gemaakt over een samenwerking.

4.2. Voorshands is voldoende aannemelijk geworden dat sprake is geweest van de overdracht van een onderneming. Niet in geschil is immers dat het

huurcontract, de inboedel, de aanwezige voorraden en het personeel door [gedaagde 2] zijn overgenomen. Dat [gedaagde 2] daarvoor een bedrag van € 90.000,00 heeft betaald, is door [eiseres] niet (of onvoldoende) weersproken. Dat zoals [eiseres] stelt het de bedoeling was dat van een franchise constructie gebruik zou worden gemaakt of dat licenties zijn verstrekt voor het gebruik van de handelsnaam of het logo, is nergens uit gebleken. Pas vele jaren later, bij e-mail van 11 juni 2013, heeft [eiseres] gedaagden op het niet betalen van een fee gewezen en vervolgens getracht daar afspraken over te maken. Gedaagden zijn daar niet op ingegaan en hebben meegedeeld dat zij "alles hebben afgekocht". Bij brief van 24 februari 2017 heeft [eiseres] gedaagden gesommeerd het als merk geregistreerde logo niet meer te gebruiken, maar alleen nog het oude logo.

#### Handelsnaam

4.3. Met de aanname dat sprake is geweest van een overdracht van de onderneming is aannemelijk geworden dat ook de handelsnaam [eiseres] mee is overgedragen.

#### Het logo

4.4. Wat partijen met betrekking tot het logo zijn overeengekomen kan in dit kort geding niet worden vastgesteld. Volgens [eiseres] heeft zij gedaagden slechts toegestaan het oude logo te gebruiken en heeft zij geen toestemming gegeven dit logo aan te passen door een andere kleurstelling te gebruiken (zoals gedaagden lijken te hebben gedaan). Gedaagden stellen zich op het standpunt dat zij wel degelijk het logo overgedragen hebben gekregen en dat zij ongehinderd jarenlang het logo ook in een andere kleurstelling hebben kunnen gebruiken.

Een en ander vergt een nader onderzoek in een bodemprocedure. Het zijn [gedaagde 2] en [naam 2] die destijds over de overname van [gedaagde 1] hebben onderhandeld. [gedaagde 2] was op de zitting aanwezig en bleef bij zijn standpunt. [naam 2] was afwezig en kon niet als informant worden gehoord. In de bodemprocedure zal wellicht via het horen van getuigen meer duidelijkheid kunnen worden verkregen over wat partijen over het logo zijn overeengekomen. Pas daarna kan worden vastgesteld welke intellectuele eigendomsrechten van [eiseres] gedaagden hebben te respecteren en of sprake is geweest van een samenwerking tussen partijen en zo ja, welke consequenties de beëindiging daarvan heeft voor het gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van [eiseres].

#### Spoedeisend belang

4.5. Gelet op het voorgaande zullen de vorderingen worden afgewezen, omdat voorshands van een rechtmatig handelsnaamgebruik kan worden uitgegaan en voor de overige intellectuele eigendomsrechten niet kan worden vastgesteld in hoeverre [eiseres] die tegenover gedaagden kan handhaven.

Bovendien heeft [eiseres] geen spoedeisend belang bij haar vorderingen. Jarenlang hebben gedaagden de handelsnaam [eiseres] en het logo van [eiseres] (ook in aangepaste vorm) gebruikt. Pas bij e-mail van 11 juni 2013 is [naam 1] om gebruiksvergoedingen gaan vragen.

Bij brief van 24 februari 2017 heeft [eiseres] gedaagden vervolgens voor het eerst gesommeerd geen gebruik meer te maken van het logo en merk [eiseres], nadat was gebleken dat haar logo door een derde als merkrecht was geregistreerd. Vervolgens heeft [eiseres] haar intellectuele eigendomsrechten alleen gehandhaafd jegens deze derde en andere derden. Gedaagden heeft zij grotendeels met rust gelaten. [eiseres] heeft [gedaagde 2] wel aan de tand gevoeld over zijn samenwerking met deze derden, maar is geen juridische procedure tegen hem gestart. Pas 9 mei 2021 heeft [eiseres] de door haar gestelde samenwerking met gedaagden beëindigd en is zij in juli 2021 dit kort geding gestart. Dit is vier jaar nadat [eiseres] had ontdekt dat door toedoen van [gedaagde 2] c.s derden haar handelsnaam en logo gebruikten. Van een voortvarend optreden van [eiseres] jegens gedaagden is dan ook geen sprake. Overigens gaat de aanname van gedaagden dat sprake is van rechtsverwerking te ver. Van helemaal stilzitten is immers geen sprake geweest.

4.6. [eiseres] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gedaagden hebben veroordeling van [eiseres] gevorderd in de volledige (proces) kosten, op grond van artikel 1019h Rv en hebben de advocaatkosten gesteld op een bedrag van € 10.740,40 voor werkzaamheden van 8 januari 2021 tot en met 27 juli 2021. Dit kort geding kan echter niet volledig als een IE- zaak worden aangemerkt. Het geschil spitst zich immers in de eerste plaats toe op de afspraken die zijn gemaakt in het kader van de overname van [gedaagde 1] en pas in de tweede plaats komt het IE aspect aan de orde. De voorzieningenrechter schat in dat het in dit kort geding voor de helft om IE gaat en voor de helft om verbintenissenrecht. Voor begroting van de advocaatkosten wordt voor het IE gedeelte aansluiting gezocht bij de Indicatie tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De kosten worden begroot op 50% van het tarief voor een 'eenvoudig kort geding', derhalve op € 3.000,00. Voor het gedeelte dat ziet op het verbintenissenrecht worden de kosten begroot op 50% van het gebruikelijke liquidatietarief van € 1.016,00, derhalve op € 508,00.

De kosten aan de zijde van gedaagden worden dan in totaal begroot op een bedrag aan griffierecht van € 667,00 en een bedrag van € 3.508,00 aan salaris advocaat.

## **5 De beslissing**

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt [eiseres] in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op € 4.175,00,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.