



In naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

Rechtbank Rotterdam 7 februari 2018, IEF 17513 (Flippin' Burgers tegen Web&Vloed)
zaaknummer / rolnummer: C/10/526596 / HA ZA 17-460

Vonnis van 7 februari 2018

in de zaak van

X

h.o.d.n. **FLIPPIN' BURGERS**,
wonende te ,
eiser in conventie,
verweerder in reconventie,
advocaat mr. J.M.A. van Lith te Amsterdam,

0 tegen

Y

h.o.d.n. **WEB & VLOED**,
wonende te ,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
0 advocaat mr. A.F.M. den Hollander te Rotterdam.

Partijen zullen hierna **X** en **Y** genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 april 2017, met producties;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie;
- het tussenvonnissen (de brief) van de rechtbank van 9 augustus 2017, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
- de brief van de rechtbank van 13 oktober 2017, waarbij een zittingsagenda aan partijen is toegezonden;
- de akte overlegging producties, tevens conclusie van antwoord in reconventie;
- het faxbericht van mr. Den Hollander van 10 november 2017, met producties;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen, gehouden op 28 november 2017;
- de ter zitting door mr. Van Lith overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van de in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voor zover van belang - het volgende vast.

2.1. Uit uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt onder meer het volgende:

- ☒ exploiteert een eenmanszaak onder de handelsnaam "flippin' burgers". Hij houdt zich bezig met mobiele eventcatering (het verkopen van hamburgers en milkshakes op evenementen vanuit een foodtruck).
- ☒ exploiteert een eenmanszaak onder de handelsnaam "Web en Vloed". Hij houdt zich onder meer bezig met grafische vormgeving en webdesign.

2.2. In opdracht van ☒ heeft ☒ een logo ontworpen, de domeinnaam "www.flippinburgers.nl" geregistreerd, een website voor deze domeinnaam ontworpen en een Facebookpagina aangemaakt.

2.3. Door ☒ zijn, voor zover thans relevant, de volgende facturen verzonden aan

Nummer	Datum	Omschrijving	Bedrag
2016-3052	30 maart 2016	1 jr domeinregistratie 'flippinburgers.nl'	€ 24,20
2016-3056	9 juni 2016	1x Flippin' Burgers merkontwerp, uitvoering, logo, website	€ 847,00

2.4. In mei 2016 heeft ☒ de foodtruck van ☒ geëxploiteerd op foodfestivals in Groningen en Leeuwarden. Partijen zijn mondeling een winstverdeling van 70% voor ☒ en 30% voor ☒ overeengekomen.

2.5. Op het foodfestival in Groningen is geen winst gemaakt. Met betrekking tot het festival in Leeuwarden heeft ☒ op 16 juni 2016 het volgende e-mailbericht verzonden aan ☒

*"(...) Bijgaande vind je de herziene balans voor Leeuwarden.
Ik verzoek je het afgesproken winstaandeel (30%) zoals gespecificeerd ad € 876 per ommekeer over te maken (...)."*

2.6. Op 16 juni 2016 zijn voorts de volgende e-mailberichten verzonden:

- van ☒ aan ☒ : *"(...) Er is daar meer verzeekt dan je denkt (...)
Schade weet ik nog niet.
ben je nog vergeten weet je nog!
650 stageld ex.vergeten.
Inkoop 1108 burgers 1497
Broodjes 57,50 (...)"*
- van ☒ aan ☒ : *"(...) Heb je bonnen van stageld, burgers en broodjes?
was ik inderdaad vergeten. (...)"*

2.7. Op 1 augustus 2016 heeft ☒ een bedrag van € 847,00 aan ☒ betaald. Bij de betaling is geen omschrijving vermeld.

2.8. Op 4 augustus 2016 heeft ☒ een gewijzigde balans aan ☒ toegezonden, waaruit volgt dat het winstaandeel van ☒ € 847,00 bedraagt. In de e-mail van ☒ is onder meer het volgende vermeld:

"(...) Na het voldoen van de overeengekomen 30% winstdividenduitkering over Leeuwarden (zie bijlage) stel ik je in gebreke betreffende facturatie voor de werkzaamheden voor het merkontwerp van Flippin' Burgers, alsmede de uitvoering, logo en website zoals overeengekomen en gefactureerd in bijgevoegde factuur 2016-3065.

*De betaling moet uiterlijk worden voldaan op 9 augustus 2016.
Blijf je in gebreke, dan zal je geen recht meer hebben tot het gebruik en/of vertegenwoordigen van het beeldmerk, alsmede alle gebruikte toepassingen van Flippin' Burgers. (...)"*

2.9. Op 6 en 7 oktober 2016 heeft ☒ bij de opening van Club Gusto in Schiedam een foodtruck geëxploiteerd met het logo en de naam van Flippin' Burgers. Hij heeft tevens de website www.flippinburgers.nl en de Facebookpagina van Flippin' Burgers gewijzigd en daarop zijn eigen gegevens vermeld.

2.10. Op 14 oktober 2016 heeft ☒ een bedrag van € 24,20 aan ☒ betaald. Daarbij is als omschrijving "web en vloed 3052" vermeld.

2.11. Het logo van Flippin' Burgers is op 1 november 2016 als Benelux-beeldmerk van ☒ geregistreerd (inschrijvingsnummer 1003411 en depotnummer 1340820) in de klassen 29 (hamburgers), 39 (het bezorgen (transport) van voedsel) en 43 (het bereiden en serveren van hamburgers, zowel voor consumptie ter plaatse als om af te halen).

2.12. Bij e-mailbericht van 28 november 2016 heeft ☒ onder meer het volgende geschreven aan de advocaat van ☒

*"(...) I. Ieder gebruik van handelsnaam of merkgebruik is inmiddels gestaakt.
II. Het Beneluxmerk is nog in behandeling, deze is nog niet geregistreerd.
III. Gebruik van de handelsnaam (...) is direct gestaakt en ingewilligd.
IV. Handelingen betreffende de domeinnaam en facebookpagina zijn gestaakt.
V. De wijzigingen op de website zijn teruggedraaid, daarbij zal ik me onthouden van verdere wijzigingen.
VI. De betaling voor de domeinnaamregistratie is eveneens uitgebleven. Deze is tijdens de procedure (na sommatie, aanschrijving inbreuk) voldaan. Nochtans ben ik bereid deze over te dragen. Hier volgt de login: (...)
VI.2. De facebookpagina ben ik op eigen initiatief begonnen en heb ik beheerd. Hierin heeft ☒ geen rol ingespeeld. Hier zijn geen afspraken over gemaakt. ☒ is daarmee geen rechthebbende. Desalniettemin heb ik, om verdere discussie op dit punt uit te sluiten, de pagina als bijlage bijgevoegd.
VII. De enige uiting onder de naam Flippin' Burgers heeft zich voorgedaan bij de opening van Club Gusto. Het bewijsmateriaal is in jullie bezit. (...).
VIII. De signing genoemd onder punt VII is direct na het evenement verwijderd. (...)"*

2.13. Bij vonnis in kort geding van deze rechtbank van 20 december 2016 is bevolen om ieder gebruik van de handelsnaam "Flippin' Burgers" of daarmee overeenstemmende handelsnamen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

2.14. Op 27 december 2016 en 2 januari 2017 heeft de incassogemachtigde van aangemaand tot betaling van een bedrag van € 847,00 (factuur 2016-3056), vermeerderd met rente en kosten.

2.15. In het e-mailbericht van aan van 31 januari 2017, met als onderwerp "schikkingsvoorstel", is onder meer het volgende vermeld:

"(...) Uit je onrechtmatig handelen en de dagvaarding hoger beroep, begrijp ik dat je het niet eens met het vonnis kort geding. Gezien de kosten van een hoger beroep en het magere belang, wil ik je voorstellen om in der minne te schikken met het volgende voorstel.

Je krijgt het exclusief gebruiksrecht op het logo en het beeldmerk van Flippin' Burgers. Daarbij draag ik ook uiteraard de domeinnaam met de website aan je over. Hierbij wens ik wel €1000 alsnog van je te ontvangen. Dit mag binnen een termijn van 4 maanden.

Graag ontvang ik een akkoord, of anderszids een tegenvoorstel voor donderdag. Mocht je niet reageren, is het aan te nemen dat je niet bereid bent het conflict op te lossen. Ik zie mij dan genoodzaakt de domeinnaam flippinburgers.nl over te dragen aan Flippin' Burgers gevestigd in Zweden en mijn advocaat te stellen voor het hoger beroep. (...)"

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. heeft gevorderd om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- met onmiddellijke ingang te bevelen ieder gebruik van het Beneluxmerk Flippin' Burgers (nummer 1340820) of daarmee overeenstemmende tekens zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven, in de volledige Benelux, te staken en gestaakt te houden;
 - met onmiddellijke ingang te bevelen ieder gebruik van de handelsnaam Flippin' Burgers of daarmee overeenstemmende handelsnamen zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden;
 - met onmiddellijke ingang te bevelen ieder gebruik van het logo of daarmee overeenstemmende tekens zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden;
 - met onmiddellijke ingang te bevelen ieder onrechtmatig handelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het onrechtmatig handelen ten aanzien van de domeinnaam www.flippinburgers.nl van zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven te staken en gestaakt te houden;
 - met onmiddellijke ingang te bevelen al datgene te doen teneinde de overdracht van de domeinnaam van naar te realiseren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de overdracht van het persoonlijke verhuistoken aan ;

- f) ☒ te bevelen ieder gebruik van de domeinnaam zoals in het lichaam van de dagvaarding omschreven, te staken en gestaakt te houden en zich te onthouden van ieder handelen waarmee hij het gebruik van de domeinnaam door ☒ frustreert;
- g) ☒ te bevelen aan ☒ een dwangsom te betalen van € 5.000,00, althans een in goede justitie vast te stellen bedrag, per afzonderlijke overtreding van de hiervoor onder a) tot en met f) genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van ☒, voor iedere dag of dagdeel dat ☒ in strijd handelt met bovengenoemde bevelen, of enig gedeelte daarvan;
- h) ☒ te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv, waaronder de volledige door ☒ in het kader van het geding gemaakte kosten van rechtsbijstand conform de specificaties die als productie in het geding zijn gebracht, alsook in de nakosten ex artikel 237 lid 4 Rv;
- i) de voorzieningen te treffen die de rechtbank in goede justitie aangewezen acht, al dan niet verzwaaard met een dwangsom.

3.2. ☒ heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vorderingen en geconcludeerd tot afwijzing, dan wel matiging daarvan, primair met veroordeling van ☒ in de volledige proceskosten en subsidiair in de proceskosten conform het liquidatietarief.

in reconventie

3.3. ☒ heeft gevorderd om ☒ te veroordelen tot betaling van € 847,00, te vermeerderen met de wettelijke rente tot de dag van algehele voldoening, met veroordeling van ☒ in de kosten van de procedure.

3.4. ☒ heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering in reconventie en geconcludeerd tot afwijzing ervan, met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van ☒ in de kosten van de procedure.

in conventie en in reconventie

3.5. Op de stellingen van partijen zal, voor zover van belang, hierna worden ingegaan.

4. De beoordeling

in reconventie

4.1. De rechtbank ziet aanleiding om eerst de vordering in reconventie te beoordelen. In reconventie is de vraag aan de orde of ☒ aanspraak heeft op betaling door ☒ van een bedrag van € 847,00. Volgens ☒ is sprake van twee vorderingen op ☒ :

a) de vordering van € 847,00 uit hoofde van de factuur van 9 juni 2016 met factuurnummer 2016-3056 (zie hiervoor onder 2.3) en

b) de (gewijzigde) vordering van € 847,00 ter zake van het winstaandeel met betrekking tot het foodfestival in Leeuwarden (zie hiervoor onder 2.5 en 2.8).

Door ☒ is eenmaal een bedrag van € 847,00 betaald, op 1 augustus 2016, zonder dat daarbij een omschrijving is vermeld. Volgens ☒ strekt die betaling in mindering op de vordering ter zake van het winstaandeel, zodat de hiervoor onder a) weergegeven

vordering uit hoofde van de factuur nog openstaat. ☒ heeft zich op het standpunt gesteld dat de betaling in mindering strekt op factuur 2016-3056 en dat hij geen winstaandeel verschuldigd is aan ☒. Conclusie moet volgens ☒ dan ook zijn dat hij niets meer verschuldigd is aan ☒.

4.2. Tussen partijen staat vast dat zij een winstaandeel voor ☒ van 30% zijn overeengekomen. Ter comparitie heeft zowel ☒ als ☒ verklaard dat met "winst" wordt bedoeld de omzet verminderd met de kosten. Beide partijen hebben verklaard dat zij daarover niet uitgebreid hebben gesproken, omdat dat vanzelfsprekend was. De rechtbank leidt daaruit af dat de in een geval als dit gebruikelijke kosten op de omzet in mindering dienen te strekken. Omdat het ging om een winstdeling per festival gaat het dan om directe, variabele kosten.

4.3. Volgens ☒ heeft ☒ in zijn (gewijzigde) berekening ten onrechte geen rekening gehouden met de volgende kosten:

- a) de volledige kosten van de inkoop van de hamburgers (€ 1.606,00 in plaats van € 850,00/€ 851,00);
- b) de kosten voor de inkoop van de hamburgerbroodjes (€ 62,50);
- c) het stageld (de pacht) voor het festival (€ 786,50);
- d) de volledige kosten voor het vervoer en onderzoek van de kapotte foodtruck (€ 798,60 in plaats van € 500,00).

De totale kosten van het festival in Leeuwarden bedragen € 4.503,70, aldus ☒. Als die kosten in mindering worden gebracht op de omzet ad € 5.410,00 resteert een winst van € 906,30. Het winstaandeel van ☒ bedraagt volgens ☒ aldus € 271,89 (30% van € 906,30).

4.4. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de inkoopkosten voor de hamburgers en de broodjes en het stageld voor het festival aan te merken als gebruikelijke kosten die op de omzet in mindering dienen te strekken. ☒ heeft niet (voldoende gemotiveerd) betwist dat deze kosten zijn gemaakt en evenmin heeft hij (voldoende onderbouwd) verweer gevoerd tegen de hoogte daarvan. De rechtbank gaat daarom uit van de juistheid van de hiervoor onder 4.3 sub a) tot en met c) weergegeven bedragen.

4.5. ☒ heeft voorts aangevoerd dat de vordering van ☒ in verband met het winstaandeel is verrekend met de vordering die ☒ op ☒ heeft vanwege door ☒ veroorzaakte schade aan de foodtruck. Volgens ☒ is door toedoen van ☒ (niet tijdig tanken en te hard rijden) schade ontstaan aan de motor en de versnellingsbak van de truck (ten bedrage van € 10.871,86) en bleek de foodtruck na terugkeer nog verder beschadigd te zijn. Tijdens een gesprek op 14 juli 2016 is aan ☒ medegedeeld dat tot verrekening werd overgegaan, aldus ☒. ☒ heeft betwist aansprakelijk te zijn voor de door ☒ gestelde schade. Volgens hem kan van verrekening geen sprake zijn en is dat ook niet tussen partijen besproken op 14 juli 2016.

4.6. Voor zover ☒ heeft bedoeld te betogen dat ook in dit kader sprake is van kosten die in mindering dienen te strekken op de omzet als hiervoor onder 4.2 bedoeld, kan de rechtbank hem daarin niet volgen. Van gebruikelijke kosten is in zoverre geen sprake en gesteld noch gebleken is dat partijen in dit kader afwijkende afspraken hebben gemaakt, met uitzondering van het na te noemen bedrag van € 500,00. De mededeling dat werd verrekend is geen afspraak.

Dat sprake is van schade aan de foodtruck die voor rekening van ☒ dient te komen is, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door ☒ onvoldoende door ☒ gesteld en onderbouwd. De door hem als producties 9A tot en met 9E bij dagvaarding overgelegde stukken zijn wel voldoende onderbouwing van het bestaan van de gestelde schade, maar onvoldoende om te kunnen aannemen dat ☒ voor die schade aansprakelijk is. Een (voldoende concreet) bewijsaanbod op dit punt ontbreekt en het verweer van ☒ moet in zoverre dan ook worden verworpen.

Dat brengt mee dat in beginsel geen rekening met die schade behoort te worden gehouden bij het vast stellen van de winst. De onder 4.3 sub d) bedoelde vervoer- en onderzoekskosten van de kapotte foodtruck zijn echter, blijkens zijn eigen berekening, door ☒ erkend tot een bedrag van € 500,00 (en overigens betwist). De rechtbank gaat daarom uit van een totaalbedrag aan kosten van € 4.205,10 (€ 4.503,70 -/- € 298,60). Dat de omzet € 5.410,00 bedraagt is tussen partijen niet in geschil. De winst bedraagt aldus € 1.204,90 (€ 5.410,00 -/- € 4.205,10) en het winstaandeel van ☒ is € 361,47 (30%). Voor zover ☒ nog heeft aangevoerd dat ☒ zonder overleg € 290,00 uit de kas heeft gehaald onder de noemer "afschrijving Combo" en hij daarmee heeft bedoeld te stellen dat voornoemd bedrag op het winstaandeel van ☒ in mindering dient te strekken, kan zijn verweer niet slagen. ☒ heeft betwist privéopnamen uit de kas te hebben gedaan en een behoorlijk bewijsaanbod op dit punt ontbreekt. De rechtbank gaat dan ook uit van een winstaandeel van ☒ ad € 361,47.

4.7. Ten slotte dient in dit kader de vraag te worden beantwoord op welke vordering de betaling van € 847,00 op 1 augustus 2016 in mindering dient te strekken. Artikel 6:43 lid 1 BW bepaalt dat wanneer de schuldenaar een betaling verricht die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen jegens eenzelfde schuldenaar, de toerekening geschiedt op de verbintenis welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst. De schuldenaar behoeft de door hem gewenste toerekening niet uitdrukkelijk aan te geven. Zij kan ook uit de omstandigheden van het geval worden afgeleid. Op het moment dat ☒ de betaling verrichtte was factuur 2016-3056 ad € 847,00 opeisbaar. Het winstaandeel waarop ☒ in zijn e-mail van 16 juni 2016 (zie hiervoor onder 2.5) aanspraak maakte, bedroeg € 876,00 (blijkens de e-mail) respectievelijk € 879,00 (blijkens de bij die e-mail gevoegde balans). Uit het hiervoor onder 2.6 geciteerde e-mailbericht van ☒ aan ☒ blijkt dat ☒ de juistheid van de balans van ☒ betwistte. Dat de betaling op die betwiste schuld zag en niet op de onbetwiste factuur is daarmee onaannemelijk. Ook het precieze bedrag dat overeenkomt met de factuur wijst erop dat ☒ die wilde betalen. Eerst nadat ☒ de betaling ad € 847,00 op 1 augustus 2016 verrichtte, heeft ☒ op 4 augustus 2016 het winstaandeel waarop hij aanspraak maakte bijgesteld naar € 847,00. De rechtbank is van oordeel dat uit deze omstandigheden niet anders kan worden afgeleid dan dat ☒ heeft bedoeld de betaling in mindering te laten strekken op de schuld aan ☒ uit hoofde van factuur 2016-3056. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat deze factuur is betaald en dat de vordering tot betaling van het - toewijsbare gedeelte van het - winstaandeel nog openstaat.

4.8. Conclusie van het voorgaande is dat de vordering in reconventie toewijsbaar is tot een bedrag van € 361,47. De gevorderde wettelijke rente zal als op de wet gegrond en onweersproken gebleven worden toegewezen vanaf de datum waarop de vordering in reconventie is ingesteld (roldatum 19 juli 2017).

4.9. Nu partijen in reconventie over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding om de kosten van de procedure in reconventie te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

in conventie

4.10. De vorderingen van ☒ strekken ertoe - kort gezegd - ☒ te doen verbieden inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van ☒ en de domeinnaam aan ☒ over te dragen. De rechtbank stelt vast dat, voor zover de vordering gegrond is op het merkenrecht, zij op grond van artikel 4.6 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) bevoegd is om daarvan kennis te nemen, nu woonplaats heeft in Rotterdam. De bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux. Partijen hebben de bevoegdheid ook niet ter discussie gesteld.

4.11. ☒ heeft zich op het standpunt gesteld dat ☒ geen belang heeft bij zijn vorderingen. Hij heeft daartoe aangevoerd dat hij reeds voorafgaand aan de gevoerde procedure in kort geding het gebruik van alles wat te maken heeft met Flippin' Burgers heeft gestaakt en gestaakt gehouden (zie hiervoor onder 2.12) en dat er sindsdien geen sprake meer is (geweest) van een (dreigende) inbreuk op enig recht van ☒ In de kort gedingprocedure zijn de proceskosten gecompenseerd en de onderhavige procedure ziet feitelijk uitsluitend op het verkrijgen van een volledige proceskostenvergoeding, aldus ☒.

4.12. Nadat in de kort gedingprocedure vonnis is gewezen, heeft ☒ op 31 januari 2017 de hiervoor onder 2.15 geciteerde e-mail aan ☒ verzonden. Uit die e-mail kan worden afgeleid dat ☒ zich op het standpunt stelt rechthebbende te zijn op (onder meer) het beeldmerk en de domeinnaam van Flippin' Burgers. Reeds daarom heeft ☒ belang bij de onderhavige procedure. Dat ☒ de e-mail heeft bedoeld als schikkingsvoorstel, maakt dat niet anders. Bovendien is gebleken dat voorafgaand aan deze procedure de domeinnaam niet was overgedragen aan ☒ zodat ook daarin een belang van ☒ bij de onderhavige procedure is gelegen.

Het beeldmerk

4.13. Vast staat dat ☒ houder is van het Benelux-beeldmerk met depotnummer 1340820 (zie hiervoor onder 2.11). De geldigheid van dit beeldmerk is tussen partijen in confesso. Met ☒ is de rechtbank van oordeel dat hij, gelet op de e-mail van ☒ van 31 januari 2017, recht op en belang bij een inbreukverbod heeft. Sprake is van een dreigende inbreuk op het merkenrecht in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Dat ☒ ter comparitie heeft verklaard dat hij geen enkele intentie heeft om het beeldmerk van ☒ te gebruiken en een eigen foodtruck onder de naam Oyo Burgers is begonnen, laat onverlet dat ☒, mede gelet op hetgeen tussen partijen is voorgevallen (zie hiervoor onder 2.9), belang heeft bij de vordering als hiervoor onder 3.1 sub a) weergegeven. Door ☒ is, hoewel hij ter zitting heeft verklaard daartoe bereid te zijn, nog geen onthoudingsverklaring ondertekend. De vordering zal in zoverre dan ook worden toegewezen.

De handelsnaam

4.14. Dat ☒ het handelsnaamrecht heeft op Flippin' Burgers, is niet door ☒ betwist. In rechte wordt daar dan ook van uitgegaan. Het verweer van ☒, dat ☒ geen belang heeft bij zijn vordering op dit punt omdat de voorzieningenrechter bij vonnis van 20 december 2016 reeds een dergelijk gebod heeft opgelegd, wordt verworpen. Artikel 1019i lid 1 Rv bepaalt dat de voorzieningenrechter in zaken betreffende vorderingen tot het gelasten van voorlopige maatregelen als bedoeld in artikel 50 lid 1 van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, als bijlage 1C gevoegd bij de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (Trb. 1995, 130, TRIPs), bij het treffen van een voorlopige voorziening een redelijke termijn bepaalt voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. De voorlopige voorziening verliest haar kracht wanneer een eis in de hoofdzaak niet binnen die termijn is ingesteld en de gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie indient. Is de verklaring ingediend na het verstrijken van de gestelde termijn, dan verliest de voorlopige voorziening haar kracht met de indiening van de verklaring. Heeft de voorzieningenrechter - zoals in het onderhavige geval - geen termijn als bedoeld in het eerste lid gesteld, dan verliest de voorlopige voorziening ingevolge artikel 1019i lid 2 Rv haar werking door een verklaring als bedoeld in het eerste lid wanneer na tenminste 31 dagen, waarvan ten minste 20 werkdagen, geen eis in de hoofdzaak is ingesteld. Het bevel van de voorzieningenrechter aan ☒ om ieder gebruik van de handelsnaam Flippin' Burgers te staken zou derhalve haar kracht verliezen als ☒ een daartoe strekkende verklaring zou indienen. Het belang van ☒ bij het instellen van de onderhavige vordering is daarmee gegeven.

4.15. In de gegeven omstandigheden is, gelet op de e-mail van ☒ van 31 januari 2017, naar het oordeel van de rechtbank tevens sprake van een dreigende inbreuk in de zin van artikel 5 Handelsnaamwet. De vordering tot staking van het gebruik van de handelsnaam Flippin' Burgers zal dan ook worden toegewezen.

Het logo

4.16. Vast staat dat ☒ het logo van Flippin' Burgers in opdracht van ☒ heeft ontworpen. Hij is als maker van het werk aan te merken en daarmee rechthebbende van het auteursrecht op het logo (vgl. artikel 1 Auteurswet). ☒ heeft zich op het standpunt gesteld dat hij de eigendom, dan wel een onbepert en exclusief gebruiksrecht op het logo heeft verkregen. Gelet op de specifieke opdracht en de facturering en betaling daarvan is dat onmiskenbaar de bedoeling van partijen geweest, aldus ☒. Louter het logo, zonder exclusief recht, zou voor hem van geen enkele betekenis zijn geweest. Het exclusieve gebruiksrecht leidt ertoe dat ☒ in geen geval gerechtigd is tot het gebruik van het logo voor zichzelf, aldus ☒. Deze stellingen impliceren dat het auteursrecht van ☒ in de visie van ☒ aan hem is overgedragen. ☒ heeft dat gemotiveerd betwist. Hij heeft aangevoerd dat sprake was van een (beoogde) samenwerking tussen partijen en dat het de bedoeling was dat hij (☒) de foodtruck zou gaan exploiteren. Overdracht van zijn auteursrecht is daarmee niet te rijmen, aldus ☒, en ook nooit afgesproken. Voorts ontbreekt de ingevolge de wet noodzakelijke akte.

4.17. Dat ☒ een gebruiksrecht op het door ☒ ontworpen logo had, is tussen partijen niet in geschil. Niet geoordeeld kan echter worden dat met het verstrekken van het gebruiksrecht aan ☒ ook het auteursrecht aan ☒ is overgedragen. Het logo is

weliswaar in opdracht van X ontworpen en X heeft de in dat kader door Y verzonden factuur betaald (zie hiervoor onder 4.7), maar Y heeft gemotiveerd betwist dat het de bedoeling van partijen was daarmee het auteursrecht aan X over te dragen. Er is ook geen akte of schriftelijke overeenkomst waaruit die overdracht blijkt. X heeft weliswaar betwist dat tussen partijen een samenwerking heeft bestaan of was beoogd, maar daarmee is het verweer van Y op dit punt niet weerlegd. Een concreet bewijsaanbod ontbreekt en de rechtbank ziet geen aanleiding om X toe te laten tot bewijslevering in dit kader. Nu in rechte niet vast is komen te staan dat het auteursrecht op het logo aan X is overgedragen, is de vordering als hiervoor onder 3.1 sub c) weergegeven niet toewijsbaar.

De domeinnaam

4.18. De vorderingen als hiervoor onder 3.1 sub d), e) en f) weergegeven hebben betrekking op de domeinnaam www.flippinburgers.nl. X heeft gesteld dat X de overdracht van de domeinnaam heeft gefrustreerd door het daarvoor benodigde verhuistoken achter te houden. Verder heeft X gesteld dat Y onrechtmatig heeft gehandeld door in zijn e-mail van 31 januari 2017 te dreigen de domeinnaam over te dragen aan een derde partij. Y heeft een en ander betwist en daartoe aangevoerd dat hem nooit is gevraagd het verhuistoken over te dragen. Verder heeft Y aangevoerd dat hij geen contact heeft gelegd met de derde partij, maar zelf door deze partij werd benaderd.

4.19. Tussen partijen staat vast dat het recht de domeinnaam te gebruiken aan X toekomt. Hoewel Y zich aanvankelijk op het standpunt heeft gesteld dat de domeinnaam al voorafgaand aan de kort gedingprocedure aan X was overgedragen, is ter comparitie in de onderhavige procedure gebleken dat het voor de overdracht benodigde verhuistoken niet door Y aan X is verstrekt. Wat daar ook van zij, ter comparitie is eveneens gebleken dat de domeinnaamregistratie van www.flippinburgers.nl per 9 november 2017 is komen te vervallen en dat de domeinnaam vervolgens door X is geregistreerd. X heeft daarom geen belang meer bij zijn vordering als hiervoor onder 3.1 sub e) weergegeven. Evenmin is duidelijk welk belang X gelet op de huidige situatie nog heeft bij de vordering als hiervoor onder 3.1 sub d) weergegeven. Het gevorderde bevel "ieder onrechtmatig handelen" te staken is in ieder geval te vaag om voor toewijzing in aanmerking te kunnen komen. Wat betreft de vordering als onder 3.1 sub f) weergegeven merkt de rechtbank op dat onder de veroordeling het gebruik van de handelsnaam te staken (zie hiervoor onder 4.14 e.v.) tevens staking door Y van het gebruik van de domeinnaam valt, nu deze naam nagenoeg overeenstemt met de handelsnaam van X. Bij deze vordering heeft X dus geen afzonderlijk belang. De vorderingen zullen in zoverre dan ook worden afgewezen.

Conclusie

4.20. Conclusie van het voorgaande is dat de vorderingen zoals weergegeven onder 3.1 sub a) en b) zullen worden toegewezen en dat de vorderingen als weergegeven onder sub c), d), e) en f) zullen worden afgewezen.

4.21. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan de veroordelingen een dwangsom te verbinden. Gesteld noch gebleken is dat er een concrete reden is om aan te nemen dat de toe te wijzen geboden niet zullen worden nageleefd.

4.22. ☒ heeft aanspraak gemaakt op een proceskostenvergoeding ex artikel 1019h Rv. Nu partijen over en weer gedeeltelijk in het (on)gelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank echter aanleiding om de kosten van de procedure in conventie te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt. Voor zover ☒ heeft aangevoerd dat sprake is van misbruik van recht omdat hij nodeloos in rechte is betrokken en ☒ daarom dient te worden veroordeeld in de volledige proceskosten, verwijst de rechtbank naar hetgeen hiervoor onder 4.12 en 4.14 is overwogen omtrent het belang van ☒ bij de onderhavige procedure.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. beveelt ☒ ieder gebruik van het Benelux-merk met depotnummer 1340820 of daarmee overeenstemmende tekens in de volledige Benelux met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden,

5.2. beveelt ☒ ieder gebruik van de handelsnaam Flippin' Burgers of daarmee overeenstemmende handelsnamen met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden,

5.3. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.6. veroordeelt ☒ om aan ☒ te betalen een bedrag van € 361,47 (driehonderdéénzestig euro en zevenenveertig eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dat bedrag met ingang van 19 juli 2017 tot de dag van volledige betaling,

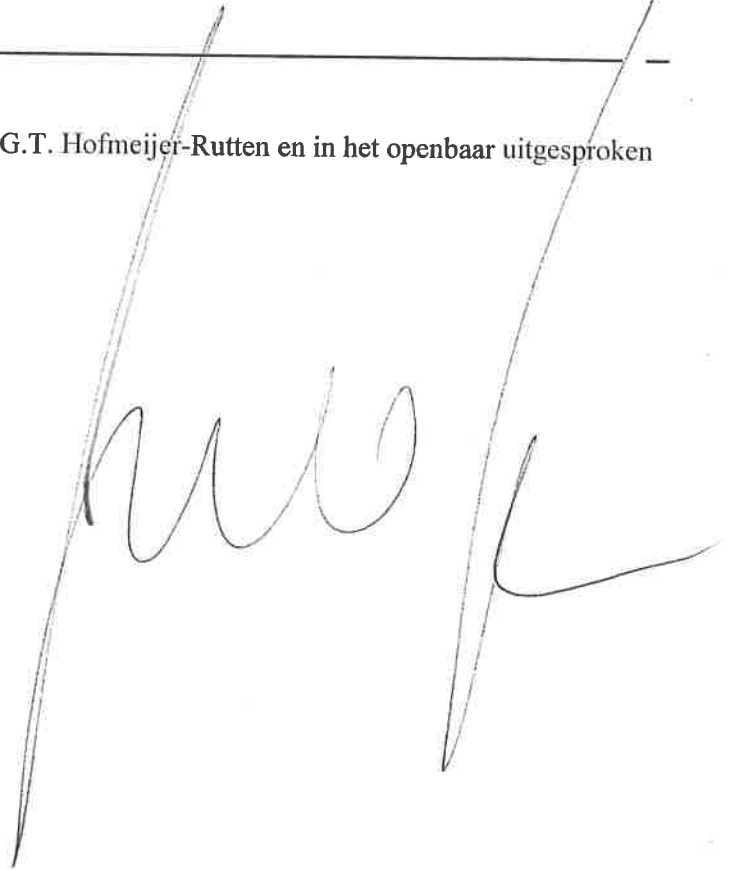
5.7. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en in het openbaar uitgesproken
op 7 februari 2018.

1977/106



Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan
Mr. J. M. A. van Rith
De griffier, advocaat,

