

# NotariaNews nr. 2

## De zaak EASYOTO

Rechtsgebied: ondernemingsrecht/ rechtspersonen

### De zaak

Vindplaats : Rechtbank Den Haag  
Datum : 17 april 2007  
Partijen : EasyGroup IP Licensing Ltd vs Otocraat BV  
Wetsartikelen : Art 2.20-1b BVIE, 5a HN, 1019h Rv  
Verwante rechtspraak : Implementatie Richtlijn 2004/48 EG betreffende de handhaving van intellectuele Eigendomsrechten

### Aandachtspunt - Totale kostenveroordeling

Kan een bedrijf veroordeeld worden tot alle kosten van de wederpartij indien de nieuwe handelsnaam inbreuk maakt op overeenstemmend ouder merk?

### Feiten

Eiseres EasyGroup IP Licensing heeft diverse EASY merken geregistreerd waaronder het merk EASYCAR voor de diensten in klasse 39 (transport). Gedaagde heeft diverse domeinnamen EASYOTO laten registreren (o.a. easyoto.com, easyoto.nl, easyoto.eu en easyoto.info.)

Eiseres vordert een verbod op het gebruik van de overeenstemmende naam, overdracht van de domeinnamen en veroordeling in de kosten. Rechtbank oordeelt dat Easy weinig onderscheidend is en dat door de visuele en auditieve verschillen in het laatste deel, de tekens voldoende verschillen om verwarring te voorkomen. Echter er is hier wel sterke begripsmatige overeenstemming (beide merken verwijzen naar een bedrijf waar je makkelijk een auto kunt krijgen). Omdat beide partijen zich tevens richten op dezelfde markt is er alsnog sprake van een merkinbreuk. Volgt verbod op het gebruik van een overeenstemmend teken, overdracht van de domeinnamen en veroordeling in de volledige kosten, begroot bij Eiser op € 21.364,65.

### De praktijk

Deze uitspraak is in lijn met de huidige Nederlandse rechtspraak. Een merkhouder kan op basis van een merkregistratie een verbod eisen in verband met het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam (zover geen nieuws onder de zon). Interessant in deze kwestie (en nieuw afgelopen jaar) is de mogelijkheid om de verliezende partij te veroordelen in de totale kosten die eiser heeft gemaakt. De toegewezen vorderingen afgelopen jaar bedragen voor een kortgeding op basis van een merkrecht tussen de €15.000,-/ 35.000,-. (De wet is in werking getreden op 8 maart 2007.) In eerste instantie leek het erop dat de rechter alleen bij te kwader trouw volledige kostenveroordeling zou toekennen, de praktijk is inmiddels dat de verliezende partij alles moet betalen.

### Advies voor de praktijk – naamswijzigingen of namen nieuwe rechtspersonen

Wijs cliënten bij de oprichting van een nieuw bedrijf of bij een naamswijziging op het belang van voorafgaand/ preventief onderzoek. Mocht er een kwestie komen dan zal de eiser:

- a- een verbod vragen op het gebruik van de overeenstemmende naam en
- b- een volledige kostenveroordeling vragen (en mogelijk nog diverse andere nieuwe nevenvorderingen die de wet nu geeft).

Bepikt daarom voorafgaand onderzoek niet tot alleen handelsnaamonderzoek, maar laat tevens een merkgelijkenis onderzoek uitvoeren in de relevante registers in de Benelux. Mochten de resultaten positief zijn, laat dan omgaand het merk registreren zodat direct bescherming gekregen wordt in de gehele Benelux (i.v.m. toekomstige expansie klant).

Merkenbureau Abcor BV is gespecialiseerd in merkonderzoek, merkregistratie en beheer van merken. Bel voor aanvullende informatie 071-5763116 of mail [info@abcor.nl](mailto:info@abcor.nl).