

NotariaNews nr. 8

AJUTO - AIUTO

Rechtsgebied: ondernemingsrecht/handelsnaamrecht

De zaak

Vindplaats : RB Utrecht, KG ZA 09-1377
Datum : 17 februari 2010
Partijen : Aiuto B.V. ./.. Allocar Concepts BV
Wetsartikelen : 5 HN/ 2 lid 20-1 BVIE

Rechtsvraag

Wat kunnen de gevolgen zijn om niet-onvoorwaardelijk een onthoudingsverklaring te tekenen om af te zien van gebruik van een overeenstemmende handelsnaam?

Feiten

Aiuto (eiser) is in 2003 opgericht. Zij heeft in augustus 2009 haar bedrijfsnaam als merk vastgelegd voor adviesdiensten voor de automotivebranche, zoals reclame- en managementadviezen.

September 2009 is Ajuto Concepts opgericht. Doelstellingen zijn im- en export, in- en verkoop van auto's, reparaties aan auto's en ondersteunende diensten. De domeinnaam is al in 2007 geregistreerd.

Aiuto sommeert Ajuto Concept het gebruik van de naam Ajuto per direct te stoppen. Ajuto voldoet hieraan en wijzigt de naam in Allocar. Zij wil ook een onthoudingsverklaring tekenen op voorwaarde dat de eiser afziet van verdere financiële aanspraken.

Is er nu toch spoedeisend belang om in een kort geding een verbod te eisen?

"Ja", stelt de rechtbank. Doordat gedaagde extra eisen stelt aan het tekenen van de onthoudingsverklaring is er nog steeds kans op een dreigende inbreuk. Tevens zijn er nog vermeldingen te vinden van Ajuto op het internet. Aiuto en Ajuto lijken op elkaar en beide bedrijven werkzaam in zelfde branche. Er volgt een verbod en kostenveroordeling van ruim € 6.000.

De praktijk

Bij de start van een bedrijf wordt er vaak wel geadviseerd een handelsnaamonderzoek te doen, maar geen merkonderzoek.

Soms komen overeenstemmende handelsnamen niet uit een handelsnaamonderzoek omdat de diensten niet exact hetzelfde zijn. Bedenk dat een merkregistratie vaak een bredere bescherming geeft. Toch wordt er vaak geen aanvullend merkonderzoek gedaan om te checken of er overeenstemmende merken zijn.

Advies voor de praktijk

Check voor de lancering of naamswijziging van een bedrijf niet alleen of er mogelijke handelsnaamrechtelijke problemen kunnen ontstaan, maar laat tevens als aanvulling een merkonderzoek doen naar overeenstemmende merken.

Voorkom bij overeenstemmende namen dat de zaak onder de rechter komt. Alleen stoppen met het gebruik is vaak onvoldoende om een kort geding te voorkomen. De eiser zal vaak een getekende onthoudingsverklaring eisen.

Bedenk dat de eiser kostenveroordeling kan vragen bij kwesties gebaseerd op inbreuk op geregistreerde merken of handelsnaamconflicten. Dit heeft tot gevolg dat de wederpartij niet alleen zijn eigen advocaatkosten zal moeten betalen maar tevens veroordeeld kan worden tot betaling van een groot deel van de kosten van de wederpartij (op basis van art 1019 RV).

Merkenbureau Abcor BV is gespecialiseerd in het onderzoeken en registreren van merken van producten/bedrijfsnamen, beheer van merken en bemiddeling in merkconflicten (waaronder domeinnamen). Bel voor aanvullende informatie 071-5763116 of mail info@abcor.nl.