

Vzgr Rb Den Haag, 17 april 2007, EasyCar v EasyOto



MERKENRECHT

criterium merkinbreuk

- Globale beoordeling totaalindruk

Beoordeeld dient te worden of het merk en het door EasyOto gebruikte teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring).

- Alle relevante omstandigheden

Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

- Soortgelijkheid en overeenstemming

Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grotere mate van soortgelijkheid een geringere mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

Overeenstemming easyCar en easyOto

- Geen visuele en auditieve overeenstemming

Visueel en auditief bestaat tussen het merk 'easyCar' en 'EasyOto' (vrijwel) volledige overeenstemming voor wat betreft de letters 'easy'. Het onderscheidend vermogen van deze tekens is echter, zoals EasyOto overtuigend heeft aangetoond, gering te achten omdat het in vele combinaties wordt gebruikt om waren of diensten aan te prijzen. De letters 'Car' en 'Oto' zijn visueel en auditief verschillend. Aldus bezien zijn merk en teken voldoende verschillend om verwarring te voorkomen.

- Wel begripsmatige overeenstemming

Anders dan EasyOto heeft aangevoerd, bestaat - in ieder geval voor het Nederlandstalige publiek maar mogelijk ook voor publiek in andere landen van de gemeenschap - echter een sterke begripsmatige

overeenstemming omdat voor dit publiek zowel 'easyCar' als 'EasyOto' zal verwijzen naar een auto die easy, gemakkelijk is. Door deze begripsmatige overeenstemming zal alsnog verwarring als hiervoor bedoeld kunnen ontstaan, te meer nu de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk easyCar is ingeschreven en de diensten ter onderscheiding waarvan EasyOto het teken 'EasyOto' gebruikt dezelfde zijn. Verwarring wordt verder in de hand gewerkt doordat zowel easyGroup als EasyOto hun diensten hoofdzakelijk op internet aanbieden.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 144, p. 722

Vzgr Rb Den Haag, 17 april 2007

(P.G.J. de Heij)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 282326 / KG ZA 07-189

Vonnis in kort geding van 17 april 2007

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

EASYGROUP IP LICENSING LIMITED,

gevestigd te Londen,

eiseres,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. D. van der Kolk te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

OTOCRAAT B.V. (TEVENS H.O.D.N. EASYOTO),

gevestigd te Utrecht,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROOT BENTVELD BEHEER BV,

(TEVENS H.O.D.N. GROOT BENSCHOP EN BEHEER),

gevestigd te Utrecht,

3. [X],

gedaagden,

procureur mr. L.PH.J. baron van Utenhove,

advocaat mr. M. Bitter te Haarlem.

Partijen zullen hierna ook easyGroup, EasyOto (gedaagden 1 en 2 tezamen) en [X] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de pleitnota van easyGroup;

- de pleitnota van gedaagden;

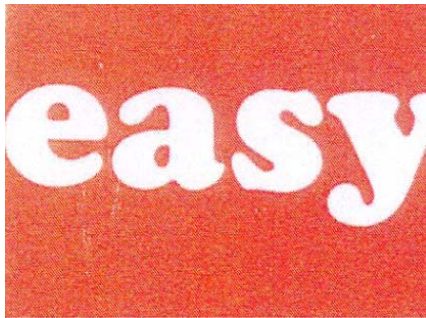
- de mondelinge behandeling op 3 april 2007.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

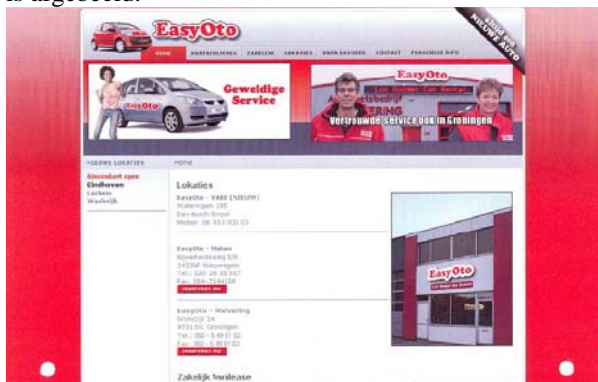
In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende feiten.

2.1. EasyGroup is houdster van de navolgende merken: onderstaand op 20 november 2000 onder nummer 0709157 gedeponeerde Benelux woord- / beeldmerk (verder: het Beneluxmerk easy) voor onder meer diensten in klasse 39, verhuur van voertuigen;



het op 10 mei 2002 onder nummer 002168714 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk 'easyCar' (verder: het Gemeenschapsmerk easyCar) voor onder meer diensten in klasse 39, te weten huur en verhuur van voertuigen. EasyGroup is verder nog houdster van een aantal andere Benelux- en Gemeenschapswoord- / beeldmerken die de tekens 'easycar' gemeen hebben en van merken die de tekens 'easy' gemeen hebben. Voorbeelden van die laatste categorie zijn merken als 'easyInternetcafé', 'easyHotel.com', 'easyCruise.com', 'easyTelecom' en het bekende merk 'easyJet', telkens geschreven in witte letters van het lettertype Cooper Black op een oranje-rode achtergrond.

2.2. Gedaagde sub 2 is houdster van de domeinnamen easyoto.nl, easyoto.eu, easyoto.com, easyoto.info, easyoto.de, easyoto.co.uk, easy-oto.nl, easy-oto.eu, easyoto.com, easy-oto.info, easy-oto.de en easyoto.co.uk. Deze domeinnamen verwijzen naar een Nederlandstalige website van gedaagde sub 1. Op de website worden de tekens 'EasyOto' gebruikt, althans tot voor kort, op een wijze zoals hieronder bijvoorbeeld is afgebeeld.



Naar deze tekens wordt verder verwezen als het oude logo.

2.3. EasyOto gebruikt sinds 1 maart van dit jaar in haar bedrijfsvoering ook (of uitsluitend) een logo, verder te noemen het nieuwe logo, zoals hieronder is afgebeeld.



3. Het geschil

3.1. EasyGroup stelt zich op het standpunt, kort samengevat en voor zover thans van belang, dat gedaagden door (onder meer) het gebruik van de domeinnamen,

het oude logo en het nieuwe logo inbreuk maken op haar merkrechten en haar beschermde huisstijl. EasyGroup vordert, na eiswijziging:

1. een verbod op gebruik van het Beneluxmerk 'easy' en van met dit merk en de easyCar Benelux- en Gemeenschapsmerken overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder het gebruik van de tekens 'EasyOto', alsmede een verbod op het gebruik van de huisstijl van easyGroup;
2. veroordeling van gedaagden tot het verzenden van een rectificatie aan afnemers en franchisenemers;
3. veroordeling tot overdracht van de genoemde domeinnamen;
4. dat alles op straffe van een dwangsom, met een bepaling als bedoeld in artikel 3:300 B.W., hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten overeenkomstig de zogenaamde Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) en bepaling van de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig gemaakt moet worden op zes maanden.

3.2. Gedaagden voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vorderingen van easyGroup zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: Gemeenschapsmerkverordening) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Beneluxmerken is deze rechtbank bevoegd omdat de gestelde merkinbreuk ook in dit arrondissement plaatsvindt (artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), verder: BVIE).

4.2. Uit de gestelde voortdurende inbreuk op het merkrecht van easyGroup volgt het spoedeisend belang bij - in ieder geval - het gevorderde verbod.

de procedure tegen [X]

4.3. [X] heeft bestreden persoonlijk betrokken te zijn bij de door easyGroup verweten handelingen. Easygroup heeft die betrokkenheid niet nader gemotiveerd. De vorderingen tegen deze gedaagde dienen derhalve te worden afgewezen.

4.4. Gedaagden hebben evenals easyGroup aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling conform de Handhavingsrichtlijn. Nu de implementatiedatum van deze richtlijn inmiddels is verstreken zonder dat omzetting in nationale wetgeving heeft plaatsgevonden, dient zoveel als mogelijk is de nationale wetgeving conform de richtlijn geïnterpreteerd te worden. Zoals ook door deze rechtbank reeds meermalen is beslist, leidt dat in een procedure als deze tot een veroordeling in de proceskosten overeenkomstig artikel 14 van de richtlijn. Volgens de door easyGroup niet bestreden opgave van gedaagden bedragen de proceskosten inclusief griffierecht € 13.955,57. Van dit bedrag zal 1/3 (€ 4651,86)

worden toegerekend aan de procedure tegen [X]. de procedure tegen EasyOto

4.5. EasyOto heeft niet bestreden dat de domeinnamen en de logo's worden gebruikt ter onderscheiding van door haar aangeboden autoverhuurdiensten en derhalve als merk.

4.6. EasyGroup stelt nader dat EasyOto gebruik maakt van tekens op een wijze als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. EasyOto bestrijdt dat. De aanduiding 'easy' wordt volgens EasyOto door vele ondernemingen gebruikt om hun diensten of waren aan te prijzen. EasyOto stelt dat het daarom geen onderscheidend vermogen heeft. Het onderscheidend vermogen hangt vooral af van het woord waaraan 'easy' voorafgaat. Bij vergelijking van de merken van easyGroup en de door EasyOto gebruikte tekens moet de nadruk worden gelegd op het woord dat met 'easy' gecombineerd wordt. EasyGroup combineert haar merken steeds met gangbare Engelse woorden. Het woord 'Oto' daarentegen is geen Engels woord en zelfs geen Nederlands woord. Om die reden kan bij het publiek geen verwarring ontstaan omtrent de herkomst van de door EasyOto aangeboden diensten.

4.7. De door easyGroup aan het gevorderde ten grondslag gelegde stelling dat EasyOto ook inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk easyCar zal eerst worden onderzocht.

4.8. Beoordeeld dient te worden of het merk en het door EasyOto gebruikte teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Daarbij kan uit een oogpunt van verwarringsgevaar een grotere mate van soortgelijkheid een geringere mate van overeenstemming compenseren en omgekeerd.

4.9. Visueel en auditief bestaat tussen het merk 'easyCar' en 'EasyOto' (vrijwel) volledige overeenstemming voor wat betreft de letters 'easy'. Het onderscheidend vermogen van deze tekens is echter, zoals EasyOto overtuigend heeft aangetoond, gering te achten omdat het in vele combinaties wordt gebruikt om waren of diensten aan te prijzen. De letters 'Car' en 'Oto' zijn visueel en auditief verschillend. Aldus bezien zijn merk en teken voldoende verschillend om verwarring te voorkomen.

4.10. Anders dan EasyOto heeft aangevoerd, bestaat in ieder geval voor het Nederlandstalige publiek maar mogelijk ook voor publiek in andere landen van de gemeenschap - echter een sterke begripsmatige

overeenstemming omdat voor dit publiek zowel 'easyCar' als 'EasyOto' zal verwijzen naar een auto die easy, gemakkelijk is. Door deze begripsmatige overeenstemming zal alsnog verwarring als hiervoor bedoeld kunnen ontstaan, te meer nu de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk easyCar is ingeschreven en de diensten ter onderscheiding waarvan EasyOto het teken 'EasyOto' gebruikt dezelfde zijn. Verwarring wordt verder in de hand gewerkt doordat zowel easyGroup als EasyOto hun diensten hoofdzakelijk op internet aanbieden.

4.11. Voorshands wordt daarom geoordeeld dat het gebruik van het teken 'EasyOto' inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk easyCar. Dat geldt ook voor het nieuwe logo omdat daarvan het woord 'EasyOto' deel uitmaakt en hetgeen aan tekst en aan figuratieve elementen is toegevoegd de hiervoor bedoelde mogelijkheid van verwarring niet wegneemt.

4.12. De discussie tussen partijen over de vraag of de door easyGroup ingeroepen merken als bekende merken zijn te beschouwen en of het publiek bekend is met het seriekarakter van de merken van easyGroup, waaronder het bekende merk 'easyJet', is voor de beslissing niet relevant. Indien het door easyGroup ingenomen standpunt zou worden gevolgd, zou aanleiding bestaan eerder verwarringsgevaar aan te nemen. Hiervoor is echter vastgesteld dat dit gevaar al bestaat op grond van de begripsmatige overeenstemming tussen merk en teken.

4.13. Bij het gevorderde verbod op gebruik van het Benelux merk 'easy' heeft easyGroup naast het hierna te vermelden verbod geen belang. Voor zover het gevorderde verbod op het gebruik van de huisstijl meer of anders inhoudt dan het toe te wijzen verbod op merkinbreuk, is niet gemotiveerd op grond waarvan EasyOto dat zou moeten worden verboden. Een spoedeisend belang van easyGroup bij de gevorderde rectificatie is niet gebleken terwijl haar belang een verdergaande maatregel met betrekking tot overdracht van de domeinnamen als hierna vermeld niet vergt. De vorderingen zijn in zoverre niet toewijsbaar. Aan EasyOto zal voorts een ruimere termijn gegund worden om aan het vonnis te voldoen.

4.14. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij dient EasyOto te worden veroordeeld in de (gelet op de aard van het geschil) volledige proceskosten. Door easyGroup is opgegeven dat de proceskosten bedragen € 21.364,65, kennelijk exclusief griffierecht en de kosten van dagvaarding. Dit bedrag staat gelijk aan circa 65 door de advocaat van easyGroup gedeclareerde uren. EasyOto heeft bezwaren geuit. Zij bestrijdt niet de redelijkheid van het uurtarief maar vindt het aantal gedeclareerde uren onredelijk hoog.

4.15. EasyOto kan worden toegegeven dat gezien de omvang van het geschil het aantal gewerkte uren hoog voorkomt. Daar staat tegenover dat zij aangeeft zelf circa 66 uren aan de procedure te hebben besteed. Gelet op die omstandigheid is er weinig reden te oordelen dat het gedeclareerde aantal uren onredelijk hoog zou zijn. De proceskosten aan de kant van easyGroup worden daarom begroot op €21.364,65, te vermeerderen met €

251 aan griffierecht en € 141,70 aan exploitkosten, in totaal €21.757,35. Voor hoofdelijke veroordeling in de proceskosten bestaat geen grond.

4.16. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 260 Rv. wordt een termijn bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in de procedure tegen [X]

- wijst het gevorderde af;
- veroordeelt easyGroup in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Van der Heijden begroot op € 4651,86;

in de procedure tegen EasyOto

- veroordeelt EasyOto om iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk easyCar, in het bijzonder het gebruik van het teken 'EasyOto', binnen zes weken na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;
 - veroordeelt EasyOto om binnen twee weken na betekening van dit vonnis al datgene te doen dat nodig is om te bewerkstelligen dat voormelde domeinnamen worden overgedragen aan easyGroup Licensing Limited door indiening van een verzoek daartoe aan de betreffende instanties onder afgifte van alle op de overdracht betrekking hebbende correspondentie aan de raadvrouw van easyGroup;
 - veroordeelt EasyOto tot betaling van een dwangsom van €5.000 voor ieder dag of gedeelte van een dag dat een overtreding van deze veroordelingen voortduurt;
 - veroordeelt EasyOto in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van easyGroup begroot op € 21.757,35;
 - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
 - bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien easyGroup niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts EasyOto een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank hebben ingediend;
 - wijst het meer of anders gevorderde af.
-