



IN NAAM DER KONINGIN

vonnis

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 279817 / KG ZA 09-1377

Vonnis in kort geding van 17 februari 2010

in de zaak van

1. **PAUL GOVERT MOLENAAR**,
handelend onder de naam Aiuto,
kantoorhoudende te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AIUTO B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam,
eisers,
advocaat mr. L. Bakers,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ALLOCAR CONCEPTS B.V., voorheen Ajuto Concepts B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Soest,
gedaagde,
advocaat mr. A. Hurenkamp.

Eisers zullen hierna respectievelijk Molenaar en Aiuto B.V. worden genoemd. Eisers zullen gezamenlijk worden aangeduid als Aiuto. Gedaagde zal Allocar worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding;
 - de producties aan de zijde van Aiuto (16);
 - de producties aan de zijde van Allocar (22);
 - de mondelinge behandeling van 3 februari 2010;
 - de pleitnota van Aiuto;
 - de pleitnota van Allocar.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Aiuto is een eenmanszaak die op 24 februari 2003 door Molenaar is opgericht. In het handelsregister is de volgende bedrijfsomschrijving opgenomen: "Consultancy op automotieve gebied, ontwikkelen van marketing initiatieven, alsmede het verzorgen van audioproducties. Het verzorgen van vertalingen. Consultancy op marketinggebied. Het

verzorgen van copywriting (tekstschrijven).” Naast Aiuto bezigt Molenaar onder meer nog de volgende handelsnamen: Aiuto Automotive, Aiuto Marketing Initiatives, Aiuto Translation services en Aiuto Audid Productions.

2.2. Aiuto B.V. is op 6 maart 2003 opgericht en verricht blijkens opgave in het handelsregister onder meer diensten op het gebied van (interim)management en het geven van adviezen op organisatorisch, bedrijfseconomisch, financieel en ander gebied. Molenaar is bestuurder en enig aandeelhouder van Aiuto B.V..

2.3. Aiuto heeft op 5 juli 2002 de domeinnaam www.aiuto.nl geregistreerd. Op deze website worden de volgende bedrijfsactiviteiten vermeld: marketing initiatives, automotive, audio productions en translation services.

2.4. Op 14 augustus 2009 heeft Aiuto het Benelux woordmerk “Aiuto” laten registreren. De registratie omvat de diensten in de Nice klassen 35 (met name administratieve diensten), 36 (met name verzekeringen) en 39 (met name transport). Als datum van inschrijving geldt 10 november 2009.

2.5. Allocar, toen nog geheten Ajuto Concepts B.V., is op 9 september 2009 opgericht. Zij heeft de volgende bedrijfsomschrijving laten opnemen in het handelsregister: “De im- en export en de in- en verkoop van personen- en bedrijfswagens, alsmede het verrichten van reparatiewerkzaamheden met betrekking tot personen- en bedrijfswagens. Het (doen) verrichten van administratie handelingen, het (doen) verlenen van ondersteunende diensten, het (doen) verstrekken van adviezen, alsmede het verrichten van andere werkzaamheden op organisatorisch, financieel en economisch gebied.

2.6. Allocar heeft op 21 februari 2007 de domeinnaam www.ajuto.nl geregistreerd.

2.7. Molenaar c.s. heeft Allocar bij brief van 7 oktober 2009 gesommeerd om - kort gezegd - de inbreuk op haar handelsnaam- en merkrechten te staken en gestaakt te houden.

2.8. In de daarop volgende correspondentie tussen Aiuto en Allocar heeft Allocar de gestelde inbreuk inhoudelijk betwist. Op 22 januari 2010 heeft zij in het handelsregister haar handelsnaam Ajuto Concepts B.V. gewijzigd in Allocar Concepts B.V..

3. Het geschil

3.1. Aiuto vordert na vermindering van eis bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

I. Allocar te bevelen om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis op grond van artikel 5 en 5a van de Handelsnaamwet (HNW) iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Aiuto te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam met daarin de term “Aiuto” of “Ajuto” dan wel een andere handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van één van de handelsnamen van Aiuto;

II. Allocar te bevelen om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Aiuto in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het gebruik van een teken dat gelijk is

of overeenstemt met het merk "Aiuto", dan wel een overeenstemmende handelsnaam en/of domeinnaam (ongeacht de extensie) te (laten) registreren en/of te gebruiken;

III. Allocar te bevelen om binnen 10 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de handelsnaam Ajuto (Concepts B.V.) zodanig te (laten) wijzigen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel - van welke correspondentie kopieën aan de advocaat van Aiuto worden verstrekt - dat daarmee elke inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Aiuto wordt weggenomen;

IV. Allocar te bevelen aan Aiuto ten titel van dwangsom van EUR 5.000,--, althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie vast te stellen bedrag, voor iedere overtreding van één van de hiervoor onder I. tot en met III. genoemde bevelen, dan wel, naar keuze van Aiuto, voor iedere dag of dagdeel dat Allocar in strijd handelt met enig bovengenoemd bevel, of enig gedeelte daarvan;

V. Allocar te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de door Aiuto in het kader van dit geding daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv.) ten bedrage van EUR 8.442,94, waarvan EUR 8.107,05 voor salaris advocaat;

VI. de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv. waarbinnen de eis in hoofdzaak dient te worden ingesteld, te bepalen op zes maanden.

3.2. Allocar voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aiuto legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Allocar inbreuk maakt op haar handelsnaamrechten op grond van de artikelen 5 en 5a HNW en op haar merkrechten op grond van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b en d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE), waardoor zij schade dreigt te lijden, onder meer bestaande uit winstderving en inkomstenverlies.

4.2. Allocar stelt zich op het standpunt dat Aiuto geen spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, omdat zij inmiddels vrijwillig een andere handelsnaam heeft gekozen en deze in het handelsregister heeft laten registreren. Voorts heeft zij de website www.ajuto.nl uit de lucht gehaald en heeft zij zich bereid verklaard om te voldoen aan het verzoek van Aiuto om een onthoudingsverklaring met boeteclausule te tekenen, op voorwaarde dat Aiuto afstand doet van enige verdere (financiële) aanspraken. Allocar betwist overigens dat zij inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam- en merkrechten van Aiuto.

4.3. De voorzieningenrechter is met Aiuto van oordeel dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Tussen partijen is niet in geschil dat Allocar haar handelsnaam op 22 januari 2010 heeft gewijzigd van Ajuto Concepts B.V. in Allocar Concepts B.V. en dat de domeinnaam www.ajuto.nl niet meer op naam staat van Allocar. Allocar betwist echter nog steeds inhoudelijk dat zij inbreuk heeft gemaakt op de handelsnaam- en merkrechten van Aiuto en heeft tot op heden geen onvoorwaardelijke toezegging gedaan om de door Aiuto gewenste onthoudingsverklaring met boetebeding te tekenen. Voorts heeft Aiuto stukken overgelegd waaruit blijkt dat op internet nog steeds vermeldingen van de handelsnaam Ajuto te vinden zijn en is onvoldoende gebleken dat Allocar al pogingen heeft ondernomen om deze vermeldingen van het internet te verwijderen. Gelet hierop is de

voorzieningenrechter van oordeel dat er nog steeds sprake is van een dreigende inbeuk op de handelsnaam- en merkrechten van Aiuto, waardoor Aiuto schade zou kunnen lijden.

4.4. In artikel 5 HNW is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat Aiuto de handelsnaam Aiuto sinds 2003 rechtmatig voert, reeds lang voordat Allocar de handelsnaam Ajuto voerde. De handelsnaam Aiuto heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende onderscheidend vermogen. De handelsnamen Ajuto of Ajuto Green, die Allocar tot voor kort bezigde, wijken daar in visueel en auditief opzicht slechts in geringe mate van af. De toevoeging "Green" komt hierbij onvoldoende onderscheidende kracht toe.

4.6. De voorzieningenrechter leidt uit de in het handelsregister opgenomen bedrijfsomschrijvingen van Aiuto en Allocar en de overige door partijen overgelegde stukken af, dat Aiuto en Allocar soortgelijke bedrijfsactiviteiten verrichten. Aiuto en Allocar zijn allebei onder meer werkzaam in de automotieve branche en houden zich bezig met commerciële dienstverlening aan autodealers ten behoeve van de verkoop van auto's. De omstandigheid dat Allocar zelf ook auto's verkoopt en Aiuto niet, maakt niet dat om die reden geen sprake zou zijn van soortgelijke bedrijfsactiviteiten. Aiuto en Allocar richten zich voorts door middel van hun websites op klanten uit het gehele land, waaronder particulieren, dealers, importeurs, verzekeraars en leasemaatschappijen. Aiuto heeft gesteld dat haar klanten door het gebruik van de handelsnaam Ajuto ten onrechte in de veronderstelling kunnen worden gebracht dat zij zich net als Allocar op de verkoop van auto's richt (eventueel in combinatie met een verzekering en/of leaseconstructie) en dat zij een concurrent van hen is geworden, hetgeen de voorzieningenrechter niet onaannemelijk voorkomt. Gezien het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat, gelet op de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek - hun klanten - verwarring tussen deze ondernemingen te duchten is en dat Allocar in strijd handelt met het verbod van artikel 5 HNW. De voorzieningenrechter wijst erop dat Aiuto niet hoeft aan te tonen dat bij het publiek daadwerkelijk verwarring is ontstaan. Evenmin is in dit verband relevant, dat Allocar volgens haar eigen opgave nog geen omzet heeft gedraaid.

4.7. In artikel 5a HNW is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

4.8. Tussen partijen is niet in geschil dat Aiuto haar handelsnaam als Benelux woordmerk heeft geregistreerd. Zoals ten aanzien van artikel 5 HNW al is opgemerkt, wijkt de handelsnaam Ajuto slechts in geringe mate af van het merk Aiuto. De voorzieningenrechter is van oordeel dat hierdoor ook verwarring bij het publiek omtrent de herkomst van de waren van Aiuto is te duchten. Allocar handelt daarom ook in strijd met het verbod van artikel 5a HNW.

4.9. De voorzieningenrechter is gezien het voorgaande van oordeel dat Allocar tevens in strijd handelt met het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Ingevolge dit artikelonderdeel geeft het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht en kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.10. Gezien het voorgaande concludeert de voorzieningenrechter dat Allocar in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in de artikelen 5 en 5a HNW en artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Zij heeft hierdoor onrechtmatig gehandeld jegens Aiuto. De vorderingen sub I. en II. worden daarom toegewezen. De vordering sub III. zal worden afgewezen, nu niet in geschil is dat Allocar na het uitbrengen van de dagvaarding haar handelsnaam in het handelsregister heeft laten wijzigen. Aiuto heeft derhalve geen belang meer bij deze vordering. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen tot een bedrag van EUR 1.000,-- met een maximum van EUR 50.000,--.

4.11. De voorzieningenrechter bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019j Rv., waarbinnen de eis in hoofdzaak dient te worden ingesteld, op zes maanden.

4.12. Allocar zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Aiuto heeft gevorderd dat met toepassing van artikel 1019h Rv. de daadwerkelijk door haar gemaakte proceskosten door Allocar worden vergoed. De kosten voor salaris advocaat bedragen volgens opgave van Aiuto EUR 8.107,05. Gelet op de relatief eenvoudige aard van de zaak is naar het oordeel van de voorzieningenrechter een bedrag van EUR 6.000,-- redelijk te achten. Dit bedrag zal dientengevolge worden toegewezen.

De kosten aan de zijde van Aiuto worden met inachtneming van het voorgaande begroot op:

- dagvaarding	EUR	73,89
- vast recht		263,--
- salaris advocaat		6.000,--
Totaal	EUR	6.336,89

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Allocar om onmiddellijk na betekening van dit vonnis op grond van artikel 5 en 5a HNW iedere inbreuk op de handelsnaamrechten van Aiuto te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het voeren van een handelsnaam met daarin de term "Aiuto" of "Ajuto" dan wel een andere handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van één van de handelsnamen van Aiuto;

5.2. beveelt Allocar om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Aiuto in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder zich te onthouden van het gebruik van een teken dat gelijk is of overeenstemt met het merk

“Aiuto”, dan wel een overeenstemmende handelsnaam en/of domeinnaam (ongeacht de extensie) te (laten) registreren en/of te gebruiken;

5.3. bepaalt dat Allocar voor iedere keer dan wel, naar keuze van Aiuto, voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het onder 5.1. en 5.2. bepaalde, aan Aiuto een dwangsom verbeurt van EUR 1.000,-, tot een maximum van EUR 50.000,-;

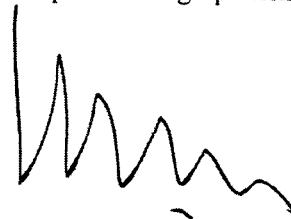
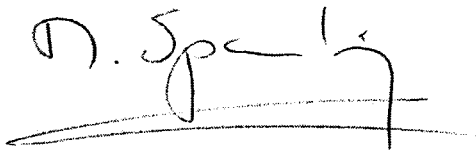
5.4. bepaalt de termijn zoals bedoeld in artikel 1019i Rv., waarbinnen de eis in hoofdzaak dient te worden ingesteld, op zes maanden;

5.5. veroordeelt Allocar in de proceskosten, aan de zijde van Aiuto tot op heden begroot op EUR 6.336,89;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op 17 februari 2010.



Voor grosse / ~~afschrift~~
De gaffier van de rechtbank

