

vonnis

RECHTBANK GELDERLAND

Civiel recht

Zittingsplaats Arnhem

Zaaknummer: C/05/423183 / KG ZA 23-281

Vonnis in kort geding van 23 oktober 2023

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EASY HOUSING B.V.,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Lelystad,
eisende partij,
hierna te noemen: Easy Housing,
advocaten: mrs. J. Becker en L.S. van den Berg te Arnhem,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EASY BUILDING CONCEPTS B.V., voorheen **EASY HOUSING CONCEPTS B.V.**,
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Wageningen,
gedaagde partij,
hierna te noemen: Easy Building,
advocaten: mrs. A.M. van Aerde en M. Moeskops.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met producties 1 tot en met 36,
 - de conclusie van antwoord met producties 1 tot en met 23,
 - akte overlegging productie 37 namens Easy Housing,
 - akte overlegging productie 24 namens Easy Building,
 - de mondelinge behandeling van 2 oktober 2023,
 - de pleitnota van Easy Housing,
 - de pleitnota van Easy Building,
 - een schriftelijke toelichting van Easy Building, overgelegd ter zitting.

2. De feiten

2.1. Easy Housing drijft een onderneming die zich bezighoudt met de advisering over en levering van producten en diensten voor (onder andere) nieuwbouwwoningen, appartementen, unitbouw en inbouwpakketten alsmede aanbouw, terrasoverkappingen, gevels, wanden, optoppingen van woningen en aanverwante bouwprojecten, zoals de opbouwen voor woonboten, trailers, prefab badkamers, wc-units op campings, uitbouwen in de tuin, overkappingen en carports. Ook houdt zij zich bezig met advisering over het

produceren, leveren, verkopen en monteren van bouwsystemen, waaronder (prefab) staalframeprofielen voor de staalframebouw, de bouw buiten als de binnenafbouw.

2.2. Easy Housing biedt haar producten en diensten aan via het internet en maakt daarbij onder meer gebruik van de websites www.easyhousing.eu en www.easyhousing.nl. Laatstgenoemde website linkt automatisch door naar www.easyhousing.eu. Easy Housing is bovendien actief op social media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn waarop zij haar producten en diensten aanbiedt onder de naam Easy Housing.

2.3. Easy Housing heeft op 15 november 2022 het beeldmerk met woordellemen "Easy Housing" bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (het EUIPO) onder registratienummer 18793851 ingeschreven voor waren in klasse 6, 37, 40 en 42. Deze klassen zien op de bouw en aanverwante advisering. Het beeldmerk van Easy Housing ziet er als volgt uit:



2.4. Op verzoek van de heer [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) is op 20 mei 2020 bij notariële akte de onderneming Easy Housing Concepts B.V. (hierna: Easy Housing Concepts) opgericht en zij houdt zich bezig met het ontwikkelen van duurzame, betaalbare en op hout gebaseerde woonconcepten in landen als Mozambique, Oeganda, Ghana, Kenia en Tanzania, hierna de Global South. Het doel van Easy Building is een bijdrage leveren aan het oplossen van het woningtekort in de Global South. [REDACTED] is tezamen met de heer [REDACTED] via hun persoonlijke holdings de bestuurder van Easy Building.

2.5. Bij e-mailbericht van 4 juli 2022 heeft Easy Housing Easy Housing Concepts bericht dat zij al vele jaren de naam Easy Housing als bedrijfsnaam hebben, dat zij in het verleden woningen verkochten, onder andere in Bonaire en Nederland, maar tegenwoordig staalframe profielen verkopen. Het ligt volgens Easy Housing dicht bij de werkzaamheden/diensten die Easy Building in de markt brengen, in ieder geval verwarren marktpartijen, klanten en leveranciers zich, hetgeen niet wenselijk is. Easy Housing heeft Easy Housing Concepts verzocht om anders de markt in te gaan en geen gebruik te maken van de naam Easy Housing als concept.

2.6. Bij e-mailbericht van 6 september 2022 heeft Easy Housing Easy Building herinnerd aan haar e-mailbericht van 4 juli 2022.

2.7. Bij e-mailbericht van 12 september 2022 heeft Easy Building Easy Housing onder meer het volgende bericht:

"Zoals beloofd heb ik jullie mail en ons telefoongesprek met m'n zakenpartner ██████████ besproken. Omdat u in ons telefoongesprek over 'stappen nemen' sprak, hebben we ook onze advocaat geconsulteerd. Hieronder onze reactie na consultatie van onze advocaat.

- Wij zijn sinds 2020 bij de KvK geregistreerd als *Easy Housing Concepts B.V.* Wij leveren circulaire bouwconcepten (inclusief tekeningen, intellectueel eigendom en duurzaam hout) aan lokale bouwpartners in opkomende economieën, zoals Mozambique, Oeganda en Ghana.
- Easy Housing Concepts B.V. is actief in circulaire, biobased woningbouw, en doet niets met staal.
- Ook zij wij noch actief in Nederland, noch in Bonaire.
- We hebben een internationale website (.org), en geen Nederlandse domeinnaam.
- We zijn dus geen concurrenten van elkaar, noch qua markt, noch qua regionale focus. Onze acquisitie en business development doen we in andere landen dan jullie.
- Kortom, wij zien op dit moment geen reden om onze naam te veranderen. We doen niets verkeerd, en onze naam wijzigingen brengt hoge kosten met zich mee."

2.8. Op 17 februari 2023 heeft de advocaat van Easy Housing Easy Building gesommeerd om een onthoudingsverklaring te ondertekenen.

2.9. Bij brief van 13 maart 2023 heeft de advocaat van Easy Building op die brief gereageerd en een voorstel gedaan om een verder geschil tussen partijen af te wenden. De advocaat van Easy Housing heeft daarop vervolgens bij brief van 31 maart 2023 gereageerd en bericht dat Easy Housing het voorstel onvoldoende vindt.

2.10. Op 6 april 2023 heeft Easy Housing Concepts haar statutaire naam aangepast naar Easy Buildings Concepts B.V. In de statuten staat, voor zover voor de beoordeling relevant, het volgende:

"(...)

Artikel 2.2 – Doel

Het doel van de vennootschap is:

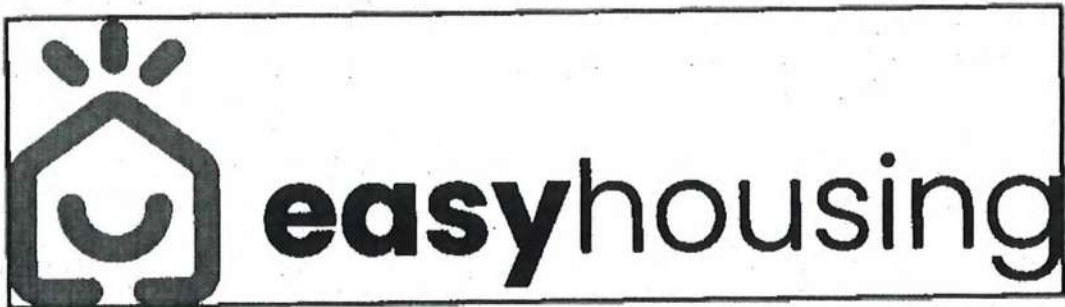
- a. het ontwikkelen van intellectueel eigendom met betrekking tot circulaire biobased bouwconcepten voor toepassing in opkomende economieën;
- b. het leveren van technische tekeningen, detailleringen en bouwlicenties op basis van licentievergoedingen in opkomende economieën;
- c. het propageren van biobased circulaire bouw in opkomende economieën;
- d. het ontwikkelen van inclusieve woning financieringsinstrumenten in opkomende economieën;
- e. het verkopen van emissierechten;
- f. het hebben van een significant positieve invloed op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid door middel van bedrijfsvoering en activiteiten;
- g. het oprichten van, het financieren van, het deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op (personen)vennootschappen en andere ondernemingen;
- h. het bijeenbrengen van gelden door bankleningen, door uitgifte van obligaties en andere schuldbrieven, of door op andere wijze gelden te lenen, het verstrekken van geldleningen, het

- verstrekken van garanties al dan niet voor schulden van anderen, het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden;
- i. het verkrijgen, vervreemden, beheren, exploiteren, ontwikkelen en op elke andere wijze commercialiseren van onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patenten, vergunningen, auteursrechten, merkrechten, licenties, geheime procedés of formules, ontwerpen en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;
 - j. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch, commercieel of bestuurlijk gebied aan (personen)vennootschappen en andere ondernemingen; en
 - k. het verrichten van alle handelingen, al dan niet in samenwerking met anderen, die met de hiervoor genoemde doelstellingen direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

2.11. Bij brief van 18 april 2023 heeft de advocaat van Easy Building aan de advocaat van Easy Housing bericht dat Easy Building de inbreuken en het onrechtmatig handelen betwist, maar dat zij wel bereid is om aanpassingen te doen. Daarop heeft de advocaat van Easy Housing gereageerd en aangegeven dat zij de voorgestelde aanpassingen onvoldoende acht om de door haar vermeende inbreuken weg te nemen.

2.12. De advocaten van partijen hebben nadien nog met elkaar gecorrespondeerd, maar dat heeft niet tot een oplossing van het tussen hen gerezen geschil geleid.

2.13. Op 13 mei 2023 is Easy Housing Concepts Uganda Limited (hierna: Easy Housing Concepts Uganda) opgericht te Kampala, Oeganda. ██████ is mede aandeelhouder van Easy Housing Concepts Oeganda Limited. Easy Housing Concepts Uganda is gericht op het bouwen van de circulaire biobased woonconcepten in de Global South die Easy Building ontwikkelt. Easy Housing Concepts Uganda is actief in Mozambique, Oeganda, Ghana, Kenia en Tanzania. Het logo van Easy Housing Concepts Uganda Limited ziet er als volgt uit:



2.14. Op 20 mei 2023 is het beeldmerk van Easy Housing geregistreerd bij het EUIPO.

2.15. Op 11 augustus 2023 heeft Easy Building haar handelsnaam in de Kamer van Koophandel gewijzigd van Easy Housing Concepts naar Easy Building Concepts. De handelsnaam Easy Housing Concepts en het internetadres www.easyhousing.org zijn volgens de inschrijving bij de Kamer van Koophandel met ingang van 11 augustus 2023 vervallen.

2.16. Uit het door Easy Building overgelegde uittreksel van het domeinnaamregister volgt dat Easy Housing Concepts Uganda Limited thans houder is van de domeinnaam <easyhousing.org>.

3. Het geschil

3.1. Easy Housing vordert bij vonnis in kort geding, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Easy Building te veroordelen:

- A. om zich - met onmiddellijk ingang na betekening van dit vonnis - te onthouden van iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de handelsnaam- en merkrechten van Easy Housing, waaronder op de handelsnaam Easy Housing en het Easy Housing-merk, en ieder onrechtmatig handelen jegens Easy Housing, een en ander zoals door -maar niet beperkt tot- ieder gebruik van de naam en/of het teken 'Easy Housing' en 'Easy Housing Concepts' en/of namen die daarvan slechts in geringe mate afwijken en/of daarmee overeenstemmende tekens, in welke schrijfwijze en/of vorm dan ook, zulks op of buiten internet waarop in domeinnamen, e-mailadressen, op websites, via zoekmachine-diensten, en/of op social media, in reclamematerialen, teksten, offertes, brochures, en/of anderszins op internet of daarbuiten;
- B. om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten van Easy Building, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam easyhousing.org, worden overgedragen ('verhuisd') aan Easy Housing, zulks door aan Easy Housing geldige overdrachtscodes (Auth-codes) te verstrekken, althans (subsidiar) om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten van Easy Building, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van deze domeinnaam wordt doorgehaald in het domeinnaamregister, en tevens om aan Easy Housing alle onvoorwaardelijke medewerking te verlenen die vereist is om de overdracht althans doorhaling voornoemde domeinnaam te verwezenlijken;
- C. om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, op haar eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie en inschrijving van de handelsnaam "Easy Housing Concepts BV.", de domeinnaam <easyhousing.org> en het mailadres info@easyhousing.org in het register van de Kamer van Koophandel, worden doorgehaald dan wel verwijderd, waarvan bewijs zal worden verstrekt aan de advocaten van Easy Housing, voornoemd;
- D. om binnen vijf (5) dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten van Easy Building, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde social media accounts, gebruikersnamen en alle (gerelateerde) content daarvan zal worden verwijderd, en tevens om aan Easy Housing alle onvoorwaardelijke medewerking te verlenen die vereist is om zulks te verwezenlijken;
- E. Easy Housing te machtigen om - indien Easy Building niet aan de hiervoor bedoelde veroordelingen onder B., C. en/of D. voldoet, dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Easy Building tot de overdracht althans doorhalingen zoals bedoeld in die veroordelingen;
- F. Easy Building te veroordelen tot betaling aan Easy Housing van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dan wel, ter uitsluitende keuze van Easy Housing, voor iedere dag, waarbij een gedeelte van de dag als gehele dag zal gelden, dat Easy Building geheel of gedeeltelijk in strijd handelt (of laten handelen) met één of meer van de hiervoor genoemde veroordelingen;
- G. op basis van artikel 1019i Rv te bepalen dat de termijn waarbinnen Easy Housing een bodemprocedure aanhangig moet maken - voor zover dit niet al is gebeurd - 6 (zes) maanden zal zijn na betekening van dit vonnis;

H. Easy Building te veroordelen in de kosten van dit geding zoals bedoeld in artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige feitelijke door Easy Housing gemaakte kosten in het kader van deze procedure, waaronder de salarissen, verschotten en andere kosten van de advocaten van Easy Housing, overeenkomstig het door Easy Housing gespecificeerde bedrag, of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Easy Housing heeft gemaakt, een en ander te voldoen binnen 14 (veertien) dagen na de datum van dit vonnis en te vermeerderen met de wettelijke rente indien voldoening niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, evenals in de nakosten van dit geding en de verdere executiekosten.

3.2. Easy Building voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Easy Housing, dan wel tot niet-ontvankelijkheid van Easy Housing, dan wel tot ontzegging van de vorderingen aan Easy Housing, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Easy Housing in de kosten van deze procedure te vermeerderen met de wettelijke rente, de nakosten en de verdere executiekosten.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Relatieve bevoegdheid ten aanzien van de vordering met betrekking tot het merkinbreuk

4.1. Easy Building heeft al meest verstrekkende verweer aangevoerd dat enkel de rechtbank Den Haag bevoegd is om kennis te nemen van een vordering met betrekking tot de vermeende inbreuk op het Uniemerksmerk (zoals gevorderd onder a), voor zover bedoeld is een Europees inbreukverbod, ook in kort geding, te vorderen. Easy Housing dient daarom volgens Easy Building niet-ontvankelijk te worden verklaard in dit deel van haar vorderingen.

4.2. De voorzieningenrechter overweegt hierover als volgt. Easy Building is gevestigd in Nederland en de door Easy Housing gestelde inbreuk op het Uniewoordmerk vindt in Nederland plaats, hetgeen op grond van artikel 125 lid 5 en 126 lid 2 UMVo echter slechts bevoegdheid schept voor de Nederlandse 'rechtbank voor het Gemeenschapsmerk', zijnde (de voorzieningenrechter van) de rechtbank Den Haag. In artikel 131 lid 1 UMVo is evenwel tevens bepaald dat aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Uniemerksmerk, van een lidstaat voor een Uniemerksmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale merken. Weliswaar is in artikel 3 Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bepaald dat in kort geding de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is, maar uit het door de Hoge Raad gewezen arrest Spin Master/High5¹ volgt dat het laatstgenoemde artikel in strijd is met artikel 131 UMVo en dus in zoverre onverbindend.

4.3. Dit betekent dat op basis van artikel 131 lid 1 UMVo (ook) de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd is om voor Uniewoordmerk maatregelen te treffen, zij het dat die bevoegdheid beperkt is tot het treffen van maatregelen die het Nederlandse recht kent

¹ HR 17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743.

voor nationale merken. Het Nederlandse recht kent geen nationale merken, maar de Benelux-merken. Gelet op de formulering van artikel 131 lid 1 UMVO kan worden aangenomen dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank op grond van het Uniewoordmerk alleen voor Nederland een verbod kan geven.

Toepasselijk recht ten aanzien van de vordering met betrekking tot de merkinbreuk

4.4. De rechtsgevolgen van een Uniemerken worden uitsluitend beheerst door de UMVO (artikel 17 UMVO). Dat betekent dat de bepalingen van deze verordening niet opzij gezet kunnen worden door het toepasselijke Nederlandse recht. Wel kan het Nederlandse recht werken in aanvulling op de bepalingen van de UMVO. Op grond van artikel 131 UMVO kunnen de in het Nederlandse recht beschikbare voorlopige en beschermende maatregelen die gelden voor nationale merken worden gevraagd met betrekking tot een Uniemerken.

Relatieve bevoegdheid en toepasselijk recht overige vorderingen.

4.5. Met betrekking tot de overige vorderingen is niet in geschil dat de voorzieningenrechter bevoegd is en dat Nederlands recht van toepassing is.

Spoedeisend belang

4.6. Het spoedeisend belang vloeit voldoende voort uit de aard van de vorderingen en de stellingen van Easy Housing en is als zodanig niet door Easy Building betwist.

De vordering onder A.

Inbreuk op handelsnaam van Easy Housing

4.7. Easy Housing vordert dit kort geding onder andere om Easy Building te veroordelen om zich te onthouden van iedere inbreuk (direct of indirect via derden) op de handelsnaam van Easy Housing. Easy Housing legt daaraan ten grondslag dat Easy Building handelt in strijd met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw).

4.8. Krachtens artikel 1 Hnw is een handelsnaam de naam waaronder men feitelijk handelt, dus de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. In de onderhavige zaak is voldoende gebleken dat Easy Housing de handelsnaam 'Easy Housing' als zodanig voert.

4.9. Niet ter discussie staat dat Easy Building haar statutaire naam in augustus van dit jaar heeft gewijzigd van Easy Housing Concepts naar Easy Building Concepts. Easy Housing stelt zich evenwel op het standpunt dat Easy Building ook na de naamswijziging op en buiten internet nog altijd de handelsnaam 'Easy Housing' voert in strijd met de Hnw, hetgeen Easy Building op haar beurt betwist.

Gelet op deze door partijen ingenomen standpunten ligt allereerst ter beoordeling voor de vraag of Easy Building, nadat zij haar statutaire naam heeft gewijzigd, nog altijd de handelsnaam 'Easy Housing' voert op en buiten internet ter onderscheiding van haar ondernemingsactiviteiten. Ten aanzien van het handelsnaamgebruik op internet heeft Easy Building gesteld dat zij de website <easyhousing.org> en social media niet (meer) gebruikt en dat de website en social media van de Oegandese onderneming, Easy Housing Concepts

Uganda Limited, zijn. Vastgesteld moet worden dat uit het door Easy Building overgelegde, en inhoudelijk niet betwiste, uittreksel van het domeinnaamregister volgt dat Easy Housing Concepts Uganda nu inderdaad houder is van de domeinnaam <easyhousing.org>. Door Easy Housing is daarnaast onvoldoende weerlegd dat de social media van Easy Housing Concepts Uganda zijn. Onder deze omstandigheden kan niet worden vastgesteld dat Easy Building haar onderneming op internet en social media thans nog presenteert onder de handelsnaam 'Easy Housing'.

Ten aanzien van het handelsnaam gebruik buiten internet geldt dat Easy Housing onbetwist heeft gesteld dat er nog geen voorbeelden zijn van activiteiten die Easy Building onder haar nieuwe naam heeft verricht. Het lijkt er aldus op dat Easy Building nog niet onder haar nieuwe naam actief is. Bij de activiteiten die zij de laatste maanden heeft verricht, heeft zij juist de naam Easy Housing (blijkbaar zonder toevoeging Concepts) gebruikt en uit de toelichting ter zitting blijkt ook dat zij dat bewust doet en niet het voornemen heeft om daar direct verandering in te brengen. Zij gebruikt die handelsnaam 'Easy Housing' nog altijd op symposia en congressen in Nederland voor het werven van fondsen. Het werven van fondsen is een activiteit van Easy Building welke is gericht op Nederland. Gebleken is bovendien dat in Nederland subsidies ten behoeve van Easy Building worden aangevraagd. Bij deze stand van zaken moet dan ook worden vastgesteld dat Easy Building de handelsnaam 'Easy Housing' nog steeds voert ter onderscheiding van haar ondernemingsactiviteiten en dat zij dat ook in Nederland doet.

4.10. Vervolgens is het de vraag of de handelsnaam van Easy Housing bescherming geniet op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw. In dit artikel is bepaald dat het verboden is een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Volgens deze bepaling is het dan ook noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil/is gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.²

4.11. Niet ter discussie staat dat Easy Housing een handelsnaam is in de zin van artikel 1 Hnw en dat Easy Housing die handelsnaam eerder rechtmatig voerde dan Easy Building haar handelsnaam Easy Housing. Ook niet in geschil is dat de handelsnamen van Easy Housing en Easy Building identiek zijn.

² zie HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269

4.12. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar gaat het er om of het gevaar bestaat dat het normaal oplettende publiek de betrokken ondernemingen met elkaar zal verwarren of associëren. Dat is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter in deze zaak het geval. Op grond van de gedingstukken en het verhandelde ter zitting moet worden vastgesteld dat beide partijen onder hun handelsnamen ondernemingen voeren die producten en diensten aanbieden voor de bouw van woningen en wooneenheden. Beide ondernemingen bieden geprefabriceerde (bouw)constructies en duurzame materialen aan als bouwsysteem die kunnen worden opgebouwd op locatie en gebaseerd zijn op een modulair principe waardoor verschillende bouwwerken als woning gerealiseerd kunnen worden. Ook stemt de werkwijze van beide ondernemingen overeen, waarbij beiden onder meer gebruik maken van digitale 3D-tekeningen voor hun constructies, waarna productiefles of werktekeningen worden gemaakt. Easy Housing richt zich daarbij op staalframe profielen en Easy Building op hout gebaseerde woonconcepten. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de aard en de dienstverlening van de ondernemingen van partijen weliswaar niet identiek zijn, maar wel zodanig vergelijkbaar zijn en in elkaar verlengde liggen dat verwarringsgevaar bij het relevante publiek te duchten is. Het normaal oplettende publiek zal geen andere indruk krijgen dan dat beide ondernemingen zich bezig houden met het bouwen van woningen. Of dat op basis van staalframe profielen is op of op basis van hout is van onderschikt belang.

4.13. Gelet op de identieke handelsnamen van de ondernemingen, de in grote mate overeenstemmende aard en dienstverlening van de ondernemingen en het feit dat beide ondernemingen actief zijn in Nederland, valt er in ieder geval indirecte verwarring bij het publiek te duchten, in die zin dat er een gerede kans bestaat dat het publiek de beide ondernemingen met elkaar associeert. Easy Building heeft nog als verweer aangevoerd dat beide ondernemingen een vrij specifiek, goed geïnformeerd en beter oplettend publiek aanspreken waardoor er geen sprake is van verwarringsgevaar. Easy Building heeft daartoe gesteld dat Easy Housing met name professionele aannemers als klanten heeft die bij haar staalframe profielen afnemen, terwijl Easy Building huizenzoekers in Afrikaanse landen en NGO's aanspreekt. Dit is evenwel door Easy Housing gemotiveerd betwist. Easy Building heeft dit vervolgens niet nader onderbouwd en dus ook niet aannemelijk weten te maken. Dit standpunt wordt dan ook niet gevolgd. Dat reeds daadwerkelijk verwarring bij het relevante publiek is opgetreden is verder gebleken uit een toelichting van de directeur van Easy Housing ter zitting waar hij gemotiveerd toelichtte dat hij er tijdens een evenement op is aangesproken of hij ook hout verkoopt, alsmede uit de door Easy Housing als productie 36 overgelegd afdruk van een website waar Easy Building zich presenteert, maar waar wordt verwezen naar de verkeerde website, te weten die van Easy Housing. Degene die het bericht heeft opgesteld, heeft klaarblijkelijk het verschil in identiteit ook niet doorzien.

4.14. Weliswaar heeft Easy Housing weinig onderscheidend vermogen vanwege de mate waarin de naam beschrijvend is voor de bedrijfsactiviteiten van de door Easy Housing gevoerde onderneming, maar gelet op alle hiervoor geschetste omstandigheden leidt dit niet tot een andere conclusie.

In dat kader is ook nog van belang dat Easy Building onlangs zelf is overgegaan tot wijziging van haar statutaire naam en klaarblijkelijk inzag dat haar handelsnaam verwarringsgevaar voor het voor de ondernemingen relevante publiek zou kunnen opleveren.

4.15. Gelet op het voorgaande is dan ook voorshands aannemelijk dat sprake is van handelen in strijd met artikel 5 Hnw, zodat de vordering strekkende tot staking van het gebruik van de handelsnaam 'Easy Housing' wordt toegewezen zoals hierna in het dictum staat vermeld.

Inbreuk op Uniemerken van Easy Housing

4.16. Easy Housing vordert in dit kort geding verder om Easy Building te veroordelen om zich te onthouden van iedere inbreuk op haar merkenrechten. Easy Housing legt aan haar vordering ten grondslag dat Easy Building de naam Easy Housing in het economisch verkeer ook als teken gebruikt ter onderscheiding van haar waren en/of diensten, dus als merk.

4.17. Op grond van artikel 9 lid 1 UMVo geeft de inschrijving van een Uniemerken de houder, in het onderhavige geval, Easy Housing, een uitsluitend recht. Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 sub a en b UMVo een derde verbieden om in het economisch verkeer een teken te gebruiken dat (sub a) gelijk is aan het Uniemerken en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven of (sub b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan.

4.18. In de eerste plaats moet worden vastgesteld of Easy Building het Uniemerken in het economisch verkeer gebruikt ter onderscheiding van haar waren en/of diensten. Easy Building heeft dit gemotiveerd betwist. In het onderhavige geval moet worden geconcludeerd dat door Easy Building onbetwist is gesteld dat het in het geding zijnde merk/logo, zoals weergegeven onder 2.13. en waarvan Easy Housing stelt dat Easy Building daarmee inbreuk maakt op haar merkenrechten, van Easy Housing Concepts Uganda Limited is en aldus niet van Easy Building. Easy Building heeft daarnaast onweersproken gesteld dat zij dat logo ook niet gebruikt. Daar komt bij dat ten aanzien van het gebruik van het Uniemerken op de website/social media evenmin kan worden vastgesteld dat Easy Building het Uniemerken gebruikt, nu hiervoor reeds is komen vast te staan dat de website/social media niet van Easy Building is, maar van de Oegandese vennootschap. Easy Housing heeft haar stellingen op dit punt verder niet meer toegelicht en zij heeft meer in het bijzonder nagelaten te onderbouwen welk ander gebruik van het Uniemerken door Easy Building wordt gemaakt. In het kader van het handelsnaamrecht heeft Easy Housing het gebruik van de naam Easy Housing op de eerder genoemde symposia en congressen genoemd, maar daar heeft zij niet naar verwezen in het kader van het gebruik van het Uniemerken zodat reeds daarop de op het Uniemerken gebaseerde vorderingen stranden.

4.19. Bovendien betreft het Uniemerken waar Easy Housing zich in de onderhavige procedure op het beroept een woordmerk en geen beeldmerk. De beschermingsomvang hiervan is gering. Immers, Easy Housing heeft bij het EUIPO het beeldmerk met wordelementen 'Easy Housing' ingeschreven. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter zijn de wordelementen Easy Housing in het beeldmerk van Easy Housing in grote mate beschrijvend voor de diensten waarvoor dit beeldmerk is ingeschreven. Het woord 'Easy' is een Engelse vertaling van het woord 'eenvoudig' en het Engelse woord 'Housing' betekent 'huisvesting'. Nu Easy Housing zich bezig houdt met geprefabriceerde en modulaire woningbouw kunnen de woorden 'Easy Housing' zodoende

dienen tot aanduiding van kenmerken van de desbetreffende diensten. Dit betekent dat de onderscheidende kracht van het ingeroepen beeldmerk uitsluitend wordt bepaald door de beeldelementen daarvan en niet door de woordelementen. Ware dat anders, dan zou dat erop neer komen dat via de omweg van een beeldmerk bescherming zou kunnen worden geboden aan een woordcombinatie die niet als woordmerk is ingeschreven en wellicht ook niet als woordmerk kan worden ingeschreven.

4.20. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat voorshands geoordeeld niet kan worden vastgesteld dat sprake is van inbreuk op het Uniemerken van Easy Housing door Easy Building en dat aan Easy Building aldus geen verbod worden opgelegd zoals in de onderhavige procedure is gevorderd door Easy Housing. Dit deel van de vordering onder A. zal dan ook worden afgewezen.

Onrechtmatige daad

4.21. Easy Housing heeft haar vorderingen subsidiair gegrond op de door Easy Building gepleegde onrechtmatige daad. Easy Housing voert daartoe aan dat het gebruik van de naam Easy Housing in de domeinnaam, voor de website <easyhousing.org>, als e-mailadres en op Google en anderszins op onrechtmatige wijze verwarring wekt met de handelsnaam van Easy Housing en het Easy Housing-merk.

4.22. Nu door Easy Housing geen andere stellingen en argumenten zijn aangevoerd dan hiervoor reeds is besproken in het kader van het handelsnaam- en merkgebruik, leidt het door Easy Housing subsidiair aangevoerde niet tot een ander oordeel.

De vordering onder B.

4.23. Easy Housing vordert om Easy Building te veroordelen om de domeinnaam <easyhousing.org> aan haar over te dragen danwel al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van deze domeinnaam wordt doorgehaald in het domeinnaamregister, en tevens om aan Easy Housing alle onvoorwaardelijke medewerking te verlenen die vereist is om de overdracht althans doorhaling voornoemde domeinnaam te verwezenlijken.

4.24. Uit het eerder aangehaalde uittreksel van het domeinnamen register volgt dat Easy Housing Concepts Uganda Limited nu houder is van de domeinnaam <easyhousing.org>. Nu deze vennootschap geen procespartij is in de onderhavige procedure kan de vordering, wat daar verder ook van zij, niet worden toegewezen. Dat de domeinnaam pas na het uitbrengen van de dagvaarding is overgegaan naar Easy Housing Concepts Uganda, maakt dit niet anders. Feit blijft dat Easy Building thans geen houder (meer) is van de onderhavige domeinnaam. Easy Building heeft ter zitting nog toegelicht dat het vanaf de oprichting van Easy Building altijd de bedoeling is geweest om uiteindelijk een onderneming in de Global South op te richten en van daaruit te drijven. De oprichting van de Oegandese vennootschap was ook al langere tijd geleden ingezet, maar het duurt volgens Easy Building echter een jaar voordat een onderneming met behulp van advocaten in het buitenland is opgericht. Onder deze omstandigheden kan niet worden vastgesteld dat de domeinnaam enkel met het oog op de onderhavige procedure is overgedragen aan Easy Housing Concepts Uganda Limited en dat het thans nog in de macht ligt van ██████ als oprichter en eigenaar van Easy Building en mede-aandeelhouder van Easy Housing Concepts Uganda Limited, om de

domeinnaam over te dragen aan Easy Housing. Daarbij komt dat ook ██████ in persoon niet is betrokken bij deze procedure. Dat is alleen Easy Building. De vordering zal dan ook worden afgewezen.

De vordering onder C.

4.25. Easy Housing vordert Easy Building te veroordelen om al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie en inschrijving van de handelsnaam “Easy Housing Concepts BV.”, de domeinnaam <easyhousing.org> en het mailadres info@easyhousing.org in het register van de Kamer van Koophandel, worden doorgehaald dan wel verwijderd en daarvan bewijs te verstrekken aan de advocaten van Easy Housing.

4.26. Deze vordering zal worden afgewezen vanwege gebrek aan belang bij toewijzing daarvan. Blijkens het door Easy Building overgelegde uittreksel van de Kamer van Koophandel is de handelsnaam Easy Housing Concepts, de domeinnaam <easyhousing.org> en het e-mailadres info@easyhousing.org reeds doorgehaald.

De vordering onder D.

4.27. Easy Housing vordert verder veroordeling van Easy Building om op eigen kosten al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde social media accounts, gebruikersnamen en alle (gerelateerde) content daarvan zal worden verwijderd, en tevens om aan Easy Housing alle onvoorwaardelijke medewerking te verlenen die vereist is om zulks te verwezenlijken.

4.28. Easy Building heeft aangevoerd dat Easy Housing Concepts Uganda Limited houder is van de social media en dat zij deze daarom niet kan overdragen aan Easy Housing of laten verwijderen of doorhalen. Dat heeft Easy Housing onvoldoende weersproken, zodat de vordering zal worden afgewezen.

De vordering onder E.

4.29. Afwijzing van de vorderingen onder B., C. en D. leidt tot afwijzing van de vordering onder E.

Slotsom

4.30. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vordering van Easy Housing onder A. deels zal worden toegewezen, evenals de onder F. gevorderde dwangsom welke zal worden gematigd en gemaximeerd, zoals hierna in de beslissing staat vermeld. De overige vorderingen onder B. tot en met E. zullen worden afgewezen.

4.31. In verband met het bepaalde in artikel 1019i Rv zal de voorzieningenrechter de redelijke termijn waarbinnen een bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt stellen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

4.32. Easy Housing maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter ziet gelet op de uitkomst van de procedure, waarbij enkel de vordering onder A. van Easy Housing (slechts) deels wordt

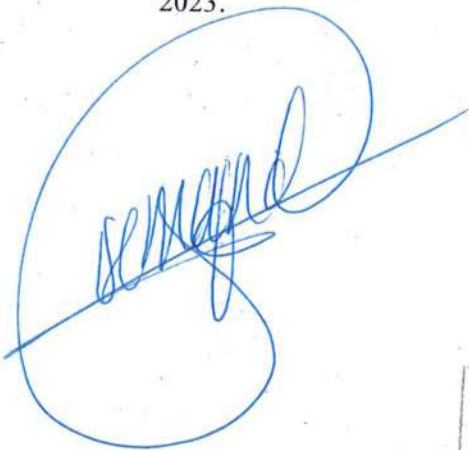
toegewezen, aanleiding om de proceskosten te compenseren, in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt Easy Building om zich - met onmiddellijk ingang na betekening van dit vonnis - te onthouden van iedere inbreuk - direct of indirect via derden - op de handelsnaamrechten van Easy Housing,
- 5.2. veroordeelt Easy Building om aan Easy Housing een dwangsom te betalen van € 5.000,00 per overtreding, alsmede voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 100.000,00 is bereikt.
- 5.3. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
- 5.4. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak conform artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis,
- 5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. D.T. Boks en in het openbaar uitgesproken op 23 oktober 2023.



Voor eerste grosse

De griffier van de
rechtbank Gelderland

