

Het verbod bij beschrijvende handelsnamen: - *Verwarringsgevaar of meer?* -

VIE / AIPPI Ledenbijeenkomst 19 november 2018
Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht

Plan van aanpak

1. Bespreking van de 'nieuwe' toets ter beoordeling van de verbodsvordering van artikel 5 Hnw aan de hand van Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumwinkel*)
2. Enkele overwegingen waarom ik denk dat deze toets onjuist is

Pre-Parfumswinkel-lijn

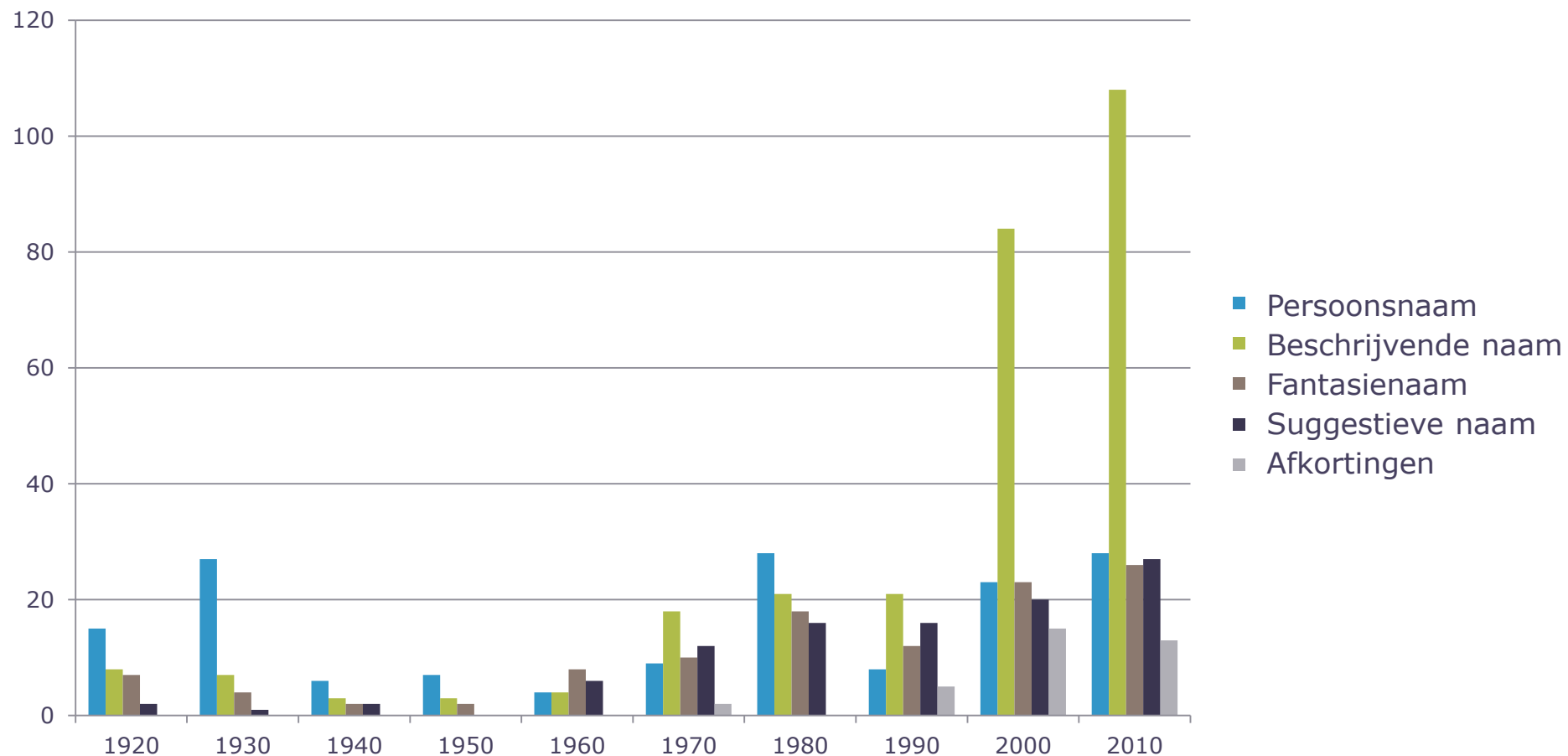
“Hoewel aan het gebruik van een (goeddeels) beschrijvende naam, handelsnaamrechtelijk bescherming niet kan worden ontzegd, is deze bescherming in die zin beperkt dat eiseres niet kan beletten dat het woord “vakantieveiling” door anderen, vergelijkbare ondernemingen daaronder begrepen, in het gewone taalgebruik wordt gebezigd, en in beginsel ook niet dat het woord in een handelsnaam wordt opgenomen. Dat neemt niet weg dat gedaagde bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van eiseres dat verwarring bij het publiek wordt voorkomen.”

Hof Amsterdam 20 september 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1971 (Vakantieveiling), r.ov. 2.6

Samenvattend: In het handelsnaamrecht bestaat geen eis van onderscheidend vermogen, maar toch ook weer wel.



Aantal handelsnaamzaken ex artikel 5



Verwarringsgevaar nieuwe stijl

“Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6), is in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.”

HR 11 december 2015, NJ 2016/79 (Artiestenverloningen), r.ov. 3.4.4.



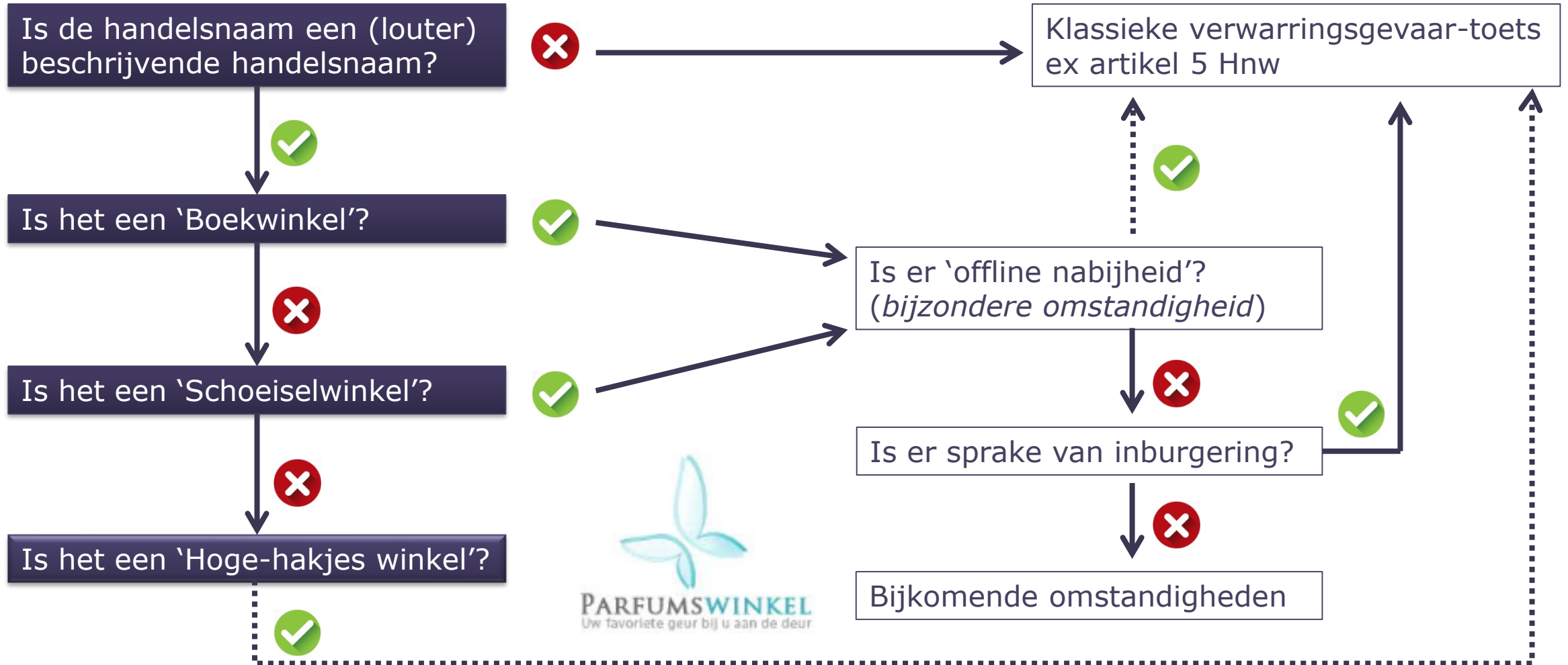
Parfumwinkel

“Wanneer het krachtens artikel 5 Hnw mogelijk zou zijn om op basis van een louter beschrijvende handelsnaam het gebruik daarvan door eenzelfde onderneming te verbieden, enkel vanwege het in dat geval bijna altijd optredende verwarringsgevaar, komt dat in feite neer op een volledige afwijzing van de behoefte aan vrijhouding. Uit het Artiestenverloning-arrest volgt dat *Freihaltebedürfnis* bij artikel 5 Hnw wel tenminste enige rol speelt. Dit betekent dat het bij louter beschrijvende tekens niet zo kan zijn dat voor een artikel 5 Hnw-vordering verwarringsgevaar volstaat, en dat daarvoor dus meer komt kijken. Daarvoor zijn derhalve bijkomende omstandigheden vereist.”

Hof Den Haag 19 september 2017, BIE 2017, 28 (Parfumwinkel), r.ov. 3.8.



Parfumwinkel schematisch weergegeven



(Louter) beschrijvend

Rb Gelderland 18 december 2017: “Naar het oordeel van de rechter gaat het bij de handelsnaam FlexExpert, gelet op de combinatie van de woorden ‘Flex’ en ‘Expert’ in relatie tot de door FlexExpert aangeboden diensten, niet om een louter beschrijvende aanduiding. De Van Dale geeft geen omschrijving van een ‘flexexpert’ en wat dat zou moeten zijn, is een kwestie van raden. Het is in elk geval niet per definitie een adviseur in de uitzendbranche.”



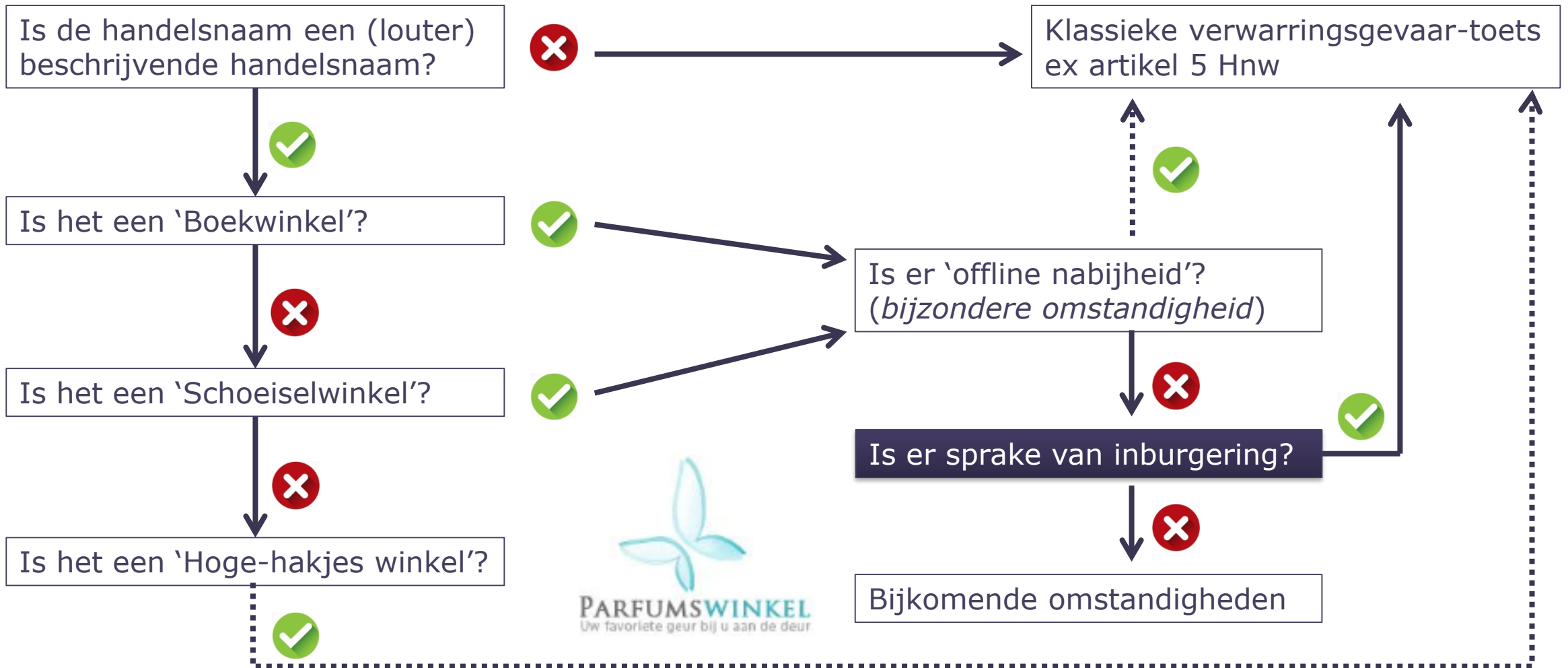
Rb Noord-Nederland 8 maart 2018: Idem voor Vakantiemakelaar -> “Het is niet per definitie een makelaar in vakantiehuizen.”



Rb Gelderland 17 november 2017: “Het woord ‘key’ betekent in het Nederlands vertaald ‘sleutel’, terwijl het woord ‘we’ in het Nederlands staat voor ‘wij’. [...] Deze woorden zijn louter beschrijvend van aard en daaraan komt op zichzelf geen bijzondere betekenis toe.”



Parfumwinkel schematisch weergegeven



Inburgering

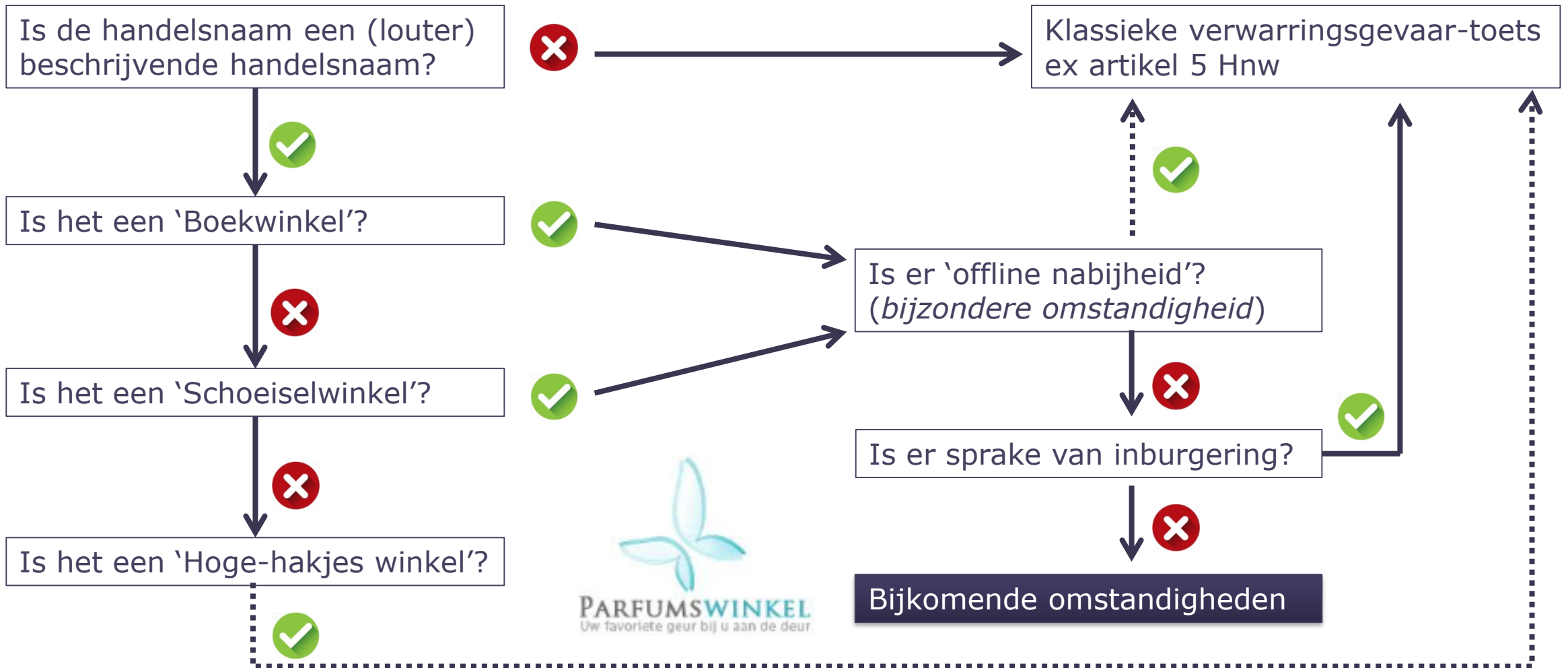
Rb Oost-Brabant 4 september 2017
– sinds 1980 / zelfde gemeente –

Rb Gelderland 4 december 2017
– sinds december 1983 / 13 minuten afstand –

Rb Oost-Brabant 6 juli 2018
– sinds 1974 / 50 meter afstand –



Parfumwinkel schematisch weergegeven



Bijkomende omstandigheden



KEYLIGHT



PARFUMSWINKEL
Uw favoriete geur bij u aan de deur

THE OFFICE OPERATORS



Waarom is de toets onjuist?

Het (louter) beschrijvende karakter van een handelsnaam zegt als zodanig niets

- Het draait in het handelsnaamrecht om het gebruik van de handelsnaam en de wijze waarop het publiek dat gebruik percipieert
- De beschermde prestatie is niet de *keuze* van de handelsnaam maar het *laden* van die handelsnaam door gebruik in het economisch verkeer
- Interne bedoelingen van de ondernemer zijn irrelevant

HR 14 november 1975, NJ 1977, 207 (*De Assenburg*)

HR 26 juni 1981, BIE 1982, 43 (*Heipalen*)

Ergo: het gebruik van de handelsnaam bepaalt *of* een naam als handelsnaam kwalificeert, *welke* naam als handelsnaam kwalificeert, *waar* die handelsnaam bescherming geniet en of de handelsnaam verwarring wekt met een ander.

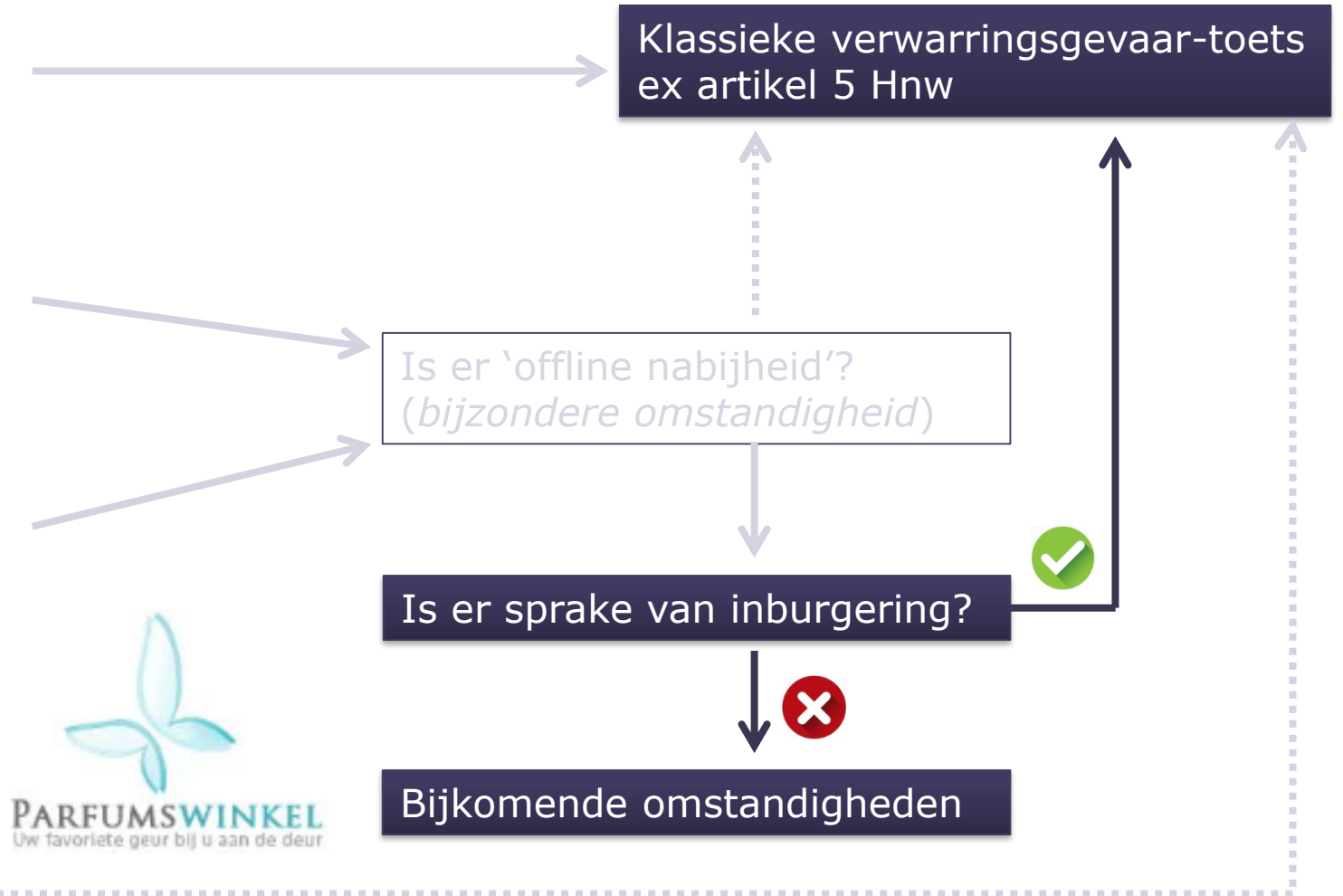
Hoe zou de toets moeten zijn?

Is de handelsnaam een (louter) beschrijvende handelsnaam?

Is het een 'Boekwinkel'?

Is het een 'Schoeiselwinkel'?

Is het een 'Hoge-hakjes winkel'?



Beschrijvende merken vs handelsnamen

Verschillen met het merkenrecht:

- Uitgesloten van merkenrechtelijke bescherming zijn tekens die kenmerken van de waren of diensten (kunnen) beschrijven. Er hoeft geen concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte te bestaan. Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken te beschrijven

HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99 (Postkantoor).

- Toetsing bij depot, voorafgaand aan gebruik
- Doorstaat het merk de toets > bescherming voor de gehele BX/EU
- Doorstaat het merk de toets niet > mogelijkheid van reparatie door inburgering
- De Freihaltebedürfnis in het merkenrecht speelt een rol op het moment van de aanvraag, maar niet bij de inbreuktoets

HvJ EG 10 april 2008, C-102/07 (Adidas/Marca)

Wat rechtvaardigt de verschillende toets?

De Hnw stelt geen eis van onderscheidend vermogen. Wat zijn de argumenten die het verschil tussen uitsluiting van de *louter beschrijvende* handelsnaam en het *beschrijvende* merk rechtvaardigen?:

- Het handelsnaamrecht is geen uitsluitend recht, alleen optreden bij verwarringsgevaar en in de regel slechts plaatselijke bescherming = beperkte monopolie
- Verwarringsgevaar is in het algemeen belang verboden
- Merk en handelsnaam hebben verschillende functies:
“Anders dan bij merken is een dergelijke noodzaak bij handelsnamen niet aan te nemen nu deze niet dienen ter onderscheiding van waren of diensten.”
[Rb Den Haag 15 juni 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475 \(Parfumwinkel\), r.ov. 4.7.](#)
- Er bestaat geen noodzaak om een beschrijvende naam te kiezen

Hoe dan wel?

In het huidige wettelijk systeem:

- Een lage eis van onderscheidend vermogen in het kader van artikel 1 Hnw
- Het onderscheidend vermogen van de naam meenemen bij artikel 5 Hnw als één van de omstandigheden van het geval ter beoordeling van het verwarringsgevaar
[HR 6 december 1996, NJ 1997, 206, \(Stermij\)](#)
- Accepteren dat soms verwarring geen verbod rechtvaardigt
“Van verwarringsgevaar zal bijna altijd sprake zijn als een ander dezelfde louter beschrijvende handelsnaam bezigt voor een vergelijkbare onderneming” (r.ov. 3.10)
- Nadrukkelijker de belangen van de betrokkenen tegen elkaar afwegen (rechthebbende, ‘inbreukmaker’ en het publiek).

Contact



Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht
Advocaat

AKD advocaten | notarissen | belastingadviseurs
T: +31 88 253 6019 | M: +31 6 55 39 71 06 | F: +31 88 253 5945
E: rchalmers@akd.nl | W: www.akd.nl | [LinkedIn](#)

Nederland | Luxemburg | België