

Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2019

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht*

* Mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht is advocaat te Rotterdam.

1 Rb. Rotterdam (vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilbinkie Rodizio Rotterdam*); Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*); Hof Den Haag 12 februari 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530 (*CCC Touringcar*); Rb. Gelderland (vzr.) 4 maart 2019, IEF 18282 (*Bincx/Binx*); Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*); Rb. Amsterdam (vzr.) 13 maart 2019, IEF 18319 (*maatschap/LS Advocaten*); Rb. Den Haag 13 maart 2019, IEPT20190313 (*Nu Theorie/Turbo Theorie*); Hof Amsterdam 26 maart 2019, IEF 18499 (*CVmaker/CVwizard*); Rb. Rotterdam 3 april 2019, IEF 18414 (*Huize ten Donck/het Huys ten Donck*); Rb. Amsterdam (vzr.) 3 april 2019, IEF 18374 (*Facturis/Factris*); Rb. Den Haag 10 april 2019, IEF 18392 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*); Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*redlights.nl/redlight.nl*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 17 mei 2019, IEPT20190517 (*Sustainalize/SustAnalyze*); Rb. Gelderland (ktr.) 21 mei 2019, IEF 18497 (*ECOBoard International/Eco Board*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, IEF 18527 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*); Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2019, IEF 18537 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*); Rb. Noord-Holland (ktr.) 17 juni 2019, IEF 18650 (*Thuiszorg de Zonnestraal*); Rb. Den Haag 10 juli 2019, IEF 18582 (*Wetrok/wetrokmachines.nl*); Rb. Den Haag (vzr.) 16 juli 2019, IEF 18594 (*De Hypotheker/HypothekersUnie*); Rb. Rotterdam 17 juli 2019, IEF 18601 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*); Rb. Noord-Holland (vzr.) 23 juli 2019, IEF 18651 (*Hyde Park*); Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*); Rb. Rotterdam (vzr.) 26 juli 2019, IEF 18611 (*Wow Amsterdam/Wow Burgers & Fries*); Rb. Den Haag 7 augustus 2019, IEF 18626 (*TomTom*); Rb. Limburg (vzr.) 2 september 2019, IEF 18679 (*Derma*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*); Rb. Den Haag 25 september 2019, IEF 18713 (*Arjan van Vliet Hoveniersbedrijf*)

In het jaar 2019 is het in 29 procedures tot een (gepubliceerde) uitspraak gekomen waarin het handelsnaamrecht een rol speelde.¹ In al deze procedures betrof het (mede) een conflict tussen twee al dan niet overeenstemmende onderscheidingstekens. Het ging ofwel om twee tegenover elkaar staande handelsnamen, ofwel om conflicten tussen enerzijds merken en anderzijds handelsnamen. Geen uitspraken zijn gedaan over de toepasselijkheid van de misleidingsbepalingen – artikelen 3, 4 en 5b – van de Handelsnaamwet.

De trend dat het in veel handelsnaamrechtelijke conflicten gaat om botsingen tussen handelsnamen (of onderscheidingstekens) die in zekere mate beschrijvend zijn, zet zich ook in 2019 voort. In het grootste deel van de uitspraken komt het aspect van het beschrijvende karakter of het gebruik van niet-onderscheidende woorden in de handelsnaam naar voren. Geregeld wordt verwezen naar het arrest van de Hoge Raad inzake *Artiestenverloningen*² en/of naar het arrest van het Haagse hof inzake *Parfumwinkel*.³ Toch is niet iedereen het er over eens dat het hof Den Haag in laatstgenoemd arrest terecht heeft overwogen dat (ook) in een conflict tussen twee handelsnamen geldt dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een handelsnaam te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, en dat het gebruik van een dergelijke handelsnaam, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is als bijkomende omstandigheden dat meebrengen.⁴ Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft in dit kader aanleiding gezien om de volgende prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen:⁵

Vraag 1. *Gelden bij de toepassing van artikel 5 Hnw nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?*

Vraag 2. *Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?*

Vraag 3. *Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Hnw?*

Deze prejudiciële vragen stippen een aantal interessante punten aan. Het hof Arnhem-Leeuwarden vraagt niet alleen of de *Artiestenverloningen*-toets ook geldt voor conflicten tussen twee handelsnamen, maar het hof vraagt de Hoge Raad ook om enkele andere aspecten uit te leggen. Dat de antwoorden op deze vragen voor het handelsnaamrechtelijke speelveld van groot belang zijn, wordt bevestigd door de rechtspraak uit 2019. De gestelde prejudiciële vragen vormen een mooie leidraad aan de hand waarvan de rechtspraak van het afgelopen jaar kan worden beschouwd.

Geldt Artiestenverloningen in artikel 5 Hnw?

Allereerst de vraag of de *Artiestenverloningen*-toets geldt in conflicten op de voet van artikel 5 Hnw en, indien dat het geval is, of deze toets alleen geldt bij louter beschrijvende handelsnamen, of ook bij

‘gewoon’ beschrijvende handelsnamen. Het hof Den Haag hanteerde in de *Parfumswinkel*-uitspraak een toets met als cruciale eerste vraag of de handelsnaam in kwestie moet worden aangemerkt als een louter beschrijvende handelsnaam. Een niet louter beschrijvende handelsnaam zou via het reguliere patroon van artikel 5 Hnw op de voet van het verwarringsgevaar kunnen worden beoordeeld, terwijl voor louter beschrijvende handelsnamen bijkomende omstandigheden vereist zouden zijn. Dit kan alleen anders zijn als de louter beschrijvende handelsnaam ongebruikelijk is (zoals ‘Hoge Hakjes-winkel’; vgl. r.o. 3.14), in welk geval verwarringsgevaar ‘eventueel’ kan volstaan. Hoewel deze benadering in de meeste lagere rechtspraak van na september 2017 navolging kreeg, plaats ik vraagtekens bij de juistheid van de in het arrest gehanteerde toets.⁶ Mijns inziens zou niet het beschrijvende karakter van de handelsnaam de aan te leggen toets moeten bepalen maar dient het steeds te gaan om de vraag of de ingeroepen handelsnaam, door het gebruik van die naam in het economisch verkeer, een beschermenswaardige bekendheid heeft verworven. Indien dat het geval is, kan ‘gewoon’ de verwarringstoets gehanteerd worden.⁷

(Louter) beschrijvend

Afgelopen jaar werd geoordeeld dat hoewel de handelsnaam *redlights.nl* associaties oproept met prostitutie, deze benaming niet zuiver beschrijvend is voor een advertentieplatform op dit gebied.⁸ De handelsnaam *ZorgDomein* werd niet louter beschrijvend geacht voor de diensten zelf (een digitaal platform in de zorg), hoewel de naam wel uitsluitend beschrijvend kan zijn voor kenmerken van de diensten die *ZorgDomein* levert.⁹ Of het hof Arnhem-Leeuwarden de handelsnaam *Dairy Partners* ook louter beschrijvend vindt, is overigens niet duidelijk.¹⁰ Ik acht verdedigbaar dat die naam niet louter beschrijvend is omdat het, met name door het abstracte niveau van de naam, niet onmiddellijk duidelijk is wat de aard van de ondernemingsactiviteiten is, van de onder die handelsnaam gedreven onderneming: ‘Dairy’ is een ruim begrip. ‘Gewoon’ beschrijvend is die naam uiteraard wel.

De uitspraak in de zaak *ZorgDomein* is een klassiek geval waarin de merkenrechtelijke beoordeling diametraal anders uitpakt dan de handelsnaamrechtelijke beoordeling. Hoewel de voorzieningenrechter in r.o. 3.11 oordeelt dat sprake is van handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar, heeft hij in r.o. 3.4 van het vonnis eerst geoordeeld dat het waarschijnlijk is dat een bodemrechter het merk van *ZorgDomein* nietig zal verklaren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. Het merkenrecht en het handelsnaamrecht worden als twee autonome regimes toegepast, ieder met zijn eigen kaders en beperkingen.

In *Hyde Park* nam de voorzieningenrechter aan dat de handelsnaam louter beschrijvend was. Aanneme-

lijk werd geacht dat eiseres met de naam *Hyde Park* “anticipeert op de nog in te burgeren naam voor de stadswijk”.¹¹ In dit geschil lijkt in het handelsnaamrechtelijk debat juist een merkenrechtelijke benadering te zijn gehanteerd om te komen tot de kwalificatie van een onderscheidingsteken als beschrijvend. Uitgesloten van bescherming op grond van het merkenrecht zijn de tekens die, in de opvatting van de betrokken kringen, kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijven, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Er hoeft geen concrete, actuele of ernstige vrijhoudingsbehoefte te zijn.¹² Hier zien we dat het merkenrechtelijke en het handelsnaamrechtelijke regime juist meer overlappen.

We verkeren in een onzekere situatie. In het handelsnaamrecht is men steeds uitgegaan van de gedachte dat wie het eerst komt, die het eerst maalt. Degene die een naam als eerste in het economisch verkeer in bezit nam, kreeg ‘het recht op de handelsnaam’. Het beschrijvende karakter deed daar niet aan af. Hoewel de recente rechtspraak laat zien dat van dit uitgangspunt steeds meer afstand wordt genomen, gaat de uitsluiting van ‘mogelijk toekomstig beschrijvende namen’, zoals gelezen kan worden in *Hyde Park*, nog weer een stap verder.¹³ We kunnen op basis van de gestelde prejudiciële vragen vaststellen dat ook het hof Arnhem-Leeuwarden vooralsnog niet overtuigd is van het feit dat de ‘vrijhoudingsbehoefte’ in het handelsnaamrecht alleen bestaat bij louter beschrijvende handelsnamen. Indien ook bij regulier beschrijvende handelsnamen, of potentieel toekomstig beschrijvende aanduidingen, een beperkte bescherming geldt (of dat nu via bijkomende omstandigheden of binnen de verwarringstoets wordt opgelost), wordt het onderscheid tussen de benadering in het merkenrecht en het handelsnaamrecht minder groot.

Bijkomende omstandigheden

De vraag of bijkomende omstandigheden vereist zijn in geval van een meer of minder beschrijvende handelsnaam en wat die bijkomende omstandigheden dan precies zijn, daar heeft de rechtspraak vooralsnog evenmin een duidelijk antwoord op. Geregeld wordt aansluiting gezocht bij de suggesties van Advocaat-Generaal Van Peurse in zijn conclusie in de zaak *Artiestenverloningen*. De A-G overwoog in r.o. 2.7 van zijn conclusie dat bij louter beschrijvende aanduidingen in wezen sprake moet zijn van een situatie van misbruik door de nabootsende partij. Die situatie doet zich bijvoorbeeld voor in het geval van (i) het bewust verwarring creëren om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent; en, (ii) het hanteren van een verwarringscheppend onderscheidingsteken, zonder valide reden maar alleen met het doel om de concurrent dwars te zitten. In de zaak *Addcomm/Appcomm* hanteerde het hof Amsterdam ook of die situaties zich in het aan de

AVV *Hoveniers*); Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, IEF 18744 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*); Rb. Den Haag 9 oktober 2019, IEF18745 (*Rat Pack/RatPac*); Rb. Midden-Nederland (vzr.) 10 oktober 2019, IEF 18763 (*Nicomax/Nico-Fastening*)

- 2 HR 11 december 2015, NJ 2016/79, m.nt. Verkade, *BIE* 2016/2, m.nt. C.J.J.C. van Nispen, *Computerrecht* 2016, 87, m.nt. Schut, AA20170047, m.nt. Visser (*Artiestenverloningen*), waarin werd aangenomen dat 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, en dat het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.
- 3 Hof Den Haag 19 september 2017, *BIE* 2017/28, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Parfumswinkel*).
- 4 O.a. Rb. Rotterdam 17 juli 2019, IEF 18601 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*).
- 5 Hof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2019, IEF 18537 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*); Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, IEF 18744 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).
- 6 Zoals besproken in dit tijdschrift in de annotatie bij het arrest.
- 7 Zoals ik ook beschreef in ‘De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw’, *BIE* 2017, p. 150 e.v.
- 8 Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*redlights.nl/redlight.nl*), r.o. 4.7.
- 9 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, IEF 18527 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*), r.o. 3.10. De voorzieningenrechter ziet hierin het onderscheid tussen de wijze van beoordeling van het beschrijvende karakter in het merkenrecht en het handelsnaamrecht.
- 10 De kantonrechter heeft in de beschikking van 23 maart 2018 geoordeeld dat “Dairy Partners” niet uitsluitend beschrijvend is.
- 11 Rb. Noord-Holland (vzr.) 23 juli 2019, IEF 18651 (*Hyde Park*), r.o. 4.7. Overigens neemt de vzr. in dezelfde overweging ook aan dat aannemelijk is dat niet alleen sprake is van anticipatie, maar dat Hyde Park reeds beschrijvend is geworden voor de stadswijk.
- 12 HvJ EG 4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, *IER* 1999/30, m.nt. Gielen, NJ 2000/269, m.nt. Verkade (*Chiemsee*), r.o. 35.
- 13 Deze benadering past niet in het handelsnaamrecht. Zie over het gebruik van geografische aanduidingen in handelsnamen o.a. de rechtspraak genoemd door R. van Oerle in zijn annotatie bij Rb. Dordrecht (vzr.) 29 oktober 2010, *IER* 2010/6 (*Bellevue*).

- 14 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*), r.o. 3.2.5. Het hof constateert dat die misbruikgevallen zich in de procedure niet voordoen.
- 15 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (*SGZE/SGDE*), r.o. 4.22.
- 16 Rb. Rotterdam 17 juli 2019, IEF 18601 (*Luxury Bedding Company/Luxury Beds*).
- 17 Overigens was de rechtbank Rotterdam in het betreffende geschil primair van oordeel dat het conflict via de reguliere verwarringsgevaartoes van artikel 5 Hnw diende te worden beoordeeld. Nadat in r.o. 4.20-4.24 het bestaan van verwarringsgevaar werd aangenomen werd ‘zekerheidshalve’ in r.o. 4.25 ook nog vastgesteld dat, als al bijkomende omstandigheden vereist zijn naast verwarringsgevaar, die bijkomende omstandigheden ook aanwezig zijn.
- 18 Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, IEF 18744 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*), r.o. 2.6.
- 19 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*); Hof Amsterdam 26 maart 2019, IEF 18499 (*CVmaker/CVwizard*).
- 20 Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*redlights.nl/redlight.nl*), r.o. 4.6 en 2.4-2.5.
- 21 Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*), r.o. 4.8.
- 22 HR 28 maart 1963, NJ 1963/262, BIE 1963/49 (*Restaurant Bali*); HR 4 december 2015, BIE 2016/61, m.nt. Chalmers Hoynck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*).
- 23 Hof Amsterdam 29 januari 2019, IEF 18210 (*Addcomm/Appcomm*), r.o. 3.2.1 en 3.2.5.
- 24 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, IEF 18527 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*), r.o. 3.11.3.
- 25 Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*redlights.nl/redlight.nl*), r.o. 4.8.

orde zijnde geschil voordeden, teneinde vast te stellen of bijkomende omstandigheden aanwezig waren.¹⁴

In de procedure *Stichting Garantiefonds Zonneenergie/Stichting Garantiefonds Duurzame Energie*¹⁵ werd niet relevant geacht dat de gedaagde niet bij toeval dicht bij de eiseres lijkt aan te schuren. Opvallende overeenstemming in handelsnaam, in algemene voorwaarden en inrichting van de website kwalificeerden volgens het vonnis niet als bijkomende omstandigheid. In het geschil *Luxury Bedding Company/Luxury Beds* speelde eveneens dat ‘aanschuren’ op andere vlakken dan ten aanzien van de handelsnaam aanwezig was.¹⁶ Echter, in dat geschil oordeelde de rechtbank Rotterdam dat de overname van slogans (waarin de handelsnaam overigens niet voorkwam), en het gebruik van dezelfde productfoto’s maakte dat die bijkomende omstandigheden juist wel aanwezig waren.¹⁷

Neemt verworven bekendheid het beschrijvende karakter weg?

De tweede vraag van het hof Arnhem-Leeuwarden betreft de vraag of de omstandigheid dat de beschrijvende handelsnaam in de markt een zekere bekendheid heeft verworven, relevant is in het kader van de inbreukvraag. Het antwoord zou wat mij betreft bevestigend moeten luiden. Dat heeft er vooral mee te maken dat ik de *Parfumswinkel*-toets niet vind passen in artikel 5 Hnw-geschillen. De gedachte dat de aan te leggen inbreuktoets wordt bepaald door het beschrijvende karakter van de handelsnaam sluit namelijk niet aan bij de gedachte dat in het handelsnaamrecht bescherming wordt verleend aan het gebruik van de handelsnaam in het economisch verkeer en de daardoor verkregen beschermingswaardige bekendheid, en niet aan de naamkeuze als zodanig. Het inherente beschrijvende karakter van de handelsnaam zegt op zichzelf dan ook niets. Omdat de bescherming (sommig) wordt bepaald door het gebruik en de bekendheid, is het dus een gegeven dat de zekere bekendheid van de handelsnaam een rol speelt bij de beschermingsomvang. Overigens lijkt het hof Arnhem-Leeuwarden de vraag om een andere reden te stellen. Uit de beschikking van 4 oktober 2019 volgt dat het hof zich afvraagt of een naam die beschrijvend is, zijn beschrijvende karakter verliest, enkel als gevolg van de verworven bekendheid.¹⁸ Als dat de vraag is, dient het antwoord ontkennend te luiden. De naam blijft immers beschrijvend, hij is mogelijk alleen niet langer niet-onderscheidend.

Uit de rechtspraak volgt dat het geen eenvoudige opgave is om de verworven bekendheid aan te tonen. In veel gevallen wordt de bekendheid wel gesteld, maar onvoldoende bewezen geacht.¹⁹ In de zaak *redlights.nl* werd de bekendheid – die overigens in die zaak niet diende om door de hoepel van het ‘louter beschrijvende karakter’ te springen, maar wel

als relevante omstandigheid in de verwarringstoets werd betrokken – aangetoond door te kijken naar het aantal pageviews (15.725.285) en unieke bezoekers (1.350.000) van de op Nederland gerichte website. Dat volstond om aannemelijk te achten dat de eisen-de partij “een niet te verwaarlozen rol speelt in de branche”.²⁰ In de zaak *Domek/Bialydomek* werd aangenomen dat eiseres een marktaandeel voor hypotheekbemiddeling onder Polen in Nederland had van circa 68% van alle bedrijven die zich op de Poolse doelgroep richten.²¹ In deze kwesties ging het stuk voor stuk om landelijk opererende ondernemingen. In het geval dat gedaagde slechts plaatselijk actief is, zal de door eiseres verworven bekendheid moeten worden aangetoond in de regio waar gedaagde actief is.

Hoe kan de vrijhoudingsbehoefte in de verwarringstoets worden verwerkt?

De derde prejudiciële vraag ziet op het geval dat moet worden geoordeeld dat geen bijkomende omstandigheden vereist worden in een conflict tussen twee (louter) beschrijvende handelsnamen. Het hof Arnhem-Leeuwarden vraagt zich af hoe het meer of minder beschrijvende karakter in dat geval in de inbreukvraag moet worden meegenomen om tegemoet te komen aan het algemeen belang dat beschrijvende termen in beginsel vrij gebruikt moeten kunnen worden, ook in een handelsnaam.

Alle omstandigheden van het geval

In de gevallen dat in de handelsnaamrechtelijke rechtspraak niet de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden wordt vereist, omdat (i) de handelsnaam niet louter beschrijvend, maar ‘gewoon’ beschrijvend, is, of omdat (ii) de rechtsprekende instantie van oordeel is dat in conflicten tussen twee handelsnamen de toets uit het *Artiestenverloningen*-arrest niet behoort te gelden, wordt het bestaan van verwarringsgevaar in de meeste gevallen beoordeeld op basis van alle relevante omstandigheden van het geval.²²

In de zaak *Addcomm/Appcomm* betrof het hof Amsterdam – net zoals in de *LMR Advocaten*-beschikking van de Hoge Raad – ook de verschillen in grafische presentatie van de handelsnaam op de websites in de beoordeling van het verwarringsgevaar.²³ In de kwestie *ZorgDomein* werd de vormgeving van logo’s meegewogen.²⁴ De voorzieningenrechter in Amsterdam weigerde in de procedure *redlights.nl* daarentegen om de vormgeving van de handelsnamen op de respectievelijke websites van betekenis te achten met de overweging dat “het immers niet om een beeldmerk of een ingeroepen auteursrechtelijke bescherming” gaat, “maar om de bescherming van de handelsnaam, dat wil zeggen van het woord ‘redlights.nl’ als aanduiding van een onderneming, ongeacht de vormgeving daarvan”.²⁵ Die overweging

lijkt mij in het licht van de aangehaalde beschikking van de Hoge Raad, onhoudbaar.

Vestigingsplaats

Uiteraard spelen ook de niet-limitatieve factoren die wel expliciet in artikel 5 Hnw zijn genoemd een rol bij het bestaan van verwarringsgevaar; te weten de mate van overeenstemming van de naam, de aard van de bedrijvigheid en de vestigingsplaats. Het is inmiddels doorgedrongen dat de relevantie van de vestigingsplaats in de praktijk afneemt. Het oorspronkelijke uitgangspunt dat handelsnamen in beginsel plaatselijke bescherming genieten, is verlaten en vervangen door het uitgangspunt dat handelsnamen in de meeste gevallen in heel Nederland worden gevoerd en bij het landelijke publiek bekend zijn. We weten ook dat het internet hierbij een belangrijke rol heeft gespeeld. Toch blijf ik moeite houden met de absolute stelling dat “de diensten (onder meer) via het internet worden aangeboden zodat zij zich beiden actief richten op de gehele Nederlandse markt”, zoals gehanteerd door de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland.²⁶ Het is namelijk nog altijd denkbaar dat een onderneming met een website zich richt op een plaatselijk publiek. In dat geval is er geen aanleiding om, enkel vanwege het bestaan van de website, gebruik in heel Nederland aan te nemen. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde in een andere kwestie dat de omstandigheid dat partijen in geografisch opzicht dichtbij elkaar gevestigd zijn, ook relevant was indien beide partijen zich op het publiek in heel Nederland richtten.²⁷

Ook in een beschikking van de kantonrechter van de rechtbank Noord-Holland over het gebruik van de (identieke) handelsnamen *Thuiszorg de Zonnestraal* lijkt de relevantie van de ‘vestigingsplaats’ ten onrechte tot (nagenoeg) nul gereduceerd te zijn. De feiten waren aldus dat verzoekster sinds 2015 de handelsnaam voerde in Tilburg. Zij registreerde in 2016 de domeinnaam <thuiszorg-dezonnestraal.nl> en vanaf begin 2019 had zij ook een actieve website. Verweerder exploiteerde vanaf 2017 onder de handelsnaam een thuiszorginstelling in Hoofddorp (op 130 kilometer afstand), mede via <thuiszorgdezonnestraal.com>. Niet ter discussie staat dat de thuiszorgdienstverleners van beide partijen bij mensen thuis, in dan wel in de directe omgeving van, de vestigingsplaats worden verleend. Er is dus geen overlap in het feitelijke bedrijfsdebiet van beide partijen en er is ook niet gesteld of geoordeeld dat de handelsnaam van verzoekster een zekere – vestigingsplaatsoverstijgende – bekendheid geniet. Echter, verzoeker stelt dat zij twee à drie keer in de week gebeld wordt door personen die naar de Hoofddorpse Zonnestraal op zoek zijn en zij vreest dat negatieve recensies op internet over verweerder aan haar zullen worden toegerekend. De kantonrechter oordeelt dat deze telefoontjes niet als vergissingen kunnen worden afgedaan,

maar dat het concrete gevallen van verwarring zijn, en hij beveelt de wijziging van de handelsnaam krachtens artikel 6 jo. 5 Hnw. Met name het gevaar van indirecte verwarring achtte de kantonrechter hier aanwezig. Deze uitspraak acht ik onjuist. Hoewel ‘verwarringsgevaar’ het cruciale begrip is in artikel 5 Hnw, en de in de bepaling genoemde omstandigheden slechts factoren zijn die in aanmerking moeten worden genomen, geldt wel nog steeds als uitgangspunt dat er een overlap in territoir moet zijn om verwarringsgevaar in de zin van de Hnw mogelijk te maken. Een gebruiker van een handelsnaam kan slechts handhavend optreden tegen een (gelijke of overeenstemmende) handelsnaam die gevoerd wordt in het gebied waar de handelsnaam beschermenswaardige bekendheid geniet. Ik breng in herinnering: “*Als er b.v. te Winschoten een winkel van worst en gerookt vleesch wordt gedreven onder den handelsnaam “De Geldersche Winkel, Johan Pietersen”, zal in het algemeen niets zich er tegen verzetten, dat een andere Johan Pietersen te Middelburg een gelijke zaak opent onder denzelfden handelsnaam*”.²⁸ Een andere opvatting, waarin in wezen aan de handelsnaam in beginsel landelijke bescherming toekomt, neigt naar het merkenrechtelijk systeem en zou de ‘vestigingsplaats’ als relevante omstandigheid zinledig maken. Er moet dus (ook) voor het aannemen van indirecte verwarring wel degelijk een overlap bestaan in de regionen waar de handelsnaam bekendheid geniet. Voor een succesvolle handhaving moet het terrein waarop de gedaagde actief is, reeds aan de eiseres toebehoren. Dit betekent ook dat in het handelsnaamrecht heel nadrukkelijk wordt gekeken naar een werkelijke, feitelijke en actuele situatie op de economische marktplaats, waarbij in beginsel geen oog is voor de groeibehoefte van de partijen of een eventueel te verwachten toekomstige situatie.²⁹ Opmerkelijk omtrent de vestigingsplaats is ook de uitspraak van de Amsterdamse voorzieningenrechter inzake *Domek*, die ook bij de beoordeling van de merkenrechtelijke inbreukvraag overwegingen wijdt aan de vestigingsplaats van de ondernemingen.³⁰

Onderscheidend vermogen in de verwarringstoets

Niet alle rechters hanteren de *Parfumwinkel*-toets. In een aantal gevallen geeft men toch de voorkeur aan de in artikel 5 Hnw vastgelegde verwarringstoets. Het (verworven) onderscheidend vermogen of de bekendheid van de handelsnaam is uiteraard ook relevant wanneer men die route bewandelt.³¹ In beginsel is het uitgangspunt dat in geval van weinig onderscheidende handelsnamen, de beschermingsomvang van de ingeroepen handelsnaam beperkt zal zijn, en dat mogelijk slechts identieke of in zeer hoge mate overeenstemmende handelsnamen kunnen worden verboden.³² Hoewel de Hnw niet de eis van onderscheidend vermogen kent, moet voorkomen worden dat de taal gemonopoliseerd wordt. Het

- 26 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 20 september 2019, IEF 18760 (SGZE/SGDE), r.o. 4.18.
27 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, IEF 18527 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*), r.o. 3.11.2.
28 Memorie van toelichting bij de Handelsnaamwet, Vergaderjaar 1917-1918, 354. 3, p. 3.
29 Zoals overwogen in Rb. Rotterdam (vzr.) 26 juli 2019, IEF 18611 (*Wow Amsterdam/Wow Burgers & Fries*), r.o. 4.16.
30 Rb. Amsterdam (vzr.) 8 maart 2019, IEF 18288 (*Domek/Bialydomek*), r.o. 4.8.
31 Zie ook HR 6 december 1996, BIE 1999/52, m.nt. *Verkade (Stermij)*.
32 Rb. Rotterdam (vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilinkie Rodizio Rotterdam*), r.o. 4.7; Rb. Amsterdam (vzr.) 7 mei 2019, IEF 18445 (*redlights.nl/redlight.nl*), r.o. 4.7; Rb. Den Haag 10 april 2019, IEF 18392 (*Sea You/Sea You Hotel Noordwijk*), r.o. 4.6.

- 33 Rb. Rotterdam (vzr.) 4 januari 2019, IEF 18180 (*Rodizio Rotterdam/Brasilbinkie Rodizio Rotterdam*), r.o. 4.7; Rb. Gelderland (ktr.) 21 mei 2019, IEF 18497 (*ECOBoard International/Eco Board*), r.o. 4.7; Rb. Noord-Holland (vzr.) 23 juli 2019, IEF 18651 (*Hyde Park*), r.o. 4.7.
- 34 Hof Amsterdam 19 oktober 2006, BIE 2007/116 (*Quickprint*), r.o. 4.10.
- 35 Hof Amsterdam 15 januari 2008, IER 2008/39 (*Thuisbezorgd*), r.o. 5.5.
- 36 Hof Amsterdam 9 oktober 2007, IEPT20071009 (*Medi Lease/Medlease*); Hof Amsterdam 6 april 2006, BIE 2007/115 (*Zinin*).
- 37 Rb. Den Haag 10 juli 2019, IEF 18582 (*Wetrok/wetrokmachines.nl*), r.o. 4.15.
- 38 Rb. Gelderland (ktr.) 21 mei 2019, IEF 18497 (*ECOBoard International/Eco Board*).
- 39 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 12 juni 2019, IEF 18527 (*ZorgDomein/Het Zorg Domein*), r.o. 4.1.
- 40 Th.C.J.A. van Engelen, 'ITT v Karl Dungs: gedwongen overdracht van domeinnamen', annotatie bij HR 30 november 2018, AA 20190141, p. 145.
- 41 Rb. Amsterdam (ktr.) 12 april 2019, IEF 18424 (*Newfysic*), r.o. 3.18: "Overdracht van een vorderingsrecht op SIDN bevelen, verhoudt zich mogelijk niet met de contractuele structuur waar SIDN zich van bedient, nu daar wordt gewerkt met contractvernieuwing. [...] Voor die beoordeling zal de rechtbank wel aansluiten bij het door de Hoge Raad [in ITT/Dungs] gebruikte, hiervoor weergegeven, beoordelingskader voor gedwongen overdracht van domeinnamen." Ik merk nog op dat in Rb. Den Haag 24 juli 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:7524 (*Beauty Trade*), r.o. 4.12, werd geoordeeld dat het recht op gebruik van de domeinnaam niet kwalificeert als een voor overdracht vatbaar vermogensbestanddeel.
- 42 Vgl. Hof 's-Hertogenbosch 28 september 2010, IEF 9140 (Siladent).

monopoliseringsrisico kwam ook in 2019 in een aantal uitspraken aan de orde.³³

Het systeem van het handelsnaamrecht biedt de ruimte om de aanwezigheid of afwezigheid van onderscheidend vermogen in de verwarringstoets te betrekken. Zichtbaar is dat de beoordeling van het verwarringsgevaar in artikel 5 Hnw, steeds meer (zoals in het merkenrecht) een normatieve toets wordt waarbij het meer of mindere onderscheidend vermogen in de verwarringstoets een prominente rol speelt. Waar het verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht van oudsher een feitelijke aangelegenheid was, resulteren daadwerkelijke gevallen van verwarring tegenwoordig lang niet altijd in een verbod. Dit geldt met name in zaken waar bescherming wordt ingeroepen van een handelsnaam met beschrijvende trekken. In de rechtspraak is dan ook zichtbaar dat rechters een merkenrechtelijke en een handelsnaamrechtelijke inbreukvordering geregeld op dezelfde wijze toetsen. Dat heeft tot gevolg dat wanneer merk-inbreuk wordt aangenomen op grond van artikel 2.20 lid 2 BVIE, veelal ook, en op dezelfde gronden, een schending van de handelsnaamrechten wordt aangenomen.

De vordering tot het wijzigen van de domeinnaam

De beschikking in de *Zonnestraal*-zaak is om nog een reden interessant. De kantonrechter wijst in r.o. 6.1 het verzoek tot wijziging van de handelsnaam toe, "waaronder het gebruik van de domeinnaam www.thuiszorgdezonnestraal.com". Dit lijkt te passen in de beperkte ruimte die artikel 6 Hnw aan de handelsnaamgerechtigde biedt. Het gebruik van de domeinnaam wordt slechts expliciet als praktisch voorbeeld van het onrechtmatige handelsnaamgebruik geduid. We weten inmiddels dat, hoewel een domeinnaam in beginsel niet meer of anders is dan een adres van de domeinnaamhouder, een domeinnaam tot handelsnaam kan kleuren wanneer de aanduiding ook als naam voor (een deel van) de bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt.³⁴ In de rechtspraak is nader gespecificeerd dat het gebruik van een domeinnaam al snel tendeeft naar handelsnaamgebruik als de betreffende website een bedrijfsmatig karakter heeft.³⁵ Echter, het blijft een feitelijke vraag en de aard en de inhoud van de website bepalen nog altijd in belangrijke mate of het publiek een domeinnaam als handelsnaam van een onderneming zal opvatten.³⁶ In het vonnis van de rechtbank Den Haag inzake *Wetrok* bijvoorbeeld, is de rechtbank, op basis

van de in r.o. 4.12 beschreven omstandigheden van het geval, niet overtuigd geraakt van het feit dat de domeinnaam <wetrokmachines.nl> en het e-mailadres daar als handelsnaam werden gebruikt.³⁷

Dat het belangrijk is om het verzoek tot wijziging van het gebruik van de domeinnaam correct te formuleren volgt uit de beschikking van de kantonrechter in Gelderland in de zaak *EcoBoard*. In die procedure werd verzocht om "de handelsnaam en de domeinnaam <ecoboardinternational.com> zodanig te wijzigen dat daarin in elk geval niet voorkomt het woord 'EcoBoard'".³⁸ De kantonrechter overweegt in r.o. 4.9 terecht dat dit verzoek in een procedure ex artikel 6 Hnw niet kan worden toegewezen, en dat het verzoek bovendien praktisch onuitvoerbaar is omdat een domeinnaam niet kan worden gewijzigd. Artikel 6 Hnw biedt alleen de mogelijkheid om de wijziging van de handelsnaam uit te spreken.

In het *ZorgDomein*-vonnis is de (doorhaling of) overdracht van de domeinnaam <hetzorgdomein.nl> bevolen.³⁹ Van Engelen beschreef in zijn noot bij het *ITT/Dungs*-arrest van de Hoge Raad dat de Hnw geen rechtsgrond biedt voor een dergelijk gebod,⁴⁰ hetgeen tot problemen zou kunnen leiden wanneer het 'recht op de domeinnaam', niet overdraagbaar blijkt. Dat de domeinnaam niet overdraag is, daar lijkt, gelet op de contractuele structuur waar SIDN zich van bedient, wel wat voor te zeggen.⁴¹ In het merkenrecht kan een vordering tot 'afgifte' van een domeinnaam waarmee inbreuk wordt gemaakt op een geregistreerd merk wellicht gebaseerd worden op artikel 2.21 lid 3 BVIE (de domeinnaam wordt dan aangemerkt als een goed waarmee inbreuk gemaakt wordt op een merkrecht, en de afgifte dient als een vorm van schadevergoeding). De Hnw kent niet een vergelijkbare bepaling en biedt derhalve geen grondslag voor de maatregel van overdracht van een domeinnaam in geval van inbreuk op het handelsnaamrecht. Men lijkt er verstandig aan te doen om in voorkomend geval niet de overdracht van een domeinnaam te vorderen maar een gebod om mee te werken aan de wijziging van de tenaamstelling van de houder. Een dergelijke vordering kan mogelijk worden gezien als een alternatieve vorm van schadevergoeding zoals bedoeld in art. 6:103 BW.⁴²

Al met al was 2019 voor het handelsnaamrecht weer een interessant jaar. Hopelijk zal de Hoge Raad ons in 2020 weer een stukje wijzer maken.

Rotterdam, januari 2020