

Nr. 8

Rechtbank Amsterdam (vzr.) 25 februari 2020

IEF 19045; ECLI:NL:RBAMS:2020:1237

(Fundr/Rabobank)

Mr. C.M.E. de Koning

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUNDR B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FUNDING INNOVATION B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

eiseressen bij dagvaarding van 16 januari 2020,

advocaat mr. J. Becker te Arnhem,

tegen

de coöperatie

COÖPERATIEVE RABOBANK U.A.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam.

Eiseressen zullen hierna Fundr, Funding Innovation en tezamen Fundr c.s. worden genoemd, en gedaagde Rabobank.

Samenvatting

Art. 5 Hnw, art. 6:162 BW

Op basis van het recht op een oudere handelsnaam *Fundr* wordt zonder succes een poging gedaan om een jonger identiek teken *Fundr* dat als merk wordt gebruikt te doen staken. De voorzieningenrechter oordeelt dat geen sprake is van verwarringsgevaar en acht daarbij doorslaggevend de wijze waarop partijen met het publiek in contact treden en het beschrijvende karakter van de tekens. Volgens de voorzieningenrechter volstaat het bestaan van verwarringsgevaar bij een in enige mate beschrijvend teken niet en moet de eisende partij bijkomende omstandigheden aanvoeren, ook in een conflict tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk.

1 De procedure

Op de zitting van 11 februari 2020 heeft Fundr c.s. de vordering(en) zoals omschreven in de dagvaarding toegelicht. Gedaagde heeft verweer gevoerd.

Beide partijen hebben producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat is vonnis bepaald op heden.

Ter zitting waren aanwezig:

aan de kant van Fundr c.s.:

- mr. Becker,
- [bestuurder], bestuurder van Fundr en van Funding Innovation,
- [aandeelhouder], aandeelhouder van Funding Innovation,

aan de kant van Rabobank:

- mr. J.C.H. van Manen,
- mr. E. Meyer van Gelderen, advocaat te Amsterdam
- [marketingdirecteur], directeur marketing zakelijk Rabobank
- [afdelingshoofd], hoofd Strategie en Innovatie bij Rabobank
- [jurist] (senior jurist Rabobank).

2 De feiten

2.1. Funding & Innovation Consulting B.V. is bij de KvK ingeschreven op 10 november 2016 onder nummer 67250610. Op 23 oktober 2017 is de statutaire en handelsnaam gewijzigd in WE Consultants B.V. Vanaf 17 december 2018 is de statutaire en handelsnaam gewijzigd in FundR B.V. Haar enig aandeelhouder was vanaf 9 november 2016 Libertas Holding B.V. en vanaf 26 juli 2017 Funding Innovation. Haar bestuurder was tot 26 juli 2017 de heer [bestuurder] (hierna: Ligtenburg). Daarna is Funding Innovation bestuurder geworden. Fundr houdt zich bezig met (fiscale) advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering en van publieke financiering voor bedrijven, startups en investeringsfondsen.

2.2. Funding Innovation is bij de KvK ingeschreven op 18 oktober 2010 en wordt bestuurd door Libertas Holding B.V. waarvan Ligtenburg de enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.3. Eind 2016 is een marketingplan voor Fundr vormgegeven, toen nog gericht op de door haar ontwikkelde software, en in maart/april 2017 zijn potentiële klanten van Fundr benaderd. Fundr heeft op 1 augustus 2018 een huurovereenkomst op haar naam afgesloten.

2.4. Op 8 augustus 2018 heeft Seboc B.V. met contactnaam [naam partner], één van partners bij Fundr, de domeinnaam *fundr.nl* geregistreerd. De domeinnaam wordt gebruikt in e-mailadressen. De webside van Fundr heeft alleen een landingspagina, er kan niet worden doorgelinkt op dieper liggende pagina's.

2.5. Funding Innovation heeft op 28 februari 2019 het woordmerk *fundr* ingeschreven bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom met klasse-aanduiding 35 (kort gezegd: zakelijke diensten op het gebied van subsidiewerving) en 36 (kort gezegd: financiële dienstverlening). Dat woordmerk is definitief geweigerd en doorgehaald wegens onvoldoende onderscheidend vermogen op 7 november 2019.

2.6. Rabobank heeft in april 2019 in het kader van het ontwikkelen van een online dienst voor directe, duidelijke kredietaanvragen voor ondernemers, met de naam Fundr een propositietest laten uitvoeren en een 'brand guide' laten opstellen.

2.7. Rabobank heeft op 11 april 2019 de domeinnaam *gofundr.nl* en op 17 april de domeinnaam *fund-r.nl* geregistreerd.

2.8. Op 27 mei 2019 heeft Fundr c.s. Rabobank bij e-mail verzocht het gebruik van de merknaam *fundr* te staken. Op 5 juli 2019 heeft Rabobank aan Fundr gemeld vooralsnog geen reden te zien om gebruik van het teken *fundr* te staken.

2.9. Rabobank heeft op 4 juni 2019 het volgende beeldmerk met een spoedaanvraag ex artikel 2.8 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVE) gedeponneerd bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.



Het merk is ingeschreven met klasse-aanduiding 35 (kort gezegd: commercieel-zakelijke diensten) en 36 (kort gezegd: financiële zaken, monetaire diensten en bankzaken). Rabobank biedt financiële diensten aan onder de naam Fundr, zij streeft ernaar onder die naam aan MKB-bedrijven één loket, één aanspreekpunt te bieden waar ze voor alle financieringsmogelijkheden terecht kunnen.

2.10. Bij brief van 11 september 2019 heeft de advocaat van Fundr c.s. Rabobank gesommeerd – kort gezegd – ieder gebruik van de naam *fundr* te staken. Rabobank heeft aan die sommatie niet voldaan.

2.11. Op 24 januari 2020 zijn Funding Innovation, We Consultants B.V. en Fundr overeengekomen dat Fundr uitsluitend gerechtigd is tot en recht-hebbende is ten aanzien van (de gebruiksrechten op) de handelsnaam *fundr* met uitzondering van vorderingsrechten tot schadevergoeding of rechten op andere financiële vergoedingen met betrekking tot de overdracht van de handelsnaam.

3 Het geschil

3.1. Fundr c.s. vordert -zakelijk en verkort weergegeven:-

- I. Rabobank te veroordelen om iedere inbreuk op de handelsnaam van Fundr te staken en gestaakt te houden, waaronder het gebruik van de naam *fundr*, en/of namen die daar in geringe mate van afwijken, als merk en/of domeinnaam en/of als web- en/of e-mail adres, op websites, via zoekmachine-diensten, in zoekmachine-advertenties, als Google Adword en/of op social media, in Nederland of gericht op Nederland, op straffe van een dwangsom,
- II. Rabobank te veroordelen om ieder onrechtmatig handelen jegens Fundr te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom,
- III. Rabobank te veroordelen om een rectificatie te verzenden aan alle (potentiële) klanten aan wie Rabobank diensten onder de naam Fundr heeft aangeboden of verricht, waarin staat dat de rechtbank heeft geoordeeld dat het gebruik van de naam *fundr* door Rabobank inbreuk oplevert op de handelsnaamrechten van Fundr en tevens

onrechtmatig is, met toezending aan Fundr van een lijst met namen en adressen aan wie de rectificatie is verzonden, op straffe van een dwangsom,

- IV. Rabobank te veroordelen om alles te doen wat nodig is om de registratie van de domeinnaam *fund-r.nl* op naam van Fundr wordt gesteld,
- V. Fundr te machtigen om, ingeval Rabobank niet voldoet aan het onder IV gevorderde, dit vonnis in de plaats te stellen van de opdracht aan de registrar, de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) en aan elke andere daartoe benodigde instantie en/of natuurlijk persoon,
- VI. een dwangsom te stellen op het gevorderde onder IV. en V.,
- VII. Te bepalen dat de termijn waarbinnen Fundr c.s. een bodemprocedure aanhangig moet maken zes maanden zal zijn na datum van dit vonnis,
- VIII. Rabobank te veroordelen in de kosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Fundr c.s. legt aan haar vordering ten grondslag dat Rabobank in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) door een identieke danwel in geringe mate afwijkende handelsnaam te gebruiken, waardoor verwarringsgevaar ontstaat. Beide bedrijven richten zich immers onder dezelfde handelsnaam op hetzelfde publiek (namelijk het MKB-bedrijfsleven in Nederland) met vergelijkbare, complementaire diensten (namelijk financiële diensten en verschillende vormen van bedrijfsfinanciering). Daarnaast beroept Fundr zich op artikel 6:162 Burgerlijk wetboek (BW), op grond waarvan Fundr zich verzet tegen het gebruik van het jongere merk van Rabobank, omdat door dat gebruik verwarringsgevaar ontstaat en inbreuk wordt gemaakt op haar oudere handelsnaamrecht. Subsidiarisch geldt dat Rabobank onrechtmatig handelt door het gebruik van de handels- en domeinnaam *fundr*. Daardoor ontstaat verwarringsgevaar bij het publiek. Gebleken is dat verwarring zich ook al daadwerkelijk heeft voorgedaan. Haar handelsnaamgebruik is gestart in 2016. Aldus steeds Fundr c.s..

- 3.3. Rabobank betwist dat zij in strijd handelt met artikel 5 Hnw. Zij voert aan dat Fundr de naam *fundr* niet of onvoldoende heeft gebruikt, zodat zij daarvoor geen bescherming als handelsnaam of anderszins kan invoeren. Daarnaast kan van strijd met artikel 5 Hnw geen sprake zijn omdat Rabobank de naam *fundr* niet als handelsnaam gebruikt, maar als merk. De aanduiding *fundr* is beschrijvend en kan en mag niet worden gemonopoliseerd. Rabobank betwist dat sprake is van verwarringsgevaar, gelet op het verschil in aangeboden producten en diensten. Daardoor pleegt Rabobank ook geen onrechtmatige daad en bijkomende omstandigheden zijn niet gesteld. Tenslotte zijn de vorderingen van Fundr disproportioneel.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

Belang Funding Innovation

4.1. Fundr c.s. heeft toegelicht dat Funding Innovation geen gebruik meer maakt van de handelsnaam *fundr*, de exclusieve gebruiksrechten daarvan heeft overgedragen en alleen de vorderingsrechten tot schadevergoeding of rechten op andere financiële vergoeding met betrekking tot overdracht van de handelsnaam heeft behouden. Hieruit volgt dat Funding Innovation geen eigen belang heeft bij deze procedure. De gevraagde voorzieningen zullen daarom ten aanzien van Funding Innovation reeds op die grond worden geweigerd.

Merk of handelsnaam

4.2. Op grond van artikel 5 Hnw is het – kort gezegd – verboden een handelsnaam te voeren die eerder door een ander rechtmatig werd gevoerd, of van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, voor zover – gezien de aard van de ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd – bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten. Artikel 5 Hnw biedt een onderneming die een handelsnaam voert dus alleen bescherming tegen het gebruik van een (verwarring wekkende) handelsnaam door een derde. Onder een handelsnaam moet worden verstaan: de naam waaronder een *onderneming* wordt gedreven. Onderscheidenlijk moet onder een merk worden verstaan: een teken ter onderscheiding van waren of diensten (artikel 2.1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom).

4.3. Niet is aannemelijk gemaakt dat Rabobank een onderneming drijft onder de handelsnaam *fundr* of onder een handelsnaam die in geringe mate daarvan afwijkt. Fundr heeft niet weersproken dat de diensten op *fund-r.nl* worden aangeboden door Rabobank en niet door een andere juridische entiteit, dan wel een andere onderneming die deel uitmaakt van Rabobank. Ook uit de website *fund-r.nl* zelf blijkt dat *fundr* een teken is, ter onderscheiding van diensten van de onderneming met de naam Rabobank, waarmee zij krediet aanbiedt voor ondernemers. Onder het *fundr*-logo staat “an initiative of Rabobank”, onder de button “Doe de check” staat “Een merk van Rabobank”, en onder de button “Contact” staan de contactgegevens van Rabobank, waaronder het e-mail adres *fundr@rabobank.nl*. Al met al heeft Fundr c.s. niet aannemelijk gemaakt dat Rabobank door de exploitatie van de website *fund-r.nl* de naam *fundr* als handelsnaam gebruikt. Van inbreuk op artikel 5 Hnw is daarom geen sprake.

4.4. In het licht van het bovenstaande behoeft het verweer van Rabobank dat Fundr de naam *fundr* niet duurzaam en continu heeft gebruikt, zodat zij geen bescherming geniet, geen behandeling.

Aanvullende bescherming artikel 6:162 BW

4.5. Fundr heeft vervolgens gesteld dat ook wanneer Rabobank het teken *fundr* gebruikt als merk, zij inbreuk maakt op de oudere handelsnaamrechten van Fundr en zodoende jegens Fundr een onrechtmatige daad pleegt als bedoeld in 6:162 BW. Zij verwijst in dat verband naar het Eurotyre arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2009:BJ9431). De Hoge Raad heeft daarin overwogen dat artikel 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt. Voor zover Fundr stelt dat de aanvullende werking van artikel 6:162 BW meebrengt dat (ondanks het onder 4.3 overwogene) sprake is van in-

breuk in de zin van artikel 5 Hnw, wordt zij daarin niet gevolgd. Zoals onder 4.2 overwogen biedt dat artikel een onderneming die een handelsnaam voert alleen bescherming tegen het gebruik van een (verwarring wekkende) handelsnaam door een derde. Artikel 6:162 BW maakt dat niet anders. De aanvullende bescherming van artikel 6:162 BW komt hierna aan de orde.

Onrechtmatig handelen

4.6. Subsidiar heeft Fundr gesteld dat Rabobank onrechtmatig handelt door het gebruik van de domeinnaam *fund-r.nl* en het online gebruik van het woord *fundr* dat overeenstemt met de handelsnaam van Fundr. Waar het gaat om het profiteren van het onderscheidingsmiddel van een ander mag dit er echter niet toe leiden dat het publiek op onrechtmatige wijze in verwarring wordt gebracht.

Verwarringsgevaar

4.7. Voordat wordt ingegaan op de stellingen van partijen omtrent het voorgebruik als handelsnaam door Fundr, wordt de vraag beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar.

4.8. Rabobank heeft op dat punt het volgende aangevoerd.

- a) De naam *fundr* is beschrijvend en ontbeert daardoor onderscheidend vermogen.
- b) De diensten van Fundr en Rabobank verschillen. De eerste adviseert en verleent diensten met betrekking tot het aanvragen van subsidies op grond van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), terwijl de tweede zelf financiering verstrekt.
- c) Verder verschilt het publiek van Fundr en Rabobank. De eerste richt zich op kleine ondernemingen die behoefte hebben aan overheids-subsidies. De tweede richt zich onder haar Fundr-merk op alle ondernemingen die op korte termijn bancaire financiering wensen.
- d) Het gaat in beide gevallen om een deskundig publiek, waarbij niet snel verwarring valt te duchten.
- e) Beide ondernemingen opereren in een andere regio. Fundr heeft enkel klanten in 's-Hertogenbosch, Vught, Vianen, Barneveld, Leusden, Enschede en Hengelo, terwijl Rabobank in heel Nederland opereert.

4.9. Allereerst is relevant dat de handelsnaam van de onderneming Fundr en het merk *fundr* overeenstemmen, dan wel – omdat de schrijfwijze van de handelsnaam varieert – in zeer geringe mate van elkaar afwijken.

4.9.1. Ten aanzien van verweer a) van Rabobank wordt opgemerkt dat de benaming *fundr* in elk geval in enige mate beschrijvend is en er daardoor een geringere beschermingsomvang is.

4.9.2. Ten aanzien van verweer b) geldt dat Fundr diensten verleent met betrekking tot management advies over een financieringmix en met name behulpzaam is bij het aanvragen van publieke financiering (subsidies). Rabobank verstrekt zelf financiering waartoe zij over een vergunning beschikt. Verder tracht zij ondernemingen te adviseren en indien nodig of nuttig te verwijzen voor andere vormen van financiering en biedt zij de ondernemingen daarin een regisserende rol aan. Gelet op de grote bekendheid van Rabobank als een van de grootbanken van Nederland, terwijl bij het bezoeken van de website onder de naam *fund-r.nl* op de home-pagina direct duidelijk is door de melding “an initiative of Rabobank” onder het logo en “een merk van  Rabobank” onder de

presentatie van de diensten van Fundr, naast de toevoeging van [®] achter het woord *fundr*, dat via de website *fund-r.nl* een dienst van Rabobank onder het merk Fundr wordt aangeboden. Weliswaar heeft Rabobank pas recent deze merkaanduidingen op de website aangebracht, getoetst dient te worden hoe de situatie op dit moment is. Aangenomen moet worden dat het relevante publiek bekend is met de functie van Rabobank als bancaire financier. Zij stelt ook onbetwist dat het haar vanwege de Nederlandse bank niet is toegestaan diensten zoals management advies te verstrekken omdat dit op basis van haar vergunning en toepasselijke wetgeving niet mogelijk is.

4.9.3. Ten aanzien van verweer c) geldt dat zowel Fundr als Rabobank diensten aanbiedt aan jonge, innovatieve ondernemingen teneinde hen te helpen bij het financieren van hun onderneming en dat zij zich zodoende beiden richten op het Nederlandse MKB-bedrijfsleven en dus op hetzelfde publiek.

4.9.4. Ten aanzien van d) is van belang dat het publiek van Fundr en Rabobank met name geïnteresseerd zal zijn in het verwerven van bedrijfsfinanciering en niet zo zeer in de herkomst van die financiering, zoals Fundr terecht stelt, maar de hiervoor onder b) benoemd bekendheid van Rabobank en het verschil in aangeboden diensten maakt dat het relevante publiek niet snel in verwarring zal zijn met wie ze te maken hebben. Het relevante publiek behoeft daarvoor niet in hoge mate deskundig te zijn. Daar komt bij dat zij zich ieder op een andere wijze tot het publiek richten. Rabobank beoogt ondernemers op de website *fund-r.nl* op een laagdrempelige wijze direct inzage te bieden in hun kredietmogelijkheden, waar Fundr slechts een ‘landingspage’ op internet heeft staan. Aannemelijk is dus dat de activiteiten van Fundr vrijwel geheel ‘offline’ plaatsvinden, zij gaan bij hun klanten op bezoek, verzorgen presentaties of ontvangen hen op hun kantoor in Amsterdam of Den Bosch, terwijl de activiteiten van Rabobank met betrekking tot haar diensten onder het merk *fundr* zich bij uitstek richten op een ‘online’ publiek, dat zij zo nodig doorverwijzen. Dit brengt mee dat beide ondernemingen afwijken in hun activiteiten (‘offline’ advies en begeleiding bij subsidieaanvragen tegenover direct ‘online’ kredietinformatie en afhandeling van financieringsaanvragen of doorverwijzing naar derden).

4.9.5. Ad e), voor Rabobank geldt dat aannemelijk is dat zij met haar website *fund-r.nl* heel Nederland bedient. Het feit dat Fundr een ‘landingspage’ heeft op *fundr.nl* is onvoldoende om aan te nemen dat ook haar werkgebied heel Nederland bestrijkt. Wel heeft Fundr aannemelijk gemaakt dat ook zij zich in beginsel richt op heel Nederland, bijvoorbeeld via het netwerk FME, een ondernemersorganisatie voor technologische industrie met 2.200 leden in heel Nederland.

4.9.6. Fundr heeft zich op het standpunt gesteld dat verwarring zich heeft voorgedaan, gelet op e-mails van een client en een ‘prospect’ van Fundr en van een redacteur van RTL4 en RTLZ die in verwarring was door de gebruikte domeinnamen. Dit verwarringsrisico heeft gelet op de beoordeling hiervoor van het verschil in de aangeboden diensten geringe betekenis.

4.9.7. Concluderend is aannemelijk geworden dat de handelsnaam en het merk in belangrijke mate overeenstemmen, dat het publiek tot wie

beide ondernemingen zich richten overeenstemt en zich ook in heel Nederland bevindt, dat het publiek niet in hoge mate deskundig hoeft te zijn om het verschil tussen beide ondernemingen te kennen. Doorslaggevend in deze is echter dat de term *fundr* in enige mate beschrijvend is, zodat er een lagere beschermingsomvang bestaat en dat de verleende diensten van Fundr en Rabobank niet zover overeenstemmen en de wijze waarop zij zich tot het relevante publiek richten zo verschillend is, dat niet aannemelijk is dat door het gebruik van de handelsnaam en het merk verwarring te duchten is. Reeds daarom is er geen sprake van onrechtmatig handelen en daarop stuiten de vorderingen van Fundr af. Het domeinnaamgebruik is weliswaar eveneens om deze reden afgewezen. De gevraagde voorzieningen zullen daarom worden geweigerd.

Bijkomende omstandigheden

4.10. Ten overvloede wordt overwogen dat ook indien er wel sprake zou zijn van verwarringsgevaar, dit op zichzelf niet voldoende zou zijn om onrechtmatig handelen van Rabobank aan te nemen. Daarvoor moet sprake zijn van bijkomende omstandigheden die in de sfeer liggen van misbruik van recht. Dat in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden heeft Fundr echter niet gesteld, noch onderbouwd.

Conclusie

4.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Rabobank niet in strijd handelt met artikel 5 Hnw en ook niet anderszins onrechtmatig handelt jegens Fundr, zodat alle daarop gebaseerde vorderingen van Fundr c.s. worden afgewezen.

Proceskosten

4.12. Fundr c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. In dit kader komt het door Rabobank gevorderde bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten niet redelijk en evenredig voor. Zij baseert dit op het maximale bedrag bij een normaal kort geding volgens het IE-indicatie-tarief. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is in dit geval een vergoeding van € 8.000,- passend.

De kosten aan de zijde van Rabobank worden derhalve begroot op:

- griffierecht: € 656,00
 - salaris advocaat: € 8.000,00
- Totaal: € 8.656,00

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,
- 5.2. veroordeelt Fundr in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Rabobank begroot op € 8.656,-,
- 5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

- 1 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431.
- 2 Het oordeel van de v.zr. in r.o. 4.5 dat de aanvullende werking van art. 6:162 BW niet inhoudt dat wanneer aan de voorwaarden van art. 6:162 BW is voldaan (ook) sprake is van een inbreuk in de zin van art. 5 Hnw, lijkt mij juist. Deze vaststelling lijkt echter slechts theoretische waarde te hebben.
- 3 R.o. 4.9.2.
- 4 R.o. 4.9.4.
- 5 R.o. 4.9.7.
- 6 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, BIE 2016/4.
- 7 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28.

Noot

Bijkomende omstandigheden in geval van de in enige mate beschrijvende handelsnaam die optreedt tegen een jonger merk

Een conflict tussen een handelsnaam en een identiek teken van een ander, waarbij beide tekens in het economisch verkeer gebruikt worden voor financiële diensten die aanverwant zijn, die worden aangeboden aan hetzelfde publiek in hetzelfde territoir; dat kan maar tot één conclusie leiden. Toch? Dat hadden we enige tijd geleden wellicht gezegd. Tegenwoordig kan het in een dergelijk geschil alle kanten opgaan.

In het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 25 februari 2020 trekt gedaagde, Rabobank, aan het langste eind. Haar gebruik van de aanduiding *Fundr* wordt niet onrechtmatig geacht jegens eiseres, die het teken *Fundr* eerder gebruikte.

De primaire insteek van eiseres in deze procedure was dat het een conflict tussen twee handelsnamen betrof. Daar gaat de rechter niet in mee. De voorzieningenrechter oordeelt dat het gebruik van het teken *Fundr* door Rabobank niet dient ter onderscheiding van haar onderneming maar ter onderscheiding van een door haar aangeboden dienst. Het gaat dus om een situatie zoals in *Eurotyre*:¹ een oudere handelsnaam versus een jonger merk. Optreden is in die situatie niet mogelijk op grond van de bepalingen uit de Handelsnaamwet, maar wel op de voet van art. 6:162 BW.² Beoordeeld moet worden – net als bij een conflict tussen twee handelsnamen ex art. 5 Hnw – of sprake is van verwarringsgevaar.

De rechtbank komt tot de conclusie dat geen sprake is van verwarringsgevaar. Relevant wordt geacht dat Rabobank een grote bekendheid heeft, en het publiek bij het bezoeken van de aan Rabobank toebehorende website <fund.r.nl> direct geconfronteerd wordt met het feit dat de aangeboden dienst een initiatief van Rabobank is. In die situatie zal het publiek niet snel in verwarring raken, aldus de voorzieningenrechter.³ Daar komt bij dat beide partijen zich op een verschillende manier bij het publiek aandienen. Op de website van Rabobank kunnen ondernemers direct op een laagdrempelige wijze inzage krijgen in de kredietmogelijkheden, terwijl de activiteiten van eiseres vrijwel geheel offline plaatsvinden. De internetpagina van eiseres <fundr.nl> is slechts een landingspagina.⁴ Waar in de rechtspraak geregeld wordt aangenomen dat wanneer beide partijen een website hebben, zij zich beide op heel Nederland richten en dusdoende automatisch hetzelfde publiek bedienen, maakt de voorzieningenrechter in onderhavige zaak een duidelijk onder-

scheid. Ondanks dat beide partijen een website hebben en ondanks dat de rechter vaststelt dat zij zich allebei op het publiek in heel Nederland richten, doen zij dat wel op een verschillende manier, en dat is relevant. Als Rabobank het publiek inderdaad (vrijwel) uitsluitend online via haar website bedient, en eiseres juist niet, kan ik mij goed in deze overweging vinden. Het gaat er uiteindelijk niet slechts om *dat* de onderneming zich onder een bepaalde handelsnaam bij het publiek aandient, maar ook *hoe* de onderneming zich bij het publiek aandient. Dat Rabobank het teken *Fundr* ook wel eens in een offline uiting heeft gebruikt, kan dat anders maken, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Wanneer de wijze van marktbenadering in de kern overlappend is, zal dat eerder tot verwarringsgevaar leiden dan wanneer de overlap slechts in de marge bestaat. Hier komt de rechter tot de vaststelling dat die overlap hooguit beperkt is.

Doorslaggevend in de beoordeling van het verwarringsgevaar acht de voorzieningenrechter echter dat “de term *fundr* in enige mate beschrijvend is, zodat deze term een beperkte beschermingsomvang heeft”.⁵ De beschermingsomvang is in dit geval, in acht nemende de niet-identieke diensten en de verschillende wijze waarop het publiek wordt benaderd, te beperkt om te kunnen optreden tegen een identiek teken.

Het *obiter dictum* van de voorzieningenrechter in r.o. 4.10 is om een aantal redenen interessant. De voorzieningenrechter overweegt dat ook indien wel sprake was geweest van verwarringsgevaar, dit op zichzelf niet voldoende was geweest om onrechtmatig handelen van Rabobank aan te nemen. In dat geval zouden bijkomende omstandigheden vereist zijn die in de sfeer liggen van misbruik van recht. Hierin klinkt duidelijk de leer van *Artiestenverloningen*⁶ en *Parfumwinkel*⁷ door. Toch is de toepassing in dit geval opmerkelijk.

Allereerst is dit de eerste gepubliceerde uitspraak waar deze toets ook op de *Eurotyre*-situatie wordt toegepast. Wanneer men zou aanvaarden dat de *Artiestenverloningen*-toets inderdaad – gelijk in *Parfumwinkel* is gebeurd – ook toepasselijk is op geschillen tussen twee handelsnamen ex art. 5 Hnw, dan lijkt het mij juist dat de toets ook toepasselijk zal zijn op conflicten tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk.

Meest opmerkelijk is evenwel dat de rechter deze toets, die is ontstaan in rechtspraak over *louter* beschrijvende aanduidingen, zonder enige omhaal toepast op een handelsnaam “die in enige mate beschrijvend is”. Het is op dit moment allerm minst een uitgemaakte zaak dat ook bij de handhaving van een handelsnaam die niet louter beschrijvend, maar

slechts 'in enige mate beschrijvend' is, naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden vereist zijn. Sterker nog, het staat niet eens vast dat de bijkomende omstandighedentoets ook op conflicten op de voet van art. 5 Hnw toepasselijk is⁸ (en zoals gezegd evenmin op de daarvan afgeleide *Eurotyre*-situatie). In het licht van deze discussie is het opvallend dat de Amsterdamse voorzieningenrechter niet verwijst naar de uitspraken inzake *Artiestenverloningen*, *Parfumwinkel* of *Dairy Partners*, noch naar de onzekere juridische situatie die thans bestaat in het handelsnaamrechtelijke speelveld. Daarmee wekt de overweging ten overvloede ten onrechte de indruk dat over het beschreven juridisch kader geen discussie bestaat. Mijns inziens had de rechter overweging 4.10 van het vonnis beter achterwege kunnen laten.

*Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht**

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

8 Mogelijk zal de Hoge Raad zich hierover uitlaten in antwoord op de prejudiciële vragen van het Hof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167 (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).