

DE BESCHERMINGSOMVANG VAN DE BESCHRIJVENDE HANDELSNAAM

HET TIJDPERK NA DE PREJUDICIËLE BESLISSING INZAKE DAIRY PARTNERS

Jelmer J. Boonstra

DE BESCHERMINGSOMVANG VAN DE BESCHRIJVENDE HANDELSNAAM

HET TIJDPERK NA DE PREJUDICIËLE
BESLISSING INZAKE DAIRY PARTNERS

JELMER JANNES BOONSTRA

Studentnummer: 385001

Ter voldoening aan de vereisten voor het behalen van de titel

Bachelor of Laws

Onder de supervisie van:

Mr. H.W.J. Smeltekop
it-ie.legal

&

Mr. M.M. Rittersma

Samenvatting

Het gebruik van beschrijvende handelsnamen neemt al jaren toe, waardoor de vraag is gerezen in hoeverre een beschrijvende handelsnaam bescherming geniet tegen gelijkende namen. Binnen de Handelsnaamwet is het gebruik van een gelijkende of een slechts in geringe mate afwijkende handelsnaam verboden. Aan de andere kant kan een generieke of beschrijvende term niet gemonopoliseerd worden, aangezien normaal taalgebruik vrij moet kunnen worden gebruikt. Toch kunnen beschrijvende handelsnamen bescherming genieten. Echter, blijft de exacte beschermingsomvang onduidelijk. Eerder werd in de rechtspraak een extra criterium ingelezen in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw), namelijk het vereiste dat er naast verwarringsgevaar ook sprake moest zijn van bijkomende omstandigheden. In de begin 2021 gewezen prejudiciële beslissing wijkt de Hoge Raad¹ hier echter vanaf. Zij oordeelt namelijk dat alleen op basis van de criteria uit artikel 5 Hnw moet worden beoordeeld of er sprake is van verwarringsgevaar. Toch wordt hier in de recente (lagere) rechtspraak verschillend mee omgegaan. De exacte beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam blijft hierdoor onduidelijk.

Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan it-ie.legal over de huidige bescherming van de beschrijvende handelsnaam en de aansluiting hiervan op de huidige handelswijze van it-ie.legal. It-ie.legal wil gedegen juridisch advies kunnen geven over het gebruik en de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen. Daarom wordt getoetst of de handelswijze van it-ie.legal voldoet aan het huidige handelsnaamrecht. De directe aanleiding voor dit onderzoek ligt derhalve in de prejudiciële beslissing, die de eerder geformuleerde extra vereisten onnodig maakt, en de verschillen in de opvattingen hiervan in recente (lagere) rechtspraak.

Met als centrale onderzoeksvraag:

In hoeverre geniet een beschrijvende handelsnaam bescherming op grond van de Handelsnaamwet, mede gelet op de recente jurisprudentie en actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en in hoeverre sluit de advisering van it-ie.legal hierop aan?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden is een aantal deelvragen voor zowel de theorie, praktijk en de analyse opgesteld. In de theorie is gekeken naar wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur. Het onderzoek hiernaar is aan de hand van de deelvragen uitgevoerd, deze deelvragen zijn opgenomen in het eerste hoofdstuk van dit onderzoek. Uit het theoretisch gedeelte van het onderzoek is een aantal onderzoekspunten gekomen, die getoetst zijn aan de praktijk. Dit is gedaan door middel van interviews. Er zijn interviews afgenomen met experts op het gebied van intellectueel eigendom, namelijk IE-advocaten en een op de Handelsnaamwet gepromoveerd IE-advocaat.

Na afronding van het praktijkgedeelte van het onderzoek werd inzichtelijk waar de verschillen tussen de theorie en praktijk liggen en of dit knelpunten ten aanzien van de praktijk meebrengt. Op basis van de uitkomsten van het analyse hoofdstuk is de conclusie van het onderzoek geformuleerd. De conclusie beantwoordt de centrale onderzoeksvraag:

De beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam is vastgelegd in de Handelsnaamwet en genuanceerd en uitgewerkt in jurisprudentie. De recente prejudiciële beslissing van de Hoge Raad weegt daarin zwaar. Toch oordelen lagere rechters in recente uitspraken op verschillende wijzen in handelsnaamconflicten over beschrijvende handelsnamen. Er spelen veel verschillende factoren in

¹ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners).

de beoordeling van dergelijke conflicten. Allereerst wordt voor de beoordeling van de beschermingsomvang enkel gebruik gemaakt van de criteria uit artikel 5 Hnw. Ten tweede verschilt het hiervoor genoemde onderscheidend vermogen ook per soort beschrijvende handelsnaam, hierin zijn drie categorieën, namelijk de zuiver beschrijvende handelsnaam, gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam en de ongebruikelijke beschrijvende handelsnaam. Ten derde hangt de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam af van de bepleiting door de advocaat. Als laatste is ook de interpretatie van de prejudiciële beslissing en het handelsnaamrecht op zich door de (voorzieningen)rechter van doorslaggevend belang in een handelsnaamconflict. Concluderend kan gezegd worden dat de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam afhankelijk is van vele factoren. Op dit moment is er geen standaard norm voor de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam, waardoor er onvoldoende rechtszekerheid heerst op dit gebied.

Bij handelsnamen geldt dat de verwarring moet worden veroorzaakt door de gelijkenis tussen de namen en niet door de beschrijvende aard van de handelsnamen. De lagere rechtspraak blijkt toch gevoelig te kunnen zijn voor feitelijke verwarring, ongeacht de oorzaak. Hierdoor wordt aanbevolen feitelijke verwarring mee te nemen als aandachtspunt in procedures. Feitelijke verwarring zou nooit het hoofdargument moeten zijn in een procedure. Als gedaagde partij is het van belang de expliciete nadruk te leggen op de oorzaak van de verwarring, zeker indien het gaat om feitelijke verwarring, aangezien een verbod door de eisende partij dan vrijwel onmogelijk is.

Om de rechtszekerheid voldoende te waarborgen zal de Handelsnaamwet mogelijk moeten worden aangepast, zodat rechters identiek omgaan met beschrijvende handelsnaamconflicten. Hierbij kan aansluiting gezocht worden bij het merkenrecht, of bij het concrete voorstel dat mr. dr. Chalmers Hoyne van Papendrecht deed in zijn proefschrift 'De Handelsnaamwet onder de loep'.

Uit artikel 5 Hnw vloeien eigenlijk twee belangrijke vereisten voort, namelijk 'verwarringsgevaar' en 'dientengevolge', waaruit een causaliteitsvereiste blijkt. Dit wordt in de rechtspraak onvoldoende gehanteerd. Het valt voor de rechterlijke macht in het algemeen aan te bevelen meer nadruk te leggen op dit causaliteitsvereiste.

Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeeronderzoek dat ik heb geschreven naar aanleiding van mijn afstudeerstage bij it-ie.legal. Momenteel zit ik in het vierde en laatste jaar van mijn opleiding hbo-rechten aan de Hanzehogeschool Groningen. Tijdens mijn studie heb ik mij voornamelijk gespecialiseerd in het privaatrecht, waaronder het intellectueel eigendomsrecht. Tijdens dit onderzoek heb ik mij hierin verder verdiept. Het onderzoek richt zich op de actuele ontwikkelingen rondom de bescherming van de beschrijvende handelsnaam.

In de eerste plaats gaat mijn dank uit naar mijn praktijkbegeleider mr. Harry Smeltekop voor de goede begeleiding tijdens dit onderzoek.

Verder wil ik uiteraard mijn dank uitspreken tegenover mijn afstudeerdocent mr. Menko Rittersma die mij vanuit de opleiding heeft begeleid en geadviseerd gedurende het traject.

Tot slot wil ik mijn familie en vrienden - en in het bijzonder mijn jaarclub - bedanken, die mij hebben geholpen, geadviseerd en gemotiveerd tijdens dit onderzoek, maar ook in mijn gehele studie.

Jelmer Boonstra

Groningen, juni 2022

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk 1: Inleiding	9
1.1 Inleiding	9
1.2 Theoretisch kader	9
1.3 Aanleiding	9
1.4 Bekend uit eerder onderzoek	10
1.5 Onderzoeksdoel	10
1.6 Centrale onderzoeksvraag	11
1.7 Deelvragen	11
1.7.1 Theoretische vragen	11
1.7.2 Praktische vragen	11
1.7.3 Analyse vragen	11
1.8 Onderzoeksmethoden	12
Theorie	12
Praktijk	12
Analyse	12
1.9 Opbouw adviesrapport	12
Hoofdstuk 2: Methodologische verantwoording	13
2.1 Inleiding	13
2.2 Vooronderzoek	13
2.3 Theorie	13
2.4 Praktijk	15
2.5 Analyse	17
2.6 Kwaliteiten en beperkingen	17
Hoofdstuk 3: Normatief en theoretisch kader	19
3.1 Inleiding	19
3.2 De beschrijvende handelsnaam	19
3.3 De Handelsnaamwet	20
3.3.1 Naam van onderneming	20
3.3.2 Ontstaan van het recht	21
3.3.3 Beschermingsomvang	21
3.4 Jurisprudentie	25
3.4.1 Pre prejudiciële beslissing	25
3.4.2 Prejudiciële beslissing: Dairy Partners	27
3.4.3 Post prejudiciële beslissing	29

3.4.5 Overzicht jurisprudentie	35
3.5 De discussie in vakliteratuur	36
3.6 Overzicht theorie	37
3.7 Onderzoekspunten	37
Hoofdstuk 4: Resultaten praktijkonderzoek	38
4.1 Inleiding	38
4.2 Uitkomst interview it-ie.legal	38
4.3 Uitkomsten interviews specialisten op het gebied van intellectueel eigendom	40
4.4 Uitkomst interview mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht	44
Hoofdstuk 5: Analyse	46
5.1 Inleiding	46
5.2 Resultaten overzicht	46
5.3 Theorie en handelswijze it-ie.legal	48
5.4 Theorie en handelswijze IE-advocaten	49
5.5 Handelswijze it-ie.legal en IE-advocaten	50
Hoofdstuk 6: Conclusie	52
6.1 Inleiding	52
6.2 Conclusies	52
6.2.1 Beschermingsomvang beschrijvende handelsnaam	52
6.2.2 De advisering van it-ie.legal	53
Hoofdstuk 7: Aanbevelingen	54
7.1 Inleiding	54
7.2 Aanbevelingen voor de opdrachtgever	54
7.3 Algemene aanbevelingen	54
Afkortingen en begrippen	56
Literatuurlijst	58
Wetgeving	58
Jurisprudentie	58
Aangehaalde literatuur	59
Overige	60
Bijlagen	61
Bijlage I: Het onderzoeksmodel	61
Bijlage II: Interviewleidraad it-ie.legal	61
Bijlage III: Interviewleidraad IE-advocaten	61
Bijlage IV: Interviewleidraad Chalmers Hoyneck van Papendrecht	61

Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het theoretisch kader, de aanleiding en het doel van het onderzoek. Verder zal worden aangegeven op welke wijze de afbakening van het onderwerp heeft plaatsgevonden en zal er worden toegelicht wat de centrale onderzoeksvraag is en de daarbij behorende deelvragen.

1.2 Theoretisch kader

Een naam waaronder handel wordt gedreven en daarnaast de goederen of diensten van de onderneming beschrijft, is een beschrijvende handelsnaam.² Denk hierbij aan 'boekwinkel' of 'boekenwinkel' voor een boekenzaak.³ De bescherming van handelsnamen is sinds 1921 vastgelegd in de Handelsnaamwet (Hnw). De wetgever heeft daarin ondernemers niet een alleenrecht op een naam willen geven, maar via een andere weg bescherming willen toekennen.⁴ Handelsnamen worden daardoor niet zozeer beschermd, omdat in beginsel iedere onderneming vrij staat om handel te drijven onder een gekozen naam.⁵ De Handelsnaamwet regelt wel de mededinging door middel van een aantal verboden (art. 3-5b Hnw).⁶ Degene die aan het bedrijfsleven deelneemt, wordt beschermd tegen de misleiding of verwarring die voor hem ontstaat wanneer zijn handelsnaam ook door een andere gevoerd wordt. Een exclusief recht op de handelsnaam is hiermee niet uitdrukkelijk erkend, maar een zeker recht daarop vloeit wel uit de wet voort.⁷

Artikel 5 Hnw vormt de kern van het handelsnaamrecht, aangezien het een verbod bevat op het voeren van een handelsnaam die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van een handelsnaam, indien die handelsnaam reeds door een andere onderneming gevoerd werd, voor zover daardoor verwarring tussen de beide ondernemingen te vrezen is. Conflicten tussen handelsnamen en niet-handelsnamen vallen buiten het kader van artikel 5 Hnw. Het kan zo zijn dat, op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW), een handelsnaam aanvullende bescherming geniet tegen een andere aanduiding dan een handelsnaam (zoals een domeinnaam). Domeinnamen hebben geen wettelijke status, aangezien voor domeinnamen op zich geen intellectueel eigendomsrecht bestaat.⁸ Onder bepaalde omstandigheden kan op grond van artikel 6:162 BW bescherming tegen verwarringsgevaar worden verkregen voor domeinnamen.⁹

1.3 Aanleiding

In de afgelopen jaren is door de toename van het gebruik van de beschrijvende handelsnaam¹⁰ de vraag gerezen wat de beschermingsomvang is van beschrijvende handelsnamen.¹¹ Kan met een beschrijvende handelsnaam succesvol worden opgetreden tegen een gelijkende handelsnaam? In de rechtspraak werd, in het geval van een beroep op een louter beschrijvende handelsnaam, een extra

² Geerts 2019, p. 123; Art. 1 Hnw.

³ Chalmers Hoyneck van Papendrecht 2020, p. 302.

⁴ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 439.

⁵ Vrendenbarg, IER 2021/18; HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36 (Bouwcentrum), rov. 3.6.

⁶ Klingenberg, Neppelenbroek & Van Zuijlen (red.) 2018, p. 173 e.v.

⁷ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 439-440.

⁸ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

⁹ Verkade T&C Intellectuele Eigendom, 2021.

¹⁰ Chalmers Hoyneck van Papendrecht 2021, p. 243.

¹¹ Zie bijv. Visser, AA 2017/47 en Becker, IEF 16539.

criterium in art. 5 Hnw ingelezen: er kan pas succesvol worden opgetreden indien er naast verwarringsgevaar sprake is van bijkomende omstandigheden.¹²

Op 19 februari 2021 oordeelde de Hoge Raad echter in een prejudiciële beslissing (Dairy Partners) anders.¹³ De Hoge Raad oordeelde in haar beslissing dat er, in een conflict tussen twee beschrijvende handelsnamen, uitsluitend op basis van de vereisten uit art. 5 Hnw moet worden beoordeeld of er sprake is van verwarringsgevaar.¹⁴ Hiermee is de voorheen gehanteerde parfumswinkel-toets (het vereiste van bijkomende omstandigheden) niet langer maatgevend en veranderen de beschermingsmogelijkheden voor beschrijvende handelsnamen. Deze prejudiciële beslissing zorgt dus voor een (mogelijke) verschuiving in de mogelijkheid beschrijvende handelsnamen te beschermen op grond van artikel 5 Hnw. Sinds de prejudiciële beslissing is er langzamerhand nieuwe jurisprudentie verschenen binnen het kader van Dairy Partners.

De directe aanleiding wordt gevormd doordat de prejudiciële beslissing, die de eerder geformuleerde extra vereisten¹⁵ onnodig maakt, door de lagere rechtspraak op verschillende wijzen wordt toegepast. Lagere rechters leggen de prejudiciële beslissing in uitspraken verschillend uit, en komen geregeld tot een ander oordeel. Hierdoor bestaat onduidelijkheid over de exacte beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen. Deze onduidelijkheid zorgt voor een lastige situatie in de advisering en het eventuele procederen door it-ie.legal in dergelijke zaken. Dit is overigens een onduidelijkheid die voor elke intellectueel eigendomsadvocaat (hierna: IE-advocaat) speelt.

1.4 Bekend uit eerder onderzoek

Het handelsnaamrecht is een niche onderwerp binnen het intellectueel eigendomsrecht. Hierdoor is er weinig onderzoek verschenen naar de Handelsnaamwet. Helemaal als het om beschrijvende handelsnamen gaat. Vooral het recent verschenen proefschrift 'De Handelsnaamwet onder de loep' van mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht¹⁶ is daardoor uiterst interessant voor dit onderzoek.

Een zoektocht in de hbo-kennisbank levert geen resultaten op voor de termen 'beschrijvende handelsnaam', 'Handelsnaamwet' of 'handelsnaamrecht', en slechts een enkel resultaat voor 'handelsnaam', namelijk 'Het verval van een merk', welke niet relevant is voor dit onderzoek. Ook Google Scholar geeft geen andere onderzoeken weer binnen dit onderwerp, enkel het eerdergenoemde onderzoek van Chalmers. Overigens geeft Google Scholar wel vakliteratuur weer, en een aantal verzamelwerken.

1.5 Onderzoeksdoel

De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt:

Het doel van dit onderzoek is het doen van aanbevelingen aan it-ie.legal, hoe de advisering rondom de bescherming van beschrijvende handelsnamen, door it-ie.legal aan cliënten, en het procederen rondom de bescherming van beschrijvende handelsnamen door it-ie.legal zodanig kan worden aangepast dat dit voldoet aan of beter aansluit op de recente ontwikkelingen in dit rechtsgebied (A-

¹² Bronneman, IER 2019/1; zie bijv. Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Parfumswinkel/Parfumswebwinkel*), Rb. Noord-Nederland 8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (*Webcamsex/Webcam-sex*) en Rb. Noord-Holland 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667.

¹³ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*DOC/Dairy Partners*).

¹⁴ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, IEF 19773.

¹⁵ Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Parfumswinkel/Parfumswebwinkel*).

¹⁶ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020.

deel); door op basis van de Handelsnaamwet, jurisprudentie, vakliteratuur en eerder onderzoek inzicht te geven in de mogelijkheid beschrijvende handelsnamen te beschermen op grond van de Handelsnaamwet en inzicht te geven in de werkwijze die op dit moment wordt gehanteerd binnen het werkveld als het gaat om de bescherming van beschrijvende handelsnamen, alsmede inzichten vanuit de academische wereld omtrent dit onderwerp (B-deel).

1.6 Centrale onderzoeksvraag

In hoeverre geniet een beschrijvende handelsnaam bescherming op grond van de Handelsnaamwet, mede gelet op de recente jurisprudentie en actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en in hoeverre sluit de advisering van it-ie.legal hierop aan?

1.7 Deelvragen

1.7.1 Theoretische vragen

- Wanneer is een handelsnaam beschrijvend?
- Welke beschermingsmogelijkheid biedt de wet- en regelgeving aan beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende (handels)namen?
- Welke beschermingsmogelijkheden voor beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende (handels)namen vloeien voort uit (recente) jurisprudentie?
- Wat wordt er in de vakliteratuur geschreven over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen en rechtszekerheid op het gebied van handelsnamen?

1.7.2 Praktische vragen

- Wat adviseert it-ie.legal cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?
- Wat adviseren andere IE-kantoren cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?
- Hoe ziet mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (auteur proefschrift) de huidige Handelsnaamwet, de (beschrijvende) handelsnaam en de beschermingsmogelijkheden daarvan, en wat verwacht hij van de toekomst in dit rechtsgebied?

1.7.3 Analyse vragen

- Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten uit de theorie en de in de praktijk gehanteerde handelswijze van it-ie.legal?
- Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten uit de theorie en de in de praktijk gehanteerde handelswijze van andere IE-kantoren?
- Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de in de praktijk gehanteerde handelswijze van it-ie.legal en die van andere IE-kantoren?

1.8 Onderzoeksmethoden

Theorie

Voor het beantwoorden van de theorie deelvragen zal literatuuronderzoek worden gedaan. Hierbij dienen als bronnen wet- en regelgeving (voornamelijk de Handelsnaamwet), naslagwerken, recente en relevante vakliteratuur, en recente en relevante jurisprudentie. De juridische methoden van onderzoek die zullen worden gebruikt voor de theorie zijn dan ook literatuuronderzoek en jurisprudentieonderzoek en -analyse.

Praktijk

Voor de beantwoording van de praktijk deelvragen zullen interviews worden afgenomen. Op basis van de gevonden informatie uit het literatuuronderzoek wordt een interview met mr. Smeltekop van it-ie.legal gehouden. Hierin wordt getoetst in hoeverre de theorie aansluit op de werkwijze van it-ie.legal. Daarnaast worden interviews afgenomen met andere IE-specialisten. Ook dit wordt getoetst aan zowel de theorie, als de gehanteerde werkwijze van it-ie.legal.

Analyse

Tijdens de analyse zal worden gekeken naar de resultaten van het onderzoek naar de theorie en de resultaten van het praktijkonderzoek. De onderzoeksmethode hierin is bureauonderzoek. Tijdens dit bureauonderzoek zullen de overeenkomsten en verschillen tussen de theorie en praktijk en de praktijkresultaten onderling worden beschreven.

1.9 Opbouw adviesrapport

Centraal in dit afstudeeronderzoek staat de vraag in hoeverre de beschrijvende handelsnaam bescherming geniet op grond van de Handelsnaamwet en in hoeverre de advisering van it-ie.legal hieraan voldoet.

In dit onderzoek is gekozen voor een vaste indeling, waarbij alle hoofdstukken een deel van het onderzoek omvatten. Het onderzoek bestaat uit zeven hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding en aanleiding van het onderzoek. Hoofdstuk 2 bevat de methodologische verantwoording. Hoofdstuk 3 bestaat uit het theoretisch kader en hoofdstuk 4 bestaat uit het praktisch kader. In deze twee hoofdstukken komt de juridisch inhoudelijke materie aan bod, hierin zal dieper worden ingegaan op de wet- en regelgeving, jurisprudentie, vakliteratuur en informatie vanuit het werkveld. In hoofdstuk 5 worden de beide juridische hoofdstukken geanalyseerd. Hoofdstuk 6 bevat de conclusie en hoofdstuk 7 de aanbevelingen.

Hoofdstuk 2: Methodologische verantwoording

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal worden beschreven welke keuzes er zijn gemaakt om tot de beantwoording van de centrale onderzoeksvraag te kunnen komen. Allereerst wordt ingegaan op de voorfase van het onderzoek, daarna zal het theorie- en praktijkonderzoek aan bod komen. Hierin zal per deelvraag een toelichting gegeven worden op welke onderzoeksmethoden en onderzoeksobjecten gebruikt zijn, waarom de keuze voor bepaalde bronnen gemaakt zijn en hoe de selectie hiervan heeft plaatsgevonden. Verder wordt ingegaan op de analyse. Tot slot zal gereflecteerd worden op het gehele afstudeertraject en de kwaliteiten en beperkingen binnen dit onderzoek.

Dit afstudeeronderzoek is juridisch-dogmatisch van aard, het object van het theoretisch onderzoek wordt gevormd door het positieve recht, zoals is opgenomen in zowel geschreven als ongeschreven regels, jurisprudentie en omschreven is in vakliteratuur. Het object van het praktisch onderzoek wordt gevormd door ervaringsdeskundigen uit het werkveld, dit zijn allen IE-advocaten.

2.2 Vooronderzoek

In de voorfase van het onderzoek is oriëntatie op het onderwerp als belangrijkste uitgangspunt genomen. In deze eerste fase van het onderzoek is er zoveel mogelijk informatie verzameld, vanuit verschillende bronnen (wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur), om zo een goed beeld te vormen van het onderwerp. De Handelsnaamwet zelf is vrij beknopt, maar door de vele rechterlijke uitspraken en discussie in de literatuur, was deze oriënterende fase van groot belang voor de volledigheid en juistheid van het onderzoek. In de voorfase werd al snel duidelijk dat er een goede afbakening vereist was. Er is daarom gekozen het onderzoek enkel te beperken tot de Handelsnaamwet en aan het (aangrenzende en deels overlappende) merkenrecht minder aandacht te besteden. Ook is er al in deze fase besloten niet diep in te gaan op het gebruik van beschrijvende domeinnamen als handelsnamen, aangezien dit een onderzoek op zich kan omvatten. Er wordt in dit onderzoek wel kort ingegaan op de mogelijkheid een domeinnaam als handelsnaam te voeren, en ook in de (recente) jurisprudentie komt dit kort naar voren.

2.3 Theorie

Het gehele theoretisch onderzoek is gedaan door middel van literatuuronderzoek. Om de theoretische deelvragen te kunnen beantwoorden is er gekeken naar wet- en regelgeving, jurisprudentie, naslagwerken en vakliteratuur. Hieronder zal worden ingegaan op de hiervoor genoemde bronnen en de selectie daarvan, dit zal per deelvraag worden beschreven.

2.3.1 *Wanneer is een handelsnaam beschrijvend?*

Na de oriënterende fase is ervoor gekozen deze extra theoretische deelvraag toe te voegen. Hiermee is deze belangrijke uitleg toegevoegd aan het onderzoek en kan de lezer makkelijker meegenomen worden in de Handelsnaamwet en in het onderzoek.

Zoals reeds vermeld is de bovenstaande deelvraag onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek. Het brongebruik binnen dit deel van het theoretisch kader bestond uit: wet- en regelgeving en naslagwerken. Wat betreft wet- en regelgeving is voornamelijk de Handelsnaamwet (Hnw) aangehaald, omdat daaruit het begrip 'handelsnaam' blijkt. Verder is hierbij gebruik gemaakt van naslagwerken als Kort begrip: van het intellectuele eigendomsrecht¹⁷, Bescherming van de

¹⁷ Geerts & Verschuur (red.) 2018.

intellectuele eigendom¹⁸ en IT-recht¹⁹. Wat betreft de naslagwerken is gekeken welke boeken beschikbaar waren in mijn eigen bezit, de collectie van mijn opdrachtgever of in de collectie van de HanzeMediatheek. De wet- en regelgeving is voornamelijk geraadpleegd via Kluwer Navigator, waar ook Tekst en Commentaar in is opgenomen. Zoals eerder genoemd wordt de Hnw hier aangehaald, omdat daaruit het begrip handelsnaam voortvloeit, hierbij is Tekst & Commentaar een verduidelijking van de werking van de wet. Verder worden de hiervoor genoemde naslagwerken aangehaald, omdat deze werken allen ingaan op de beschrijvende handelsnaam.

2.3.2 Welke beschermingsmogelijkheid biedt de wet- en regelgeving aan beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende (handels)namen?

De bovenstaande deelvraag is eveneens onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek. Het brongebruik binnen dit deel van het theoretisch kader bestonden uit: wet- en regelgeving, naslagwerken en vakliteratuur. Hierbij was onder andere Tekst en Commentaar een belangrijke bron. Wat betreft wet- en regelgeving is voornamelijk de Handelsnaamwet (Hnw) aangehaald, aangezien vooral daaruit de beschermingsomvang van handelsnamen blijkt. Daarnaast zijn het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en het Burgerlijk Wetboek (BW) aangehaald. Het BW wordt aangehaald, omdat deze wet aanvullende werking heeft binnen het handelsnaamrecht. De beslechting van handelsnaamgeschillen vindt met regelmaat plaats buiten het kader van de Hnw, waardoor het onder de onrechtmatige daad (BW) valt. Het BVIE wordt aangehaald, aangezien een aantal regelingen overeenkomen of overlappen met de Hnw. De hiervoor genoemde bronnen zijn voornamelijk geraadpleegd via Kluwer Navigator en het IE-forum. De wet- en regelgeving is voornamelijk geraadpleegd via Kluwer Navigator, waar ook Tekst & Commentaar in is opgenomen. In Navigator is erg veel vakliteratuur opgenomen, en daarnaast is deze databank makkelijk te doorzoeken. Relevante resultaten konden digitaal gemarkeerd worden, waardoor ze makkelijk terug te vinden waren. De belangrijkste zoektermen die gebruikt zijn in Kluwer Navigator zijn:

- a) Handelsnaamwet;
- b) Handelsnaamrecht;
- c) Beschrijvende handelsnamen;
- d) Bescherming handelsnamen.

Het IE-forum bevat naast een hoop jurisprudentie geregeld commentaar van bekende auteurs. Via het IE-forum is onder andere een hoorcollege van Visser gevonden, welke bepalend is geweest in de structuur van de uitwerking van deze deelvraag. De als bronnen gebruikt wetten zijn opgenomen, aangezien de wetteksten uit de Hnw, BVIE en BW bepalend zijn voor de beschermingsomvang van (beschrijvende) handelsnamen. Ook voor deze deelvraag is Tekst & Commentaar aangehaald, vanwege de verdere uitleg van de wetsartikelen, waarbij meer ruimte is voor diepgang.

2.3.3 Welke beschermingsmogelijkheden voor beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende (handels)namen vloeien voort uit (recente) jurisprudentie?

De bovenstaande deelvraag is onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek. Het brongebruik binnen dit deel het theoretisch kader bestond voornamelijk uit jurisprudentie. Daarnaast is een aantal naslagwerken aangehaald, omdat de jurisprudentie daarin uitgebreider werd uitgewerkt. De nadruk binnen de jurisprudentie is gelegd op de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad inzake Dairy Partners en de recente jurisprudentie, nu dit de actuele stand van zaken weergeeft. Er is over handelsnaamconflicten erg veel jurisprudentie te vinden, vandaar dat deze afbakening hierin vereist was. De situatie voor Dairy Partners wordt dan ook maar globaal geschetst, zodat er meer ruimte

¹⁸ Geerts 2019.

¹⁹ Klingenberg, Neppelenbroek & Van Zijlen (red.) 2018.

overbleef voor de recente jurisprudentie. Voor het zoeken van jurisprudentie is voornamelijk gebruik gemaakt van Kluwer Navigator en het IE-forum (IEF). Op het IE-forum verschijnt veel recente jurisprudentie binnen het intellectueel eigendomsrecht, daarnaast is het via dit forum makkelijk te sorteren op rechtsgebied. Het eerste deel van de jurisprudentie schetst kort de voormalige situatie, dit is belangrijk om beter de invloed van de prejudiciële beslissing te kunnen plaatsen. Bij het tweede deel is enkel de prejudiciële beslissing uitgewerkt, deze uitspraak heeft geleid tot een verandering in het werkveld. Daarmee is deze uitspraak een belangrijke aanleiding voor dit onderzoek, waardoor deze uitspraak uiteraard is opgenomen. Tot slot zijn er in het laatste hoofdstuk recente uitspraken opgenomen, aangezien dit een beeld geeft van de omgang van lagere rechters met de prejudiciële beslissing. Ook schetst deze recente jurisprudentie de huidige situatie in het handelsnaamrecht. In de selectie van recente jurisprudentie zijn twee belangrijke selectiecriteria gebruikt, namelijk dat de jurisprudentie recent moest zijn (van na de prejudiciële beslissing) en dat het moest gaan om (gedeeltelijk) beschrijvende handelsnamen, omdat deze jurisprudentie relevante informatie bevatte voor dit onderzoek.

2.3.4 Wat wordt er in de vakliteratuur geschreven over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen en rechtszekerheid op het gebied van handelsnamen?

In de beginfase van het praktijkonderzoek is geconstateerd dat er in het theoretisch kader te weinig aandacht werd besteed aan de discussie die in de praktijk heerst. Daarom is ervoor gekozen in deze fase een extra theoriedeelvraag toe te voegen, waarin deze discussie is uitgediept. Door deze resultaten op te nemen in het theoretisch kader, kon daar eveneens meer aandacht voor komen in de praktijkfase.

De bovenstaande deelvraag is onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek. Hierbij is als bron bij deze deelvraag (recente) vakliteratuur en naslagwerken gebruikt, omdat enkel uit deze twee type bronnen discussie voortvloeit, over het handelsnaamrecht. De vakliteratuur die is gebruikt, komt voornamelijk uit de databank van Kluwer Navigator. In Navigator is, zoals eerder beschreven, erg veel vakliteratuur opgenomen, daarnaast is deze databank makkelijk te doorzoeken. Ook is er gekeken naar naslagwerken. Hierbij is gekeken naar de eerdergenoemde werken als Kort begrip: van het intellectuele eigendomsrecht²⁰, Bescherming van de intellectuele eigendom²¹ en IT-recht²². Wat betreft deze naslagwerken is gekeken welke boeken beschikbaar waren in mijn eigen bezit, de collectie van mijn opdrachtgever of in de collectie van de HanzeMediatheek. Om de discussie in de literatuur weer te geven in het onderzoek, is de focus gelegd op vakliteratuur waarin commentaar werd gegeven op de huidige Handelsnaamwet.

2.4 Praktijk

Het praktijkonderzoek is gedaan door middel van veldonderzoek. Het doel van het praktijkgericht onderzoek was inzicht te verschaffen in de veranderde werkwijze van IE-advocaten door de actuele ontwikkelingen, om deze te toetsen aan de actuele werkwijze van it-ie.legal. Om de praktische deelvragen te kunnen beantwoorden zijn er interviews afgenomen. De interviewleiders beschikten over zowel open als gesloten vragen, er zijn half gestructureerde interviews afgenomen met IE-advocaten.

De keuze om interviews te doen en niet te kiezen voor dossieronderzoek is gemaakt omdat dossieronderzoek niet mogelijk bleek, aangezien ie-it.legal niet beschikt over een groot genoeg archief omtrent de beschrijvende handelsnaam. Mr. Smeltekop is nog maar kort actief als it-ie.legal,

²⁰ Geerts & Verschuur (red.) 2018.

²¹ Geerts 2019.

²² Klingenberg, Neppelenbroek & Van Zuijlen (red.) 2018.

en heeft daarvoor bij andere advocatenkantoren gewerkt, hierdoor heeft mr. Smeltekop geen toegang tot eerdere dossiers. Bij dossieronderzoek zou de kwaliteit van het onderzoek onvoldoende gewaarborgd zijn, omdat er maar een zeer beperkt aantal dossiers beschikbaar is. Verder is er gekozen om geen enquêtes in te zetten voor de IE-advocaten, omdat kwalitatieve data beter vergeleken kan worden met de handelswijze van de opdrachtgever. Om deze reden is er gekozen om interviews af te nemen. De interviewleidraad is tot stand gekomen aan de hand van de deelvragen, hieruit kwamen een aantal belangrijke onderwerpen voort, namelijk de handelswijze van advocaten, de invloed van de prejudiciële beslissing, de beschermingsomvang van beschrijvende namen en de huidige rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht. Hieronder zal worden ingegaan op de onderzoeksobjecten en de selectie daarvan, hierbij zal eveneens per deelvraag op worden ingegaan.

2.4.1 Wat adviseert it-ie.legal cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?

Deze deelvraag is onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek, namelijk het afnemen een interview. Het onderzoeksobject bij het beantwoorden van deze vraag was mr. Smeltekop, de eigenaar van it-ie.legal. Mr. Smeltekop is al sinds 1997 actief als intellectueel eigendomsadvocaat. De interviewleidraad beschikte over zowel open als gesloten vragen, er zijn half gestructureerde interviews afgenomen. De interviewleidraad is opgenomen in de bijlage van het onderzoek. Het interview met mr. Smeltekop is fysiek afgenomen bij hem op kantoor. De ruwe data die is verkregen met het afnemen van dit interview, is op de volgende wijze verwerkt en geanalyseerd. Allereerst zijn de stukken tekst gecodeerd die de gestelde vraag beantwoorden, daarbij zijn ook stukken tekst gecodeerd die relevant waren voor een eventuele eerdere of later gestelde vraag. Deze als relevant gecodeerde stukken zijn per interviewvraag opgenomen in een uitwerking.

2.4.2 Wat adviseren andere IE-kantoren cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?

Deze deelvraag is onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek, namelijk het afnemen interviews. Hierbij zijn vijf respondenten geïnterviewd. De onderzoeksobjecten binnen deze deelvraag waren IE-advocaten in heel Nederland, van Groningen tot en met de Randstad. Veelal waren de geïnterviewde advocaten al langere tijd actief in het intellectueel eigendomsrecht, namelijk tussen de vijf en 22 jaar. De interviewleiders beschikten over zowel open als gesloten vragen, er zijn half gestructureerde interviews afgenomen. De interviewleidraad is opgenomen in de bijlage van het onderzoek. De interviews zijn zowel fysiek, digitaal, als telefonisch afgenomen. Een tweetal interviews is fysiek afgenomen (op kantoor), een tweetal via Teams en een enkele telefonisch. De ruwe data die is verkregen met het afnemen van deze interviews, is op de volgende wijze verwerkt en geanalyseerd. Allereerst zijn de stukken tekst gecodeerd die de gestelde vraag beantwoorden, daarbij zijn ook stukken tekst gecodeerd die relevant waren voor een eventuele eerdere of later gestelde vraag. Vervolgens zijn de antwoorden van de verschillende advocaten in één document opgenomen onder elke vraag, hierdoor was per vraag duidelijk welke verschillende antwoorden de advocaten hadden gegeven.

Na het interview met it-ie.legal werd geconstateerd dat de rechtszekerheid nog onvoldoende in de vragen naar voren kwam. Daarom is hierin, voordat de IE-advocaten geïnterviewd werden, nog een en ander gewijzigd. Zo zijn er vragen opgenomen over de rechtszekerheid, in vraag 10 en 11. Ook is vraag 12 toegevoegd, waarin gevraagd wordt naar de behoefte aan een nieuwe of aangepaste Handelsnaamwet. Deze vraag is relevant, nu daaruit de werkbaarheid met de huidige Handelsnaamwet kan worden afgeleid.

Na het eerste interview bleek dat vraag 3 erg breed geformuleerd was, waardoor erg veel doorgevraagd moest worden om tot voldoende informatie te komen. Vaak werd daarbij een

uitgebreid antwoord gegeven, die in minder mate relevant was voor het onderzoek. Daarom is ervoor gekozen vraag 3 anders te formuleren. Dit heeft geresulteerd in een driedeling in de vraag, waarbij wordt ingespeeld op de advisering van eisers, gedaagden en in onzekere situaties.

Verder is er een interview later geconstateerd dat een verklarende vraag overbodig was, nu het antwoord hierop regelmatig al bij vraag 9a aan bod kwam, of daar makkelijk te verkrijgen was door middel van een doorvraag. Hierdoor is ervoor gekozen deze vraag te schrappen. Daarbij is met deze aanpassing een duidelijkere verdeling per onderwerp opgenomen in de interviewleidraad, waardoor er nu in vier duidelijke categorieën vragen gebundeld zijn. De categorieën bestaan uit: de handelswijze in handelsnaamconflicten, de impact van de prejudiciële beslissing, de beschrijvende handelsnaam en de rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht.

2.4.3 Hoe ziet mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (auteur proefschrift) de huidige Handelsnaamwet, de (beschrijvende) handelsnaam en de beschermingsmogelijkheden daarvan, en wat verwacht hij van de toekomst in dit rechtsgebied?

Deze deelvraag is onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek, namelijk het afnemen een interview. Het onderzoeksobject binnen deze deelvraag was de op de Handelsnaamwet gepromoveerde mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht. Met zijn onderzoek naar de Handelsnaamwet is hij één van de meest gezaghebbende auteurs binnen dit rechtsgebied. De interviewleidraad beschikte over open vragen, er is een semigestructureerd interview afgenomen. De interviewleidraad is opgenomen in de bijlage van het onderzoek. Het interview met Chalmers is fysiek afgenomen op zijn kantoor. De ruwe data die is verkregen met het afnemen van deze interviews, is op de volgende wijze verwerkt en geanalyseerd. Allereerst zijn de stukken tekst gecodeerd die de gestelde vraag beantwoorden, daarbij zijn ook stukken tekst gecodeerd die relevant waren voor een eventuele eerdere of later gestelde vraag. Deze als relevant gecodeerde stukken zijn per interviewvraag opgenomen in een uitwerking.

2.5 Analyse

In de analyse is gekeken naar de verschillen tussen theorie en praktijk. Hierbij is zowel een vergelijking gemaakt tussen de handelwijze van it-ie.legal en de theorie, als de handelwijze van andere IE-advocaten en de theorie. Daarnaast is er een vergelijking gemaakt tussen de handelwijze van it-ie.legal en andere IE-advocaten. Daarbij is de nadruk gelegd op de verschillen tussen de handelwijze van it-ie.legal en andere IE-advocaten. In het theoretisch kader is overzichtelijk gemaakt wat de verschillen tussen de jurisprudentie en wet- en regelgeving zijn. Hier vloeiden onderzoekpunten uit voort. Deze punten zijn aan de praktijk getoetst. In de analyse worden de uitkomsten uit de theorie en praktijk vergeleken. Hierbij wordt gefocust op de belangrijkste overeenkomsten en verschillen. Op basis van het vorenstaande is de conclusie gevormd.

De analyse is uitgevoerd aan de hand van de onderstaande drie analysedeelvragen:

- 2.5.1 Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten uit de theorie en de in de praktijk gehanteerde handelwijze van it-ie.legal?
- 2.5.2 Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten uit de theorie en de in de praktijk gehanteerde handelwijze van andere IE-kantoren?
- 2.5.3 Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de in de praktijk gehanteerde handelwijze van it-ie.legal en die van andere IE-kantoren?

2.6 Kwaliteiten en beperkingen

Over het algemeen is het onderzoek goed verlopen. Toch is de afbakening van het onderwerp niet helemaal voldoende geweest, waardoor het onderzoek vrij omvangrijk is geworden. De

beschrijvende handelsnaam bevat namelijk de zuiver beschrijvende handelsnaam, gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam en ongebruikelijk beschrijvende handelsnaam. Deze genieten allen een verschillende beschermingsomvang en over allen verschijnt verschillende jurisprudentie. Dit is voor de opdrachtgever echter relevante materie, waardoor dit toch een kwaliteit binnen het onderzoek vormt. Het tijdschema is hierdoor echter niet volledig aangehouden, waardoor er een beperktere tijd voor het praktijkonderdeel beschikbaar was.

In de praktijk bleek het erg lastig geschikte kandidaten te vinden die bereid waren tot een interview. Dit is wel geprobeerd door middel van verschillende contacten in het werkveld te benaderen en zelf mensen te benaderen om in contact te komen met IE-advocaten, waardoor dit uiteindelijk voldoende is gelukt. Een groot aantal advocaten heeft echter niet gereageerd, of wilden niet meewerken aan het onderzoek. Van de veertien benaderde IE-advocaten heeft slechts 57% een reactie gegeven op het verzoek een interview af te nemen. Uiteindelijk heeft 36% van de benaderde IE-advocaten daadwerkelijk meegewerkt aan de interviews. Hiermee is de onderzoekspopulatie iets kleiner gebleven dan oorspronkelijk beoogd, nu dit aantal tussen de zeven en negen lag. Toch hebben de interviews een representatief beeld gegeven van de beroepspraktijk, aangezien de geïnterviewde IE-advocaten beschikten over veel kennis omtrent het onderwerp en allen al langere tijd in het vakgebied zaten. Na de interviews bleek het punt van informatieverzadiging bereikt, nu er geen nieuwe informatie meer uit het laatste interview voortkwam.

Samenvattend heeft het onderzoek uiteindelijk tot een goed resultaten geleid. De onderzoeksobjecten hebben voldoende informatie gegeven omtrent de (onduidelijkheid op het gebied van) beschrijvende handelsnaam en de handelswijze van IE-advocaten in handelsnaamconflicten in de praktijk. Hierdoor heeft een goede vergelijking kunnen plaatsvinden met de werkwijze van it-ie.legal.

Hoofdstuk 3: Normatief en theoretisch kader

3.1 Inleiding

Zoals eerder in hoofdstuk 1 genoemd spelen er meerdere ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van beschrijvende handelsnamen. Begin vorig jaar verscheen er een prejudiciële beslissing van de Hoge Raad over dit onderwerp.²³ Sindsdien is er nieuwe jurisprudentie gevormd, in lijn met deze prejudiciële beslissing. Toch blijft de exacte beschermingsmogelijkheid van de beschrijvende handelsnaam nu nog onduidelijk binnen het werkveld. Met als centrale onderzoeksvraag - *‘In hoeverre geniet een beschrijvende handelsnaam bescherming op grond van de Handelsnaamwet, mede gelet op de recente jurisprudentie en actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en in hoeverre sluit de advisering van it-legal hierop aan?’* - zal in de theorie onderzoek worden gedaan, aan de hand van de volgende deelvragen.

- Wanneer is een handelsnaam beschrijvend?
- Welke beschermingsmogelijkheid biedt de wet- en regelgeving aan beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende (handels)namen?
- Welke beschermingsmogelijkheden voor beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende (handels)namen vloeien voort uit (recente) jurisprudentie?
- Wat wordt er in de vakliteratuur geschreven over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen en rechtszekerheid op het gebied van handelsnamen?

3.2 De beschrijvende handelsnaam

Wanneer is een handelsnaam beschrijvend?

Om bovenstaande vraag te beantwoorden begint dit deel met de onderstaande voorbereidende sub-deelvraag, waarna zal worden ingegaan op de bovenstaande deelvraag.

3.2.1 *Wat is een handelsnaam?*

De definitie van een handelsnaam is opgenomen in artikel 1 Handelsnaamwet. ‘Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.’²⁴ Het begrip handelsnaam wordt nader uitgewerkt in hoofdstuk 3.3.

3.2.2 *Wanneer is een handelsnaam beschrijvend?*

Onder beschrijvende handelsnaam moet worden verstaan: een naam die geheel of ten dele bestaat uit aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.²⁵ Bij handelsnamen komt het voor dat ze in meer of mindere mate beschrijvend zijn, of in ieder geval beschrijvende onderdelen bevatten. Het begrip ‘beschrijvend’ moet in die zin worden opgevat, dat het directe associaties oproept met een activiteit die behoort tot de bedrijfsvoering van de onderneming.²⁶ De definitie van de beschrijvende handelsnaam is daarentegen niet opgenomen in de Handelsnaamwet.²⁷

Toch zijn beschrijvende handelsnamen deugdelijke handelsnamen, waarvoor bescherming kan worden ingeroepen op grond van de Handelsnaamwet. Het hebben van onderscheidend vermogen is voor de handelsnaam geen ontstaansvereiste, een handelsnaam hoeft geen onderscheidend

²³ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*DOC/Dairy Partners*).

²⁴ Art. 1 Hnw.

²⁵ Geerts 2019, p. 124 & 127.

²⁶ Vzr. Rb. Amsterdam 24 oktober 2016, IEF 16330 (*Local/Studio Local Affairs*).

²⁷ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 441.

vermogen te bezitten om een rechtsgeldige handelsnaam te zijn. Wel kan bij het bepalen van de beschermingsomvang van een handelsnaam de onderscheidende kracht van die naam van belang zijn.²⁸

Zuiver beschrijvende elementen, zoals beroepsaanduidingen of vestigingsplaatsen, kunnen niet door een handelsnaam worden gemonopoliseerd.²⁹ In een handelsnaam voorkomende zuiver beschrijvende elementen mogen in principe ook door anderen worden gebruikt in de algemeen gebruikelijk geworden betekenis van die aanduiding, ook in een jongere handelsnaam, op voorwaarde dat er gezien de overige elementen van de handelsnaam geen verwarring tussen de onderneming te duchten is. Waar het onderscheidend vermogen van de handelsnaam geen vereiste is om als handelsnaam te kwalificeren, is de mate van onderscheidend vermogen wel een factor die meeweegt bij de beoordeling van de vraag of verwarring te duchten is.³⁰

Zuiver beschrijvende handelsnamen genieten door een mindere mate aan onderscheidend vermogen ook een mindere mate van bescherming. Indien de zuiver beschrijvende handelsnaam een ongebruikelijke aanduiding betreft, neemt het onderscheidend vermogen echter toe, waardoor ook het beschermingsniveau toeneemt. Min of meer beschrijvende handelsnamen genieten meer bescherming dan zuiver beschrijvende handelsnamen, omdat de mate aan onderscheidend vermogen toeneemt. Fantasienamen genieten echter de hoogste vorm van bescherming, aangezien daar het onderscheidende vermogen het grootst is.³¹

3.3 De Handelsnaamwet

Welke beschermingsmogelijkheid biedt wet- en regelgeving aan beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende handelsnamen?

De Handelsnaamwet (daterend uit 1921) (hierna: Hnw) is een van de oudste wetten in Nederland. Uit artikelen 5 en 5a Hnw vloeien de beschermingsmogelijkheden voor de handelsnaam voort. In dit hoofdstuk zullen beide artikelen nader worden toegelicht en zal ook de beslechting van handelsnaamgeschillen buiten de Hnw kort aan bod komen.

Aangezien de bepalingen uit de Hnw enkel van toepassing zijn op handelsnamen van een onderneming, dient dit als eerste vastgesteld te worden. Immers, alleen handelsnamen kunnen worden overgedragen via artikel 2; alleen handelsnamen kunnen, indien misleidend worden verboden via artikel 3, 4 en 5b; en, alleen de eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam kan volgens artikel 5 Hnw optreden tegen de latere gebruiker van die handelsnaam wanneer verwarringsgevaar zich voordoet. De kwalificatie van een naam als handelsnaam van een onderneming is dus van doorslaggevende betekenis. Zonder handelsnaam geen beroep op de Hnw.³²

3.3.1 Naam van onderneming

De definitie van een handelsnaam is opgenomen in artikel 1 Handelsnaamwet. 'Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.'³³ Uit dit artikel vloeien drie vereisten voor een handelsnaam voort, namelijk: een naam (a), (waaronder) een onderneming (b), wordt gedreven (c).

²⁸ Geerts 2019, p. 124.

²⁹ Klingenberg, Neppelenbroek & Van Zijlen (red.) 2018, p. 174.

³⁰ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 441.

³¹ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 322 & 412.

³² Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 59.

³³ Art. 1 Hnw.

Allereerst (a) worden aan de naam weinig nadere vereisten gesteld. De naam moet kunnen worden gebruikt, oftewel worden uitgesproken en zowel visueel als auditief waarneembaar zijn. Het gebruik van afkortingen wordt als handelsnaam geaccepteerd, net als het gebruik van cijfers. In een handelsnaam kunnen ook losse letters of afkortingen staan, die niet per se iets betekenen. Daarnaast kan een onderneming meerdere handelsnamen naast elkaar voeren. Figuratieve elementen, zoals schrijfwijze, soort, grootte en kleur van de letters en dergelijke maken geen deel uit van de handelsnaam.³⁴

Ten tweede (b) bevat noch de Hnw, noch de wetsgeschiedenis een definitie van het begrip 'onderneming'. Het Nederlands recht kent eveneens geen algemeen aanvaarde definitie. De wetgever laat het aan de verkeersopvattingen wat er onder een onderneming moet worden verstaan. Noch het onderscheid tussen beroep en bedrijf, noch het criterium van het winst oogmerk is hierbij doorslaggevend. Uit de jurisprudentie komt het volgende criterium naar voren: 'in concurrentie met anderen op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen'. Voldoende is dat er in georganiseerd verband wordt gewerkt met het oogmerk om materieel voordeel te behalen.³⁵

Ten derde (c) voert een onderneming een handelsnaam door naar buiten te treden onder deze handelsnaam. Daarvoor is een zekere mate van continuïteit nodig in het gebruik van de naam, alsmede bekendheid bij het publiek. Het enkel inschrijven van de handelsnaam in het Handelsregister is hiertoe niet voldoende. Het naar buiten treden onder een naam kan op verschillende manieren, door bijvoorbeeld: stukken onder deze naam te ondertekenen, doordat de naam op panden, bedrijfsauto's, briefpapier en dergelijke voorkomt of als het geschreven is in een logo. Niet elk gebruik van een naam levert het voeren van een handelsnaam op: nodig is immers dat onder de naam een onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam hoeft niet ingeschreven te staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel om bescherming te genieten op grond van de Handelsnaamwet.³⁶

3.3.2 Ontstaan van het recht

Een criterium voor geldigheid van het recht is het feitelijk voeren van de handelsnaam. Het recht op een handelsnaam duurt zolang deze wordt gevoerd, en zelfs nog daarna. Het recht op een handelsnaam gaat namelijk niet zonder meer teniet wanneer het gebruik ervan wordt gestaakt, in bijvoorbeeld het geval van ontbinding van de onderneming, faillissement of wanneer de onderneming anderszins niet wordt voortgezet. Als criterium voor tenietgaan geldt of gebruik van de naam door een ander nog schade kan toebrengen aan de vorige gebruiker.³⁷

Inschrijving van de handelsnaam (bijvoorbeeld bij de KvK) is niet nodig voor bescherming van een handelsnaam. Dit is eveneens niet voldoende voor de bescherming op grond van de Handelsnaamwet. Verplicht is wel om één handelsnaam in te schrijven, op grond van de Handelsregisterwet. Het recht ontstaat pas doordat de handelsnaam extern en duurzaam wordt gevoerd (in binnen- en buitenland) en daarmee bekend is bij het relevante publiek (in Nederland).³⁸

3.3.3 Beschermingsomvang

De bescherming van handelsnamen is vastgelegd in de artikelen 5 en 5a Hnw. Een eerdere rechtmatige gebruiker van een handelsnaam kan op grond van artikel 5 Hnw optreden tegen een

³⁴ Verkade, T&C IE 2021.

³⁵ Verkade, T&C IE 2021.

³⁶ Verkade, T&C IE 2021.

³⁷ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 442 & Verkade, T&C IE 2021.

³⁸ Visser, IEF 20157.

latere gebruiker van dezelfde of in geringe mate afwijkende handelsnaam wanneer verwarringsgevaar zich voordoet.

Artikel 5 Handelsnaamwet vormt de kern van het handelsnaamrecht. ‘Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.’³⁹

In dit artikel is het verbod opgenomen een jongere handelsnaam te voeren, indien daardoor verwarring met een oudere handelsnaam/onderneming is te vrezen. In het geval van verwarring(sgevaar) zal de jongere handelsnaam moeten wijken voor de oudere (rechtmatig gevoerde) handelsnaam. Soms is het de vraag wie, waar en/of waarvoor het eerst de handelsnaam (rechtmatig) voerde. Beslissend hierin is de rangorde binnen het gebied waarin de handelsnamen worden gevoerd. Dit kan gaan om een geografisch of branchegewijs gebied. Twee ondernemingen met gelijknamige handelsnamen kunnen beide hun naam rechtmatig voeren, indien zij beiden op verschillende plaatsen in Nederland zijn gevestigd. Indien geografische uitbreiding volgt wordt dan de grens bepaald waar de verwarring begint. Dezelfde situatie kan zich voordoen bij gelijknamige ondernemingen die aanvankelijk in verschillende handelstakken opereren.⁴⁰

Voordat een beroep op artikel 5 Handelsnaamwet slaagt, is vereist dat de oudere handelsnaam rechtmatig wordt gevoerd. Onrechtmatigheid in het voeren van een handelsnaam kan voortvloeien uit contractuele afspraken, uit ‘kwade trouw’, vergelijkbaar met de nietigheidsgrond van art. 2.4 onder f BVIE of strijd met een (andere) wettelijke bepaling. Beroep op het ontbreken van rechtmatigheid komt volgens de moderne rechtspraak en rechtsleer slechts toe aan degene in wiens belang de geschonden norm is geschreven.⁴¹

Verwarring wordt in de rechtspraak vrij ruim opgevat. Zowel directe verwarring (men bestelt bij onderneming A terwijl men bij onderneming B had willen bestellen) als indirecte verwarring (men onderkent de verschillen tussen beide onderneming, maar veronderstelt een band van economische of juridische aard) worden opgevat als verwarring. Verder is het niet vereist dat de verwarring daadwerkelijk is gebleken. Uit de wettekst volgt immers dat reeds wanneer verwarring tussen de ondernemingen ‘te duchten’ is, artikel 5 Handelsnaamwet van toepassing is te achten. Enkel het gevaar voor verwarring is daarmee voldoende om artikel 5 Handelsnaamwet toe te passen. Een enkel geval van verwarring wordt omgekeerd vaak niet doorslaggevend geacht voor het aannemen van verwarringsgevaar.⁴²

Artikel 5 Handelsnaamwet noemt een aantal - niet limitatieve - factoren voor verwarringsgevaar:

- Geringe afwijking;
- Aard der ondernemingen;
- Vestigingsplaats;
- Publiek.

Het verbod strekt verder dan slechts tot het gebruik van identieke handelsnamen, ook handelsnamen die ‘slechts in geringe mate afwijken’ vallen onder het verbod. De mate van afwijking

³⁹ Art. 5 Hnw.

⁴⁰ Chalmers Hoyndck van Papendrecht, 2020 p. 51-52 & Verkade, T&C IE 2021.

⁴¹ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 447-454 & Verkade, T&C IE 2021.

⁴² Verkade, T&C IE 2021.

is één van de factoren die de rechter in aanmerking neemt, bij de bepaling of sprake is van gevaar voor verwarring.⁴³

Daarnaast speelt de aard van de ondernemingen een rol in de beoordeling van het verwarringsgevaar. De definitie van de aard van de onderneming moet worden uitgelegd als het soort bedrijf dat wordt uitgeoefend. Hierin is het volgende onderscheid te maken:

- a. De producten van beide onderneming sluiten bij elkaar aan;
- b. De door de onderneming voortgebrachte producten of diensten worden in elkaars verband of nabijheid gebruikt;
- c. De producten en diensten worden in dezelfde handelskanalen aangeboden, verricht of gedistribueerd.

Met de vestigingsplaats werd oorspronkelijk de geografische plaats van vestiging van de onderneming bedoeld. In de rechtspraak is echter beslissend geacht dat een onderneming wanneer zij landelijk actief is, ook landelijk bescherming kan genieten.

Verwarringsgevaar moet bij het relevante publiek bestaan, dit hangt af van de doelgroep waar de onderneming zich op richt. Onder 'het publiek' worden niet alleen (potentiële) afnemers verstaan, maar bijvoorbeeld ook leveranciers of overheden kunnen hieronder worden verstaan.⁴⁴ Aangenomen wordt dat een meer deskundig publiek beter in staat is verschillen tussen namen en ondernemingen te onderscheiden en derhalve minder snel in verwarring geraakt.⁴⁵

De opsomming van factoren die bij de bepaling van verwarringsgevaar een rol spelen, is niet limitatief. Alle omstandigheden van het geval spelen een rol in het beoordelen van verwarringsgevaar. Als het gaat om andere factoren die bij verwarringsgevaar een rol spelen, kan worden gedacht aan de bekendheid van de naam van de oudere onderneming, die in haar voordeel kan werken, maar dit weer niet als diezelfde naam elders al vaak en langdurig ook door derde ondernemingen wordt gebruikt.⁴⁶

Ook het gebruik van de eigen (geslachts)naam vormt geen excuus, indien het gaat om verwarringsgevaar. Ook in deze situatie dient, indien verwarringsgevaar is te duchten, de jongere handelsnaam haar naam te wijzigen en het gebruik van de familienaam te staken.

Indien het gebruik van een inbreukmakende handelsnaam moet worden gestaakt, op grond van een gerechtelijke uitspraak, kan het zijn dat de nieuwe niet meer inbreukmakende naam méér afstand tot de oudere handelsnaam moet hebben dan zonder voorafgaande inbreuk het geval zou zijn geweest. Doordat bij het publiek de verwarring nog enige tijd leeft zou het verwarringsgevaar door een kleine aanpassing mogelijk onvoldoende wordt weggenomen.⁴⁷

Aanvullende werking ex artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek is niet uitgesloten. Ook conflicten tussen handelsnamen en niet-handelsnamen worden beslecht buiten het kader van artikel 5 Handelsnaamwet.⁴⁸ Verderop in dit hoofdstuk zal hier nog nader op worden ingegaan.

Artikel 5a Handelsnaamwet bevat de bepalingen omtrent de handelsnaam en een merk van een ander. 'Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter

⁴³ Verkade, T&C IE 2021.

⁴⁴ HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, NJ 1985/790; BIE 1985, p. 342 (*Consulair*).

⁴⁵ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 447-454 & Verkade, T&C IE 2021.

⁴⁶ Verkade, T&C IE 2021.

⁴⁷ Verkade, T&C IE 2021.

⁴⁸ Geerts 2019, p. 129 & Verkade, T&C IE 2021.

onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.⁴⁹

Artikel 5a Handelsnaamwet verbiedt het gebruik van een handelsnaam die een merk bevat, waarop een ander recht heeft, dan wel een handelsnaam die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van waren te duchten is.⁵⁰ 'Het is verboden een handelsnaam te voeren, die het merk bevat, waarop een ander ter onderscheiding van zijn fabrieks- of handelswaren recht heeft, dan wel een aanduiding, die van zodanig merk slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.'⁵¹ Dit onderwerp is ook geregeld in Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).⁵² Deze regelingen overlappen elkaar gedeeltelijk. Veelal wordt het geschil op grond van art. 2.20 BVIE beslecht.⁵³ Door de formulering van art. 5a als verbodsbepaling zal ook een andere belanghebbende dan de merkhouder (bijv. een merklicentiehouder) een zelfstandig beroep op dit artikel kunnen doen.⁵⁴

De voorwaarden die voortvloeien uit het artikel:

- a. Ouder merkrecht of beter merkrecht
 - b. Merk voor fabrieks- of handelswaren
 - c. Geringe afwijking en verwarringsgevaar
- a) Onder de overige voorwaarden van artikel 5a Handelsnaamwet zal de jongere handelsnaam moeten wijken voor het eerder gebruikte en eerder ingeschreven merk van een ander. Een enkel eerder gebruikt, maar niet ingeschreven merk geeft geen recht en een niet eerder gebruikt merk kan een beter recht geven, indien het merkdepot te goeder trouw is gedaan.
- b) De definitie van het begrip 'fabrieks- of handelswaren' komt overeen met het begrip individuele merken in de zin van art. 2.1 BVIE.
- c) Het criterium 'geringe afwijking en verwarringsgevaar' komt wat betreft wettelijke formulering niet overeen met dat van art. 2.20 BVIE. Uit dit artikel vloeien meer mogelijkheden voort dan uit art. 5a Hnw, maar deze mogelijkheden worden beperkt door art. 2.23 lid 2 BVIE (ouder recht van slechts plaatselijke betekenis).⁵⁵

Uit *artikel 6:162 BW* vloeit de aanvullende werking van de onrechtmatige daad (OD) voort.

De Hnw bevat uitsluitend regels omtrent conflicten tussen handelsnamen (artikel 5 Hnw) of tussen (jongere) handelsnamen en (oudere) merken (artikel 5a Hnw). Niet-handelsnamen worden niet beschermd binnen het kader van de Hnw.⁵⁶

In verschillende opzichten kan dan een aanvullend beroep worden gedaan op art. 6:162 BW wanneer het gaat om nabootsing van een naam, die geen afzonderlijke bescherming kent ingevolge het merkenrecht of de Handelsnaamwet. Het kan gaan om situaties waaraan niet aan de voorwaarden voor een inbreuk wordt voldaan. Voor zover de Handelsnaamwet de gebruiker van een handelsnaam

⁴⁹ Art. 5a Hnw.

⁵⁰ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 456.

⁵¹ Art. 5a Hnw.

⁵² Art. 2.20 BVIE jo art. 2.23 BVIE.

⁵³ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 456.

⁵⁴ Verkade, T&C IE 2021.

⁵⁵ Verkade, T&C IE 2021.

⁵⁶ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 367 e.v..

geen bescherming geeft, biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming, tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam die verwarring wekt. Dit komt met name doordat artikel 5 Hnw slecht beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam, waardoor in deze gevallen teruggevallen moet worden op het algemene artikel 6:162 BW.

Van situaties waarin niet aan de voorwaarden voor bescherming wordt voldaan, kan bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer de te beschermen naam geen 'echte handelsnaam' is, maar een naam van een niet-commerciële vereniging, stichting, groep of dergelijke, of een aanduiding die geen handelsnaam is, maar bijvoorbeeld een merk of domeinnaam, zij het dat het voor uitsluitend beschrijvende domeinnamen anders kan liggen; in dat geval zullen bijkomende omstandigheden aanwezig moeten zijn, wil er van onrechtmatigheid kunnen worden gesproken.⁵⁷

Eveneens kan art. 6:162 BW toepassing vinden wanneer de bestreden naam niet wordt 'gevoerd', of bijkomende omstandigheden het gebruik van een handelsnaam onrechtmatig maken. In dergelijke gevallen zal beslissend zijn of het gebruik van een overeenstemmende naam tot verwarring zal leiden, waarbij veelal de maatstaven van art. 5 Hnw, respectievelijk art. 5a Hnw analoog gehanteerd worden. Ook buiten verwarringsgevaar zal in bepaalde gevallen tegen nabootsing of navolging van een handelsnaam kunnen worden opgetreden. Hierbij kan worden gedacht aan verwatering van de naam, vermindering van de aantrekkingskracht of aantasting van de exclusiviteit. Dit zijn maatstaven die men ook in het merkenrecht aantreft. Ook aanhaken bij bekendheid van een handelsnaam kan tot verwarring leiden.⁵⁸

3.4 Jurisprudentie

Welke beschermingsmogelijkheden voor beschrijvende handelsnamen tegenover gelijkende of in slechts geringe mate afwijkende handelsnamen vloeien voort uit (recente) jurisprudentie?

Over de (beschrijvende) handelsnaam is sinds de invoering van de Handelsnaamwet in 1921 veel geprocedeerd.⁵⁹ Dankzij het lange bestaan van de Handelsnaamwet en het feit dat er door vele procedures, veel jurisprudentie is verschenen, zijn er rechtsregels gevormd in de rechtspraak. De recentste rechtsregel is gevormd in de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad. In dit hoofdstuk zal allereerst de situatie worden geschetst van vóór de prejudiciële beslissing, waarna op de prejudiciële beslissing zelf zal worden ingegaan, om af te sluiten met de meest recente jurisprudentie in dit rechtsgebied. De recente jurisprudentie zal daarbij de huidige situatie weergeven.

3.4.1 Pre prejudiciële beslissing

Voor de prejudiciële beslissing was er reeds een vaste lijn/doctrine in de rechtspraak omtrent handelsnamen. Zo werd in 1987 al door de Hoge Raad geoordeeld dat gewoon taalgebruik in beginsel niet te monopoliseren zou moeten zijn.⁶⁰ Ook in de tijd daarna is er steeds een vaste lijn/doctrine in de rechtspraak. Hieronder worden kort de twee meest relevante uitspraken geschetst, op het gebied van de beschrijvende handelsnaam, die invloed hebben gehad op de doctrine, voordat de prejudiciële beslissing volgde.

⁵⁷ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. Verkade; BIE 2016/4, m.nt. Van Nispen; Computerrecht 2016/87, m.nt. Schut; AA 2017/47, m.nt. Visser (Artiestenverloningen) & Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, (Parfumswinkel).

⁵⁸ Geerts & Verschuur (red.) 2018, p. 468-469.

⁵⁹ Chalmers Hoyne van Papendrecht 2020 p. 22.

⁶⁰ HR 8 mei 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AG5592, NJ 1988/36, m.nt. L. Wichers Hoeth & BIE 1987/64, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (Bouwcentrum) ro. 3.6.

3.4.1.2 Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning⁶¹

De centrale vraag in het arrest Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning is, of Prae onrechtmatig handelde door het gebruik van een gelijkende beschrijvende domeinnaam wegens verwarringsgevaar met de handels- en domeinnaam 'artiestenverloningen'.⁶² Voor de Hoge Raad speelde meer specifiek de vraag of bij een botsing van domeinnamen als criterium voor onrechtmatigheid louter verwarring/verwarringsgevaar voldoende is, of dat bijkomende omstandigheden zijn vereist.⁶³

De Hoge Raad oordeelde als volgt:

'Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding 'artiestenverloning' louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. Nu het in beginsel voor eenieder 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.'⁶⁴

De Hoge Raad volgde in deze zaak de conclusie van A-G Van Peursem, die erop wijst dat bij het toekennen van 'aanpalende' werking aan artikel 6:162 BW in dit soort zaken terughoudendheid geboden is en de maatstaf is of er nodeloos verwarring wordt gesticht. De bijkomende omstandigheden die in dat geval vereist zijn liggen, zo stelt hij, in de sfeer van misbruik van recht. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het navolgen zonder geldige reden, met het enkele doel de concurrent dwars te zitten.

Uit dit arrest volgt de volgende rechtsregel:

'Het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam waardoor gevaar bestaat voor verwarring met de domeinnaam of de handelsnaam van een ander, is in beginsel niet onrechtmatig, ook niet wanneer dit nadeel aan de ander toebrengt. Dat kan anders zijn indien er sprake is van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden.'⁶⁵

Uit het arrest wordt duidelijk dat in beginsel eenieder de vrijheid heeft om beschrijvende domeinnamen te gebruiken. Het gebruik van een beschrijvende (latere/oudere) domeinnaam – zelfs als die verwarring wekt – is alleen onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig (in de zin van art. 6:162 BW), aldus de Hoge Raad. De genoemde bijkomende omstandigheden worden in het arrest echter niet nader uitgewerkt.⁶⁶

⁶¹ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. Verkade; BIE 2016/4, m.nt. Van Nispen; Computerrecht 2016/87, m.nt. Schut; AA 2017/47, m.nt. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

⁶² HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, AA 2017/47, m.nt. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

⁶³ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

⁶⁴ Speyart IER 2016/16 (ro. 3.4.4 artiestenverloningen).

⁶⁵ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*) ro. 3.3.

⁶⁶ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, AA 2017/47, m.nt. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

3.4.1.3 Parfumswinkel⁶⁷

In Parfumswinkel ging het om de oudere beschrijvende handelsnaam Parfumswinkel tegen de jongere beschrijvende handelsnaam Parfumswebwinkel, met als centrale vraag of het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel gestaakt diende te worden, omdat verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is.⁶⁸

Het gerechtshof Den Haag oordeelde in deze zaak als volgt:

‘De behoefte aan vrijhouding is het meest prangend bij louter beschrijvende aanduidingen, meer prangend dan bijvoorbeeld aanduidingen die alleen maar verwijzend zijn. Wanneer het – uitgaande van twee in hetzelfde gebied opererende/bekende ondernemingen – 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. (...) 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.’⁶⁹

Indien er wordt opgetreden op basis van een louter beschrijvende handelsnaam, dan volstaat enkel verwarringsgevaar niet. In dat geval is er, naast verwarringsgevaar, ook aanwezigheid van bijkomende omstandigheden vereist om een verbod krachtens art. 5 Hnw te rechtvaardigen.⁷⁰

Uit dit arrest volgt daarmee de volgende rechtsregel:

Bij louter beschrijvende handelsnamen kan artikel 5 Hnw slechts met succes worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden.⁷¹

In dit arrest wordt de rechtsregel die eerder werd toegepast op beschrijvende domeinnamen, ook toegepast op de beschrijvende handelsnaam. Hierdoor zouden bijkomende omstandigheden nodig zijn, naast verwarringsgevaar, indien het gaat om beschrijvende handelsnamen.

3.4.2 Prejudiciële beslissing: Dairy Partners

Begin 2021 volgde de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad. In deze beslissing kijkt de Hoge Raad kritisch naar de eerdere doctrine en besluit daarvan af te wijken. Hierdoor neemt de Hoge Raad een nieuwe afslag in het handelsnaamrecht. De criteria voor de beslechting van een (zuiver beschrijvend) handelsnaamconflict worden met de prejudiciële beslissing opnieuw bepaald.

3.4.2.1 Dairy Partners

In de prejudiciële beslissing inzake Dairy Partners speelt de volgende vraag: Is voor bescherming op grond van artikel 5 Hnw van een beschrijvende handelsnaam (zonder onderscheidend vermogen) voldoende dat verwarringsgevaar bestaat, of zijn bijkomende omstandigheden vereist?⁷²

Het Gerechtshof heeft de volgende prejudiciële vragen voorgelegd aan de Hoge Raad:

⁶⁷ Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, (*ANS Trading/Parfumswebwinkel*)

⁶⁸ Speyart, IER 2017/11.

⁶⁹ Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswebwinkel*) ro. 3.8.

⁷⁰ Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswebwinkel*) ro. 3.15.

⁷¹ Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28 m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswebwinkel*) ro. 4.5.

⁷² HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*DOC/Dairy Partners*).

‘1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet 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?

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?

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 eenieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?’⁷³

De Hoge Raad oordeelt in haar prejudiciële beslissing als volgt:

‘Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten die ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. (...) Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.’⁷⁴

‘Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt ook een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen tevens als handelsnaam worden gebruikt.’⁷⁵

Het kernbegrip in artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) is verwarringsgevaar. De wetgever heeft bepaald dat de rechter slechts een verbod dient op te leggen, indien verwarringsgevaar tussen twee overeenstemmende handelsnamen aanwezig is. De Hoge Raad heeft in haar prejudiciële beslissing inzake Dairy Partners, bevestigd dat in conflicten tussen twee handelsnamen op de voet van artikel 5 Hnw, het bestaan van verwarringsgevaar de enige relevante factor is, bij de vraag of een verbod op zijn plaats is.⁷⁶ De eerdere uit het arrest Artiestenverloning en Parfumswinkel⁷⁷ voortvloeiende bijkomende omstandigheden zijn daardoor niet langer een vereiste voor de bescherming van beschrijvende handelsnamen.

Voor de beantwoording van de vraag of de houder van een oudere handelsnaam het gebruik van een jongere handelsnaam kan verbieden is ook bij beschrijvende handelsnamen het wettelijk criterium van ‘verwarringsgevaar’ het enige vereiste. Bijkomende onrechtmatige omstandigheden zijn niet vereist. Wél dient rekening te worden gehouden met de ‘vrijhoudingsbehoefte’, het gerechtvaardigde belang van derden om beschrijvende namen te kunnen gebruiken.⁷⁸

In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet expliciet geregeld. Maar sinds de totstandkoming van de Handelsnaamwet heeft de vrijhoudingsbehoefte wel aan betekenis gewonnen. Mede door de komst van het internet hebben veel ondernemingen een landelijk werkgebied. In deze gevallen speelt plaats van vestiging – een criterium uit art. 5 Hnw – van de

⁷³ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners) ro. 2.4.2.

⁷⁴ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, NJ 2021/98 m.nt. D.W.F. Verkade (DOC/Dairy Partners) ro. 2.9.

⁷⁵ HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (DOC/Dairy Partners) ro. 2.10.1.

⁷⁶ Chalmers Hoyneck van Papendrecht & Vrendenburg, DJ 2022/251.

⁷⁷ HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. Verkade; BIE 2016/4, m.nt. Van Nispen; Computerrecht 2016/87, m.nt. Schut; AA 2017/47, m.nt. Visser (Artiestenverloningen) & Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, (Parfumswinkel).

⁷⁸ Visser, Bb 2021/28.

ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert.⁷⁹

3.4.3 Post prejudiciële beslissing

Sinds de prejudiciële beslissing, inmiddels ruim een jaar gelden, heeft de Nederlandse rechter zich in verschillende zaken uitgesproken over conflicten omtrent beschrijvende handelsnamen. In dit hoofdstuk zal een aantal uitspraken worden aangehaald, om te zien hoe de rechtspraak omgaat met de uitspraak van de Hoge Raad in DOC/Dairy Partners. Per conflict worden conflicterende handelsnamen als titel gebruikt, in plaats van de partijen in het conflict. Hierdoor wordt in één oogopslag duidelijk op welke beschrijvende termen het conflict betrekking heeft.

3.4.3.1 *Trainingskampen.nl/Trainingskamp.com*⁸⁰

Voetbalreizen.com voert de handelsnaam Trainingskamp.com met een bijbehorend logo. Trainingskampen.nl beweert dat Voetbalreizen.com daarmee inbreuk maakt op haar (oudere) recht. De voorzieningenrechter oordeelt dat de handelsnaam 'Trainingskampen.nl' zuiver beschrijvend is en daarmee slechts geringe handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Door Trainingskampen.nl is uitgebreid naar voren gebracht dat deze naam door het intensieve en langdurige gebruik en aanzienlijke investeringen in de naamsbekendheid onderscheidend vermogen heeft verkregen. De voorzieningenrechter is echter toch van oordeel dat van '**inburgering**' en beschermingswaardige bekendheid onvoldoende is gebleken. De voorzieningenrechter is vanwege de overige omstandigheden van oordeel dat er geen verwarringsgevaar te duchten is en wijst de vorderingen op grond van artikel 5 Handelsnaamwet af. Voetbalreizen.com heeft ook niet onrechtmatig gehandeld jegens Trainingskampen.nl en hoeft de domeinnaam Trainingskamp.com daardoor niet over te dragen.

‘Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de door Trainingskampen.nl b.v. gevoerde handelsnaam ‘Trainingskampen.nl’ rechtstreeks beschrijvend voor de aard van de door haar gevoerde onderneming en de door haar geboden diensten.’⁸¹

3.4.3.2 *Het RecruitingKantoor/Recruitment Kantoor*⁸²

Het RecruitingKantoor vordert Recruitment Kantoor te gebieden de inbreuk op haar handelsnaamrechten te staken en gestaakt te houden en de domeinnaam aan haar over te dragen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verwarringsgevaar tussen de ondernemingen te duchten is. Dit is voldoende om een handelsnaaminbreuk aan te nemen. Vervolgens is de voorzieningenrechter van oordeel dat er geen grondslag bestaat voor de overdracht van de domeinnaam van Recruitment Kantoor aan Het RecruitingKantoor. Daarnaast heeft Het RecruitingKantoor hier ook geen belang bij nu Recruitment Kantoor het gebruik van de domein- en handelsnaam gestaakt moet houden.

‘Gelet op de sterke overeenstemming tussen de handelsnamen, de aard van de dienstverlening van beide ondernemingen en het feit dat beide ondernemingen landelijk actief zijn, is, ondanks dat de

⁷⁹ Visser, Bb 2021/28.

⁸⁰ Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:1209, IEF 20596 (*Trainingskampen.nl/Voetbalreizen.com*).

⁸¹ Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:1209, IEF 20596 (*Trainingskampen.nl/Voetbalreizen.com*) ro. 4.8.

⁸² Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, C/16/534409 / KL ZA 22-12, IEF 20586 (*Het RecruitingKantoor/Recruitment Kantoor*).

handelsnaam van Het RecruitingKantoor beschrijvend is en daardoor de beschermingsomvang gering is, verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten.’⁸³

3.4.3.3 *Statisfact/Satisfact*⁸⁴

Statisfact drijft een onderneming die advies geeft aan opdrachtgevers aan de hand van de tevredenheid van werknemers met behulp van softwaretools. Satisfact verstrekt een app aan haar opdrachtgevers met eenzelfde soort functie. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Satisfact inbreuk maakt op de handelsnaamrechten van Statisfact. Tussen de namen zit maar één letter verschil, waardoor ernaast auditieve ook sprake is van grote visuele overeenstemming. De aard van de ondernemingen komt voor een relevant deel overeen en voor het relevante publiek ontstaat hierdoor verwarringsgevaar. De vorderingen van Statisfact worden toegewezen.

‘Tussen de handelsnamen van partijen zit maar één letter verschil. Dat maakt dat er sprake is van grote visuele overeenstemming. Ook auditief komen de handelsnamen in grote mate overeen. Beide namen worden “op z’n Engels” uitgesproken. Volgens Satisfact ligt de klemtoon bij haar naam anders dan bij de naam van Statisfact. De voorzieningenrechter hoort dat niet, maar ook als dat wel zo is, dan zorgt dat niet voor een wezenlijk verschil. Begripsmatig is er deels overeenstemming. In beide namen zit het bestanddeel “fact”, wat feit betekent. Volgens Satisfact moet “Satisfact” in z’n geheel worden gezien en is dat een afgeleide van het Engelse woord “satisfaction”. “Satisfact” betekent op zichzelf echter niets, ook niet in het Engels. Dat betekent dat het relevante publiek het tweede deel van de handelsnaam van Satisfact zal associëren met het woord “fact” en dat deel is hetzelfde als de handelsnaam van Statisfact. Dit alles bij elkaar maakt dat de handelsnaam van Satisfact in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Statisfact. Er is verwarringsgevaar.’⁸⁵

‘Volgens Satisfact bestaat het relevante publiek uit professionele partijen met een hogere mate van oplettendheid. Het gaat volgens haar alleen om (beoogd) opdrachtgevers, want de gebruiker van de app van Satisfact (de medewerker van de opdrachtgever) ziet alleen de naam van de app en die heeft een totaal andere naam dan de naam “Satisfact”. Statisfact heeft dit niet (voldoende) betwist, zodat de voorzieningenrechter dit als uitgangspunt neemt.’⁸⁶

3.4.3.4 *Budgetverhuisservice.nl/Snellebudgetverhuisservice.nl*⁸⁷

Klustoppers drijft een onderneming die onder meer diensten verleent op het gebied van verhuizen en transport en maakt gebruik van de website budgetverhuisservice.nl. Gedaagde 1 is werkzaam geweest bij Klustoppers. Gedaagde 3, broer van gedaagde 1, heeft samen met gedaagde 4 een VOF opgericht onder de naam snellebudgetverhuisservice.nl. Klustoppers vordert dat de voorzieningenrechter gedaagde veroordeelt om per direct gebruik van de woorden ‘Budget Verhuisservice’ als handelsnaam te staken. Ten grondslag aan deze vordering ligt de inbreuk op de handelsnaam van Klustoppers, waarbij de namen van gedaagden maar in zeer gerichte mate afwijken en er hierdoor verwarring te duchten is. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De door Klustoppers gevoerde handelsnaam is beschrijvend van aard en heeft niet direct onderscheidend

⁸³ V.zr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, C/16/534409 / KL ZA 22-12, IEF 20586 (*Het RecruitingKantoor/Recruitment Kantoor*) ro. 4.9.

⁸⁴ V.zr. Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955, IEF 20256 (*Statisfact/Satisfact*).

⁸⁵ V.zr. Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955, IEF 20256 (*Statisfact/Satisfact*) ro. 3.4.

⁸⁶ V.zr. Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955, IEF 20256 (*Statisfact/Satisfact*) ro. 3.6.

⁸⁷ V.zr. Rechtbank Den Haag 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446, IEF 20210 (*Klustoppers/gedaagden*).

vermogen. Het gebruik van deze woorden is dan ook enkel onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Aangezien beide ondernemingen gelijke diensten verrichten en gedaagden eveneens geen onderscheidend element toevoegen aan de handelsnaam, is er verwarringsgevaar. De vorderingen die betrekking hebben op de VOF worden toegewezen.

‘Vooropgesteld wordt dat de door Klustoppers gevoerde handelsnaam voorlopig oordelend beschrijvend van aard is. De handelsnaam brengt immers tot uitdrukking dat het om een verhuisservice gaat voor een – zo zal het publiek aannemen – klein budget. Deze handelsnaam heeft zodoende geen onderscheidend vermogen van huis uit. Klustoppers heeft tijdens de mondelinge behandeling evenwel uitvoerig uiteengezet op welke wijze zij investeert in enerzijds de bekendheid van haar handelsnaam en anderzijds in het bestrijden van het gebruik van gelijksoortige handelsnamen door derden (waarbij Klustoppers heeft verwezen naar de in productie EP24 opgenomen correspondentie met zo’n derde) en welke bedragen daarmee gemoeid gaan. Klustoppers heeft voorts gesteld dat deze investeringen doel treffen nu zij van klanten bevestigd heeft gekregen dat zij bij Klustoppers terecht zijn gekomen na het zien en/of horen van reclame-uitingen van Klustoppers en nu Klustoppers succesvol is gebleken in het bestrijden van inbreuk op haar handelsnaam. De VOF en haar vennoten hebben één en ander niet weersproken, zodat in het kader van deze kortgedingprocedure wordt uitgegaan van een zekere mate van (onderscheidend vermogen verkregen door) **inburgering** van de Klustoppers Handelsnaam.’⁸⁸

3.4.3.5 Teamleiders.nu/teamleider.nu⁸⁹

Teamleiders.nu is rechthebbende van de gelijknamige domeinnaam. Sky-Walker gebruikt de domeinnamen teamleiders.nl en teamleider.nu. Teamleiders.nu vordert in dit kort geding staking van het gebruik van haar merk- en handelsnaamrechten en de hiervoor genoemde domeinnamen. De voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat, door het gebruik van de domeinnamen, het relevante publiek dit zal opvatten als het gebruik van de handelsnaam. Verder wijken de domeinnamen slechts in geringe mate af van die van Teamleiders.nu. Hierdoor ontstaat verwarring, waartegen de Handelsnaamwet bescherming biedt. De voorzieningenrechter gebiedt Sky-Walker daarom het gebruik van de twee domeinnamen te staken.

‘Tussen partijen staat als niet weersproken vast dat Teamleiders.nu haar handelsnaam "teamleiders.nu" eerder (sinds 2007) voerde dan dat Sky-Walker c.s. de domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl en gelijknamige e-mailadres gebruikte (sinds voorjaar 2021). Teamleider.nu en teamleiders.nl zijn domeinnamen die in geringe mate afwijken van Teamleiders.nu. Dat is niet alleen visueel zo, maar ook auditief en begripsmatig. Verder houden beide partijen zich bezig met werving en selectie van arbeidskrachten, meer in het bijzonder teamleiders, waarvoor zij beide internet gebruiken als marketingtool, waardoor reeds om die reden verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Het is goed voor te stellen dat e-mailberichten bedoeld voor Teamleiders.nu (info@teamleiders.nu) per abuis worden verstuurd naar bijvoorbeeld info@teamleiders.nl. Iets dat Teamleiders.nu met productie 15 ook heeft aangetoond. De Hnw biedt naar het oordeel van de voorzieningenrechter bescherming tegen dit soort verwarring.’⁹⁰

‘De voorzieningenrechter acht de noodzaak om Teamleiders.nu op dit punt te beschermen ook aanwezig omdat (de holdingmaatschappij van) Sky-Walker vlak nádat Sky Walker door Teamleiders.nu bij brief van 11 november 2020 is gewezen op overtreding van de Hnw de

⁸⁸ VZR. Rechtbank Den Haag 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446, IEF 20210 (Klustoppers/gedaagden) ro. 4.6.

⁸⁹ VZR. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, KG ZA 21-211, IEF 20118 (Teamleiders.nu/Sky-Walker).

⁹⁰ VZR. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, KG ZA 21-211, IEF 20118 (Teamleiders.nu/Sky-Walker) ro. 4.13.

domeinnamen www.teamleider.nu en www.teamleiders.nl heeft laten registreren en Sky-walker direct daarna gebruik is gaan maken van deze domeinnamen en de daaraan gekoppelde e-mailadressen. Dit terwijl niet gesteld of gebleken is dat Sky-Walker zich daarvoor ook al op deze manier profileerde in de markt als bemiddelaar in vacatures van teamleiders.⁹¹

In deze uitspraak ziet de Voorzieningenrechter feitelijke verwarring en geeft mede daardoor een verbod. Feitelijke verwarring is ook mogelijk bij een zuiver beschrijvende handelsnaam die geen onderscheidend vermogen heeft. Als die feitelijke verwarring vervolgens voldoende is om het gebruik van een ander beschrijvende aanduiding te verbieden dan schieten we weinig op met de aanname van de Hoge Raad dat “het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen”.⁹²

3.4.3.6 Stichting Kanker.nl/Stichtingkanker⁹³

Stichting Kanker.nl beheert en ontwikkelt de website kanker.nl. Het later opgerichte Stichtingkanker heeft in 2020 de domeinnaam stichtingkanker.nl geregistreerd. Volgens Stichting Kanker.nl maakt Stichtingkanker inbreuk op haar handelsnaam. Doordat StichtingKanker zich aan het publiek presenteert onder handelsnamen en een domeinnaam die vrijwel identiek zijn aan de handelsnaam en domeinnaam van Stichting Kanker.NL, creëert StichtingKanker gevaar voor verwarring bij het publiek tussen beide organisaties en suggereert zij een band tussen beiden, die er in werkelijkheid niet is, aldus eiser. De voorzieningenrechter is het hiermee eens, mede vanwege het feit dat het verwarringsgevaar zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Stichtingkanker dient zich te onthouden van het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam.

‘In het onderhavige geval heeft StichtingKanker de stelling van Stichting Kanker.NL dat sprake is van verwarringsgevaar tussen beide organisaties bij het relevante publiek niet weersproken. Stichting Kanker.NL heeft haar stelling nader feitelijk onderbouwd door het overleggen van verklaring van een salesmanager van ABN AMRO Bank (productie 22 bij de dagvaarding) waarin deze aangeeft: “Onlangs zag ik dat op de website www.stichtingkanker.nl de mogelijk wordt geboden om geld te doneren aan Stichting Kanker. Ik zag dat verschillende betaalopties werd aangeboden en vroeg mij af of de organisatie ook interesse zou hebben om gebruik te maken van de betaalmethode Tikkie. Ik heb daarop contact opgenomen met de directeur van Stichting Kanker.nl (de heer [A]). Tijdens dat gesprek kwam ik erachter dat de website www.stichtingkanker.nl niet van Stichting Kanker.nl is maar van de, voor mij onbekende, Stichting Kanker. Ik had dus de verkeerde persoon/organisatie gebeld.”⁹⁴

‘Uit deze verklaring, die StichtingKanker niet heeft weersproken, blijkt dat het verwarringsgevaar zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.’⁹⁵

‘Gezien het voorgaande is voldoende aannemelijk geworden dat StichtingKanker met haar handelsnamen Stichting Kanker, StichtingKanker en St. Kanker inbreuk maakt op de

⁹¹ Vzv. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, KG ZA 21-211, IEF 20118 (*Teamleiders.nu/Sky-Walker*) ro. 4.14.

⁹² Visser, IEF 20122.

⁹³ Vzv. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957, IEF 20114 (*Stichting Kanker.nl/Stichtingkanker*).

⁹⁴ Vzv. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957, IEF 20114 (*Stichting Kanker.nl/Stichtingkanker*) ro. 4.8.

⁹⁵ Vzv. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957, IEF 20114 (*Stichting Kanker.nl/Stichtingkanker*) ro. 4.9.

handelsnaamrechten van Stichting Kanker.NL. Dat StichtingKanker de handelsnaam van Stichting Kanker.NL bij het door haar verrichte vooronderzoek niet is tegengekomen op het internet maakt dit niet anders.⁹⁶

3.4.3.7 Medisch Centrum Kinderwens/Centrum voor kinderwens⁹⁷

Deze zaak gaat over de vraag of het Dijklander Ziekenhuis door het gebruik van de naam 'Centrum voor Kinderwens' en de domeinnaam www.centrumvoorkinderwens.nu - voor de op 1 februari 2021 door haar geopende IVF-kliniek - inbreuk pleegt op de handelsnaam 'Medisch Centrum Kinderwens', die sinds 2006 wordt gebruikt voor de IVF-kliniek van Kinderwens MC (dan wel van een aan haar gelieerde onderneming) alsmede op het woord/beeldmerk dat voor laatstgenoemde kliniek wordt gebruikt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er geen sprake van inbreuk op handelsnaam- of merkrechten omdat er geen direct dan wel indirect verwarringsgevaar valt te duchten. Medisch Centrum Kinderwens is namelijk een zuiver beschrijvende handelsnaam, waaraan in beginsel geen onderscheidend vermogen toekomt. De Handelsnaamwet biedt in dat geval geen dan wel slechts geringe bescherming, tenzij kan worden gesproken van **inburgering**. **Inburgering** wordt niet aangenomen. Geoordeeld wordt dat het relevante publiek meer oplettend zal zijn dan het normaal oplettende consumentenpubliek. De voorzieningenrechter oordeelt dan ook dat het relevante publiek de verschillen tussen 'Medisch Centrum Kinderwens' en Centrum voor Kinderwens' eenvoudig zal opmerken en neemt geen handelsnaaminbreuk aan. Ook inbreuk op het woord/beeldmerk wordt niet aangenomen omdat de aanduidingen die partijen gebruiken onvoldoende met elkaar overeenstemmen. De vorderingen van Kinderwens MC worden afgewezen.

'Dat betekent dat de Handelsnaamwet in beginsel geen of slechts geringe bescherming biedt aan Kinderwens MC wat betreft haar handelsnaam. Uitzondering daarop zou zijn wanneer het publiek 'Medisch Centrum Kinderwens' door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de Kliniek (**inburgering**). Daarvan is echter (vooralsnog) onvoldoende gebleken. Kinderwens MC heeft weliswaar gesteld dat door het intensieve gebruik van de handelsnaam vanaf 2006 in combinatie met het beperkte aantal ivf-klinieken in Nederland, het publiek de naam is gaan associëren met de Kliniek en dat de handelsnaam sinds 2006 bekendheid heeft verkregen onder het relevante publiek, waaronder de consument, maar ook bij verzekeraars en artsen, maar daarvan is in de door haar overgelegde stukken (productie E23) geen solide onderbouwing te vinden. Deze stukken tonen slechts het gebruik van de naam aan en zeggen niets over de mate van bekendheid daarvan bij het relevante publiek. De omstandigheid dat er slechts een beperkt aantal IVF klinieken is in Nederland en partijen zich richten op hetzelfde publiek, maakt dit niet anders en weegt niet op tegen het algemene belang dat een beschrijvende naam door eenieder in beginsel vrij moet kunnen worden gebruikt.'⁹⁸

'Ook voor de gestelde merkinbreuk als bedoeld in artikel 2:20 lid 1 onder b van het BVIE, is verwarringsgevaar noodzakelijk, waarvoor, zoals uit het voorgaande voortvloeit, Kinderwens MC onvoldoende heeft gesteld en waarvan niet of onvoldoende is gebleken. Daar komt bij dat voorshands wordt geoordeeld dat met het hanteren van (enkel) de naam 'Centrum voor Kinderwens' geen inbreuk wordt gemaakt op het Merk omdat geen sprake is van overeenstemmende tekens. Van belang daarvoor is dat niet het woordmerk 'Medisch Centrum Kinderwens' is ingeschreven maar een

⁹⁶Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957, IEF 20114 (Stichting Kanker.nl/Stichtingkanker) ro. 4.10.

⁹⁷ Vzr. Rechtbank Noord-Holland 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846, IEF 20029 (Kinderwens MC/Dijklander Ziekenhuis).

⁹⁸ Vzr. Rechtbank Noord-Holland 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846, IEF 20029 (Kinderwens MC/Dijklander Ziekenhuis) ro. 5.12.

gecombineerd woord/beeldmerk. Voor de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen beide aanduidingen wordt als uitgangspunt genomen het merk zoals het is ingeschreven. Bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk gaat het vervolgens om de totaalindruk die door het merk en teken worden opgeroepen, waarbij rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk. Weliswaar kan van het ingeschreven Merk worden gezegd dat het dominante bestanddeel de tekst 'Medisch Centrum Kinderwens' is, maar deze tekst heeft geen of slechts zeer beperkt onderscheidend vermogen. Het Dijklander Ziekenhuis heeft terecht aangevoerd - kort gezegd - dat een niet geregistreerd beschrijvend woordmerk, waarvan het twijfelachtig is of dat zou kunnen worden beschermd, vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen, via een achterdeur alsnog bescherming zou kunnen krijgen door er bepaalde beeldelementen aan toe te voegen. Bij de beoordeling van de mate van overeenstemming speelt de tekst binnen het beeldmerk daarom in dit geval een beperkte rol. Gebruikmaking van (alleen) de woorden 'Centrum voor Kinderwens' zonder het beeldelement bestaande uit concentrische cirkels en in een ander lettertype dan het gedeponeerde beeldmerk, levert tegen die achtergrond onvoldoende overeenstemming op met het Merk. De op het merkenrecht gebaseerde vorderingen stuiten daarop dan ook af. Dat Kinderwens MC op grond van **inburgering** als woordmerk zou kunnen worden beschermd heeft Kinderwens MC niet aannemelijk gemaakt. Een merkdepot van alleen het woordelement op grond van **inburgering** heeft ook niet plaatsgevonden.⁹⁹

3.4.4.8 Vangoud Advocaten/Goud Advocaten¹⁰⁰

Het in Arnhem gevestigde kantoor Vangoud Advocaten, dat is opgericht in 2011 en zich specialiseert in vastgoed en overheid, was *not amused* toen een kantoor uit Gorinchem in 2020 zijn naam wijzigde naar Goud Advocaten.¹⁰¹ Goud Advocaten is een dag later door Vangoud advocaten gesommeerd het gebruik van de handelsnaam te staken. Hieraan heeft Goud Advocaten echter geen gehoor gegeven. In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat er geen sprake was van een handelsnaaminbreuk, maar het hof Den Haag denkt daar anders over.¹⁰²

De rechtbank oordeelde in het geding als volgt:

'De kans op verwarring is, gelet op de verschillen tussen de handelsnamen, de (op zijn best) zwakke bescherming die het overeenstemmende woord 'goud' kan worden toegekend, de verschillen in praktijkgebieden en de afstand tussen de plaatsen van vestiging, alles afwegende daarom verwaarloosbaar te achten. Deze conclusie wordt gesteund door de omstandigheid dat in de praktijk zich nog geen relevante gevallen van verwarring hebben voorgedaan.'¹⁰³

Echter denkt het hof Den Haag daar anders over:

Het woord 'goud' zal volgens het hof door het publiek worden opgevat als een familienaam, daarmee is 'goud' het dominerende en onderscheidende bestanddeel. Het woord 'goud' in Goud Advocaten zal het publiek niet opvatten als een beschrijvende term voor een advocatenkantoor aldus het hof. Het hof is daarbij van mening dat er van overeenstemming in visueel en auditief opzicht sprake is, vanwege het voorkomen van het woord 'goud' in beide namen, gevolgd door de beschrijvende term 'advocaten'. Daarnaast zijn de aard van de ondernemingen soortgelijk en acht het hof aannemelijk dat Vangoud niet alleen landelijk vindbaar is op internet voor (potentiële) cliënten en anderen, maar

⁹⁹ V.zr. Rechtbank Noord-Holland 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846, IEF 20029 (Kinderwens MC/Dijklander Ziekenhuis) ro. 5.15.

¹⁰⁰ Hof Den Haag 21 december 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*)

¹⁰¹ Mr-online.nl, 2022

¹⁰² Bekema & Lichtendahl, IEF 20459

¹⁰³ Rb. Den Haag 20 oktober 2020, NL:RBDHA:2020:10633ECLI, (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*) ro. 4.4.

ook haar handelsnaam gebruikt in heel Nederland, althans in Gorinchem en omgeving. Hierdoor is de afstand tussen de vestigingsplaatsen niet van belang. Naar het oordeel van het hof is er verwarringsgevaar tussen de ondernemingen van partijen te duchten.¹⁰⁴

Bovenstaande uitspraken voren een duidelijk voorbeeld van de verschillende interpretatiemogelijkheden in een handelsnaamconflict. Waar de rechtbank gemotiveerd van mening is dat er geen sprake is van een handelsnaaminbreuk, komt het hof eveneens met een gemotiveerde mening waaruit blijkt dat er wel degelijk sprake zou zijn van een handelsnaaminbreuk.

3.4.4.9 Overzicht post prejudiciële vragen

Uit de bovenstaande jurisprudentie valt het volgende op te maken:

Uit de recente jurisprudentie blijkt heel duidelijk dat er door de voorzieningenrechter veelal wordt geoordeeld op basis van het hoofdcriterium van art. 5 Hnw, het verwarringsgevaar. Dit verwarringsgevaar wordt bekeken aan de hand van het onderscheidend vermogen van een handelsnaam. Bij zuiver beschrijvende handelsnamen is dit onderscheidend vermogen vaak gering, tenzij er sprake is van inburgering, wat de verwarring/het verwarringsgevaar bij het relevante publiek kan wegnemen.

Indien een beschrijvende handelsnaam weinig onderscheidend vermogen heeft, geniet deze handelsnaam weinig bescherming. Zeker wanneer de handelsnaam zuiver uit beschrijvende elementen bestaat. Dit is enkel anders, indien de handelsnaam door inburgering een zekere vorm van beschermingswaardige bekendheid heeft verkregen bij het relevante publiek.

De bijkomende omstandigheden zijn nog steeds noodzakelijk om conflicten buiten art. 5 en 5a Hnw te beslechten. De prejudiciële beslissing heeft hier in theorie niets aan veranderd.

Verder valt uit de recente jurisprudentie op te maken dat rechters nog altijd op verschillende wijze omgaan met handelsnaamconflicten. Onder andere in de uitspraak inzake *teamleiders.nu*, waarin de voorzieningenrechter afwijkt van de norm die de Hoge Raad heeft ingebracht.

3.4.5 Overzicht jurisprudentie

In *artiestenverloning* werd door de Hoge Raad geoordeeld dat bij een conflict tussen zuiver beschrijvende domeinnamen naast het criterium verwarring/verwarringsgevaar ook bijkomende omstandigheden zijn vereist.

Later werd door het gerechtshof Den Haag geoordeeld dat deze eerder gehanteerde bijkomende omstandigheden uit het *artiestenverloning* arrest ook bij beschrijvende handelsnamen vereist zouden zijn. Volgens het gerechtshof Den Haag kan bij louter beschrijvende handelsnamen artikel 5 Hnw slechts met succes worden ingeroepen wanneer, indien naast verwarringsgevaar, ook sprake is van bijkomende omstandigheden (de *parfumwinkel-toets*).

In de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad begin 2021 oordeelde de Hoge Raad echter anders. Namelijk dat bij toepassing van artikel 5 Hnw geen nadere, niet in de bepaling opgenomen vereisten gelden, voor de beoordeling van verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen.

Sinds de prejudiciële beslissing is de *parfumwinkel-toets* niet teruggekeerd in de rechtspraak, maar wordt nu enkel op basis van de vereisten van artikel 5 Hnw geoordeeld of een beschrijvende handelsnaam verwarringwekkend is. De beoordeling van het verwarringsgevaar vindt plaats door het onderscheidend vermogen van een handelsnaam vast te stellen, daarin is inburgering bij het

¹⁰⁴ Van Den Akker, IEF 19511

relevante publiek een belangrijk criterium. Toch gaan de rechters nog altijd op verschillende wijze om met handelsnaamconflicten, waardoor de rechtszekerheid onvoldoende gewaarborgd lijkt te zijn.

3.5 De discussie in vakliteratuur

In de vakliteratuur heerst de laatste jaren discussie over de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam en wordt de rechtszekerheid van de huidige Handelsnaamwet regelmatig in twijfel getrokken. Met als vraag - *‘Wat wordt er in de vakliteratuur geschreven over de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen en rechtszekerheid op het gebied van handelsnamen?’* - wordt hiernaar onderzoek gedaan in de theorie.

Beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam

Allereerst heerst er in de praktijk discussie over de bescherming van (zuiver beschrijvende) handelsnamen. De huidige vorm van artikel 5 Hnw is volgens vele auteurs niet meer 21^{ste}-eeuw *proof*. Zo deed Arkenbout al in 1997 een voorstel voor de aanpassing van dit artikel. Hierin ziet hij aanleiding om het recht op een handelsnaam als uitsluitend recht te zien. Verder maakt het voorstel duidelijk dat aanleiding bestaat om aansluiting te zoeken bij het merkenrechtelijke systeem.¹⁰⁵

Chalmers sluit in zijn proefschrift aan bij het vorenstaande, omdat er in de huidige maatschappij nauwelijks onderscheid valt te maken tussen handelsnaamgebruik of gebruik als een merk. ‘Een eenheid binnen de rechtssystemen die de bescherming bieden aan onderscheidingstekens komt de rechtszekerheid ten goede. Dat hoeft vanzelfsprekend niet te betekenen dat er één systeem is voor zowel merkenrechtelijke als handelsnaamrechtelijke bescherming.’¹⁰⁶

Rechtszekerheid

De huidige Handelsnaamwet biedt volgens verschillende auteurs onvoldoende rechtszekerheid.

Zo schrijft Chalmers in zijn proefschrift: ‘Hoewel de bestaande wettelijke regeling ruimte laat om veel van de gesignaleerde ontwikkelingen op te vangen, schuilt in een dergelijke benadering het gevaar dat men [...] vast zal blijven houden aan klassieke uitgangspunten. Dat laat de huidige situatie zien en dat komt de rechtszekerheid niet ten goede.’¹⁰⁷ Chalmers signaleert daarmee in de conclusie van zijn proefschrift dat de Handelsnaamwet in haar huidige vorm niet aansluit bij de behoeften van het huidige maatschappelijk verkeer en het handelsverkeer.¹⁰⁸

Overige

Een onderwerp van discussie is de vermogensrechtelijke positie van de handelsnaam. In 1991 stelde Arkenbout al voor om artikel 2 Hnw, althans de daarin opgenomen eis van gebonden overdracht, te schrappen of buiten beschouwing te laten.¹⁰⁹ Ook Chalmers sluit zich aan bij de suggestie dat artikel 2 Hnw moet worden aangepast. De ongeclausuleerde overdracht van de handelsnaam – los van andere vermogensbestanddelen – moet mogelijk zijn. Uiteraard kan de handelsnaam, gelet op het specialiteitsbeginsel, slechts worden overgedragen voor de zakelijke activiteiten die door de overdragende onderneming werden verricht en niet voor niet-gerelateerde activiteiten.¹¹⁰

¹⁰⁵ Arkenbout 1997, p. 7.

¹⁰⁶ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 415.

¹⁰⁷ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 413.

¹⁰⁸ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 397

¹⁰⁹ Arkenbout 1991, p. 25.

¹¹⁰ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020 p. 414.

3.6 Overzicht theorie

Op basis van het literatuuronderzoek blijkt dat handelsnamen bescherming kunnen genieten tegen gelijkende handelsnamen op grond van artikel 5 Hnw. Uit de prejudiciële beslissing blijkt dat er bij beoordeling van een handelsnaamconflict tussen beschrijvende namen, geen nadere vereisten gelden, die niet zijn opgenomen in artikel 5 Hnw. Het belangrijkste criteria is het verwarringsgevaar, dit kan worden ingevuld aan de hand van het onderscheidend vermogen van een handelsnaam, wat weer afhankelijk kan zijn van de inburgering van een naam bij het relevante publiek.

De lagere rechtspraak gaat echter verschillend om met de bepalingen uit de prejudiciële beslissing, blijkt uit de jurisprudentie. Hierin is te zien dat sommige lagere rechter gevoeliger zijn voor feitelijke verwarring, terwijl dit niet de doorslag zou moeten geven in een conflict tussen beschrijvende handelsnamen, indien de verwarring is te wijten aan de beschrijvende aard van de naam.

3.7 Onderzoekspunten

Uit de theorie is een aantal punten naar voren gekomen die in de praktijk onderzocht worden:

Advisering

- Hoe gaan intellectueel eigendomsadvocaten om met handelsnaamconflict en beschrijvende handelsnamen?
- Hoe gaan intellectueel eigendomsadvocaten om met de wisselvalligheid van de lagere rechters?

Invloed prejudiciële beslissing

- Sinds de prejudiciële beslissing is de parfumswinkel-toets niet langer in werking, wat is de invloed hiervan op de (beroeps)praktijk?
- Wat is de verdere invloed van de prejudiciële beslissing op de beroepspraktijk?

Beschermingsomvang beschrijvende handelsnamen

- In hoeverre genieten beschrijvende namen bescherming in de praktijk?

Rechtszekerheid

- Biedt de huidige Handelsnaamwet nog voldoende rechtszekerheid?
- Hoe zou de rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht kunnen worden verbeterd?
- Zou een herziening van de Handelsnaamwet de rechtszekerheid ten goede kunnen komen?
- Is er in de beroepspraktijk behoefte aan een herziening van de Handelsnaamwet?

Hoofdstuk 4: Resultaten praktijkonderzoek

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is beschreven welke beschermingsmogelijkheden van de (beschrijvende) handelsnaam uit de wet- en regelgeving, jurisprudentie en vakliteratuur voortvloeien. In dit hoofdstuk wordt de beroepspraktijk onderzocht. Aan de hand van de volgende vragen is het praktijkonderzoek vormgegeven:

- Wat adviseert it-ie.legal cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?
- Wat adviseren andere IE-kantoren cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?
- Hoe ziet mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (auteur proefschrift) de huidige Handelsnaamwet, de (beschrijvende) handelsnaam en de beschermingsmogelijkheden daarvan, en wat verwacht hij van de toekomst in dit rechtsgebied?

Uit de theorie is een aantal punten naar voren gekomen die onderzocht worden in de praktijk. Om deze onderzoekspunten in de praktijk te onderzoeken zijn er interviews afgenomen met verschillende onderzoeksobjecten, namelijk:

- It-ie.legal (mr. Smeltekop);
- Een vijftal IE-advocaten;
- De op de Handelsnaamwet gepromoveerde mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht.

4.2 Uitkomst interview it-ie.legal

Om erachter te komen wat de handelswijze van it-ie.legal is, is allereerst mr. Smeltekop geïnterviewd om erachter te komen hoe hij adviseert en procedeert in handelsnaamgeschillen. Zodat dit vergeleken kan worden met de werkwijze van andere IE-advocaten.

- Wat adviseert it-ie.legal cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?

Op welke wijze adviseert it-ie.legal cliënten in een handelsnaamconflict?

Het adviestraject binnen it-ie.legal start met het verzamelen van relevante informatie. Dit geldt zowel voor het bijstaan van een gedaagde als eisende partij. Dit omvat voornamelijk bewijsstukken die inzicht geven in de handelsnaaminbreuk. Vanuit beide perspectieven worden de peilen gericht op de mate van verwarringwekkendheid van de handelsnaam. Afhankelijk van welke partij it-ie.legal bijstaat, richt de informatieverzameling zich op het aantonen van wel/geen inbreuk, waarbij het verwarringsgevaar de doorslaggevende factor is.

Indien het gaat om een eisende partij adviseert it-ie.legal een zo spoedig mogelijke aanpak. Zeker als het gaat om een evidente inbreuk wordt er geadviseerd gelijk op te treden tegen een gelijkende naam, omdat de cliënt anders de handelsnaam – net als in het merkenrecht – kwijt kan raken.

In het handelsnaamrecht is geen enkele casus gelijk, in het intellectueel eigendom is er ook veel ruimte om het recht continu mee te laten bewegen met de praktijk. Bij bepleiting van een zaak dient de rechter meegenomen te worden in de zienswijze. Dit wordt door it-ie.legal gedaan door een heel

duidelijke keuze te maken voor een bepaalde richting, stroming of doctrine en daarop in te steken. Hierin moet men soms ook een beetje mazzel hebben.

De afweging om wel of niet te procederen is in het handelsnaamrecht erg lastig. Zeker omdat artikel 1019h Rv van toepassing is, waardoor bij een verlies de proceskosten van de wederpartij vergoed dienen te worden. Bij twijfel wordt er daarom geadviseerd te schikken, omdat een schikking vaak in het belang van beide partijen is. 'Het is niet zo dat je altijd naar de rechter moet om het beste resultaat voor je cliënt te krijgen.', aldus mr. Smeltekop. Soms wegen de risico's niet op tegen het eindresultaat, hierin kijkt it-ie.legal continu naar het beste belang van de cliënt.

Verder adviseert it-ie.legal met regelmaat naast de handelsnaam ook het merkenrecht te registreren, omdat de beschermingsomvang hierdoor toeneemt. 'Je kunt dan niet alleen optreden tegen verwarringwekkend gebruik, maar je kunt ook optreden tegen uithollend gebruik, meelift gedrag kun je ook via het merkenrecht oppakken.' Hiermee heeft de cliënt meer zekerheid.

Wat zijn concrete aandachtspunten voor it-ie.legal in een handelsnaamconflict?

Een aandachtspunt in een handelsnaamconflict is het daadwerkelijke gebruik van de handelsnaam. Immers, een handelsnaam moet gebruikt worden om bescherming te genieten. Veel cliënten zijn daarover onduidelijk richting hun advocaat. Hiervoor moet aandacht zijn en dit moet verduidelijkt worden bij de cliënt.

Verschilt de werkwijze van it-ie.legal indien het gaat om een (zuiver) beschrijvende handelsnaam?

In beginsel wordt door it-ie.legal het gebruik van een zuiver beschrijvende handelsnamen afgeraden, aangezien deze een geringe mate van bescherming genieten. Indien cliënten toch met een beschrijvende handelsnaam willen werken, adviseert it-ie.legal om naast het gebruik van de handelsnaam ook een beeldmerk vast te leggen, om zo de beschermingsomvang te vergroten. Het vastleggen van een beeldmerk komt daarnaast de inburgering ten goede, omdat een beeldmerk vaak sneller inburgert bij het relevante publiek. Hiermee groeit ook het onderscheidende vermogen van de handelsnaam.

Bij louter beschrijvende handelsnamen wijkt de werkwijze van it-ie.legal nauwelijks af van de werkwijze in een ander handelsnaamconflict. Het enige verschil is dat er bij louter beschrijvende handelsnamen een meer prudente aanpak nodig is.

Wat zijn veranderingen in de werkwijze van it-ie.legal sinds de prejudiciële beslissing?

Sinds de prejudiciële beslissing is de werkwijze van it-ie.legal veranderd, nu er anders gekeken wordt naar de inbreukvraag, hierin is het inburgeringsaspect van groot belang binnen het handelsnaamrecht. Dit is iets dat uit het merkenrecht komt en nu haar intrede doet in het handelsnaamrecht, hier is it-ie.legal wel blij mee. In het advies is it-ie.legal ook anders, zeker in het advies vooraf, bij de keuze voor een handelsnaam. Hierin adviseert it-ie.legal dan een handelsnaam die sneller kan inburgeren, die wat meer onderscheidend vermogen heeft. Een verandering is het meer defensief tewerk gaan in het advies.

Is met de prejudiciële beslissing de positie en bescherming van de beschrijvende handelsnaam verbeterd?

Met de prejudiciële beslissing is de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen verbeterd, nu de beslissing duidelijkheid geeft. Cliënten met een beschrijvende handelsnaam kunnen nu veel beter geïnstrueerd worden hoe ze hun recht kunnen opeisen. Maar er is ook meer

duidelijkheid voor gedaagde partijen. Wat dat betreft is het voor beide partijen duidelijker geworden sinds de prejudiciële beslissing.

‘Maar misschien, dat is misschien wel veel belangrijker, dat er een aanpassing van de Handelsnaamwet moet plaatsvinden. Die wat meer richtsnoeren geeft voor de praktijk van alledag. Nu is het voer voor advocaten, om hun spel mee te spelen. En eigenlijk is de Handelsnaamwet ook bedoeld voor de ondernemer, die moet weten waar hij staat en wat hij kan’. It-ie.legal is van mening dat inburgering op eenzelfde wijze plaats kan vinden als bij een merk, en dat de handelsnaam meer gelijk zou moeten worden gesteld aan een merk. Of dat er een verplichting komt voor inschrijving in het handelsregister.

4.3 Uitkomsten interviews specialisten op het gebied van intellectueel eigendom

Om erachter te komen wat de handelswijze is binnen het werkveld, zijn er vijf intellectueel eigendom advocaten geïnterviewd. In deze paragraaf wordt kort geschetst wat de ervaringen en werkwijze van deze IE-advocaten is. De resultaten worden weergegeven in drie hoofdonderwerpen, namelijk de handelswijze, beschermingsomvang en rechtszekerheid.

- Wat adviseren andere IE-advocaten cliënten (inhoudelijk) met betrekking tot de bescherming van (beschrijvende) handelsnamen?

4.3.1 Handelswijze IE-advocaten

Advisering: Eisende partij

Advocaat A kijkt in de advisering naar de criteria uit artikel 5 Hnw. Hierbij erkent advocaat A dat er bij beschrijvende handelsnamen een behoorlijk risico zit aan procederen. Toch is het uiteindelijk aan de cliënt om de beslissing te maken om te gaan procederen of niet. Daarin is de rol van advocaat A beperkt tot adviseren. Advocaat B legt de nadruk op de feiten van het geding. Hierbij gaat advocaat B in gesprek met cliënten om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wanneer de cliënt is begonnen met het gebruiken van de handelsnaam en of de handelsnaam continu gebruikt is. Feiten zijn ook voor de rechter heel belangrijk, omdat rechters in dit soort zaken toch een beetje op basis van hun rechtsgevoel opereren. Dan wil advocaat B een goed verdedigbaar verhaal kunnen neerleggen. ‘Feiten zijn cruciaal.’, aldus advocaat B. Advocaat C maakt allereerst de positie van de cliënt inzichtelijk, waarna de keuze gemaakt kan worden voor verdere stappen. Bij een sterke positie start advocaat C met het advies om een sommatiebrief te sturen, indien hier geen gehoor aan wordt gegeven volgt dan een procedure. Als het een enigszins bevriende relatie is, start advocaat C niet gelijk met een procedure, maar probeert er via een schikkingstraject onderuit te komen. Advocaat D kijkt allereerst naar de handelsnaam en de activiteit van zijn cliënt. Het advies is altijd onderzoek, waarbij wordt gekeken naar de vereisten uit artikel 5 Hnw, zoals de geografische activiteit, het gebruik van de handelsnaam, etc.. Zo probeert advocaat D de beschermingsomvang in beeld te krijgen. Ook de wijze van verwarring probeert advocaat D aan te tonen, aangezien rechtbanken hier toch op aanslaan. Het is volgens advocaat D zo dat er in de rechtspraak onvoldoende wordt gekeken naar de verwarringstoets en naar de inburgering, aangezien beide te gemakkelijk worden aangenomen. Hierdoor is het ondoorzichtig wat de slagingskans is van een procedure, daarmee houdt advocaat D rekening in zijn advisering. Advocaat E heeft de voorkeur voor een minnelijke regeling. Uiteraard hangt een eventuele rechtsgang af van de slagingskansen, anders wordt een schikking altijd geprefereerd. Inhoudelijk wordt nog weleens geadviseerd om handelsnamen niet te registreren, omdat grote partijen dan niet achter een eventuele inbreuk komen door kleine partijen.

Advisering: Gedaagde partij

Advocaat A probeert bij het bijstaan van een gedaagde partij manieren te vinden om onder de vordering uit te komen. Maar soms, bij nieuwere bedrijven, adviseert advocaat A de naam toch aan te passen, omdat dit beter is dan wanneer een cliënt door de rechter veroordeeld wordt. Advocaat B hanteert hetzelfde proces in het bijstaan van een gedaagde partij. Ook daarbij gaat het om feitenverzameling. Advocaat B denkt dat er niet veel verschil is in de aanpak als gedaagde of eisende partij. Advocaat C adviseert, indien de cliënt niet een erg sterke zaak heeft, om te proberen tot een schikking te komen. Mocht een cliënt wel een sterke positie (menen te) hebben, dan is het advies om niet mee te gaan in de sommatie. Vaak komt er dan een procedure. Hiervoor probeert advocaat C om een zo sterk mogelijk positie te verkrijgen, door bewijs te verzamelen. Als advocaat D aan de kant van de gedaagde staat luidt het advies dat ze vast een hele nieuwe naam moeten bedenken, indien het om een beschrijvende naam gaat en het gebruik daarvan helemaal te stoppen. Advocaat D probeert ook altijd te schikken. Je hebt helemaal niks aan een beschrijvende naam. Advocaat E hanteert geen ander proces, indien het gaat om het bijstaand van een gedaagde partij. Ook hierbij geldt dat advocaat E een minnelijke regeling prefereert.

Advisering: Onzekerheid kans van slagen procedure

Indien de slagingskans van een procedure onzeker is geeft advocaat A dit eerlijk aan. Uiteindelijk is het wel aan de cliënt om de keuze te maken. Ook advocaat B geeft aan de risico's en potentiële consequenties met cliënten te bespreken. Daarbij wordt expliciet de aandacht gevestigd op het feit dat er nadelige gevolgen kunnen zijn van procederen, zoals het vergoeden van de proceskosten van de wederpartij. Advocaat C wijst op de voor- en nadelen van een procedure met weinig slagingskans. Daarbij wordt eveneens het risico op de verplichting tot het vergoeden van proceskosten aan de wederpartij besproken. Vaak is het volgens advocaat C dan ook in het belang van de cliënt om te schikken, dit biedt zekerheid aan de cliënt. Ook advocaat D deelt de slagingskans eerlijk met cliënten. Daarbij wordt ook artikel 1019h Rv besproken, waaruit de vergoeding van proceskosten aan de wederpartij voortvloeit. De proceskosten vormen een heel belangrijk onderdeel, omdat dit risico heel groot is. Advocaat E geeft het advies geen procedure te starten, indien er onzekerheid bestaat over de slagingskansen, maar om in dit geval te schikken. Hierbij speelt de redelijke proceskostenveroordeling mee in de overweging. 'Als je het niet zeker weet heeft het zeker niet altijd de voorkeur om te gaan procederen.', aldus advocaat E.

Advisering: Bij beschrijvende handelsnamen

Advocaat A adviseert een onderscheidend deel toe te voegen aan zuiver beschrijvende handelsnamen, aangezien dit het verwarringsgevaar kan wegnemen. Advocaat B adviseert om een onderscheidend element toe te voegen aan de beschrijvende naam, om zo het onderscheidend vermogen te laten toenemen. Een ander advies zou volgens advocaat B kunnen zijn om de handelsnaam ook als merk in te schrijven en daarbij naast de handelsnaamrechtelijke bescherming te focussen op de merkenrechtelijke bescherming, omdat deze beschermingsomvang sterker is. Zowel advocaten C, D als E adviseren om geen beschrijvende naam te nemen, aangezien dit funest kan zijn. 'Aan het begin heb je nog invloed.', zegt advocaat C. Advocaat D adviseert, indien het gaat om een zuiver beschrijvende naam, niks te doen of zelfs om een andere naam te kiezen. Volgens advocaat D is de cliënt niet gebaat bij procederen of sommeren, indien het gaat om een zuiver beschrijvende naam. Advocaat E noemt dat bij een heel beschrijvende naam, het verwarringsgevaar niet te snel moet worden aangenomen en dat heel beschrijvende namen dus naast elkaar kunnen bestaan.

Advisering: Na prejudiciële beslissing

Volgens advocaat A heeft er geen verandering plaatsgevonden in zijn werkwijze na de prejudiciële beslissing. Wel pakt advocaat A zaken voorzichtiger aan na de prejudiciële beslissing. De lagere

rechters gaan namelijk verschillend om met Dairy Partners, waardoor hiermee voorzichtig om dient te worden gegaan. Advocaat B is van mening dat er duidelijkere advisering kan worden gegeven, nu de opvatting van het recht duidelijker is geworden. Maar nu lagere rechters verschillend omspringen met de prejudiciële beslissing moet advocaat B nog altijd met disclaimers aan de slag. Advocaat C geeft eveneens aan voorzichtiger te zijn, maar sommige zaken die hij normaal niet zou aanpakken nu misschien toch wel aandurft. Advocaat D is van mening dat er weinig is veranderd in zijn werkwijze, nu lagere rechters nog altijd aanslaan op verwarringsgevaar en de oorzaak van de verwarring daarbij soms niet lijkt uit te maken. De Hoge Raad had zich hierover uitgesproken, maar dit wordt in de lagere rechtspraak onvoldoende getoetst. Er zijn namelijk twee belangrijke criteria in artikel 5 Hnw, naast verwarringsgevaar ook 'dientengevolge', er blijkt daaruit een vereiste voor causaliteit. Die toets komt onvoldoende uit de verf in de Dairy Partners uitspraak. Advocaat E is van mening dat er meer duidelijkheid heerst na de prejudiciële beslissing, aangezien met de beslissing de onduidelijkheid die heerste na Artiestenverloning en Parfumwinkel weggenomen is. Ook is de advisering veranderd, omdat nu meer de nadruk ligt op het inbreukcriterium. De advisering is daarmee voorspelbaarder geworden volgens advocaat E.

Aandachtspunten in handelsnaamconflict

Advocaat A vindt de overeenkomst van de namen een aandachtspunt, met name wat de onderscheidende en minder onderscheidende delen zijn. Natuurlijk zijn ook de andere factoren uit artikel 5 Hnw relevant, maar ook de omstandigheden van het geval. Ook feitelijke verwarring vormt daarin een aandachtspunt. Echter, het belang van de cliënt is uiteraard het belangrijkste aandachtspunt. Verwarringsgevaar vormt daarnaast toch het grootste aandachtspunt. Advocaat B acht de feiten van de zaak het belangrijkste aandachtspunt. Ook zijn de recente ontwikkelingen volgens advocaat B cruciaal om mee te nemen. 'Een aandachtspunt vind ik altijd de vraag wanneer er sprake is van overlappende diensten.', aldus advocaat C. Advocaat C vindt dit een aandachtspunt, omdat dit vaak een lastige vraag vormt. Uiteraard vormen de vereisten uit artikel 5 Hnw een aandachtspunt. Advocaat D acht ook de vereisten uit artikel 5 Hnw het belangrijkste aandachtspunt. Advocaat E noemt als aandachtspunt het debiet, dat omvat het gebied, de kanalen en producten. Dus wat men daadwerkelijk aan het doen is en of daarin nou verwarring is te duchten.

4.3.2 Beschermingsomvang handelsnamen

Beschrijvende handelsnamen

Advocaat A zegt dat beschrijvende handelsnamen beperkte bescherming zouden moeten genieten, toch komt advocaat A in de rechtspraak tegen dat dit soort namen toch beschermd worden. Over het algemeen is advocaat A van mening dat de beschermingsomvang is afgenomen, hoewel het erg casuïstisch blijft, het is een glijdende schaal. Bovendien is het hele onderscheidend vermogen geen statisch gegeven, het kan toe- of afnemen. Advocaat B zegt dat de bescherming van beschrijvende handelsnamen er wel is. Volgens deze advocaat is er voldoende ruimte om beschrijvende namen bescherming te doen verlenen. Zeker wanneer een naam niet volledig beschrijvend is, kan worden opgetreden tegen een identieke naam. Inburgering speelt daarbij ook een rol. De beschermingsomvang van louter beschrijvende namen is minder dan van ongebruikelijk doch wel zuiver beschrijvende namen, deze genieten meer bescherming. Bij een ongebruikelijke naam is de verwarring eerder te aanvaarden, waar bij een zuiver beschrijvende naam meer nodig is. Advocaat C denkt dat de beschermingsomvang van beschrijvende namen nog altijd beperkt is en dat dit zo blijft. Bij gedeeltelijk beschrijvende namen is de verwarringsdrempel wel een beetje lager dan bij louter beschrijvende handelsnamen. Er zal namelijk eerder verwarring zijn, aangezien het publiek gedeeltelijk beschrijvende namen eerder als een onderscheidend iets zien, en eerder denken dat het een handelsnaam is. Advocaat D is van mening dat de beschermingsomvang van beschrijvende

handelsnamen volstrekt onzeker is. Dat is wel een reden om geen beschrijvende naam te nemen. De mening van advocaat E sluit hierbij aan, cliënten wordt aangeraden geen beschrijvende naam te nemen.

Na prejudiciële beslissing

Er heerst onder de geïnterviewde IE-advocaten een verschil wat betreft de opvatting van de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen na de prejudiciële beslissing. Advocaat A is van mening dat de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen mondjesmaat is verbeterd. Zeker nu er duidelijkheid is over de gedachtegang van de Hoge Raad. Daarnaast erkent de Hoge Raad ook de vrijhoudingsbehoefte, daar waar dit niet uit de Handelsnaamwet is af te leiden. Doordat bekend is hoe de Hoge Raad hier instaat, kunnen cliënten beter geadviseerd worden, volgens advocaat A. Advocaat C is eveneens van mening dat de beschermingsomvang misschien wel een beetje verbeterd is, maar vindt dit onzeker. In theorie kan het tot gevolg hebben – terwijl de Hoge Raad zegt dat het niet zo is – dat generieke namen iets minder vrij zijn, omdat deze iets eerder geclaimd kunnen worden als handelsnaam. Advocaat C is daardoor van mening dat de beschermingsomvang iets is gekrompen, wat dat betreft. De vrijhoudingsbehoefte is misschien wel iets verruimd door de Dairy Partners uitspraak. Terwijl advocaat B van mening is dat de beschermingsomvang niet verbeterd zou moeten zijn. Ook advocaat D is vervolgens van mening dat de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen niet is verbeterd, zelfs absoluut niet. Daarbij geeft advocaat D aan dat de beschermingsomvang er in theorie op achteruit is gegaan. Toch ziet advocaat D dat dit in de praktijk nog onvoldoende is geland, zeker bij bepaalde rechtbanken. ‘Ik denk dat het [de prejudiciële beslissing] uiteindelijk een positieve impact heeft gehad’, aldus advocaat E. De beschermingsomvang is volgens advocaat E in algemene zin verbeterd met de prejudiciële beslissing. Na de prejudiciële beslissing wordt er niet meer categorisch gezegd dat beschrijvende handelsnamen in beginsel geen bescherming genieten. Er is gewoon bescherming, mits er sprake is van verwarringsgevaar, te bepalen aan de hand van alle relevante omstandigheden.

4.3.3 Rechtszekerheid

Waarborging rechtszekerheid

De rechtszekerheid is volgens alle geïnterviewde IE-advocaten onvoldoende gewaarborgd. ‘Die is vrij beperkt op dit moment.’, aldus advocaat A. Hierbij noemt advocaat A dat de rechtszekerheid met de prejudiciële beslissing iets is toegenomen, maar dat het handelsnaamrecht erg casuïstisch blijft. Dit signaleert advocaat A als groot probleem. Volgens advocaat A zie je in de rechtspraak rondom de bescherming van handelsnamen (artikel 5 Hnw) aan de rechtspraak dat het niet heel rechtszeker is, aangezien het nu soms een loterij lijkt. Advocaat C is eveneens van mening dat het handelsnaamrecht niet zozeer rechtszeker is en benoemt hierbij dat het telkens heel casuïstisch is of er wel of geen verwarringsgevaar is. Ook geeft advocaat C aan dat de rechtszekerheid misschien zelfs is verslechterd met Dairy Partners, nu het geheel in de verwarringsmaatstaf moet worden getoetst en de lagere rechtspraak die verwarringstoets niet consistent uitvoert. Dit vergroot de rechtsonzekerheid. Advocaat D vindt dat de rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht volstrekt onzeker is, zeker indien het gaat om beschrijvende handelsnamen. Advocaat E is van mening dat de rechtszekerheid is toegenomen na de prejudiciële beslissing.

Behoeft herziening Hnw

Bij de verschillende geïnterviewde IE-advocaten bestaat een verschillende behoefte wat betreft een eventuele herziening van de Handelsnaamwet. Advocaat A had het mooier gevonden als er een aanpassing had plaatsgevonden in de Handelsnaamwet. Hierbij zou volgens advocaat A het voorstel van Chalmers een aardige oplossing zijn voor de huidige problematiek. Toch denkt advocaat A met de

huidige prejudiciële beslissing vooruit te kunnen, nu de interpretatie van de Hoge Raad daarmee duidelijk is geworden. Daardoor denkt advocaat A niet per se een gewijzigde Handelsnaamwet nodig te hebben. Wel zou wat advocaat A betreft de Handelsnaamwet moeten worden aangepast op artikel 2 Hnw (de beperking van de overdracht van handelsnamen), omdat dit volgens hem gelijkgetrokken moet worden met het merkenrecht. Advocaat B is van mening dat de vereisten voor het onderscheidend vermogen duidelijker moeten worden, en daar een hogere drempel voor moet gelden. Advocaat C is in beginsel van mening dat de lagere rechter de verwarringstoets strenger moet uitvoeren of dat de Hoge Raad zich hierover zou moeten uitlaten. Maar advocaat C weet niet zeker hoe dit zou moeten zonder de bijkomende omstandigheden te vereisen. Eventueel vindt advocaat C een gelijktrekking met het merkenrecht een oplossing, aangezien het merkenrecht een mooier systeem vormt, waarin onderscheidend vermogen veel kritischer wordt beoordeeld. De behoefte om het handelsnaamrecht meer aan te laten sluiten op het merkenrecht bestaat wel bij advocaat C. Advocaat D heeft persoonlijk geen behoefte aan een aanpassing van de Handelsnaamwet. Wel zou er aandacht moeten worden gevestigd op de onvoorspelbaarheid van handelsnaamzaken, omdat de onvoorspelbaarheid op dit moment te groot en niet wenselijk is. De rechtsonzekerheid zou volgens advocaat D moeten worden verbeterd in de rechtspraak. De hele systematiek van de Handelsnaamwet aanpassen zou volgens advocaat D niet te doen zijn. Wel zou volgens advocaat D meer de focus moeten worden gelegd op wat de Advocaat-Generaal heeft overwogen in Dairy Partners, namelijk dat er een causaal vereiste zou (moeten) gelden. Advocaat D denkt dat het causale verband heel nuttig kan zijn als element. Het is niet alleen het verwarringsgevaar, maar in artikel 5 Hnw zit ook een causaal verband, namelijk in het woord 'dientengevolge'. Dit komt momenteel onvoldoende naar voren in de rechtspraak volgens advocaat D. Advocaat E heeft geen directe behoefte aan een herziening van de Handelsnaamwet, volgens hem is verdere verbetering niet nodig. Men moet dit ook heel lokaal kunnen beoordelen. Ik denk dat er prima meerdere 'bakkers Jansen' door heel Nederland kunnen zitten. Dan doet zich niet echt verwarringsgevaar voor.

4.4 Uitkomst interview mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht

Om ook in te spelen op de toekomst is de auteur van het proefschrift 'de Handelsnaamwet onder de loep'¹¹¹ geïnterviewd. In dit proefschrift is een aantal concrete aanbevelingen gedaan om de Handelsnaamwet te herzien.

- Hoe ziet mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (auteur proefschrift) de huidige Handelsnaamwet, de (beschrijvende) handelsnaam en de beschermingsmogelijkheden daarvan, en wat verwacht hij van de toekomst in dit rechtsgebied?

De huidige Handelsnaamwet

De huidige Handelsnaamwet zoals er ligt, kan volgens Chalmers worden toegepast op de situatie van vandaag de dag. Dit zie je in uitspraken als Dairy Partners ook gebeuren. Hierbij wordt een wetsartikel door de rechtspraak ingevuld. De complexiteit zit hem dan in het feit dat er steeds een rechtszaak benodigd is om deze uitleg te bieden. Aangezien er weinig handelsnaamzaken voor de Hoge Raad verschijnen, duurt het erg lang voordat de Hoge Raad zich kan uitspreken, wat onaantrekkelijk is. Op bepaalde stukken in de wet moet de beroepspraktijk zich wel heel erg in bochten wringen om de uitleg te krijgen die we eerlijk en rechtvaardig achten. Een voorbeeld hiervan is artikel 2 Hnw, wat gaat over de overdraagbaarheid van handelsnamen. Over dit artikel roept de hele praktijk al geruime tijd dat het moet worden afgeschaft of aangepast. Toch staat de tekst er nog

¹¹¹ Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 2020

altijd ongewijzigd in. Enerzijds omdat de Hoge Raad geen aanleiding heeft gehad zich daarover te buigen, anderzijds gaat de rechtspraak daar wel z'n eigen invulling aan geven. Toch zullen rechters zich altijd vast blijven houden aan de letter van de wet, om maar niet contra legem te oordelen in rechtszaken. Hierdoor ontstaat een vervelende situatie in de beroepspraktijk, omdat hier rekening mee gehouden moet worden. Artikel 5 Hnw kan op een manier worden toegepast die redelijk is, maar wanneer het opnieuw zou worden geschreven zou dit anders worden neergezet. Dit zou ook de aard van de bescherming duidelijker maken. Op sommige punten is een aanpassing dus niet noodzakelijk, maar kan daar wel een draai aan worden gegeven, ter verduidelijking hoe het zou moeten.

(Beschermingsomvang van de) beschrijvende handelsnaam

Hoe beschrijvend een handelsnaam ook is, het blijft een geldige handelsnaam. Dat wordt niet altijd voorzien. Er is een verschil in het begrip uit artikel 1 Hnw en artikel 5 Hnw, waaruit blijkt wanneer er kan worden opgetreden tegen een verwarringwekkende handelsnaam. Het is geen automatisme dat een handelsnaam kan optreden tegen een gelijkende naam. Het kan zo zijn dat iets een handelsnaam is maar toch niet beschermd wordt tegen een andere gebruiker. Maar er is sowieso voldoende ruimte om die naam wel bescherming te doen verlenen. Wanneer een naam die misschien wel beschrijvend is maar niet volledig beschrijvend, komt men al snel in de situatie dat wanneer een andere naam een identieke naam gaat voeren, dat er toch wel een verhaal kan zijn en kan optreden. Inburgering speelt in die situatie ook wel een rol. Indien het dossier goed is bijgehouden, heb je gewoon nog steeds prima bescherming.

In algemene zin is Chalmers geen voorstander van de mogelijkheid tot het monopoliseren van generieke namen, echter zit hier een nuance in zodra iemand een beschermenswaardige positie heeft verworven. Gewoon taalgebruik mag niet worden gemonopoliseerd, waardoor niet kan worden verboden dat men een beschrijvend woord gebruikt, maar wellicht wel als onderdeel van een handelsnaam. Onder omstandigheden zou het mogelijk moeten zijn een super generieke naam te gebruiken en een ander te verbieden die naam ook te voeren. Het zal echter nooit tot een ruime bescherming kunnen leiden. Ook de toets die we nu hebben gekregen, zoals ik vind dat we hem kunnen uitleggen, voorziet daar wel in.

Toekomst rechtsgebied

In de optiek van Chalmers is het noodzakelijk om een verandering van artikel 2 Hnw door te voeren. Hierbij zou een handelsnaam expliciet overdraagbaar moeten zijn, ook los van de onderneming. Hierbij zou ook meegenomen kunnen worden dat deze onder dezelfde omstandigheden verpand kan worden, of dat er beslag mogelijk is op een handelsnaam. Chalmers meent dat deze wijziging noodzakelijk is en wellicht zelfs de enige echte noodzakelijke wijziging betreft.

Overigens verwacht Chalmers in de toekomst geen wijziging van de Handelsnaamwet. De wetgever heeft prangendere zaken die spelen, dan een aanpassing van de Handelsnaamwet. Hierdoor verwacht Chalmers in de nabije toekomst nog geen wijziging van de wet.

In de komende jaren verwacht Chalmers dezelfde rechtsonzekerheid van de afgelopen jaren. Ondanks de goede hoop dat er een stap zou worden geboekt met Dairy Partners. Chalmers denkt dat, indien de wet ongewijzigd blijft, en rechters twijfelen over zijn expertise, het nog een lange route kan worden.

Hoofdstuk 5: Analyse

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt er een vergelijking gemaakt tussen het theoretisch gedeelte van het onderzoek en het praktijkonderzoek. Hierbij worden de uit wet- en regelgeving en jurisprudentie voortvloeiende feiten vergeleken met de handelswijze van it-ie.legal en de handelswijze van andere IE-advocaten in handelsnaamconflicten. Daarnaast zal een vergelijking worden gemaakt tussen de handelswijze en advisering van it-ie.legal en andere IE-advocaten. De analyse zal worden uitgevoerd aan de hand van onderstaande deelvragen:

- Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten uit de theorie en de in de praktijk gehanteerde handelswijze van it-ie.legal?
- Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de uitkomsten uit de theorie en de in de praktijk gehanteerde handelswijze van andere IE-kantoren?
- Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de in de praktijk gehanteerde handelswijze van it-ie.legal en die van andere IE-kantoren?

5.2 Resultaten overzicht

In de vorige twee hoofdstukken zijn het theoretisch kader en de handelswijze van it-ie.legal en andere IE-advocaten in handelsnaamconflicten aan bod gekomen. In deze paragraaf worden de resultaten kort onder elkaar weergegeven, waarna de resultaten in de komende paragrafen nader vergeleken zullen worden.

5.2.1 Advisering handelsnaamconflicten

Uit de theorie blijkt dat er bij een mogelijke inbreuk door een gelijkende handelsnaam gekeken moet worden naar de vereisten uit artikel 5 Hnw, daarbij gelden geen aanvullende - niet in het artikel genoemde - vereisten. Het belangrijkste criterium uit dit artikel is het verwarringsgevaar. Uit de recente jurisprudentie blijkt dat dit verwarringsgevaar beoordeeld wordt aan de hand van het onderscheidend vermogen dat een handelsnaam bezit of heeft verkregen door inburgering bij het relevante publiek.

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat de aanpak van een handelsnaamconflict start door informatieverzameling over dit conflict. Daarnaast wordt gekeken naar de mate van verwarring die bestaat tussen de beide handelsnamen. Hierbij geldt als aandachtspunt het daadwerkelijke gebruik van de handelsnaam, omdat een handelsnaam gevoerd moet worden voordat deze bescherming geniet.

De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten zien dat er in een handelsnaamconflict gestart wordt met het verzamelen van alle relevante informatie. Deze informatie wordt vervolgens getoetst aan de criteria uit artikel 5 Hnw. Aandachtspunten in handelsnaamconflicten zijn verder; het onderscheidend vermogen van een (beschrijvende) handelsnaam, de feiten in de zaak en de recente ontwikkelingen in het rechtsgebied.

5.2.2 Beschrijvende handelsnaam

Uit de theorie blijkt dat de beschrijvend handelsnaam een mindere mate van bescherming geniet, doordat het onderscheidend vermogen van deze naam klein is. Hierin bestaan verschillen tussen de

zuiver beschrijvende handelsnaam, gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam en de ongebruikelijk beschrijvende handelsnaam.

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat mr. Smeltekop met regelmaat adviseert om naast het voeren van een beschrijvende handelsnaam dezelfde naam te registreren als (beeld)merk, aangezien hierdoor de beschermingsomvang toeneemt. In beginsel wordt het gebruik van een zuiver beschrijvende handelsnaam echter afgeraden, vanwege de geringe beschermingsomvang. Verder blijkt dat de handelswijze van it-ie.legal nauwelijks afwijkt van een normale handelsnaamprocedure, er wordt alleen voorzichtiger omgegaan met een procedure, indien het gaat om een beschrijvende handelsnaam.

De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten zien dat de werkwijze van IE-advocaten zelf niet of nauwelijks verschilt, het blijft immers om advisering gaan. Wel blijkt dat IE-advocaten een voorzichtigere benadering hanteren bij zuiver beschrijvende handelsnamen. Ook het inhoudelijk advies is anders dan bij niet (zuiver) beschrijvende handelsnamen. Zo is het inhoudelijk advies bijvoorbeeld om een onderscheidend deel toe te voegen aan een zuiver beschrijvende handelsnaam, zodat het onderscheidend vermogen (en daarmee de beschermingsomvang) toeneemt of om naast handelsnaamrechtelijke bescherming te focussen op merkenrechtelijke bescherming, door de handelsnaam tevens te registreren als woord- of beeldmerk.

5.2.3 De impact van Dairy Partners

Uit de theorie blijkt dat Dairy Partners een grote verandering teweeg heeft gebracht binnen het handelsnaamrecht, omdat uit eerdere rechtspraak bleek dat bijkomende omstandigheden nodig waren in procedures rondom beschrijvende handelsnamen. Met Dairy Partners is deze lijn echter doorbroken, waardoor er geen bijkomende omstandigheden gelden, en alleen wordt geoordeeld op basis van de criteria uit artikel 5 Hnw.

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat de handelswijze in procedures omtrent beschrijvende handelsnamen is veranderd sinds de prejudiciële beslissing, nu er meer wordt ingespeeld op het inburgeringsaspect. Ook in de advisering zijn er veranderingen, namelijk bij de keuze voor een handelsnaam. Hierin wordt nu geadviseerd een naam te kiezen die sneller kan inburgeren, een naam die meer onderscheidend vermogen heeft. Verder wordt er sinds de prejudiciële beslissing defensiever tewerk gegaan in het advies.

De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten het volgende zien: De veranderingen die in de werkwijze van IE-advocaten heeft plaatsgevonden verschilt. Waar de ene advocaat van mening is dat er eigenlijk geen verandering heeft plaatsgevonden, zijn anderen van mening dat de opvatting over het recht verduidelijkt zijn, waardoor ook de advisering duidelijker kan plaatsvinden.

5.2.4 Rechtszekerheid

Uit de theorie blijkt dat de huidige Handelsnaamwet onvoldoende rechtszekerheid biedt. De Handelsnaamwet is op dit moment meer dan een eeuw in gebruik en heeft lang zeer behoorlijk gewerkt. Door de maatschappelijke ontwikkelingen en de verandering in het economische speelveld voldoet de wet echter niet meer. De bestaande wettelijke regeling biedt in beginsel voldoende ruimte, om dit op te vangen. Echter bestaat dan het gevaar dat de rechterlijke macht zich zal blijven houden aan de klassieke uitgangspunten. Dit laat de huidige situatie zien, waarin rechters verschillend omgaan met het handelsnaamrecht en dat komt de rechtszekerheid niet ten goede.

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat de rechtszekerheid op dit moment niet volledig gewaarborgd is in de huidige Handelsnaamwet.

Uit de uitkomsten van de interviews met IE-advocaten blijkt dat de rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht op dit moment onvoldoende gewaarborgd is. Voorbeelden die hierin genoemd worden zijn: artikel 2 Hnw, daarin moet steeds iets aan de overdracht van de handelsnaam worden toegevoegd om het te laten passen in de wet. In zaken omtrent artikel 5 Hnw valt volgens de interviews te zien dat de rechtspraak heel wispelturig omgaat met dit soort zaken.

5.2.5 Eventuele herziening Handelsnaamwet

Uit de theorie blijkt dat er over de huidige Handelsnaamwet discussie heerst in de vakliteratuur. Er wordt opgeroepen tot een vernieuwing van de Handelsnaamwet. Er zijn in de literatuur echter weinig concrete voorstellen voor een aanpassing van de Handelsnaamwet. Chalmers Hoyneck van Papendrecht doet in zijn proefschrift wel een concreet voorstel voor een mogelijke aanpassing. Onderwerpen die aangepast zouden moeten worden zijn onder andere: De vermogensrechtelijke positie, verandering naar uitsluitend recht, onderscheidend vermogen, (in beginsel) landelijke bescherming en handhaving tegen gelijkende handelsnamen.

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat er behoefte bestaat voor een aanpassing van de Handelsnaamwet. Deze aanpassing zou meer richtsnoeren moeten geven voor de praktijk van alledag. De Handelsnaamwet is nu voer voor advocaten, maar is eigenlijk ook bedoeld voor de ondernemer. De ondernemer moet immers weten wat er mogelijk is met handelsnamen. Onderwerpen die zouden moeten worden aangepast of toegevoegd zijn volgens it-ie.legal onder andere: verkrijging van een handelsnaamrecht, een vorm van handelsnaamregistratie, vrije overdracht van handelsnamen en het bieden van meer richtsnoeren.

De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten zien dat de huidige Handelsnaamwet nog voldoet, nu de Hoge Raad een uitleg heeft gegeven van de huidige interpretatie van artikel 5 Hnw. Er wordt niet per se gedacht dat een nieuwe of aangepaste Handelsnaamwet noodzakelijk is.

5.3 Theorie en handelswijze it-ie.legal

In deze paragraaf worden de verschillen en overeenkomsten tussen de theorie en de handelswijze van it-ie.legal benoemd.

5.3.1 Advisering handelsnaamconflicten

De handelswijze van it-ie.legal, het verzamelen van informatie om deze te toetsen aan de criteria uit artikel 5 Hnw, komt overeen met de uit de theorie voortvloeiende vereisten in handelsnaamconflicten. It-ie.legal is op de hoogte van de recente ontwikkelingen op dit gebied, zoals de recent verschenen jurisprudentie en past deze toe in haar advisering. Hiermee probeert it-ie.legal op de hoogte te blijven van de huidige norm binnen het handelsnaamrecht, waardoor zoveel mogelijk overeengekomen wordt met de actuele jurisprudentie.

5.3.2 Beschrijvende handelsnaam

De beschrijvende handelsnaam geniet weinig bescherming volgens zowel de theorie als it-ie.legal. it-ie.legal raadt hierdoor het gebruik van een zuiver beschrijvende handelsnaam af, vanwege de geringe beschermingsomvang. Hierin komt de handelswijze van it-ie.legal overeen met de resultaten uit de theorie. Echter, wordt door it-ie.legal een oplossing gekozen die in de theorie niet naar voren komt, namelijk het registreren van een beschrijvende handelsnaam als beeldmerk. Op dit punt verschilt de handelswijze van it-ie.legal met hetgeen uit de theorie voortvloeit.

5.3.3 De impact van Dairy Partners

De prejudiciële beslissing heeft volgens de literatuur een verandering teweeggebracht in handelsnaamgeschillen. Dit blijkt ook uit het interview met it-ie.legal, aangezien hij daar de advisering op heeft aangepast, omdat er anders naar de inbreukvraag wordt gekeken. Daarnaast is er ook meer nadruk op de inburgeringsvraag komen te liggen. Op dit gebied komt de handelswijze van it-ie.legal overeen met de theorie, nu precies dit uit de prejudiciële beslissing voortvloeit.

5.3.4 Rechtszekerheid

Ook wat betreft rechtszekerheid is er een overeenkomst tussen hetgeen heerst in de literatuur en de mening van it-ie.legal. Namelijk dat de rechtszekerheid van de handelsnaam op dit moment onvoldoende is gewaarborgd.

5.3.5 Handelsnaamwet

Een aanpassing van de Handelsnaamwet is volgens it-ie.legal gewenst, omdat dit meer richtsnoeren kan geven voor de rechtspraktijk. In de literatuur verschilt de mening hierover, hoewel Chalmers in zijn proefschrift wel een concrete mogelijkheid voor een herziening opneemt. Wat dat betreft komt de mening van it-ie.legal gedeeltelijk overeen met de literatuur.

5.4 Theorie en handelswijze IE-advocaten

In deze paragraaf worden de verschillen en overeenkomsten tussen de theorie en de handelswijze van IE-advocaten benoemd.

5.4.1 Advisering handelsnaamconflicten

De eerste fase in een adviseringstraject door IE-advocaten start met informatieverzameling om deze informatie te kunnen koppelen aan de vereisten uit artikel 5 Hnw. Uit de literatuur vloeit eveneens voort dat de vereisten uit artikel 5 Hnw van groot belang zijn in een handelsnaamconflict, zeker na de prejudiciële beslissing inzake Dairy Partners, waarin een handelsnaamgeschil terug in het kader van artikel 5 Hnw wordt geplaatst. Een verschil vanuit de werkwijze van IE-advocaten ten opzichte van de theorie is het aandachtspunt feitelijke verwarring, terwijl dit volgens de theorie niet meegenomen zou moeten worden, maar advocaten daarop wel de nadruk leggen, omdat rechters hiervoor gevoelig zijn.

5.4.2 Beschrijvende handelsnaam

De beschrijvende handelsnaam geniet weinig bescherming volgens zowel de theorie als de geïnterviewde IE-advocaten. IE-advocaten adviseren bij zuiver beschrijvende handelsnamen een onderscheidend gedeelte toe te voegen, om zo de beschermingsomvang te vergroten. Ook wordt het registreren van een handelsnaam als merk aangeraden. Hiermee geniet de handelsnaam ook merkenrechtelijke bescherming. Met deze routes treden advocaten buiten het gebruikelijke handelsnaamrecht, dit is een route die in de theorie niet naar voren komt.

5.4.3 De impact van Dairy Partners

De prejudiciële beslissing heeft volgens de literatuur een verandering teweeggebracht in handelsnaamgeschillen, toch blijkt de handelswijze van IE-advocaten nauwelijks gewijzigd te zijn. De opvatting van het recht is verduidelijkt, maar een wijziging in de handelswijze is volgens de IE-advocaten zelf niet of nauwelijks aan de orde. Wel is er meer duidelijkheid over de gedachtegang van de Hoge Raad in handelsnaamconflicten en is de vrijhoudingsbehoefte geïntroduceerd in het handelsnaamrecht. De positie en bescherming van handelsnamen op zich zijn niet verbeterd.

5.4.4 Rechtszekerheid

Uit de interviews blijkt dat de rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht op dit moment onvoldoende gewaarborgd is. Dit is ook iets wat uit de literatuur naar voren komt, bijvoorbeeld vanuit de rechtspraak, waaruit geen eenduidig patroon blijkt in de beoordeling van handelsnaamgeschillen.

5.4.5 Handelsnaamwet

Uit de interviews met IE-advocaten blijkt dat de huidige Handelsnaamwet voldoet, nu de Hoge Raad een uitleg heeft gegeven van de huidige interpretatie van artikel 5 Hnw. Er wordt niet per se gedacht dat een nieuwe of aangepaste Handelsnaamwet noodzakelijk is. Een wijziging is volgens verschillende advocaten wel wenselijk, noodzakelijk wordt het echter niet geacht door de advocaten. Of het de rechtszekerheid ten goede zou kunnen komen is volgens de IE-advocaten ook nog maar de vraag. In de literatuur verschilt de mening hierover eveneens.

5.5 Handelswijze it-ie.legal en IE-advocaten

5.5.1 Advisering handelsnaamconflicten

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat de aanpak van een handelsnaamconflict start door informatieverzameling over dit conflict. De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten hetzelfde zien. Beide onderzoeksobjecten gebruiken deze informatie om de criteria van artikel 5 Hnw in te vullen. Een verschil tussen de onderzoeksobjecten, maar overigens ook tussen de IE-advocaten onderling, zijn de aandachtspunten. Hierbij noemen beide onderzoeksobjecten wel de criteria uit artikel 5 Hnw als aandachtspunt. Verder noemt it-ie.legal hierin het daadwerkelijke gebruik van de handelsnaam, omdat het voeren van een handelsnaam vereist is om bescherming te genieten. De overige aandachtspunten die de IE-advocaten benoemen zijn: het onderscheidend vermogen, de omstandigheden van het geval, eventuele feitelijke verwarring, het belang van de cliënt, de feiten in de zaak, recente ontwikkelingen en of er sprake is van overlappende diensten.

5.5.2 Beschrijvende handelsnaam

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat mr. Smeltekop met regelmaat adviseert om naast het voeren van een beschrijvende handelsnaam dezelfde naam te registreren als (beeld)merk, aangezien hierdoor de beschermingsomvang toeneemt. In beginsel wordt het gebruik van een zuiver beschrijvende handelsnaam echter afgeraden, vanwege de geringe beschermingsomvang.

De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten eveneens zien dat het gebruik van een (zuiver) beschrijvende handelsnaam wordt afgeraden. De oplossingen van de IE-advocaten hiervoor verschillen echter ten opzichte van elkaar. Advocaten C en D adviseren in zijn geheel geen beschrijvende naam te gebruiken. Advocaat A adviseert een onderscheidend onderdeel toe te voegen aan een beschrijvende naam. Advocaat B adviseert ook een onderscheidend deel toe te voegen, of de handelsnaam ook als merk te registreren.

Hiermee komen de handelswijze van it-ie.legal en die van de geïnterviewde IE-advocaten grotendeels overeen. It-ie.legal adviseert, net als de andere advocaten geen zuiver beschrijvende handelsnaam te kiezen. It-ie.legal adviseert daarnaast, net als advocaten A en B om een onderscheidend element toe te voegen. Ook adviseert it-ie.legal, net als advocaat B om de handelsnaam te registreren als merk.

5.5.3 De impact van Dairy Partners

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat de handelswijze in procedures omtrent beschrijvende handelsnamen is veranderd sinds de prejudiciële beslissing, nu er meer wordt ingespeeld op het inburgeringsaspect. Ook in de advisering zijn er veranderingen, namelijk bij de keuze voor een

handelsnaam. Hierin wordt nu geadviseerd een naam te kiezen die sneller kan inburgeren, een naam die meer onderscheidend vermogen heeft. Verder wordt er sinds de prejudiciële beslissing defensiever tewerk gegaan in het advies.

De uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten het volgende zien: De veranderingen die in de werkwijze van IE-advocaten heeft plaatsgevonden verschilt. Advocaat A is van mening dat er geen echte verandering heeft plaatsgevonden in zijn werkwijze. Toch geeft advocaat A, net als advocaat C aan wel voorzichtiger om te gaan met handelsnaamconflicten na Dairy Partners. Advocaat B zegt meer duidelijkheid te hebben en daardoor duidelijker advies te kunnen geven aan cliënten. Zowel advocaat A als D benoemen dat er na Dairy Partners weinig is veranderd in de lagere rechtspraak.

It-ie.legal gaat na de prejudiciële beslissing ander om met handelsnaamconflicten, zijn aandacht is meer gevestigd op het inburgeringsaspect, daarnaast gaat hij defensiever tewerk. Dit komt overeen met wat advocaten A en C benoemen, hun aanpak is eveneens voorzichtiger geworden. Wat de overige advocaten betreft verschilt de verandering van handelswijze wel met it-ie.legal, omdat de overige advocaten geen andere handelswijze hebben aangenomen.

5.5.4 Rechtszekerheid

Op het gebied van rechtszekerheid binnen het handelsnaamrecht (meer specifiek artikel 5 Hnw), geldt er een overeenkomst in de mening van it-ie.legal en die van de geïnterviewde IE-advocaten. Namelijk, dat de rechtszekerheid op dit moment onvoldoende is gewaarborgd in het huidige handelsnaamrecht. Uit de interviews met de IE-advocaten blijkt dat in zaken omtrent artikel 5 Hnw te zien is dat de rechtspraak heel wispelturig omgaat met dit soort zaken, hetgeen ook uit het handelingsprobleem van it-ie.legal voortvloeit.

5.5.5 Eventuele herziening Handelsnaamwet

Uit het interview met it-ie.legal blijkt dat er behoefte bestaat voor een aanpassing van de Handelsnaamwet. Deze aanpassing zou meer richtsnoeren moeten geven voor de praktijk van alledag. Terwijl de uitkomsten uit de interviews met IE-advocaten laten zien dat de huidige Handelsnaamwet nog voldoet, nu de Hoge Raad een uitleg heeft gegeven van de huidige interpretatie van artikel 5 Hnw. Er wordt niet per se gedacht dat een nieuwe of aangepaste Handelsnaamwet noodzakelijk is. Op dit punt verschilt de mening van it-ie.legal toch enigszins van de andere IE-advocaten. Toch had ook advocaat A het mooier gevonden als er wel een aanpassing had plaatsgevonden. Advocaat B benoemt dat de vereisten voor onderscheidend vermogen duidelijker zouden moeten worden, maar meent dat dit in een rechtsnorm moet worden opgenomen. Advocaat C ziet de oplossing in de strengere toetsing op het gebied van verwarring. Toch bestaat bij advocaat C wel de behoefte om de Handelsnaamwet meer gelijk te trekken met het merkenrecht. Advocaat D ziet eveneens een oplossing in verbetering binnen de rechtspraak.

Hoofdstuk 6: Conclusie

6.1 Inleiding

Er is een vergelijking gemaakt tussen wet- en regelgeving en jurisprudentie. Hieruit zijn onder andere de verschillende interpretaties van de prejudiciële beslissing door lagere rechters gebleken. In het vorige hoofdstuk is de theorie vergeleken met de ervaringen van specialisten op het gebied van intellectueel eigendomsrecht. Door deze vergelijking te maken wordt overzichtelijk waar de theorie niet strookt met de praktijk of waar juridische knelpunten zich voor doen. De centrale vraag die in het onderzoek centraal stond was:

In hoeverre geniet een beschrijvende handelsnaam bescherming op grond van de Handelsnaamwet, mede gelet op de recente jurisprudentie en actuele ontwikkelingen binnen dit rechtsgebied en in hoeverre sluit de advisering van it-legal hierop aan?

6.2 Conclusies

6.2.1 Beschermingsomvang beschrijvende handelsnaam

Uit het onderzoek is gebleken dat de exacte beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen zich niet goed in een standaard laat vastleggen. De beschermingsomvang hangt af van meerdere factoren die hieronder zullen worden geschetst:

Allereerst wordt voor de beoordeling van de beschermingsomvang enkel gebruik gemaakt van de criteria uit artikel 5 Hnw. Sinds de prejudiciële beslissing gelden er geen nadere, niet in het artikel opgenomen, criteria. Het hoofdcriterium van artikel 5 Hnw is het verwarringsgevaar. Dit verwarringsgevaar wordt beoordeeld aan de hand van het onderscheidend vermogen van de handelsnaam. Een beschrijvend handelsnaam geniet in beginsel weinig bescherming, aangezien deze naam weinig onderscheidend vermogen heeft. Dit onderscheidend vermogen kan echter toenemen door inburgering van een handelsnaam (zoals in het merkenrecht).

Ten tweede verschilt het hiervoor genoemde onderscheidend vermogen ook per soort beschrijvende handelsnaam. Er zijn grofweg drie categorieën beschrijvende handelsnamen te maken, die elk een andere mate van onderscheidend vermogen hebben, en daardoor een andere beschermingsomvang hebben. Deze categorieën zijn:

- a. Zuiver beschrijvende handelsnaam: de zuiver of louter beschrijvende handelsnaam geniet het minste bescherming, omdat er een vrijhoudingsbehoefte bestaat. Iedereen zou (in beginsel) vrij moeten zijn een beschrijvende aanduiding te gebruiken als handelsnaam. Hierdoor kunnen beschrijvende handelsnamen in beginsel niet gemonopoliseerd worden en genieten ze een geringe bescherming op grond van artikel 5 Hnw. Dit ligt pas anders zodra, zoals hiervoor al benoemd, de zuiver beschrijvende handelsnaam is ingeburgerd. In dat geval neemt het onderscheidend vermogen toe en kan het zijn dat een zuiver beschrijvend handelsnaam met succes kan optreden tegen een gelijkende handelsnaam.
- b. Gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam: indien een handelsnaam gedeeltelijk bestaat uit een beschrijvende aanduiding neemt het onderscheidend vermogen toe ten opzichte van een zuiver beschrijvende handelsnaam, aangezien er ook een onderscheidend gedeelte in de naam is opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de gedeeltelijk beschrijvende handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft en daardoor een ruimere beschermingsomvang heeft.
- c. Ongebruikelijk beschrijvende handelsnaam: door een ongebruikelijk beschrijvende aanduiding in een handelsnaam te gebruiken bestaat er wel onderscheidend vermogen.

Daarnaast is het zo dat de ongebruikelijke term weliswaar beschrijvend is, maar niet onder de vrijhoudingsbehoefte valt, aangezien het daar juist om de gebruikelijke term gaat. Hierdoor is dit type beschrijvend handelsnaam in beginsel het meest beschermd op grond van artikel 5 Hnw.

Ten derde hangt de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam af van de bepleiting door de advocaat. Indien een advocaat op de juiste knoppen weet te drukken, door met een goede bepleiting te komen, kan dit de doorslag zijn in een handelsnaamconflict bij de rechter.

Als laatste is ook de mening van de (voorzieningen)rechter van doorslaggevend belang, omdat in de rechtspraak te zien is dat rechters verschillend omgaan met handelsnaamconflicten. Zowel uit de in de theorie naar voren gekomen jurisprudentie, als uit de resultaten van de interviews blijkt dat lagere rechters op verschillende wijzen omgaan met handelsnaamconflicten. Sommige rechters zijn daarbij gevoeliger voor bijvoorbeeld feitelijke verwarring, terwijl dit bij beschrijvende handelsnamen ook niet te wijten zou moeten zijn aan de beschrijvende naam zelf. Artikel 5 Hnw vereist naast verwarringsgevaar, causaliteit. Dit wordt in de lagere rechtspraak soms onvoldoende meegewogen.

Concluderend kan gezegd worden dat de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam afhankelijk is van vele factoren. Op dit moment is er geen standaard norm voor de beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam en waardoor er onvoldoende rechtszekerheid heerst op dit gebied.

6.2.2 De advisering van it-ie.legal

Uit het onderzoek is gebleken dat de advisering van it-ie.legal slechts in kleine verschild mate ten opzichte van andere IE-advocaten. Hierbij gaat het om zeer kleine punten. IE-advocaten hebben immers allen rekening te houden met de wet. De exacte aanpak en aandachtspunten verschillen soms in kleine mate. Alle advocaten hanteren de criteria uit artikel 5 Hnw, aangezien daaruit de bescherming van handelsnamen blijkt.

Verder blijkt uit het onderzoek dat it-ie.legal adviseert conform het huidige handelsnaamrecht en hierbij ook rekening houdt met de actuele ontwikkelingen binnen het rechtsgebied. De advisering van it-ie.legal sluit daarmee aan op de huidige beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen en de recente ontwikkelingen in dit gebied.

Uiteindelijk kan de conclusie getrokken worden dat de advisering van it-ie.legal meebeweegt met recente jurisprudentie, waardoor de handelswijze van it-ie.legal wat betreft adviseren en procederen overeenkomt met de huidig geldende normen binnen het handelsnaamrecht.

Hoofdstuk 7: Aanbevelingen

7.1 Inleiding

Voor de toekomst zijn op basis van de theorie, praktijk en analyse een aantal aanbevelingen geformuleerd, die in dit hoofdstuk zullen worden weergegeven.

7.2 Aanbevelingen voor de opdrachtgever

De advisering inzake handelsnaamconflicten over beschrijvende handelsnamen door it-ie.legal voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de theorie en komt overeen met de gehanteerde werkwijze van andere IE-advocaten. Daardoor zijn er geen directe aanpassingen vereist om aan te sluiten op het huidige handelsnaamrecht. Er hoeven geen concrete aanbevelingen te worden opgevolgd om (beter) te voldoen aan het handelsnaamrecht. Toch worden een aantal aanbevelingen gedaan, waarmee de kwaliteit van de advisering van it-ie.legal gewaarborgd blijft.

Advisering omtrent handelsnamen

Om het risico te beperken voor cliënten in een handelsnaamconflict, door het gebruik van een (zuiver) beschrijvende handelsnaam, zou allereerst het gebruik van zuiver beschrijvende handelsnamen afgeraden moeten worden, zoals nu ook gebeurt. Indien een cliënt toch een beschrijvende naam wil voeren, valt aan te bevelen te adviseren daar onderscheidende element(en) aan toe te voegen, omdat dit het onderscheidend vermogen laat toenemen. Het registreren van de naam als merk is ook mogelijk, maar dit is kostbaarder en indien het gaat om een beeldmerk, neemt het onderscheidend vermogen van de naam pas na inburgering toe. Hierdoor heeft het de voorkeur de handelsnaam allereerst zo onderscheidend mogelijk te krijgen. Het gebruik van een niet beschrijvende naam heeft overigens de absolute voorkeur, aangezien de beschermingsomvang dan het grootst is.

Procederen in handelsnaamconflicten

Uit het theoretisch kader, meer specifiek uit de jurisprudentie, blijkt dat de lagere rechtspraak gevoelig kan zijn voor feitelijke verwarring, ongeacht de oorzaak. Bij handelsnamen geldt dat de verwarring moet worden veroorzaakt door de gelijkenis tussen de namen en niet door de beschrijvende aard van de handelsnamen. Toch komt het voor, dat rechters een verbod opleggen voor een gelijkende beschrijvende naam, terwijl de verwarring wordt veroorzaakt door de beschrijvende aard hiervan. Ook uit de interviews kwam naar voren dat de feitelijke verwarring een aandachtspunt kan zijn voor IE-advocaten. Hierdoor wordt aanbevolen feitelijke verwarring mee te nemen als aandachtspunt in procedures. Feitelijke verwarring zou nooit het hoofdargument moeten zijn in een procedure, omdat dit op zichzelf een te zwak argument vormt. De lagere rechtspraak gaat hier in enkele gevallen onjuist mee om, waardoor het aanvoeren van dit argument slechts in enkele gevallen met succes mogelijk zal zijn. Als gedaagde partij is het van belang de expliciete nadruk te leggen op de oorzaak van de verwarring, indien het gaat om feitelijke verwarring, aangezien een verbod door de eisende partij dan vrijwel onmogelijk zal zijn.

7.3 Algemene aanbevelingen

Naast de aanbevelingen aan it-ie.legal kunnen er op basis van het onderzoek ook een aantal algemene aanbevelingen worden geformuleerd. De geformuleerde algemene aanbevelingen zijn gericht op zowel de wetgever als de rechterlijke macht.

Wetgever

Uit het onderzoek blijkt dat lagere rechters - ondanks de prejudiciële beslissing – nog altijd op verschillende wijze omgaan met handelsnaamprocedures. Hierdoor zijn handelsnaamconflicten onvoorspelbaar, dit komt de rechtszekerheid voor cliënten niet ten goede. Daarom valt een herziening van de Handelsnaamwet aan te bevelen. In het algemeen sluit ik mij daarvoor aan bij mr. dr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, die in zijn proefschrift een aantal concrete voorstellen heeft gedaan voor een vernieuwing van de Handelsnaamwet. Met deze vernieuwingen sluit de Handelsnaamwet beter aan op de moderne tijd, waarmee de rechtszekerheid mogelijk verbeterd kan worden.

Rechtspraak

Indien een herziening van de Handelsnaamwet uitblijft, zou de verwarringstoets door de lagere rechtspraak strenger toegepast moeten worden. Daarbij zou vooral moeten worden ingegaan op de oorzaak van de verwarring. Indien het ontstaan van verwarring enkel te wijten is aan de beschrijvende aard van een handelsnaam, zou geen bescherming moeten worden toegekend aan deze handelsnaam. Uit artikel 5 Hnw vloeien eigenlijk twee belangrijke vereisten voort, namelijk 'verwarringsgevaar' en 'dientengevolge', waaruit een causaliteitsvereiste blijkt. Dit wordt in de rechtspraak onvoldoende gehanteerd, maar vloeit uit de theorie eveneens onvoldoende voort. Het valt in het algemeen aan te bevelen meer nadruk te leggen op dit causaliteitsvereiste. Verwarringsgevaar als gevolg van de beschrijvende aard van een naam zorgt daarbij niet tot een mogelijkheid een verbod op te leggen aan een gelijkende naam. Dit voorkomt monopolisering van beschrijvende termen en zou de vrijhoudingsbehoefte kunnen verbeteren.

Afkortingen en begrippen

Afkortingen

AA	Ars Aequi
art.	Artikel
A-G	Advocaat-Generaal
Bb	Bedrijfsjuridische berichten
BIE	Berichten Intellectueel Eigendom
bijv.	Bijvoorbeeld
BVIE	Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom
BW	Burgerlijkwetboek
c.q.	Casu quo (respectievelijk)
diss.	Dissertatie
DJ	Data Juridica
etc.	Et cetera
ECLI	European Case Law Identifier
e.v.	En verder
Hnw	Handelsnaamwet
Hof	Gerechtshof
HR	Hoge Raad
hfst.	Hoofdstuk
IE-advocaat	Intellectueel Eigendomsadvocaat
IEF	IE-Forum
IER	Intellectuele Eigendom en Reclamerecht
m.nt.	Met noot
NJ	Nederlandse Jurisprudentie
nr.	Nummer
N.V.	Naamloze vennootschap
p.	Pagina
par.	Paragraaf
Rb.	Rechtbank

red.	Redactie/redacteur
ro.	Rechtsoverweging
T&C IE	Tekst & Commentaar Intellectuele Eigendom
vgl.	Vergelijk
Vo.	Verordening
vzr.	Voorzieningenrechter

Literatuurlijst

Wetgeving

Handelsnaamwet (Hnw)

Artikel 1 Handelsnaamwet

Artikel 2 Handelsnaamwet

Artikel 5 Handelsnaamwet

Artikel 5a Handelsnaamwet

Burgerlijk wetboek (BW)

Artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek

Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE)

Artikel 2.1 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Artikel 2.20 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Artikel 2.23 Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

Jurisprudentie

Hoge Raad der Nederlanden

HR 19 april 1985, ECLI:NL:HR:1985:AG5001, NJ 1985/790 (*Consulair*)

HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592 (*Bouwcentrum*)

HR 8 mei 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AG5592, BIE 1987/64, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach (*Bouwcentrum*)

HR 8 mei 1987, ECLI:NL:PHR:1987:AG5592, NJ 1988/36, m.nt. L. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*)

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*)

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*)

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, BIE 2016/4, m.nt. Van Nispen (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*)

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, Computerrecht 2016/87, m.nt. Schut (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*)

HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, AA 2017/47, m.nt. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*)

HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*DOC/Dairy Partners*)

HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, NJ 2021/98 m.nt. D.W.F. Verkade (*DOC/Dairy Partners*)

Gerechtshoven

Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, (*ANS Trading/Parfumswebwinkel*)

Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017/28, m.nt. R. Chalmers
Hoyneck van Papendrecht (*ANS Trading/Parfumswebwinkel*)

Hof Den Haag 21 december 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*)
Rechtbanken

Rb. Noord-Nederland 8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (*Webcamsex/Webcam-sex*)

Rb. Noord-Holland 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667

Rb. Den Haag 20 oktober 2020, NL:RBDHA:2020:10633ECLI, (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*)
ro. 4.4

Voorzieningenrechter

Vzr. Rb. Amsterdam 24 oktober 2016, IEF 16330 (*Local/Studio Local Affairs*)

Vzr. Rechtbank Noord-Holland 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846, IEF 20029 (*Kinderwens
MC/Dijklander Ziekenhuis*)

Vzr. Rechtbank Oost-Brabant 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957, IEF 20114 (*Stichting
Kanker.nl/Stichtingkanker*)

Vzr. Rechtbank Limburg 23 juli 2021, KG ZA 21-211, IEF 20118 (*Teamleiders.nu/Sky-Walker*)

Vzr. Rechtbank Den Haag 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446, IEF 20210 (*Klustoppers/
gedaagden*)

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955, IEF 20256
(*Statisfact/Satisfact*)

Vzr. Rb Gelderland 8 maart 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:1209, IEF 20596 (*Trainingskampen.nl/
Voetbalreizen.com*)

Vzr. Rb Midden-Nederland 9 maart 2022, C/16/534409 / KL ZA 22-12, IEF 20586 (*Het
RecruitingKantoor/Recruitment Kantoor*)

Aangehaalde literatuur

B.J. van den Akker, 'Geen handelsnaaminbreuk advocatenkantoor', IEF 19511

E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991

E.J. Arkenbout, 'De handelsnaam na het jaar 2000', BIE 1997

J. Becker, 'HR Artiestenverloningen en de bescherming van beschrijvende handels- en
domeinnamen', IEF 16539

A. Bekema & P. Lichtendahl, 'Goud Advocaten maakt inbreuk op handelsnaam Vangoud Advocaten',
IEF 20459

M. Bronneman, 'Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat
brengt de toekomst?', IER 2019/1

R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht & C.J.S. Vrendenburg, 'Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht', DJ 2022/251

R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep: Een analyse van het wettelijk systeem en zijn functioneren, een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet* (diss. Rotterdam EUR), Amsterdam: deLex 2020

R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 'Hoge Raad: DOC tegen Dairy Partners' IEF 19773

P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer: Wolters Kluwer 2019

P.G.F.A. Geerts & A.M.E. Verschuur (red.), *Kort begrip: van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2018

A.M. Klingenbergh, E.D.C. Neppelenbroek & T. van Zuijlen (red.), *IT-recht*, Den Haag: Boom juridisch 2018

Redactie Mr., 'Verwarringsgevaar: Goud Advocaten moet naam wijzigen', mr-online.nl 19 januari 2022

H.M.H. Speyart, 'Van de brug af gezien', IER 2016/16

H.M.H. Speyart, 'Van de brug af gezien', IER 2017/11

D.W.F. Verkade, 'Strijd met oudere handelsnaam', T&C IE, commentaar op art. 1 Hnw 2021

D.W.F. Verkade, 'Strijd met oudere handelsnaam', T&C IE, commentaar op art. 5 Hnw 2021

D.W.F. Verkade, 'Strijd met oudere handelsnaam', T&C IE, commentaar op art. 5a Hnw 2021

D.J.G. Visser, 'Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning: de (on)rechtmatigheid van de louter beschrijvende, verwarringwekkende domeinnaam', AA 2017/47

D.J.G. Visser, 'Normatief ingevuld verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen het enige inbreukcriterium', Bb 2021/28

D.J.G. Visser, 'Hoorcollege Handelsnaamrecht', IEF 20122

D.J.G. Visser, 'Wordt met "Teamleiders.nu" aangetoond dat we met "Dairy Partners" niks opschieten?' IEF 20157

C.J.S. Vrendenburg, '100 jaar Handelsnaamwet', IER 2021/18

Overige

IEF - ie-forum.nl

It-ie.legal

Boek9.nl

Bijlagen

Bijlage I: Het onderzoeksmodel

Pag. 52

Bijlage II: Interviewleidraad it-ie.legal

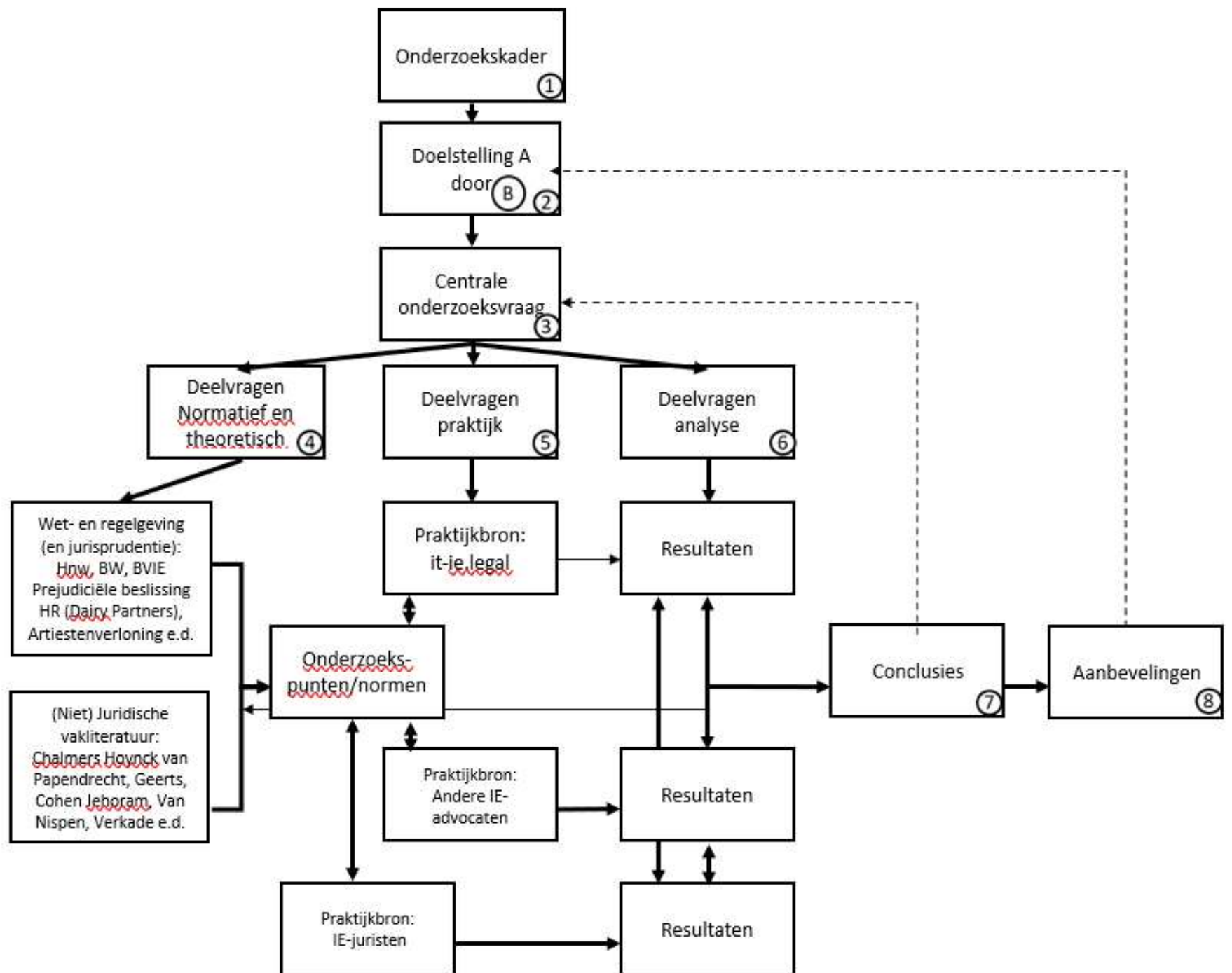
Pag. 53

Bijlage III: Interviewleidraad IE-advocaten

Pag. 54

Bijlage IV: Interviewleidraad Chalmers Hoynck van Papendrecht

Pag. 55



It-ie.legal vragenlijst interview

1. Hoelang bent u actief als IE-advocaat?
2. Hoeveel zaken op het gebied van handelsnamen behandelt u jaarlijks?
 - a. Hoeveel in het afgelopen jaar (sinds pre)
3. Op welke wijze adviseert u cliënten in een handelsnaamconflict? (Denk hierbij aan voorbereiding, aanpak e.d.)

[Doorvragen]
4. Wat zijn voor u aandachtspunten in een handelsnaamconflict?
5. Verschilt uw werkwijze indien het gaat om beschrijvende- of zelfs zuiver beschrijvende handelsnamen?
 - a. Nee
 - b. Ja: Op welke wijze verschilt uw werkwijze ten opzichte van een 'normaal' ander handelsnaamconflict?
6. Wat is er veranderd in uw werkwijze sinds de prejudiciële beslissing in Dairy Partners? (geen bijkomende omstandigheden vereist bij zuiver beschrijvende handelsnamen)
7. Welke impact heeft de prejudiciële beslissing gehad op de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen, volgens u?
8. In hoeverre genieten beschrijvende handelsnamen op dit moment bescherming op grond van de Handelsnaamwet, volgens u?
 - a. Zuiver beschrijvende handelsnamen:
Heel veel/veel/gemiddeld/weinig/heel weinig
 - b. Gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen:
Heel veel/veel/gemiddeld/weinig/heel weinig
 - c. Ongebruikelijk beschrijvende handelsnamen:
Heel veel/veel/gemiddeld/weinig/heel weinig
9. Kunt u per categorie verklaren waarom de beschermingsmate in de praktijk verschilt?
 - a. Zuiver beschrijvende handelsnamen
 - b. Gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen
 - c. Ongebruikelijk beschrijvende handelsnamen
10. Is met de prejudiciële beslissing de positie en bescherming van de beschrijvende handelsnaam verbeterd?
 - a. Nee
 - b. Ja: Wat voor gevolgen heeft dit voor cliënten in deze procedures, volgens u?

Heeft u nog toevoegingen/op- of aanmerkingen aan hetgeen u hiervoor heeft verteld?

IE-advocaten vragenlijst interview

1. Hoelang bent u actief als IE-advocaat?
2. Hoeveel zaken op het gebied van handelsnamen behandelt u jaarlijks?
 - a. Hoeveel in het afgelopen jaar?
3. Op welke wijze adviseert u een cliënt in een handelsnaamconflict, indien...
 - a. ...er een inbreuk is op zijn handelsnaam?
 - b. ...uw cliënt gedaagd wordt door zijn mogelijk inbreukmakende handelsnaam?
 - c. ...u niet zeker bent van de kans van slagen van een procedure?
4. Wat zijn voor u concrete aandachtspunten in een handelsnaamconflict?
5. Verschilt uw werkwijze indien het gaat om beschrijvende- of zelfs zuiver beschrijvende handelsnamen?
 - a. Ja: Op welke wijze verschilt uw werkwijze ten opzichte van een 'normaal' ander handelsnaamconflict?
 - b. Is uw advies inhoudelijk anders indien het gaat om een conflict omtrent beschrijvende handelsnamen?
6. Wat is er veranderd in uw werkwijze sinds de prejudiciële beslissing in Dairy Partners?
7. Welke impact heeft de prejudiciële beslissing gehad op de beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen, volgens u?
8. Is met de prejudiciële beslissing de positie en bescherming van de beschrijvende handelsnaam verbeterd?
 - a. Wat voor gevolgen heeft dit voor cliënten in deze procedures, volgens u?
9. In hoeverre genieten beschrijvende handelsnamen op dit moment bescherming op grond van de Handelsnaamwet, volgens u?
 - a. In hoeverre verschilt dit tussen zuiver beschrijvende handelsnamen, gedeeltelijk beschrijvend handelsnamen en ongebruikelijk beschrijvende handelsnamen?
10. Wat vindt u van de rechtszekerheid van de handelsnaam op dit moment?
11. Hoe kan de rechtszekerheid van de handelsnaam volgens u worden verbeterd?
12. Heeft u als IE-advocaat behoefte aan een nieuwe of aangepaste Handelsnaamwet?
13. Heeft u nog toevoegingen/op- of aanmerkingen aan hetgeen u hiervoor heeft verteld?

Interviewleidraad Chalmers Hoyneck van Papendrecht

1. Vanwaar de Handelsnaamwet onder de loep?

De huidige Handelsnaamwet

2. In hoeverre voldoet de Handelsnaamwet in haar huidige vorm, volgens u?
3. Biedt de huidige Handelsnaamwet nog voldoende rechtszekerheid, volgens u?
4. Hoe zou de rechtszekerheid van de handelsnaam kunnen worden verbeterd, volgens u?

(Beschermingsmogelijkheden van) beschrijvende handelsnaam

5. In hoeverre kunnen beschrijvende handelsnamen bescherming genieten?
6. In hoeverre bent u van mening dat beschrijvende handelsnamen gemonopoliseerd mogen worden?
 - a. Verschilt uw mening indien het om gedeeltelijk beschrijvende of ongebruikelijk beschrijvende handelsnamen gaat?
7. Op welke wijze kan een beschrijvende handelsnaam (toch) bescherming genieten?

Toekomst van het rechtsgebied

8. Welke wijzigingen zijn noodzakelijk om de Handelsnaamwet toekomst bestendig te maken?
9. Verwacht u in de nabije toekomst een aanpassing van de Handelsnaamwet?
10. Wat verwacht u van de toekomst van het handelsnaamrecht?
11. Heeft u nog toevoegingen/op- of aanmerkingen aan hetgeen u hiervoor heeft verteld?

DE BESCHERMINGSOMVANG VAN DE BESCHRIJVENDE HANDELSNAAM

HET GEBRUIK VAN BESCHRIJVENDE HANDELSNAMEN NEEMT AL JAREN TOE, WAARDOOR DE VRAAG IS GEREZEN IN HOEVERRE EEN BESCHRIJVENDE HANDELSNAAM BESCHERMING GENIET TEGEN GELIJKENDE NAMEN. BINNEN DE HANDELSNAAMWET IS HET GEBRUIK VAN EEN GELIJKENDE OF EEN SLECHTS IN GERINGE MATE AFWIJKENDE HANDELSNAAM VERBODEN. AAN DE ANDERE KANT KAN EEN GENERIEKE OF BESCHRIJVENDE TERM NIET GEMONOPOLISEERD WORDEN, OMDAT NORMAAL TAALGEBRUIK VRIJ MOET KUNNEN WORDEN GEBRUIKT. TOCH KUNNEN BESCHRIJVENDE HANDELSNAMEN BESCHERMING GENIETEN. DE EXACTE BESCHERMINGSOMVANG BLIJFT ECHTER ONDUIDELIJK. EERDER WERD IN DE RECHTSPRAAK EEN EXTRA CRITERIUM INGELEZEN IN ARTIKEL 5 HNW, NAMELIJK HET VEREISTE DAT ER NAAST VERWARRINGSGEVAAR OOK SPRAKE MOEST ZIJN VAN BIJKOMENDE OMSTANDIGHEDEN. IN DE BEGIN 2021 GEWEZEN PREJUDICIËLE BESLISSING WIJKT DE HOGE RAAD HIER ECHTER VANAF. ZIJ OORDEELT NAMELIJK DAT ALLEEN OP BASIS VAN DE CRITERIA UIT ARTIKEL 5 HNW MOET WORDEN BEOORDEELD OF ER SPRAKE IS VAN VERWARRINGSGEVAAR. TOCH WORDT HIER IN DE RECENTE (LAGERE) RECHTSPRAAK VERSCHILLENDE MEE OMGEGAAN. DE EXACTE BESCHERMINGSOMVANG VAN BESCHRIJVENDE HANDELSNAMEN BLIJFT HIERMEE ONDUIDELIJK. IN DIT ONDERZOEK WORDT EEN POGING GEDAAN DE BESCHERMINGSOMVANG VAN DE BESCHRIJVENDE HANDELSNAAM IN KAART TE BRENGEN, EN WORDEN AANBEVELINGEN GEDAAN AAN DE OPDRACHTGEVER OVER HANDELSNAAMCONFLICTEN OMTRENT BESCHRIJVENDE HANDELSNAMEN.