

Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht en Charlotte Vrendenburg*

* Mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht is advocaat te Rotterdam, auteur van het proefschrift *De Handelsnaamwet onder de loep en redacteur van dit blad*. Mr. C.J.S. Vrendenburg is universitair docent intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden. Dit artikel is tot stand gekomen naar aanleiding van hun gezamenlijke bijdrage aan de Leiden Law Lunch van 1 september 2021 met onderwerp 'Handelsnaamrecht na *Dairy Partners*'.

- 1 HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, BIE 2021-2, nr. 5, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Dairy Partners*).
- 2 Hetgeen ook volgde uit de eerdere rechtspraak van de Hoge Raad, zoals HR 16 maart 1931, ECLI:NL:HR:1931:350 (*Coelingh*).
- 3 Zoals de Hoge Raad eerder oordeelde in HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66 (*Restaurant Bali*) en HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, BIE 2016-3, nr. 7, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*LR Advocaten/LMR Advocaten*).

Introductie

Het kernbegrip in artikel 5 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 op 19 februari 2021, in de veelbesproken 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.¹

De Hoge Raad heeft in rechtsoverweging 2.5.2. en 2.9 van de beslissing in herinnering gebracht dat de vraag of handelsnaamrechtelijke verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek² en met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.³ Belangrijk is dat de Hoge Raad duidelijk maakt welke omstandigheden van het geval in het bijzonder relevant zijn. Bij het een en ander komt het aan op: (i) een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken (tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving); (ii) in relatie tot de aard van de ondernemingen; en, (iii) alle overige omstandigheden van het geval, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.

Hoewel de uitspraak in de zaak *Dairy Partners* werd gewezen in het kader van de discussie over bescherming van handelsnamen die in meer of mindere mate beschrijvend zijn, in het licht van het algemeen belang, is de uitspraak van de Hoge Raad toepasselijk op alle conflicten die op de voet van artikel 5 Hnw worden uitgevochten. Ook voor conflicten tussen niet- of gering beschrijvende handelsnamen, geldt bovenstaande toets. De Hoge Raad geeft met zijn oordeel duiding aan de betekenis van het handelsnaamrechtelijke verwarringsbegrip in brede zin.

Wat is nu de betekenis van het begrip verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht? Het kan verbazen dat aanleiding bestaat om die vraag te stellen met de uitspraak van de Hoge Raad in de hand. Toch is er reden om dit onderwerp nader te bespreken nu de lagere rechtspraak van na 19 februari 2021 waarin naar *Dairy Partners* wordt verwezen, laat zien dat niet iedere rechter dezelfde betekenis toekent aan het handelsnaamrechtelijke verwarringsbegrip en de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad.

In deze bijdrage betogen wij dat het begrip verwarringsgevaar sinds *Dairy Partners* normatief moet worden ingevuld. Dit betekent dat de rechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar zal moeten vaststellen of (ook) de (normaal oplettende) maatman in het handelsnaamrecht in verwarring zou raken door de gelijkenis tussen de handelsnamen gelet op de omstandigheden van het geval. Meer concreet betekent het dat feitelijke verwarring (waaronder vergissingen of misverstanden) niet zonder meer tot een verbod moet leiden. In de context van beschrijvende handelsnamen dient de rechter aan de eventuele vrijhoudingsbehoefte tegemoet te komen door geen of minder snel verwarringsgevaar aan te nemen. De normatieve invulling van het verwarringsgevaar brengt voorts mee dat ook buiten conflicten tussen beschrijvende handelsnamen geldt dat niet ieder misverstand omtrent de identiteit van een onderneming moet leiden tot een verbod. Steeds moet worden onderzocht of ook de maatman in verwarring zou raken. Gevallen van feitelijke verwarring kunnen daarvoor een indicatie zijn, maar zouden niet doorslaggevend moeten zijn, met name niet wanneer het gaat om lichte of incidentele voorvallen.

De ratio van artikel 5 Hnw

Uit de bewoording van artikel 5 Hnw en de wetsgeschiedenis volgt genoegzaam dat het wetsartikel – zoals eigenlijk alle bepalingen van de Handelsnaamwet – beoogt orde te bewaren in het economisch verkeer. De wetgever meende dat de beoogde

orde gerealiseerd kon worden wanneer verwarringsgevaar tussen ondernemingen werd voorkomen. Dat geldt niet alleen voor het handelsnaamrecht maar ook in het merkenrecht. De aanwezigheid of afwezigheid van verwarringsgevaar als maatstaf voor de vraag of een teken rechtmatig gevoerd kan worden, is de norm wanneer het aankomt op bescherming van onderscheidingstekens. Toch heeft het verwarringsbegrip in het merkenrecht en het handelsnaamrecht niet noodzakelijkerwijs dezelfde betekenis. Dat heeft alles te maken met de vraag of verwarring een normatief begrip of een feitelijk begrip is.

Verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht en merkenrecht

In het handelsnaamrecht is men van oudsher uitgegaan van een feitelijk verwarringsbegrip.⁴ Het is dan ook niet verwonderlijk dat praktijkvoorbeelden van daadwerkelijke verwarring tussen twee ondernemingen van groot gewicht worden geacht bij de beoordeling of verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw bestaat. Daarmee wijkt de klassieke benadering in het handelsnaamrecht af van de merkenrechtelijke praktijk.

In het merkenrecht hanteert men geen feitelijk maar een meer normatief verwarringsbegrip. De rechter zal zich voor zijn oordeel in een merkenzaak moeten verplaatsen in de perceptie van een fictieve maatman; een consument van de betrokken waren of diensten die gemiddeld geïnformeerd, omzichtig en oplettend is.⁵ De normatieve verwachtingen van deze maatman bepalen het gedrag van het in aanmerking te nemen publiek. Dat impliceert ook dat, wanneer verwarring zich feitelijk heeft voorgedaan, de rechter (alsnog) zal moeten beoordelen of ook de fictieve maatman in verwarring zou raken. De feitelijke verwarring is daarvoor een indicatie, maar is niet doorslaggevend.

Het uitgangspunt in het merkenrecht is dat niet iedere vorm van feitelijke verwarring verboden moet worden. De exclusieve rechten van de merkhouder zijn begrensd. De wet stelt eisen aan een merk, zoals de eis dat merken niet beschrijvend mogen zijn of elk onderscheidend vermogen mogen missen. Ontbreekt het het teken aan elk onderscheidend vermogen dan wordt het merk niet ingeschreven of kan het nietig worden verklaard. In het kader van de (normatieve) beoordeling van het verwarringsgevaar kan de mate van onderscheidend vermogen van een merk ook invloed hebben op de beschermingsomvang van het merk. De verwarring die het gevolg is van de overeenstemming in louter beschrijvende elementen die onderdeel uitmaken van de conflicterende merken, zal in de regel niet tot een verbod leiden omdat de merkhouder anders een te verstrekkend monopolie krijgt, mede in het licht van de daar tegenoverstaande rechtmatige belangen van concurrenten.⁶ In die gevallen is de overeenstemming tussen twee

tekens wellicht feitelijk verwarrend, maar kan deze in juridische zin niet tot verwarringsgevaar leiden. Ook het merkenrecht is onderdeel van het economisch recht en is gericht op een doelmatige ordening van de mededinging.

In het handelsnaamrecht is de normatieve benadering van het verwarringsgevaar geen vanzelfsprekendheid. De klassieke gedachte is dat het voorkomen van iedere vorm van verwarringsgevaar bij het brede publiek van cruciaal belang is. Het algemeen belang van het brede publiek om gevrijwaard te blijven van verwarring was aanvankelijk minstens zo groot als het belang van de eerdere rechtmatige gebruiker van de handelsnaam.⁷ Echter, in het handelsnaamrecht is in de laatste decennia een duidelijke verschuiving zichtbaar geworden. Het recht op de handelsnaam is steeds meer een uitsluitend recht geworden, in het belang van de eerste gebruiker (vergelijkbaar met het merkenrecht), terwijl de belangen van het brede publiek steeds meer naar de achtergrond zijn verdwenen. De Hoge Raad heeft in 2015 zelfs expliciet overwogen dat het recht op de handelsnaam bij de uitoefening van artikel 5 (en 5a) Hnw kwalificeert als een uitsluitend recht.⁸ De wettelijke beperkingen, die in het merkenrecht gelden voor de uitoefening (of verkrijging) van de uitsluitende rechten op het merk, gelden in het handelsnaamrecht evenwel niet. Nu steeds meer ondernemingen een in meer of mindere mate beschrijvende handelsnaam gingen voeren, al dan niet middels domeinnamen op het internet, en het territoriale bereik van dit handelsnaamgebruik groot was, resulteerde dit in een toename van handelsnaamrechtelijke conflicten. Om tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde belangen van de concurrent, is in de afgelopen decennia in het handelsnaamrecht steeds vaker aansluiting gezocht bij merkenrechtelijke beginselen. Dat gebeurde met name in kwesties omtrent beschrijvende handelsnamen.

De prejudiciële beslissing in *Dairy Partners* moest duidelijkheid brengen over de vraag in hoeverre het in meer of mindere mate beschrijvende karakter van de ingeroepen handelsnaam relevant was voor de bescherming (somvang) van de handelsnaam. In de literatuur was van oudsher omstreden in hoeverre handelsnamen onderscheidend vermogen moeten hebben om voor bescherming op grond van de Hnw in aanmerking te komen. Nu de eis van onderscheidend vermogen in de wet ontbreekt, zijn handelsnamen die bestaan uit (louter) beschrijvende aanduidingen als zodanig geldige handelsnamen. Anderzijds werd betoogd dat voor de handhaving, en de toepassing van het vereiste van verwarringsgevaar van art. 5 Hnw, de ingeroepen handelsnaam iets 'eigens' moet hebben, om een verbod te rechtvaardigen. Uit rechtspraak volgt dat aan die eis al snel werd voldaan en dat de plicht voor de latere gebruiker om

- 4 G.M. Greup, *De Handelsnaamwet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1931, p. 46.
- 5 HvJ EG 16 juli 1998, C-210/96, ECLI:EU:C:1998:369 (*Gut Springenheide*).
- 6 En zie ook art. 2.23 lid 1 sub b BVIE dat de exclusieve rechten van de merkhouder beperkt wanneer een derde tekens of aanduidingen gebruikt puur in beschrijvende zin.
- 7 MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.
- 8 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477, BIE 2016-3, nr. 7, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*LR Advocaten/ LMR Advocaten*).

- 9 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017-6, nr. 28, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Parfumswinkel*).
- 10 Concl. van 4 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1215.
- 11 Zie o.a. D.W.F. Verkade in NJ 2021/98; P. Teunissen in JOR 2021/6, nr. 166; D.J.G. Visser in AA 20210486 en in Bb 2021/28; R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht in BIE 2021 2, nr. 5; C.J.S. Vrendenburg in IER 2021/18.
- 12 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622, BIE 2017-6, nr. 28 (*Parfumswinkel*), r.o. 3.8; Concl. A-G Drijber 4 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1215, r.o. 2.30.
- 13 Zie ook R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht in BIE 2021-2, nr. 5 met verwijzing naar L. Anemaet, *“The Many Faces of the Average Consumer: Is It Really So Difficult to Assess Whether Two Stripes Are Similar to Three?”*, IIC 2020, p. 187-213.

een afwijkende naam te kiezen veelal zwaarder woog. Het gevolg was dat regelmatig ruime bescherming werd toegekend aan beschrijvende namen via het handelsnaamrecht, hetgeen ten koste ging van de gerechtvaardigde belangen van concurrenten om diezelfde beschrijvende namen te kunnen gebruiken als onderdeel van hun handelsnaam.

De gedachte dat (ook) aan beschrijvende handelsnamen een beperkte(re) bescherming moet worden toegekend, werd de laatste jaren echter door steeds meer rechters onderschreven, met als gevolg dat de praktijk liet zien dat het verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht steeds meer een normatief begrip werd. Maar gemeengoed werd het nog niet. Een hoop rechters bleven klassieke uitgangspunten hanteren met het gevolg dat in geval van feitelijke verwarring eenvoudig een verbod werd opgelegd.

Dairy Partners als de nieuwe standaardtoets

In meer recente rechtspraak werden alternatieve benaderingen aangedragen. Zo werd gesuggereerd dat voor een verbod op grond van art. 5 Hnw, in geval van louter beschrijvende handelsnamen, naast verwarringsgevaar ook bijkomende omstandigheden vereist zouden zijn.⁹ In *Dairy Partners* maakt de Hoge Raad met die suggestie korte metten. De Hoge Raad volgt de conclusie van Advocaat-Generaal Drijber op dit punt.¹⁰ Hoewel zowel de A-G als de Hoge Raad erkennen dat er in het handelsnaamrecht een zekere vrijhoudingsbehoefte bestaat – nodig om recht te kunnen doen aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten –, stellen zij ook vast dat aan die behoefte in voldoende mate invulling kan worden gegeven door toepassing van het enige bestaande wettelijke criterium. Ergo, uitsluitend het bestaan van verwarringsgevaar doet ertoe.

Drijber en de Hoge Raad zeggen niet exact hetzelfde over de wijze waarop het verwarringsgevaar ingevuld dient te worden. Waar Drijber in zijn Conclusie expliciet overweegt dat het verwarringsbegrip (ook) in het handelsnaamrecht normatief dient te worden ingevuld, kiest de Hoge Raad voor een andere formulering. De Hoge Raad overweegt in r.o. 2.8.2. dat verwarringsgevaar zich minder snel zal voordoen bij conflicten tussen beschrijvende handelsnamen, (onder andere) omdat aangenomen mag worden 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. Een kleine afwijking in de handelsnamen zal in dat geval door het publiek worden doorzien. Het is door de woordkeuze van de Hoge Raad en de wijze waarop hij

beschrijft hoe (beschrijvende) handelsnamen door het normale publiek worden gepercipieerd, niet evident dat de Hoge Raad hier ook een normatieve benadering voor ogen heeft.

In de literatuur wordt gewezen op deze onduidelijkheid. De meerderheidsopvatting is evenwel dat de Hoge Raad met zijn oordeel wél kiest voor een (op zijn minst overwegend) normatieve invulling van het verwarringsbegrip.¹¹ Dat kan bijna niet anders dan juist zijn. Wanneer het oordeel van de Hoge Raad zou impliceren dat iedere vorm van feitelijke verwarring voldoende zou zijn voor een verbod, zou dat neerkomen op – in de woorden van het gerechtshof Den Haag, zoals ook aangehaald door A-G Drijber – “een volledige afwijzing van de behoefte aan vrijhouding”, aangezien bij conflicten tussen (louter) beschrijvende handelsnamen ‘bijna altijd’ wel sprake is van feitelijk(e) verwarring(sgevaar).¹² Dat de Hoge Raad ervoor kiest om de cognitieve capaciteiten van het normale publiek in r.o. 2.8.2 zo te verwoorden dat het voor de lezer lijkt of het publiek werkelijk niet verward zal raken in geval van beschrijvende handelsnamen, omdat zij zal doorzien dat het om twee verschillende ondernemingen gaat, doet niet noodzakelijkerwijs af aan die vaststelling. Ook in het merkenrecht is het niet ongebruikelijk om uit te gaan van een publieksperceptie die niet per se aansluit bij de realiteit, maar die desondanks gehanteerd wordt teneinde tot een juridisch passende uitkomst te komen.¹³

Dairy Partners maakt duidelijk dat het verwarringsgevaar normatief moet worden ingevuld. Wij zien in de lagere rechtspraak van na *Dairy Partners* dat aangevoerde gevallen van feitelijke verwarring al gauw leiden tot een verbod. Dit achten wij onjuist. Wij sluiten niet uit dat dit het gevolg is van de formulering van de Hoge Raad. Waar het beschrijvende handelsnamen betreft moet conform de aanwijzingen van de Hoge Raad rekening worden gehouden met een eventuele vrijhoudingsbehoefte. Gevallen van feitelijke verwarring kunnen een aanwijzing zijn voor het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 Hnw, maar beoordeeld moet worden of het reëel is dat het normaal oplettende publiek in verwarring zal raken en of een vrijhoudingsbehoefte in de weg staat aan een verbod.

Toepassing van Dairy Partners in lagere rechtspraak

Zichtbaar is dat lagere rechters over het algemeen wel kennis hebben genomen van de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad, en die beslissing ook aanhalen, maar zich daarbij niet altijd rekenschap geven van de context waarin de Hoge Raad de uitspraak deed, te weten in de context van de beperkte beschermingsomvang van beschrijvende handelsnamen.

In een vonnis van de rechtbank Limburg nam de voorzieningenrechter aan dat uit *Dairy Partners* volgt dat de beschermingsomvang van een “*louter beschrijvende handelsnaam beperkt is, dan een handelsnaam die niet de activiteiten van de onderneming beschrijft*”, om vervolgens te concluderen dat de handelsnaam ‘Teamleiders.nu’ niet louter beschrijvend is.¹⁴ Daarna komt het vrijhoudingsbelang niet meer aan bod en blijkt voldoende voor toewijzing van het gevorderde verbod dat e-mailberichten bedoeld voor de ene partij per abuis werden verstuurd naar de andere partij.

De rechtbank Oost-Brabant pareerde het verweer van gedaagde dat de handelsnaam ‘Stichting Kanker.nl’ louter beschrijvend was, met het oordeel dat de wet aan een handelsnaam niet het vereiste stelt dat het onderscheidend vermogen moet bezitten, “*hetgeen betekent dat ook zuiver beschrijvende namen in beginsel dienen te worden beschermd*”.¹⁵ Hoewel de regel uit *Dairy Partners* in r.o. 4.7 van het vonnis wordt aangehaald, neemt de voorzieningenrechter daaruit vooral mee dat alleen maar naar verwarringsgevaar moet worden gekeken. Voor de voorzieningenrechter volstond in dat kader – behalve dat het verwarringsgevaar niet was weersproken – een verklaring van een sales manager van ABN AMRO Bank die aangaf dat hem op de website www.stichtingkanker.nl (van gedaagde) de mogelijkheid wordt geboden om geld te doneren aan Stichting Kanker. De sales manager was benieuwd of deze partij interesse had in het gebruik maken van de betaalmethode Tikkie. De sales manager heeft contact opgenomen met de directeur van Stichting Kanker.nl (eiseres). Tijdens dat gesprek kwam hij erachter dat de website www.stichtingkanker.nl niet van eiser is maar van gedaagde. Hij had dus de verkeerde persoon/organisatie gebeld.

In beide zaken ging het om zeer beschrijvende handelsnamen die niet waren ingeburgerd.

Als werkelijk sprake is van een normatieve invulling van het verwarringsbegrip – nogmaals, zoals de A-G voorstelde en zoals wij de beslissing van de Hoge Raad begrijpen – dan dient de rechter bij conflicten tussen beschrijvende handelsnamen aan de – onzes inziens door de gedaagde te stellen – vrijhoudingsbehoefte tegemoet te komen, door geen (of minder snel) verwarringsgevaar bij het publiek aan te nemen. Dat impliceert ook dat verwezenlijkt verwarringsgevaar niet per definitie volstaat voor een verbod. In die gevallen zal de rechter zich ervan moeten vergewissen – en in zijn beslissing moeten duidelijk maken – dat die feitelijke verwarring ook normatief verwarrend is voor een normaal oplettend publiek, en dat het opleggen van een verbod een passende manier is om in te grijpen in het economisch speelveld. Uit de aangehaalde uitspraken volgt niet dat die beoordeling heeft plaatsgevonden.

Wat ons betreft zijn de uitspraken in deze specifieke gevallen onjuist omdat uit de stellingen van partijen wel blijkt dat sprake is van een vrijhoudingsbehoefte.¹⁶

Voor de duidelijkheid; feitelijke verwarring kan nog steeds relevant zijn. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde ten aanzien van de ingeroepen beschrijvende, maar (onbetwist) ingeburgerde handelsnaam dat feitelijke verwarring – als gevolg van allerhande factoren, zoals de identieke aard, de geringe afwijking tussen de namen (‘Snelle Budget Verhuisservice’ ten opzichte van ‘Budget Verhuisservice’), en de overname van teksten en algemene voorwaarden van eiseres op de website van gedaagde waarin zelfs de handelsnaam van eiseres werd gebruikt (dus zonder ‘Snelle’) – een verbod rechtvaardigde.¹⁷ Dat lijkt ons beter passend en in lijn met de wijze waarop in het merkenrecht het normatieve verwarringsbegrip wordt ingevuld. Ook in het merkenrecht zijn bewijzen van daadwerkelijke verwarring niet doorslaggevend maar kunnen zij – mede gelet op de overige omstandigheden van het geval – wel relevant zijn, zolang maar wordt vastgesteld dat ook het relevante publiek in deze gevallen verward zou raken.

Waar de beschrijvende handelsnaam in voornoemde kwesties met succes kon optreden tegen een overeenstemmende handelsnaam, werd de eisende partij in twee andere kortgedingprocedures wel de dupe van haar beschrijvende handelsnaam in de zin dat de voorzieningenrechter oordeelde dat het vrijhoudingsbelang zwaarder woog dan het belang van de eerdere gebruiker bij bescherming van zijn handelsnaam.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de handelsnaam ‘Medisch Centrum Kinderwens’ van Kinderwens MC niet anders dan als puur beschrijvend gekwalificeerd kan worden voor een onderneming die zich met de zorg rond en de vervulling van die wens bezig houdt.¹⁸ De voorzieningenrechter koppelt daaraan de consequentie dat de Handelsnaamwet in beginsel geen of slechts geringe bescherming biedt aan die handelsnaam en dat de eisende partij niet kan optreden tegen de handelsnaam ‘Centrum voor Kinderwens’: “*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.*” Hierbij speelt ook de verhoogde oplettendheid van het publiek een rol.¹⁹ Over bewijzen van feitelijke verwarring rept het vonnis overigens niet. Wat ons betreft is de *Dairy Partners* toets hier op de door de Hoge Raad voorgeschreven wijze toegepast. Hoewel de concrete belangenafweging binnen die toets altijd hoog

14 Rb. Limburg (vzr.) 23 juli 2021, IEF 20118 (*Teamleiders.nu*), r.o. 4.13. De overweging dat de handelsnaam niet louter beschrijvend is, wekt de indruk dat dit relevant is. Dat is het juridisch gezien niet omdat het oordeel van de Hoge Raad expliciet niet beperkt is tot louter beschrijvende handelsnamen en het vrijhoudingsbelang een rol speelt bij alle in meer of mindere mate beschrijvende handelsnamen. Ook Rb. Gelderland (vzr.) 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (*Sakura*), r.o. 4.11, en Rb. Gelderland (vzr.) 18 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2661; IEF 19844 (*Welson/Wellux*), r.o. 4.20 beoordeelden het louter beschrijvende karakter.

15 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957; IEF 20114 (*Stichting Kanker*), r.o. 4.8.

16 Het is uiteraard geen gegeven dat de beslissing bij een juiste toepassing van het recht, inhoudende een beoordeling of de feitelijke verwarring ook normatief verwarrend is, ook anders zou zijn.

17 Rb. Den Haag (vzr.) 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446; IEF 20210 (*Budget Verhuisservice/Snelle Budget Verhuisservice*), r.o. 4.7-4.8. De inburgering wordt in r.o. 4.10 van het vonnis overigens aangeduid als een bijkomende omstandigheid, hetgeen ons niet juist lijkt.

18 Rb. Noord-Holland (vzr.) 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846; IEF 20029 (*Medisch Centrum Kinderwens/Centrum voor Kinderwens*), r.o. 5.11.

19 R.o. 5.12.

- 20 D.W.F. Verkade merkte in punt 19 van zijn boekbespreking van *De Handelsnaamwet onder de loep* in BIE 2021, p. 68, terecht op dat, welke oplossing de Hoge Raad in *Dairy Partners* ook zou kiezen, sprake zou blijven van “een forse marge waarbinnen redelijk oordelende feitenrechters van mening kunnen blijven verschillen”.
- 21 Rb. Rotterdam 8 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2051 (*VR Arcade*), r.o. 4.5.
- 22 De vraag of van een “kleine variatie” sprake was werd ook beoordeeld door de voorzieningenrechter te Den Haag in Rb. Den Haag (vzr.) 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446; IEF 20210, r.o. 4.7. Het verschil tussen ‘Budget Verhuisservice’ en ‘Snelle Budget Verhuisservice’ volstond daar – mede vanwege de beschrijvende toevoeging – evenwel niet om verwarringsgevaar weg te nemen.
- 23 Sinds *Dairy Partners* heeft de toevoeging “louter” beschrijvend geen juridische waarde meer. Desondanks valt op dat verschillende rechterlijke beslissingen nog steeds belang lijken te hechten aan het onderscheid tussen gewoon beschrijvende en louter beschrijvende handelsnamen. Vgl. Rb. Limburg (vzr.) 23 juli 2021, IEF 20118 (*Teamleiders.nu*); Rb. Oost-Brabant (vzr.) 20 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957; IEF 20114 (*Stichting Kanker*).
- 24 Vgl. MvT bij de Handelsnaamwet, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, 3, p. 3.
- 25 Zie ook Rb. Midden-Nederland (vzr.) 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955; IEF 20256 (*Statisfact/Satisfact*), r.o. 3.10.
- 26 R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep* (diss. EUR 2020), Amsterdam: deLex 2020, p. 205; Rb. Amsterdam (vzr.) 11 april 1991, ECLI:NL:RBAMS:1991:AM1642, BIE 1992, 31, m.nt. Boekman (*Eurocamp/Eurosites*).
- 27 Rb. Gelderland (vzr.) 18 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2661; IEF 19844 (*Welson/Wellux*), r.o. 4.22.

subjectief blijft,²⁰ is duidelijk dat de voorzieningenrechter hier een normatieve benadering heeft gehanteerd.

De voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam oordeelde – onder toepassing van *Dairy Partners* – dat de handelsnaam ‘VR Arcade’ van eiseres, een puur beschrijvende handelsnaam is. VR is een afkorting van virtual reality. Arcade duidt op een arcadehal, volgens de Van Dale een speelhal met flipperkasten, computergames et cetera. Deze woorden samen omschrijven dus de bedrijfsactiviteiten van VR Arcade.²¹ Hoewel de ondernemingen allebei in (de omgeving van) Rotterdam gevestigd en actief zijn, en de voor dezelfde activiteiten gevoerde namen in aanzienlijke mate overeenstemmen (doch niet identiek zijn), overweegt de voorzieningenrechter dat “*de omstandigheden dat de vestigingen van partijen relatief dicht bij elkaar liggen en partijen zich richten op hetzelfde publiek, niet op[wegen] tegen het algemene belang dat een beschrijvende naam door een ieder vrij moet kunnen worden gebruikt.*” Met verwijzing naar overweging 2.8.2 van de Hoge Raad stelt de voorzieningenrechter vast dat het verschil tussen beide namen gekwalificeerd kan worden als “*de kleine variatie*” die volstaat om verwarringsgevaar te voorkomen.²² Ook in dit vonnis werd niet gesproken over feitelijke verwarring die zich zou hebben voorgedaan. Ook dit vonnis laat duidelijk zien dat de voorzieningenrechter tot een normatieve beoordeling is overgegaan en de tegenover elkaar staande belangen heeft afgewogen, welke belangen afweging in dit geval in het voordeel van de latere gebruiker uitviel.

Op basis van de lagere rechtspraak die met betrekking tot beschrijvende handelsnamen is gewezen na *Dairy Partners*, kunnen we niet direct concluderen dat de uitspraak van de Hoge Raad voor veel helderheid heeft gezorgd. De uitspraken lopen nog steeds behoorlijk uiteen. Dat is mogelijk het gevolg van het feit dat de Hoge Raad niet in heldere bewoordingen heeft duidelijk gemaakt dat het verwarringsbegrip een normatief begrip is, en dat wanneer feitelijke verwarring zich voordoet, steeds dient te worden beoordeeld of ook het normaal oplettende publiek in die gevallen verward zal raken. Vastgesteld kan worden dat, in de zaken waarin feitelijke verwarring volstond voor het opleggen van het gevorderde verbod, niet zichtbaar rekening is gehouden met het – door de gedaagde gestelde – algemeen belang tot vrijhouding, zoals door de Hoge Raad voorgeschreven.

De ernst van de verwarring bij de invulling van het normatieve begrip

Hoewel de vraag naar de normatieve invulling van het verwarringsbegrip met name op de voorgrond treedt in de discussie over de bescherming van beschrijvende handelsnamen,²³ gaat het meer in

algemene zin ook om de vraag wanneer de marktverstoring die bestaat in verwarring die het gevolg is van de aanwezigheid van twee ondernemingen met overeenstemmende handelsnamen op dezelfde markt, voldoende ernstig is om in te grijpen middels een verbod. Een verbod is alleen dan op zijn plaats wanneer de botsing van zodanig gewicht is dat deze in het economisch verkeer niet geduld kan worden.²⁴ Bij beschrijvende handelsnamen wordt gemeend dat optreden op basis van een eerder recht niet bij iedere vorm van feitelijke verwarring rechtvaardig is, maar ook buiten de conflicten over beschrijvende handelsnamen speelt de normatieve invulling van het verwarringsgevaar een rol.

Uitgangspunt is uiteraard dat volgens artikel 5 Hnw feitelijke verwarring zich niet hoeft te hebben voorgedaan om een verbod te kunnen opleggen, omdat te duchten verwarring volstaat.²⁵ Het is echter wel steeds de vraag of de feitelijke basis van voldoende (juridisch) gewicht is om het verbod te kunnen dragen, en met andere woorden, of sprake is van verwarring(sgevaar) waartegen artikel 5 Hnw bescherming beoogt te bieden. Betoogd zou kunnen worden dat nu feitelijke verwarring niet nodig is, ieder op zichzelf staand misverstand omtrent de identiteit van de ondernemingen, hoe licht ook, volstaat om een *gevaar* voor verwarring aan te nemen. Wij menen dat een dergelijk automatisme niet juist is. Ook hier speelt dus de vraag naar de definitie van ‘verwarring’ als normatief begrip. Het is nuttig die vraag ook nader te beschouwen omdat uit de recente lagere rechtspraak volgt dat verwarringsgevaar regelmatig wordt aangenomen op basis van feitelijke voorvallen die ogenschijnlijk van relatief beperkte ernst zijn. De vraag is dan of de feiten die zich hebben voorgedaan wel kwalificeren als verwarringsgevaar waartegen de wet bescherming beoogt te bieden en waar een verbod op zijn plaats is.

Het uitgangspunt is dat de enkele mogelijkheid dat het publiek de aanwezigheid opmerkt van een nieuwe handelsnaam die overeenstemt met een oudere handelsnaam die het publiek al kent, voor het aannemen van verwarringsgevaar onvoldoende is.²⁶ Als het publiek het verschil van identiteit van twee ondernemingen doorziet of eenvoudig kan doorzien, is rechterlijk ingrijpen niet gewenst. Ter illustratie kan worden gewezen op het kortgedingvonnis van de rechtbank Gelderland van 18 maart 2021, waarin de voorzieningenrechter overwoog dat Whatsapp berichten met de teksten “*deed ons best wel denken aan welson*”, “*probeert ook iemand na te apen*” en “*betere jatwerk*”, afkomstig van personen die nauw betrokken zijn bij de onderneming van eiseres, juist lieten zien dat het publiek niet verward was.²⁷ De gelijkenis tussen twee handelsnamen werd opgemerkt, maar het onderscheid tussen beide ondernemingen werd eveneens doorzien.

Een incidentele vergissing bij een enkeling rechtvaardigt bovendien geen handelsnaamrechtelijk verbod. Het normaal oplettende publiek is dan ook zeker niet onoplettend of onzorgvuldig. De Hoge Raad sanctioneerde in 1967 het oordeel van de rechtbank dat niet elke verkeerde adressering van poststukken als verwarring in de zin van artikel 5 Hnw kwalificeert.²⁸ Vergelijkbaar is het geval van een belletje naar een verkeerd telefoonnummer of een e-mail naar een verkeerd e-mailadres. Hoewel in die gevallen evident sprake is van een onjuiste veronderstelling omtrent de identiteit van de geadresseerde waardoor de verzonden boodschap bij de verkeerde onderneming aankomt, is de verwarring niet ernstig genoeg voor een verbod. Het is – met andere woorden – niet het verwarringsgevaar waartegen artikel 5 Hnw beoogt te beschermen. Ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag nam recentelijk in het geschil tussen ‘Stijl en Traditie’ en ‘Stijl Uitvaartpartners’ aan dat niet iedere vergissing ook verwarringsgevaar oplevert. Geoordeeld werd dat verkeerd geadresseerde facturen en bloemstukken niet het verwarringsgevaar opleveren dat door artikel 5 Hnw wordt verboden.²⁹

De Haagse voorzieningenrechter motiveerde dit oordeel in r.o. 5.8 als volgt: “*Artikel 5 Hnw beschermt degene die als eerste rechtmatig de handelsnaam voerde tegen schade die ontstaat doordat bij de consument sprake is van een onjuiste indruk over de identiteit van de respectievelijke ondernemingen en tegen dreigende afname van het klantenbestand. Het gaat niet om verwarring tussen de handelsnamen zelf. Zonder nadere omstandigheden die niet zijn gesteld, kan niet worden geoordeeld dat door het enkele feit dat zakelijk dienstverleners zich vergist hebben in de namen van de beide ondernemingen, de concurrentiepositie van [eiser] mogelijk wordt geschaad.*” Verwarring impliceert een werkelijke of reële verstoring van de markt door de aanwezigheid van twee ondernemingen met vergelijkbare handelsnamen. Het relevante, normaal oplettende, publiek moet door de gelijke of gering afwijkende handelsnamen kunnen geloven dat de ondernemingen dezelfde zijn of iets met elkaar van doen hebben.³⁰ Het gaat om gevallen waarin de dreiging bestaat dat het publiek een overeenkomst aangaat met een andere onderneming dan de onderneming die zij voor ogen had, omdat de identiteit van beide wordt verwisseld of omdat het publiek meent dat de twee ondernemingen commercieel verbonden zijn. De marktverstoring moet dus (potentieel) schadelijk zijn voor het bedrijfsdebet van de eerdere rechtmatige gebruiker van de handelsnaam.

In vergelijkbare zin oordeelde het hof Amsterdam in 2020 dat geen sprake was van verwarringsgevaar omdat niet is gebleken dat door de komst van de jongere handelsnaam de reële vrees bestaat dat (potentiële) klanten van de eerste gebruiker van de

naam overlopen naar de andere partij of dat anderszins het bedrijfsdebet van de eerste gebruiker wordt geraakt, althans op een wijze waarvoor artikel 5 Hnw is bedoeld. Dat geldt ook voor het geval waarin de eerdere gebruiker ten onrechte gelinkt werd aan een negatief rapport van de inspectie over de latere gebruiker. Volgens het hof moet dat worden toegerekend aan “*onzorgvuldig kennisnemen van dat rapport door het publiek op internet; niet aan een doen of laten van [appellante] dat wordt beheerst door artikel 5 Hnw*”.³¹

In schril contrast met bovenstaande rechtspraak lijken enkele recente uitspraken te staan waarin verwarringsgevaar wel wordt aangenomen op basis van ogenschijnlijk lichte incidenten waarvan moeilijk in te zien is dat zij potentieel schade kunnen aanrichten aan het bedrijfsdebet of klantenbestand van de rechthebbende op de handelsnaam. Gewezen kan worden op de vonnissen van de rechtbank Limburg van 23 juli 2021 – waar het ging om e-mails die naar het verkeerde adres werden gestuurd –³² en de rechtbank Oost-Brabant van 20 juli 2021 – waar een derde de verkeerde partij opbelde en daar tijdens het gesprek achter kwam.³³ In deze zaken was het feitelijke bewijs van de marktverstoring waarop het verbod was gebaseerd – als daarvan al gesproken kan worden – van beperkt gewicht.

Blijkens de recente rechtspraak vormt ook de aanwezigheid van ondernemingen op het internet – en hun vindbaarheid bij online zoekmachines – tegenwoordig vaak een bron waar bewijs voor verwarring(sgevaar) kan worden gevonden. Die verwarring ontstaat dan in veel gevallen wanneer via zoekmachinediensten wordt gezocht naar een onderneming en in de zoekresultaten ook de overeenstemmende handelsnaam van een andere onderneming verschijnt. Het publiek zou er dan toe kunnen komen om de hyperlink die leidt naar de andere onderneming aan te klikken. De rechtbank Limburg acht dat op zichzelf al verwarrend,³⁴ en ook de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland acht dit ontoelaatbaar nu zich hierdoor “*bij de minste onoplettendheid vergissingen kunnen voordoen*”.³⁵ De rechtbank Gelderland hanteert hiermee wel een heel lage drempel voor het aannemen van verwarringsgevaar waarbij dus in zekere zin lijkt te volstaan dat beide ondernemingen in dezelfde lijst van zoekresultaten verschijnen. Anders dan van oudsher algemeen wordt aangenomen, volstaan voor de voorzieningenrechter te Gelderland zelfs vergissingen voor een verbod.

Deze benadering lijkt ons niet juist. Het aannemen van verwarringsgevaar op de grond dat beide ondernemingen in dezelfde zoekresultaten verschijnen, staat haaks op de hoofdregel dat het bij artikel 5 Hnw niet gaat om verwarring tussen de handelsnamen zelf maar tussen de ondernemingen die de handels-

- 28 HR 9 juni 1967, BIE 1967, 85 (Saba) waarin de rechtbank zonder miskenning van art. 5 Hnw mocht oordelen dat uit verkeerde adressering en bezorging van onbetekenende drukwerken en poststukken, geen verwarring in de zin van art. 5 Hnw mocht worden afgeleid.
- 29 Rb. Den Haag (vzr.) 3 augustus 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:9310 (*Stijl en Traditie/Stijl Uitvaartpartners*).
- 30 HR 24 september 1928, ECLI:NL:HR:1928:373 (Nuss).
- 31 Hof Amsterdam 15 december 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:3474; IEF 19661 (*Thuiszorg de Zonnestraat*).
- 32 Rb. Limburg (vzr.) 23 juli 2021, IEF 20118 (*Teamleiders.nu*), r.o. 4.13.
- 33 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 20 juli 2021, ECLI:NL:ROBR:2021:3957; IEF 20114 (*Stichting Kanker*), r.o. 4.8. Ook in Rb. Den Haag (vzr.) 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446; IEF 20210 (*Budget Verhuisservice/Snelle Budget Verhuisservice*), r.o. 4.8. was sprake van verkeerd geplaatste telefoongesprekken en Whatsapp berichten, echter daar was veel meer loos.
- 34 Rb. Limburg (vzr.) 30 maart 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:2784 (*handelsnaam*), r.o. 4.4.
- 35 Rb. Gelderland (vzr.) 13 oktober 2021, IEF 20247 (*CIRKEL Makelaars/CIRKL*), r.o. 4.10.

36 R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep* (diss. EUR 2020), Amsterdam: deLex 2020, p. 205.

37 Hof Amsterdam 16 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:760; IEF 19912 (*Bluefield*), r.o. 3.5.14.

38 Rb. Noord-Holland (vzr.) 31 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7408; IEF 20164 (*Victoria Taxi/Taxi Alkmaar Victoria*), r.o. 5.8.3.

39 Rb. Gelderland (vzr.) 13 oktober 2021, IEF 20247 (*CIRKEL Makelaars/CIRKL*), r.o. 4.10.

40 Conclusie A-G Drijber van 4 december 2020, ECLI:NL:PHR:2020:1215, r.o. 3.13.

namen voeren.³⁶ Zoals gezegd, levert de enkele mogelijkheid dat het publiek kan constateren dat meerdere partijen onder dezelfde of vergelijkbare handelsnamen aan het verkeer deelnemen, op zich geen verwarringsgevaar op. Het hof Amsterdam overwoog dit voorjaar treffend: “*Op sociale media en bij andere online activiteiten (zoeken via zoekmachines) kunnen zich louter vanwege een gelijkenis in de namen al snel door onoplettendheid vergissingen voordoen. Dat deze vergissingen (kunnen) ontstaan, betekent nog niet dat (te duchten valt dat) het normaal oplettende publiek ondernemingen verwacht of aanneemt dat tussen ondernemingen een economische band bestaat.*”³⁷

De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland voegt daar in het geschil tussen ‘Victoria Taxi’ en ‘Taxi Alkmaar Victoria’ aan toe dat het publiek juist bij zo’n zoekopdracht oplettender is en nauwkeuriger kijkt naar verschillen en aandacht zal hebben voor nadere informatie, zoals de plaats van vestiging.³⁸ Anders dan de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland in de zaak over ‘Cirkel Makelaar’ overwoog, is het wat ons betreft dus wel degelijk relevant om verder te kijken dan de zoekresultaten en ook de inhoud van de website die benaderd kan worden vanuit de lijst van zoekresultaten, mee te wegen.³⁹ Juist de inhoud van die website(s) zal duidelijk maken dat men – bijvoorbeeld – niet met een makelaar in omgeving Haarlem maar in omgeving Nunspeet te maken heeft, hetgeen bij het normaal oplettende publiek tot gevolg zal hebben dat verwarring zich niet zal voordoen.

Uit de voorgaande uitspraken volgt dat in de praktijk geregeld voorkomt dat voorvallen van feitelijke verwarring of andere misverstanden omtrent de identi-

teit van de ondernemingen voor de rechter al snel volstaan om een verbod op de voet van artikel 5 Hnw op te leggen. Wij menen dat deze gevallen van feitelijke verwarring de rechter na *Dairy Partners* niet ontslaan van zijn taak vast te stellen of ook verwarringsgevaar bestaat bij het normaal oplettende publiek.

Conclusie

De prejudiciële beslissing van de Hoge Raad inzake *Dairy Partners* maakt duidelijk dat het verwarringsbegrip een normatief begrip is. Dat geeft de dienstdoende rechter veel beoordelingsvrijheid, wat hem in staat stelt rekening te houden met alle omstandigheden van het geval wanneer hij dient te beslissen of een verbod op zijn plaats is.⁴⁰ Onder meer het beschrijvende karakter van de ingeroepen handelsnaam is een factor die dient te worden meegewogen. In de lagere rechtspraak is nog niet voldoende zichtbaar dat de lagere rechters in den lande deze opdracht naar behoren verstaan en dat rekening wordt gehouden met het vrijhoudingsbelang. Het is van belang dat rechters inzien dat – ondanks dat het recht op de handelsnaam steeds meer een uitsluitend recht is geworden – het handelsnaamrecht in belangrijke mate een mechanisme ter economische ordening blijft. Het opleggen van een verbod is een ingrijpend middel dat voorbehouden moet blijven voor situaties waarin een reële verwachting bestaat dat een botsing in het economisch verkeer zich zal voordoen en die van zodanig gewicht is dat zij in het handelsverkeer niet geduld kan worden. Dat geldt zowel voor conflicten tussen beschrijvende handelsnamen als voor conflicten tussen niet-beschrijvende handelsnamen.

Rotterdam/Leiden, november 2021