

Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2024

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht*

In dit artikel wordt teruggeblikt op de rechtspraak op het gebied van het handelsnaamrecht en domeinnaamrecht in het kalenderjaar 2024. In algemene zin was dat een jaar met weinig baanbrekende uitspraken. Wel passeerden enkele verrassende uitspraken de revue. De verrassing zit dan veelal in de onjuiste toepassing van vaste rechtspraak (waaronder de bekende *DOC Dairy Partners* beslissing van de Hoge Raad), het onjuist toepassen van wet- en regelgeving, of in bepaalde feitelijke vaststellingen die wat gekunsteld overkomen. Procederen in handelsnaamzaken is niet zonder risico. Waarom het relatief hoge aantal verrassende uitspraken in handelsnamen lijkt af te steken tegen uitspraken in andere deelgebieden van het intellectueel eigendomsrecht, blijft enigszins gissen. Wellicht speelt, althans bij de verrassende toepassing van op zich de juiste rechtsregels, een rol dat de rechtspraak op het gebied van het handelsnaamrecht in de regel zeer feitelijk van aard is en rechters door deze feitelijke achtergrond genegen zouden kunnen zijn om vanuit de redelijke en rechtvaardige einduitkomst als startpunt te redeneren. Saai is het handelsnaamrechtelijke speelveld in ieder geval geenszins.

De omstandigheden van het geval

Vanzelfsprekend gaan de meeste te bespreken zaken over de vraag of verwarringsgevaar tussen twee ondernemingen zich voordoet als gevolg van gelijkende handelsnamen. Het bestaan van verwarringsgevaar moet worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek, op basis van alle omstandigheden van het geval waaronder de (visuele – inclusief logo's en websites –, auditieve en begripsmatige) overeenstemming tussen de namen, de aard van de ondernemingen, het geografisch gebied waar de ondernemingen actief zijn, maar ook het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam.¹

Ondanks dat alle omstandigheden van het geval dienen te worden betrokken bij de verwarringsvraag, moet het nog wel steeds gaan om omstandigheden die rechtstreeks betrekking hebben op het handelsnaamgebruik. Dat ging mis in het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 17 januari 2024 in de zaak over *'Studenten Verhuis Service'*,

waarin de rechtbank allerlei omstandigheden in de beoordeling betrok – waaronder het gebruik van bepaalde generieke trefwoorden in advertentiediensten of informatie over de startdatum van de onderneming op de website – die geen effect hebben op de wijze waarop het publiek de handelsnaam percipieert. Ik volsta in dit kader met verwijzing naar mijn uitgebreidere noot in BIE 2024-1² waarin ik opmerkte dat de in aanmerking genomen factoren veeleer passen bij het leerstuk van oneerlijke concurrentie. In deze kwestie was duidelijk dat de gedaagde trachtte mee te liften op het succes en de reputatie van de eiser. Uit de feiten komt naar voren dat dat op weinig subtiële wijze gebeurde.

In het geschil tussen *'Man Met Bril Koffie'* en *'Man Met Friet'* werd eveneens aangevoerd dat de gedaagde bewust aanhaakte bij de handelsnaam van de eisende partij met het oogmerk om te profiteren van het succes en de reputatie van eiser. Dit zou blijken uit een vlog uit 2020 waarin gedaagde zou hebben gezegd: *"beter goed gejat dan slecht bedacht"*.³ Dit werd niet onrechtmatig geacht omdat gevaar voor verwarring niet aannemelijk was.

Onderscheidend vermogen

Het onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam is ook een factor die moet worden meegenomen bij het beoordelen van het verwarringsgevaar. Het is dit thema dat de afgelopen jaren de meeste aandacht heeft gekregen in de rechtspraak. Ook dit jaar werd in diverse zaken bescherming verzocht voor beschrijvende handelsnamen. In de meeste gevallen liep dat niet goed af voor de eisende partij. De rechtbanken en gerechtshoven oordeelden dan dat verwarringsgevaar zich in de specifieke casussen niet kon voordoen vanwege het gebrek aan onderscheidend vermogen of omdat de andere partij – mede in het licht van het beperkt onderscheidende vermogen van de oudere naam – in voldoende mate afweek van de oudere handelsnaam.

- De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde (overigens bij mondeling vonnis ex art. 29a Rv) dat ondanks de

* Mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht is advocaat te Rotterdam en redacteur van dit blad.

1 HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269, BIE 2021-2, nr. 5, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*DOC Dairy Partners*).

2 Rb. Amsterdam 17 januari 2024, BIE 2024-1, nr. 2, m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht (*Studenten Verhuis Service*).

3 Rb. Rotterdam 6 december 2024, IEF 22422 ECLI:NL:RBROT:2024:12214 (*Man Met Bril/Man Met Friet*). Gedaagde betwistte overigens dat deze stelling juist was.

behoorlijke mate van overeenstemming tussen ‘Wijnenwereld.nl’ en ‘Wijnwereld.online’, geen sprake was van inbreuk, mede omdat onweersproken was gesteld dat de woorden ‘wijn’ en ‘wereld’ in de markt voor de (online) verkoop van wijn allerminst uniek waren.⁴ Het was voor de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk “dat het normaal oplettende publiek de combinatie van de woorden ‘wijn’ en ‘wereld’ (in die volgorde) in een handelsnaam zal associëren met (specifiek) de onderneming van eiseres” (r.o. 1.16). Inburgering is onvoldoende bewezen.

- Het Gerechtshof in Den Bosch oordeelde dat de partij die bescherming verlangde van de handelsnaam ‘Mister Jobs’ voor een arbeidsbemiddelingsbureau, onvoldoende heeft weersproken dat de aanduiding ‘Mister’ een veelgebruikte toevoeging is ‘in moderne handelsnamen’ en dat “zoekopdrachten op internet met de zoekterm ‘Jobs’ wereldwijd miljarden hits op[leveren]”.⁵ Dit betekende dat de verbodsvordering jegens ‘Mr. Jobs’ werd afgewezen;
- De kantonrechter van de Rechtbank Oost-Brabant oordeelde dat ‘MRCar’ en ‘MR Cars’ voor twee ondernemingen die gebruikte auto’s verkopen en repareren, evenmin voldoende met elkaar overeenstemden.⁶ Volgens de kantonrechter zal het (grootste deel van het) publiek het eerste deel – MR – opvatten als een afkorting. Omdat dit voor het publiek geen zelfstandige betekenis heeft, zal het publiek met name aandacht besteden aan het deel ‘Car(s)’.⁷ De mate van onderscheidend vermogen is volgens de rechter matig en de bescherming is gering. Deze geringe bescherming zou nog steeds voldoende kunnen zijn, ware het niet dat de kantonrechter oordeelde dat de aard van de ondernemingen verschillend is nu beide ondernemingen handelen in auto’s uit een verschillend segment: middenklassers met bouwjaar 2018/2019 en 2021/2022 en af en toe een luxeauto versus auto’s met bouwjaar 2005 en eind jaren ’90 met prijzen van tussen € 500 en € 10.000. Daardoor zouden partijen zich richten op een ander publiek. Dat lijkt mij onjuist. Deze beoordeling van de aard van de ondernemingen is te gedetailleerd. Ook de 50 kilometer afstand tussen ondernemingen acht ik niet bepaald een factor die aan verwarringsgevaar in de weg zal staan. Voor een goede tweedehandsauto wil men best een stukje rijden.
- De Rechtbank Den Haag oordeelde dat ‘opslagbakkie.nl’ geen verwarringwekkende gelijkenis vertoonde met ‘Bouwbakkie’, ‘Bakkie’ en ‘Rolbakkie’.⁸ Ook hier speelde, naast het beschrijvende karakter van de handelsnaam voor containerbakken, een belangrijke rol dat de aard van de ondernemingen hooguit complementair was. De ene partij bood gesloten containerbakken voor tijdelijke opslag van huisraad, de ander open containers voor het afvoeren van afval.
- Handelsnamen die starten met “man(nen) met [...]” zijn niet uniek, zo oordeelde de voorzieningenrechter in de eerder genoemde geschil tussen ‘Man Met Bril Koffie’ en ‘Man Met Friet’.⁹ Als de over-

eenstemming tussen twee handelsnamen zich beperkt tot deze woordcombinatie, terwijl de rest van de handelsnamen afwijkt, is dat onvoldoende voor het aannemen van verwarringsgevaar, ook al zijn beide onderneming actief in de horeca – maar op andere deelgebieden: friet versus koffie – in de regio Rotterdam.

- Hoewel ‘umami’ het Japanse woord voor één van de vijf basis-smaken is (‘hartig’), en hoewel dit woord wereldwijd en landelijk door meerdere restaurants en ketens wordt gebruikt, is die naam niet beschrijvend voor een sushirestaurant, oordeelde de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel.¹⁰ Alle omstandigheden in aanmerking nemende, waaronder het feit dat eiseres enige bekendheid geniet in de omgeving Hengelo, wordt het gedaagde verboden om ‘Umami’ als handelsnaam, al dan niet in combinatie met andere woorden van ondergeschikte betekenis, zoals “Taste” en/of een plaatsnaam te voeren, maar wel slechts voor zover dat gebruik binnen een straal van 30 kilometer van de locatie van eiseres plaatsvindt. Eén van de (inmiddels) drie filialen van gedaagde mag de handelsnaam ‘Umami Taste’ dan ook blijven voeren.
- De aanduiding ‘Klantcontact(.nl)’ kreeg bij de Rechtbank Den Haag geen handelsnaamrechtelijke bescherming.¹¹ De vordering stuitte al af op de vaststelling dat geen sprake was van gebruik als handelsnaam, maar daarnaast is de naam ook zuiver, althans in zeer hoge mate, beschrijvend voor de dienst bestaande uit ‘het aanbieden van informatie over contact tussen bedrijven en klanten’. Daar lijkt mij geen speld tussen te krijgen. Ter zitting is nog betoogd dat sprake was van inburgering, maar daarvoor ontbrak ieder bewijs.

In veel gevallen lijkt gebrekkige bewijsvoering een rol te spelen in aanloop naar een oordeel dat een handelsnaam geen of beperkt onderscheidend vermogen heeft. Stellingen worden onvoldoende weersproken of een beroep op inburgering wordt niet (voldoende) met bewijsmateriaal ondersteund. Dat maakt het lastig om bepaalde rechterlijke uitspraken als ‘juist’ of ‘onjuist’ te bestempelen.

Het dunne lijntje tussen rechtmatig en inbreukmakend

Een goed kijkje in de keuken van de rechter is mogelijk in zaken waarin de rechter heeft te oordelen over een situatie waarin de gedaagde verschillende gelijkende handelsnamen heeft gevoerd of handelsnamen die in verschillende uitingvormen gebruikt worden. Deze zaken kunnen laten zien dat het verschil tussen goed en fout, of meer specifiek tussen inbreukmakend en niet-inbreukmakend, soms erg klein is. De kantonrechter van de Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de – reeds gestaakte – handelsnaam ‘GoGroen’ inbreuk maakte op de (niet volledig beschrijvende)¹² handelsnaam ‘GoGreenSolutions’,

4 Rb. Den Haag 5 april 2024, IEF 22001; ECLI:NL:RBDHA:2024:5487 (Wijnenwereld.nl/wijnwereld.online).

5 Hof ‘s-Hertogenbosch 26 maart 2024, IEF 21998; ECLI:NL:GHSHE:2024:1031 (PP Consult/Mr. Jobs), r.o. 3.6.3. Deze overweging van het Hof is juridisch onjuist omdat het opknippen van de handelsnaam “Mister Jobs” in een zoektocht naar resultaten voor “Mister” en resultaten voor “Jobs” miskent dat de beoordeling van de tegenover elkaar staande handelsnamen volgens de Hoge Raad in Dairy Partners “een globale beoordeling van de volledige handelsnamen” moet zijn.

6 Rb. Oost-Brabant 21 maart 2024, IEF 21992, ECLI:NL:RBOBR:2024:1214 (Mobility Next/Mrcars).

7 In de rechtspraak zijn ook voldoende voorbeelden te vinden van zaken waarin een afkorting juist wél het meest opvallende deel van een handelsnaam uitmaakt wanneer de rest van de handelsnaam bestaat uit beschrijvende toevoegingen: vgl. Hof Amsterdam 31 maart 1994, ECLI:NL:GHAMS:1994:AM2124 (HWH); Rb. Arnhem (vzr.) 21 augustus 2008, ECLI:NL:RBARN:2008:BF0594 (EBW Installatietechniek 1); Rb. ‘s-Hertogenbosch 12 mei 2010, ECLI:NL:RBSHE:2010:BM5222 (Boco Chemie/CWS Boco); Rb. Maastricht (vzr.) 24 novem-

ber 2011, IEF 10589 (BIQ Architecten/BIC Architecten); Rb. Amsterdam (vzr.) 24 februari 2000, ECLI:NL:RBAMS:2000:AM2903 (TTP).

8 Rb. Den Haag 27 maart 2024, IEF 21971, ECLI:NL:RBDHA:2024:4046 (DHCCA /Van der Stad).

9 Rb. Rotterdam 6 december 2024, IEF 22422 ECLI:NL:RBROT:2024:12214 (Man Met Bril/Man Met Friet).

10 Rb. Overijssel 10 december 2024, ECLI:NL:RBOVE:2024:6612 (Umami/Sushi Brothers).

11 Rb. Den Haag 4 september 2024, IEF 22224; ECLI:NL:RBDHA:2024:13740 (Klantcontact)), r.o. 4.10.

12 Rb. Amsterdam 20 september 2024, IEF 22307 (GoGreenSolutions / (We) GoGroen). In r.o. 4.6 overweegt de kantonrechter dat het woordelement ‘Solutions’ een gebruikelijke aanduiding is voor een oplossingsgerichte onderneming en dus onderscheidend vermogen mist, maar dat de bestanddelen ‘Go’ en ‘Green’ slechts oproepen tot actie in het duurzaamheidsdomein zonder dat dit uitsluitend is terug te voeren op het leveren van energielabels, de voornaamste dienst van verzoekster.

maar datzelfde gold niet voor de handelsnaam 'WeGoGroen'. Met de toevoeging van 'We' nam WeGoGroen voldoende afstand vond de kantonrechter. Dat verrast enigszins. Zowel op zichzelf beschouwd als in het licht van de mogelijkheid van nawerking van de onrechtmatige handelsnaam 'GoGroen', en de voorgeschiedenis van het conflict, zou kunnen worden betoogd dat de nieuwe naam het verwarringsgevaar bestendigt.¹³

Een ander voorbeeld dat laat zien dat het lijntje dun kan zijn, is een vonnis van de kantonrechter van de Rechtbank Noord-Holland in een geschil tussen twee autorijscholen.¹⁴ De beschikking is geanonimiseerd, maar duidelijk is dat de tegenover elkaar staande handelsnamen een voornaam van de betrokken ondernemers bevatten. Verzoekster voert 'Rijschool [naam]', verweerder voerde eerst de handelsnaam '[naam]' en later, ten tijde van de beschikking, '[naam] by Roadassist'. De kantonrechter oordeelt dat '[naam]' inbreukmakend is. Het voeren van de aangepaste naam '[naam] by Roadassist' op de Instagram-pagina is geoorloofd, maar het voeren van diezelfde naam op het dakbord op de lesauto is niet geoorloofd. De reden is dat het woord "[naam]" op dat dakbord groter is uitgevoerd dan de woorden "by Roadassist".

Het eigen naamverweer

Het blijft een regelmatig terugkerend probleem dat ondernemers menen gerechtigd te zijn om hun voornaam en/of achternaam te voeren als handelsnaam. Het is immers hun naam. Dat geldt in het handelsnaamrecht helaas niet als een rechtvaardigingsgrond.¹⁵ Rijschoolhouder "[naam]" liep tegen dit probleem aan, evenals uitvaartondernemer 'Van Tellingen' die na de verkoop van uitvaartonderneming Uitvaartverzorging Van Tellingen B.V. besloot zijn naam 'Van Tellingen' in commerciële uitingen te blijven gebruiken (alhoewel de nieuwe onderneming ook onder een andere (onbekende) naam werd gevoerd).¹⁶ In 2023 sloten partijen een vaststellingsovereenkomst waarin gedaagde toezegde geen inbreuk meer op de handelsnaam van eiseres te maken op straffe van een boete, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en de heer Van Tellingen blijft zijn naam in commerciële uitingen bezigen. De Rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat het gebruik van 'Van Tellingen' in een advertentie en op de bedrijfswagen – afbeeldingen zijn helaas zwartgemaakt in het vonnis – niet kwalificeert als gebruik puur van de persoonsnaam ter identificatie van zijn persoon, maar dat dit gebruik op zo'n manier plaatsvindt dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat de onderneming van gedaagde (mede) onder de naam Van Tellingen in het handelsverkeer optreedt. Een verbod wordt opgelegd en gedaagde dient een bedrag van € 17.000 aan contractuele boetes te betalen.

Wordt de naam als handelsnaam gevoerd?

Het lijkt niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een bepaalde benaming in de praktijk nu wel of niet als handelsnaam van een

onderneming wordt gebruikt. In 2024 kreeg diverse malen een eisen-de partij de deksel op de neus omdat de op de Handelsnaamwet gestoelde vordering niet toewijsbaar was omdat de naam niet als handelsnaam in de zin van art. 1 Hnw gevoerd werd.

- De Rechtbank Den Haag oordeelde dat de naam Gelderlandplein van een winkelcentrum geen gebruik (als onderdeel) van de handelsnaam 'Gelderlandplein' door de exploitant van het winkelcentrum opleverde.¹⁷ In contracten met huurders van winkelruimte in of aan het winkelcentrum trad de partij namelijk naar buiten onder de naam 'Kroonenberg (Groep)' en deze naam werd ook gebruikt in commerciële uitingen. De kwestie roept herinneringen op aan de zaak Assenburg waar de Hoge Raad in 1975 beoordeelde of de exploitant van winkelcentrum 'De Assenburg', die naam als handelsnaam voor haar onderneming voerde.¹⁸ De Hoge Raad oordeelde dat de handelsnaam de naam is waarvan een onderneming zich in het handelsverkeer bedient. Enkele jaren later oordeelde de Hoge Raad in het Heipalen-arrest¹⁹ dat niet doorslaggevend is wat de interne bedoeling van de onderneming is, en of het de intentie heeft om een bepaalde naam als handelsnaam te voeren, maar of bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de naam (mede – een onderneming kan meerdere handelsnamen voeren –) als handelsnaam van de onderneming wordt gevoerd. Of die indruk bij het publiek kan ontstaan is uiteraard een zeer feitelijke vraag. De omstandigheid dat de exploitant van winkelcentrum Gelderlandplein haar contracten aangaat onder de naam 'Kroonenberg' en ook in commerciële uitingen steeds verwijst naar de 'Kroonenberg Groep', kan de publieksperceptie zeker kleuren.
- De Rechtbank Den Haag oordeelde ook dat de exploitant van de website <www.klantcontact.nl> zich niet als onderneming onder die naam aan het publiek presenteerde. Hoewel gebruik in een domeinnaam al snel als handelsnaamgebruik kan kleuren²⁰, oordeelde de rechtbank hier dat uit het feit dat op de website <www.klantcontact.nl> is vermeld dat FZI de uitgever is van het vakmedium 'Klantcontact.nl' volgde dat geen sprake was van handelsnaamgebruik.²¹
- Het Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat arbeidsbemiddelaar Kracht Recruitment B.V. niet tevens de naam 'Kracht' voerde als handelsnaam van de onderneming. Dat was relevant omdat getracht werd op te treden tegen concurrent Vakkracht B.V. en het aantrekkelijk was voor de eisende partij om het woord 'Recruitment' uit de handelsnaamrechtelijke vergelijking te krijgen teneinde de overeenstemming te vergroten. In dit geval was het argument echter niet gezocht. Het Hof beoordeelt in r.o. 5.21 dat de uiting "Deze twee topper zijn vandaag precies één jaar in dienst bij Kracht! Gefeliciteerd en op naar nog vele succesmomenten samen!" op het Instagram-account "@Kracht Recruitment" geen gebruik van 'Kracht' als handelsnaam oplevert en dat de onderneming zich niet daadwerkelijk als onderneming onder de naam 'Kracht' aan het publiek heeft gepresenteerd. Ik heb serieuze twijfels bij de juistheid van deze vaststelling omdat 'Kracht' hier wel degelijk gebruikt

¹³ Hoewel uit de literatuur volgt dat een dergelijke nawerking van de relatieve onrechtmatigheid zich normaliter alleen in bijzondere gevallen zal voordoen. Vgl. Van Nispen in: GS *Onrechtmatige Daad* 2023, IV.2.2.25 en Steinhauser in zijn annotatie bij HR 13 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AC3229, BIE 1990, 88 (Cow Brand I), mede aangehaald in par. 8.15.4. van mijn proefschrift.

¹⁴ Rb. Noord-Holland 9 juli 2024, IEF 22164; ECLI:NL:RBNHO:2024:6914 (verzoeker tegen verweerder).

¹⁵ Naast de in deze Terugblik besproken zaken was dit verweer ook niet succesvol in Rb. Overijssel 24 april 2024, IEF 22044, ECLI:NL:RBOVE:2024:2264 (Partij A/Partij B).

¹⁶ Rb. Midden-Nederland 13 november 2024, IEF 22381 (Van Tellingen).

¹⁷ Rb. Den Haag 14 februari 2024, IEF 21887; ECLI:NL:RBDHA:2024:1767 (Kroonenberg/Medisch Centrum c.s.).

¹⁸ HR 14 november 1975, ECLI:NL:HR:1975:AB4822, NJ 1977/207, m.nt. Wachter.

¹⁹ HR 26 juni 1981, ECLI:NL:HR:1981:AG4217, NJ 1981/514, m.nt. Wichers Hoeth.

²⁰ Vgl. Hof Amsterdam 19 oktober 2006, ECLI:NL:GHAMS:2006:AZ6080 (Quickprint).

²¹ Rb. Den Haag 4 september 2024, IEF 22224; ECLI:NL:RBDHA:2024:13740 (Klantcontact), r.o. 4.9.

wordt als aanduiding van de onderneming. Ook hier geldt weer dat het feit dat de onderneming zich vaker als ‘*Kracht Recruitment*’ aan het publiek presenteerde, op zich niet hoeft af te doen aan de mogelijkheid dat ook de handelsnaam ‘*Kracht*’ wordt gevoerd. Het is overigens de vraag of het de einduitkomst in de zaak anders had gemaakt. *Kracht (Recruitment)* komt van een koude kermis thuis, aangezien zij ook de schade dient te vergoeden die *Vakkracht B.V.* heeft geleden als gevolg van de executie van een eerder anders-luidend kortgedingvonnis.

- Tot slot is door de Rechtbank Den Haag nog maar eens benadrukt dat het bedenken van een handelsnaam en het registreren van een daarmee overeenstemmende domeinnaam geen handelsnaam-rechten schept.²²

Verwarringsgevaar is contextafhankelijk

De variëteit aan mogelijke uitingsvormen van de handelsnaam is vandaag de dag groot. Naast de mogelijkheid van puur auditieve waarneming van de handelsnaam (bijvoorbeeld via mond-tot-mond of radio-commercials) kan sprake zijn van visuele waarneming op schrift of in een ruimere context (zoals in samenhang met logo's of met een website). De perceptie van dat handelsnaamgebruik door het publiek kan verschillen naar gelang de wijze van waarneming. Dat die context relevant kan zijn, verklaart dat de Hoge Raad heeft bepaald dat deze waarnemingscontext, en meer specifiek, de visuele kenmerken van het handelsnaamgebruik, waartoe in ieder geval de gebruikte logo's²³ behoren, een rol speelt bij de verwarringsvraag. Het Gerechtshof te Den Bosch ging in de procedure over de handelsnaam *Mr. Jobs* nader in op de verschillende situaties waarin verwarringsgevaar zich zou kunnen voordoen.²⁴ In de procedure betoogde de appellant onder andere dat werving van arbeidskrachten door partijen hoofdzakelijk plaatsvindt via LinkedIn, waarbij logo's en visuele verschillen niet (aanstonds) waarneembaar zijn. De – eerdere vastgestelde²⁵ – verschillen in de logo's zouden om die reden geen rol mogen spelen bij de beoordeling c.q. de afwijzing van het verwarringsgevaar. Het Hof volgt het betoog niet en het neemt – als onvoldoende weersproken – aan dat (ook) voor LinkedIn geldt dat wanneer een werkzoekende interesse heeft in een vacature, deze op de link in de vacaturetekst zal klikken die het publiek naar de website van de aanbieder van de vacature zal leiden (waar het publiek vervolgens wel kennis zal nemen van de volledige visuele context van het handelsnaamgebruik).

Ouder recht van (meer dan slechts) plaatselijke betekenis

Het vonnis van de Rechtbank Den Haag van 24 april 2024 in een geschil tussen Hizlipara en Morpara, twee partijen die in het verleden samenwerkten en het plan hadden om in (onder meer) Nederland en

Turkije onder de naam ‘*PayPorter*’ een onderneming op te richten op het gebied van internationale geldovermakingen, is het signaleren waard. Hizlipara ondernam de activiteiten in Turkije terwijl Morpara de voorbereidingen trof in Nederland. Hizlipara heeft in december 2019 het Uniebeeldmerk *PayPorter* geregistreerd. Vanaf mei 2020 zijn partijen met elkaar in (meerdere) conflict(en) geraakt. Hizlipara stelt zich onder meer op het standpunt dat Morpara geen gebruik mag maken van de naam ‘*PayPorter*’ omdat dit inbreuk maakt op het Unie-merk. Morpara beroept zich op een oudere handelsnaam en zij heeft ook bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het Uniemark ingediend (op basis van haar oudere recht op de handelsnaam ex art. 60 lid 1 sub c juncto art. 8 lid 4 Uniemerkenverordening (‘UMVo’) en vanwege kwade trouw (art. 59 lid 1 sub b UMVo)). De procedure bij het EUIPO is geschorst in afwachting van de procedure in Nederland. De Haagse rechter oordeelt dat Morpara als houder van oudere handelsnaamrechten een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis heeft waarmee zij zich met succes kan verweren tegen de gestelde merkinbreuk. De rechtbank legt de casus langs de lijn van het *Classic Coach Company*-arrest van het Hof van Justitie²⁶ en concludeert dat aan die voorwaarden is voldaan. Het eerste – in eerste instantie recht-scheppende voorbereidende gebruik en later rechtmatig voeren – van de handelsnaam ‘*PayPorter*’ in Nederland is volgens de rechtbank aan Morpara toe te schrijven.²⁷ Ook in deze zaak resulteert dat niet alleen in de afwijzing van een verbod maar ook in de toewijzing van de schade-vergoeding van gedaagde vanwege de onrechtmatige executie van het eerdere kortgedingvonnis waarbij het gebruik van de handelsnaam *PayPorter* in Nederland werd verboden.

In reconventie vordert Morpara de nietigverklaring van het Uniemark op de voet van art. 60 lid 1 sub c juncto art. 8 lid 4 UMVo op de grond dat niet alleen sprake is van een ouder recht van *plaatselijke* betekenis, maar ook van een ouder recht van *meer dan alleen plaatselijke betekenis*. Deze vordering wordt ook afgewezen. De overwegingen van de rechtbank op dit punt acht ik niet juist. De rechtbank oordeelt in r.o. 5.29 dat een ouder recht van méér dan slechts plaatselijke betekenis inhoudt dat het gebruik van een jonger Uniemark kan worden verboden “in meerdere lidstaten”. Dat is evenwel geen vereiste voor een geslaagd beroep op art. 8 lid 4 UMVo. Er is voldoende rechtspraak voorhanden waaruit volgt dat de mogelijkheid om het merkgebruik te verbieden in één lidstaat volstaat.²⁸ Het vervolg van de beoordeling door de rechtbank lijkt mij in principe wel juist, te weten dat de nietigheidsactie niet kan slagen omdat Morpara de handelsnaam niet langer in Nederland (of waar dan ook) in het economisch verkeer voert, hetgeen – zowel naar Nederlands recht als krachtens de Europese toets van art. 8 lid 4 UMVo – een vereiste is om het gebruik van het jongere Uniemark in Nederland te kunnen verbieden. Het handelsnaamrecht voorziet niet in een uitzondering op deze eis voor de situatie dat een partij bijvoorbeeld een geldige reden heeft voor het niet-gebruik van de handels-

22 Rb. Den Haag 23 oktober 2024, IEF 22326, ECLI:NL:RBDHA:2024:17259 (*Viday*), r.o. 4.1.

23 Maar wat mij betreft zeker ook de vormgeving c.q. inhoud van websites toe behoort.

24 Hof 's-Hertogenbosch 26 maart 2024, IEF 21998, ECLI:NL:GHSHE:2024:1031 (*PP Consult/Mr. Jobs*), r.o. 3.9.

25 Vgl. r.o. 3.9.3.: “Naar het oordeel van het hof zullen op een gebruikelijke wijze oplettende klanten van PP Consult en andere geïnteresseerden in arbeidsbemiddeling bij raadpleging van het internet via Google en Facebook (*Meta*), [...], de verschillen tussen beide ondernemingen zonder meer waarnemen, waarbij bepalend zal zijn het – zij het – beperkte doch evidente verschil in schrijfwijze van de respectieve handelsnaam, en de presentatie van beide ondernemingen inclusief het door PP Consult gebruikte logo, zodat op dat punt geen relevante directe verwarring tussen beide ondernemingen te duchten valt. [...]”

26 HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428, BIE 2022-5, nr. 10, m.nt. Chalmers-Hoynck van Papendrecht.

27 R.o. 5.12-5.21. Dit rechtmatig voeren stopte in februari 2022 toen de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag een verbod aan Morpara oplegde om de handelsnaam nog te voeren.

28 Hoewel aangenomen wordt dat de impact van het gebruik in een grote Europese stad of een provincie in de regel geografisch onvoldoende significant is (vgl. Gerecht EU 24 maart 2009, T-318/06 t/m T-321/06, ECLI:EU:T:2009:77 (*General Optica*)), zal in principe slechts hoeven te worden bewezen dat de bescherming zich uitstrekt tot een substantieel deel van een meer dan lokaal territorium. Vgl. HvJ EU 29 maart 2011, C-96/09 P, ECLI:EU:C:2011:189 (*Anheuser-Busch/Budějovický Budvar*).

naam, zoals wellicht in dit geval wel te betogen valt, nu de staking van het handelsnaamgebruik het gevolg is van een eerder kortgedingvonnis waarbij het gebruik van de handelsnaam werd verboden.

Tot slot passeerden in 2024 diverse geschillen waarbij de aanleiding bestond in onduidelijkheid over de inhoud van contracten. Was de handelsnaam nu wel of geen onderdeel van een overname of inbreng in een bepaalde onderneming?²⁹ Dit kan tot vervelende verrassingen leiden.

De verkrijger van een portefeuille van IE-rechten moet ervoor zorgen dat deze portefeuille compleet is teneinde te voorkomen dat hij op een later moment van een koude kermis thuis kan komen. In een geschil over de naam ‘*The Chesterfield Brand*’ werd aangenomen dat twee broers in 2006 deze naam als eerste zijn gaan voeren als handelsnaam voor hun onderneming in de verkoop en productie van Chesterfield meubels. Vanaf 2008 zijn tevens diverse merkregistraties verricht voor het beeldmerk ‘*The Chesterfield Brand*’ en zijn ook enkele domeinnamen met het woordbestanddeel ‘*Chesterfield*’ geregistreerd. Vervolgens is de onderneming in verschillende rechtspersonen ondergebracht. In één van die transacties zijn de merkrechten en enkele domeinnamen – maar niet de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com en ook niet expliciet de handelsnaam – ingebracht in een door eiser en gedaagden (waaronder de broers) gezamenlijk opgerichte vennootschap in ruil voor een lening van eiser. In 2017 is de vennootschap ontbonden en zijn de merkrechten en domeinnamen in handen van eiser gekomen. Gedaagden kregen een licentie voor het gebruik van deze rechten. Eiser heeft die licentieovereenkomst in 2021 opgezegd en daarbij tevens gedaagden gesommeerd om het gebruik van de merken te staken en de door gedaagden geregistreerde domeinnamen aan eiser over te dragen. Gedaagden hebben dit niet geaccepteerd.

De Rechtbank Den Haag stelt vast dat uit de voorgeschiedenis (rondom de oprichting van de gezamenlijke vennootschap), uit de tekst van de contractdocumentatie en uit de gedragingen van partijen niet blijkt dat de broers hebben beoogd om ook de handelsnaam ‘*The Chesterfield Brand*’ en de domeinnaam www.thechesterfieldbrand.com in te brengen in de vennootschap. Tevens stelt de rechtbank vast dat de licentieovereenkomst niet rechtsgeldig is beëindigd en dat bovendien uit de tekst van de licentieovereenkomst volgt dat het gebruiksrecht ook (onder voorwaarden) postcontractueel werkt. De claim dat het gebruik van de handelsnaam en de domeinnaam

www.thechesterfieldbrand.com inbreuk maakt op de merkrechten van eiser wordt afgewezen op de grond dat de broers beschikken over een ouder recht van plaatselijke betekenis in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE. Ondanks dat eiser onderweg diverse IE-rechten heeft verworven ontbrak derhalve het (oudste) (handelsnaam)recht dat essentieel bleek voor de beoogde exclusieve marktpositie.

Tot slot: anonimisering/pseudonimisering

De anonimisering, of tegenwoordig, pseudonimisering, volgens de Pseudonimiseringsrichtlijn van de Raad voor de Rechtspraak³⁰ blijft een groot probleem voor de leesbaarheid en verifieerbaarheid van handelsnaamrechtelijke vonnissen, arresten en beschikkingen. Of ‘[Handelsnaam A]’ daadwerkelijk verwarringwekkend overeenstemt met ‘[Handelsnaam B]’ en of ‘[gemeente]’ geografisch gezien op voldoende afstand van ‘[gemeente]’ ligt om verwarringsgevaar weg te nemen, valt voor het publiek onmogelijk te beoordelen.³¹ Openbaarheid van rechtspraak is één van de grondslagen van behoorlijke rechtspleging. Het doel daarvan is mede om publieke controle van het rechtsproces te waarborgen. Openbaarheid maakt het proces transparant en verifieerbaar. Anonimisering van (delen van) rechterlijke beslissingen kan daarmee op gespannen voet staan. Door in handelsnaamrechtelijke vonnissen, arresten en beschikkingen de handelsnamen te anonimiseren verliest de openbaarmaking van de beslissing zijn nut aangezien de essentie van het geschil, de beslissing en de onderliggende rechterlijke beoordeling voor het publiek onbekend blijft en vaak niet te begrijpen valt. Hoewel het waarborgen van de privacy van individuen die betrokken zijn in een juridische procedure een begrijpelijk doel is, dienen die belangen van de individuen die ervoor hebben gekozen om hun familienaam in de handelsnaam op te nemen c.q. te voeren, wat mij betreft niet te prevaleren boven het publieke belang van openbaarheid van rechtspraak wanneer het geschil betrekking heeft op die handelsnaam. Nog opmerkelijker is dat er in de richtlijn voor is gekozen om de naam van een eenmanszaak (maar ook van een maatschap of VoF) bij publicatie van een rechterlijke uitspraak *altijd* te pseudonimiseren, ook als er geen familienaam in de naam is gebezigd. Dat ook in deze gevallen het privacybelang in de regel zwaarder weegt dan het belang bij transparantie kan ik niet goed inzien. Over dit thema verscheen eerder een bijdrage in *BIE* van Van Nispen en ook Kabel heeft aandacht gevraagd voor het onderwerp.³² Ik ondersteun de oproep van Van Nispen en Kabel om de pseudonimisering in handelsnaamzaken een halt toe te roepen dan ook van harte.

²⁹ Zie o.a. Rb. Overijssel 24 april 2024, IEF 22044, ECLI:NL:RBOVE:2024:2264 (*Partij A/Partij B*); Rb. Den Haag 5 april 2024, IEF 22052, ECLI:NL:RBD-HA:2024:7363 (*Meat & Chips*).

³⁰ Raadpleegbaar via <https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken/Paginas/Pseudonimiseringsrichtlijn.aspx>

³¹ Er zijn zelfs beslissingen waarin de aard van de onderneming onleesbaar gemaakt wordt en in het gepubliceerde vonnis wordt verwezen naar “[soort onderneming]”;

vgl. Rb. Limburg 28 september 2023, IEF 21705; ECLI:NL:RBLIM:2023:5815 (*Zwart Goud/Grand Café ZwartGoud-Heerlen*).

³² C.J.J.C. van Nispen, ‘Anonimiseringsrichtlijnen en de praktijk’, *BIE* 2023-3, p. 126; J. Kabel, tafelrede tijdens het IE-diner van 2018, ‘Handelsnaam: (*handelsnaam*)’, IEF 17469.