



Universiteit
Leiden
The Netherlands

De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam
Visser, D.J.G.

Citation

Visser, D. J. G. (2016). De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam. *Berichten Industriële Eigendom*, 2016(7), 187-190. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/44351>

Version: Publisher's Version

License: [Leiden University Non-exclusive license](#)

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/44351>

Note: To cite this publication please use the final published version (if applicable).

Rechtspraak

HANDELSNAAMRECHT

Nr. 29

Rechtbank Den Haag 15 juni 2016

IEF 16003, ECLI:NL:RBDHA:2016:6475

(Parfumwinkel tegen ANS Trading)

mr. P. Burgers

1. de vennootschap onder firma Parfumwinkel V.O.F., kantoorhoudende te Roosendaal,
2. [gedaagde sub 2],
wonende te [woonplaats] ,
3. [gedaagde sub 3],
wonende te [woonplaats] ,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Delfgaauw B.V.,
gevestigd te Roosendaal,
eisers,
advocaat mr. D. Verdoold te 's-Hertogenbosch,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANS Trading B.V.,
gevestigd te Purmerend,
gedaagde,
advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (in vrouwelijk enkelvoud) Parfumwinkel en ANS genoemd worden. Voor Parfumwinkel is de zaak behandeld door mr. drs. R.M.I. van der Straaten, advocaat te 's-Hertogenbosch en de advocaat voornoemd. Voor ANS is de zaak behandeld door haar advocaat.

Samenvatting

Art. 5 Hnw.

De handelsnaam van eiser (parfumwinkel) is louter beschrijvend, maar niet gebruikelijk. De handelsnaam van gedaagde (parfumwebwinkel) stemt er verwarring wekkend mee overeen.

Rechtbank

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 22 september 2015 met producties 1 tot en met 26;
 - de conclusie van antwoord van 11 november 2015 met producties 1 tot en met 7;
 - het tussenvonnissen van 13 januari 2016 waarin een comparitie van partijen is bevolen;
 - de op 1 maart 2016 ingekomen akte overlegging producties zijdens ANS met producties 8 en 9, waaronder een proceskostenspecificatie ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv);

- de op 2 maart 2016 ingekomen akte overlegging producties zijdens Parfumwinkel, met producties 27 tot en met 32, waaronder een proceskostenspecificatie;
- de beschikking van de rechtbank van 10 maart 2016 waarbij de rechtbank een nadere datum voor comparitie heeft bepaald;
- de op 8 april 2016 ingekomen akte overlegging producties zijdens Parfumwinkel met een aanvullende proceskostenspecificatie (productie 33);
- de op 8 april 2016 ingekomen akte houdende overlegging productie zijdens ANS met een aanvullende proceskostenspecificatie (productie 10);
- het proces-verbaal van comparitie van 12 april 2016.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Parfumwinkel drijft een onderneming die zich onder meer bezighoudt met de online verkoop van parfums, verzorgingsproducten en cosmetica in Nederland. Daartoe bedient zij zich sinds eind 2006 van de handelsnaam Parfumwinkel.nl en de domeinnaam parfumwinkel.nl. Eisers sub 2 tot en met 4 zijn vennoten van Parfumwinkel V.O.F.

2.2. ANS drijft een onderneming die zich bezighoudt met de online verkoop van parfums en aanverwante producten aan internetgebruikers in Nederland. ANS bedient zich daarbij sinds 16 maart 2015 van de domeinnaam parfumwebwinkel.nl. Tot eind 2015 bediende ANS zich van de handelsnaam Parfumwebwinkel.nl, daarna van de handelsnaam Parfumwebwinkel (zonder .nl).

2.3. Bij vonnis van 20 augustus 2015 (zaak- / rolnummer: C/09/491538 / KG ZA 15-964) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank geoordeeld dat Parfumwinkel spoedeisend belang miste bij de destijds door haar ingestelde vorderingen op basis van handelsnaaminbreuk.

3. Het geschil

3.1. Parfumwinkel vordert dat de rechtbank bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

A. gedaagde [zal] bevelen ieder gebruik van de handelsnaam van eiseressen, alsmede daarmee overeenstemmende tekens – in het bijzonder de handelsnaam “parfumwebwinkel.nl” – met onmiddellijke ingang na het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden;

B. gedaagde [zal] bevelen haar handelsnaam binnen 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis te wijzigen alsmede de verwijzing naar de website en het e-mailadres www.parfumwebwinkel.nl en info@parfumwebwinkel.nl, welke de handelsnaam “parfumwebwinkel.nl” bevatten in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel door te (laten) halen;

C. gedaagde [zal] bevelen om binnen 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis de domeinnaam parfumswebwinkel.nl op eigen kosten over te dragen aan Parfumswinkel.nl V.O.F. en alle in dat verband noodzakelijke handelingen te verrichten;

D. gedaagde [zal] veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere keer dat gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder sub A, sub B en/of sub C gevorderde dan wel, naar keuze van eiseres, voor iedere dag dat gedaagde niet aan dit bevel voldoet, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele dag wordt gerekend;

E. gedaagde [zal] veroordelen tot vergoeding van de volledig door eiseressen geleden en te lijden schade als gevolg van het onrechtmatig gebruik van de handelsnaam van eiseressen, nader op te maken bij staat;

F. gedaagde [zal] veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv en met bepaling dat gedaagde de wettelijke handelsrente over deze proceskosten is verschuldigd vanaf 7 dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis.

3.2. Parfumswinkel legt aan haar vorderingen ten grondslag dat ANS een in geringe mate van Parfumswinkel(.nl) afwijkende handelsnaam gebruikt en dat daardoor, mede gezien het feit dat beide ondernemingen dezelfde activiteiten gericht op hetzelfde publiek uitoefenen, gevaar voor verwarring tussen haar onderneming en die van ANS te duchten is, zodat ANS in strijd handelt met artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Door de handelsnaaminbreuk lijdt Parfumswinkel schade waarvoor ANS aansprakelijk is.

3.3. ANS voert verweer, dat hierna bij de beoordeling zal worden besproken.

4. De beoordeling

4.1. Nu de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht van Parfumswinkel mede plaatsvindt in dit arrondissement is de rechtbank (internationaal en relatief) bevoegd van de vorderingen van Parfumswinkel kennis te nemen. Overigens is de bevoegdheid van de rechtbank niet bestreden.

4.2. Parfumswinkel heeft ter comparitie de grondslag van haar eis vermeerderd in die zin dat zij heeft gesteld ook de handelsnaam Parfumswinkel (zonder .nl) te voeren, en dat ANS daarop inbreuk maakt door het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel (zonder .nl). Nu ANS niet heeft aangegeven in haar verdediging te zijn geschaad door deze koerswijziging, en daar overigens geen bezwaar tegen heeft gemaakt, zal zij worden toegestaan.

4.3. Voorop staat dat het verboden is een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in

geringe mate afwijkt, indien dientengevolge, gelet op de aard en plaats van beide ondernemingen, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is (vergelijk artikel 5 Hnw.).

4.4. ANS voert als primair verweer dat het handelsnaamrecht van Parfumswinkel niet geldig is nu haar handelsnaam onderscheidend vermogen mist, wat volgens ANS sinds het Artiestenverloning-arrest (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554) een vereiste zou zijn. Los van de inhoud van het betreffende arrest en de vraag of Parfumswinkel als handelsnaam onderscheidend vermogen mist, wordt dat verweer verworpen. Terecht heeft Parfumswinkel gesteld dat voor een geldig recht slechts hoeft te zijn voldaan aan de vereisten van artikel 1 Hnw, te weten dat onder de handelsnaam een onderneming wordt gedreven, aan welke eis in casu is voldaan. Voor zover ANS heeft bedoeld dat zij zelf een louter beschrijvende handelsnaam voert en daardoor in het licht van genoemd arrest vrijloopt, zelfs wanneer zij verwarring veroorzaakt, wordt ook dat verweer verworpen nu zij, zoals hierna zal worden toegelicht, geen louter beschrijvende handelsnaam voert in de zin van dat arrest.

4.5. In het Artiestenverloning-arrest is overwogen (r.o. 3.4.4.):

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 een ieder 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.

4.6. De rechtbank gaat veronderstelderwijs uit van de gelding van het bovenstaande voor handelsnaamconflicten. In r.o. 3.4.4 wordt gesproken over ‘beschrijvende’ aanduidingen terwijl in het genoemde Bouwcentrum-arrest de kwalificatie ‘beschrijvend’ niet voorkomt, maar wordt verwezen naar ‘in de branche algemeen gebruikelijk geworden’ aanduidingen. Ook de lagere rechtspraak hanteert deze terminologie. Hoewel ‘beschrijvend’ iets anders kan betekenen dan ‘gebruikelijk’, blijkt uit het Artiestenverloning-arrest niet dat de Hoge Raad tussen deze begrippen onderscheid aanbrengt, noch dat hij de maatstaf van het Bouwcentrum-arrest heeft willen verlaten. De rechtbank zal daarom deze maatstaf als uitgangspunt nemen.

4.7. ANS betoogt dat ‘parfumswebwinkel’ (evenals overigens ‘parfumswinkel’) louter beschrijvend en in de branche algemeen gebruikelijk is ter aanduiding van een (web)winkel die parfums en aanverwante producten aanbiedt. Parfumswinkel bestrijdt dat op goede

gronden. Hoewel 'parfumswebwinkel' in de strikte zin van het woord als louter beschrijvend voor een webwinkel in parfums kan worden beschouwd, is het naar het oordeel van de rechtbank niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche (geworden). ANS heeft dat weliswaar gesteld, maar anders dan door verwijzing naar de beschrijvendheid (in strikte zin) van haar handelsnaam heeft zij dit niet nader onderbouwd. Daarbij komt dat 'parfumswebwinkel' naast 'parfumwinkel' de enige op het internet voor handel in parfum gebruikte aanduiding is die de combinatie 'parfums' (in meervoud) en 'winkel' omvat, zoals Parfumwinkel onbestreden heeft gesteld. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat, hoewel 'parfums' en '(web)winkel' als zelfstandige termen gebruikelijk zijn in de branche, de combinatie 'parfumswebwinkel' dat niet is. Het verweer van ANS voor zover gebaseerd op het Artiestenverloning-arrest slaagt dus niet. Voor zover ANS in dit verband het verweer voert dat de noodzaak bestaat om 'beschrijvende' aanduidingen beschikbaar te houden om door concurrenten als handelsnaam te worden gebruikt, moet dat betoog worden verworpen. Anders dan bij merken is een dergelijke noodzaak bij handelsnamen niet aan te nemen nu deze niet dienen ter onderscheiding van waren of diensten. Voor zover ANS zich beroept op de geringe beschermingsomvang van de 'beschrijvende' handelsnaam Parfumwinkel, komt dat beroep in het kader van het verwarringsgevaar aan de orde.

Gevaar voor verwarring?

4.8. Nu de primaire verweren van ANS niet slagen, zal de rechtbank nagaan of verwarring te duchten is tussen de ondernemingen van Parfumwinkel en ANS. Voor de beoordeling daarvan dienen de overeenstemming tussen de respectievelijke handelsnamen, de aard en de plaats van de respectievelijke ondernemingen en de overige omstandigheden van het geval te worden meegewogen (vergelijk recentelijk HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR: 2015: 3477, r.o. 4.1.4).

4.9. Gegeven het in r.o. 4.2 overwogene is het verschil tussen de handelsnamen van partijen slechts gelegen in het woord 'web'. Naar het oordeel van de rechtbank zal het op internet voor parfums winkelend publiek, dat gemiddeld oplettend is, de toevoeging 'web' gemakkelijk over het hoofd zien. Dit woord is immers een korte, puur beschrijvende en gangbare term voor de wijze waarop de handelswaar wordt aangeboden. Daarbij is het ingeklemd tussen de woorden 'parfums' en 'winkel' zodat het een onopvallende plaats inneemt. De ondernemingsactiviteiten en het publiek waar partijen zich op richten zijn voor beide ondernemingen (nagenoeg) gelijk, zoals Parfumwinkel onweersproken heeft gesteld. ANS blijkt bovendien, naast Parfumwinkel, de enige te zijn die een handelsnaam gebruikt die de woorden 'parfums' en 'winkel' (in deze volgorde) bevat, door welke volgorde een ongebruikelijke tussen-s ontstaat. Door dit alles, in samenhang met de veelheid van begripmatig overeenstemmende handelsnamen die iets met parfum kopen op het internet te maken hebben (onder meer parfumwebshop.nl, parfumswebshop.nl,

parfumshop.nl, parfumoutlet.nl, parfumcenter.nl, parfum-online.nl, parfum-kopen.nl), zal een consument de handelsnamen van Parfumwinkel en ANS gemakkelijk door elkaar kunnen halen. Dat het publiek vanwege deze veelheid aan overeenstemmende handelsnamen juist extra oplettend zal zijn, zoals ANS stelt, is nergens uit gebleken. Dat, aldus ANS, bij een deel van de consumenten het gevaar voor verwarring niet bestaat omdat zij hun leverancier zoeken op basis van bookmarks of eigen e-mails en niet op basis van hun herinnering aan een handels- of domeinnaam, doet daar ook niet aan af.

4.10. Parfumwinkel stelt in de periode 2013-2015 een aantal (23) gevallen van daadwerkelijke verwarring te hebben geconstateerd. Het gaat daarbij voornamelijk om klanten die bij ANS hebben besteld en zich daarna voor het opvolgen van de bestelling, inclusief het klagen daarover, per mail of ander elektronisch bericht (chat) tot Parfumwinkel hebben gewend. ANS betoogt dat de verkeerd geadresseerde berichten van consumenten geen verwarring tussen de ondernemingen betreffen. Dat verweer wordt verworpen nu de verkeerd ingetypte adressering juist het gevolg zal zijn van de grote gelijkens tussen de handelsnamen van de respectievelijke ondernemingen; ANS heeft niet gesteld dat het gaat om loutere tikfouten. Voorts geldt dat van verwarring tussen ondernemingen niet slechts sprake is indien de consument een bestelling plaatst bij ANS terwijl hij in de veronderstelling verkeert dat hij bij Parfumwinkel bestelt, zoals ANS betoogt. Dat de door Parfumwinkel overgelegde berichten van in verwarring geraakte consumenten op frauduleuze wijze, want in opdracht van Parfumwinkel, tot stand zouden zijn gekomen, zoals door ANS betoogd, is door Parfumwinkel gemotiveerd weersproken. Parfumwinkel heeft daarbij onder meer verwezen naar verklaringen van drie medewerkers van Parfumwinkel ten aanzien van een aantal (12) van de 23 verwarringsgevallen, welke verklaringen door ANS niet zijn bestreden. De rechtbank gaat er daarom van uit dat zich in elk geval 12 gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Dat dit aantal te gering is in verhouding tot de 'vele duizenden' bestellingen per jaar bij Parfumwinkel om een gevaar voor verwarring te illustreren, zoals ANS stelt, wordt verworpen. Genoemd gering aantal laat immers onverlet dat het in r.o. 4.9. reeds geconstateerde gevaar voor verwarring wel degelijk door daadwerkelijk opgetreden gevallen van verwarring wordt bevestigd.

4.11. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat door de grote gelijkens tussen de handelsnamen Parfumwinkel en Parfumwebwinkel, gelet op de overige aangehaalde omstandigheden, verwarring tussen de ondernemingen van Parfumwinkel en ANS te duchten is. De door ANS gestelde verschillen tussen de websites van Parfumwinkel en ANS, onder meer gelegen in het gebruikte logo en de kleurstelling, en de geringe beschermingsomvang van de handelsnaam Parfumwinkel vanwege het beschrijvende karakter daarvan, bieden naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende tegenwicht tegen de factoren die verwarringsgevaar in de hand werken. De vorderingen tegen ANS zijn dus in beginsel toewijsbaar.

Vorderingen

4.12. Het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel (al dan niet met de extensie .nl) is de enige handeling die Parfumswinkel ANS verwijt. Daarom, en om executiegeschillen te voorkomen, zal het gevorderde verbod ambtshalve worden beperkt tot het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel (met of zonder .nl).

4.13. De vordering tot wijziging van de handelsnaam van ANS zal worden afgewezen. Het verbod op het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel (met of zonder .nl) brengt immers volledige opheffing van de onrechtmatige toestand mee, en ANS heeft niet toegevoegd waarom zij daarnaast recht op en belang bij toewijzing van de vordering tot wijziging heeft.

4.14. ANS betoogt dat de vorderingen dienen te worden beperkt tot de verwarringwekkend overeenstemmende handelsnaam van ANS, niet haar (gebruik van de) domeinnaam parfumswebwinkel.nl. Dat verweer slaagt. Het enkele gebruik van de domeinnaam als adres waar de onderneming van ANS op internet kan worden gevonden, is niet aan te merken als handelsnaamgebruik. Parfumswinkel heeft niet gesteld dat het gebruik van de domeinnaam parfumswebwinkel.nl onrechtmatig is jegens Parfumswinkel. Het dictum zal daarom worden beperkt. Een en ander betekent ook dat de vordering met betrekking tot aanpassing van de gegevens in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel niet kan worden toegewezen. Parfumswinkel heeft niet bestreden dat in het Handelsregister slechts ANS Trading B.V. als handelsnaam is vermeld. Overdracht van de domeinnaam kan om dezelfde reden niet worden toegewezen. ANS heeft geen verweer gevoerd op de dwangsomvordering zodat deze zal worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsommen om executieproblemen te voorkomen ambtshalve zullen worden gematigd en gemaximeerd.

4.15. Als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal ANS worden veroordeeld in de proceskosten. Parfumswinkel heeft ter zake een bedrag van € 11.088,58 (inclusief dagvaardingskosten, griffierecht en overige verschotten) gevorderd. ANS heeft dit bedrag niet bestreden, dus komt het voor toewijzing in aanmerking. Bij verzuim van betaling zal de wettelijke rente verschuldigd zijn. Voor toewijzing van de wettelijke handelsrente is geen grondslag aanwezig nu tussen partijen geen sprake is van een handelstransactie.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt ANS het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel (met of zonder de extensie .nl) met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt ANS tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere keer dat ANS geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met voornoemd bevel, dan

wel, naar keuze van Parfumswinkel, voor iedere dag dat ANS niet aan dit bevel voldoet, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele dag wordt gerekend, tot een maximum van € 50.000;

5.3. veroordeelt ANS tot vergoeding van de door Parfumswinkel geleden en te lijden schade als gevolg van het gebruik van de handelsnaam Parfumswebwinkel (met of zonder de extensie .nl) door ANS, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.4. veroordeelt ANS in de kosten van het geding, aan de zijde van Parfumswinkel tot op heden begroot op € 11.088,58, en bepaalt dat ANS wettelijke rente over deze proceskosten is verschuldigd vanaf 7 dagen na betekening van dit vonnis;

5.5. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. wijst af het anders of meer gevorderde.

Noot

De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam

Of: het vereiste van onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht

Dit vonnis is noot-waardig. Ten eerste omdat de rechtbank het 'Artiestenverloningen-criterium' van toepassing acht op een geschil over twee beschrijvende handelsnamen. En ten tweede omdat zij dat criterium naar de mening van de annotator vervolgens onjuist, althans onbegrijpelijk toepast. Ten derde omdat het een mooie aanleiding is om te bepleiten dat het begrijpelijker en eleganter is om officieel te erkennen dat enig onderscheidend vermogen voor handelsnaamrechtelijke bescherming vereist is.

In het Artiestenverloning-arrest (ECLI:NL:HR:2015:3554) is door de Hoge Raad overwogen (r.o. 3.4.4.):

“Nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam (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”.

Deze verwijzing naar de Bouwcentrum-beschikking is belangrijk. In die overweging 3.6 van *Bouwcentrum*, waar naar verwezen wordt, is namelijk iets anders te lezen:

“De onderdelen 5 en 6 [van het cassatiemiddel] miskennen in de eerste plaats dat de Rb. kennelijk heeft geoordeeld dat, hoewel de handelsnaam van Bouwcentrum grote bekendheid geniet, voormelde ontwikkeling van het Nederlands taaleigen het on-

derscheidend vermogen van die naam zodanig heeft verminderd dat het enkele voorkomen van het woord bouwcentrum in een handelsnaam niet zonder meer de slotsom wettigt dat van het voeren van die naam bij het publiek verwarring tussen de onder die naam gedreven onderneming en die van Bouwcentrum valt te duchten. Voor zover deze onderdelen dit oordeel van de Rb. bedoelen te bestrijden, falen zij omdat dat oordeel niet blijkt geeft van een onjuiste rechtsopvatting en het voor het overige, verweven als het is met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst.

Zij miskennen voorts dat, gegeven die taalkundige ontwikkeling, het belang van Bouwcentrum om tegen handelsnamen waarin het woord bouwcentrum voorkomt, ook indien daarvan (zoals te dezen) verwarring niet valt te vrezen, toch te kunnen optreden 'teneinde verwatering van haar eigen handelsnaam te voorkomen', moet wijken voor dat van die ondernemers die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen – en gezien de overige elementen van die naam: zonder verwarringsgevaar kunnen – opnemen. Daaraan doet noch het feit dat Bouwcentrum in het verleden met succes is opgetreden tegen ondernemingen die het woord bouwcentrum als onderdeel van hun handelsnaam voerden, noch de grote bekendheid van haar handelsnaam af".¹

Ging het in *Artiestenverloning.nl* om een (*ab initio*) louter beschrijvende aanduiding (die niet gemonopoliseerd mag worden), in Bouwcentrum ging het om een aanvankelijk onderscheidende aanduiding die *verworden was* tot gebruikelijke aanduiding, waardoor a) verwarringsgevaar niet meer aannemelijk was en b) een verbod niet gerechtvaardigd was omdat het belang van de handelsnaamhouder moest wijken voor het belang van concurrenten om een gebruikelijke aanduiding te gebruiken. Bedacht moet worden dat de Bouwcentrum-beschikking werd gegeven in de hoogtijdagen van het Benelux-associatiecriterium: Het eisende Bouwcentrum stelde zich op het standpunt dat verwarring niet vereist was om een verbod te krijgen: associatie en verwateringsgevaar zouden ook kunnen volstaan.² Met dit laatste ging de Hoge Raad wat de Handelsnaamwet betreft dus niet mee.

NJ-annotator Verkade (NJ 2016/79) heeft er terecht op gewezen dat met deze verwijzing naar het Bouwcentrum-arrest

1 HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36, ov. 3.6.

2 Voor de jongere lezers: In 1983 had het Benelux-Gerechtshof in zijn Union-arrest (A/82/5) geoordeeld: "Het woord "overeenstemmend" [destijds het enige vereiste voor merkinbreuk bij soortgelijke waren, DV] moet aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het gegeven geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkens vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt" (ond., DV);

"Gesuggereerd wordt dat al in 1987 in handelsnaamcontext geoordeeld zou zijn dat in geval van een louter beschrijvende naam, het 'verwarring wekken' geen onrechtmatigheid meebrengt. *Close reading* van r.o. 3.6 van de Bouwcentrum-beschikking wijst er veeleer op dat de Hoge Raad van 1987 in casu ervan uitging dat de rechtbank geen verwarringsgevaar aanwezig had geacht (en geen ruimte zag voor bescherming tegen verwateringsgevaar). Het is belangrijk, en wat mij betreft toe te juichen dat de Hoge Raad van 2015 nu méér in de beschikking van zijn voorganger van 1987 leest. Volgens de lezing van de HR van 2015 van de beschikking van 1987 is in het geval van een louter beschrijvende naam voortaan ook in handelsnaamrechtelijke context aanwezigheid van verwarringsgevaar op zichzelf niet meer genoeg voor onrechtmatigheid".³

De rechtbank *verwerpt* in casu de stelling dat "het handelsnaamrecht van Parfumwinkel niet geldig is nu haar handelsnaam onderscheidend vermogen mist, wat volgens [gedaagde] sinds het Artiestenverloning-arrest [...] een vereiste zou zijn".

Vervolgens overweegt de rechtbank:

"Voor zover [gedaagde] heeft bedoeld dat zij zelf een louter beschrijvende handelsnaam voert en daardoor in het licht van genoemd arrest vrijloopt, zelfs wanneer zij verwarring veroorzaakt, wordt ook dat verweer verworpen nu zij, zoals hierna zal worden toegelicht, geen louter beschrijvende handelsnaam voert in de zin van dat arrest".

Dit laatste zinsdeel klopt niet, omdat de rechtbank vervolgens de eis gaat stellen dat het niet alleen gaat om een louter *beschrijvende*, maar ook om een *gebruikelijke* handelsnaam, een vereiste dat in 'Artiestenverloningen' niet voorkomt.

Maar dan overweegt de rechtbank:

"De rechtbank gaat veronderstellenderwijs uit van de gelding van het bovenstaande voor handelsnaamconflicten. In r.o. 3.4.4 wordt gesproken over 'beschrijvende' aanduidingen terwijl in het genoemde Bouwcentrum-arrest de kwalificatie 'beschrijvend' niet voorkomt, maar wordt verwezen naar 'in de branche algemeen gebruikelijk geworden' aanduidingen. Ook de lagere rechtspraak hanteert deze terminologie. Hoewel 'beschrijvend' iets anders kan betekenen dan 'gebruikelijk', blijkt uit het Artiestenverloning-arrest niet dat de Hoge Raad tussen deze begrippen onderscheid aanbrengt, noch dat hij de maatstaf van het Bouwcentrum-arrest heeft willen verlaten. De rechtbank zal daarom deze maatstaf als uitgangspunt nemen."

3 Zie in dezelfde zin: Visser, Kroniek van de IE in het NJB 2016, nr. 744, p. 1041.

Dit is belangrijk. Dit is een bevestiging van de lezing van Verkade. Dit betekent dat een louter beschrijvende handelsnaam geen bezwaar kan maken tegen een andere louter beschrijvende handelsnaam op grond van het enkele feit dat er sprake is van verwarringsgevaar. Bezwaar maken kan alleen in geval van bijkomende (onrechtmatige) omstandigheden. Deze conclusie lijkt in strijd met de tekst van artikel 5 Handelsnaamwet die immers alleen verwarringsgevaar vereist. Maar met annotator Verkade en deze voorzieningenrechter lijkt mij dit wél de juiste en ook wenselijke conclusie.

Vervolgens wordt het oordeel van de rechtbank echter moeilijk te begrijpen, zo niet onjuist.

“Hoewel ‘parfumswebwinkel’ in de strikte zin van het woord als louter beschrijvend voor een webwinkel in parfums kan worden beschouwd, is het naar het oordeel van de rechtbank niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche (geworden)”.

Het vereiste dat het moet gaan om een “gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche” blijkt niet uit “Artiestenverloningen”. Mogelijk heeft de rechtbank zich hier laten inspireren door de Bouwcentrum-beschikking waarin het wél ging om een woord met een “gebruikelijk geworden betekenis”, te weten het woord ‘bouwcentrum’.⁴ Daarvan werd aangenomen dat het aanvankelijk wel onderscheidend vermogen had gehad, maar dat dat onderscheidend vermogen was verwaterd.

De rechtbank vervolgt, m.i. ten onrechte, de weg van het criterium van de gebruikelijkheid.

“[Gedaagde] heeft dat weliswaar gesteld, maar anders dan door verwijzing naar de *beschrijvendheid* (in strikte zin) van haar handelsnaam heeft zij dit niet nader onderbouwd. Daarbij komt dat ‘parfumswebwinkel’ naast ‘parfumwinkel’ de enige op het internet voor handel in parfum gebruikte aanduiding is die de combinatie ‘parfums’ (in meervoud) en ‘winkel’ omvat, zoals Parfumwinkel onbestreden heeft gesteld. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat, hoewel ‘parfums’ en ‘(web)winkel’ als zelfstandige termen gebruikelijk zijn in de branche,

4 “Sedert 1946 — jaar van oprichting van Bouwcentrum, toen deze naam nog een onbekend begrip inhield — is het gebruik ontstaan om van het woord centrum, gecombineerd met voorvoegsels, nieuwe woorden te maken en is de Nederlandse taal verrijkt met het algemeen gebruikelijke en gebezigde woord bouwcentrum”. (HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592, NJ 1988/36, ov. 3.2). Van iemand uit de huidige grootvadersgeneratie verneem ik dat het Rotterdamse Bouwcentrum van 1946 een gastvrij informatie- en expositiecentrum was van samenwerkende fabrikanten en groothandelaren in bouwmaterialen; het had wel een zekere nationale bekendheid. Vanaf de jaren ’60 kwam de ‘zelfbediening’ in Nederland op, evenals het zelf klussen met steeds betaalbaarere apparatuur. Ook werd de vestigingswetgeving steeds meer versoepeld. Zo werden de ouderwetse (destijds wettelijk gesepareerde) houthandels en ijzerhandels in hoog tempo vervangen door een nieuwe winkel formule, die vaak werd aangeduid als ‘Bouwmarkt Jansen’ of ‘Bouwcentrum Pietersen’. In de zaak van 1987 procedeerde ‘Bouwcentrum’ (te Rotterdam) tegen ‘Farmex Agrarisch Bouwcentrum’ te Drachten (!).

de combinatie ‘parfumswebwinkel’ dat niet is. Het verweer van [gedaagde] voor zover gebaseerd op het Artiestenverloning-arrest slaagt dus niet”.

Volgens mij verdraagt deze lezing zich niet met de *Frei-haltebedürfnis*-ratio van ‘Artiestenverloningen’ (“nu het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten”). Anders echter de rechtbank:

“Voor zover [gedaagde] in dit verband het verweer voert dat de noodzaak bestaat om ‘beschrijvende’ aanduidingen beschikbaar te houden om door concurrenten als handelsnaam te worden gebruikt, moet dat betoog worden verworpen. Anders dan bij merken is een dergelijke noodzaak bij handelsnamen niet aan te nemen nu deze niet dienen ter onderscheiding van waren of diensten”.

Deze laatste volzin overtuigt niet. Als voor merken én domeinnamen heeft te gelden dat “het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een [dergelijke] aanduiding te bedienen die beschrijvend is”, waarom zou dat dan niet voor de handelsnaam gelden? Het voeren van een handelsnaam verschilt sowieso maar in zeer geringe mate (in welke mate eigenlijk?!) van het voeren van een onderscheidingsteken voor diensten.

Vervolgens gaat de rechtbank onderzoeken of er gevaar voor verwarring bestaat.

“Parfumwinkel heeft daarbij onder meer verwezen naar verklaringen van drie medewerkers van Parfumwinkel ten aanzien van een aantal (12) van de 23 verwarringsgevallen, welke verklaringen door ANS niet zijn bestreden. De rechtbank gaat er daarom van uit dat zich in elk geval 12 gevallen van verwarring hebben voorgedaan. Dat dit aantal te gering is in verhouding tot de ‘vele duizenden’ bestellingen per jaar bij Parfumwinkel om een gevaar voor verwarring te illustreren, zoals ANS stelt, wordt verworpen. Genoemd gering aantal laat immers onverlet dat het in r.o. 4.9. reeds geconstateerde gevaar voor verwarring [onder ander vanwege de opvallende tussen-s] wel degelijk door daadwerkelijk opgetreden gevallen van verwarring wordt bevestigd”.

De manier waarop deze verklaringen door eigen medewerkers (“wij van WC-eend...”) zwaar worden meegewogen, lijkt mij betwistbaar. Bovendien is 23 fouten op “vele duizenden” bestellingen inderdaad niet veel. Bovendien weten wij niet of er ook niet regelmatig verwarring is met de genoemde parfumswebshop.nl, parfumswebshop.nl, parfumshop.nl, parfumsoutlet.nl, parfumcenter.nl, parfum-online.nl en parfum-kopen.nl.⁵

5 Mijn zegsman uit de grootvadersgeneratie (zie noot 4) vertelt dat in de jaren ’50 en ’60 Vroom en Dreesmann († 2015) wekelijks adverteerde met VrijDagVoorDeel, en dat het op vrijdag dan óók extra druk was bij de Hema, met vraag naar bijvoorbeeld de theemutsen uit het VrijDagVoorDeel van die week.

Maar wat mij betreft had niet kunnen worden volstaan met de beoordeling van eventueel verwarringsgevaar, dat uiteraard in zeer hoge mate wordt veroorzaakt door de overeenstemmende beschrijvende elementen “parfum(s)” en “winkel”. Er had gekeken moeten worden naar “bijkomende omstandigheden”. Van dergelijke bijkomende omstandigheden blijkt uit het vonnis niets.

Er zou sprake moeten zijn van dergelijke bijkomende omstandigheden óf er moet sprake zijn van voldoende mate van inburgering. Net als ‘verwording tot soortnaam’ mogelijk is, zoals blijkt uit de Bouwcentrum-beschikking, zou omgekeerd ook inburgering van een louter beschrijvende handelsnaam mogelijk moeten zijn. Die inburgering zou de oudere handelsnaam voerende eiser dan moeten bewijzen.

Wanneer er sprake is van een (in strikte zin) louter beschrijvende handelsnaam, zoals kennelijk in dit geval, zou de *gedaagde* niet behoeven te bewijzen dat er (ook) sprake is van een *gebruikelijke* aanduiding, maar de *eiser* moeten bewijzen dat er sprake is van enig door bekendheid c.q. inburgering verkregen *onderscheidend vermogen*. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs dezelfde drempel te zijn als in het merkenrecht. Maar evenals bijvoorbeeld bij de slaafse nabootsing zou de eigenaar van een in beginsel louter beschrijvende handelsnaam moeten aantonen dat hij een eigen plaats op de markt heeft verworven. Óf dat er sprake is van bijkomende (onrechtmatige) omstandigheden.

Dit is een rechtsverfijning van de norm van artikel 5 Hnw die meer recht doet aan het rechtsgevoel ter zake van een zeker *Freihaltebedürfnis* in het handelsnaamrecht dan het geforceerd ‘weg redeneren’ van verwarringsgevaar in gevallen waarin dat gevaar er wel is, maar louter wordt veroorzaakt door het beschrijvende karakter van beide handelsnamen.

Dat zou *de facto* inderdaad betekenen dat een handelsnaam om voor bescherming in aanmerking te komen een zeker onderscheidend vermogen moet hebben. Misschien moeten we dat *de jure* dan ook maar gaan erkennen: Bij louter beschrijvende handelsnamen volstaat verwarringsgevaar niet om inbreuk aan te nemen. Daarvoor zijn bijkomende onrechtmatige omstandigheden of bewezen inburgering vereist. Dat is duidelijker dan het (noodgedwongen) ‘gedraai’ dat we vaak zien in rechtspraak en literatuur dat ‘enerzijds’ voor bescherming van handelsnamen geen onderscheidend vermogen vereist is, maar dat ‘anderzijds’ de taal natuurlijk niet gemonopoliseerd mag worden.

D.J.G. Visser*

.....
* Prof. mr. D.J.G. Visser is hoogleraar intellectuele eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en tevens advocaat bij Visser Schaap & Kreijger te Amsterdam.