



Universiteit
Leiden
The Netherlands

Van de brug af gezien. Kroniek over 2018. VIII: Handelsnaamrecht
Vrendenburg, C.J.S.

Citation

Vrendenburg, C. J. S. (2019). Van de brug af gezien. Kroniek over 2018. VIII: Handelsnaamrecht. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2019(2), 118-119. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/78649>

Version: Publisher's Version

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/78649>

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

VIII. Handelsnaamrecht

Ch.J.S. Vrendenburg

1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen ontwikkelingen voorgedaan.

2. Rechtspraak

Beschermingsomvang van de (louter) beschrijvende handelsnaam

In de kroniek van vorig jaar is het *Parfumswinkel*-arrest¹⁰⁸ van het Hof Den Haag besproken, waaruit volgt dat de regel uit het *Artiestenverloning*-arrest¹⁰⁹ van de Hoge Raad van 2015 – over conflicterende, beschrijvende domeinnamen – ook van toepassing kan zijn op handelsnaamgeschillen. De regel luidt dat art. 5 Hnw voor een louter beschrijvende handelsnaam alleen met succes kan worden ingeroepen wanneer, naast verwarringsgevaar, sprake is van bijkomende omstandigheden. Het hof oordeelde dat de houder van de louter beschrijvende handelsnaam *Parfumswinkel* niet op grond van art. 5 Hnw kan optreden tegen de jongere handelsnaam *Parfumswinkel*, omdat geen sprake is van bijkomende omstandigheden (en overigens ook niet van verwarringsgevaar). In het verslagjaar is in verschillende uitspraken verwezen naar dit arrest.

In de zaak van de *Vakantie Makelaar/gedaagde A*, die de domeinnaam *www.de-vakantiemakelaar.nl* had geregistreerd en deze eveneens gebruikte ten behoeve van de verkoop van vakantiewoningen, achtte de Noord-Hollandse voorzieningenrechter het bestaan van verwarringsgevaar aannemelijk.¹¹⁰ Omdat *Vakantie Makelaar* naar het oordeel van de voorzieningenrechter een handelsnaam is met enig onderscheidend vermogen, was verwarringsgevaar vervolgens ook voldoende om inbreuk aan te nemen. Tot een gelijklopend oordeel kwam de Haagse voorzieningenrechter in de zaak van de handelsnamen *Finext/Finaxe*,¹¹¹ beide voor dienstverlening in de financiële sector (waarin de voorzieningenrechter overwoog dat *Finext* enig onderscheidend vermogen heeft, en de handelsnamen in grote mate – auditief – overeenstemmen). Dezelfde voorzieningenrechter oordeelde dat de handelsnaam van het in Den Haag gevestigde restaurant *Papa Eatalia* verwarringwekkend overeenstemt met de onderscheidende handelsnaam van delicatessen- en eetwinkel *Eatalia*, die een paar jaar eerder haar deuren had geopend in Den Haag.¹¹² Conform de “*Parfumswinkel*”

wordt in geval van een handelsnaam met (enig) onderscheidend vermogen de eis, dat naast verwarringsgevaar sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden om onrechtmatigheid aan te nemen, niet gesteld.

Wel beschrijvend geacht is de handelsnaam ‘t *Winkeltje*, maar omdat deze handelsnaam zou zijn ingeburgerd kon evenzeer worden volstaan met het aantonen van verwarringsgevaar als gevolg van de komst van *Twinkeltje* in dezelfde straat.¹¹³ De voorzieningenrechter was overigens van oordeel dat naast verwarringsgevaar óók sprake was van een bijkomende omstandigheid, “*in die zin dat een kledingzaak met een gelijklopende handelsnaam zich welbewust wil gaan vestigen in de onmiddellijke nabijheid van een andere kledingzaak met de oudere handelsnaam*”.

In de zaak van *Brandwacht Huren/Brandwacht Inhuren*¹¹⁴ – twee zuiver beschrijvende handelsnamen – was eveneens sprake van bijkomende omstandigheden en daarmee van onrechtmatig handelen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was in casu sprake van “bewust” en “nodeloos” verwarring in de hand werken met het oogmerk om op misleidende wijze klanten weg te lokken bij *Brandwacht Huren*. Gedaagde maakte zich daaraan schuldig door het o.a. via WhatsApp en LinkedIn benaderen van brandwachten in het netwerk van eiser en door het soms opnemen van de telefoon met “*Brandwacht Huren*”.

De uitspraak in de verstekzaak *Car Care Venray/X*¹¹⁵ is ten slotte noemenswaardig, omdat de Limburgse kantonrechter daarin tot het (ambtshalve) oordeel kwam dat de conflicterende handelsnamen beschrijvende aanduidingen zijn (“*freihaltebedürftige Begriffe*”) die niet of nauwelijks bescherming genieten: geen inbreuk dus.

Mate van verwarring(sgevaar)

Volgens de voorzieningenrechter in de Rechtbank Amsterdam rechtvaardigt niet iedere graad van verwarring(sgevaar) een gebod tot naamswijziging. In de zaak *Addcom/Appcom*¹¹⁶ – beide actief op het gebied van online communicatie – achtte de voorzieningenrechter de geringe mate van verwarring niet voldoende om de vorderingen van *Addcom* toe te wijzen. Ook in hoger beroep ving *Addcom* bot; naar het oordeel van het Amsterdamse hof zijn de activiteiten en producten gelijkaardig, maar in verband met de verschillen in grafische presentatie van de handelsnamen en gelet op het feit dat niet is gebleken van bijkomende omstandigheden en enig concreet geval van verwarring, zijn de grieven van *Addcom* afgewezen.¹¹⁷

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

109 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade; *BIE* 2016/4, m.nt. C.J.J.C. van Nispen; *Computerrecht* 2016/87, m.nt. M. Schut; *AA* 2017/1, m.nt. D.J.G. Visser (*Artiestenverloningen/Prae Artiestenverloning*).

110 Rb. Noord-Holland (vzr.) 8 maart 2018, *IEF* 17550 (*Vakantie Makelaar*).

111 Rb. Den Haag (vzr.) 30 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:14182, *NJF* 2019/64 (*Finext/Finaxe*).

112 Rb. Den Haag (vzr.) 5 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:6464 (*Eatalia/Papa Eatalia*).

113 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*Bomitex/Twinkeltje*).

114 Rb. Noord-Holland (vzr.) 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (*Brandwacht Huren/gedaagde*).

115 Rb. Limburg (vzr.) 8 juni 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:5250 (*Car Care Venray*).

116 Rb. Amsterdam (vzr.) 11 april 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:2558 (*Addcom/Appcom*).

117 Hof Amsterdam 29 januari 2019, *IEF* 18120 (*Addcom/Appcom*).

3. **Literatuur**

- J. Becker e.a., 'Fenêtre sur cours. Wat iedereen moet weten over het afgelopen jaar', *BMM Bulletin* 2018, p. 143-200.
- M. Bronneman, 'Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat brengt de toekomst?', in: 100 jaar Handelsrecht. Over heden, toekomst en verleden, Zutphen: Uitgeverij Paris 2018, p. 339-353.

IX. **Kwekersrecht**

R.W. de Vrey

1. **Wetgeving**

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen vermeldenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

2. **Rechtspraak***Unierechter en CPVO*

Met name interessant is de uitspraak van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) op een aanvraag tot verlening van een dwanglicentie op een Communautair kwekersrecht voor het zwarte bessen-ras 'Ben Starav',¹¹⁸ zeker tegen de achtergrond van de huidige discussie over octrooirechtelijke dwanglicenties voor dure geneesmiddelen. Op basis van art. 37 van de Uitvoeringsverordening¹¹⁹ dient een verzoek voor dwanglicentie een voorstel voor vergoeding te bevatten en een uiteenzetting van het openbaar belang dat ermee is gediend. Als gronden van openbaar belang gelden ingevolge art. 29 lid 1 Kwekersrechtverordening¹²⁰ jo. art. 41 lid 2 Uitvoeringsverordening met name:

- a) de bescherming van het leven of de gezondheid van mens of dier;
- b) de noodzaak, materiaal met bepaalde eigenschappen op de markt te brengen;
- c) de noodzaak, het kweken van verbeterde rassen te blijven aanmoedigen.

De CPVO stelt allereerst voorop dat de aanvrager moet bewijzen dat er een openbaar belang bestaat om het verzoek toe te wijzen. De CVPR doet geen onafhankelijk onderzoek maar baseert zijn uitspraak op de argumenten van de aanvrager. Het openbaar belang was volgens de aanvrager erin gelegen dat het 'Ben Starav' ras bijdraagt aan de bescherming van het leven en de gezondheid van mens of dier. Zo wordt het drinken van zwarte bessensap geassocieerd met een gezonde leefstijl, is deze bessensoort zeer geschikt

voor sapproductie en reageert deze goed op de klimaatverandering. De CVPO vindt deze argumentatie van de aanvrager onvoldoende. De specifieke voordelen van dit ras zijn door de aanvrager onvoldoende aangetoond. Het CPVO neemt daarbij in aanmerking dat diverse andere zwarte bessen-rassen op de markt zijn die gebruikt worden voor de productie van sappen. Het CPVO passeert eveneens het argument dat de variëteit 'Ben Starav' eigenschappen zou bezitten die uniek zijn ten opzichte van andere zwarte bessensoorten, zoals consistente opbrengst van goede kwaliteit fruit, gelijkmatig rijpingsproces, goede kwaliteit sap en de zeer goede kleur. Volgens het CVPO zijn deze eigenschappen niet uniek voor deze bessensoort.

Het CVPO buigt zich vervolgens over de vraag of het feit dat de variëteit 'Ben Starav' door een universiteit is ontwikkeld en het veredelingsprogramma grotendeels is betaald met publieke gelden, van invloed is op de vraag of er een dwanglicentie moet worden toegekend. Volgens de CVPO is dit niet het geval. Kweekproducten die tot stand zijn gekomen met overheidssubsidie moeten op dezelfde wijze worden beoordeeld als producten waarbij dat niet het geval is. Het is aan de overheid om eisen te stellen aan de wijze waarop een met overheidssubsidie gekweekt product ter beschikking wordt gesteld.

Het CPVO concludeert dat aldus niet wordt voldaan aan het openbaar belang vereiste, zodat er geen grondslag is voor het toekennen van een dwanglicentie. Daarbij overweegt CPVO dat het bestaan van alternatieven van belang is voor de beslissing tot het toekennen van een dwanglicentie, ondanks het feit dat deze leer van alternatieven (essential facilities leer) in essentie een mededingingsrechtelijk leerstuk is. Het CPVO verwijst in dat kader naar een uitspraak van het Bundesgerichtshof van 11 juli 2017 betreffende een octrooi voor het antivirale middel "Raltegravir", waarin is beslist dat een dwanglicentie niet kan worden verleend als het publieke belang kan worden gediend met andere, in wezen gelijkwaardige alternatieven.

Ten slotte wijs ik kort op het arrest van het Hof van Justitie van 25 juli 2018.¹²¹ Hoewel niet ziend op kwekersrecht, is dit arrest van bijzonder belang voor de kwekerssector. Deze procedure ziet op nieuwe mutagenesetechnieken waarbij onder andere gerichte mutaties teweeg konden worden gebracht, bijvoorbeeld om een plant te verkrijgen die resistent is voor bepaalde pesticiden. Het Hof van Justitie komt tot het oordeel dat organismen die zijn verkregen door middel van dergelijke nieuwe mutagenesetechnieken, zoals CRISPR/Cas9, genetisch gewijzigde organismen (GGO's) zijn in de zin van de GGO-richtlijn.¹²² Kans bestaat dat dit een rem op innovatie gaat opleveren daar onderzoekinstellingen en zaadverdelingsbedrijven geld en tijd zullen moeten inves-

118 CPVO, beslissing NCL 001 van 16 maart 2018. Waarschijnlijk is dit de eerst ingediend aanvraag voor een dwanglicentie. Op nationaal niveau is nog interessant in dit kader de uitspraak van de Engelse Controller of Plant Variety Rights van 31 oktober 2001 (gepubliceerd in de *The Plant Varieties and Seeds Gazette*, November 16, 2001) waarbij (eveneens) een verzoek om een kwekersrechtelijke dwanglicentie werd afgewezen.

119 Vo (EG) Nr. 874/2009 van 17 september 2009 houdende uitvoeringsbepalingen van Vo (EG) nr. 2100/94.

120 Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht.

121 HvJ EU 25 juli 2018, C-528/16, ECLI:EU:C:2018:583 (*Confédération paysanne c.s./Premier ministre, Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt*).

122 Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van richtlijn 90/220/EEG van de Raad.