



Universiteit  
Leiden  
The Netherlands

## Kroniek over 2021: VII. Handelsnaamrecht

Vrendenburg, C.J.S.

### Citation

Vrendenburg, C. J. S. (2022). Kroniek over 2021: VII. Handelsnaamrecht. *Intellectuele Eigendom En Reclamerecht*, 2022(2), 75-77. Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/3513501>

Version: Publisher's Version

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

Downloaded from: <https://hdl.handle.net/1887/3513501>

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

hier bezwaar tegen. De Voorzieningenrechter oordeelt allereerst dat het gebruik van de naam 'Jiskefet' op en in het boek niet kan worden aangemerkt als merkgebruik, aangezien de naam niet wordt gebruikt als naam voor de aangeboden waar. De naam wordt gebruikt als onderdeel van de titel van het boek en is daarmee deel van het product (niet de aanduiding waaronder het product wordt verhandeld). Er kan echter wel sprake zijn van 'ander gebruik'. Jiskefet kan op zich niet tegen ieder gebruik optreden, omdat daarmee te veel zou worden getreden in de vrijheid van de auteur om een boek te schrijven over een bekend cabarettrio en om in de titel van het boek tot uitdrukking te brengen dat het boek over Jiskefet gaat. Jiskefet kan er echter wel aanspraak op maken dat op het boek duidelijk zichtbaar tot uitdrukking wordt gebracht dat dit niet van haar afkomstig is en niet met haar betrokkenheid of instemming tot stand is gebracht. Zolang die duidelijkheid niet wordt gecreëerd, is er sprake van parasiteren en voldoet het refererend merkgebruik niet aan de in artikel 2:23 BVIE neergelegde eis van eerlijk gebruik. De vermelding "gegarandeerd ongeautoriseerd" is onvoldoende en wordt wellicht door het kopend publiek onvoldoende begrepen. Bovendien is de vermelding geplaatst op de achterkant van het boek. De Voorzieningenrechter beveelt Noblesse vervolgens om haar afnemers te verzoeken bij de aanprijzing te vermelden dat het boek niet afkomstig is van de makers van Jiskefet, alsmede om een niet eenvoudig verwijderbare sticker op de voorzijde van het boek aan te brengen.

### 3. Literatuur

- P. Blomme, 'Misleidende merken', *BMM Bulletin* 2021, p. 79-83.
- M. Bronneman, 'De bescherming van de functies van het merk', *BIE* 2021, p. 226-234.
- L. Coenen & A. Weemaes, 'The "public policy or accepted principles of morality"-exclusion in EU trade mark law and practice', *BMM Bulletin* 2021, p. 104-110.
- L. Depypere, 'Merken en modellen in tijden van corona', *BMM Bulletin* 2021, p. 111-119.
- B. ten Doeschate, 'Monopoly, Gleissner en Skykick: kwade trouw en de trucs van de depotpraktijk', *BMM Bulletin* 2021, p. 94-99.
- E. Gevers, 'De stippellijn in positie gebracht: het vormmerkvereiste geldt niet voor (sommige) positie-merken', *IER* 2021/12.
- C. Janssen, 'Kwade trouw in BOIP-doorhalingsprocedures; eerste ervaringen en praktische overwegingen', *BMM Bulletin* 2021, p. 100-103.
- A. Moerland, 'Bescherming van Uniemerken op het snijvlak van de echte en de virtuele wereld', *BIE* 2021, p. 170-175.
- M. Rietveld & K. Scheerlinck, "'Too bad(?)' Recent case-law on trade mark applications in bad faith', *BMM Bulletin* 2021, p. 84-93.
- P. Steinhauser, 'De vorm die, of een ander kenmerk dat, een wezenlijke waarde aan de waar geeft', *BIE* 2021, p. 184-194.
- J.R. Torenbosch, 'De gedachte achter het ondoorgrondelijke: het hoe, wat en waarom van de wezenlijke waarde van de waar', *BIE* 2021, p. 2-13.
- J.R. Torenbosch, 'Een evaluatie van de merkkwalificatie', *BIE* 2021, p. 235-241.
- J.R. Torenbosch, 'De wezenlijke waarde van de waar: commentaar op het "commentaar op commentaar"', *BIE* 2021, p. 291-294.
- J.R. Torenbosch & J. Vrieling, 'De fasentoets in het licht van Equivalenza en Messi', *IER* 2021/20.
- J.R. Torenbosch & J. Vrieling, 'Punten van overeenkomst wegen zwaarder dan punten van verschil?', *IER* 2021/19.
- G. van der Wal & S. Said, 'De voortdurende vraag naar de rol van de tussenpersoon in het merkenrecht', *IER* 2021/3.

## VII. Handelsnaamrecht

### Charlotte Vrendenburg

#### 1. Wetgeving

Op wetgevingsgebied hebben zich in het verslagjaar geen ontwikkelingen voorgedaan.

#### 2. Rechtspraak

##### *De beschermingsomvang van de beschrijvende handelsnaam*

Dit verslagjaar was het jaar van de 100<sup>e</sup> verjaardag van de Handelsnaamwet, waarbij in dit blad is stilgestaan met het VizIER '100 jaar Handelsnaamwet'.<sup>105</sup> Het was tevens het jaar na *Dairy Partners*. In deze prejudiciële beslissing naar aanleiding van een geschil over de beschrijvende handelsnamen 'DOC Dairy Partners' en 'Dairy Partners Limited' heeft de Hoge Raad geoordeeld dat verwarringsgevaar volstaat voor de bescherming van handelsnamen, of zij nu (louter) beschrijvend of onderscheidend zijn.<sup>106</sup> Bijkomende omstandigheden zijn niet vereist voor een verbod op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw). Wel dient bij de bepaling van de beschermingsomvang rekening te worden gehouden met een eventuele vrijhoudingsbehoefte. De mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam is dus een belangrijke factor bij de bepaling van de beschermingsomvang daarvan.

Een blik op de lagere rechtspraak leert ons dat rechters uiteenlopende interpretaties geven aan de prejudiciële beslissing van de Hoge Raad. In een aantal zaken over beschrijvende handelsnamen kon worden opgetreden tegen een overeenstemmende handelsnaam, ondanks de stellingen van de verwerende partijen die duiden op een zeker

<sup>105</sup> C.J.S. Vrendenburg, '100 jaar Handelsnaamwet', *IER* 2021/18, p. 171-173.

<sup>106</sup> HR 9 februari 2021, *NJ* 2021/98, m.nt. D.W.F. Verkade; *BIE* 2021/7, m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht; *AA* 2021, p. 486 e.v., m.nt. D.J.G. Visser (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*). Zie tevens het kroniekdeel 'Handelsnaamrecht' van vorig jaar (*IER* 2020/10, p. 107-110).

vrijhoudingsbelang. Door te oordelen dat de beschrijvende handelsnaam waarvan bescherming werd ingeroepen niet louter beschrijvend was<sup>107</sup> en/of dat zich feitelijke verwarring had voorgedaan achtte de rechter een verbod in die zaken gerechtvaardigd.<sup>108</sup> In een aantal andere zaken over beschrijvende handelsnamen wees de rechter de gevorderde verboden af, omdat het vrijhoudingsbelang van de houder van de jongere handelsnaam in die gevallen zwaarder woog dan het belang van de eerdere gebruiker bij bescherming van zijn handelsnaam.<sup>109</sup>

In de zaak *Vangoud Advocaten/Goud Advocaten* ging het ook om de mate van onderscheidend vermogen van de handelsnamen.<sup>110</sup> Het hof Den Haag overweegt dat zowel het woord 'Vangoud' in de handelsnaam 'Vangoud Advocaten' als het woord 'Goud' in de handelsnaam 'Goud Advocaten' door het relevante publiek zal worden opgevat als een familienaam. Dat het in werkelijkheid niet gaat om een familienaam in de handelsnaam 'Goud Advocaten' maar de keuze voor het woord – mede blijkens de informatie op haar website – is ingegeven door de sportiviteit van de oprichtster en de “topprestaties” die het kantoor wil leveren, acht het hof voor de vaststelling van de perceptie van het relevante publiek niet van belang. Dat publiek zal het woord 'goud' niet opvatten als een beschrijvende term voor (kenmerken van) een advocatenkantoor of de daardoor geleverde diensten.<sup>111</sup> Het hof oordeelt vervolgens dat de handelsnamen in hoge mate overeenstemmen ('Goud' is het dominerende bestanddeel in beide handelsnamen), de praktijkgebieden van beide kantoren overlappen en dat nu Vangoud Advocaten haar handelsnaam landelijk gebruikt en cliënten in het hele land bedient, de vestigingsplaatsen van beide kantoren (Arnhem c.q. Gorinchem) geen rol van belang spelen. Gelet op deze omstandigheden acht het hof verwarringsgevaar aanwezig.

#### *Visuele kenmerken (logo's; vormgeving en inhoud van websites)*

Vermeldenswaard is nog rechtspraak waaruit blijkt dat de visuele kenmerken zoals logo's en de vormgeving en inhoud van websites een belangrijke factor kunnen zijn bij toepassing van artikel 5 Hnw. In *Dairy Partners* overwoog de Hoge Raad:

“Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en eventuele andere visuele vormgeving.”<sup>112</sup> (onderstreping toegevoegd)

Logo's en de vormgeving en inhoud van websites worden nu weer betrokken bij de overeenstemmingsvraag<sup>113</sup> en dan weer bij de verwarringstoets,<sup>114</sup> met verschillende uitkomsten tot gevolg.<sup>115</sup>

### 3. Literatuur

- R. Chalmers Hoynck van Papendrecht & C.J.S. Vrendenburg, 'Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht', *BIE* 2021/6, p. 278-284;
- C.J.S. Vrendenburg, '100 jaar Handelsnaamwet', *IER* 2021/18, p. 171-173;
- R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, 'Terugblik Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021', *BIE* 2022/1, p. 28-31;

107 Terzijde moet worden opgemerkt dat de overweging dat een handelsnaam al dan niet louter of zuiver beschrijvend is, geen juridische relevantie meer heeft daar het oordeel van de Hoge Raad dat rekening moet worden gehouden met het vrijhoudingsbelang een rol speelt bij alle in meer of mindere mate beschrijvende handelsnamen.

108 Rb. Limburg (vzr.) 23 juli 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:3957 (*Stichting Kanker*), Rb. Den Haag (vzr.) 24 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10446 (*Budget Verhuisservice/Snelle Budget Verhuisservice*); Rb. Amsterdam (vzr.) 3 december 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2051 (*VR Arcade*).

109 Rb. Noord-Holland (vzr.) 16 juni 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:4846 (*Medisch Centrum Kinderwens/Centrum voor Kinderwens*); Rb. Rotterdam 8 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2020:10633 (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*).

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

111 In eerste aanleg werd daarentegen aangenomen dat 'Goud' in de handelsnaam 'Goud Advocaten' onmiskenbaar een aanprijzend karakter heeft dat in de commerciële praktijk gebruikelijk is en dat het beschrijvende karakter ook door gedaagde op haar website werd benadrukt; Rb. Den Haag (vzr.) 20 oktober 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:10633 (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*). Naar het oordeel van de voorzieningenrechter was de kans op verwarring verwaarloosbaar, gezien de verschillen tussen de handelsnamen, de op zijn best zwakke bescherming die kan worden toegekend aan het overeenstemmende woord 'goud', verschillen in praktijkgebieden en de afstand tussen plaatsen van vestiging.

112 HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*DOC Dairy Partners B.V./Dairy Partners Limited*), r.o. 2.5.2.

113 Rb. Gelderland (vzr.) 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (*Sakura Sushi Bar/Blue Sakura*), waarin werd overwogen dat doorgaans meer aandacht wordt besteed aan het begingedeelte van een handelsnaam dan aan het eindgedeelte ervan, dat hierdoor de beperkte visuele en auditieve overeenstemming enigszins wordt afgezwakt en dat dit nog verder wordt afgezwakt wanneer de logo's van beide ondernemingen in ogenschouw worden genomen. Zie voorts Rb. Gelderland (vzr.) 18 maart 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:2661 (*Welson/Wellux*) waarin werd overwogen dat tussen de handelsnamen van partijen sprake is van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming, maar als de logo's daarbij worden betrokken sprake is van een grote mate van overeenstemming.

114 Rb. Midden-Nederland (vzr.) 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955 (*Satisfact/Statifact*), waarin werd geoordeeld dat de logo's weliswaar verschillen, maar dat de handelsnamen zo gelijk zijn dat dit – in combinatie met de deels overeenstemmende aard van de ondernemingen en de overige omstandigheden – het verwarringsgevaar niet wegneemt.

115 Over het verschil in techniek zie P.G.F.A. Geerts, annotatie bij Rb. Gelderland (vzr.) 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (*Sakura Sushi Bar/Blue Sakura*) in *IER* 2022/1 en R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, 'Terugblik Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2021', *BIE* 2022/1, p. 28-31. Overigens werden in Hof Den Haag (KG) 21 december 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:2599 (*Vangoud Advocaten/Goud Advocaten*) de logo's meegenomen in de overeenstemmingsvraag en werd de inhoud van de websites betrokken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar.

- R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, 'Terugblik Handels- en domeinnaamrecht 2020', *BIE* 2021/1, p. 41-44;
- D.W.F. Verkade, 'Boekbespreking R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep', *BIE* 2021/1, p. 65-68;
- D.J.G. Visser, 'Normatief ingevuld verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen het enige inbreukcriterium', *Bb* 2021/28, p. 133-136.

## VIII. Kwekersrecht

### Rogier de Vrey

#### 1. Wetgeving

##### *Europese Unie*

Op 15 november 2021 is een nieuwe Verordening<sup>116</sup> in werking getreden op grond waarvan de duur van het communautaire kwekersrecht met 5 jaar wordt verlengd, dus van 25 naar 30 jaar, voor bloembollen, houtige struikgewassen zoals blauwe bessen en frambozen, en asperges.

Het verlengde kwekersrecht geldt met name voor gewassen die een lange opbouwfase kennen voordat ze commercieel verhandeld kunnen worden (diverse bolsoorten) en gewassen met een lange teeltduur (fruitgewassen als appel en peer). Gecombineerd met het kostbare en tijdrovende veredelingstraject dat hieraan voorafgaat, zou deze lange duur de kans om de investeringen terug te verdienen binnen 25 jaar erg klein maken.

De verlenging geldt voor rechten die vóór, op of na de datum van de inwerkingtreding van de verordening zijn verleend. Het CPVO zal op haar website een lijst publiceren van de soorten waarop de verlengingsverordening van toepassing is.

#### 2. Rechtspraak

##### *Unierechter*

Op 14 oktober 2021 heeft het HvJ EU<sup>117</sup> aangegeven hoe de verjaringsbepaling bij inbreuk van artikel 96 Verordening (EG) 2100/94<sup>118</sup> moet worden uitgelegd. Volgens het Hof vangt de verjaringstermijn niet aan bij de beëindiging van de inbreukmakende handelingen. Verder is ook de duur van de inbreuk volgens het HvJ EU geen relevante omstan-

digheid. De verjaringstermijn begint te lopen op het tijdstip waarop enerzijds het communautaire kwekersrecht definitief is verleend en anderzijds de houder van het recht op communautaire bescherming kennis heeft gekregen van de handeling en van de identiteit van de overtreder.<sup>119</sup> Verder hebben de verjaringsregels, volgens het HvJ EU, enkel betrekking op vorderingen inzake al verrichte handelingen, en niet op vorderingen die toekomstige handelingen betreffen.<sup>120</sup>

##### *Nationaal*

De oogst aan vermeldenswaardige kwekersrechtelijke uitspraken dit jaar is mager.

De Hoge Raad maakte op 9 april 2021 een einde aan een langlopende inbreukprocedure over diverse kwekersrechtelijk beschermde Amaryllis- en Hippeastrumrassen. De Hoge Raad volgt de conclusie van A-G Van Peursem en verwerpt het cassatieberoep<sup>121</sup> op grond van artikel 81 lid 1 RO. De conclusie van A-G Van Peursem is lezenswaardig, met name in verband met de vraag wat precies onder de wettelijke begrippen 'teeltmateriaal' en 'geogst materiaal' (Zaaizaad- en plantgoedwet 2005, ZPW) en 'componenten' (Kwekersrechtverordening 2100/94/EG) moet worden verstaan.

In de procedure verschilden partijen van mening over de vraag of de bollen van de beschermde Amaryllis- en Hippeastrumrassen als teeltmateriaal (of componenten) dan wel als oogstmateriaal dienden te worden aangemerkt. Ten aanzien van oogstmateriaal kan de kwekersrecht houder zijn exclusieve recht enkel uitoefenen als dit materiaal (1) is verkregen door gebruik van teeltmateriaal waarvoor geen toestemming is verleend en (2) als hij redelijkerwijs geen (eerdere) mogelijkheid heeft gehad om zijn rechten met betrekking tot dat teeltmateriaal uit te oefenen. Er was dus een belang bij om niet binnen de categorie oogstmateriaal te vallen, daar dan de handhaving lastiger is.

Volgens de A-G volgt uit de memorie van toelichting bij de oude Zaaizaad- en plantgoedwet uit 1967 dat voor de vraag of sprake is van teeltmateriaal of oogstmateriaal, gekeken dient te worden naar de bestemming van dit materiaal. Bollen vallen onder de definitie van teeltmateriaal als zij dienen voor de teelt van nieuwe planten en vallen buiten die definitie als de bollen weliswaar voor de teelt kunnen worden aangewend, maar bestemd zijn voor consumptie. De A-G merkt daarbij op dat, wanneer het betreffende materiaal zowel kan worden gebruikt voor de teelt als voor de consumptie (waarbij valt te denken aan aardappelen, granen en peulvruchten), de bestemming aan de hand van de omstandigheden van het geval moet worden onderzocht. In die situatie kan immers uit de feitelijke omstandigheden blijken dat een plantendeel niet kwalificeert als teeltmateriaal omdat het niet voor de teelt, maar voor consumptiedoelen is bestemd. In cassatie was komen

<sup>116</sup> Verordening (EU) 2021/1873 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 betreffende de verlenging van de duur van het communautaire kwekersrecht voor rassen van de soort *Asparagus officinalis* L. en van de soortgroepen bloembollen, houtig kleinfruit en houtige sierplanten.

<sup>117</sup> HvJ EU 14 oktober 2021, C-186/18, ECLI:EU:C:2021:849 (*Pardo tegen CVVP*).

<sup>118</sup> Verordening (EG) nr. 2100/94 van de Raad van 27 juli 1994 inzake het communautaire kwekersrecht. Artikel 96: Vorderingen op grond van de artikelen 94 en 95 verjaren drie jaar na het tijdstip waarop het communautaire kwekersrecht uiteindelijk is verleend en de houder kennis heeft gekregen van de betrokken handeling en van de identiteit van de overtreder, of, bij het ontbreken van dergelijke kennis, dertig jaar na de voltrekking van de handeling (Basisverordening).

<sup>119</sup> R.o. 41.

<sup>120</sup> R.o. 51.

<sup>121</sup> HR 9 april 2021, ECLI:NL:HR:2021:531.