

BESCHERMING VAN BESCHRIJVENDE HANDELSNAMEN

Er moet nog wel een kleinigheid bij

Vrijwel ieder bedrijf heeft een handelsnaamrecht. Dat ontstaat al door een onderneming onder die handelsnaam te voeren. Registratie is daarvoor niet vereist. Op dit moment zijn vooral handelsnamen populair die het bedrijf zelf of zijn producten en diensten beschrijven, zoals De Broodzaak, De Koffiezaak of Tasenwinkel.nl. Zo'n beschrijvende handelsnaam kan echter wel eens een ongelukkige keuze blijken wanneer een ander bedrijf een (nagenoeg) identieke handelsnaam voert.

De Handelsnaamwet stelt voorwaarden aan handelsnamen. Zo verbiedt deze wet bijvoorbeeld om een handelsnaam te voeren die een ander bedrijf al rechtmatig gebruikt als daardoor verwarring kan ontstaan. Ook een naam die erop lijkt is dan niet toegestaan.

Bij beantwoording van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar speelt de aard van de beide bedrijven en de plaats waar zij zijn gevestigd wel een rol. Zo oordeelde de Rechtbank Amsterdam onlangs dat de handelsnaam 'LINQ Advocaten' verwarring wekte met de oudere handelsnaam LINK Advocaten. De kern van beide ondernemingen is gelijk – advocatuur – en LINK bedient cliënten uit het gehele land, dus ook in de regio waar LINQ actief is.

Identiek

Ook (louter) beschrijvende handelsnamen komen voor die bescherming in aanmerking. Maar dan is wel vereist dat er naast verwarringsgevaar ook 'bijkomende omstandigheden' zijn. Pas

dan kan het gebruik van zo'n naam die (nagenoeg) identiek is aan die van een ander onrechtmatig zijn jegens die ander. Dat die 'bijkomende omstandigheden' nogal belangrijk zijn geworden voor de uitkomst van zo'n handelsnaamgeschil,

Juist 'bijkomende omstandigheden' zijn belangrijk geworden

blijkt uit de twee uitspraken die in de hierna volgende tekst behandeld worden.

Case 1

Geen bijkomende omstandigheden in Webcamsex.nl vs. Webcam-sex.nl

PK Multimedia is al sinds de jaren '90 actief onder de handelsnaam webcamsex.nl en heeft ook de gelijkkluidende domeinnaam in bezit. Onder die handelsnaam biedt de onderneming web-

camsessies aan met vrouwen, mannen, transseksuelen en stellen. Concurrent E-Entertainment registreert in 2003 de domeinnaam webcam-sex.nl en biedt onder die nagenoeg identieke naam soortgelijke diensten aan. PK Multimedia spant hierop een kort geding aan.

Ingeburgerd

PK Multimedia's beroep op zijn domeinnaam brengt de rechter tot de overweging dat Webcamsex een aanduiding is die louter beschrijvend is voor de diensten die partijen aanbieden. Zij is niet ingeburgerd als een aanduiding die specifiek betrekking heeft op PK Multimedia. Ook andere aanbieders van soortgelijke diensten maken gebruik van deze aanduiding. In beginsel moet het voor iedereen mogelijk zijn "om zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor diensten of producten die hij of zij aanbiedt, ook in een domeinnaam. Daarom neemt de voorzieningenrechter tot uitgangspunt dat het gebruik van een beschrijvende aanduiding ook als deze verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig is als er bijkomende omstandigheden bestaan die dat meebrengen (HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016,79)."

Streepje

De aanduiding webcam-sex kan naar het oordeel van de rechter veel verwarring wekken vanwege de grote gelijkenis met de aanduiding webcamsex. Ze zijn in elk opzicht vrijwel identiek. Er bestaat slechts een gering geschil, te weten het

FOKKE & SUKKE HEBBEN EEN HELDERE PROPOSITIE

"LAATHIERUWREKENINGNUMMER-
ENPINCODEACHTER.NL"



RGvT

streepje. Maar verwarringsgevaar is niet genoeg. Er zijn bijkomende omstandigheden vereist, en die zijn er niet.

De rechter overweegt dat het enkel gebruikmaken van het bedrijfsdebet van een ander en het eventueel daardoor toebrengen van schade hier niet voldoende is. Bovendien is het gemotiveerd weersproken. Volgens deze redenering faalt ook PK Multimedia's beroep op zijn handelsnaam. Dat er sprake is van bijkomende omstandigheden, is onvoldoende gebleken. De kortgeding-rechter wijst daarom de eisen van PK Multimedia af: webcamsex en webcamsex mogen naast elkaar bestaan.

Case 2

*Wel bijkomende omstandigheden in
Key-Light Int. vs. We-Light Int.*

Zijn er wél bijkomende omstandigheden, dan kan het anders lopen. Powerlight International heeft sinds 2002 onder de handelsnaam Key-Light International een onderneming in verlichtingsarti-

kelen. Dan constateert Powerlight dat zijn voormalige salesmanager een bedrijf in verlichtingsartikelen is gestart onder de gelijkende naam We-Light. Powerlight International vordert in een kort geding dat het We-Light International wordt verboden deze overeenstemmende handelsnaam te voeren.

Auditief

De rechter neemt als uitgangspunt dat ook een beschrijvende aanduiding voor handelsnaambescherming in aanmerking komt, zolang deze maar als handelsnaam wordt gevoerd. Maar de grens van die bescherming wordt wel bereikt als dit zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, waardoor anderen deze woorden niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. De rechter stelt allereerst vast dat aan de woorden 'Light' en 'International' geen bijzondere betekenis toe te kennen is, omdat deze beschrijvend zijn voor internationale handel en ver-

lichting. Dan blijven de woorddelen 'Key' en 'We' nog over. Als de rechter deze woorden vergelijkt, merkt hij op dat ze rijmen en daardoor voor het gehoor overeenstemmen. Maar begripsmatig en visueel wijken de woorden van elkaar af: de betekenis is verschillend en de spelling eveneens. Hoewel beide ondernemingen zich bezighouden met verlichting en ook relatief dicht bij elkaar zijn gevestigd, zal verwarringsgevaar niet snel te duchten zijn. Van een handelsnaaminbreuk is dus geen sprake. Maar het gebruik van de handelsnaam We-Light International is volgens de rechter wel in algemenere zin onrechtmatig. Gelet op de auditieve overeenstemming kan enige mate van associatie tussen de ondernemingen bij het publiek niet worden uitgesloten.

Omvangrijk

Bovendien heeft de eigenaar van We-Light International ruim 15 jaar bij Key-Light International gewerkt en bediende hij een omvangrijk klantenbestand. Het is daardoor aannemelijk dat relaties van Powerlight International zijn naam associëren met Powerlight International en ook met de verlichting van Key-Light International. De keuze van We-Light om dezelfde soort verlichting en werkzaamheden binnen dezelfde branche

Monopoliseren algemeen beschrijvend woord is grens

aan dezelfde relaties aan te bieden, maar dan onder de naam We-Light, moet als aanhakend aan Powerlight International worden aangemerkt, en dus als onrechtmatig. Dat de handelsnaam We-Light International niet met dat oogmerk is gekozen, maakt dat niet anders.

Ranee van der Straaten is senior advocaat gespecialiseerd in intellectueel eigendom en verbonden aan Banning advocaten. www.banning.nl