

BMM Dutch Event Handelsnaam en merk: zoek de verschillen

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht | 24 februari 2022

Agenda

- + Waarin verschillen handelsnaam en merk (historisch gezien) van elkaar?
- + De overlap en de mogelijke conflicten
- + Recente ontwikkelingen in het handelsnaamrecht die de overlap versterken:
 - × De beoordeling van het verwarringsgevaar na *Dairy Partners*
 - × Het vrijhoudingsbelang na *Dairy Partners*
 - × Relevantie van beeldelementen
 - × Het (dienst)merk als wapen voor lokale / regionale spelers
- + Conclusies

De verschillen

HANDELSNAMEN

- Handelsnamen dienen ter identificatie van de onderneming die onder die naam wordt gedreven
- Handelsnamen zijn beschermd tegen (1) misleiding en (2) verwarringsgevaar met andere handelsnamen
- Bescherming wordt verleend in het algemeen belang en daarom kunnen belanghebbenden de wettelijke verboden vorderen (*geen exclusief recht*)
- Bescherming door gebruik in het economisch verkeer en alleen daar waar de naam beschermenswaardige bekendheid geniet (*plaatselijk recht*)
- Geen eis van onderscheidend vermogen

MERKEN

- Merken dienen ter onderscheiding van waren en diensten
- Merken worden beschermd tegen afbreuk aan de merkfuncties
- Het merkrecht is een exclusief recht en om die reden bevat de wet bepaalde uitsluitende bevoegdheden die de merkhouder kan uitoefenen
- Bescherming ontstaat door registratie en voor een vaststaand territorium (Benelux / EU)
- Eis van onderscheidend vermogen

Steeds meer overlap (1)

- Het recht op de handelsnaam is – zoals het merk – steeds meer een **uitsluitend eigendomsrecht** geworden (vgl. ook HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (*LMR*));
- De Hnw biedt vandaag de dag bescherming aan het **belang van de eerste rechtmatige gebruiker** ('de rechthebbende') en slechts zijdelings/sporadisch aan het algemeen belang;
- Het recht op de handelsnaam is steeds minder vaak een recht van plaatselijke betekenis en wordt **steeds vaker landelijk gebruikt én beschermd**;
- De handelsnaam is nog steeds een identificatiemiddel maar ook zeker een **onderscheidingsmiddel**;

LMR
ADVOCATEN
GEDEGEN WERK • GEDREVEN MENSEN



LIEBRAND
RUIJS
advocaten

Steeds meer overlap (2)

- Sinds 1987: **dienstmerk** in de Benelux;
- De rechtspraak en wetgeving onderschrijft de overlap:
 - HvJ EU 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 (**Céline**):
“*verband tussen handelsnaam en waren of diensten*”;
 - Art. **2.20 lid 3 sub d BVIE**: “*Met name kan krachtens lid 2, sub a tot en met c, worden verboden het gebruik van het teken als handels- of bedrijfsnaam of als deel van een handels- of bedrijfsnaam*”
 - Hof ‘s-Hertogenbosch 2 november 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:3295 (*Wendy’s*), ov. 6.2.4: “[...] *In de onderhavige betrokken sector is veelal de handelsnaam de enige wijze waarop de betreffende diensten worden onderscheiden van die van anderen.*”
- Gevolg: Gebruik van onderscheidingstekens – vgl. ook domeinnamen – wordt vaak (afhankelijk van de aangevoerde grondslag) als merkgebruik én als handelsnaamgebruik gekwalificeerd.

CELINE

Steeds meer overlap (3)

Ook als een merk als merk wordt gebruikt, en een handelsnaam als handelsnaam, kunnen conflicten tussen beide tekens zich goed voordoen:

- **Ouder merk vs jongere handelsnaam:**
 - artikel 5a Hnw
 - artikel 2.20 lid 2 (d) BVIE
 - (artikel 2.20 lid 2 (a)-(c) j° lid 3 (d) BVIE / artikel 9 lid 2 (a)-(c) j° lid 3 (d) UMV)
- **Oudere handelsnaam vs jonger merk**
 - artikel 6:162 BW (j° artikel 137 en 138 UMV)
 - artikel 60 j° 8 lid 4 UMV (nietigheid); artikel 46 j° 8 lid 4 UMV (oppositie)
 - artikel 2.23 lid 2 BVIE (defensief)

VERWARRINGSGEVAAR

Beoordeling van verwarringsgevaar (1) akd benelux lawyers

HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (*Dairy Partners*):

Of verwarringsgevaar ex art. 5 Hnw bestaat, moet worden beoordeeld “*met inachtneming van alle omstandigheden van het geval*” waarbij het aankomt op (r.ov. 2.5.2 en 2.9):

- een *globale beoordeling* van de *volledige* namen;
- aan de hand van hun *visuele, auditieve en begripsmatige* kenmerken;
 - Tot de visuele kenmerken behoren ook *logo's* + evt. andere visuele vormgeving
- in relatie tot de *aard van de ondernemingen*;
- en alle *overige omstandigheden van het geval*, waaronder de mate van – intrinsiek of door bekendheid bij het publiek verworven – *onderscheidend vermogen* van de oudere handelsnaam.
- **En de vestigingsplaats?** HR r.o. 2.6: Onderneming met landelijk werkgebied -> “*In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol.*”



LMR
ADVOCATEN



STERMIJ



Beoordeling van verwarringsgevaar (2) akd benelux lawyers

Dat lijkt op de (normatieve) wijze van beoordelen van verwarringsgevaar in het merkenrecht (o.a. art. 2.20 lid 2 sub b BVIE) (bijv. HvJ EU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156 (*EUIPO/Equivalenza*)):

Of merkenrechtelijk verwarringsgevaar bestaat dient *globaal* te worden beoordeeld, met inachtneming van *alle relevante omstandigheden* van het concrete geval, waaronder:

- de *totaalindrukken* van de te vergelijken tekens;
- welke beoordeling moet plaatsvinden op basis van de *auditieve, visuele* en *begripsmatige* kenmerken van die tekens;
- in het licht van de *soortgelijkheid* van de betrokken waren of diensten; en,
- met inachtneming van *alle relevante omstandigheden* van het concrete geval, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met het *onderscheidend vermogen* van het merk



Vrijhoudingsbehoefte (1)

Zowel het handelsnaamrecht als het merkenrecht kent anno 2022 een vrijhoudingsbehoefte.

- Voor het merkenrecht is dat al sinds mensenheugenis een basisregel:

Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, worden niet ingeschreven dan wel, op een daartoe strekkende vordering nietig verklaard, tenzij ‘inburgering’ (NB. vrijhouding speelt in depotfase)

- In het handelsnaamrecht was dit tot HR 19 februari 2021 (*Dairy Partners*) niet evident:

2.6: “In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet uitdrukkelijk geregeld. Deze behoefte heeft sinds de totstandkoming van die wet aan betekenis gewonnen.”

Waarom?: landelijk werkgebied, internet, meer beschrijvende aanduidingen

- Hoe moet de vrijhoudingsbehoefte worden meegenomen bij toepassing van artikel 5 Hnw?

2.8.1: “Denkbaar is de vrijhoudingsbehoefte te betrekken bij de beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is. Deze benadering verdient de voorkeur.” (Nb. vrijhouding speelt in de inbreukfase > normatief)

Vrijhoudingsbehoefte (2)

Hoe pakt die vrijhoudingsbehoefte in het handelsnaamrecht uit?

- De rechtspraak van na *Dairy Partners* laat zien dat:
 - de vrijhoudingsbehoefte in het merkenrecht en het handelsnaamrecht niet identiek is;
 - sommige rechters nog steeds kijken of een handelsnaam *louter* beschrijvend is en alleen in dat geval aanleiding zien tot beperking van de bescherming;
 - veel beschrijvende / weinig onderscheidende handelsnamen nog steeds een behoorlijke bescherming genieten;
 - ondanks het normatieve karakter van de handelsnaamrechtelijke verwarrings-toets, aan het bestaan van feitelijke verwarring nog veel waarde wordt toegekend;
 - de uitkomst van procedures op de voet van art. 5 Hnw nog steeds moeilijk te voorspellen is (w.m.b. lastiger dan bij merkenrechtelijke geschillen)

Vrendenbarg & Chalmers, 'Normatief verwarringsgevaar in het handelsnaamrecht', BIE 2021/6



ECLI:NL:RBROT:2021:2051



ECLI:NL:RBOBR:2021:3957



ECLI:NL:RBDHA:2021:10446



ECLI:NL:RBNHO:2021:4846



IEF 20118

Relevantie van logo's



ECLI:NL:RBGEL:2021:3683



ECLI:NL:RBMNE:2021:4955



ECLI:NL:GHDHA:2021:2599

Is de vestigingsplaats nog relevant? (1) akd benelux lawyers

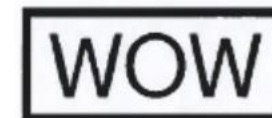
- Sinds 1987 kunnen dienstmerken beschermd worden in de Benelux. Verwacht werd dat een grote overlap zou ontstaan met handelsnaamrechtelijke bescherming, en dat bleek terecht.
- Hoewel handelsnamen tegenwoordig al snel in heel Nederland beschermenswaardige bekendheid hebben, blijven lokaal opererende ondernemingen bestaan. Zij breiden hun territoriale bescherming uit:
 - met een website/social media gericht op ‘heel Nederland’;
 - door een dienstmerk aan te vragen voor een teken gelijk aan de handelsnaam:



ECLI:NL:RBDHA:2020:443



ECLI:NL:RBDHA:2021:13154



ECLI:NL:GHDHA:2020:2050

Is de vestigingsplaats nog relevant? (2)akd benelux lawyers

“6.11 [...] [Wendy’s US] heeft nog aangevoerd dat [Wendy’s Goes] als kleine buurtsnackbar genoeg heeft aan haar handelsnaam en geen rechtens te respecteren belang heeft bij het Merk. Dit terwijl [Wendy’s US] wel belang heeft bij de vervallenverklaring van het Merk, met het oog op verkrijging van haar eigen Uniemerken en de mogelijkheid haar activiteiten ook uit te breiden in de Benelux. Nog afgezien van de inhoud van de belangen van beide partijen, wordt dit betoog alleen al daarom verworpen dat een dergelijke belangenafweging bij de beoordeling van het beroep op verval van het Merk niet aan de orde is.”



ECLI:NL:GHSHE:2021:3295

- I. Door recente rechtspraak van de Hoge Raad – *LMR* en *Dairy Partners* – komt de ‘verwarringstoets’ in handelsnaamgeschillen en merkengeschillen – theoretisch – steeds meer met elkaar op één lijn te zitten (bijv. *onderscheidend vermogen/vrijhoudingsbelang, relevantie van logo’s*)
- II. Ook maatschappelijke ontwikkelingen zorgen ervoor dat:
 - een steeds grotere overlap in het functioneren van merk en handelsnaam bestaat (*meer onderscheidingsfunctie, minder slechts identificatie*);
 - traditionele verschillen tussen merk en handelsnaam minder van belang worden (bijv. *vestigingsplaats, exclusief recht*)
- III. Een eenvormige benadering kan gunstig zijn voor de rechtsontwikkeling en rechtszekerheid
- IV. Maar, praktijk laat een heel wisselend beeld zien: eenheid is minder groot dan op papier

An aerial, top-down view of a large, circular, multi-level urban plaza. The plaza features a central fountain with water spraying upwards. The plaza is surrounded by multiple levels of roads and walkways, with green spaces and landscaping interspersed. The surrounding area includes modern buildings and a busy road with many cars. The overall scene is brightly lit, suggesting daytime.

akd benelux
lawyers