



BMM Dutch Event - 9 april 2026

Jonger merk, oudere handelsnaam: in goede handen bij de rechter?

Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht

Oorspronkelijke titel: 'Het spanningsveld tussen handelsnaam en merk'

- Zie slides BMM Dutch Event "Handelsnamen en merken: zoek de verschillen" op 24 februari 2022: <https://intranet.bmm.nl/nl/page/presentaties>

Nieuwe titel: 'Jonger merk, oudere handelsnaam: in goede handen bij de rechter?'

Oudere handelsnaam vs jonger merk: wat zegt de wet?

- De Handelsnaamwet zegt **helemaal niets** over hoe de handelsnaamgerechtigde zich kan verzetten tegen een jonger als merk gebruikt of geregistreerd teken.
- Het BVIE en de UMV zeggen ook niets over het oudere recht op de handelsnaam, maar wel over:
 - “een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft”.
 - “een in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis”.
- Het goede nieuws is: de handelsnaam kan het allebei zijn.
- Het minder goede nieuws: omdat zo weinig in de wet geregeld is, komt veel aan op de rechtspraak. Is dat een (groot) probleem?

Oudere handelsnaam vs jonger merk: wat zegt de wet?

Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis:

1. Aanvallen van gebruik als merk: art. 6:162 BW (j° art. 138 lid 1 en 2 UMV) (*offensief*)
2. Verwerpen tegen handhavingsactie door merk: art. 2.23 lid 2 BVIE; art. 138 lid 3 UMV (*defensief*)

Ouder recht van meer dan alleen plaatselijke betekenis:

3. Aanvallen van merkdepot/-registratie: art. 60 lid 1(c) j° 8 lid 4 UMV (*nietigheid*); art. 46 lid 1(c) j° 8 lid 4 UMV (*oppositie*)

1. Oudere 'offensieve' handelsnaam vs gebruik van jonger merk: wat zegt de HR?



De wetgever heeft niet beoogd om de bescherming van handelsnamen uitputtend te regelen in de Hnw. Steeds rekening mee gehouden dat naast de door de Hnw verleende bescherming ruimte bestaat voor andere / aanvullende bescherming van handelsnamen.

- *"De Hnw voorziet dus niet in bescherming tegen het gebruik van andere (jongere) verwarringwekkende tekens, waaronder - met name - merken. [...] Dat de Hnw niet voorziet in een actie 'oudere handelsnaam / jonger merk' doet daaraan evenmin af: in die leemte voorziet art. 6:162 BW." - Conclusie AG bij HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Euro-Tyre), ov. 4.30.3.*
- *"Art. 6:162 BW [biedt] aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt." - HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431 (Euro-Tyre), r.o. 3.5.2.*

Hoe moeten we het verwarringsgevaar ex art. 6:162 BW beoordelen?

1. Beoordeling van verwarringsgevaar via art. 6:162 BW

HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners), r.o. 2.5.2:

Of verwarringsgevaar bestaat, moet worden beoordeeld "*met inachtneming van alle omstandigheden van het geval*" waarbij het aankomt op:

- een *globale beoordeling* van de *volledige* namen;
aan de hand van hun *visuele, auditieve en begripsmatige* kenmerken;
→ visuele kenmerken zijn ook *logo's* en *andere visuele vormgeving*
- in relatie tot de *aard van de ondernemingen*;
- en alle *overige omstandigheden van het geval*, waaronder de mate van *onderscheidend vermogen* van de oudere handelsnaam.

"de eis dat verwarring te duchten valt, impliceert dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen" (r.o. 2.8.2)



STERMIJ



1. Oudere handelsnaam vs jonger merk: wat zegt de rechtspraak?

Uitgangspunt:

- Geen negatieve reflexwerking in het handelsnaamrecht waarbij aanvullende bescherming via artikel 6:162 BW alleen mogelijk is als naast de criteria uit de specifieke IE-wet – in dit geval de Hnw – nog aanvullende, bijkomende omstandigheden aanwezig zijn die het handelen onrechtmatig maken.

Maar toch niet altijd, aldus de Hoge Raad.

1. Oudere handelsnaam vs jonger merk: wat zegt de rechtspraak?



Voor beschrijvende handelsnamen geldt het dan weer niet...

- *"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 (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." - HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning), r.o. 3.4.4*
- *"Indien de uitkomst is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zal het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam niet op die grond onrechtmatig zijn, zodat dan niet meer van belang is of sprake is van andere, bijkomende omstandigheden. Is wel sprake van verwarringsgevaar, dan zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten." – HR 19 februari 2021, ECLI:NL:HR:2021:269 (Dairy Partners), r.o. 2.10.2*
- **Onrechtmatig = verwarringsgevaar (zie vorige slide) + bijkomende omstandigheden**

1. Oudere handelsnaam vs jonger merk: wat zegt de rechtspraak?

- Opvallend! Verwarringsgevaar impliceert – volgens de HR – dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en verband legt met eisers' onderneming. Dat gebeurt niet bij beschrijvende namen, *"tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert ('inburgering')"*.
- Wat zijn dan bijkomende omstandigheden?
 - Het gaat steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging: *"Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken."* – Dairy Partners, r.o. 2.10.2
 - Hof Amsterdam (vzr.) 15 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1001 (Desktop Taxatie)
 - Rb. Amsterdam 17 januari 2024, BIE 2024-1, nr. 2 (Studenten Verhuis Service)

Stappenplan: Handhavingsactie gebaseerd op art. 6:162 BW

- Art. 5 Hnw: verwarringsgevaar
 - Verwarringsgevaar impliceert dat het publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming
 - Is de naam beschrijvend?
 - inburgering aantonen, waarna verwarringsgevaar weer volstaat
- Art. 6:162 BW: verwarringsgevaar
 - Verwarringsgevaar impliceert dat het publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming
 - Is de naam beschrijvend?
 - inburgering aantonen, waarna verwarringsgevaar niet voldoende is (maar wel noodzakelijk) en ook nog bijkomende omstandigheden moeten worden aangetoond



2. Oudere 'defensieve' handelsnaam vs gebruik van jonger merk

Art. 2.23 lid 2 BVIE: Een merk verleent de houder niet het recht een derde te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen en wordt gebruikt binnen de grenzen van het grondgebied waarin het erkend wordt.

Wat is een recht van slechts plaatselijke betekenis?

- In de Nederlandse literatuur en rechtspraak is de handelsnaam altijd hét voorbeeld geweest van een recht van slechts plaatselijke betekenis. Daar werden geen aanvullende voorwaarden aan verbonden.
- Maar het laatste woord is aan de Europese wetgever gelet op art. 14 lid 3 MRI

2. Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis: wat zegt het Hof van Justitie?

HvJ 2 juni 2022, C-112/21 (Classic Coach Company)

Casus:

- Merkhouders A registreert een merk in **2008**
- Partij B beroept zich ter verweer op een gelijke handelsnaam die sinds **1991** in gebruik is. Deze handelsnaam kan door rechtsverwerking niet meer worden ingeroepen tegen merk A
- Merkhouders A claimt te beschikken over nog een oudere handelsnaam sinds **1975**

De HR twijfelt over de vraag of voor de kwalificatie als een 'ouder recht' als in art. 2.23 lid 2 BVIE en art. 6 lid 2 van richtlijn 2008/95 (Merkenrichtlijn (oud) [=art. 14 lid 3 Mrl]), vereist is dat de rechthebbende op het oudere recht (B) ook het gebruik van het (jongere) merk (A) moet kunnen verbieden.



2. Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis: wat zegt het Hof van Justitie?

HvJ 2 juni 2022, C-112/21 (Classic Coach Company):



Kan een handelsnaam gelden als een *ouder recht* ex art. 14 lid 3 Mrl?

- Ja; het is hetzelfde als een *eerder recht* in de zin van art. 16 lid 1 TRIPs – zie ook HvJ 16 november 2004, ECLI:EU:C:2004:717 (Anheuser-Busch). Voorwaarden:
 1. Het recht moet worden gebruikt in het economische verkeer.
 2. Het recht moet ouder zijn.
 3. Het recht moet slechts plaatselijke betekenis hebben, en
 4. Het recht moet erkend worden in de wetgeving van de betrokken lidstaat.
- Het is niet nodig dat het oudere recht het jongere merk kan verbieden om een beroep te kunnen doen op art. 14 lid 3 Mrl - *Classic Coach Company*, r.o. 45-46.

2. Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis: wat zegt het Hof van Justitie?

HvJ 2 juni 2022, C-112/21 (Classic Coach Company)

Is de handelsnaam naast een ouder recht ook een recht van *slechts plaatselijke betekenis* ex art. 14 lid 3 Mrl?

"48. Bovendien mogen "oudere rechten" in de zin van artikel [14 lid 3 Mrl] slechts van plaatselijke betekenis zijn, hetgeen betekent dat zij geografisch gezien geen betrekking mogen hebben op een even groot gebied als een ingeschreven merk, dat gewoonlijk het volledige grondgebied waarvoor het is ingeschreven betreft."

- Wat doet dit met de handelsnaam die landelijk (of misschien wel over de landsgrenzen) bekend is?
 - Hoe gekender de handelsnaam, hoe minder bescherming?

2. Ouder recht van slechts plaatselijke betekenis: wat zegt de HR?

HR 8 september 2023, ECLI:NL:HR:2023:1161 (Classic Coach Company)

- AG Van Peurseem schiet te hulp (ov. 2.6). Hij geeft aan dat er geen probleem is:

“voor de Benelux-situatie, waarin het criterium van het Hof van Justitie, gegeven in het prejudiciële antwoord in deze specifieke (Nederlandse) zaak, meteen toepasbaar is.”

- → De gedachte is dat in de Benelux-situatie het ingeschreven merk betrekking heeft op het territorium van de Benelux (bestaande uit meerdere landen), terwijl het handelsnaamrecht dat beschermd wordt door de Nederlandse Hnw (steeds) slechts in Nederland bescherming geniet, en niet ook in België en Luxemburg (en dus niet in een even groot gebied als een ingeschreven Beneluxmerk).

Resultaat: zowel de lokaal als de landelijk opererende onderneming kan zich met de oudere handelsnaam verweren tegen een inbreukactie door een jonger merk - Rb

Gelderland 27 januari 2025, ECLI:NL:RBGEL:2025:1126 (Cycle Growth)

3. Oudere 'offensieve' handelsnaam vs registratie van jonger Uniemerkt

Het aanvallen van de geldigheid van een merkregistratie op basis van een oudere handelsnaam kan alleen in oppositie- of nietigheidsprocedures:

- Op Unie-niveau (art. 8 lid 4 UMV); niet in de Benelux (art. 5 lid 4 Mrl is niet benut)
- Wanneer voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden:
 1. Het teken moet in het economisch verkeer worden gebruikt;
 2. Het teken moet een betekenis hebben die **niet louter plaatselijk** is;
 3. Het recht op het teken moet zijn verkregen krachtens wetgeving van de Unie of het recht van de lidstaat waar het teken vóór de datum van merkaanvraag werd gebruikt;
 4. Het teken moet de houder ervan de bevoegdheid verlenen om het gebruik van een jonger merk te verbieden

3. Wanneer is sprake van meer dan plaatselijke betekenis?

- Is het oudere recht van meer dan plaatselijke betekenis het spiegelbeeld van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis?
- Moet worden beoordeeld aan de hand van de identificatiefunctie:
 - **Geografische dimensie** → grondgebied waarop het wordt gebruikt om de economische activiteit van de houder ervan te identificeren
 - **Economische dimensie** → rekening houden met het tijdvak; de intensiteit van het gebruik; het publiek waaronder het teken bekend is geworden; de verspreiding die aan het teken is gegeven (bijv. via reclame of op internet)

3. Wanneer is sprake van meer dan plaatselijke betekenis?



- Impact van gebruik in een grote Europese stad of provincie is vaak geografisch onvoldoende significant (Gerecht EU 24 maart 2009, ECLI:EU:T:2009:77 (General Optica)), terwijl bescherming in een aanzienlijk deel van het land meestal volstaat. - HvJ EU 10 juli 2014, ECLI:EU:C:2014:2059 (Peek & Cloppenburg) en HvJ EU 29 maart 2011, ECLI:EU:C:2011:189 (Anheuser-Busch/Budvar).
 - Hotel op Ibiza?
 - Snackbar in Goes?
 - Nachtclub in Londen?
- Gebruik en verbodsrecht in meerdere lidstaten? → Rb. Den Haag 24 april 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:6178 (Hizlipara/Morpara), r.o. 5.29: onjuist

3. Wat weet het EUIPO over het nationale recht?

- Het is aan de partij die de bescherming van het niet-ingeschreven teken inroept, duidelijk te maken dat hij, op basis van het recht van de Unie of het recht van de lidstaat gerechtigd is om het gebruik van een jonger merk te verbieden.
- Ga er zekerheidshalve maar van uit dat het EUIPO niets weet over het nationale recht en ook weinig trek heeft om het uit te zoeken:

The absence of the applicable law in the original language, regardless of how trivial it may be considered, is in and of itself a reason for the Cancellation Division to reject the application.

- Het Bureau vindt het vooral lastig als er geen duidelijke nationale wet is waar de bescherming rechtstreeks uit volgt → zoals de bescherming via art. 6:162 BW in Nederland.

Conclusie: we hebben een actievere wetgever nodig

- De wetgever heeft het handelsnaamrecht niet op het vizier
- Behoefte aan harmonisatie op Europees niveau!
- Art. 6:162 BW voldoet op zich als vangnet voor de leemtes die de Hnw achterlaat, maar idealiter hebben we een wet die voorziet in bescherming voor de frequent voorkomende situaties zoals oudere handelsnaam versus jonger merk. Art. 5c Hnw?



Dirk Visser



Author

(edited) 9mo ***

Professor of Intellectual Property Law at Leiden Law...

[Roderick Chalmers Hoyneck van Papendrecht](#) waarom niet een nieuw artikel 5c in de Handelsnaamwet: "Het is verboden een merk te voeren dat met een oudere overeenstemmende handelsnaam verwarring wekt"?

- Het ontbreken van duidelijke en concrete wetgeving dwingt de rechter om de oplossing te bieden. Dat is – vanuit precedentwerking – riskant in vaak sterk casuïstische handelsnaamdossiers

Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht

akd

T: 088-2536019

E: rchalmers@akd.nl

