

De Bloemenfluisteraar B.V.

Eindelijk is het tijdstip daar. Na jarenlange acquisitie, research & development, juridische rompslomp en 'verplicht gezellig doen' tijdens netwerkborrels besluit u naar de KvK te gaan om uw eerste onderneming in te schrijven: 'De Bloemenfluisteraar B.V'. Met, tegenwoordig heel populair, een beschrijvende handelsnaam.

De keuze voor een dergelijke naam is niet onbegrijpelijk: je bent sneller vindbaar op het internet, voor de consument is het meteen duidelijk welke dienst je aanbiedt en je hoeft niet na te denken over een pakkende handelsnaam. Maar wat nu als je concurrent een aantal maanden later De Bloemenwhisperer B.V. registreert?

De bescherming van handelsnamen is geregeld in de Handelsnaamwet. Deze wet bepaalt dat het verboden is om een handelsnaam te gaan voeren die gelijkenis vertoont met een al bestaande oudere handelsnaam wanneer daardoor verwarring te vrezen is. Of er sprake is van gevaar voor verwarring hangt af van omstandigheden zoals bijvoorbeeld de plaats en aard van de onderneming. Wat deze wet niet verplicht is dat een handelsnaam onderscheidend vermogen moet bezitten. Een beschrijvende handelsnaam wordt ook beschermd. De grote vraag is natuurlijk hoe groot deze bescherming is voor beschrijvende handelsnamen.

Artiestenverloning-arrest

Uit het Artiestenverloning-arrest van de Hoge Raad uit 2015 volgt in ieder geval dat beschrijvende domeinnamen (voor websites) nauwelijks bescherming genieten. In de betreffende zaak had de ene partij een website met de domeinnaam 'artiestenverloning.nl' en de andere partij een website met de domeinnaam 'artiestenverloningen.nl'. Gegarandeerd verwarring hoor ik u denken. Niet helemaal. De Hoge Raad oordeelde dat de aanduiding 'artiestenverloning' louter beschrijvend is voor de diensten die beide partijen leveren en dat de 'Freihaltebedürfnis' hierbij enige rol speelt. Dit Duitse begrip wordt vaak gebruikt als algemene regel in het merkenrecht. Door deze regel wordt voorkomen dat één onderneming een beschrijvende aanduiding monopoliseert. Dit is prettig voor de andere marktdeelnemers die vergelijkbare waren of diensten (willen) aanbieden. De Hoge Raad concludeerde dat het in beginsel mogelijk moet zijn voor een ieder zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn waren of diensten. Dit geldt ook voor domeinnamen. Het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook als er sprake is van verwarring, zou slechts onrechtmatig zijn als er bijkomende omstandigheden be-

staan. Alleen verwarring is dus niet meer voldoende bij beschrijvende domeinnamen.

Geldt dit ook voor handelsnamen?

Na het Artiestenverloning-arrest rees de vraag of deze regels ook van toepassing zijn bij handelsnamen. In september 2017 kwam een antwoord. In een geschil tussen de ondernemingen die de handelsnamen 'Parfumswinkel' resp. 'Parfumswebwinkel' voeren bevestigde het Gerechtshof Den Haag dat deze regels ook voor beschrijvende handelsnamen gelden. Volgens het Hof is ook bij beschrijvende handelsnamen enkel verwarring niet voldoende om onrechtmatigheid aan te tonen. Er moeten bijkomende omstandigheden zijn. Dit geldt voor zowel puur beschrijvende handelsnamen (bloemenfluisteraar), als voor ongebruikelijke beschrijvende handelsnamen (bloemenwhisperer). Maar er zijn ook uitzonderingen. Indien de beschrijvende handelsnaam erg ongebruikelijk is of de puur beschrijvende handelsnaam door verworven bekendheid alsnog onderscheidend vermogen heeft opgebouwd (is ingeburgerd) zou alleen verwarringsgevaar wel voldoende kunnen zijn om een verbod te kunnen eisen bij de rechter. Natuurlijk, moet je dit als eisende partij nog wel zien te bewijzen.

Conclusie

De keuze voor een beschrijvende handelsnaam is dus niet altijd verstandig. Mocht u toch een puur beschrijvende handelsnaam willen gebruiken, houdt u er dan rekening mee dat alleen verwarringsgevaar vaak onvoldoende is om een verbod te vorderen bij de rechter. Zorg ervoor dat u genoeg kaarten in de hand heeft om aannemelijk te kunnen maken dat uw handelsnaam is 'ingeburgerd' en bij het relevante publiek een zekere bekendheid heeft verworven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van veel media-aandacht en makkelijke vindbaarheid op het internet. Een andere 'beschermingsmogelijkheid' is om de bijkomende omstandigheden te bewijzen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer opzettelijk verwarring wordt gecreëerd om mee te liften op uw bekendheid door het gebruik van een bijna dezelfde handelsnaam. Let dus goed op je concurrenten, een gewaarschuwd bloemfluisteraar telt voor twee!



Mr. I.C. Adiyaman is juridisch medewerker bij CMS te Amsterdam, sectie Intellectuele Eigendom, Technologie, Media en Telecommunicatie.
E-mail: cem.adiyaman@cms-dsb.com