

1 Handelsnamen

1.1 Introductie

1.1.1 *Handelsnaam – bescherming*

Een bedrijfsnaam kan op meerdere manieren worden beschermd. Enerzijds is dat via het handelsnaamrecht en anderzijds via het merkenrecht. Omdat een bedrijf diensten aanbiedt (of adviseert over producten), kunnen die diensten als merk worden vastgelegd (zie hoofdstuk 2). In dit hoofdstuk worden de handelsnaamrechtelijke aspecten besproken. Daar waar nodig wordt een link gelegd met het merkenrecht.

Alle rechten ten aanzien van het gebruik van handelsnamen zijn geregeld in de Handelsnaamwet (Hnw), een wet uit 1921 (in werking getreden in 1922). Juist omdat de samenleving toen totaal anders in elkaar stak, is dit relevant en speelt het een rol bij de totstandkoming van de Handelsnaamwet. Begin vorige eeuw was een bedrijf namelijk vooral lokaal actief (de online wereld kwam pas eind twintigste eeuw tot leven). In het algemeen waren er weinig aanbieders die dezelfde producten aanboden en meestal waren die niet in dezelfde regio gevestigd. Dat is in de huidige praktijk anders.

1.1.2 *Historisch perspectief*

De ratio achter bepalingen in de Handelsnaamwet is totaal anders dan het geval is in het merkenrecht. Het handelsnaamrecht geeft *geen* uitsluitend recht aan een onderneming om een naam te gebruiken. De Handelsnaamwet is juist bedoeld om misleiding en verwarring te voorkomen, bijvoorbeeld in het geval een ander bedrijf ook opeens dezelfde naam gaat voeren. Het merkenrecht geeft juist wél een uitsluitend recht om een bepaalde naam te gebruiken en je hiermee te onderscheiden van andere bedrijven.

In het verleden gebruikten bedrijven vaak de persoons-/familienaam van de eigenaar als handelsnaam (voorbeeld: Philips), soms gecombineerd met een

omschrijving van de activiteiten. Als een bedrijf zijn afspraken niet nakwam, dan wist de afnemer wie hiervoor aansprakelijk was. De handelsnaam had vooral een identificatiefunctie, namelijk om informatie te krijgen over de identiteit van de onderneming en de verantwoordelijke en aansprakelijke personen. Gebruik van de eigen familienaam was dus logisch, maar het was geen formele verplichting; een bedrijf kon ook kiezen voor een fantasienaam (alhoewel dit niet vaak gebeurde). Een andere reden hiervoor kan zijn dat de activiteiten van een bedrijf vaak lokaal beperkt bleven en de eigenaren vaak lokaal bekend waren.¹

1.1.3 *Internationale verdragen*

Het Unieverdrag van Parijs (UvP) is de basis voor de ontwikkeling van industriële eigendomsrechten. Het verdrag bevat bepalingen om de immateriële belangen van het bedrijfsleven te beschermen. Artikel 8 UvP bepaalt dat lidstaten de handelsnaam moeten beschermen, zonder de eis dat deze eerst ingeschreven moet zijn. Het UvP heeft geen rechtstreekse werking en een nadere toelichting hoe de bescherming geregeld moet worden, ontbreekt. Dit is volledig overgelaten aan de nationale wetgevers.

14

De Handelsnaamwet is dan ook met name tot stand gekomen om alsnog aan deze verplichting uit het UvP te voldoen. In de Memorie van Toelichting bij de Hnw is de wetgever duidelijk: met de nieuwe Handelsnaamwet wordt géén uitsluitend recht verleend aan een bedrijf. Het doel is vooral: voorkomen van misleiding en verwarring. Het idee hierachter is dat de reikwijdte van de bescherming beperkt moet blijven tot de regio waar het bedrijf actief is, en dat dezelfde handelsnaam elders dus ook gebruikt kan worden als dat geen verwarring oplevert.

Handelnaambescherming is dus niet Europees geharmoniseerd. Het is puur nationale wetgeving: ieder land heeft zijn eigen wetgeving. Het Europese Hof heeft inmiddels wel bepaald² dat het handelsnaamrecht binnen de reikwijdte van het TRIPS-verdrag valt, omdat artikel 2 lid 1 verwijst naar het UvP. De landen die bij TRIPS zijn aangesloten (waaronder Nederland), moeten handelsnamen beschermen, ook al heeft TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property) ook geen directe werking. Omdat het om nationale wetgeving gaat,

¹ Zie uitgebreid hierover: R. Chalmers Hoyck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, 2020.

² HvJ EG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717 (*Anheuser-Busch*).

verschilt deze nogal sterk per land. Wel is vrijwel overal een bepaling ingevoerd om gebruik van een verwarringwekkende, jongere handelsnaam te verbieden.

1.1.4 *Wettelijke bepalingen*

De Handelsnaamwet kent maar een paar artikelen. De kernartikelen zijn: artikel 1 Hnw (definitie handelsnaam), artikel 3 en 4 Hnw (misleiding), artikel 5 Hnw (verwarring) en artikel 2 Hnw (overdracht).

Artikel 1 Hnw: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waar-
onder een onderneming wordt gedreven. De begrippen waar het om
draait, zijn: (1) naam, (2) onderneming en (3) wordt gedreven.

1.2 **Naam**

Een handelsnaam is dus de naam van de onderneming. Een handelsnaam kan bestaan uit woorden, letters en cijfers. Er zijn diverse soorten handelsnamen te onderscheiden, zoals hierna beschreven. De vraag is of deze verschillende soorten handelsnamen allemaal dezelfde bescherming krijgen of dat er aanvullende eisen gelden.

a) **Persoonsnamen/familienamen**

De handelsnaam kan zijn gebaseerd op de **persoonsnaam** van de oprichters (bijvoorbeeld Albert Heijn, Heineken, Loodgietersbedrijf Jansen, Kapsalon Anita of Piet Patat). Nadeel hiervan is dat, mocht de oprichter wegvallen, de naam de lading niet meer dekt. Als de naam heel bekend is geworden en los staat van de oprichter, hoeft dit geen probleem meer te zijn. De familienaam zelf zegt natuurlijk niets over het bedrijf zelf, waar het voor staat, welke dienstverlening het biedt of de missie.

b) **Fictieve en fantasienamen**

Een andere insteek is een geheel **fictieve of fantasienaam** (bijvoorbeeld: Google en Ziggo). Fictieve en fantasienamen kunnen uitgroeien tot hele sterke merknamen en daardoor zorgen voor substantiële waardevermeerdering van een bedrijf.

Doordat de naam niet verwijst naar de diensten/producten of kenmerken van het bedrijf, kan de naam vaak worden gebruikt als paraplumerk. Onder het

merk kunnen in de toekomst dan ook andersoortige producten of diensten worden gelanceerd. Omdat de naam geen betekenis heeft, kan de naam (ook) internationaal vaak eenvoudig worden uitgerold. Een nadeel van een fantasienaam is, dat de consument de naam in eerste instantie wellicht minder snel onthoudt en je dus meer zal moeten doen aan marketing om de naam onder de aandacht te brengen en te houden.

c) Bestaande woorden

Bedrijfsnamen kunnen ook bestaan uit woorden met een duidelijke betekenis. Als deze woorden geen directe link hebben met het product of de dienst die wordt geleverd, dan zijn dit nog steeds sterke (onderscheidende) namen. Het feit dat een woord in het woordenboek staat, een speciale andere betekenis heeft, hoeft dus geen belemmering te zijn. Het zet de klant/consument in ieder geval aan het denken (bijvoorbeeld: Apple).

Daarnaast zijn er namen die wel een speciale betekenis hebben, maar waarvan de consument de betekenis niet kent. Veel namen zijn gebaseerd op een begrip in het Latijn of een mythologisch figuur uit de oudheid. De meeste mensen kennen de betekenis hiervan niet, al weten ze vaak wel dat het naar iets uit de oudheid verwijst. Zo is Ajax een mythologisch figuur, de zoon van Oileus en beroemd om zijn snelle lopen. Om die reden dus een perfecte naam voor een voetbalclub.

d) Beschrijvende namen

De tegenpool van de fantasienaam is de beschrijvende naam: een naam die bestaat uit één of meer woorden die verwijzen naar kenmerken van het bedrijf. Het grote voordeel hiervan is dat het voor de consument vaak snel duidelijk is waar het bedrijf voor staat. Bijvoorbeeld: KeukenConcurrent. Het is voor iedere consument direct duidelijk dat daar goedkope(re) keukens te koop zijn. Maar het nadeel van een beschrijvende naam is dat die vrijwel niet te monopoliseren is. Gebruik van een vergelijkbare naam door een concurrent voor een vergelijkbaar bedrijf (bijvoorbeeld: KeukenRivaal) is daardoor niet of nauwelijks tegen te gaan. Door intensief gebruik kan een beschrijvende naam uiteindelijk wel een eigen positie innemen en een bredere bescherming krijgen. Maar dat kost veel tijd en (reclame)investering. Denk hierbij aan bedrijven zoals: Weekendjeweg.nl, Vliegwinkel.nl en Thuisbezorgd.

e) Verwijzende namen

Met de hiervoor beschreven beschrijvende naam kan dus snel een (in eerste instantie unieke) positie in de markt worden geclaimd. Het nadeel is echter wel, dat als andere bedrijven vergelijkbare namen gaan gebruiken, het moeilijk

is om deze unieke positie te behouden. Voor fantasienamen geldt het omgekeerde. Het zal enige moeite kosten om een positie in de markt te verkrijgen, maar als die er eenmaal is, dan is die positie ook gemakkelijker te behouden. Om deze redenen kiezen bedrijven vaak voor een tussenvorm, namelijk een meer **verwijzende naam**. Een naam die wel een link legt met een aantal kenmerken van een product of bedrijf, die bepaalde verwachtingen oproept bij de consument, maar die niet puur beschrijft waar het product (of het bedrijf) voor staat. Bijvoorbeeld: De Vegetarische Slager en Action.

De nieuwe naam kan ook een metafoor zijn, een beeldspraak waarbij een woord of beeld gebruikt wordt in de niet-letterlijke betekenis. De Bijenkorf is daar een mooi voorbeeld van. Juist doordat de naam van de onderneming niet duidt op de letterlijke betekenis van het woord, zal de consument deze ‘grappige’ naam makkelijk kunnen onthouden voor een bedrijf waarin weer meerdere kleine bedrijven/merken zijn gevestigd.

1.2.1 *Onderscheidend vermogen*

Bij het onderscheid tussen de verschillende soorten bedrijfsnamen draait het eigenlijk allemaal om één aspect: het onderscheidend vermogen van de naam. Dit is een van de fundamenteën van het merkenrecht: een teken moet onderscheidend vermogen hebben, het mag niet de kenmerken van het teken beschrijven. Om die reden kent het *merkenrecht* wettelijke bepalingen om beschrijvende namen uit te sluiten van bescherming (art. 2.2bis lid 1c BVIE).

De *Handelsnaamwet* kent die beperking *niet*. In artikel 1 Hnw wordt slechts gesproken over ‘de naam’ (en niet ‘de onderscheidende naam’). Dit is te verklaren vanuit het doel waarmee de Handelsnaamwet destijds (1921) tot stand kwam: voorkoming van misleiding en verwarring rond de handelsnaam in plaats van het onderscheiden van bepaalde bedrijven of de diensten/producten daarvan. Gebruik van (semi)beschrijvende namen was in het handelsnaamrecht dan ook niet direct een probleem, omdat er vaak maar één bedrijf was in de regio die bepaalde diensten aanbood. Een landelijk aanbod van diensten was er niet zo snel (anders dan nu, aangezien veel activiteiten online plaatsvinden). Omdat er geen wettelijke eis is dat een handelsnaam onderscheidend moet zijn, konden bedrijven vaak terugvallen op rechten op hun beschrijvende handelsnaam om nieuwkomers te weren.³

³ HR 11 februari 1977, NJ 1977/363 (*Mosterdmanneke*).

Door de opkomst van het internet is er echter wel een andere situatie ontstaan dan ooit voorzien was bij de invoering van de Handelsnaamwet. Bedrijven zijn via het internet nu vrijwel altijd in heel Nederland (of zelfs daarbuiten) actief en slechts zelden alleen lokaal/regionaal zoals vroeger het geval was. De vraag of een beschrijvend woord met algemene betekenis alsnog geclaimd kan worden door een bedrijf op basis van de Handelsnaamwet, kwam daarmee in een nieuw daglicht te staan met veel wisselende uitspraken. De algehele tendens is wel dat rechters vaak geen of hooguit een zeer beperkte bescherming toekennen aan geheel beschrijvende handelsnamen. Dat laatste gebeurt vaak alleen als de naam intensief gebruikt wordt en dus enige bekendheid geniet.

Praktijkvoorbeeld – Thuisbezorgd.nl/Thuisbezorgen.nl⁴

Thuisbezorgd.nl is een online portal voor de levering van maaltijden. Gedaagde heeft vijf jaar lang haar snackbarassortiment via de website thuisbezorgd.nl aangeboden. Als zij de samenwerking opzegt, start ze de website thuisbezorgen.nl, waar een overzicht te zien is van bedrijven die maaltijden thuisbezorgen. Het hof oordeelt dat er sprake is van inbreuk, omdat de aangeboden diensten van beide ondernemingen nauw verwant zijn en de naam te weinig afwijkt van Thuisbezorgd.nl, zodat er verwarring dreigt. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen van de naam oordeelt het hof:

‘Een gering onderscheidend vermogen kan ertoe leiden dat een handelsnaam relatief weinig bescherming geniet omdat, zoals de eerste rechter met juistheid overwoog, gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Maar geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft.’

Praktijkvoorbeeld – Minibar Amsterdam vs. Minibar Eindhoven⁵

In Amsterdam aan de Prinsengracht is een café met de naam Minibar. Het bedrijf is online actief via de website www.minibaronline.com en via Facebook en Twitter. Als er in Eindhoven een horeca-onderneming van start gaat onder de naam De Minibar, maakt het Amsterdamse bedrijf daartegen bezwaar. Het bedrijf stelt dat het de naam voert in



⁴ Hof Amsterdam 15 januari 2008, IEF 9324.

⁵ Vzt. Rb. 's-Hertogenbosch 21 november 2011, IEF 9431 (BDRM/De Minibar).