

HR Artiestenverloningen en de bescherming van beschrijvende handels- en domeinnamen

Citeerwijze: Joost Becker, 'HR Artiestenverloningen en de bescherming van beschrijvende handels- en domeinnamen', [IEF 16539](#), IE-Forum.nl

In de rechtspraak lijkt een tendens waarneembaar om min of meer beschrijvende handels- en domeinnamen weinig of geen bescherming te bieden. Het argument is dat dit leidt tot monopolisering van de taal. Eind 2015 heeft de Hoge Raad in zijn Artiestenverloningen-arrest¹ geoordeeld dat het in beginsel is toegestaan een louter beschrijvende domeinnaam te gebruiken, zelfs als er verwarring kan ontstaan met een oudere, beschrijvende domeinnaam. Zijn beschrijvende handels- en domeinnamen nu vogelvrij? Of geeft het arrest reden voor een genuanceerde conclusie? En hoe gaat de lagere rechtspraak om met het arrest?

De commerciële praktijk

Bedrijven, en zeker hun marketeers, hebben de neiging om in de naamgeving van hun onderneming reeds kenbaar te maken wat ze doen. Dat is ook makkelijk voor reclamecampagnes. Men hoeft dan aan het publiek niet meer uit te leggen welke producten of diensten worden aangeboden. Gesteld kan worden dat het – in het digitale tijdperk – altijd al populair is geweest om beschrijvende domeinnamen te claimen, ook om de online vindbaarheid te vergroten. Men zou kunnen stellen dat een beschrijvende domeinnaam mede een eigen marktpositie online creëert, maar het is de vraag of dit enig recht schept dat is in te roepen jegens derden.

'Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld'

De Hoge Raad overweegt in het Artiestenverloningen-arrest dat het recht op een domeinnaam niet wettelijk is geregeld. Dat is juist. Er is geen domeinwet. De Hoge Raad bevestigt met diens oordeel dat het sterk afhankelijk zal zijn van de casus of een (houder van een)

oudere domeinnaam ook kan optreden tegen een daarop lijkende jongere domeinnaam. Beantwoording van de vraag of een domeinnaam beschermd is, is dus afhankelijk van de voorliggende feiten en omstandigheden van het geval.

Genoemd arrest van de Hoge Raad gaat in op mogelijke grondslagen voor bescherming van (beschrijvende) domeinnamen, die hierna worden besproken. Na een korte behandeling van deze grondslagen, zal ik het Artiestenverloningen-arrest behandelen en de vraag op welke grondslag het arrest precies betrekking heeft. Daarbij behandel ik de eis van bijkomende omstandigheden. Ten slotte inventariseer ik lagere rechtspraak waarin het arrest wordt toegepast.

De Handelsnaamwet

Bescherming van de handelsnaam is (anders dan de domeinnaam) wettelijk geregeld, namelijk in de Handelsnaamwet (Hnw).² In art. 5 Hnw staat dat de houder van een oudere handelsnaam tegen het gebruik van een jongere handelsnaam kan optreden, mits die laatste als handelsnaam wordt gevoerd. Vervolgens dient dit gebruik er toe te leiden dat er verwarring is te duchten onder het publiek.

Uit de lagere rechtspraak, gewezen vóór het Artiestenverloningen-arrest, volgt dat aan de handelsnaam niet de eis van onderscheidend vermogen wordt gesteld.³ Aangenomen is dat (goedgelees) beschrijvende namen dus ook geldige handelsnamen kunnen zijn.⁴ Dit terwijl in de literatuur is opgemerkt dat verwarringsgevaar (in de zin van art. 5 Hnw) bezwaarlijk

¹ HR 11 december 2015, [IEF 15523](#); [ECLI:NL:HR:2015:3554](#) (Artiestenverloning.nl/Artiestenverloningen.nl). Het arrest is geannoteerd in de door D.W.F. Verkade *NJ* 2016/79, C.J.J.C. Van Nispen, [BIE 2016/7](#), M. Schut, [Computerrecht 2016/87](#) en D.J.G. Visser in *Ars Aequi* (AA20170047, pp. 47-50). Zie ook M. Bronneman, 'Van de brug af gezien', *IER* 2016/6, voetnoot 149.

² Volgens art. 1 Hnw is de handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven.

³ Verwezen wordt naar het *Thuisbezorgd.nl*-arrest van het Hof Amsterdam 15 januari 2008, [IEF 5584](#) (*Thuisbezorgd.nl*), r.o. 4.1: 'Geen rechtsregel eist dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft' en r.o. 5.7-5.9: '5.8 Onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat als gevolg van de gelijkenis tussen beide handelsnamen wel degelijk verwarring bij het publiek te duchten is. Dat hoeft niet af te stuiten op het feit dat gangbare woorden en zuiver beschrijvende elementen niet in de vorm van een handelsnaam kunnen worden gemonopoliseerd. Immers zijn het werkwoord

"thuisbezorgen" en zijn vervoeging "thuisbezorgd" wel gangbare woorden en beschrijvende elementen, maar de tekst "thuisbezorgd.nl", hoewel met behulp van een gangbaar woord samengesteld, is dat niet. Zie voorts Hof 's-Gravenhage 10 februari 2005, [BIE 2005, 477](#), r.o.13 (The Greenery/Green Organics), Hof Amsterdam 7 september 2010, [IEF 9303](#), *Projectenfabriek*, Hof Den Haag 9 maart 2010 (*Taartenwinkel.nl/Gefelicitaart*), [IEF 8665](#), r.o. 7. Hof Den Bosch 20 januari 2009, [IEF 7499](#); [ECLI:NL:GHSHE:2009:BI2405](#) (*SportDirect.com/Sportsdirect.com*), r.o. 4.5.6.

⁴ Hof 's-Gravenhage inzake *The Greenery/Green Organics* uit 2005 (zie voetnoot 4): 'Een handelsnaam dient om de onderneming aan te duiden en niet om de waren en diensten daarvan te onderscheiden. Dit brengt mee dat — anders dan bij woordmerken van huis uit — beschrijvende namen geldige handelsnamen kunnen zijn. Echter beschrijvende aanduidingen kunnen (ook) niet met toepassing van de *Handelsnaamwet* worden gemonopoliseerd. Door het gebruik van

kan worden toegeschreven aan het voeren van een soort aanduiding of beschrijvende aanduiding.⁵ Uit de jurisprudentie volgt ook dat er een spanningsveld zit tussen het ontbreken van de eis van onderscheidend vermogen voor geldigheid als handelsnaam enerzijds en verwarringsgevaar als inbreuk-criterium anderzijds.⁶

Of sprake is van dergelijk verwarringsgevaar hangt ook af van verschillende andere factoren, zoals de mate van overeenstemming van de namen, de vestigingsplaats van partijen, een al dan niet overlappend doelpubliek, of de ondernemingen dezelfde activiteiten verrichten, etc. Omdat bij beantwoording van de vraag of verwarring te duchten is alle omstandigheden van het geval mogen worden meegewogen, kan zelfs de manier waarop een logo wordt gevoerd een rol spelen.⁷

In voorkomende gevallen kan een domeinnaam ook als handelsnaam worden beschermd ex art. 5 Hnw. Daarvan is sprake als deze domeinnaam *als handelsnaam wordt gebruikt*. Wanneer daarvan sprake is, is niet in z'n algemeenheid te zeggen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de domeinnaam, behalve in de url- of adresbalk, óók op de website als naam van de onderneming terugkomt, en als zodanig online en/of anderszins (zoals op het briefpapier van de onderneming of op het bedrijfspand) wordt gebruikt. De perceptie van het publiek telt mee bij de vraag of een domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. In het kader van de vraag of het gebruik van een domeinnaam *inbreuk maakt* op een ouder handelsnaamrecht onder art. 5 Hnw, dient eveneens te worden beoordeeld of die domeinnaam als handelsnaam wordt gebruikt. Daarnaast spelen tevens de andere handelsnaamrechtelijke inbreuk-criteria die volgen uit de toepassing van art. 5 Hnw.

Merkenrecht

Een domeinnaam kan ook op grond van het merkenrecht beschermd worden.⁸ Echter, één van de kernvereisten van het merkenrecht is dat een merk 'onderscheidend

(een combinatie van) beschrijvende aanduidingen als handelsnaam kan evenwel inbreuk worden gemaakt op de handelsnaamrechten van een ander als daardoor verwarring is te duchten. Door de woorden Greenery (zonder The) en Organics in die volgorde als handelsnaam te gebruiken is naar het voorlopig oordeel van het hof verwarring te duchten met de onderneming van Green Organics, die de handelsnaam Green Organics voert'. Zie ook het Vakantieveiling.nl-uitspraak van het Hof Amsterdam 20 september 2011, [IEF 10197](#) ECLI:NL:GHAMS:2011:BT1971, r.o. 2.7: 'Hoewel, anders dan Bied & Geniet kennelijk wil betogen, aan het gebruik van een (goeddeels) beschrijvende naam als de onderhavige, handelsnaamrechtelijk bescherming niet kan worden ontzegd, is deze bescherming in die zin beperkt dat Emesa bijvoorbeeld niet kan beletten dat het woord "vakantieveiling" door anderen, vergelijkbare ondernemingen daaronder begrepen, in het gewone taalgebruik wordt gebezigd, en in beginsel ook niet dat het woord in een handelsnaam wordt opgenomen. Dat neemt niet weg dat Bied &

vermogen' moet hebben, wil het geldig zijn. Anders gezegd: uitsluitend beschrijvende aanduidingen kunnen niet als merk worden beschermd. Uitzondering hierop is de zogenoemde inburgering van een *ab initio* beschrijvend teken, dat bijvoorbeeld door (intensief) gebruik als herkomstaanduiding gaat fungeren ('inburgering'). Buiten die uitzonderingssituatie, zal het zeer lastig zijn om een (uitsluitend) beschrijvende domeinnaam ook via het merkenrecht te beschermen.

Onrechtmatige daad

Als er geen beroep kan worden gedaan op het handelsnaam- of merkenrecht, kan het leerstuk van de onrechtmatige daad in voorkomende gevallen mogelijk soelaas bieden om een domeinnaam te beschermen. Daarop wordt in de Artiestenverloningen-zaak ook een beroep gedaan. Dat beroep faalt echter bij het Hof, welk oordeel in cassatie stand houdt. De Hoge Raad overweegt namelijk in r.o. 3.4.4.:

'Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding 'artiestenverloning' louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. 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, NJ 1988/36 (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.'

Het is van belang om te benadrukken dat in deze casus – waarbij eiser gebruik maakt van de domeinnaam [artiestenverloningen.nl](#) en gedaagde van [artiestenverloning.nl](#) – vast staat dat de domeinnaam [artiestenverloning.nl](#) door gedaagde *niet* als handelsnaam is gebruikt.⁹ Art. 5 Hnw is dus niet aan de

Geniet bij de keuze van haar eigen handelsnaam zodanige afstand moet nemen van de handelsnaam van Emesa dat verwarring bij het relevante publiek wordt voorkomen' (...)' 'Dat klemt te meer daar zowel Bied & Geniet als Emesa bemiddelen bij de veiling via het internet van vakanties en andere vrijetijdsarrangementen en derhalve gelijksoortige ondernemingen drijven, voornamelijk gericht op Nederland, zoals uit hun beider suffix .nl blijkt'.

⁵ D.W.F. Verkade, Tekst & Commentaar Intellectueel Eigendom 2016, Art. 1 Hnw, aant. 2 b.

⁶ Aangenomen wordt dan ook dat de mate van beschrijvendheid doorwerkt in de handelsnaamrechtelijke beschermingsomvang.

⁷ HR 4 december 2015, [IEF 15504](#); [ECLI:NL:HR:2015:3477](#) (LMR Advocaten/LR Advocaten).

⁸ Overigens biedt art. 5a Hnw ook bescherming aan de houder van een ouder merk tegen gebruik van zo'n merk als handelsnaam dan wel een aanduiding die van het merk slechts in geringe mate afwijkt.

⁹ A-G van Peurseem in deze zaak zegt te betreuren dat het

orde. Het merkenrecht speelt ook niet. Het arrest gaat dus over een zaak waarin alleen de bescherming van een domeinnaam via het leerstuk van de onrechtmatige daad aan de orde is.

De rechtbank oordeelde dat het bestaan van verwarringsgevaar kan volstaan om de door Prae (gedaagde) gehanteerde domeinnaam *artiestenverloning.nl* onrechtmatig te achten. Het Hof oordeelt anders, namelijk dat uit de stellingen van partijen niet blijkt van voldoende ernstige bijkomende omstandigheden om onrechtmatigheid aan te nemen. Als bijkomende omstandigheid geldt volgens het Hof niet dat Prae bewust een louter beschrijvende domeinnaam voor haar activiteiten heeft gekozen. Ook het argument dat Artiestenverloningen inmiddels een zekere bekendheid zou genieten, is volgens het Hof onvoldoende om het beschrijvende karakter op te heffen ('inburgering'). Geen onrechtmatige daad, aldus het Hof.

De Advocaat-Generaal concludeert dat de 'juiste toets' in dit geval is of er nodeloos verwarring optreedt, nadat hij erop wijst dat er in de lagere rechtspraak onrechtmatigheid is aangenomen op basis van relevant geachte 'bijkomende omstandigheden', waaronder bewust verwarring creëren, om zo op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent en het dwarszitten van de concurrent.¹⁰ Als ik het goed zie, stelt de Advocaat-Generaal ook de eis dat sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden (nr. 2.11), althans dat 'nodeloos verwarring zaaien' als relevante bijkomende omstandigheid heeft te gelden.

Bijkomende omstandigheden

In navolging van het Hof en de A-G eist de Hoge Raad nu dus bijkomende omstandigheden voordat het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam in een geval als het onderhavige onrechtmatig is. Hij legt echter, in tegenstelling tot de A-G, niet uit wat deze bijkomende omstandigheden zouden moeten zijn. Noch eist hij uitdrukkelijk dat die voldoende ernstig moeten zijn, maar laat de Hof-toets wel in stand.

handelsnaamrecht "al snel uit beeld" is geraakt. Ik vraag mij af of hij meent dat een dergelijk beroep wel eens succesvol zou kunnen zijn geweest.

¹⁰ De A-G merkt op dat bijkomende omstandigheden liggen in de sfeer van misbruik van recht.

¹¹ Zie zijn noot in *NJ* 2016/79, randnr. 7.

¹² Het oordeel van de Rechtbank wordt in cassatie in stand gelaten, en door de Hoge Raad geparafraseerd in r.o. 3.2. Daarin staat dat omdat het woord 'bouwcentrum' in de loop der jaren een algemeen gebruikelijke en gebezigd woord geworden was, dit meebrengt dat 'de handelsnaam van *Bouwcentrum*, ook al is de bekendheid daarvan door de activiteiten van *Bouwcentrum* gegroeid, tegelijkertijd in belangrijke mate aan onderscheidende kracht heeft ingeboet,

Geldt het Artiestenverloningen-arrest ook voor een beroep op art. 5 Hnw?

Dit wetende, is de vraag of de rechtsregel met de eis van 'bijkomende omstandigheden' uit het Artiestenverloningen-arrest ook geldt in het handelsnaamrecht, bij toepassing van art. 5 Hnw. Annotator Verkade meent van wel.¹¹ Een aanwijzing daarvoor kan zijn dat de Hoge Raad expliciet verwijst naar het *Bouwcentrum*-arrest, dat gaat over art. 5 Hnw. Art. 5 Hnw noemt echter niet als eis dat sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden.

Eist de Hoge Raad dat voor een succesvol beroep op art. 5 Hnw bij (min of meer) beschrijvende handelsnamen inderdaad ook sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden, wil men tegen een verwarringwekkende handels- of domeinnaam kunnen optreden?

-het *Bouwcentrum*-arrest

In r.o. 3.4.4. verwijst de Hoge Raad naar het *Bouwcentrum*-arrest in het kader van het beginsel dat een ieder vrij moet zijn beschrijvende aanduidingen te bedienen, ook in een domeinnaam. Hoe moet die verwijzing naar het *Bouwcentrum*-arrest in dit verband worden geduid?

Het *Bouwcentrum*-arrest gaat niet over *ab initio* beschrijvende handelsnamen. In dat arrest (zie r.o. 3.6 jo. r.o. 3.2¹²) staat mijns inziens een omgekeerde ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal die ook wel 'uitburgering' wordt genoemd. Hoewel de handelsnaam *Bouwcentrum* grote bekendheid genoot, was het onderscheidend vermogen – in de loop der jaren – zodanig verminderd dat het enkele voorkomen van het woord *bouwcentrum* in een andere handelsnaam niet zonder meer de slotsom wettigde dat door het voeren van die naam bij het publiek verwarring tussen de onder die naam gedreven onderneming en die van *Bouwcentrum* viel te duchten. Verwarringsgevaar werd bij de feitenrechter ook niet aangenomen, omdat de aangevallen partij het (kenmerkende) bestanddeel *Farmex* in haar naam gebruikte.¹³

*waardoor *Bouwcentrum* dit thans algemeen gangbare woord niet kan 'monopoliseren' en het andere ondernemingen daarom vrij moet staan dit woord in hun handelsnaam op te nemen, tenzij dientengevolge verwarring bij het publiek is te duchten tussen de onderneming die dat woord aldus in haar handelsnaam voert, en de onderneming van *Bouwcentrum*'.*

¹³ Zie ook het tweede deel van r.o. 3.6 uit het *Bouwcentrum*-arrest, waarin de Hoge Raad expliciet benadrukt dat 'gezien de overige elementen van die naam' *Farmex* (in de handelsnaam *Farmex Agrarisch Bouwcentrum*) het algemeen gebruikelijke woord *bouwcentrum* zonder verwarringsgevaar kon opnemen in diens handelsnaam.

Uit het Bouwcentrum-arrest volgt mijns inziens dat het enkele voorkomen van *het woord* bouwcentrum in de handelsnaam van Farmex bezwaarlijk voor handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar kan zorgen, omdat dit woord algemeen gebruikelijk is geworden ter aanduiding van de activiteiten van soortgelijke ondernemingen.¹⁴ Ik wijs er voorts op dat de Hoge Raad in r.o. 3.6 van het Bouwcentrum-arrest in handelsnaamrechtelijk verband géén bijkomende omstandigheden eist.¹⁵

Bovendien is de publieksperceptie handelsnaamrechtelijk relevant. Het is steeds de vraag of de (aangevallen) naam in kwestie door het publiek wordt opgevat als aanduiding van de onderneming, en er daardoor al dan niet verwarring(sgevaar) ontstaat.¹⁶ Zie ik het goed, dan sluit het Bouwcentrum-arrest niet uit dat, indien een louter beschrijvend woord *als zodanig* als handelsnaam – dus als *aanduiding van de onderneming* – wordt gepercipieerd, het gebruik daarvan toch kan worden verboden indien daardoor verwarringsgevaar te duchten is. In dat geval wordt de taal volgens mij niet gemonopoliseerd, omdat het woord niet als louter beschrijvende aanduiding doch klaarblijkelijk als naam van de onderneming wordt gebruikt en als zodanig opgevat door het publiek.¹⁷

Kortom, ik meen dat uit de verwijzing naar het Bouwcentrum-arrest in het Artiestenverloningen-arrest niet zonder meer mag worden afgeleid dat bij toepassing van art. 5 Hnw bijkomende omstandigheden zijn vereist, indien de (aangevallen) (domein)naam weliswaar beschrijvend is, maar wel als handelsnaam wordt gevoerd en dus niet enkel een activiteit van de onderneming beschrijft. Of daarvan sprake is, hangt zoals gezegd van alle omstandigheden van het geval af, waaronder de publieksperceptie.

-de opbouw van het Artiestenverloningen-arrest

Ondanks het aanhalen van het Bouwcentrum-arrest in r.o. 3.4.4. van het Artiestenverloningen-arrest meen ik dat ook uit de opbouw van de (elkaar opvolgende) overwegingen van het Artiestenverloningen-arrest volgt dat, bij toepassing van art. 5 Hnw, niet de eis van bijkomende omstandigheden mag worden gesteld.

¹⁴ Er staat in r.o. 3.6 dat het belang van Bouwcentrum moet wijken 'voor dat van die ondernemers die dat woord in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis' in hun handelsnaam willen opnemen. Zie ook voetnoten 16 en 17 hierna.

¹⁵ Bijkomende omstandigheden worden in r.o. 3.4 van het Bouwcentrum-arrest weliswaar genoemd, maar alleen in verband met nawerking.

¹⁶ Ik lees het Bouwcentrum-arrest zo dat het kenmerkende woord Farmex fungeert als de handelsnaam, terwijl het gebruik van 'Agrarisch Bouwcentrum' de activiteiten van de onderneming aanduidt en het publiek dit ook zo percipieert.

Die opbouw is als volgt:

'3.4.2 De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).

3.4.3 Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt.

3.4.4 Naar de in cassatie niet bestreden vaststelling van het hof, is de aanduiding 'artiestenverloning' louter beschrijvend voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae Artiestenverloning leveren. 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, NJ 1988/36 (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.'

R.o. 3.4.2. van het Artiestenverloningen-arrest begint dus met: *'De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet.'*, waarna de positie van 'de gebruiker van een handelsnaam' wordt besproken. R.o. 3.4.2. is dus handelsnaam-gerelateerd. R.o. 3.4.3. begint met: *'Het recht op een domeinnaam...'*. De Hoge Raad overweegt

¹⁷ In de Bouwcentrum-zaak was 'Farmex' het kenmerkende element van de handelsnaam van de onderneming en is het woord bouwcentrum kennelijk gebruikt in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis (r.o. 3.6, tweede alinea. Gezien het gebruikte element Farmex was er dus geen sprake van verwarringsgevaar, althans zo interpreteer ik het arrest in die zaak. Indien in die zaak enkel het woord 'Bouwcentrum' het kenmerkende deel van de handelsnaam van gedaagde was geweest, zou het oordeel naar mijn mening – mede vanwege de publieksperceptie – kunnen zijn geweest dat er wél inbreuk was.

vervolgens in r.o. 3.4.4. dat het in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van 'een aanduiding' te bedienen die louter beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam. In dat kader verwijst de Hoge Raad naar het Bouwcentrum-arrest om ter vergelijking aan te geven dat dit beginsel ook in het handelsnaamrecht geldt (ik meen (zie hiervoor): voor zover de beschrijvende aanduiding niet als ((kenmerkend) element van de) handelsnaam wordt gepercipieerd). Pas aan het slot van r.o. 3.4.4. volgt de eis van de bijkomende omstandigheden, geplaatst in de sleutel van de onrechtmatige daad.

Uit deze opbouw van het arrest leid ik dus af dat r.o. 3.4.4. uit het Artiestenverloningen-arrest niet gaat over het handelsnaamrecht. Daaraan heeft de Hoge Raad immers aandacht besteed in r.o. 3.4.2. De factor 'bijkomende omstandigheden' wordt mijns inziens dus genoemd voor zover de Hnw geen bescherming geeft. Bij de verwijzing naar het Bouwcentrum-arrest lijkt de Hoge Raad dit onderscheid ook te maken: 'vgl. met betrekking tot art. 5 Hnw ...'.¹⁸ Ten slotte spreekt de Hoge Raad in r.o. 3.4.4. over 'een aanduiding' wat toch iets anders is dan een handelsnaam, waarbij het gaat om de naam van een onderneming.

R.o. 3.4.4. uit het Artiestenverloningen-arrest gaat naar mijn mening enkel over de specifieke situatie bij een conflict tussen domeinnamen, zonder dat een handelsnaamrecht kan worden ingeroepen ex art. 5 Hnw. Mede gezien de opbouw van bovenstaande overwegingen, zou ik dus menen dat r.o. 3.4.4. alleen slaat op situaties waarin de 'gebruiker' van een handelsnaam of domeinnaam die mogelijk ook als handelsnaam wordt gebruikt, wordt ingeroepen tegen een jongere domeinnaam die *niet* als handelsnaam wordt gebruikt. Gezien de voorliggende casus, de opbouw van het arrest en de bewoordingen van r.o. 3.4.4. zou zelfs gesteld kunnen worden dat de Hoge Raad enkel een oordeel heeft willen geven over een onrechtmatige daads-casus waarin twee louter beschrijvende domeinnamen tegenover elkaar staan, zonder dat er een beroep kan worden gedaan op enige handelsnaam. In de

voornoemde gevallen moet dus getoetst worden of sprake is van bijkomende omstandigheden.

Twee vormen van onrechtmatigheid

De Hoge Raad zegt in r.o. 3.4.2. van het Artiestenverloningen-arrest iets over de situatie dat de eiser een (domein)naam zelf als handelsnaam gebruikt, maar gedaagde niet. Hij overweegt dat aan de 'gebruiker' van een handelsnaam via art. 6:162 BW aanvullende bescherming wordt geboden 'tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (vgl. onder meer HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (Euro-Tyre)).'¹⁹

Het ter vergelijking aangehaalde Euro-Tyre-arrest gaat evenwel over de vraag of het gebruik van een jonger merk²⁰ onrechtmatig is jegens de gebruiker van een oudere handelsnaam. In dat geval is door de Hoge Raad ook niet de eis gesteld van bijkomende omstandigheden. De toets in dit arrest is enkel of sprake is van verwarringsgevaar.²¹ Voor die situatie zijn volgens de Hoge Raad geen bijkomende omstandigheden vereist, wil onrechtmatigheid kunnen worden aangenomen.

Het is de vraag of de Hoge Raad in r.o. 3.4.2. nu een *andere vorm* van aanvullende bescherming ex art. 6:162 BW heeft willen verlenen dan in r.o. 3.4.4. wordt geformuleerd, terwijl in beide zaken het evengoed om dezelfde grondslag gaat (te weten: onrechtmatige daad). Het lijkt er sterk op alsof het om twee te onderscheiden toetsen gaat. Een verschil in benadering lijkt te verklaren doordat in het Euro-Tyre-arrest sprake was van een ouder handelsnaamrecht dat tegen het gebruik van een jonger merk kon worden ingeroepen. In die zaak was geen sprake van een louter beschrijvende aanduiding. Indien de 'gebruiker' van een handelsnaam niet ex art. 5 Hnw kan optreden omdat de jongere domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt, doch als herkomstaanduiding (want als merk), is niettemin sprake van een onrechtmatige daad als dat gebruik verwarring wekt bij het publiek.

¹⁸ Volgens de Leidraad voor juridische auteurs 2016, p. 18-19, gebruiken juridische auteurs 'vgl.' indien verwezen wordt naar een bron die de hoofdtekst niet onderbouwt, maar die bron wel iets dergelijks over een *ander* onderwerp zegt. L.J.A. Pieterse (*Maanblad Belasting Beschouwingen* 2016, p. 283) stelt over het gebruik van 'vgl.' door de Hoge Raad dat dit een nadere invulling is van een bestaande rechtsregel die niet letterlijk terug te vinden is in het precedentarrest maar die rechtsregel al wel ten grondslag lag aan de in het precedentarrest gegeven beslissing. S.K. Martens, in: W.E.J. Tjeenk Willink e.a., *Gemotiveerd gehuldigd: opstellen aangeboden aan Mr C.D. van Boeschoten*, Kluwer: Zwolle 1993, p. 141, stelt dat het gebruik van vgl. inhoudt dat de Hoge Raad voortbouwt op dan wel steun zoekt bij een vorige uitspraak.

¹⁹ [IEF 8366](#), R.o. 3.4.2: 'Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming...'

²⁰ Ik teken aan dat voor de vraag of het gebruik van de jongere domeinnaam als merk dient te worden gekwalificeerd, zal in ieder geval de vraag gesteld moeten worden of sprake is van een herkomstaanduiding.

²¹ Zie r.o. 3.5.2. *in fine* uit het EuroTyre-arrest: 'art. 6:162 BW [biedt] aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jongere, overeenstemmend merk dat verwarring wekt.'

Ik meen dat dus ook uit r.o. 3.4.2. van het Artiestenverloningen-arrest valt af te leiden dat de eis van bijkomende omstandigheden enkel mag worden gesteld in een situatie waarin de louter beschrijvende domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt.²²

Inlezen van bijkomende omstandigheden in art. 5 Hnw?

Indien men wel aanneemt dat bij toetsing van art. 5 Hnw bijkomende omstandigheden zoals genoemd in het Artiestenverloningen-arrest een rol zouden moeten spelen, betekent dit dat méér nodig is dan enkel verwarringsgevaar bij het optreden tegen beschrijvende domeinnamen die als handelsnaam worden gevoerd. Een verzwaarde toetsing dus. Dat strookt mijn inziens niet met de aanname dat ook beschrijvende aanduidingen in beginsel een geldige handelsnaam kunnen zijn, bijvoorbeeld vanwege de perceptie van het publiek van die aanduiding (die alsdan als naam of aanduiding van een onderneming wordt opgevat). In dat geval blijft men ook buiten de aanname dat verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw bezwaarlijk aan het gebruik van een beschrijvende aanduiding kan worden toegeschreven. Immers, volgens mij is het te stellen verwarringsgevaar dan (mede) te wijten aan het feit dat het publiek de eisende en aangevallen namen beide als naam of aanduiding van de onderneming percipieert, en het publiek (mede) als gevolg daarvan de ondernemingen door elkaar haalt of denkt dat ze anderszins gelieerd zijn.

Tussenconclusie

Op basis van het voorgaande meen ik dat de eis van bijkomende omstandigheden uit het Artiestenverloningen-arrest niet geldt bij een beroep op art. 5 Hnw, dus wanneer zowel de litigieuze handels- of domeinnamen als handelsnaam worden gebruikt. Mijn inziens mogen ook geen bijkomende omstandigheden geëist worden indien een of meer woorden waaruit de handelsnaam is opgebouwd op zichzelf genomen louter beschrijvend of een gebruikelijke aanduiding zijn, maar tegelijkertijd wel als naam van de onderneming worden gepercipieerd door het publiek. De aanvullende eis van bijkomende omstandigheden om de verwarring onrechtmatig te doen zijn geldt m.i. alleen ingeval art. 5 Hnw volledig buiten toepassing blijft, bijvoorbeeld indien zowel de oudere als de jongere domeinnaam louter beschrijvend zijn en niet als handelsnaam worden gepercipieerd.

²² Aanwijzing daarvoor is ook nog te vinden in de aan r.o. 3.4.4. voorafgaande r.o. 3.4.3., waarin wordt overwogen dat als de eiser beschikt over een domeinnaam, het gebruik van een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam niettemin een onrechtmatige daad oplevert als dat gebruik verwarring wekt (bijkomende omstandigheden worden in r.o.3.4.3. niet genoemd), welk geval wordt uitgewerkt in r.o. 3.4.4. voor het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam.

Toepassing van het Artiestenverloningen-arrest in lagere rechtspraak

In de lagere rechtspraak is het Artiestenverloningen-arrest nu meermaals aangehaald en toegepast. Mij valt op dat de rechter in deze uitspraken meer dan voorheen de discussie over onrechtmatig handelen vermijdt, bijvoorbeeld door snel het voeren van een handelsnaam aan te nemen, of juist niet aan te nemen dat sprake is van louter beschrijvende aanduidingen, of (voor zover toch getoetst wordt aan art. 6:162 BW) soepel lijkt om te gaan met de eis van bijkomende omstandigheden.

-Student(en) Verhuis Service

Een eerste geval betreft de zaak over Student(en) Verhuis Service.²³ De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag neemt in handelsnaamrechtelijk verband aan dat ook indien een handelsnaam beschrijvend van aard is, deze handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt. Bestreden werd echter dat de aangevallen naam als handelsnaam is gebruikt. De rechter neemt evenwel aan dat het gebruik van “student(en) verhuisservice” in passages op een webpagina ‘niet langer beschrijvend’ is maar ‘voldoende duidelijk gericht op een (specifiek onderdeel van een) onderneming zodat het in aanmerking te nemen publiek zou kunnen menen met de onderneming van SVS van doen te hebben of althans een daaraan verbonden onderneming’. Ten aanzien van het gebruik in de url wordt hetzelfde aangenomen.²⁴

Hier ziet men dat het gebruik van op zichzelf beschrijvende woorden door gedaagde door de wijze van gebruik van kleur verschieten; door het gebruik van die beschrijvende woorden *als handelsnaam* valt verwarring te duchten. Uit deze uitspraak blijkt dat de rechter – zo komt het op mij over – snel het voeren van een handelsnaam aanneemt om uit toepassing van r.o. 3.4.4. van het Artiestenverloningen-arrest weg te blijven. Hieruit blijkt volgens mij tevens de – op zich begrijpelijke – drang van de (lagere) rechter om toch bescherming te willen verlenen aan min of meer beschrijvende (handels)namen, tegen bescherming van verwarringsgevaar bij het publiek. In casu wordt handelsnaaminbreuk aangenomen.

SVS had ook nog gesteld dat sprake was van onrechtmatige verwarring door het vele gebruik van de

²³ V.zr. Rb. Den Haag 9 februari 2016, [IEF 15682](#); ECLI:NL:RBDHA:2016:1182 (Student(en) Verhuis Service).

²⁴ R.o. 4.9: ‘*Het in aanmerking te nemen publiek zal immers door voormelde tekst op de betreffende pagina die toevoeging aan het internet adres niet langer als beschrijvend opvatten maar integendeel als een verwijzing naar een (specifiek onderdeel van een) onderneming*’.

woordcombinatie “student(en) verhuis service” op de website van gedaagde. Daarover wordt geoordeeld: *‘Voor zover SVS mogelijk het oog had op beschrijvend gebruik dat niet als handelsnaamgebruik is te kwalificeren, faalt het omdat het publiek niet verward zal raken en bovendien van bijkomende omstandigheden geen sprake is (zie HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning)).’* Ik kan mij vinden in dit oordeel, voor zover daar in besloten ligt dat er sprake is van een andere toetsing bij beschrijvend niet-handelsnaamgebruik dan bij toetsing ex art. 5 Hnw.

-Hoorn Events/HRN Events

In deze zaak wordt geen handelsnaaminbreuk aangenomen (wegens het gebrek aan verwarringsgevaar) ex art. 5 Hnw. Het Artiestenverloningen-arrest wordt in het kader van de onrechtmatige daad weliswaar aangehaald, maar daaraan wordt niet getoetst omdat bijkomende omstandigheden zijn gesteld noch gebleken.²⁵

-Verfvoordelig.nl

In de zaak ‘Verfvoordelig.nl’ wordt het Artiestenverloningen-arrest enkel aangehaald, maar volgens mij ook niet meegenomen in de toetsing ex art. 5 Hnw. De rechter oordeelt in handelsnaamrechtelijk verband verder dat *‘de termen ‘verf’ en ‘voordelig’ los van elkaar wel als louter beschrijvend zijn aan te merken maar niet in deze gecombineerde vorm en volgorde’*. Handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar wordt aangenomen.²⁶

-Parfums(web)winkel

In een volgend geval – in de bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag inzake Parfumswinkel/Parfumswebwinkel.nl²⁷ – wordt het Artiestenverloningen-arrest rechtstreeks aangehaald in het kader van een zuivere toetsing aan het handelsnaamrecht, zij het “veronderstellenderwijs”.

²⁵ Vzr. Rb. Noord-Holland 28 maart 2016, [IEF 15900](#); ECLI:NL:RBNHO:2016:4695 (Hoorn Events/HRN Events), r.o. 4.14: *‘Ten aanzien van gebruik van een (domein)naam die overeenstemt met een domein- (of handels)naam van een ander, kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt (zie Hoge Raad 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431). Het gebruik van een domeinnaam is echter, óók indien dat gebruik verwarringwekkend is, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. (vgl. Hoge Raad 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554). Dergelijke bijkomende omstandigheden zijn gesteld, noch gebleken.’*

²⁶ Vzr. Rb. Amsterdam 8 juni 2016, [IEF 16016](#), [DomJur 2016-1198](#).

²⁷ Rb. Den Haag 15 juni 2016, [IEF 16033](#); ECLI:NL:RBDHA:2016:6475 (‘Parfumswinkel/Parfumswebwinkel’), [BIE 2016/31](#), m.nt. D.J.G. Visser.

Volgens de rechtbank blijkt niet dat er licht zit tussen het woord ‘beschrijvend’ uit het Artiestenverloningen-arrest en ‘gebruikelijk geworden’ aanduidingen in het Bouwcentrum-arrest. Ook oordeelt de rechter: *‘Hoewel ‘parfumswebwinkel’ in de strikte zin van het woord als louter beschrijvend voor een webwinkel in parfums kan worden beschouwd, is (...) het niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche (geworden)’*. Beide partijen gebruiken dezelfde ongebruikelijke tussen-s. De termen ‘parfums’ en ‘(web)winkel’ zijn zelfstandig gebruikelijk in de branche, maar de combinatie niet. Het verweer van gedaagde gegrond op het Artiestenverloningen-arrest slaagt niet.²⁸ Het verweer dat er een noodzaak is om beschrijvende aanduidingen beschikbaar te houden wordt ook verworpen, omdat *‘[a]nders dan bij merken een dergelijke noodzaak bij handelsnamen niet aan te nemen [is] nu deze niet dienen ter onderscheiding van waren of diensten’*.

Anders dan Visser lees ik deze uitspraak niet meteen zo dat dit een bevestiging vormt van de lezing van Verkade.²⁹ Ik interpreteer deze uitspraak zo dat in handelsnaamrechtelijk verband bij beoordeling van het gebruik van Parfumswebwinkel.nl de toets uit het Bouwcentrum-arrest tot uitgangspunt moet worden genomen, en dat (zelfs als het Artiestenverloningen-arrest op deze casus van toepassing zou zijn) r.o. 3.4.4. dan niet geldt omdat er geen sprake is van een louter beschrijvende aanduiding. Uit deze uitspraak blijkt mijn inziens ook dat niet snel wordt aangenomen dat sprake is van een dergelijke louter beschrijvende aanduiding.

-Stee aan Zee

Terzijde noem ik nog de uitspraak waarin zowel eiser als gedaagde de handelsnaam Stee aan Zee voeren, waarin (onder verwijzing naar het Bouwcentrum-arrest) door de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag wordt aangenomen dat deze handelsnaam *‘niet dusdanig beschrijvend [is] dat daaraan iedere bescherming op basis van de handelsnaamwet moet worden ontzegd.’*³⁰ Dat het woord “stee” al een enkele keer (‘zeer beperkt’) is

²⁸ Voor wat betreft het verwarringsgevaar wordt onder meer geoordeeld dat de gestelde geringe beschermingsomvang onvoldoende is om tegenwicht te bieden tegen de factoren die het verwarringsgevaar in de hand werken. (Evenwel wordt het enkele gebruik van de domeinnaam parfumswebwinkel.nl als adres waar de onderneming op internet kan worden gevonden niet als handelsnaamgebruik aangemerkt. Dat het gebruik daarvan onrechtmatig zou zijn, is niet gesteld.)

²⁹ In zijn BIE-noot leidt Visser zulks af uit r.o. 4.6 van de uitspraak, waarin de rechtbank, na r.o. 3.4.4. van het Artiestenverloningen-arrest te hebben geciteerd overweegt: *‘De rechtbank gaat veronderstellenderwijs uit van de gelding van bovenstaande voor handelsnaamconflicten...’*

³⁰ Vzr. Rb. Den Haag 6 september 2016, [IEF 16227](#); ECLI:NL:RBDHA:2016:10651.

gebruikt in de branche, is irrelevant reeds omdat dit steeds in combinatie met andere woorden is geweest. Inbreuk op handelsnaamrechten wordt aangenomen.

-slaapspecialisttiel.nl

In de zaak over 'slaapspecialisttiel.nl'³¹ wordt een beroep op art. 5 Hnw niet gehonoreerd. Hoewel de rechter aanneemt dat gedaagdes domeinnaamgebruik als handelsnaamgebruik kan worden aangemerkt, wordt geoordeeld dat sprake is van 'een in de branche gebruikelijke algemeen beschrijvende term en een geografische aanduiding'. Niettemin wordt aangenomen dat sprake is van bijkomende omstandigheden, waardoor sprake is van een onrechtmatige daad. Volgens de rechter is de gebruikte handels- en domeinnaam (vrijwel) identiek aan de handels- en domeinnaam van de eiser, is de aard van beide ondernemingen gelijk en zijn beide partijen gevestigd zijn in dezelfde regio. Daarom is in voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen de beide bedrijven. Er had zich ook concrete verwarring voorgedaan. Aangenomen wordt dat gedaagde, kennelijk alleen om hoger in de Google-ranking uit te komen, de betreffende namen is gaan gebruiken om zo kosten uit te sparen (terwijl hij niet in Tiel is gevestigd) en dat ook gemakkelijk op een andere manier kon doen zonder dezelfde aanduiding als zijn concurrent te gebruiken. Op deze manier lokt hij 'mogelijk ook klanten weg' maar zaait in ieder geval verwarring, aldus de rechter. Dit zijn voldoende bijkomende omstandigheden.

-Mesologie Zwolle

In de zaak over 'Mesologie Zwolle' wordt geoordeeld dat deze aanduiding beschrijvend is, maar wordt op grond van bijkomende omstandigheden aangenomen dat het gebruik van de domeinnaam mesologie-zwolle.nl niettemin onrechtmatig is.³²

Als bijkomende omstandigheden worden voldoende geacht dat de (handels en domein-)namen volledig identiek zijn en dat dat ook geldt voor de aard en de plaats van vestiging van beide ondernemingen, dat zich inmiddels tot vijfmaal toe verwarringsgevaar op

verschillende gebieden heeft gerealiseerd, en dat ook na doorvoering van de wijzigingen in de website van gedaagde de verwarring voortduurt ('nawerking'). Ten slotte zou er een niet ondenkbeeldig risico zijn dat er persoonsgegevens lekken, misverstanden ontstaan en communicatie wordt verstoord, met alle mogelijk schadelijke gevolgen van dien.

Mijns inziens is opvallend dat in de laatste twee hiervoor aangehaalde uitspraken de factoren die normaliter onder art. 5 Hnw worden getoetst (bij de vraag of sprake is van handelsnaamrechtelijk verwarringsgevaar) voldoende worden geacht om bijkomende omstandigheden aan te nemen. Hieruit blijkt (wederom) de drang van de rechter om bescherming van beschrijvende domeinnamen aan te willen nemen. Als dergelijke omstandigheden inderdaad snel als voldoende bijkomend zijn te kwalificeren, is er per saldo weinig verschil tussen toetsing aan art. 5 Hnw en art. 6:162 BW.

-The Office Operators

Ten slotte is vermeldenswaard de uitspraak over The Office Operators van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, waarin het Artiestenverloningen-arrest wordt aangehaald.³³ De vorderingen van de eiser (met de handelsnaam The Office Operators) worden afgewezen wegens het ontbreken van verwarringsgevaar met gedaagdes handelsnaam The Office Host, als ik de uitspraak goed lees, zowel in het kader van art. 5 Hnw als art. 6:162 BW. Er is echter twijfel mogelijk of de rechter hier in een *obiter dictum* de eis van bijkomende omstandigheden toepast op alleen de vordering gegrond op de onrechtmatige daad³⁴ of ook op grond van art. 5 Hnw. De bijkomende omstandigheden die worden genoemd (o.a. zelfde kleur bedrijfskleding en huisstijl, keuze voor de naam, het niet kiezen voor een alternatief) lijken gescheiden te worden behandeld, enkel bij de toetsing aan de onrechtmatige daad.³⁵ Dit is echter niet geheel duidelijk, omdat de rechter spreekt over het onrechtmatige gebruik van 'de handelsnaam' The Office Host. Hoe dat ook zij, gezien het voorgaande meen ik dat bijzondere omstandigheden niet mogen worden getoetst ex art. 5 Hnw.

³¹ Vzr. Rb. Gelderland 19 juli 2016, [IEF 16132](#);

ECLI:NL:RBGEL:2016:4864, r.o. 4.15 ev.

³² Vzr. Rb. Overijssel 12 december 2016, [IEF 16500](#);

ECLI:NL:RBOVE:2016:4885, r.o. 4.6-4.8. Er wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsing aan art. 5 Hnw enerzijds en art. 6:162 BW anderzijds. Hoewel het lijkt alsof er enkel wordt getoetst aan art. 6:162 BW, wordt niettemin een verbod uitgesproken op 'ieder gebruik van de handelsnaam Mesologie Zwolle'.

³³ Vzr. Rb Amsterdam 11 januari 2017, [IEF 16513](#), r.o. 4.12 in fine: 'Omdat algemene benamingen niet gemonopoliseerd moeten kunnen worden is de bescherming van een handelsnaam met een beschrijvend karakter beperkt van aard. Een beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, is alleen onrechtmatig

indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen

(ECLI:NL:HR:2015:3554)

³⁴ R.o. 4.13 luidt: 'Als al in hoger beroep of in een bodenzaak geoordeeld zou worden dat wel sprake is van verwarringsgevaar, dan moeten bijkomende omstandigheden aanwezig zijn voordat het gebruik van de handelsnaam The Office Host als onrechtmatig kan worden aangemerkt. (...)'

³⁵ Er was een separate onrechtmatige daadsvordering ingesteld (sub IV) waarin ook het onrechtmatige gebruik van de handelsnaam is genoemd. De handelsnaaminbreuk vordering stond in sub I. De handelsnaamrechtelijke beoordeling vindt eerder plaats, in r.o. 4.3 t/m 4.11 van het vonnis.

Synthese

Voor een goed begrip van de mogelijkheden tot bescherming van (beschrijvende) handels- en/of domeinnamen, is kennis van het Artiestenverloning-arrest en de daarin aangehaalde jurisprudentie van de Hoge Raad onontbeerlijk. Ik meen uit het Artiestenverloningen-arrest te mogen afleiden dat de eis van bijkomende omstandigheden niet geldt in handelsnaamgeschillen ex art. 5 Hnw, ook niet indien de gedaagde partij een beschrijvende aanduiding als handelsnaam voert. Ervan uitgaande dat de eiser geen beroep kan doen op een handelsnaamrecht of merkrecht, dus hij enkel over een louter beschrijvende domeinnaam beschikt, of de eiser weliswaar een handelsnaam gebruikt maar gedaagde niet, volgt uit r.o. 3.4.4. van het Artiestenverloningen-arrest volgens mij dat alleen tegen een domeinnaam van gedaagde kan worden opgetreden als bijkomende omstandigheden worden gesteld en voldoende aannemelijk gemaakt. In de lagere jurisprudentie, gewezen na het Artiestenverloningen-arrest, laat de rechter zich tot nu toe niet expliciet uit over de vraag of bijkomende omstandigheden nodig zijn voor een beroep op art. 5 Hnw. Ook lijkt de feitenrechter in die uitspraken eerder geneigd om het gebruik van de naam als handelsnaamgebruik te kwalificeren en/of niet als louter beschrijvende aanduiding, en komt zodoende niet toe aan rechtstreekse toepassing van r.o. 3.4.4. van het Artiestenverloningen-arrest. Voor zover wordt getoetst aan art. 6:162 BW worden bijkomende omstandigheden in de meeste zaken totnogtoe vrij snel aangenomen.

Joost Becker, 24 januari 2017