

Noot onder V.zr. Rb. Gelderland 9 juni 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3683 (*Sakura Sushi Bar/Blue Sakura*). Eerder verschenen in IER 2022/4.

1. In deze handelsnaamzaak spelen de volgende feiten. Eiseres exploiteert sinds november 2012 onder de handelsnaam ‘Sakura Sushi Bar’ in Apeldoorn een Aziatische (Japanse) horecagelegenheid. Klanten kunnen bij eiseres via haar eigen website (‘www.sakura-sushibar.nl’) of via verschillende online bestelplatforms (zoals bijvoorbeeld ‘www.thuisbezorgd.nl’) eten laten thuisbezorgen. Ook kunnen zij op de locatie zelf eten afhalen. De locatie beschikt niet over een restaurantgedeelte. Eiseres maakt naast de handelsnaam ‘Sakura Sushi Bar’ ook gebruik van het volgende logo:



2. Gedaagde exploiteert sinds 2013 in Enschede en Zwolle Aziatische (Japanse) horecagelegenheden onder de handelsnaam ‘Blue Sakura’. Met ingang van 1 maart 2021 heeft gedaagde ook een vestiging in Apeldoorn. Alle locaties beschikken over een volledig restaurant. Vanwege de Corona-pandemie is het de afgelopen periode ook mogelijk geweest om bij gedaagde eten te bestellen en af te halen, dan wel te laten thuisbezorgen via haar eigen website (‘www.bluesakura.nl’) of via (onder meer) het online bestelplatform ‘www.thuisbezorgd.nl’. Gedaagde maakt naast de handelsnaam ‘Blue Sakura’ ook gebruik van het volgende logo:



3. Centraal staat de vraag of door het feit dat gedaagde een vestiging in Apeldoorn heeft geopend, ex art. 5 Hnw verwarring tussen zijn onderneming en die van eiseres te duchten valt. In zijn (veel besproken) *DOC Dairy Partners/Dairy Partners*-arrest heeft de Hoge Raad aangegeven hoe dat verwarringsgevaar moet worden beoordeeld (r.o. 2.5.2):

“Volgens deze bepaling is [dus] noodzakelijk en voldoende voor een verbod op het voeren van een handelsnaam dat het gebruik daarvan bij het publiek kan leiden tot verwarring tussen de onderneming die deze handelsnaam wil/is gaan voeren en een onderneming die al eerder onder dezelfde naam, of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam werd gedreven. Daarbij kan het gaan om directe verwarring (het publiek houdt de ene onderneming voor de andere) of indirecte verwarring (het publiek neemt aan dat de beide ondernemingen economisch met elkaar zijn verbonden). Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Bij een en ander komt het aan op een globale beoordeling van de volledige handelsnamen wat betreft hun visuele, auditieve en begripsmatige kenmerken, in relatie tot de aard van de ondernemingen en alle overige omstandigheden van het geval. Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo’s en eventuele andere visuele vormgeving. Voorts dient

de vraag of verwarring te duchten valt, te worden beoordeeld vanuit het perspectief van het normaal oplettende publiek en zijn eventuele (specialistische) kennis van het desbetreffende marktsegment.”¹

4. In het onderhavige vonnis heeft de Voorzieningenrechter aan de hand van deze door de Hoge Raad geformuleerde regels beoordeeld of sprake is van verwarringsgevaar en concludeert dat dit niet het geval is, met als gevolg dat de verbodsvordering van eiseres wordt afgewezen. Het oordeel van de Voorzieningenrechter dat geen verwarring te duchten is steunt met name op twee gronden: (i) er is slechts sprake van een (zeer) beperkte mate van overeenstemming tussen de handelsnamen (r.o. 4.8) en bovendien (ii) is de aard van beide ondernemingen verschillend (r.o. 4.16).

5. Ik vind dit een broos fundament. Voor wat betreft de mate van overeenstemming van beide tekens (i), het volgende. Net zoals in het merkenrecht dient bij de vergelijking van de handelsnamen gekeken te worden naar de overeenstemming van de tekens op basis van de auditieve, visuele en begripsmatige kenmerken. Hoewel art. 5 Hnw niet spreekt over overeenstemmende tekens maar over handelsnamen die in geringe mate afwijken, dient aangenomen te worden dat in het handelsnaamrecht bij de beoordeling van de ‘overeenstemmingsvraag’ dezelfde maatstaven gelden als in het merkenrecht.²

6. Passen wij deze maatstaven toe dan valt op dat de Voorzieningenrechter aan het begin van r.o. 4.7 oordeelt dat als uitgangspositie heeft te gelden dat tussen beide handelsnamen (slechts) *enige* visuele en auditieve overeenstemming bestaat. Als uitgangspositie vind ik dat erg mager. Vergelijken wij de handelsnaam van eiseres ‘Sakura Sushi Bar’ met de handelsnaam van gedaagde ‘Blue Sakura’ met elkaar, dan zou gezien de nadruk die ligt op het dominerende bestanddeel ‘Sakura’ mijn uitgangspunt zijn, dat beide handelsnamen zowel visueel als auditief in hoge/behoorlijke mate overeenstemmen.³ Het feit dat men doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een handelsnaam dan aan het eindgedeelte ervan – zoals de Voorzieningenrechter overweegt – zwakt die overeenstemming m.i. niet af.

7. Evenmin het feit dat de kleur van beide *logo’s* totaal verschillend is en van verschillende lettertypen gebruik wordt gemaakt. Over de precieze rol die *logo’s* in het handelsnaamrecht zouden (moeten) spelen bestaat op dit moment nog veel onduidelijkheid. Het toeval wil dat Chalmers daar in het eerste *BIE*-nummer van dit jaar aandacht aan besteedt.⁴ Gemakshalve verwijs ik hier naar die interessante bijdrage. Zijn conclusie dat wij ervoor moeten waken dat te veel gewicht wordt toegekend aan de vormgeving van *logo’s*, onderschrijf ik van harte. Een techniek om dat te voorkomen is om *logo’s* geen rol te laten spelen bij de beoordeling van de vraag of de *handelsnamen* overeenstemmen, maar de *logo’s* (pas) bij de uiteindelijke beoordeling van het verwarringsgevaar mee te nemen als een (andere) relevante omstandigheid; zie

¹ HR 9 februari 2021, *NJ* 2021/98 m.nt. D.W.F. Verkade, *BIE* 2021/7 m.nt. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *AA* 2021, p. 486 e.v. (*DOC Dairy Partners/Dairy Partners*).

² Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom* 3, nr. 2.3.1.18; R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, nr. 8.7.1. Laatstgenoemde schrijver wijst er overigens nog wel terecht op dat bij de beantwoording van de vraag of er uiteindelijk verwarring te duchten is, de systematiek niet volledig identiek is.

³ R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, nr. 8.7.

⁴ R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *Terugblik Handelsnaam- en Domeinnaamrecht*, *BIE* 2022-1.

hierna nr. 11.⁵ Deze techniek is ook in de *Satisfact/Statisfact*-zaak gebruikt.⁶ In dat vonnis heeft de Voorzieningenrechter eerst de mate van overeenstemming van de handelsnamen beoordeeld en pas daarna – bij de uiteindelijke beantwoording van de verwarringsgevaarvraag – aandacht besteed aan de logo's van beide partijen:

“Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar moeten alle omstandigheden van het geval worden meegewogen. Tot die omstandigheden kan ook de specifieke vormgeving van de handelsnamen in logo's behoren, hoewel de vormgeving van een handelsnaam geen onderdeel van die handelsnaam uitmaakt. Satisfact heeft gezegd dat haar logo zo afwijkt van dat van Statisfact dat er geen verwarringsgevaar is. De voorzieningenrechter gaat hier niet in mee. De logo's van partijen verschillen inderdaad van elkaar, maar de handelsnamen zijn zo gelijk dat dit – in combinatie met de hiervoor genoemde deels overeenstemmende aard van de ondernemingen en de overige omstandigheden – het verwarringsgevaar niet wegneemt. Bovendien worden de handelsnamen van partijen (in ieder geval) in de domeinnamen zonder logo weergegeven.”⁷

8. Helaas is deze techniek in het onderhavige vonnis niet gehanteerd en heeft de Voorzieningenrechter de logo's meegenomen in de overeenstemmingsvraag.⁸ Daardoor is aan (het verschil van) de logo's veel te veel gewicht toegekend, met als gevolg het oordeel van de Voorzieningenrechter dat sprake is van *een (zeer) beperkte mate* van visuele en auditieve overeenstemming van de handelsnamen; r.o. 4.8.⁹ Dit oordeel van de Voorzieningenrechter onderschrijf ik niet. Volgens mij stemmen beide handelsnamen op auditief en visueel vlak in hoge/behoorlijke mate met elkaar overeen.¹⁰

9. Dat brengt ons bij punt (ii): de aard van beide ondernemingen. Die is volgens de Voorzieningenrechter verschillend: een Aziatisch (Japans) horecagelegenheid zonder restaurantgedeelte met enkel een afhaal- en bezorgdienst verschilt qua aard met een restaurant dat (met name) Japanse gerechten aanbiedt.¹¹ Ook dit oordeel onderschrijf ik niet.

10. In zijn fraaie proefschrift schrijft Chalmers het volgende:

“De aan te leggen maatstaf om vast te stellen of de aard van de activiteiten overeenstemt is of de bedrijfsactiviteiten van, en de waren en diensten die worden aangeboden door, de tegenover elkaar staande ondernemingen een zodanige verwantschap hebben, dat zij

⁵ Zo ook als ik het goed zie: R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *De Handelsnaamwet onder de loep*, nr. 8.11.

⁶ V.zr. Rb. Midden-Nederland 29 september 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:4955 (*Satisfact/Statisfact*).

⁷ Dat laatste punt – dat de handelsnamen van beide partijen in (bijvoorbeeld) de domeinnamen zonder logo worden weergegeven – wordt door de Voorzieningenrechter in het onderhavige vonnis volledig over het hoofd gezien.

⁸ In bijvoorbeeld Hof Den Haag 21 december 2021, *IEF 20459 (VanGoud Advocaten/Goud Advocaten)* zijn de logo's van partijen ook betrokken bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag.

⁹ Heel vreemd is trouwens nog – maar dit terzijde – dat de Voorzieningenrechter meent dat de visuele verschillen (van de logo's), de auditieve overeenstemming (van de handelsnamen) afzwakt. Dat kan helemaal niet. Een kleur of lettertype hoor je immers niet.

¹⁰ Anders dan de Voorzieningenrechter aan het slot van r.o. 4.7 overweegt is van een begripsmatige overeenstemming geen sprake. Het Nederlandse doelpubliek weet immers niet dat 'Sakura' het Japanse woord voor kersenbloesem is.

¹¹ Daarbij laat ik (zelfs) in het midden dat gedaagde vanwege de Corona-pandemie een afhaal- en bezorgdienst heeft opgezet; r.o. 4.14.

geacht moeten worden ongeveer op dezelfde lijn te liggen. Er moeten dus in ieder geval zekere raakvlakken of complementariteit bestaan tussen (een deel van) de activiteiten van beide ondernemingen of de door de ondernemingen aangeboden producten. In dat geval kan de indruk worden gewekt dat de ondernemingen onderdeel uitmaken van dezelfde groep van ondernemingen."¹²

11. Hanteren wij deze maatstaf dan moet volgens mij de conclusie zijn dat de bedrijfsactiviteiten van beide ondernemingen raakvlakken hebben/complementair zijn (overeenstemmen/gelijkaardig zijn). Voeg daaraan toe de hierboven getrokken conclusie dat sprake is van een hoge/behoorlijke mate van visuele en auditieve overeenstemming en het feit dat gedaagde actief is in het territoir waar eiseres beschermingswaardige bekendheid geniet,¹³ dan rechtvaardigt dat de conclusie dat verwarring is te duchten.¹⁴ Het aandachtsniveau van het in aanmerking komende publiek is niet zodanig hoog dat daardoor geen verwarring is te duchten. Andere relevante omstandigheden die het verwarringsgevaar zouden kunnen wegnemen/voorkomen blijken ook niet uit het vonnis. De verschillen in logo's bieden ook te weinig tegenwicht.¹⁵

12. De vordering van eiseres om gedaagde te verbieden 'rondom Apeldoorn' de handelsnaam 'Sakura' of 'Blue Sakura' te gebruiken, is mijn inziens dan ook ten onrechte afgewezen. Voeg daaraan toe dat zij in het betalen van de proceskosten is veroordeeld (€ 15.204,72), dan is dat voor haar een hard gelag. Bij mijn weten is geen hoger beroep ingesteld.

Paul Geerts

¹² R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, De Handelsnaamwet onder de loep, nr. 8.8.

¹³ Aan de niet ter zake doende opmerkingen van de Voorzieningenrechter in r.o. 4.18 over de vestigingsplaats van beide ondernemingen, besteed ik hier verder geen aandacht.

¹⁴ Eiseres heeft voorbeelden overgelegd waaruit blijkt dat verwarring zich ook concreet heeft voorgedaan, maar deze zijn door de Voorzieningenrechter terzijde geschoven; r.o. 4.17.

¹⁵ Feitelijk doet zich i.c. een geheel andere situatie voor dan waarvan in de *LR Advocaten/LMR Advocaten*-zaak sprake was; HR 4 december 2015, *NJ* 2016/16, *BIE* 2016, 61 m.nt. Chalmers Hoyneck van Papendrecht.