

DE HANDELSNAAM



# De handelsnaam

Paul MAEYAERT

De handelsnaam  
Paul Maeyaert

© 2021 Lefebvre Sarrut Belgium NV  
Hoogstraat 139/6 – 1000 Brussel

ISBN 978-94-000-1198-4  
D/2021/7849/157  
NUR 827

Gedrukt in de Europese Unie

Verantwoordelijke uitgever: Paul-Etienne Pimont, Lefebvre Sarrut Belgium NV  
Lay-out: Crius Group, Hulshout

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kunnen noch de auteurs noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Dit boek is eveneens digitaal beschikbaar op [www.stradalex.com](http://www.stradalex.com) en [www.jurisquare.be](http://www.jurisquare.be).

# INHOUD

<b>Inleiding</b> .....	ix
<b>Hoofdstuk I.</b>	
<b>De verschillende onderscheidingstekens</b> .....	1
Afdeling 1. Vennootschapsnaam .....	1
Afdeling 2. Handelsnaam en uithangbord .....	2
Afdeling 3. Merk .....	3
Afdeling 4. Domeinnaam .....	5
<b>Hoofdstuk II.</b>	
<b>De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en de verplichte vermelding van de vennootschapsnaam in handelsdocumenten</b> .....	7
Afdeling 1. Het ondernemingsnummer .....	7
Afdeling 2. Vennootschaps- en handelsnamen in de KBO .....	10
Afdeling 3. Verplichte vermelding van de vennootschapsnaam in handelsdocumenten .....	10
Afdeling 4. Verplichte vermelding van de vennootschapsnaam in de dagvaarding .....	13
Afdeling 5. Het belang van een correcte omschrijving van de handelsactiviteit in de KBO .....	14
§ 1. Situatie vóór 27 mei 2019 .....	14
§ 2. Situatie na 27 mei 2019 .....	19
<b>Hoofdstuk III.</b>	
<b>De vennootschapsnaam of de maatschappelijke benaming</b> .....	21
Afdeling 1. Bescherming op grond van artikel 2:3 WVV (oud art. 65 W.Venn.) ..	21
Afdeling 2. De naamkeuze van een vennootschap .....	23
Afdeling 3. Beschermingsvoorwaarden .....	26
§ 1. Verwarringsgevaar: beoordeling <i>in abstracto</i> of <i>in concreto</i> ? .....	28
§ 2. Vordering tot wijziging van de maatschappelijke benaming .....	33
§ 3. Vordering tot staking op grond van het WER .....	33
Afdeling 4. Toepassingsgevallen .....	35
§ 1. Gevallen waarin gevaar voor verwarring werd weerhouden .....	35
§ 2. Gevallen waarin geen gevaar voor verwarring werd weerhouden .....	37

**Hoofdstuk IV.****De handelsnaam** ..... 39

## Afdeling 1. Bescherming op grond van het Unieverdrag van Parijs en het WER. .... 39

§ 1. Artikel 8 en 10*bis*, 2) en 3), 1° van het Unieverdrag van Parijs en artikelen VI.104, VI.105, 6° VI.97, 6° en VI.98 van het WER. .... 39

## A. Algemeen. .... 39

## B. Het Unieverdrag van Parijs. .... 40

## § 2. Het gebruik van de handelsnaam is een vorm van reclame. .... 45

## A. Inleiding. .... 45

## B. Gebruik van metatags in de metadata van een website en keywords in het kader van AdWords. .... 46

## C. Gebruik en registratie van domeinnamen. .... 51

## D. Gebruik van andermans handelsnaam in vergelijkende reclame. .... 53

## E. De strafrechtelijke bescherming van de handelsnaam. .... 54

## F. De bescherming van de handelsnaam onder de Douaneverordening. .... 54

## G. Bescherming van de handelsnaam en vrij verkeer van goederen. .... 56

## § 3. Beschermingsvoorwaarden. .... 57

## A. Een recht van eerste inbezitneming. .... 57

## B. Geen onderscheidend vermogen vereist. .... 57

## C. Publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik. .... 67

## § 4. Overdracht en licentie van de handelsnaam. .... 70

§ 5. Verwarringsgevaar: beoordeling *in concreto*. .... 72

## A. Beoordeling van het verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek. .... 72

## 1. Het begrip verwarringsgevaar. .... 72

## 2. Beoordeling in hoofde van het relevante publiek. .... 74

## B. Criteria gebruikt bij de beoordeling van het verwarringsgevaar. .... 75

## 1. Overeenstemming tussen de namen. .... 75

## 2. Verwarring omtrent de handelsactiviteit. .... 77

## 3. De geografische uitstraling van de handelsactiviteit. .... 80

## 4. Cumulatieve toepassing van deze criteria?. .... 84

## Afdeling 2. Toepassingsgevallen. .... 86

## § 1. Gevallen waarin verwarringsgevaar werd weerhouden. .... 86

## § 2. Gevallen waarin verwarringsgevaar niet werd weerhouden. .... 96

## Afdeling 3. Bescherming van de buitenlandse handelsnaam. .... 101

## Afdeling 4. De geslachtsnaam of familienaam als handelsnaam. .... 103

## § 1. De bescherming van de geslachtsnaam als handelsnaam en merk. .... 103

## § 2. Toepassingsgevallen. .... 106

## § 3. De voornaam. .... 110

## Afdeling 5. Conflicten tussen een ouder merk en een jongere handelsnaam. .... 111

## § 1. Wetgevend kader. .... 111

A.	Verschillende rechtsgrond naargelang de handelsnaam (identiek of overeenstemmend) en de aard van het gebruik van de handelsnaam . . . . .	113
B.	Toepassingsvoorwaarden van artikel 2.20.2 BVIE en artikel 9.2 MVO in geval van conflict tussen een ouder merk en een jongere handelsnaam. . . . .	118
1.	Artikel 2.20.1.a BVIE en artikel 9.2.a MVO . . . . .	118
2.	Artikel 2.20.2.b BVIE en artikel 9.2.b MVO . . . . .	124
C.	Toepassing van artikel 2.20.2.c BVIE en artikel 9.2.c MVO . . . . .	130
D.	Toepassing van artikel 2.20.2.d BVIE . . . . .	135
E.	Territoriale uitgestrektheid van het verbod tot het gebruik van een inbreukmakende handelsnaam. . . . .	139
§ 2.	Toepassingsgevallen . . . . .	139
A.	Gevallen waarin merkinbreuk werd weerhouden. . . . .	139
B.	Gevallen waarin geen merkinbreuk werd weerhouden . . . . .	146
Afdeling 6. Conflicten tussen een oudere handelsnaam en een jonger merk . 148		
§ 1.	Oudere handelsnaam v. jonger Beneluxmerk . . . . .	148
A.	Inbreukvordering . . . . .	148
B.	Toepassingsgevallen. . . . .	150
C.	Vordering tot nietigverklaring wegens depot te kwader trouw . . . .	151
§ 2.	Oudere handelsnaam v. jonger Uniemerik . . . . .	154
A.	Inbreukvordering . . . . .	154
B.	Oppositie en vordering tot nietigverklaring voor het EUIPO . . . . .	155
C.	Vordering tot nietigverklaring wegens depot te kwader trouw . . . .	162
Afdeling 7. Conflicten tussen een oudere handelsnaam of ouder merk en een jongere domeinnaam . . . . . 162		
§ 1.	Domeinnaam: first come, first served. . . . .	162
§ 2.	Juridische kwalificatie van de domeinnaam . . . . .	165
§ 3.	Gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen inzake domeinnamen: een overzicht . . . . .	166
§ 4.	Alternatieve geschillenregeling inzake domeinnamen . . . . .	168
A.	‘.be’-geschillenregeling. . . . .	168
1.	Rechtsgrond en procedure. . . . .	168
2.	Beslissingen van CEPANI . . . . .	171
B.	UDRP. . . . .	179
C.	URS. . . . .	179
D.	‘.eu’-geschillenregeling. . . . .	180
§ 5.	Domeinnaamgeschillen voor hoven en rechtbanken. . . . .	180
A.	De bevoegdheid van de Belgische rechter . . . . .	180
B.	Inbreuk door een domeinnaamhouder: juridische grond . . . . .	183
C.	Toepassingsgevallen. . . . .	190

1.	De domeinnaam vormt een inbreuk op een ouder merk of een oudere handelsnaam . . . . .	190
2.	Gevallen waarin de domeinnaam niet als inbreukmakend werd aangemerkt. . . . .	195
§ 6.	Artikels XII.22 en XVII.23 WER inzake het wederrechtelijk registreren van domeinnamen . . . . .	197
A.	Domeinnaamkaping . . . . .	197
B.	Toepassingsgevallen. . . . .	200
	Afdeling 8. Titularis van een oudere domeinnaam v. titularis van een jonger merk. . . . .	203
	<b>Hoofdstuk V.</b>	
	<b>Enkele procedurele aspecten. . . . .</b>	<b>205</b>
	Afdeling 1. Algemeen . . . . .	205
	Afdeling 2. De bevoegde ondernemingsrechtbank . . . . .	206
	Afdeling 3. De stakingsvordering . . . . .	210
§ 1.	Inleiding . . . . .	210
§ 2.	De bevoegdheid van de stakingsrechter – algemeen . . . . .	212
§ 3.	Personen die een stakingsvordering kunnen instellen . . . . .	214
§ 4.	Kenmerken van de stakingsvordering inzake intellectuele eigendomsrechten . . . . .	216
§ 5.	Maatregelen die opgelegd kunnen worden door de stakingsrechter . . . . .	218
A.	Het bevel tot staking . . . . .	218
B.	Bijkomende of corrigerende maatregelen. . . . .	223
C.	Overdracht of doorhaling van inbreukmakende domeinnamen . . . . .	223
D.	Uitsluiting van maatregelen tot vergoeding van de schade. . . . .	225
E.	Bekendmaking . . . . .	226
F.	Tegenvordering in nietigheid of verval van het ingeroepen merk. . . . .	227
G.	De rechtsplegingsvergoeding . . . . .	228
	Afdeling 4. De begrippen ‘rechtsverwerking’ en ‘rechtsmisbruik’ in het kader van vorderingen ingesteld door de titularis van een oudere handelsnaam . . . . .	229
	Afdeling 5. Reflexwerking . . . . .	233
	<b>Conclusie.</b>	
	<b>Naar een Europese harmonisatie? . . . . .</b>	<b>235</b>



# INLEIDING

De begrippen handelsnaam en vennootschapsnaam zijn onder rechtspractici inmiddels gemeengoed. Dit boek beoogt dan ook meer te zijn dan een overzicht van rechtspraak.<sup>1</sup>

In de eerste plaats zullen de beschermingsvoorwaarden van de vennootschaps- en handelsnaam worden behandeld. Vervolgens wordt de beschermingsomvang ervan geïllustreerd aan de hand van de rechtspraak.

Na de afbakening van de mogelijke conflicten tussen de verschillende onderscheidingstekens zal ten slotte worden nagegaan welke gerechtelijke of buitengerechtelijke procedures het meest efficiënt zijn en welke rechtsregels er toegepast dienen te worden.

De eerste druk van deze uitgave werd gepubliceerd in 2006. Ondertussen werd het juridisch instrumentarium heel grondig gewijzigd. Het was dus hoog tijd voor een update.

Door de weergave van de evolutie in wetgeving, rechtspraak en rechtsleer zal dit boek hopelijk een nuttig werkinstrument zijn voor allen die het intellectueel eigendomsrecht in het hart dragen.

De hamvraag en de rode draad in dit boek kan samengevat worden in één vraag: is er verwarringsgevaar of niet?

De *handelsnaam* is de naam waarmee een onderneming zijn handelsactiviteit onderscheidt van die van andere ondernemingen. Het is een intellectueel eigendomsrecht dat ontstaat door loutere inbezitneming van het teken zonder depot of inschrijving (art. 8 Unieverdrag van Parijs). Voor de bescherming ervan is vereist dat er sprake is van een publiek, zichtbaar en voortdurend gebruik. Gezien het voeren van een handelsnaam een verkoopbevorderend doel heeft zal de eerste

---

<sup>1</sup> Zie o.a. P. MAEYAERT en T. JEHORAM, "Handelsnaam: conflicten met merken en domeinnamen in de Benelux vanuit Nederlands en Belgisch perspectief", *Bull.BMM* 2008, 49; P. MAEYAERT en G. BOGAERT, "Handelsnaam, vennootschapsnaam, merkbescherming en onderlinge conflicten. Rechtspraak (1984-1989)", *TBH* 1990, 190-215; G. BOGAERT en P. MAEYAERT, "Handelsnaam, vennootschapsnaam, merkbescherming en onderlinge conflicten. Rechtspraak (1990-1997)", *TBH* 1999, 72-96; G. BOGAERT en H. DHONDT, "De bescherming van de handelsnaam naar Belgisch recht – Raakvlakken met het merkenrecht", *Bull.BMM* 2001, 88; P. MAEYAERT, "Conflits entre marques, dénominations sociales, noms commerciaux et noms de domaine" in *Droits intellectuels: à la rencontre d'une stratégie pour l'entreprise*, Commission Droit et Vie des Affaires, Bruylant, 2002, 259-318; H. VANHEES, "De bescherming van de handelsnaam" in *Handels- en economisch recht*, Kluwer, 2002.

gebruiker bescherming afdwingen op grond van de algemene bepalingen inzake oneerlijke handelspraktijken (art. 10*bis*, 2 Unieverdrag van Parijs en art. VI 104 WER) en de bepalingen inzake misleidende en verwarringstichtende marktpraktijken en reclame (art. 10*bis* Unieverdrag van Parijs, art. VI.105, 6, VI.97 en VI.98 WER). Om die bescherming af te dwingen dient de handelsnaam geen onderscheidend vermogen te hebben in de merkenrechtelijke betekenis. Wel kan het beschrijvend karakter eventueel een rol spelen bij de beoordeling van de geografische beschermingsomvang. De essentie van de *in concreto* bescherming van de oudere handelsnaam ten opzichte van een jonger teken ligt in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in hoofde van het relevante publiek. Dit gebeurt traditioneel op grond van drie niet exhaustieve criteria: (i) de overeenstemming tussen de namen, (ii) de aard van de handelsactiviteit en (iii) de geografische uitstraling. De stakingsvordering is de meest geëigende weg om bescherming van handelsnaamrechten af te dwingen.

De *vennootschapsnaam of maatschappelijke benaming* is de naam waarmee een rechtspersoon geïdentificeerd wordt bij haar oprichting ten aanzien van derden in het economisch verkeer. De vennootschapsnaam zal steeds vergezeld zijn van de rechtsvorm (NV, BV, CV, ...). In geval van een conflict tussen een oudere vennootschapsnaam en een jongere vennootschapsnaam dient verwarringsgevaar te worden aangetoond (art. 2.3 WVV). Dit verwarringsgevaar dient *in concreto* te worden beoordeeld aan de hand van de overeenstemming tussen de tekens en de concurrerende, dan wel overlappende, handelsactiviteiten van beide ondernemingen. Indien de vennootschapsnaam tevens wordt gebruikt als handelsnaam zal het meestal eenvoudiger en sneller zijn om via een stakingsvordering de staking van het verdere gebruik van de verwarringsstichtende vennootschapsnaam af te dwingen.