

## 166

**Geen nadere vereisten art. 5 Handelsnaamwet indien de ingeroepen oudere handelsnaam beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist**

Hoge Raad

19 februari 2021, nr. 19/04586,

ECLI:NL:HR:2021:269

(mr. Polak, mr. Snijders, mr. Tanja-van den

Broek, mr. Sieburgh, mr. Lock)

(Concl. A-G Drijber)

Noot mr. P.Teunissen

**Prejudiciële beslissing. Handelsnaamwet. Beschrijvende handelsnaam of handelsnaam zonder onderscheidend vermogen. Verwaringsgevaar. Geen bijkomende omstandigheden vereist. Vrijhoudingsbehoefte. Domeinnaam. Onrechtmatige daad. Verwijzing naar HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592 (Bouwcentrum) en HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning).**

[Hnw art. 5; BW art. 6:162; Rv art. 392]

*Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen andere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.*

*Onder het toepassingsbereik van art. 5 Hnw valt ook een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen tevens als*

*handelsnamen worden gebruikt. Onder het toepassingsbereik van art. 5 Hnw valt niet een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, of een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen niet tevens als handelsnamen worden gebruikt. In laatstgenoemde gevallen kan art. 6:162 BW bescherming bieden tegen het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam als dat gebruik verwarring wekt. In HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning) is geoordeeld dat het gebruik als domeinnaam van een beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. Hetgeen in het kader van de beantwoording van de prejudiciële vraag is overwogen, kan ook in het kader van een vordering uit onrechtmatige daad in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring door het gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam. Indien de uitkomst van die beoordeling is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zal het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam niet op die grond onrechtmatig zijn, zodat dan niet meer van belang is of sprake is van andere, bijkomende omstandigheden. Is wel sprake van verwarringsgevaar, dan zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten. Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging.*

*Doc Dairy Partners BV te Hoogeveen, verzoekster in hoger beroep, niet verschenen in de prejudiciële procedure, tegen Dairy Partners Ltd te Stonehouse (Verenigd Koninkrijk), verweerster in hoger beroep, niet verschenen in de prejudiciële procedure.*

**Conclusie Advocaat-Generaal**

(mr. Drijber)

In deze zaak heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over de beschermingsomvang van een be-

schrijvende handelsnaam. Is het voeren van een daarmee overeenstemmende handelsnaam reeds verboden op de enkele grond dat verwarring tussen de betrokken ondernemingen is te duchten (als bedoeld in art. 5 Handelsnaamwet) of zijn voor onrechtmatig gebruik bijkomende omstandigheden vereist? Sinds het arrest in de zaak *Artiestenverloningen* van 11 december 2015<sup>1</sup> over een louter beschrijvende domeinnaam bestaat er over deze kwestie verdeeldheid in de vakliteratuur.

### 1. Feiten en procesverloop

1.1. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is uitgegaan van de volgende feiten:<sup>2</sup>

(i) Verzoekster in eerste aanleg (gerekwesteerde in hoger beroep) is een Britse kaasproducent, die sinds 2007 handelt onder de handelsnaam “Dairy Partners”. Deze naam – de Engelse aanduiding voor: “zuivel partners” – komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam “dairypartners.co.uk”.

(ii) Dairy Partners produceert zogenaamde geknede kazen, waaronder mozzarella, voor de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler op die markt. In Nederland verkoopt zij niet alleen kaasproducten, maar koopt zij ook de grondstoffen daarvoor in.

(iii) Verweerster in eerste aanleg (verzoekster in hoger beroep) is een Nederlands bedrijf dat sinds 2016 handelt onder de handelsnaam “DOC Dairy Partners”. Deze naam komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam “docdairypartners.nl”.

(iv) DOC Dairy Partners is opgericht in 2016 als gevolg van een fusie tussen de Nederlandse kaasproducent DOC Kaas<sup>3</sup> en de Duitse DMK Group. DMK Group is de grootste zuivelproducent van Duitsland. DOC Dairy Partners richt zich op de Benelux en Frankrijk. Zij wordt voor dat gebied

door DMK aangeduid als haar “marketing and sales company”.

(v) Dairy Partners en DOC Dairy Partners profileren zich beiden op internationale beurzen, die worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven.

1.2. Dairy Partners heeft de kantonrechter in de rechtbank Noord-Nederland op de voet van art. 6 Handelsnaamwet (Hnw) verzocht DOC Dairy Partners te veroordelen om haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin de woorden “Dairy Partners” niet meer voorkomen. Aan dit verzoek heeft Dairy Partners ten grondslag gelegd dat zij, vanwege haar activiteiten in Nederland, beschikt over een handelsnaamrecht op de naam “Dairy Partners” en dat het gebruik van deze naam door DOC Dairy Partners verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in art. 5 Hnw. Dit gevaar heeft zich volgens Dairy Partners ook verwezenlijkt, doordat een Engelse onderneming dacht dat Dairy Partners was overgenomen door DOC Kaas.

1.3. DOC Dairy Partners heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Bovendien heeft zij aangevoerd dat de handelsnaam “Dairy Partners” beschrijvend is voor een onderneming die zuivelproducten verkoopt en daarbij partnerschap zoekt met haar afnemers. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt volgens DOC Dairy Partners mee dat het gebruik daarvan niet kan worden verboden, althans dat daarvoor naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden zijn vereist, die in dit geval ontbreken.

1.4. Bij beschikking van 23 maart 2018 heeft de kantonrechter DOC Dairy Partners bevolen haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin het woord “Partners” niet meer voorkomt. Volgens de kantonrechter is dat woord niet beschrijvend voor de activiteiten van partijen en heeft de handelsnaam in zoverre onderscheidend vermogen (rov. 4.5). Tegen die achtergrond kan het gebruik van de naam “DOC Dairy Partners” tot verwarring tussen de beide ondernemingen leiden, mede nu zij nagenoeg dezelfde producten aan dezelfde klanten aanbieden (rov. 4.6). Het woord “Dairy” behoeft niet te worden verwijderd, nu dat louter beschrijvend is voor de producten die door partijen worden geleverd. Juist de combinatie van het beschrijvende “Dairy” met het niet-beschrijvende “Partners” maakt dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is (rov. 4.8).

1 HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, *NJ* 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade en *BIE* 2016/4, m.nt. C.J.J.C. van Nispen.

2 Zie de tussenbeschikking van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5012, rov. 3.2-3.7. Zie ook de beschikking van de kantonrechter in de rechtbank Noord-Nederland van 23 maart 2018, rov. 2.1-2.5.

3 In deze naam staat de afkorting “DOC” voor: “Drents-Overijsselse Coöperatie”. Zie <<https://www.dockaas.nl/nl/doc-kaas/historie>>.

1.5. DOC Dairy Partners heeft tegen deze uitspraak hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof).

1.6. Bij tussensbeschikking van 14 juni 2019<sup>4</sup> heeft het hof het voornemen uitgesproken om op de voet van art. 392 e.v. Rv prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Hieraan heeft het hof, samengevat, de volgende overwegingen ten grondslag gelegd.

– Tussen partijen is niet in geschil dat het verzoek dient te worden beoordeeld aan de hand van de Nederlandse Handelsnaamwet (rov. 5.1).

– Met de eerste vier grieven komt DOC Dairy Partners op tegen de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar. Tussen partijen is niet in geschil dat de handelsnaam “Dairy Partners” sinds 2007 rechtmatig in Nederland wordt gevoerd door Dairy Partners, en dat die naam grote bekendheid geniet (rov. 5.2).

– In de grieven ligt het standpunt besloten dat voor het verbieden van een beschrijvende handelsnaam, naast het gestelde verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist. Dairy Partners heeft dit standpunt bestreden en bovendien betwist dat haar handelsnaam (louter) beschrijvend is (rov. 5.3).

– Het hof gaat eerst in op de rechtsvraag of voor een succesvol beroep op art. 5 Hnw in geval van “een (in meerdere of mindere mate) beschrijvende handelsnaam” aanvullende voorwaarden gelden, naast het in dat artikel genoemde verwarringsgevaar (rov. 5.4).

– Ook beschrijvende handelsnamen kunnen ingevolge art. 5 Hnw bescherming genieten tegen het gebruik van een zelfde of overeenstemmende handelsnaam, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen is te duchten (rov. 5.5). Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen (rov. 5.6).

– De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 december 2015 (*Artiestenverloningen*), in een geschil over botsende domeinnamen, geoordeeld dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (rov. 5.7).

– Het gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 19 september 2017 (*Parfumswinkel*)<sup>5</sup> geoordeeld dat de door de Hoge Raad in zijn arrest van 11 december 2015 geformuleerde regel voor domeinnamen ook van toepassing is op louter beschrijvende handelsnamen (rov. 5.8).

– Uit de twee verwijzingen in het arrest *Artiestenverloningen* naar eerdere rechtspraak van de Hoge Raad volgt niet, althans niet eenduidig, dat de in dat arrest geformuleerde regel ook zou gelden in de context van art. 5 Hnw (rov. 5.9-5.11). Voor handelsnamen is, anders dan voor domeinnamen, een specifiek wettelijk toetsingskader voorhanden (rov. 5.12).

– Bovendien is onduidelijk of de regel uit het arrest *Artiestenverloningen* ook geldt voor handelsnamen die in zekere mate, maar niet louter beschrijvend van aard zijn (rov. 5.13).

1.7. Vervolgens heeft het hof bij tussensbeschikking van 4 oktober 2019<sup>6</sup> de volgende vragen aan de Hoge Raad voorgelegd:

“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?”

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?”

1.8. Op verzoek van de partijen is de termijn voor het indienen van schriftelijke opmerkingen in de prejudiciële procedure meermaals verlengd. Bij faxbrief van 20 april 2020 heeft de cassatieadvocaat van DOC Dairy Partners de Hoge Raad bericht dat DOC Dairy Partners haar verzoek in de

4 ECLI:NL:GHARL:2019:5012.

5 ECLI:NL:GHDHA:2017:2622.

6 ECLI:NL:GHARL:2019:8167.

bij het hof aanhangige procedure had ingetrokken in verband met een tussen partijen getroffen schikking. De Hoge Raad heeft, overeenkomstig art. 393 lid 9 Rv, besloten de door het hof gestelde vragen (waarvan de beantwoording niet meer nodig was voor de beslissing op het verzoek) toch te zullen beantwoorden, omdat de beantwoording daarvan van belang kan zijn voor de beslissing in toekomstige zaken. Met toepassing van art. 393 lid 2 Rv heeft de Hoge Raad (alsnog) aan “een ieder” de mogelijkheid geboden tot het maken van schriftelijke opmerkingen. Dit kon tot uiterlijk 1 juli 2020.<sup>7</sup>

1.9. Schriftelijke opmerkingen zijn ingediend door mr. F.E. Vermeulen namens een drietal advocaten van het advocatenkantoor NautaDutilh N.V. te Amsterdam, door mr. A.M. van Aerde namens het Rotterdamse advocatenkantoor Windt Le Grand Leeuwenburgh B.V., en door mr. T. Cohen Jehoram namens mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, advocaat (schrijvend op persoonlijke titel) en tevens promovendus bij mr. Cohen Jehoram. Met de schriftelijke opmerkingen van mr. Chalmers is een manuscript van diens proefschrift overgelegd.<sup>8</sup> Tot slot heeft mr. M.E. Bruning schriftelijke opmerkingen ingediend namens een negental studenten van het “IE-legal forum B.V.”<sup>9</sup> die – in twee gevallen met zijn tweeën – naar aanleiding van een oproep op internet<sup>10</sup> hebben gereageerd. De zeven bijdragen zijn als bijlagen gevoegd bij en samengevat in de schriftelijke opmerkingen van mr. Bruning.

1.10. Deze prejudiciële zaak heeft aldus geleid tot een brede academische discussie en vormt een

goed voorbeeld van inbreng door derden in een procedure bij de Hoge Raad. Tegelijkertijd toont deze gang van zaken dat de uitnodiging aan “een ieder” om schriftelijke opmerkingen in te dienen de verplichte procesvertegenwoordiging door een cassatieadvocaat dreigt te reduceren tot een formaliteit.

## 2. Algemeen kader: de bescherming van handelsnamen

### *Uitgangspunten van de regeling van de bescherming van handelsnamen*

2.1. De bescherming van handelsnamen is geregeld in de uit 1921 stammende Handelsnaamwet (Hnw).<sup>11</sup> Onder handelsnaam verstaat deze wet “de naam waaronder een onderneming wordt gedreven” (art. 1 Hnw). Art. 5 Hnw luidt als volgt: “Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

Aangenomen wordt dat het artikel primair de belangen van de oudste gebruiker beschermt, maar tevens waakt tegen misleiding van het publiek wegens verwarring tussen twee ondernemingen.<sup>12</sup> Het verbod van art. 5 Hnw geldt alleen voor zover verwarring te vrezes is. Het criterium verwarringsgevaar bepaalt daarmee de beschermingsomvang van het recht op de handelsnaam. De vraag die in deze zaak voorligt is of in het geval de oudste handelsnaam een beschrijvende handelsnaam is, verwarringsgevaar behalve een noodzakelijke ook een voldoende voorwaarde is om die handelsnaam op grond van de Handelsnaamwet te beschermen.

2.2. Deze wet bevat in de kern een casuïstisch verbodsstelsel: zij verbiedt het voeren van handelsnamen die in bepaalde opzichten misleidend (art. 3, 4 en 5b Hnw) of verwarringwekkend zijn (art. 5

7 Zie het op <www.rechtspraak.nl> gepubliceerde nieuwsbericht van 19 mei 2020, getiteld “Mogelijkheid om schriftelijke opmerkingen te maken in zaak over Handelsnaamwet (Dairy Partners)”.

8 Het proefschrift, getiteld “De Handelsnaamwet onder de loep” en uitgebracht bij deLex, werd op 20 november 2020 verdedigd bij de EUR; zie <https://www.eur.nl/nieuws/bijna-honderd-jaar-oude-handelsnaamwet-aan-herziening-toe> en <https://www.ie-forum.nl/artikelen/roderick-chalmers-gepromoveerd-op-de-handelsnaamwet>.

9 Het “IE-legal forum” bestaat uit studenten van de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit.

10 Zie <<https://www.ie-forum.nl/artikelen/help-de-hoge-raad-met-de-handelsnaam>>. Het stond immers “een ieder” vrij schriftelijke opmerkingen in te dienen.

11 Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, *Stb.* 1921/842.

12 Zie MvT, *Kamerstukken II* 1978/18, 354, nr. 3, blz. 3, linker kolom en voorts o.a. S. Boekman, *De handelsnaam*, Deventer: Kluwer 1977, blz. 83.

en 5a Hnw). Zowel de houder van de oudere handelsnaam als het publiek worden daardoor beschermd. De wet voorziet in privaatrechtelijke handhaving. Iedere belanghebbende (zoals de houder van een oudere handelsnaam) kan de kantonrechter verzoeken om degene die een verboden handelsnaam voert, ertoe te veroordelen daarin zodanige door de rechter te bepalen wijziging aan te brengen, dat de gestelde onrechtmatigheid wordt opgeheven (art. 6 lid 1 Hnw). Het voeren van een handelsnaam in strijd met deze wet vormt een overtreding (art. 7 leden 1 en 2 Hnw). Strafrechtelijke handhaving vindt al geruime tijd niet meer plaats.<sup>13</sup>

2.3. De bescherming van handelsnamen wordt, ook op het internationale vlak, gerekend tot het domein van de intellectuele eigendom,<sup>14</sup> maar is daarvan wat je zou kunnen noemen een *light* versie. Kenmerkend voor andere wetten en verdragen op het terrein van de intellectuele eigendom is dat zij *exclusieve rechten* toekennen aan IE-rechthebbers en dat zij de inhoud van die rechten – als inperkingen van het beginsel van de vrije concurrentie – min of meer nauwkeurig omlijnen.<sup>15</sup> De Handelsnaamwet stelt geen formele eisen aan de handelsnaam (vgl. art. 1 Hnw). Hierin schuilt een kenmerkend verschil met het merkenrecht, dat slechts bescherming toekent aan als zodanig ingeschreven merken, die de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen.<sup>16</sup> Merken die elk onderscheidend vermogen missen worden niet ingeschreven, respectievelijk nietig verklaard.<sup>17</sup> De door de Handelsnaamwet geboden bescherming is vergeleken met een merkrecht laagdrempelig: inschrijving en instandhouding

daarvan is niet nodig en daarvoor hoeven dus ook geen kosten te worden gemaakt.<sup>18</sup>

2.4. De consequentie van het ontbreken van exclusiviteit op een gevoerde handelsnaam is dat verschillende (rechts)personen tegelijk aanspraak kunnen maken op het voeren van dezelfde of een nagenoeg gelijkkluidende handelsnaam. De onderhavige zaak vormt een voorbeeld van een botsing tussen overeenstemmende handelsnamen.

#### *Aanvullende rechtsbescherming uit hoofde van onrechtmatige daad*

2.5. Het verbod van verwarringwekkend gebruik (art. 5 Hnw) en de rechtsvordering tot wijziging van de handelsnaam (art. 6 Hnw) kunnen worden beschouwd als bijzondere, op handelsnaamgeschieden toegespitste uitwerkingen van de algemene regeling van de onrechtmatige daad.<sup>19</sup> Volgens de wetgever sprak het vanzelf dat het voeren van een handelsnaam in strijd met de wet een onrechtmatige daad oplevert.<sup>20</sup> Men bedenke dat ten tijde van de totstandkoming van de Handelsnaamwet de ruime opvatting van het onrechtmatigheidsbegrip, zoals door de Hoge Raad aanvaard in het arrest *Lindenbaum/Cohen* uit 1919,<sup>21</sup> nog geen geldend recht vertegenwoordigde.<sup>22</sup> Uitgaande van een legistisch onrechtmatigheidsbegrip, zoals bekend uit het arrest *Zutphense water-*

13 Zie D.W.F. Verkade, *T&C Intellectuele Eigendom*, art. 7 Hnw (2020).

14 Zie ook HvJEG 16 november 2004, C-245/02, ECLI:EU:C:2004:717, NJ 2006/569, IER 2005/23, m.nt. H.M.H. Speyart (*Anheuser-Busch*), punt 91.

15 Zie P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, Deventer: Kluwer 2019, blz. 123 (nr. 56).

16 Zie art. 2.1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE, *Trb.* 2005/96) en art. 4 van de Uniemerkenverordening (UMVo, Verordening (EU) 2017/1001, *PbEU* 2017, L 154/1).

17 Zie art. 2.2bis lid 1, aanhef en onder b, BVIE (absolute weigeringsgrond) en art. 7 lid 1, aanhef en onder b, UMVo.

18 Ter vergelijking: in Duitsland is het recht op een handelsnaam (*geschäftliche Bezeichnung*) een exclusief recht. Het is derden verboden zonder toestemming in het economisch verkeer gebruik te maken van de handelsnaam of een overeenstemmend teken op een wijze die verwarring met de beschermde benaming kan doen ontstaan. Zie: § 15 leden 1 en 2 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz).

19 Vgl. art. 6 lid 1 en 7 lid 4 Hnw, waar wordt gesproken over opheffing van de “onrechtmatigheid”.

20 Zie MvT, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, nr. 3, blz. 5, rechter kolom (ad art. 6 Hnw).

21 HR 31 januari 1919, ECLI:NL:HR:1919:AG1776, NJ 1919/161 (*Lindenbaum/Cohen*).

22 Het wetsontwerp dateerde van 22 maart 1918 (*Kamerstukken II* 1917/18, 354, nr. 1-2). Vgl. C.A. Boukema, *Civielrechtelijke samenloop* (diss. Leiden), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1966, blz. 168, die betoogt: “Naar mijn mening zijn in de handelsnaamwet, welke is ontworpen in een tijd, waarin de oude interpretatie van artikel 1401 nog de heersende was, slechts een aantal zorgvuldigheden vastgelegd.”

*juffrouw* uit 1910,<sup>23</sup> had een wettelijk verbodsstelsel duidelijke meerwaarde. Tegenwoordig wordt wel betoogd dat de Handelsnaamwet weinig toevoegt aan de casuïstische bescherming die het leerstuk van de onrechtmatige daad (in samenhang met art. 3:296 lid 1 BW) in handelsnaamgeschillen te bieden heeft.<sup>24</sup>

2.6. Op grond van art. 6:162 BW kan *aanvullende rechtsbescherming* worden geboden in geschillen die buiten het kader van de Handelsnaamwet vallen. De Handelsnaamwet bevat dus geen uitputtende regeling.<sup>25</sup> De benadeelde kan terugvallen op het algemene leerstuk van “aanhaken” dat in de rechtspraak tot ontwikkeling is gekomen op basis van de thans in art. 6:162 lid 2 BW verankerde zorgvuldigheidnorm. Het gaat daarbij om gevallen van oneerlijke mededinging die hierdoor worden gekenmerkt dat de dader beoogt te profiteren van andermans bedrijfsdebet. Daarbij geldt als hoofdregel dat zulk profiteren niet op zichzelf onrechtmatig is, maar dat dit slechts onder bijkomende omstandigheden onrechtmatig kan zijn. Met name waar de dader *nodeloos* aanhaakt bij het product c.q. de naam van een ander, met als uitsluitend doel om die concurrent te benadelen en/of diens klanten te misleiden, kan onrechtmatigheid worden aangenomen. Men spreekt in dit verband (vooral in de context van productvormgeving) over “slaafse nabootsing”.<sup>26</sup>

2.7. Aanvullende rechtsbescherming op grond van art. 6:162 BW is onder meer aan de orde in geschillen over de aantasting van een oudere han-

delsnaam door het verwarringwekkend gebruik van een *jonger merk*<sup>27</sup> of van een *jongere domeinnaam*.<sup>28</sup> De vraagstelling in deze zaak is toegepast op twee conflicterende handelsnamen.

#### *Het criterium van verwarringsgevaar*

2.8. Het (enige) criterium voor een verbod op grond van art. 5 Hnw is verwarringsgevaar. Dit criterium bestaat goed beschouwd uit twee elementen: (i) een bij het publiek *dreigende verwarring* tussen de betrokken ondernemingen en (ii) *causaal verband* tussen die dreigende verwarring en het voeren van de verboden handelsnaam (“dientengevolge”).<sup>29</sup>

2.9. Het eerste element, de dreigende verwarring, omvat zowel gevallen van “direct verwarringsgevaar” (waarin het publiek de ene onderneming voor de andere houdt) als gevallen van “indirect verwarringsgevaar” (waarin het publiek de ondernemingen met elkaar associeert zonder hen te vereenzelvigen, bijvoorbeeld door aan te nemen dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn).<sup>30</sup> Daadwerkelijke verwarring is in geen van beide gevallen vereist; de aanwezigheid van *verwarringsgevaar* volstaat. Voor het aannemen van verwarringsgevaar is niet voldoende dat de handelsnamen identiek zijn of gelijkenis vertonen (wat

23 HR 10 juni 1910, W 9038 (*Zutphense Waterjuffrouw*).

24 Zie D.W.F. Verkade, *T&C Intellectuele Eigendom*, Inl. opm. Hnw (2020), aant. 1, waar overigens wel de toegevoegde waarde van art. 2 en 6 Hnw wordt onderkend (art. 7 Hnw inzake strafrechtelijke handhaving heeft geen praktische betekenis).

25 Zie over samenloop van de Handelsnaamwet en art. 6:162 BW bijv. C.J.J.C. van Nispen, *Groene Serie Onrechtmatige daad IV* (2019), aant. IV.4.5 (met verdere verwijzingen).

26 Zie bijv. HR 26 juni 1953, NJ 1954/90, m.nt. Ph.A.N. Houwing (*Hyster Karry Krane*). Zie voor verdere verwijzingen: C.J.J.C. van Nispen, *Groene Serie Onrechtmatige daad IV* (2019), aant. IV.6.1 (over aanhaken in het algemeen), aant. IV.6.2 (over slaafse nabootsing van producten), aant. IV.6.3 (over slaafse nabootsing van onderscheidingsmiddelen, waaronder namen) en aant. IV.6.4 (over “aanleunen”, dat wil zeggen aanhaken zonder verwarringsoogmerk).

27 Zie HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, NJ 2009/583 (*Euro-Tyre*), rov. 3.5.2: art. 6:162 BW biedt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt.

28 Zie HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen*), rov. 3.4.2: art. 6:162 BW biedt aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt. In die zaak ging het om gebruik in een domeinnaam.

29 Zie over het criterium van verwarringsgevaar bijv. C.J.J.C. van Nispen, J.L.R.A. Huydecoper en T. Cohen Jehoram, *Industriële eigendom. Deel 3. Vormen, namen en reclame*, Deventer: Kluwer 2012, blz. 244 e.v.; J.M. Boelens, in: *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Kluwer 2020, nr. 503.

30 Zie bijv. C.J.J.C. van Nispen e.a., *Industriële eigendom*, reeds aangehaald, blz. 248; J.M. Boelens in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 503. Zie voor een voorbeeld van indirect verwarringsgevaar: HR 6 januari 1967, NJ 1969/186, m.nt. L.J. Hijmans van den Bergh (*Raiffeisen*).

art. 5 Hnw óók vereist). Waar het om gaat, is of het relevante *publiek* de betrokken ondernemingen met elkaar *dreigt* te verwarren of associëren.<sup>31</sup> Dit bleek al uit een arrest uit de beginjaren van de Handelsnaamwet, waarin het ging om twee hotels in Rotterdam die ieder de naam “Hotel Central” droegen. De Hoge Raad liet het oordeel van de rechtbank in stand, dat inhield dat verwarringsgevaar ontbrak omdat de hotels “van zeer verschillend gehalte” waren (“het eene een eenvoudig burgerlogement gehouden in een bovenhuis aan een weinig aanzienlijke straat, het andere een groot geheel modern ingericht hotel aan een hoofdstraat”), en dat een eventuele verwarring bij het publiek niet van blijvende aard kon zijn.<sup>32</sup>

2.10. Het tweede element van de verwarringstoets, het causaliteitsvereiste, speelt in de rechtspraak een minder zichtbare rol. In de vakliteratuur wordt aangenomen dat art. 5 Hnw geen toepassing vindt, indien verwarringsgevaar aanwezig is dat is toe te schrijven aan degene die de handelsnaam als eerste voerde, bijvoorbeeld omdat deze een onvoldoende onderscheidende handelsnaam heeft gekozen dan wel de aard of vestigingsplaats van zijn onderneming heeft gewijzigd, waardoor verwarring is ontstaan met een gelijknamige, aanvankelijk andersoortige of elders werkzame onderneming.<sup>33</sup> Men kan hierin een toepassing zien van het causale element van de verwarringstoets: het verwarringsgevaar is niet “dientengevolge” ontstaan (als bedoeld in art. 5 Hnw), namelijk niet ten gevolge van het verwarringwekkend gebruik van een overeenstemmende handelsnaam door de concurrent, maar door toedoen van de ouder gerechtigde zelf. Zo kan dus reeds op grond van de tekst van art. 5 Hnw aan een oudere handelsnaam bescherming worden ontzegd indien het

gebruik van een nieuwe handelsnaam weliswaar leidt tot verwarringsgevaar, maar dit is toe te rekenen aan de aard van de handelsnaam die de ouder gerechtigde voert.

2.11. Art. 5 Hnw noemt daarnaast twee – niet als limitatief of imperatief bedoelde<sup>34</sup> – gezichtspunten die een rol kunnen spelen bij de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar. In de kern gaat het erom of de werkingssferen van de twee ondernemingen overlappen. Het eerste element betreft de *aard van de ondernemingen*. Hoe meer de ondernemingsactiviteiten verwant zijn, hoe groter de kans op verwarringsgevaar is. Het tweede in art. 5 Hnw genoemde gezichtspunt betreft de *vestigingsplaats(en)* van de betrokken ondernemingen. De wetgever lijkt, bij wijze van ideaaltypen, te zijn uitgegaan van de situatie waarin ondernemingen slechts lokale bekendheid genieten in of rondom hun vestigingsplaats.<sup>35</sup> Enkele vroege arresten van de Hoge Raad getuigen van diezelfde, toen kennelijk vanzelfsprekend geachte benadering, waarin de handelsnaam een geografisch afgebakend beschermingsbereik heeft.<sup>36</sup> Verwarringsgevaar deed zich in de visie van de wetgever slechts voor in een specifieke context, binnen een naar plaats en aard van de betrokken ondernemingen beperkte kring.<sup>37</sup> De rechtspraak kent voorbeelden waarbij een geschil over een handelsnaam is ontstaan naar aanleiding van de wijziging van de vestigingsplaats van een bedrijf.<sup>38</sup>

31 MvT, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, nr. 3, blz. 5, linker kolom (ad art. 5 Hnw).

32 HR 5 november 1926, *NJ* 1927/127 (*Hotel Central*).

33 Zie bijv. D.J.G. Visser, ‘De louter beschrijvende maar niet gebruikelijke handelsnaam. Of: het vereiste van onderscheidend vermogen in het handelsnaamrecht’, *BerichtenIE* 2016/31, blz. 190; J.M. Boelens, in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 503; D.W.F. Verkade, *T&C Intellectuele Eigendom*, art. 1 Hnw (2020), aant. 2b. Vgl. ook de annotatie van D.W.F. Verkade bij het *Artiestenverloningen* (*NJ* 2016/79), onder 6: “wie een niet onderscheidende domeinnaam of handelsnaam kiest (...), kan zich niet erover bekreunen dat een ander dat ook doet”.

34 Zie HR 28 maart 1963, *NJ* 1963/262 (*Bali*), onder verwijzing naar MvT, *Kamerstukken II* 1917/18, 354, nr. 3, blz. 5, linker kolom (ad art. 5 Hnw), waar deze gezichtspunten als “steunpunt” en “wegwijzer” worden aangemerkt. Vgl. ook par. 2.1 van de door mr. Van Aerde ingediende schriftelijke opmerkingen.

35 Vgl. Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*), rov. 3.11.

36 Vgl. bijv. HR 5 november 1926, *NJ* 1927/127 (*Hotel Central*); HR 19 december 1927, *NJ* 1928/187, m.nt. E.M. Meijers (*Lampe*); HR 24 september 1928, *NJ* 1928/1561 (*Nuss*); HR 11 maart 1929, *NJ* 1929/1475, m.nt. E.M. Meijers (*Nachtveiligheidsdienst*); en HR 8 juni 1931, *NJ* 1931/1238 (*Lingeriehuis*).

37 Zie in deze zin ook de NJ-annotatie van E.M. Meijers bij HR 30 januari 1936, *NJ* 1936/438 (*Hollandia*).

38 Vgl. bijv. HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223, *NJ* 1997/206, *BIE* 1999/52, m.nt. D.W.F. Verkade (*Stermij*). De onderneming die het eerst de handelsnaam “STERMIJ BV”

2.12. Door de opkomst van internet is de vestigingsplaats minder belangrijk dan voorheen. De geografische actieradius van ondernemingen is een stuk groter geworden. Dat vergroot op zichzelf de kans op verwarring tussen handelsnamen. Toch zijn er nog steeds veel ondernemingen, met name zij die off-line diensten verrichten, die een overwegend lokale of regionale klantenkring hebben.

*Het belang van onderscheidend vermogen van een handelsnaam*

2.13. In de vakliteratuur was van oudsher omstrede of en in hoeverre handelsnamen onderscheidend vermogen moeten hebben om voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Enerzijds wordt erop gewezen dat de Handelsnaamwet dit vereiste niet stelt voor de geldigheid van een handelsnaam,<sup>39</sup> anders dan het geval is voor een merkrecht. Handelsnamen die bestaan uit louter beschrijvende aanduidingen zijn als zodanig geldige handelsnamen. Zij vallen niet *a priori* buiten de door art. 5 Hnw geboden bescherming. Anderzijds wordt betoogd dat het vereiste van verwarringsgevaar, zoals neergelegd in art. 5 Hnw, impliceert dat de ingeroepen handelsnaam iets “eigens” moet hebben, om tot verwarring bij het publiek te kunnen leiden.<sup>40</sup> Dat eigene kan ontstaan door bekendheid bij het publiek.

2.14. Inmiddels lijken beide visies door de heersende leer te zijn omarmd. Buiten kijf staat dat de Handelsnaamwet geen vereiste van onderscheidend vermogen stelt. Tegelijk is aanvaard dat de mate van onderscheidend vermogen van handelsnamen wel van invloed is op de beschermingsomvang ervan.<sup>41</sup> De eis van verwarringsgevaar impli-

ceert dat het publiek de inbreukmakende handelsnaam herkent en (abusievelijk) associeert met het bedrijf van de houder van de oudere handelsnaam. Bij handelsnamen zonder onderscheidend vermogen zal in beginsel geen sprake kunnen zijn van een dergelijke herkenning en associatie. Ik zeg “in beginsel”, omdat denkbaar is dat handelsnamen die *a priori* ieder onderscheidend vermogen missen, in de loop der jaren alsnog een zodanige bekendheid bij het publiek kunnen verwerven, dat zij worden herkend en geassocieerd met een bepaalde onderneming.

2.15. Het omgekeerde verschijnsel komt ook voor: een handelsnaam die aanvankelijk iets “eigens” had, kan in de loop der jaren tot het normale spraakgebruik gaan behoren (dus in *taalkundige* zin ingeburgerd raken: niet als naam, maar als beschrijvende aanduiding), waardoor zij haar aanvankelijk onderscheidende vermogen verliest. In feite is dan sprake van verwatering<sup>42</sup> waarin het probleem van monopolisering van de taal zich oplost. De beschikking *Bouwcentrum* uit 1987 biedt van het voorafgaande een voorbeeld. De Hoge Raad verenigde zich met het oordeel van de rechtbank dat verwarringsgevaar ontbrak, omdat het woord “bouwcentrum” dat beide partijen in hun handelsnaam voerden, vergeleken met de situatie in 1946 (toen het oudste “Bouwcentrum” werd opgericht) tot het algemene spraakgebruik was gaan behoren. Gegeven die taalkundige ontwikkeling oordeelde de Hoge Raad dat het belang van *Bouwcentrum* om te kunnen optreden tegen handelsnamen waarin het woord “bouwcentrum” voorkwam, moest wijken voor het belang van

*intellectuele eigendom*, reeds aangehaald, blz. 128. Zie ook reeds G.M. Greup, *De Handelsnaamwet*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1931, blz. 23-24, die met betrekking tot handelsnamen zonder onderscheidend vermogen spreekt over “de meer beperkte strekking van de bescherming, welke de Hnw. biedt”.

had gebruikt, verplaatste haar zetel naar de regio waar reeds actief was de onderneming die later de handelsnaam “STER WONINGEN BV” was gaan gebruiken.

39 Zie bijv. C.J.J.C. Van Nispen e.a., *Industriële eigendom*, reeds aangehaald, blz. 228-229, in navolging van E.A. van Nieuwenhoven Helbach in eerdere drukken.

40 Zie bijv. S. Boekman, *De handelsnaam*, Deventer: Kluwer 1977, blz. 22-23, en E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken* (diss. Nijmegen), Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1991, blz. 12-13.

41 Zie bijv. J.M. Boelens, in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 500, die er ook op wijst dat merk en handelsnaam in de loop van de tijd naar elkaar zijn toegegroeid; en P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de*

42 Zie voor deze term HR 8 mei 1987, *NJ* 1988/36, m.nt. L. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*), rov. 3.6; en C. Gielen, ‘Verwatering van onderscheidingstekens’, *IER* 2020/32, p. 247-253. In IE-kringen wordt dit verschijnsel ook wel “uitburgering” genoemd. Zie bijv. J. Becker, ‘HR Artiestenverloningen en de bescherming van beschrijvende handels- en domeinnamen’, *IEF* 16539 (publicatie IE-Forum.nl d.d. 24 januari 2017), blz. 3; R. Chalmers Hoyncck van Papendrecht, ‘De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw’, *BerichtenIE* 2017/4, blz. 151.



concurrenten die dat woord “in zijn algemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun handelsnaam willen – en gezien de overige elementen van die naam: zonder verwarringsgevaar kunnen – opnemen”<sup>43</sup> Zo kunnen er in het “leven” van een handelsnaam kantelpunten zijn.

2.16. Bekendheid bij het publiek is een voorwaarde voor het verkrijgen van onderscheidend vermogen. In dit verband wordt, naar analogie van het merkenrecht,<sup>44</sup> wel gesproken van “inburgering” genoemd.<sup>45</sup> Voor inburgering op de markt is meer vereist dan een zekere bekendheid bij het publiek.<sup>46</sup>

#### *De beschrijvende handelsnaam*

2.17. Met “beschrijvende handelsnaam” wordt bedoeld op handelsnamen die geheel of ten dele bestaan uit woorden die kunnen dienen ter aanduiding van de aard van de onderneming of van de door haar verhandelde producten en/of diensten. Sprekende voorbeelden zijn generieke aanduidingen als “bakkerij”, “café” of “boekwinkel”. Van oudsher is aanvaard dat zulke aanduidingen, voor zover zij deel uitmaken van een handelsnaam,<sup>47</sup> niet voor handelsnaamrechtelijke

bescherming in aanmerking komen. De achterliggende gedachte is dat “monopolisering van de taal” moet worden voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking moeten staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar.<sup>48</sup> In navolging van de Duitse (merkenrechtelijke) doctrine wordt deze behoefte van vrijhouding wel aangeduid als “*Freihaltebedürfnis*”,<sup>49</sup> vertaald als “vrijhoudingsbehoefte”.

2.18. Bij de totstandkoming van de Handelsnaamwet heeft de wetgever geen kenbare aandacht besteed aan de bedoelde vrijhoudingsbehoefte.<sup>50</sup> De wetsgeschiedenis biedt echter ook geen aanknopingspunten voor de veronderstelling dat de wetgever dit gevaar op monopolisering voor lief heeft willen nemen. In de vakliteratuur die dateert van kort na de invoering van de Handelsnaamwet, is al gesignaleerd dat het stelsel van de wet in zekere zin het gevaar in zich bergt van monopolisering van de taal.<sup>51</sup> Dat er een vrijhoudingsbehoefte bestaat was daarom al vroeg onomstreden.

43 HR 8 mei 1987, NJ 1988/36, m.nt. L. Wichers Hoeth (*Bouwcentrum*), rov. 3.6.

44 Vgl. art. 2.2bis lid 3 BVIE en art. 7 lid 3 UMVo.

45 Zie bijv. C.J.J.C. Van Nispen e.a., *Industriële eigendom*, reeds aangehaald, blz. 229; P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, reeds aangehaald, blz. 127. Vgl. ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumwinkel*), rov. 4.3.

46 Vgl. HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, NJ 2016/79, m.nt. D.W.F. Verkade (*Artiestenverloningen*), rov. 3.4.5, waar de Hoge Raad in stand liet ‘s hofs oordeel dat een “zekere bekendheid” van Artiestenverloningen in de branche onvoldoende is om het louter beschrijvende karakter op te heffen. Zie ook de NJ-annotatie van Verkade, onder 9. Vgl. de noot van C.J.J.C. van Nispen bij dat arrest, BIE 2016/4, onder 7: “Ook hier blijft in het midden wat voor bijkomende omstandigheden het onrechtmatigheidsoordeel kunnen doen kantelen. Wellicht moeten we denken aan een geval waarin een ab initio beschrijvende aanduiding in het betrokken marktsegment is ingeburgerd (hetgeen veel meer inhoudt dan verkrijging van een zekere bekendheid).”

47 Vgl. HR 26 juni 1981, NJ 1981/514 m.nt. L. Wichers Hoeth (*IJskes*), rov. 1, waarin werd geoordeeld dat de

eisende partij het woord “heipalhandel” (in een afwijkend lettertype) niet als handelsnaam, maar slechts als aanduiding van de aard van haar onderneming gebruikte.

48 Zie bijv. S. Boekman, *De handelsnaam*, reeds aangehaald, blz. 23; E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, reeds aangehaald, blz. 13; J.L.R.A. Huydecoper, BIE 2005/35; C.J.J.C. Van Nispen e.a., *Industriële eigendom*, reeds aangehaald, blz. 229-230; J.M. Boelens, in: *Kort begrip*, nr. 503 (blz.475-476); P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, reeds aangehaald, blz. 128; D.W.F. Verkade, *T&C Intellectuele Eigendom*, art. 1 Hnw (2020), aant. 2b. Vgl. ook par. 6.13 e.v. van de schriftelijke opmerkingen van mr. Vermeulen.

49 Zie de conclusie van A-G Van Peurseem voor HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554, onder 2.5 e.v., met verwijzing naar rechtsvergelijkend materiaal.

50 Vgl. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *BerichtenIE* 2017/4, reeds aangehaald, blz. 151; R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, ‘Verwarringsgevaar als enige ingrediënt van de handelsnaamrechtelijke hoofdschotel’, *BerichtenIE* 2017/28, blz. 257-258. Vgl. ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumwinkel*), rov. 3.10 e.v.

51 Zie reeds W.H. Drucker in de eerste druk van *Kort begrip van het recht betreffende den industrieelen eigendom*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1929, blz. 132: “Bij

2.19. In het merkenrecht is de bedoelde vrijhoudbehoeft gecodificeerd als een absolute weigeringsgrond. Een merk wordt niet ingeschreven, respectievelijk nietig verklaard, indien het uitsluitend bestaat uit “tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.<sup>52</sup> Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie wordt met deze weigeringsgrond een doel van algemeen belang nagestreefd, namelijk dat zulke tekens of benamingen “door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt”. Dit algemeen belang impliceert dat “alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven”.<sup>53</sup>

2.20. Een (louter) beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, maar dat is niet per definitie het geval. Een beschrijvende handelsnaam kan namelijk door (intensief) gebruik een onderscheidend vermogen hebben verkregen (vgl. 2.14 hiervoor).<sup>54</sup>

#### *Rechtspraak over de beschrijvende handelsnaam*

2.21. Al in 1929 is de problematiek van de beschrijvende handelsnaam aan de Hoge Raad

voorgelegd.<sup>55</sup> Het ging in de betreffende zaak om een inbreuk op de handelsnaam van Israels, die in Rotterdam een beveiligingsbedrijf uitoefende onder de naam “Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst”. Zijn concurrent Van Jeveren vestigde in een naastgelegen pand eveneens een beveiligingsbedrijf, dat hij “Eerste Gecontroleerde Particuliere Nachtveiligheidsdienst” noemde (gedurende de procedure aangevuld met de woorden “Van Jeveren’s”). De rechtbank wees Israels’ verzoek tot schrapping van de woorden ‘eerste’,<sup>56</sup> ‘gecontroleerde’ en ‘particuliere’ uit de handelsnaam van Van Jeveren toe, nu die woorden geen van beide ondernemingen “naar den aard van hun werk in het bijzonder kenmerken”. Het zuiver beschrijvende deel “nachtveiligheidsdienst” mocht in de handelsnaam van Van Jeveren blijven staan. In een principiële opgezet cassatiemiddel werd namens Van Jeveren betoogd dat uit het samenstel der bepalingen der Handelsnaamwet volgt dat de handelsnaam “onderscheidend moet zijn voor den koopman of de handelszaak”. De procureur-generaal koos in zijn conclusie een casuïstische benadering. Na te hebben vooropgesteld dat het geheel en al van de omstandigheden moet afhangen of het gebruik van een overeenstemmende handelsnaam kan worden verboden, overwoog hij dat de rechtbank in dit geval en onder de gegeven omstandigheden verwarringsgevaar kon aannemen. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep onder verwijzing naar de conclusie. Annotator Meijers concludeerde hieruit dat “een soortnaam zeer goed deel van een handelsnaam [kan] zijn”.<sup>57</sup>

2.22. Latere rechtspraak van de Hoge Raad bevestigt dat beschrijvende handelsnamen tot op zekere hoogte – maar niet onbeperkt – bescherming genieten ingevolge de Handelsnaamwet. De rode draad in deze rechtspraak lijkt te zijn, dat de Hoge Raad veel vrijheid laat aan de rechter die over de feiten oordeelt, bij de beoordeling of een beschrijvende handelsnaam al dan niet verwarringsge-

het gebruik van handelsnamen, die aan het onderwerp van handel zijn ontleend, kunnen soortgelijke vragen ontstaan, als wij op het gebied van het Merkenrecht ontmoetten, waar soortnamen als merken worden gebezigd. Ook op het gebied van den handelsnaam moet gelden dat de taal niet kan worden gemonopoliseerd.”

52 Zie art. 2.2bis lid 1, aanhef en onder c, BVIE en (nagevoeg gelijkkluidend) art. 7 lid 1, aanhef en onder c, UMVo.

53 Zie HvJEG 12 februari 2004, C-363/99, *NJ* 2006/531 (*Postkantoor*), punten 54-55 (met verwijzing naar eerdere rechtspraak). Daarover onder andere T. de Haan, ‘Postkantoor en Biomild: de terugkeer van het algemeen belang’, *NtER* 2004, p. 147-150.

54 Of een beschrijvende handelsnaam door het verkrijgen van onderscheidend vermogen haar beschrijvend karakter verliest, is een aparte vraag die hier geen bespreking behoeft.

55 Vgl. ook par. 2.3 van de schriftelijke opmerkingen van mr. Vermeulen, waar nog zeven andere uitspraken van de Hoge Raad uit de begintijd van de Handelsnaamwet worden genoemd in gedingen over een beschrijvende handelsnaam.

56 De toevoeging “eerste” in de jongere handelsnaam van Van Jeveren was uiteraard misleidend.

57 HR 11 maart 1929, *NJ* 1929/1475, m.nt. E.M. Meijers (*Nachtveiligheidsdienst*).

vaar oplevert (als bedoeld in art. 5 Hnw). Zo werd een verbod van de beschrijvende handelsnaam “Lingeriehuis” (voor eenzelfde type winkel in dezelfde stad) in stand gelaten,<sup>58</sup> terwijl het woord “Bali” (in de handelsnamen van twee Indonesische restaurants in verschillende plaatsen) toelaatbaar werd geacht.<sup>59</sup> De beschrijvende handelsnaam “Het Mosterdmanneke” werd dusdanig onderscheidend geacht voor een in Brabant bekende ondernemer die mosterd aan huis verkocht, dat een concurrent en voormalig handelspartner geen mosterd aan de man mocht brengen in diezelfde regio met gebruikmaking van de naam “Mosterdman”. Dat deze naam als een “beroepsaanduiding” kon worden beschouwd, maakte dit volgens de Hoge Raad niet anders, omdat “juist de zeldzaamheid van deze wijze van beroepsuitoefening en daardoor van deze beroepsaanduiding meebrengt dat bij het publiek verwarring te duchten is als deze aanduiding door twee ondernemingen in een zelfde gebied naar buiten wordt gebruikt”.<sup>60</sup>

2.23. Een beschrijvende handelsnaam kan ook beschermingswaardig zijn als de keuze voor een dergelijke aanduiding als handelsnaam minder voor de hand ligt. Illustratief is een vonnis over kledingzaak “t Winkeltje”. In semantische zin heeft die naam nauwelijks onderscheidend vermogen: iedere kleine winkel kan daarmee worden aangeduid. In mededingingsrechtelijke zin is daarentegen wel verwarringsgevaar mogelijk als even verderop een kledingzaak wordt gevestigd met de naam “Twinkeltje”.<sup>61</sup>

#### *De beschrijvende domeinnaam*

2.24. Het algemeen belang dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar heeft in de afgelopen decennia aan gewicht gewonnen door de opkomst van het internet en van domeinnamen die op het internet als equivalent van handelsnamen fungeren.

2.25. Voor het handelsnaamrecht heeft het internet ten minste drie belangrijke gevolgen gehad.<sup>62</sup> In de eerste plaats is het geografisch werkgebied van veel ondernemingen vergroot: op het “*world wide web*” genieten in potentie alle ondernemers met een website meer dan lokale bekendheid. In de tweede plaats is de aantrekkingskracht van beschrijvende handelsnamen – gebruikt als domeinnamen – vergroot: anders dan in de fysieke winkelstraat genereren op internet vaak juist non-descripte (zoek)termen klandizie. In de derde plaats kunnen domeinnamen, anders dan handelsnamen, maar door één onderneming tegelijk worden gebruikt.<sup>63</sup> De behoefte aan taalkundige variaties op beschrijvende aanduidingen (“boekwinkel.nl”, “boekenwinkel.nl”, “boekwinkeltje.nl”, “boekwinkeltjes.nl”) is daardoor toegenomen. Het behoeft geen betoog dat hierdoor ook het verwarringsgevaar in potentie is vergroot.

2.26. Deze ontwikkelingen hebben het aloude vereiste van verwarringsgevaar op de proef gesteld. Tegen de achtergrond daarvan is in de rechtspraak voor *domeinnamen* afstand genomen van het verwarringsgevaar als enig doorslaggevend criterium voor de toelaatbaarheid van beschrijvende aanduidingen.

2.27. In de reeds in de inleiding van deze conclusie genoemde zaak *Artiestenverloningen* ging het om twee ondernemingen die zich bezighielden met het verzorgen van de loonadministratie van en voor artiesten, onder branchegenoten bekend als “artiestenverloning”. Artiestenverloningen B.V. vorderde op grond van art. 6:162 BW een verbod van het gebruik van de domeinnaam “artiestenverloning.nl” door concurrent Prae Artiestenverloning B.V., wegens een beweerde gevaar van verwarring met haar oudere handels- en domeinnaam “artiestenverloningen.nl”. In die zaak had het gerechtshof Den Haag feitelijk beslist dat Prae de gewraakte domeinnaam niet als handelsnaam gebruikte. In cassatie ging het daarom alleen om

58 HR 8 juni 1931, NJ 1931/1238 (*Lingeriehuis*).

59 HR 28 maart 1963, NJ 1963/262 (*Bali*).

60 HR 11 februari 1977, NJ 1977/363, m.nt. L. Wichers Hoeth (*Mosterdmanneke*).

61 Rb. Oost-Brabant (vzr.) 6 juli 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:3293 (*t Winkeltje*).

62 Vgl. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, *BerichtenIE* 2017/4, reeds aangehaald, blz. 151-152; M. Bronneman, ‘Het intellectuele eigendomsrecht: een versplinterd landschap in beweging. Wat brengt de toekomst?’, *IER* 2019/1, blz. 4. Vgl. ook Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumwinkel*), rov. 3.11.

63 Zie over deze exclusiviteit de conclusie van de plv. P-G voor HR 30 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2221, NJ 2018/468 (*Dungs*), onder 2.6.

toetsing van de domeinnaam aan art. 6:162 BW. Evenmin stond in cassatie ter discussie dat de aanduiding “artiestenverloning(en)” louter beschrijvend is voor de diensten die Artiestenverloningen en Prae aanbieden. Het hof wees de vordering af op de grond dat enkel verwarringsgevaar niet volstaat om het gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam onrechtmatig te doen zijn, en dat dit pas aan de orde kan zijn indien sprake is van bijkomende omstandigheden. Dat Artiestenverloningen een zekere bekendheid genoot in de branche, achtte het hof onvoldoende om het beschrijvende karakter van de domeinnaam op te heffen. In cassatie betoogde Artiestenverloningen dat het hof, naar analogie van art. 5 Hnw, een loutere verwarringstoets had moeten toepassen.

2.28. Advocaat-generaal Van Peurseem sloot zich in zijn conclusie aan bij de door het hof gestelde eis van bijkomende omstandigheden. Onder verwijzing naar het leerstuk van “slaafse nabootsing” (vgl. 2.6 hiervoor) betoogde hij dat bij botsing van domeinnamen slechts onrechtmatigheid kan worden aangenomen, indien de jongere domeinnaam *nodeloze verwarring* creëert. Hierbij moet worden gedacht aan situaties van “misbruik”, zoals het bewust creëren van verwarring, teneinde op misleidende wijze klanten weg te lokken bij de concurrent, of het nodeloos creëren van verwarring, met als uitsluitend doel om de concurrent dwars te zitten. Het is volgens Van Peurseem niet wenselijk dat de houder van een oudere beschrijvende domeinnaam het door hem zelf geschapen verwarringsgevaar zou kunnen tegenwerpen aan de gebruiker van een licht afwijkende, eveneens beschrijvende domeinnaam.

2.29. De Hoge Raad volgde de conclusie A-G en verwierp derhalve het cassatieberoep. De Hoge Raad stelde, onder verwijzing naar het arrest *Euro-Tyre* uit 2009,<sup>64</sup> voorop dat art. 6:162 BW de gebruiker van een handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het latere gebruik van een daarmee overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam (rov. 3.4.2). Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik

verwarring wekt (rov. 3.4.3). De Hoge Raad vervolgens:

“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.”

Tegen deze achtergrond achtte de Hoge Raad het bestreden oordeel van het gerechtshof Den Haag niet onjuist of onbegrijpelijk (rov. 3.4.5).

2.30. In de lagere rechtspraak is de zo-even geciteerde maatstaf uit *Artiestenverloningen* mede toegepast op louter beschrijvende *handelsnamen*.<sup>65</sup> Veel besproken, ook in de schriftelijke opmerkingen die in deze procedure zijn ingediend, is een uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 19 september 2017.<sup>66</sup> In de betreffende zaak vorderde de houder van de handels- en domeinnaam “parfumswinkel(.nl)” op grond van art. 5 Hnw een verbod van de handels- en domeinnaam “parfumswinkel(.nl)”. Het hof oordeelde dat

65 Zie bijv. Rb. Noord-Nederland (vzr.) 8 december 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4802, *NJF* 2018/136 (*Webcamssex*), rov. 4.18; Rb. Limburg (ktr.) 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018:1801 (*Fysiotherapie Roermond*), rov. 3.3; Rb. Noord-Holland (vzr.) 4 juli 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5667 (*Brandwacht Huren*), rov. 4.6; Rb. Noord-Nederland 11 maart 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:1515 (*Auto Aanpassers Nederland*), rov. 4.38. Zie voor verdere verwijzingen bijv. R. de Beer, ‘Terugblik. Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2018’, *BerichtenIE* 2019, blz. 138 e.v. Vgl. ook de jaarlijkse IE-kronieken ‘Van de brug af gezien’, in *IER* 2017/11, blz. 83-84; *IER* 2018/11, blz. 117-118; *IER* 2019/8, blz. 118-119; *IER* 2020/9, blz. 85-86. De rubriek “Handelsnaamrecht”, die is verzorgd door resp. M. Bronneman en Ch.J.S. Vrendenbarg, bevat een overzicht van de rechtspraak per kroniekjaar.

66 Het hof Arnhem-Leeuwarden refereert aan dit arrest in rov. 5.8 van zijn beschikking van 14 juni 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:5012).

64 HR 20 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BJ9431, *NJ* 2009/583 (*Euro-Tyre*).

hiervoor, naast verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist. Volgens het gerechtshof Den Haag is bij louter beschrijvende handelsnamen “bijna altijd” sprake van verwarringsgevaar. Wordt enkel getoetst of sprake is van verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Hnw, dan komt dat neer op “een volledige afwijzing van de behoefte aan vrijhouding”. Art. 5 Hnw staat volgens het hof niet in de weg aan het stellen van een eis van bijkomende omstandigheden, mede gelet op de wetsgeschiedenis en de ontwikkelingen in het huidige internet-tijdperk. Het hof maakt een uitzondering voor beschrijvende handelsnamen die “in hoge mate ongebruikelijk” of “ingeburgerd” zijn: nabootsing van zulke handelsnamen kan wél wegens enkel verwarringsgevaar verboden worden. Een en ander was in de betreffende zaak niet aan de orde. Het hof achtte het gebruik van de naam “parfumswebwinkel” ook niet verwarrend, mede gelet op het verschillende uiterlijk van de betrokken websites en de gebruikte logo’s.<sup>67</sup>

*Discussie: méér dan verwarringsgevaar vereist voor bescherming (louter) beschrijvende handelsnamen?*

2.31. In de vakliteratuur is discussie ontstaan over de vraag of de in het arrest *Artiestenverloningen* gehanteerde maatstaf ook moet worden toegepast op (louter) beschrijvende handelsnamen.<sup>68</sup> Verkade concludeerde in zijn NJ-annotatie bij het arrest – met instemming – dat “voortaan ook in handelsnaamrechtelijke context aanwezigheid van verwarringsgevaar op zichzelf niet meer genoeg [is] voor onrechtmatigheid”. Verkade leidde dit af uit de verwijzing in rov. 3.4.4 naar de beschikking *Bouwcentrum*, dat immers een geschil over de botsing van beschrijvende handelsnamen betrof (vgl. 2.15 hiervoor).<sup>69</sup> Andere auteurs, onder wie

Van Nispen en Visser, zijn Verkade hierin bijgevallen.<sup>70</sup>

2.32. Er zijn ook auteurs die menen dat de beslissing in het arrest *Artiestenverloningen* uitsluitend in de sleutel van art. 6:162 BW staat, en de verwarringstoets van art. 5 Hnw onverlet laat. Zij leiden dit af uit de verwijzing in rov. 3.4.2 naar het arrest *Euro-Tyre*, dat een geval van aanvullende rechtsbescherming uit hoofde van onrechtmatige daad betrof. In hun visie is de betekenis van rov. 3.4.4 voor het handelsnaamrecht beperkt tot de (herhaalde) vaststelling dat het “in beginsel voor een ieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten”. Volgens deze auteurs laat die vaststelling onverlet dat het gebruik van een geheel of ten dele beschrijvende handelsnaam geen verwarringsgevaar mag opleveren (als bedoeld in art. 5 Hnw).<sup>71</sup>

2.33. Indien voor onrechtmatigheid van louter beschrijvende en verwarringwekkende handelsnamen bijkomende omstandigheden zijn vereist, is de volgende vraag om welke bijkomende omstandigheden het daarbij moet gaan. Annotator Verkade verwerpt de door de advocaat-generaal Van Peurseem in dat verband bepleite mis-

70 Zie bijv. C.J.J.C. van Nispen, ‘Soortnamen in handelsnamen en domeinnamen’, *BerichtenIE* 2016/4, onder 4 en 7; J.H. Spoor, D.W.F. Verkade en D.J.G. Visser, *Auteursrecht*, Deventer: Kluwer 2019, blz. 492-493; P.G.F.A. Geerts, *Bescherming van de intellectuele eigendom*, reeds aangehaald, blz. 128. Vgl. ook (vanuit Unierechtelijk perspectief) M. Bronneman, *IER* 2019/1, reeds aangehaald, blz. 4 en 6.

71 Zie bijv. M. Schut, *Computerrecht* 2016/87 (welke auteur als raadshoofd-plaatsvervanger deel uitmaakte van de combinatie die de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad heeft gesteld); J. Becker, *IEF* 16539, reeds aangehaald, blz. 4; R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, *BerichtenIE* 2017/4, reeds aangehaald, blz. 152-153; R.C.K. van Oerle, in: *Kort begrip* (tot en met de dertiende druk van 2018), nr. 503 (blz. 448-449). De nieuwe bewerk, J.M. Boelens, heeft de standpuntbepaling van Van Oerle tegen een handelsnaamrechtelijke betekenis van *Artiestenverloningen* – naar ik aanneem: voorzichtigheidshalve – geschrapt in afwachting van de uitkomst van deze prejudiciële procedure. In dezelfde zin als R.C.K. Van Oerle, par. 4.7 e.v. van de schriftelijke opmerkingen van mr. Vermeulen (ingediend namens drie kantoorgenoten, onder wie R.C.K. van Oerle en J.M. Boelens).

67 Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*), rov. 3.1 e.v. (m.n. rov. 3.8 en 3.15) en rov. 6.1 e.v. (m.n. rov. 6.6).

68 Het hof refereert aan deze discussie in rov. 5.14 van zijn (eerste) tussenbeschikking van 14 juni 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:5012). Vgl. ook M. Bronneman in de jaarlijkse kroniek ‘Van de brug af gezien’, *IER* 2016/16, blz. 113, voetnoot 149, waar zij bericht dat binnen de redactie de meningen waren verdeeld over de relevantie van het arrest *Artiestenverloningen* voor het handelsnaamrecht.

69 Zie D.W.F. Verkade in *NJ* 2016/79, onder 7.

bruiktoets om vast te stellen of sprake is van noodeloos gecreëerde verwarring. Volgens Verkade zijn de intenties van de inbreukmaker niet relevant in geval van een louter beschrijvende benaming. Over de vraag wat dan wél relevante bijkomende omstandigheden zijn die de beoordeling kunnen doen kantelen ten gunste van de houder van de ingeroepen (beschrijvende) handelsnaam, laat Verkade zich niet uit.

2.34. Een andere in de vakliteratuur verdedigde benadering houdt in dat de bescherming van beschrijvende handelsnamen moet plaatsvinden door middel van een belangenafweging. In dat kader komt gewicht toe aan het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen ter beschikking staan aan alle ondernemers die deze nodig kunnen hebben ter aanduiding van hun onderneming en/of handelswaar.<sup>72</sup> Deze benadering ligt in het verlengde van de casuïstische verwarringstoets die gangbaar was in de oudere rechtspraak over beschrijvende handelsnamen (vgl. 2.21 e.v. hiervoor). Ook de overwegingen van de Hoge Raad in de beschikking *Bouwcentrum* stonden in de sleutel van een belangenafweging. Het sluitstuk van deze rechtspraak wordt gevormd door beschikking *Bouwcentrum* uit 1987 (vgl. 2.15 hiervoor). De Hoge Raad kende uitdrukkelijk betekenis toe aan het belang van ondernemers die een woord in zijn “algemeen gebruikelijk geworden betekenis” in hun handelsnaam willen opnemen.

#### *Tot slot: Unierechtelijke aspecten*

2.35. Alvorens in te gaan op de prejudiciële vragen maak ik nog enkele opmerkingen vanuit Unierechtelijk perspectief. Waar andere delen van het intellectuele eigendomsrecht grotendeels in Europees of Benelux-verband zijn geregeld, is het handelsnaamrecht nog altijd van zuiver nationale oorsprong. Toch zijn Unierechtelijke complicaties op dit terrein niet op voorhand uitgesloten.<sup>73</sup> Het in art. 5 Hnw neergelegde verbod van verwarringwekkende handelsnamen kan in grensoverschrijdende situaties – zoals in deze zaak – een beperking van het vrije verkeer van goederen als

bedoeld in art. 34 VWEU opleveren.<sup>74</sup> Ingevolge art. 36 VWEU kan een beperking gerechtvaardigd zijn omwille van de “bescherming van de industriële en commerciële eigendom”. Ook het handelsnaamrecht valt binnen deze uitzonderingscategorie. Dat blijkt uit rechtspraak van het Hof van Justitie, waarin is geoordeeld dat een nationale bepaling op grond waarvan het “wegens verwarringsgevaar verboden is een handelsnaam als bijzondere benaming van een onderneming te gebruiken”, gerechtvaardigd is in de zo-even bedoelde zin.<sup>75</sup> De beschermingsgrond is dus niet gelegen in de noodzaak eigendom of de firmavrijheid van de houder van de oudere handelsnaam te beschermen, maar in de noodzaak het publiek te beschermen tegen verwarring tussen twee ondernemingen.

2.36. In dit verband kan ook de vrijheid van vestiging (art. 49 VWEU) een rol spelen. Daarvoor geldt dezelfde rechtvaardigingsgrond.<sup>76</sup>

2.37. Na deze algemene uiteenzettingen ben ik toegekomen aan de bespreking van de prejudiciële vragen.

### *3. Bespreking van de prejudiciële vragen*

#### *Strekking van de ingediende schriftelijke opmerkingen*

3.1. Ik zal eerst de kern van de ingediende schriftelijke opmerkingen kort weergeven.

3.2. In de door *mr. Vermeulen* namens drie kantoorgenoten ingediende opmerkingen wordt benadrukt dat een handelsnaam geen onderscheidend vermogen hoeft te hebben om geldig te zijn, dat ook louter beschrijvende handelsnamen “beschermingswaardige bekendheid” kunnen genieten, dat dezelfde beschrijvende aanduidingen in verschillende handelsnamen kunnen en mogen worden gebruikt, en dat verwarringsgevaar het enige relevante criterium is om uit te maken of een handelsnaam moet worden beschermd. Het is

72 Zie R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, *BerichtenIE* 2017/4, reeds aangehaald, blz. 154-155; R. Chalmers Hoynck van Papendrecht, *BerichtenIE* 2017/28, reeds aangehaald, blz. 258.

73 Zie bijv. J.M. Boelens, in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 517 e.v.; D.W.F. Verkade, *T&C Intellectuele Eigendom*, Inl. opm. Hnw (2020), aant. 5.

74 Art. 34 VWEU verbiedt, als uitvloeisel van het recht op vrij verkeer van goederen (art. 28 VWEU), kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van gelijke werking (zoals IE-wetgeving die exclusieve rechten toekent). Zie bijv. H.M.H. Speyart, in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 10.

75 Zie HvJEG 11 mei 1999, C-255/97, NJ 1999/764 (*Pfeiffer*), punten 11 en 20-23.

76 Vgl. het arrest *Pfeiffer* (zie vorige voetnoot), punten 21 e.v.

daarom onjuist om voor bescherming bijkomende omstandigheden te vereisen. Het evenwicht tussen de *Freihaltebedürfnis* en het belang van de oudere handelsnaamhouder moet worden aangebracht op een wijze zoals de Hoge Raad heeft gedaan in de beschikking *Bouwcentrum*.

3.3. In de door *mr. Van Aerde* namens het kantoor Windt Le Grand Leeuwenburgh ingediende opmerkingen wordt benadrukt dat een handelsnaam weliswaar geen onderscheidend vermogen hoeft te hebben om geldig te zijn, maar dat aan beschrijvende handelsnamen alleen voor bescherming in aanmerking behoren te komen als zij onderscheidend vermogen hebben gekregen en “als het ware zijn ingeburgerd”. Het is niet nodig om voor in zekere mate beschrijvende handelsnamen naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden te vereisen. Aangesloten wordt bij het in de vakliteratuur door Chalmers verdedigde standpunt dat voorop moet staan of de ingeroepen handelsnaam “beschermenswaardige bekendheid” heeft verworven. In een geval van conflicterende handelsnamen moeten de twee handelsnamen worden vergeleken op basis van het totaalbeeld. Indien een handelsnaam naast een beschrijvend onderdeel ook een (in zekere mate onderscheidend) niet-beschrijvend bestanddeel bevat, zal dat laatste gedeelte het totaalbeeld domineren. Voor louter beschrijvende handelsnamen geldt echter wél het vereiste van bijkomende omstandigheden.

3.4. In de door *mr. Cohen Jehoram* ingediende opmerkingen van *mr. Chalmers* wordt gesteld dat het niet juist is om aan de bescherming van (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnamen voorwaarden te stellen die niet uit de Handelsnaamwet voortvloeien. Voor de bescherming (somvang) van een handelsnaam is het uitsluitend van belang te kijken naar het gebruik van het teken in het economisch verkeer en de mate waarin dat gebruik het publiek bereikt. De bescherming die art. 5 Hnw aan de ingeroepen handelsnaam verleent, veronderstelt reeds dat die oudere handelsnaam beschermenswaardige bekendheid heeft. Het is niet nodig daarnaast aanvullende inburgering van de handelsnaam aan te tonen. De mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam is één van de omstandigheden die bepalend zijn voor de vraag of de latere handelsnaam verboden dient te worden.

3.5. De bijdragen van de deelnemers aan het IE Legal Forum, die zijn samengevat in de schriftelijke opmerkingen van *mr. Bruning*, tonen de nodige verdeeldheid. Ik meen niettemin een kleine meerderheid te ontwaren voor het standpunt dat de *Freihaltebedürfnis* het beste kan worden gewaarborgd in het kader van de toets aan verwarringsgevaar en dat voor het inroepen van bescherming op grond van art. 5 Hnw niet is vereist dat bijkomende omstandigheden worden aangetoond.

*De eerste prejudiciële vraag: afbakening*

3.6. De eerste prejudiciële vraag komt voort uit de discussie over de betekenis van de maatstaf uit het arrest *Artiestenverloningen* voor handelsnamen, hierna ook aangeduid als de “bijkomende-omstandigheden-toets”. De vraag luidt (mijn onderstrepingen; recursiveerd *red.*):

“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?”

3.7. De onderstreepte zinsdelen kunnen de vraag doen rijzen wat nu precies de reikwijdte is van deze prejudiciële vraag. Omvat het zinsdeel (een handelsnaam die) “in meer of mindere mate beschrijvend is” het gehele spectrum van beschrijvende handelsnamen, met inbegrip van de louter beschrijvende handelsnaam? Of moeten louter beschrijvende handelsnamen apart worden beoordeeld? Dat laatste wordt gesuggereerd aan het slot van de schriftelijke opmerkingen van *mr. Van Aerde*. Dan zou “in meer of mindere mate beschrijvende handelsnamen” synoniem zijn van gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen.<sup>77</sup> Kortweg, op de beschrijvende handelsnaam.

3.8. De vraag is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen of het vereiste van bijkomende omstandigheden voor het aannemen van onrechtmatigheid ook geldt in de context van art. 5 Hnw en zo ja, of dit dan (ook) opgaat voor gevallen waarin de handelsnaam slechts gedeeltelijk beschrijvend is.

<sup>77</sup> In de vakliteratuur worden daarvoor ook de termen “gewoon beschrijvend” of “regulier beschrijvend” gebruikt, termen die ik minder duidelijk vind.

In die lezing hoeft bij de beantwoording van de vraag geen nader onderscheid te worden gemaakt tussen “louter beschrijvende” en “in meer of mindere mate beschrijvende” handelsnamen. De vraag heeft aldus betrekking op het hele scala van “beschrijvende handelsnamen”, van volledig beschrijvend tot slechts zeer gedeeltelijk beschrijvend.

3.9. Voorts wordt in de eerste prejudiciële vraag het geval waarin een handelsnaam onderscheidend vermogen mist genoemd, naast het geval waarin een handelsnaam beschrijvend is. Dat acht ik juist: een beschrijvende handelsnaam zal weliswaar in veel gevallen onderscheidend vermogen missen, maar dat hoeft niet zo te zijn of zo te blijven (vgl. 2.14 en 2.16 hiervoor).

*De eerste prejudiciële vraag: beoordeling*

3.10. De vraag draait er in de kern om hoe een evenwicht kan worden aangebracht tussen bescherming tegen verwarringsgevaar en de vrijhoudingsbehoefte. Kan dat evenwicht worden bereikt in het kader van de toets aan “verwarringsgevaar”? Of is het, ook indien verwarringsgevaar wordt vastgesteld, noodzakelijk aan de hand van bijkomende omstandigheden aan te tonen dat het gebruik van de jongere handelsnaam onrechtmatig is? Met onder andere Chalmers meen ik dat de eerste benadering de voorkeur verdient.

3.11. Ik stel voorop dat de Handelsnaamwet een specifiek normatief kader bevat voor de bescherming van handelsnamen. Reeds daarom ligt het voor de hand om de oplossing te zoeken in dát kader. De Handelsnaamwet moge dan een eeuw oud zijn en rijp zijn voor herijking, dat is geen reden waarom een groot deel van de gevoerde handelsnamen (veel daarvan bevatten beschrijvende bestanddelen) slechts beschermd zou kunnen worden als is voldaan aan de vereisten voor bescherming op grond van art. 6:162 BW. Op zichzelf is een wettelijke ordening denkbaar waarbij de Handelsnaamwet verdwijnt, aanduidingen met onderscheidend vermogen in merkenrechtelijke zin als merk kunnen worden beschermd en aanduidingen die de drempel daarvoor niet halen zijn aangewezen op bescherming op grond van art. 6:162 BW. Zo lang echter de Handelsnaamwet van kracht is, dient de beschermingsomvang van (geldige) handelsnamen zo veel mogelijk aan de hand van die wet te worden bepaald. De bescherming van een handelsnaam wordt gerechtvaardigd

door de noodzaak verwarring bij het publiek te voorkomen. Ik wijs in dit verband ook op het economisch belang van handelsnaambescherming, met name voor het midden- en kleinbedrijf.

3.12. In geval van een conflict tussen een oudere en een jongere handelsnaam kent art. 5 Handelsnaamwet één criterium: verwarringsgevaar. Eisen dat verwarring alleen tot een verbod kan leiden als die verwarring nodeloos is (“gekwalificeerde verwarringstoets”<sup>78</sup>), acht ik moeilijk inpasbaar in het stelsel van deze wet. Het vereiste van bijkomende omstandigheden is wel een geschikte maatstaf om een vordering op grond van onrechtmatige daad te beoordelen. De zaak *Artiestenverloningen* geeft daar een voorbeeld van voor domeinnamen. Bescherming van handelsnamen uit hoofde van art. 6:162 BW is echter alleen aan de orde in geschillen die buiten de Handelsnaamwet vallen (vgl. 2.6 hiervoor).

3.13. Een andere reden om de oplossing te zoeken binnen de Handelsnaamwet is dat verwarringsgevaar een betrekkelijk open maatstaf is, die normatief kan worden ingevuld.<sup>79</sup> De rechter komt daarbij een ruime beoordelingsvrijheid toe, wat hem in staat stelt rekening te houden met alle omstandigheden van het geval, waaronder de mate van bekendheid van de inroepen handelsnaam bij het relevante publiek. De rechter kan met name op (een van) de hiernavolgende gronden oordelen dat het gebruik van een jongere beschrijvende handelsnaam niet onrechtmatig is en daarom door de houder van de ingeroepen beschrijvende handelsnaam moet worden geduld. Ik onderscheid vier (alternatieve) varianten, waartussen enige overlap kan bestaan.

3.14. In de *eerste plaats* kan de rechter de lat voor het aannemen van verwarringsgevaar (betrekkelijk) hoog leggen, door een bepaalde mate van onderscheidend vermogen van de ingeroepen handelsnaam te vereisen. Niet-onderscheidende namen zullen het dan met een beperkte (of mogelijk geen enkele) beschermingsomvang moeten doen.<sup>80</sup> Ik benadruk in dit verband dat beschrij-

78 Zie de conclusie van A-G van Peursem voor HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloningen*), onder 2.10.

79 Hier is ook op gewezen R. Chalmers, onder andere in de namens hem ingediende schriftelijke opmerkingen.

80 Zie J.M. Boelens, *Kort begrip*, nr. 503 op blz. 475 (met verwijzingen).



vende handelsnamen niet naar hun aard verwar- ringwekkend hoeven te zijn, zoals kennelijk wel eens wordt gedacht. De semantische onbepaald- heid van aanduidingen als “bakker”, “café” en “boekwinkel” bijvoorbeeld impliceert nog niet dat het *publiek* de betrokken ondernemingen met elkaar verwacht of associeert. Juist omdat het pu- bliek bekend is met zulke generieke aanduidin- gen, en met hun generieke, niet-exclusieve bete- kenis, behoeft het gebruik daarvan niet zonder meer verwarringsgevaar op te leveren (in de zin van art. 5 Hnw). De paradox dat juist beschrijven- de handelsnamen verwarrend zouden zijn en daarom een ruime beschermingsomvang zouden hebben, doet zich daarom volgens mij niet voor, althans zeker niet in alle gevallen.

3.15. In de *tweede plaats* kan de rechter tot het oordeel komen dat er in een bepaald geval ver- warringsgevaar te duchten is, maar dat dit niet *het gevolg* is van het voeren van een overeenstem- mende, jongere handelsnaam (vgl. 2.10 hiervoor). Die situatie kan zich voordoen indien de oor- spronkelijke handelsnaam beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen mist en daarom de eigenlijke oorzaak van de verwarring vormt. In die omstandigheden dient niet te worden overgegaan tot een verbod van de jongere handelsnaam. Ik geef een fictief voorbeeld van ene dergelijke situa- tie. In de buurt van het druk bezochte pannenkoekenrestaurant “Het Pannenkoekenhuis” vestigt zich een concurrent die de naam “De Pannekoekenhut” voert. Verwarringsgevaar zal zeker zijn te duchten, maar dat gevaar lijkt toe te rekenen aan het louter beschrijvende karakter van de oudste handelsnaam. De omstandigheid dat “Het Pannenkoekenhuis” er eerder zat vormt in beginsel geen grond om het gebruik van de naam “De Pannekoekenhut” te verbieden.

3.16. In de *derde plaats* kan de rechter een belan- genafweging maken tussen de behoefte aan be- scherming van de oudere beschrijvende handels- naam en de alom aanvaarde vrijhoudingsbehoefte van woorden en namen. Bij het maken van die afweging dient met name rekening te worden ge- houden met het onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam in het economisch ver- keer.<sup>81</sup> Indien een handelsnaam geen of slechts

een zeer gering onderscheidend vermogen heeft, kan dat ertoe bijdragen om geen handelsnaam- rechtelijke bescherming toe te kennen. De vrij- heid van een derde om voor het aanbieden van zijn goederen of diensten dezelfde of een verge- lijkbare naam te voeren kan dan zwaarder wegen. Dat geldt ook als een handelsnaam is geworden tot soortnaam en om die reden niet (langer) voor handelsnaamrechtelijke bescherming in aanmer- king komt. In de zaak *Bouwcentrum* was door ontwikkelingen in de taal een situatie ontstaan, die de Hoge Raad aanleiding gaf te overwegen dat het belang van Bouwcentrum moest wijken voor dat van de ondernemers die dat woord in zijn al- gemeen gebruikelijk geworden betekenis in hun naam willen opnemen (vgl. 2.15 hiervoor).

3.17. In de *vierde plaats* kan de rechter een onge- schreven rechtvaardigingsgrond hanteren ter be- scherming van het algemeen belang dat is ge- moeid met de vrijhouding van beschrijvende aanduidingen.<sup>82</sup> Indien bijvoorbeeld de “Par- fumwinkel” een gat in de markt aanboort door de online verkoop van parfums, moeten concu- rrenten in dat gat kunnen springen, door óók on- line parfums te gaan verkopen. Het is niet gewenst dat zij daarbij hun toevlucht zouden moeten nemen tot geforceerde, voor het publiek minder goed herkenbare (en op het internet minder goed vindbare) synoniemen als “geurtjeswinkel” of “reukwatershop”. De term “parfum” behoort, net als “winkel”, tot het alledaagse spraakgebruik en mag daarom niet worden gemonopoliseerd, ook niet als het gebruik van die term door concurren- ten verwarring kan veroorzaken bij het relevante publiek. Men kan dan denken aan de toepassing van een ongeschreven rechtvaardigingsgrond<sup>83</sup> van het type “de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet”: wie ervoor kiest een handelsnaam te voeren die geheel of ten dele beschrijvend van aard is,

81 Zie R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, ‘De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Handels- naamwet’, *BIE* 2017, blz. 150 e.v.

82 Vergelijk over toestemming en rechtsverwerking als rechtvaardigingsgronden in het kader van art. 5 Hnw J.M. Boelens, in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 504. Vergelijk ook 2.5 hiervoor, waar bleek dat art. 5 Hnw als species van de onrechtmatige daad kan worden beschouwd.

83 Art. 6:168 BW biedt geen soelaas, omdat die bepaling een eventuele verplichting tot schadevergoeding on- verlet laat.

kan zich er niet tegen verzetten dat concurrenten datzelfde doen.<sup>84</sup>

3.18. Deze vier alternatieve varianten, waartussen als gezegd overlap kan bestaan, behelzen elk een normatieve invulling van art. 5 Hnw en kunnen elk tot evenwichtige uitkomsten leiden. In elk van de vier varianten speelt mee of een beschrijvende handelsnaam een bepaalde mate van onderscheidend vermogen heeft verworven.

3.19. In de door mij voorgestelde uitleg van art. 5 Hnw blijft de rechter binnen het wettelijk kader, maar heeft hij toch een (zeer) ruime beoordelingsruimte. Er bestaat geen noodzaak om daar bovenop buitenwettelijke beperkingen te stellen ter voorkoming van monopolisering van de taal. Evenmin is het noodzakelijk een grens te trekken tussen louter beschrijvende handelsnamen en gedeeltelijk beschrijvende handelsnamen, wat wel nodig is als de maatstaf uit het arrest *Artiestenverloningen één-op-één* zou moeten worden overgezet op handelsnamen. Dat arrest heeft immers alleen betrekking op louter beschrijvende domeinnamen.<sup>85</sup>

3.20. Een ander argument tegen de “bijkomstige-omstandigheden-leer” is dat onduidelijk is om welke bijkomstige omstandigheden het daarbij kan of moet gaan. Moet het gaan om gedragingen in de sfeer van het misbruik, zoals het veroorzaken van onnodige verwarring of het bewust dwarszitten van een concurrent? Daarover bestaat, bijna vijf jaar na arrest *Artiestenverloningen*, in de feitenrechtspraak nog steeds weinig duidelijkheid. Het lijkt niet aantrekkelijk deze onduidelijkheid te laten uitwaaiëren naar handelsnaamrechtelijke geschillen. Ook wijs ik erop dat de “bijkomstige-omstandigheden-leer” vragen kan doen rijzen op het vlak van bewijslastverdeling, die procedures mogelijk verder compliceren.

3.21. In een (academische) discussie als hier aan de orde dient ruimte te zijn voor mogelijke tegenwerpingen. Ik bespreek er drie.

3.22. *Ten eerste* de stelling dat de Hoge Raad in *Artiestenverloningen* het pleit al heeft beslecht. Zie ik het goed, dan is dat het standpunt van Verkade.

Hij merkt in zijn NJ-noot bij dit arrest op dat de Hoge Raad in rov. 3.4.4 verwijst naar *Bouwcentrum*, een handelsnaamgeschil, en hij leidt daar uit af: “Volgens de lezing van de HR van 2015 van de beschikking van 1987 is in het geval van een louter beschrijvende naam voortaan ook in handelsnaamrechtelijke context *aanwezigheid van verwaringsgevaar* op zichzelf niet meer genoeg voor onrechtmatigheid.” (onder 7)

3.23. Ik vraag me af of dit niet een iets te voorbarige conclusie is (volgens het hof in deze zaak was het pleit nog niet beslecht, anders had het geen prejudiciële vragen gesteld<sup>86</sup>). In *Artiestenverloningen* was in cassatie slechts toetsing aan art. 6:162 BW aan de orde. Daarbij past terughoudendheid bij het verlenen van IE-bescherming omdat het gaat om aanvullende bescherming, aldus ook Visser.<sup>87</sup> Op twee plaatsen, in rov. 3.4.2 en in rov. 3.4.4, verwijst de Hoge Raad naar het handelsnaamrecht. In rov. 3.4.2 wordt overwogen dat art. 5 Hnw de gebruiker van een handelsnaam slechts bescherming geeft tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende *handelsnaam*. In de zaak *Artiestenverloningen* ging het in cassatie echter alleen om een domeinnaam, waarvoor art. 6:162 BW bescherming biedt. Na vervolgens in rov. 3.4.3 te hebben overwogen dat ook ten aanzien van het gebruik van een domeinnaam “van onrechtmatigheid sprake [kan] zijn als dat gebruik verwarring wekt”, overweegt de Hoge Raad in rov. 3.4.4, onder verwijzing naar de zaak *Bouwcentrum*, dat 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”. Daarom is “in een geval als het onderhavige het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.”

3.24. Mijns inziens heeft de Hoge Raad hier alleen een oordeel gegeven over de voorwaarden waaronder een louter beschrijvende domeinnaam op grond van art. 6:162 BW kan worden beschermd. Hij wijst op de vrijhoudingsbehoefte, “ook in een domeinnaam”. Het woordje “ook” slaat klaarlijk-

84 In de context van art. 6:162 BW wordt gesproken van het “*in pari delicto-verweer*”. Zie K.J.O. Jansen, *Groene Serie Onrechtmatige daad*, art. 6:162 BW (2019), aant. 7.3.4 (met verdere verwijzingen).

85 Vgl. rov. 5.13 van de (eerste) tussenbeschikking van het hof Arnhem-Leeuwarden van 14 juni 2019 (ECLI:NL:GHARL:2019:5012).

86 Zie rov. 5.9 e.v. van de voornoemde beschikking (ECLI:NL:GHARL:2019:5012).

87 D.J.G. Visser, *AA 2017*, reeds aangehaald, blz. 50. Visser is het overigens met de uitkomst van het arrest *Artiestenverloningen* voor domeinnamen eens.

kelijk op het feit dat voor handelsnamen die vrijhoudingsbehoefte al langer was aanvaard. Maar daar houdt de parallel op. Voor de uit te voeren toets is er het belangrijke verschil dat er voor domeinnamen geen specifiek wettelijk kader bestaat. Vandaar dat de Hoge Raad bij de toetsing aan art. 6:162 BW, zoals niet ongebruikelijk is, “bijkomende omstandigheden” vereist: het enkele gebruik van een louter beschrijvende domeinnaam is niet onrechtmatig, maar bijkomende omstandigheden met betrekking tot de wijze waarop dat gebruik plaatsvindt kunnen meebrengen dat dit gebruik niet door de beugel kan. Over de voorwaarden voor gebruik van een (louter) beschrijvende handelsnaam wordt niet geoordeeld. Het pleit is dus niet reeds beslecht.

3.25. Een *tweede* tegenwerping is vooral van dogmatische aard. Verwarringsgevaar als zodanig geen norm, maar een feitelijk normbestanddeel zodat voor een “normatieve invulling” geen ruimte bestaat. Verder worden in de derde variant (belangenafweging) en de vierde variant (rechtvaardigingstoets) elementen in de verwarringsgevaartoets opgenomen die net zo min als “bijkomstige omstandigheden” in art. 5 Hnw zijn terug te lezen zien. Waarom passen dit soort overwegingen wel in het stelsel van de Handelsnaamwet maar “bijkomende omstandigheden” niet?

3.26. Dit is een niet onbegrijpelijk kritiekpunt. Het zou mijns inziens echter te beperkt zijn om het oordeel of verwarringsgevaar is te duchten als zuiver feitelijk aan te merken, in die zin dat zou moeten worden geabstraheerd van de rechtsgevolgen die aan de aan- of afwezigheid van verwarringsgevaar zijn verbonden. De vraag of sprake is van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw vergt mijns inziens een normatief oordeel.<sup>88</sup> Het uitvoeren van een belangenafweging en/of een rechtvaardigingstoets is daar onderdeel van.

3.27. Een *derde* tegenwerping is meer van praktische aard, maar daarom niet minder relevant. Als de handelsnaamrechtelijke en domeinnaamrechtelijke bescherming uiteen kunnen lopen, dan mag een onderneming bijvoorbeeld wel haar handelsnaam blijven gebruiken maar niet haar

domeinnaam.<sup>89</sup> Gelijkenschakeling van beide regimes biedt ondernemingen grote praktische voordelen.

3.28. Het is juist dat veel ondernemingen handels- en domeinnamen voeren die op elkaar zijn afgestemd (zo niet gelijkkluidend zijn). Dat ligt ook voor de hand, want handels- en domeinnamen vervullen in het handelsverkeer vergelijkbare functies. Websites zijn de vitrines en domeinnamen de uithangborden van het digitale handelsverkeer. Tegen deze achtergrond kan het voor de hand liggen de desbetreffende normering zoveel mogelijk op gelijke leest te schoeien.<sup>90</sup>

3.29. Ik denk echter dat het met het risico op een uiteenlopende normering wel mee zal vallen. In *Artiestenverloningen* is het vereiste van bijkomende omstandigheden gesteld ten aanzien van een louter beschrijvende domeinnaam. Het is aanneemelijk dat ook een *louter beschrijvende handelsnaam* in veel gevallen bescherming moet ontberen. De houder van een louter beschrijvende handelsnaam zal zich dan niet met succes op verwarringsgevaar als bedoeld in art. 5 Hnw kunnen beroepen. Zowel op het handelsnaamrechtelijke vlak als op het domeinnaamrechtelijke vlak is de uitkomst dan in beginsel hetzelfde: geen bescherming. Of deze parallelie ook opgaat voor *gedeeltelijk beschrijvende* handelsnamen valt moeilijk te zeggen omdat het arrest *Artiestenverloningen* niet ziet op gedeeltelijk beschrijvende domeinnamen.

3.30. Ik concludeer dat de besproken tegenwerpingen niet van voldoende gewicht zijn om een keuze te maken vóór de “bijkomstige-omstandigheden-leer”. Bij toepassing van art. 5 Hnw geldt voor bescherming van een in meer of mindere mate beschrijvende handelsnaam naast het vereiste dat verwarring is te duchten niet het vereiste van de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden zoals bedoeld in het arrest *Artiestenverloning*.

89 In de praktijk wordt vrij snel aangenomen dat een domeinnaam (ook) ter aanduiding van een onderneming, en daarmee als handelsnaam, wordt gebruikt. Zie bijv. T.H. Bosboom en C. Jeunink, ‘Het handelsnaamrecht in domeinnaamgeschillen’, *IER* 2003, blz. 3 e.v.; H.W. Wefers Bettink, in: A.P. Meijboom (red.), *Intellectuele eigendom en ICT*, Den Haag: Sdu 2014, blz. 153-154; J.M. Boelens, in: *Kort begrip*, reeds aangehaald, nr. 506.

90 Vgl. par. 6 van de schriftelijke opmerkingen van mr. Bruning.

88 Zie in gelijke zin R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, ‘Terugblik – Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2019’, *BIE* 2020, blz. 24.

*De tweede prejudiciële vraag: betekenis van een zekere mate van bekendheid*

3.31. De tweede prejudiciële vraag strekt ertoe of het antwoord op de eerste vraag anders luidt, indien de oudere beschrijvende handelsnaam “een zekere mate van bekendheid” heeft verworven bij het relevante publiek.<sup>91</sup>

3.32. De mate van bekendheid van een beschrijvende handelsnaam speelt mijns inziens bij de toepassing van art. 5 Hnw een zekere rol. De beschermingsomvang van een handelsnaam wordt bepaald door het onderscheidende karakter, het gebruik en de bekendheid van die naam.<sup>92</sup> De mate van bekendheid is een van de factoren die bepalend kunnen zijn voor de uitkomst van de toetsing aan het criterium verwarringsgevaar (vgl. onder andere 2.14 hiervoor).

3.33. Ook als de handelsnaam een zekere mate van bekendheid heeft en verwarringsgevaar is te duchten, wil dat nog niet zonder meer zeggen dat de regel dat de oudste naam voorgaat automatisch kan worden toegepast. Ook ter zake van beschrijvende namen die een zekere mate van bekendheid genieten en door het publiek met een bepaalde onderneming worden geïdentificeerd, kan een bepaalde vrijhoudingsbehoefte bestaan, bijvoorbeeld omdat taalkundige alternatieven ontbreken, ongebruikelijk zijn en/of onvoldoende variatie bieden.<sup>93</sup> Een dergelijke mate van bekendheid kan dan onvoldoende zijn om een overeenstemmende, verwarringwekkende handelsnaam op grond van art. 5 Hnw verboden te verklaren.

3.34. Bedacht zij tot slot dat bekendheid een kwestie van gradatie is. Niet is in zijn algemeenheid aan te geven welke mate van bekendheid van een ingeroepen oudere handelsnaam voldoende is om een verbod op het gebruik van een jongere

gelijkluidende of overeenstemmende handelsnaam te rechtvaardigen.

3.35. Ik concludeer dat voor de toetsing aan art. 5 Hnw betekenis toekomt aan de omstandigheid dat de ingeroepen oudere handelsnaam (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven. De bekendheid van de handelsnaam vormt een factor bij de toepassing van art. 5 Hnw. Hieruit volgt dat het antwoord op de eerste prejudiciële vraag niet anders komt te luiden.

*Vraag 3: hoe kan monopolisering van de taal door beschrijvende handelsnamen worden voorkomen?*

3.36. De derde prejudiciële vraag is gesteld voor het geval dat de eerste prejudiciële vraag ontkennend wordt beantwoord.

3.37. Ik heb voorgesteld om de eerste vraag ontkennend te beantwoorden. Bij de bespreking van de eerste vraag heb ik toegelicht op welke wijzen monopolisering van de taal door beschrijvende handelsnamen kan worden voorkomen. Ik verwijs daarnaar. Daarom hoeft de derde vraag niet apart te worden beantwoord.

#### 4. Conclusie

De conclusie strekt tot beantwoording van de prejudiciële vragen als vermeld onder 3.30 respectievelijk 3.35.

#### Hoge Raad

(...; red.)

#### 2. Beantwoording van de prejudiciële vragen

##### *Inleiding, feiten en procesverloop*

2.1. Deze uitspraak gaat over de vraag of voor de bescherming op de voet van art. 5 Handelsnaamwet (hierna: Hnw) van beschrijvende handelsnamen, voldoende is dat verwarringsgevaar bestaat, of dat daarvoor bijkomende omstandigheden zijn vereist. Daarbij speelt een rol op welke wijze bij de toepassing van art. 5 Hnw rekening kan worden gehouden met het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt (hierna ook: de vrijhoudingsbehoefte).

2.2. De prejudiciële vragen zijn gesteld in een procedure waarin de volgende feiten zijn vastgesteld:

91 Wanneer precies gesproken kan worden van *inburgering* van een handelsnaam laat ik hier in het midden. Inburgering heeft duidelijk meer om het lijf dan “een zekere mate van bekendheid”. Inburgering in merkenrechtelijke zin is echter niet vereist. Zie daarover art. 2.2bis lid 3 BVIE en o.a. P.G.F.A. Geerts, in: *Kort bestek*, reeds aangehaald, hoofdstuk VI, nr. 308.

92 Vgl. R. Chalmers Hoyck van Papendrecht, ‘Terugblik – Handelsnaam- en domeinnaamrecht 2019’, *BIE* 2020, blz. 22.

93 Men denke bijvoorbeeld aan de naam “artiestenverenigingen”, waarvan door het hof in de betreffende procedure was vastgesteld dat die een “zekere bekendheid” genoot in de branche.

(i) Dairy Partners is een Britse kaasproducent. Zij produceert zogenaamde geknede kazen, waaronder mozzarella, voor de zakelijke markt in 23 landen, waaronder Nederland. Zij is een grote en bekende speler op die markt.

(ii) Dairy Partners handelt sinds 2007 onder de handelsnaam “Dairy Partners”. Deze naam – de Engelse aanduiding voor: “zuivel partners” – komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam “dairypartners.co.uk”.

(iii) DOC is een Nederlands bedrijf dat in 2016 is ontstaan uit een fusie tussen een Nederlandse kaasproducent en een Duitse zuivelproducent. Het richt zich op de Benelux en Frankrijk.

(iv) Sinds 2016 handelt DOC onder de handelsnaam “DOC Dairy Partners”. Deze naam komt ook voor in haar logo en in haar domeinnaam “docdairypartners.nl”.

(v) Dairy Partners en DOC profileren zich beide op internationale beurzen, die worden bezocht door in Nederland gevestigde zuivelbedrijven.

2.3.1. Dairy Partners heeft de kantonrechter op de voet van art. 6 Hnw verzocht DOC te veroordelen om haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin de woorden “Dairy Partners” niet meer voorkomen. Aan dit verzoek heeft Dairy Partners ten grondslag gelegd dat zij, vanwege haar activiteiten in Nederland, beschikt over een handelsnaamrecht op de naam “Dairy Partners” en dat het gebruik van deze naam door DOC Dairy Partners verwarringsgevaar oplevert als bedoeld in art. 5 Hnw.

2.3.2. DOC heeft het gestelde verwarringsgevaar betwist. Zij heeft aangevoerd dat de handelsnaam “Dairy Partners” beschrijvend is voor een onderneming die zuivelproducten verkoopt en daarbij partnerschap zoekt met haar afnemers. Het publiek is deskundig en in staat de bedrijven uit elkaar te houden. Het beschrijvende karakter van de handelsnaam brengt volgens DOC bovendien mee dat het gebruik daarvan niet kan worden verboden, althans dat daarvoor naast verwarringsgevaar bijkomende omstandigheden zijn vereist, die in dit geval ontbreken.

2.3.3. De kantonrechter heeft DOC bevolen haar handelsnaam (evenals haar domeinnaam) zodanig te wijzigen dat daarin het woord “Partners” niet meer voorkomt. Volgens de kantonrechter is dat woord niet beschrijvend voor de activiteiten van partijen en heeft de handelsnaam in zoverre onderscheidend vermogen. (rov. 4.5) Tegen die achtergrond kan het gebruik van de naam “DOC

Dairy Partners” tot verwarring tussen de beide ondernemingen leiden, mede nu zij nagenoeg dezelfde producten aan dezelfde klanten aanbieden. (rov. 4.6) Het woord “Dairy” hoeft niet te worden verwijderd, nu dat louter beschrijvend is voor de producten die door partijen worden geleverd. Juist de combinatie van het beschrijvende “Dairy” met het niet-beschrijvende “Partners” maakt dat bij het publiek verwarring tussen de beide ondernemingen te duchten is. (rov. 4.8)

2.4.1. Het hof heeft in zijn tussenbeschikking<sup>1</sup> het voornemen uitgesproken om op de voet van art. 392 e.v. Rv prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Hieraan heeft het hof, samengevat, de volgende overwegingen ten grondslag gelegd.

DOC stelt zich op het standpunt dat voor het verbieden van een beschrijvende handelsnaam, naast het gestelde verwarringsgevaar, bijkomende omstandigheden zijn vereist. Dairy Partners heeft dit standpunt bestreden en bovendien betwist dat haar handelsnaam (louter) beschrijvend is. (rov. 5.3)

Ook beschrijvende handelsnamen kunnen ingevolge art. 5 Hnw bescherming genieten tegen het gebruik van dezelfde of een overeenstemmende handelsnaam, indien daardoor bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen is te duchten. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. (rov. 5.5 en 5.6)

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 11 december 2015 (Artiestenverloning), in een geschil over domeinnamen, geoordeeld dat het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen. (rov. 5.7)

Het gerechtshof Den Haag heeft in zijn arrest van 19 september 2017 (Parfumwinkel) geoordeeld dat de door de Hoge Raad in zijn arrest van 11 december 2015 geformuleerde regel voor domeinnamen ook van toepassing is op louter beschrijvende handelsnamen. (rov. 5.8)

Uit de verwijzingen in het arrest Artiestenverloning naar eerdere rechtspraak van de Hoge Raad volgt niet, althans niet eenduidig, dat de in dat arrest geformuleerde regel ook zou gelden in de context van art. 5 Hnw. (rov. 5.9-5.11) Voor han-

1 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 juni 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5012.

delsnamen is, anders dan voor domeinnamen, een specifiek wettelijk toetsingskader voorhanden. (rov. 5.12) Bovendien is onduidelijk of de regel uit het arrest Artiestenverloning ook geldt voor handelsnamen die in zekere mate, maar niet louter beschrijvend van aard zijn. (rov. 5.13)

2.4.2. Vervolgens heeft het hof de volgende vragen aan de Hoge Raad voorgelegd<sup>2</sup>:

“1. Gelden bij de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet nadere, niet in dat artikel genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van bijkomende omstandigheden (in aanvulling op verwarringsgevaar) in geval van een louter beschrijvende handelsnaam?

2. Luidt het antwoord op de eerste vraag anders indien de ingeroepen oudere (in meer of mindere mate) beschrijvende handelsnaam door gebruik (een zekere mate van) bekendheid heeft verworven?

3. Indien geen nadere vereisten gelden zoals onder (1) bedoeld, hoe dienen dan het (in meer of mindere mate) beschrijvende of niet onderscheidende karakter van de ingeroepen handelsnaam, en het algemene belang dat beschrijvende aanduidingen door een ieder vrij kunnen worden gebruikt, te worden betrokken in de toepassing van artikel 5 Handelsnaamwet?”

2.4.3. Op 20 april 2020 heeft de advocaat van DOC de Hoge Raad bericht dat DOC haar hoger beroep had ingetrokken in verband met een tussen partijen getroffen schikking. De Hoge Raad heeft op de voet van art. 393 lid 9 Rv besloten de door het hof gestelde vragen toch te zullen beantwoorden.

#### *De bescherming van handelsnamen in het algemeen*

2.5.1. De bescherming van handelsnamen is geregeld in de Handelsnaamwet. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (art. 1 Hnw). Het begrip “naam” ziet op het geheel van tekens dat gebezigd wordt om een onderneming bij het publiek een identiteit te geven.<sup>3</sup> Ook geheel of ten dele beschrijvende namen

kunnen als handelsnaam worden gekozen: namen die geheel of ten dele bestaan uit aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.

2.5.2. De keuze voor een bepaalde handelsnaam geeft geen exclusief recht op het gebruik daarvan. Wel biedt de wet, in het belang van het publiek en het belang van de oudste gebruiker,<sup>4</sup> bescherming tegen misleiding (art. 3, 4 en 5b Hnw) en tegen het gevaar voor verwarring (art. 5 en 5a Hnw). De prejudiciële vragen hebben betrekking op art. 5 Hnw. Dat luidt:

“Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is.”

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 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).<sup>5</sup> Of verwarring te duchten valt, moet worden beoordeeld met inachtneming van alle omstandigheden van het geval.<sup>6</sup> 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.<sup>7</sup> Tot de visuele kenmerken behoren ook gebruikte logo's en even-

2 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8167.

3 HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten), rov. 4.1.2.

4 Zie Kamerstukken II 1917/18, 354, nr. 3, p. 3.

5 Zie bijv. HR 6 januari 1967, ECLI:NL:HR:1967:AB3883.

6 Zie HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten), rov. 4.1.4, onder verwijzing naar HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66.

7 Vgl. HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (Stermij), rov. 3.4 en HR 28 maart 1963, ECLI:NL:HR:1963:66.

tuele andere visuele vormgeving.<sup>8</sup> 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.

#### *De vrijhoudingsbehoefte*

2.6. De prejudiciële vragen stellen aan de orde hoe in dit wettelijke stelsel recht kan worden gedaan aan het algemene belang dat het voor een ieder mogelijk moet zijn zich te bedienen van aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van de onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten.<sup>9</sup>

Deze vrijhoudingsbehoefte heeft in het merkenrecht een duidelijke plaats: volgens de diverse regelingen worden merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren of diensten, niet ingeschreven dan wel, indien toch ingeschreven, op een daartoe strekkende vordering nietig verklaard, tenzij zij door inburgering onderscheidend vermogen hebben gekregen. Voorts kan de houder van een merk met beschrijvende elementen zich niet verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer door een derde van met die elementen overeenstemmende aanduidingen, voor zover sprake is van gebruik volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

In de Handelsnaamwet is de vrijhoudingsbehoefte niet uitdrukkelijk geregeld. Deze behoefte heeft sinds de totstandkoming van die – uit 1921 stammende – wet aan betekenis gewonnen. Veel ondernemingen hebben tegenwoordig, in het bijzonder door de komst van het internet, een landelijk werkgebied. In die gevallen speelt de in art. 5 Hnw als relevante omstandigheid genoemde plaats van vestiging van de betrokken ondernemingen geen rol. Bovendien is door de komst van internet het gebruik van beschrijvende aanduidingen toegenomen, omdat dit de vindbaarheid van ondernemingen op internet bevordert.

8 Vgl. HR 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR Advocaten), rov. 4.1.4.

9 Vgl. voor domeinnamen HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning), rov. 3.4.4, en voor handelsnamen HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592 (Bouwcentrum), rov. 3.6.

#### *Het arrest Artiestenverloning*

2.7.1. In de zaak Artiestenverloning heeft de Hoge Raad over het gebruik van de, door het hof voor de aard van de betrokken ondernemingen als louter beschrijvend aangemerkte, aanduiding “artiestenverloning” als domeinnaam, het volgende overwogen:

“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. (...). 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.”

2.7.2. Mede in verband met de verwijzing, in rov. 3.4.4 van het arrest, naar de beschikking in de zaak Bouwcentrum, die betrekking had op een handelsnaam, is de vraag gerezen of de Hoge Raad daarmee tevens heeft beslist dat bij het voeren van louter beschrijvende handelsnamen slechts onder bijkomende omstandigheden aanspraak kan worden gemaakt op bescherming op de voet van art. 5 Hnw. Dat is niet het geval. Rov. 3.4.4 van het arrest in de zaak Artiestenverloning verwijst naar de, ook voor het handelsnaamrecht geldende, vrijhoudingsbehoefte, maar bevat voor het handelsnaamrecht geen maatstaf. De vraag of en, zo ja, in welke gevallen bij beschrijvende handelsnamen de eis van bijkomende omstandigheden geldt om aanspraak te kunnen maken op bescherming, is door de Hoge Raad dus niet eerder beantwoord.

#### *De vrijhoudingsbehoefte en art. 5 Hnw*

2.8.1. Aan de vrijhoudingsbehoefte kan, zoals de Advocaat-Generaal in zijn weergave van rechtspraak en literatuur heeft geschetst (zie de conclusie onder 2.21-2.34), langs meer dan een weg

recht worden gedaan. Denkbaar is voor de bescherming van handelsnamen die enkel bestaan uit beschrijvende aanduidingen en die ook anderszins geen onderscheidend vermogen hebben (verworven), ook niet door “inburgering”, dezelfde eisen te laten gelden als voor de bescherming van (niet ook als handelsnamen gebruikte) domeinnamen die enkel bestaan uit beschrijvende aanduidingen, te weten dat naast gevaar voor verwarring sprake moet zijn van bijkomende omstandigheden (zie hiervoor in 2.7.1-2.7.2 en hierna in 2.10.1-2.10.2).<sup>10</sup> Denkbaar is ook de vrijhoudingsbehoefte te betrekken bij de beoordeling van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is. Deze laatste benadering verdient om de hierna vermelde redenen de voorkeur.

2.8.2. De wetgever heeft in de hiervoor in 2.6 genoemde ontwikkelingen tot op heden geen aanleiding gezien de Handelsnaamwet te wijzigen. Gevaar voor verwarring is daarin nog steeds de enige maatstaf.

Die maatstaf biedt voldoende ruimte om geen, of slechts geringe bescherming te bieden aan handelsnamen die, respectievelijk voor zover zij beschrijvend zijn. De vraag of verwarring tussen de betrokken ondernemingen te duchten is, moet immers worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval (zie hiervoor in 2.5.2).

In de eerste plaats impliceert de eis dat verwarring te duchten valt, dat het relevante publiek de oudere handelsnaam kent en deze in verband brengt met de onderneming ten gunste waarvan de bescherming wordt ingeroepen. Een geheel beschrijvende handelsnaam heeft in beginsel geen onderscheidend vermogen, tenzij het publiek een zodanige naam door de intensiteit van het gebruik ervan is gaan associëren met de onderneming die haar voert (“inburgering”).

Voorts is van belang dat, nu het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen (zie hiervoor in 2.6), aangenomen mag worden dat het publiek eraan gewend is dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, en minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)

personen onder dezelfde, of slechts in geringe mate afwijkende, beschrijvende handelsnamen aan het economische verkeer deelnemen. Mocht verwarring dreigen, dan kan een kleine variatie in de naam dat gevaar al wegnemen. Omgekeerd kan worden aangenomen dat, naarmate een handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, eerder verwarring te duchten valt.<sup>11</sup> Het is immers aannemelijk dat het publiek in dat geval, bij kennisneming van eenzelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam, die naam eerder in verband zal brengen met de onderneming die de oudere handelsnaam voert.

2.8.3. De hiervoor in 2.8.2 bedoelde wijze van beoordeling van de vraag of gevaar voor verwarring bestaat, waarborgt in voldoende mate dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij kunnen worden gebruikt. Om die reden bestaat er wat betreft beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen onvoldoende aanleiding om bijkomende omstandigheden te vereisen. Daaraan kleeft bovendien het nadeel dat dan een scherp onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen gevallen waarin wel, en gevallen waarin geen sprake is van handelsnamen die in relevante mate onderscheidend vermogen missen.

#### *Antwoord op de prejudiciële vragen*

2.9. Gelet op hetgeen hiervoor in 2.7.2 en 2.8.1-2.8.3 is overwogen, worden de prejudiciële vragen als volgt beantwoord. Bij de toepassing van art. 5 Hnw gelden geen nadere, niet in die bepaling genoemde vereisten indien de ingeroepen oudere handelsnaam (in meer of mindere mate) beschrijvend is of onderscheidend vermogen mist. Aan het algemene belang dat aanduidingen die beschrijvend zijn voor de aard van een onderneming of van de door haar geleverde waren of diensten, door een ieder vrij moeten kunnen worden gebruikt, kan in voldoende mate recht worden gedaan door dat belang te betrekken bij de beoordeling van de vraag of en, zo ja, in hoeverre, bij het relevante publiek (directe of indirecte) verwarring te duchten is. Bij die beoordeling moeten alle om-

10 Zie in deze zin voor louter beschrijvende handelsnamen Gerechtshof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel), rov. 3.15.

11 Vgl. HR 6 december 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2223 (Stermij), rov. 3.4 en voor het merkenrecht HvJEU 18 juli 2013, zaak C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497 (Specsavers), punt 36.



standigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van – intrinsiek aan de naam verbonden of door bekendheid bij het publiek verworven – onderscheidend vermogen van de oudere handelsnaam.

*Ten overvloede: gevallen die niet onder art. 5 Hnw vallen*

2.10.1. Art. 5 Hnw biedt de gebruiker van een handelsnaam bescherming tegen het gebruik van dezelfde of een daarvan slechts in geringe mate afwijkende naam als handelsnaam. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt ook een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen tevens als handelsnamen worden gebruikt. Onder het toepassingsbereik van die bepaling valt niet een geschil tussen een gebruiker van een handelsnaam en een gebruiker van een domeinnaam, of een geschil tussen gebruikers van domeinnamen, voor zover deze domeinnamen niet tevens als handelsnamen worden gebruikt. In laatstgenoemde gevallen kan art. 6:162 BW bescherming bieden tegen het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam als dat gebruik verwarring wekt.<sup>12</sup> In het arrest *Artiestenverloning* is geoordeeld dat het gebruik als domeinnaam van een beschrijvende aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen (zie hiervoor in 2.7.1). De vraag rijst hoe het hiervoor in 2.9 gegeven antwoord op de prejudiciële vragen zich verhoudt tot de zojuist genoemde toetsingsmaatstaf voor gevallen die niet onder het toepassingsbereik van art. 5 Hnw vallen. De Hoge Raad overweegt daarover als volgt.

2.10.2. Hetgeen hiervoor in 2.8.2 is overwogen, kan ook in het kader van een vordering uit onrechtmatige daad in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van de vraag of sprake is van gevaar voor verwarring door het gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam. Indien de uitkomst van die beoordeling is dat geen sprake is van verwarringsgevaar, zal het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam niet op die grond onrechtmatig zijn, zodat dan niet meer van belang is

of sprake is van andere, bijkomende omstandigheden. Is wel sprake van verwarringsgevaar, dan zullen andere, bijkomende omstandigheden nodig zijn om het latere gebruik van dezelfde of een slechts in geringe mate afwijkende naam onrechtmatig te kunnen achten. Daarbij gaat het steeds om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Zo kan worden gedacht aan een geval waarin een of meer domeinnamen in gebruik worden genomen die zo dicht mogelijk aanliggen tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken.

### 3. Beslissing

De Hoge Raad beantwoordt de prejudiciële vragen op de hiervoor in 2.9 weergegeven wijze.

### NOOT

1. In deze zaak buigt de Hoge Raad zich over de maatstaf voor een inbreuk op een beschrijvende handelsnaam. De kernvraag in de onderhavige zaak luidt of, en in hoeverre, in het kader van deze beoordeling rekening moet worden gehouden met het algemeen belang dat beschrijvende aanduidingen door iedereen vrij kunnen worden gebruikt.

2. De Handelsnaamwet biedt bescherming aan een beschrijvende handelsnaam. Zelfs een *volledig* beschrijvende naam kan een geldige handelsnaam zijn, zolang het publiek in de regio waar de naam gevoerd wordt deze herkent als verwijzing naar een specifieke onderneming (R. Chalmers Hoync van Papendrecht, 'De rol van het onderscheidend vermogen in artikel 5 Hnw', *BIE* 2017, afl. 4, p. 150). Art. 5 Hnw geeft de rechtgebende vervolgens de bevoegdheid op te treden tegen "het voeren door een derde van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats, waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is". Als kernbegrip geldt dus gevaar voor verwarring, wat beoordeeld dient te worden met inachtneming van een (niet-limitatief) aantal feitelijke omstandigheden (zie voor een uitgebreid overzicht: R. Chalmers Hoync van Papendrecht, *De*

12 Vgl. onder meer HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverloning*), rov. 3.4.2.

*Handelsnaamwet onder de loep* (diss. VU), Amsterdam: DeLex 2020, p. 205).

3. Van belang is in dit verband nog HR 11 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3554 (*Artiestenverenigingen*), waarin de Hoge Raad oordeelde dat het gebruik van een louter beschrijvende *domeinnaam* alleen onrechtmatig is indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen, ook wanneer daarmee verwarring ontstaat bij het publiek. Dat arrest had echter betrekking op de voorwaarden voor aanvullende bescherming op grond van art. 6:162 BW. In dat kader geldt krachtens vaste rechtspraak als hoofdregel dat men vrij is om informatie en ideeën te gebruiken, te kopiëren en te imiteren en aan te haken bij prestaties die niet (langer) door een intellectueel-eigendomsrecht worden beschermd. Slechts onder bijzondere omstandigheden is zulk profiteren onrechtmatig (HR 23 juli 1961, ECLI:NL:HR:1961:127 (*Leesportefeuille II*); HR 27 juni 1986, NJ 1987/191 (*Holland Nautic/Decca*). Zo is nabootsing van een stoffelijk product alleen onrechtmatig wanneer deze verwarring *nodeloos* is, in die zin dat afwijken mogelijk was zonder dat aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen (zgn. "slaafse nabootsing"; zie HR 26 juni 1953, NJ 1954/90 (*Hijskraan*)). Gaat het om nabootsing van een onderscheidingsteken, dan werd daarnaast aangenomen dat voor onrechtmatigheid in ieder geval is vereist dat de betrokken gedraging de grenzen van eerlijke mededinging overschrijft (vgl. Hof Amsterdam 4 januari 2011, ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1963 (*Just-Eat/Thuisbezorgd*)).

4. In de onderhavige zaak gaat het echter om een beroep op art. 5 Hnw. Betoogd is dat in deze verhoudingen enkel het bestaan van verwarringsgevaar is vereist, nu zowel uit de parlementaire geschiedenis als uit de rechtspraak geen nadere eisen volgen en uit de aard van het recht volgt dat de onrechtmatigheid niet afzonderlijk hoeft te worden beoordeeld (Chalmers Hoyneck van Papendrecht, a.w., p. 368). In de literatuur is echter ook een analoge toepassing van de regel uit *Artiestenverloningen* verdedigd (zie onder meer D.W.F. Verkade, noot bij NJ 2016/79, D.J.G. Visser, BIE 2016/31). De Hoge Raad had daar zelf aanleiding toe gegeven door ter onderbouwing van een "gekwalificeerde verwarringstoets" in *Artiestenverloning* te refereren aan een handelsnaamrechtelijke zaak (HR 8 mei 1987, ECLI:NL:HR:1987:AG5592 (*Bouwcentrum*)).

Laatstgenoemde auteurs konden bovendien zich gesteund voelen door een recente uitspraak van de Haagse appelrechter (Hof Den Haag 19 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (*Parfumswinkel*)).

5. In dit arrest beslecht de Hoge Raad deze discussie door te oordelen dat art. 5 Hnw *geen* nadere voorwaarden stelt naast het bestaan van verwarringsgevaar. Volgens de Hoge Raad kleeft aan een gekwalificeerde verwarringstoets "het nadeel dat scherp onderscheid zou moeten worden gemaakt tussen gevallen waarin wel, en gevallen waarin geen sprake is van handelsnamen die in relevante mate onderscheidend vermogen missen" (r.o. 2.8.3 en 2.9). Aan een eventuele vrijhoudingsbehoefte kan op andere wijze recht kan worden gedaan, namelijk via de omstandigheden van het geval die een rol spelen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (r.o. 2.8.1). Binnen deze "geïnternaliseerde beoordeling" speelt het beschrijvende karakter van de handelsnaam op verschillende manieren een rol. Zo heeft de opkomst van het internet ervoor gezorgd dat de (fysieke) plaats van vestiging minder van belang is geworden, terwijl anderzijds het gebruik van beschrijvende aanduidingen is toegenomen (r.o. 2.6). Daaraan voegt het college toe dat beschrijvende handelsnamen in beginsel geen onderscheidend vermogen hebben. Dientengevolge is hun beschermingsomvang beperkt, al kan deze wel worden vergroot wanneer het publiek de naam door intensief gebruik is gaan associëren met de onderneming van de gebruiker (r.o. 2.8.2). Dat onderscheidend vermogen een doorslaggevende rol speelt in het bepalen van het verwarringsgevaar, blijkt ook uit de overweging dat het publiek gewend is geraakt aan het gebruik van beschrijvende handelsnamen en daarom minder snel in verwarring zal raken als meer (rechts)personen een gelijkende handelsnaam gebruiken. Een kleine afwijking in de naam zou daarom het gevaar voor verwarring al wegnemen. Naarmate de handelsnaam meer onderscheidend vermogen heeft, valt juist eerder verwarring te duchten (r.o. 2.8.3).

6. Het oordeel van de Hoge Raad verdient in de eerste plaats bijval. De gekozen weg beperkt de bescherming van beschrijvende benamingen, zonder het wettelijk systeem te ondergraven. Bovendien brengt de Hoge Raad met de hierboven genoemde catalogus van omstandigheden de handelsnaamrechtelijke inbreuktoets verder in

lijn met zijn merkenrechtelijke evenknie. Dat komt de uniformiteit van het recht ten goede (zie ook Chalmers Hoync van Papendrecht, *BIE* 2021/5, p. 117). Tegelijkertijd kan men vraagtekens plaatsen bij de veronderstellingen die de Hoge Raad aan de omstandigheden ten grondslag legt. Over het verband tussen beschrijvend karakter en onderscheidend vermogen zal geen twijfel bestaan. Maar is het ook zo dat het publiek er inmiddels aan gewend is geraakt dat ondernemingen beschrijvende handelsnamen gebruiken, of dat een kleine afwijking in de praktijk voldoende zal zijn om gevaar voor verwarring weg te nemen? De Hoge Raad onderbouwt deze aanname niet.

7. Het lijkt erop dat een normatieve invulling wordt gegeven aan het verwarringsbegrip (aldus ook: D.J.G. Visser, 'Normatief ingevuld verwarringsgevaar bij beschrijvende handelsnamen het enige inbreukcriterium', *Bb* 2021/28, p. 133-136 en Chalmers Hoync van Papendrecht, *BIE* 2021/5, p. 117). Dat blijkt vooral uit de veronderstelde positieve correlatie tussen verwarringsgevaar en onderscheidingskracht. Feitelijk zal het gevaar voor verwarring immers juist *vermindere* naarmate het onderscheidend vermogen groter is, omdat verschillen de gemiddelde consument eerder zullen opvallen. Deze discrepantie lijkt voort te vloeien uit het normatieve oordeel dat bekende merken een sterkere bescherming behoeven (A.A. Quaadvlieg, 'Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L'Oréal', *AA* 2009, p. 801). Daarmee brengt de Hoge Raad het handelsnaamrechtelijke verwarringsbegrip in lijn met dat uit het merkenrecht (HvJ EG 11 november 1997, ECLI:EU:C:1997:528 (*Puma/Sabel*), r.o. 24; HvJ EU 12 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:481 (*Hansson*) r.o. 42). Opmerkelijk is wel dat bij de beoordeling van het merkenrechtelijke verwarringsgevaar juist geen rekening mag worden gehouden met een eventuele vrijhoudingsbehoefte (HvJ EG 10 april 2008, ECLI:EU:C:2008:217 (*Adidas/Marca II*)). Daar valt wat voor te zeggen, omdat deze behoefte in het merkenrecht al bij de beoordeling van de geldigheid van het merk is meegenomen (Chalmers Hoync van Papendrecht, a.w., p. 316). Interessant is ten slotte het *obiter dictum*, waarin de Hoge Raad overweegt dat de vrijhoudingsbehoefte ook kan worden meegewogen bij de beoordeling van verwarringsgevaar in het kader van art. 6:162 BW. Daarmee stemt de beoorde-

ling van het verwarringsgevaar uit hoofde van onrechtmatige daad in hoofdzaak overeen met het criterium voor handelsnaaminbreuk, met als belangrijk verschil dat in eerstgenoemd geval bijkomende omstandigheden zijn vereist voor een verbod. Steeds moet het daarbij gaan om gedragingen die meebrengen dat sprake is van oneerlijke mededinging. Onduidelijk blijft in welke gevallen daarvan sprake is. De Hoge Raad noemt als voorbeeld het gebruik van een domeinnaam die zo dicht mogelijk aanligt tegen de (handels)naam van een concurrent om, met gebruikmaking van diens bekendheid of reputatie en met de mogelijkheid van vergissing bij het publiek, op misleidende wijze klanten bij die concurrent weg te lokken (r.o. 2.10.2).

mr. P.Teunissen  
docent en promovendus intellectuele eigendom,  
Onderzoekcentrum Onderneming & Recht, Rad-  
boud Universiteit

## 167

**Niet-ontvankelijkheid indien hoger beroep tegen veroordelend vonnis niet is ingeschreven in het rechtsmiddelenregister**

Hoge Raad  
23 april 2021, nr. 19/05374,  
ECLI:NL:HR:2021:647  
(mr. Streefkerk, mr. Tanja-van den Broek,  
mr. Kroeze, mr. Sieburgh, mr. Lock)  
(Concl. A-G Rank-Berenschot)  
Noot mr. A. Steneker

**Veroordelend vonnis tot levering van registergoed met bepaling dat vonnis in de plaats treedt van leveringsakte als veroordeelde niet meewerkt. Hiertegen ingesteld hoger beroep is niet ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep. Verwijzing naar onder meer HR 27 maart 2020, «JOR» 2020/193, m.nt. Steneker (X/VM Vastgoed).**

[BW art. 3:89, 3:300 lid 2, 3:301 lid 2;  
Kadasterwet art. 25; Rv art. 433]

*Op grond van art. 3:301 lid 2 BW moeten verzet, hoger beroep en cassatie tegen een uitspraak waarvan de rechter heeft bepaald dat zij in de plaats treedt van een tot levering van een registergoed bestemde akte of van een deel van een zodanige akte, op straffe van niet-ontvankelijkheid binnen acht dagen na het instellen van het rechtsmiddel worden ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. Het voorschrift van art. 3:301 lid 2 BW strekt ertoe dat bij inschrijving in de openbare registers van een uitspraak die in de plaats treedt van (een deel van) een tot levering bestemde akte als bedoeld in art. 3:89 BW, zoveel mogelijk buiten twijfel wordt gesteld dat op het tijdstip waarop de beroepstermijn verstreek, geen rechtsmiddel is ingesteld. Dit is van belang voor de rechtszekerheid die is vereist bij de verkrijging van registergoederen. De bepaling bewerkstelligt dat de griffier van het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan, bij de afgifte van de in art. 25 Kadasterwet bedoelde verklaring dat hem niet van het instellen van een gewoon rechtsmiddel is geble-*

*ken, kan afgaan op het rechtsmiddelenregister. Dit is niet alleen van belang in de gevallen die in art. 25 lid 1, onder a en b, Kadasterwet zijn genoemd, maar ook in het geval waarin de in te schrijven uitspraak uitvoerbaar bij voorraad is verklaard (HR 27 maart 2020, «JOR» 2020/193, m.nt. Steneker (X/VM Vastgoed)). De rechter dient ambtshalve na te gaan of aan het voorschrift van art. 3:301 lid 2 BW is voldaan (HR 4 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7611).*

*Een niet-ontvankelijkheid op de voet van art. 3:301 lid 2 BW strekt zich alleen uit tot de grieven of klachten die zich richten tegen oordelen die betrekking hebben op het gedeelte van de uitspraak dat blijkt het dictum in de plaats treedt van (een deel van) de tot levering bestemde akte en daarmee onlosmakelijk verbonden oordelen (HR 4 mei 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ7615). Verder geldt de eis van inschrijving in het rechtsmiddelenregister slechts voor gevallen waarin de bestreden uitspraak op het moment dat het rechtsmiddel wordt ingesteld, daadwerkelijk in de plaats van (een deel van) de akte van levering is getreden of nog kan treden (HR 27 maart 2020, «JOR» 2020/193, m.nt. Steneker (X/VM Vastgoed)). In dit geval kan het dictum van het eindvonnis niet anders worden begrepen dan dat de rechtbank daarin heeft bepaald dat – indien verweerders niet (tijdig) meewerken aan de levering van het woonhuis aan eiser sub 2 – de uitspraak in de plaats treedt van een deel van de leveringsakte, namelijk van de in de leveringsakte vereiste verklaringen van verweerders. Dit deel van het dictum staat in onlosmakelijk verband met de in het dictum opgenomen veroordeling van verweerders tot medewerking aan de levering van het woonhuis aan eiser sub 2, en de in het dictum bepaalde waarde waartegen het woonhuis aan eiser sub 2 is toegedeeld. De rechtbank heeft dus toepassing gegeven aan art. 3:300 lid 2 BW. Het hoger beroep van verweerders richt zich tegen deze gedeelten van het eindvonnis. Verweerders hebben het hoger beroep niet ingeschreven in het rechtsmiddelenregister. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, had het hof verweerders dan ook op grond van art. 3:301 lid 2 BW niet-ontvankelijk moeten verklaren in hun hoger beroep voor zover dit zich richt tegen de hiervoor bedoelde gedeelten van het eindvonnis.*